

Herrn Ministerialrat  
Dr. Klaus Wimmer  
Bundesministerium der Justiz  
Mohrenstr. 37  
10117 Berlin

Konrad-Adenauer-Ufer 11  
RheinAtrium  
50668 Köln

Telefon (0221) 650 65-151  
Telefax (0221) 650 65-205  
e-mail: office@grur.de  
www.grur.de

12. März 2012

## **Stellungnahme zum RefE eines Gesetzes zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens, zur Stärkung der Gläubigerrechte und zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen vom 7.12.2011**

1. Die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ist eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung aller auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts tätigen Praktiker und Wissenschaftler. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung und den Aufbau des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts und die Unterstützung der gesetzgebenden Organe und der Behörden in Fragen des gewerblichen Rechtsschutz und des Urheberrechts.
2. Die Vereinigung begrüßt, dass der Gesetzentwurf zur Änderung des Insolvenzrechts (BT-Drucks.16/7416), der in der letzten Legislaturperiode des Bundestages wegen Diskontinuität unerledigt geblieben ist, hinsichtlich der Behandlung von Lizenzen über Rechte des Geistigen Eigentums thematisch erneut aufgegriffen wird. Die Insolvenzfestigkeit von Lizenzen durch Privilegierung des Lizenznehmers in der Insolvenz des Schutzrechtsinhabers herzustellen, ist dringend erforderlich.<sup>1</sup>

Der Reformbedarf ergibt sich nicht nur aus der großen Anzahl darauf gerichteter Stellungnahmen im Schrifttum,<sup>2</sup> sondern auch aus einem Vergleich mit den Regelungen anderer moderner Industriestaaten. Untermauert wird er ferner durch die entsprechende Regelung des UNCITRAL-Modellgesetzes für Insolvenzverfahren.

Der Wegfall des Lizenzvertrags infolge Insolvenz des Schutzrechtsinhabers kann für einen Lizenznehmer ruinöse Auswirkungen haben, weil die für die Schutzrechtsverwertung erforderlichen Investitionen entgegen der Vereinbarung nicht während der gesamten Vertragslaufzeit amortisiert werden können; das entwertet das Rechtsinstitut der Lizenz insgesamt.

---

<sup>1</sup> Vgl. den eindringlichen Appell bei *Dengler/Gruson/Spielberger* NZI 2006, 677 sowie aus den zahlreichen Stellungnahmen für den Schutz der Lizenz in der Insolvenz exemplarisch *Dahl/Schmitz* NZI 2007, 626, 629; *Kummer* GRUR 2009, 293, 295; *McGuire* GRUR 2009, 11 ff.; *Slopek* GRUR 2009, 128 ff. Dagegen soweit ersichtlich nur *Wündisch/Bauer* GRUR Int. 2010, 644, 649.

<sup>2</sup> Vgl. *Büscher/Dittmer/Schiwy/v. Gamm*, MarkenG<sup>2</sup>, § 30 Rn. 15.

3. Der Lizenzvertrag fällt als gegenseitiger Vertrag in den Anwendungsbereich des § 103 InsO,<sup>3</sup> weil er als Dauerschuldverhältnis vor Ablauf der Vertragsdauer beiderseits nicht vollständig erfüllt ist. Daher kann der Insolvenzverwalter die Erfüllung ablehnen und dadurch die Lizenz als vertragliches Nutzungsrecht beenden.<sup>4</sup> Dies hat zur Folge, dass der Verwalter das Schutzrecht lastenfrei verwerten bzw. sich von der Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren, gegebenenfalls auch von der Ausübungspflicht befreien kann. Damit übereinstimmend geht die herrschende Lehre davon aus, dass mit der Erfüllungsablehnung der Lizenzvertrag endet, das Nutzungsrecht entsprechend mit sofortiger Wirkung erlischt.<sup>5</sup>
4. Unter Geltung der KO wurde die Insolvenzfestigkeit von Lizenzverträgen auf deren Einordnung als Pachtvertrag oder zumindest pachtähnlicher Vertrag gestützt.<sup>6</sup> Diese Möglichkeit ist entfallen, weil sich die Fortschreibung des § 21 KO in § 108 InsO auf Miet- und Pachtverträge über *unbewegliche* Sachen beschränkt. Einer rechtsfortbildenden Anwendung des § 108 InsO durch ausdehnende Auslegung oder Analogie<sup>7</sup> ist der Weg versperrt, weil der Gesetzgeber der InsO die Problematik kannte und deren Regelungsbedürftigkeit offenbar nicht gesehen hat und weil die Neuregelung in Verkennung des Schutzbedarfs das Ziel verfolgte, den Handlungsspielraum des Insolvenzverwalters zu vergrößern.<sup>8</sup> Nach herrschender Lehre sind Lizenzverträge *de lege lata* nicht insolvenzfest.<sup>9</sup>
5. Im Schrifttum wird mit viel Aufwand nach kautelarjuristischen Auswegen gesucht.<sup>10</sup> Diesen Vorschlägen ist gemeinsam, dass sie entweder den Vorteil der Insolvenzfestigkeit durch nicht interessengerechte Hilfskonstruktionen erkaufen oder dass ihr Umgehungszweck offensichtlich ist.<sup>11</sup>

Die Vertragspraxis behilft sich derzeit mit verschiedenen Hilfskonstruktionen (z.B. Pfandrecht, (Doppel-)Treuhandkonstruktion und Lizenzsicherungsnießbrauch).<sup>12</sup> Diese scheitern jedoch an fehlenden Voraussetzungen der betreffenden Normen oder am Umgehungsverbot des § 119 InsO oder sie erkaufen die Insolvenzfestigkeit mit wirtschaftlich nicht vertretbaren Nachteilen der Parteien. Auch die vom BGH anerkannte Absicherung des Nutzungsrechts durch aufschiebend bedingte Verfügung des Schutzrechts<sup>13</sup> bleibt unbefriedigend, weil das Schutzrecht nur einmal übertragen werden kann und sich der Anwendungsbereich dieser Lösung auf umfassende ausschließliche Lizenzen beschränkt. Sie wird zudem im Regelfall nicht den legitimen wirtschaftlichen Interessen des Schutzrechtsinhabers entsprechen und kommt folglich in der Praxis regelmäßig nur im Bereich der Softwarelizenzen in Betracht.<sup>14</sup> Ungeeignet ist auch der Vorschlag, die Lizenz durch Vorleistung einer Seite insolvenzfest zu machen.<sup>15</sup>

---

<sup>3</sup> Vgl. zum MarkenR: Büscher/Dittmer/Schiwy/v. Gamm, MarkenG<sup>2</sup>, § 30 Rn. 14; Ingerl/Rohnke, MarkenG<sup>3</sup>, § 29, Rn.16 ff.; Ströbele/Hacker/Hacker, MarkenG<sup>9</sup>, § 30 Rn. 73; zum UrhR: Dreier/Schulze/Schulze, UrhG<sup>3</sup>, § 34 Rn. 35.

<sup>4</sup> Ströbele/Hacker, MarkenG<sup>9</sup>, § 30 Rn. 74.

<sup>5</sup> Vgl. zum MarkenR: Ingerl/Rohnke, MarkenG<sup>3</sup>, § 29, Rn.17; Ströbele/Hacker, MarkenG<sup>9</sup>, § 30 Rn. 74; Büscher/Dittmer/Schiwy/v. Gamm, § 30 MarkenG<sup>2</sup>, § 30 Rn. 14; vgl. zum UrhR: Dreier/Schulze, UrhG<sup>3</sup>, § 34 Rn. 34.

<sup>6</sup> Ströbele/Hacker, MarkenG<sup>9</sup>, § 30 Rn. 73.

<sup>7</sup> Dafür bspw. Fezer WRP 2004, 793.

<sup>8</sup> Ströbele/Hacker, MarkenG<sup>9</sup>, § 30 Rn. 74.

<sup>9</sup> Ströbele/Hacker, MarkenG<sup>9</sup>, § 30 Rn. 73; Büscher/Dittmer/Schiwy/v. Gamm, MarkenG<sup>2</sup>, § 30 Rn. 14.

<sup>10</sup> Vgl. exemplarisch Hölder/Schmoll GRUR 2004, 830. Überblick bei McGuire/von Zumbusch/Joachim GRUR Int. 2006, 682 ff.

<sup>11</sup> Ströbele/Hacker, MarkenG<sup>9</sup>, § 30 Rn. 77.

<sup>12</sup> McGuire/von Zumbusch/Joachim GRUR Int. 2006, 682, 690 ff.

<sup>13</sup> BGH GRUR 2006, 435 – *Softwarenutzungsrecht*.

<sup>14</sup> Spies, Zur Neuregelung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen nach § 108a InsO-Entwurf, S. 73 ff., 91.

<sup>15</sup> Hölder/Schmoll GRUR 2004, 830.

6. Als Lösung kommt nur eine ausdrückliche gesetzliche Regelung in Betracht. Vorzugswürdig ist eine Beschränkung des Verwalterwahlrechts.

Der RefE weicht ohne überzeugende Begründung vom Inhalt des RegE zur InsO aus der 16. Legislaturperiode ab, indem er das Verwalterwahlrecht bestehen bleiben lässt. Die Möglichkeit zum Aushandeln eines neuen Vertrages wird dem erforderlichen Investitionsschutz des Lizenznehmers nicht gerecht.

7. Die Unterscheidung zwischen der Insolvenz von Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer ist gerechtfertigt. Der Lizenznehmer ist in der Regel auf die Nutzung des konkreten Schutzrechts angewiesen, weil er keinen Ersatz beschaffen, während der Rechtsinhaber für ein werthaltiges Schutzrecht regelmäßig alternative Verwertungsmöglichkeiten finden wird. Zudem kann die faktische Unfähigkeit zur künftigen Auswertung des Schutzrechts durch den Lizenznehmer nicht durch die gesetzliche Anordnung des Fortbestands abgeholfen werden.<sup>16</sup>
8. Die GRUR macht auf das von ihr geförderte Modellgesetzbuch über Rechte des Geistigen Eigentums der Professoren Ahrens und McGuire aufmerksam. Dort wird in § 109 Abs. 2 Buch 1 die nachstehende Regelung vorgeschlagen:

„<sup>1</sup>Die Insolvenz des Rechtsinhabers beeinträchtigt die Wirksamkeit eines von ihm geschlossenen Lizenzvertrags nicht. <sup>2</sup>Der Lizenzvertrag besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort. <sup>3</sup>Dies gilt für vertragliche Nebenpflichten nur in dem Umfang, als deren Erfüllung zwingend geboten ist, um dem Lizenznehmer die Nutzung des Schutzrechts zu ermöglichen. <sup>4</sup>Besteht zwischen der im Lizenzvertrag vereinbarten Vergütung und einer marktgerechten Vergütung ein auffälliges Missverhältnis, so kann der Insolvenzverwalter eine Anpassung der Vergütung verlangen; in diesem Fall kann der Lizenznehmer den Vertrag fristlos kündigen.“

Dr. Kunz-Hallstein  
Präsident

Prof. Dr. Loschelder  
Generalsekretär