

# SCHIEDERMAIR

## RECHTSANWÄLTE

### Newsletter Gewerblicher Rechtsschutz

Nr. 20 – Mai 2008

#### **Lizenzen sollen insolvenzfest werden - Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt vor -**

Im Falle der Insolvenz eines Lizenzgebers laufen Lizenznehmer nach gegenwärtiger Rechtslage Gefahr, alle Nutzungsrechte aus einem Lizenzvertrag zu verlieren. Dies kann bei wichtigen Lizenzen schwerwiegende Auswirkungen für den Lizenznehmer bis hin zu dessen eigener Insolvenz haben. Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 05. Dezember 2007 (BT-Drucks. 16/7416) soll Abhilfe schaffen. Er wurde im Februar 2008 im Bundestag beraten und könnte noch im Jahr 2008 in Kraft treten.

#### **Problem:**

Lizenzen, das Recht, das geistige Eigentum Dritter für eigene Zwecke zu nutzen, gehören zur „Grundausstattung“ jedes Unternehmens. Softwarelizenzen sind für die Verwaltung von Waren und Daten, für die Entwicklung von Produkte oder den Betrieb von Maschinen zwingend erforderlich. Pharmaunternehmen sind für die Entwicklung von Arzneimitteln auf die Lizenzierung von Pharmapatenten angewiesen. Technologieunternehmen könnten häufig ohne Nutzung einer Vielzahl unterschiedlichster Lizenzen ihre Produkte nicht herstellen oder weiterentwickeln. Richtet ein Lizenznehmer sein Unternehmen auf die Herstellung oder den Vertrieb bestimmter Markenprodukte aus, begründen die dafür erforderlichen Markenlizenzen einen wertvollen Besitzstand für ihn. Lizenzverträge stellen deshalb häufig die Grundlage für erhebliche Investitionen von Lizenznehmern dar.

Der Wegfall von Lizenzrechten aufgrund der Insolvenz eines Lizenzgebers kann deshalb schwere Auswirkungen auf Lizenznehmer haben. Nach der alten Konkursordnung war die Insolvenzfestigkeit von Lizenzen anerkannt. Im Falle des Konkurses des Lizenzgebers hatte der Konkursverwalter nicht die Wahl, bestehende Lizenzverträge

entweder fortzuführen oder zu kündigen. Lizenzverträge behielten vielmehr als Dauer-schuldverhältnisse ebenso wie Miet- und Pachtverträge ihre Gültigkeit. Seit Inkraft-treten der Insolvenzordnung (InsO) im Jahr 1999 hat der Insolvenzverwalter hingegen ein Wahlrecht, ob er einen Lizenzvertrag weiter erfüllt oder die Erfüllung ablehnt. Lehnt er die Erfüllung ab, verliert der Lizenznehmer sämtliche Nutzungsrechte. Die dem Lizenz-nehmer im Gegenzug zustehenden Schadensersatzansprüche nutzen ihm in der Regel wenig, da er diese zur Insolvenztabelle anmelden muss und meist nur mit einer gerin-gen Quote bedient wird.

### **Geplante Neuregelung:**

Die Bundesregierung hat diese Problematik für Lizenznehmer erkannt. Sie hat zugleich auf den damit verbundenen Wettbewerbsnachteil für den Wirtschafts- und Forschungs-standort Deutschland hingewiesen und ausdrücklich betont, dass andere Exportnatio-nen wie die USA und Japan die Problematik bereits gelöst und Lizenzen in nationalen Gesetzen insolvenzfest gemacht haben. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht die Einführung eines neuen § 108a InsO vor, wonach das Wahlrecht des Insolvenz-verwalters entfallen soll. Ein mit dem Schuldner als Lizenzgeber geschlossener Li-zenzvertrag über ein Recht am geistigen Eigentum soll mit Wirkung für die Insolvenz-masse zwingend fortbestehen. Dies soll allerdings nur für solche Abreden gelten, die für die Ausübung des Lizenzrechts unumgänglich sind. Dem Lizenznehmer soll also beispielsweise die existenznotwendige Nutzung einer Software trotz der Insolvenz des Lizenzgebers weiter ermöglicht werden, wohingegen sein Anspruch auf regelmäßige Updates möglicherweise nicht mehr erfüllt werden muss. Den Interessen der übrigen Gläubiger des Gemeinschuldners soll zudem dadurch Rechnung getragen werden, dass der Insolvenzverwalter eine Anpassung der im Lizenzvertrag vereinbarten Vergü-tung verlangen kann, wenn diese in einem „auffälligen Missverhältnis“ zu einer „markt-gerechten Vergütung“ steht.

### **Kommentar:**

Die geplante Regelung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen ist ein begrüßenswerter Schritt, Investitionen von Lizenznehmern in das eigene Unternehmen abzusichern. Lizenzhersteller und (Exklusiv-)Vertreiber von Markenprodukten oder Musikverlage sind auf den Bestand von Lizenzverträgen ebenso angewiesen wie Hersteller von Arz-neimitteln mit langen Entwicklungszeiten und hohen Entwicklungskosten.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung lässt allerdings einige Fragen offen und es steht zu befürchten, dass diese bis zur Verabschiedung des Gesetzes nicht mehr aus-

reichend beantwortet werden. Ungeklärt sind die Auswirkungen der geplanten Gesetzesänderung auf Lizenzketten, in denen der Lizenzgeber eine Unterlizenz vergibt und gleichzeitig selbst Lizenznehmer des Hauptlizenzgebers ist. Die geplante Neuregelung soll nach derzeitigem Stand nur dann greifen, wenn der Insolvenzschuldner Haupt-Lizenzgeber ist. Ist er hingegen Haupt-Lizenznehmer und „nur“ Unter-Lizenzgeber, könnte der Insolvenzverwalter von seinem Wahlrecht Gebrauch machen und die Erfüllung des Unter-Lizenzvertrages verweigern, obwohl das Interesse des Unter-Lizenznehmers genauso schützenswert ist, wie das Interesse des Haupt-Lizenznehmers.

Kritisiert wird ferner, dass die Neuregelung zum Anpassungsrecht der Lizenzvergütung sehr unbestimmte Tatbestandsvoraussetzungen formuliert. Zwar ist es in diesem Zusammenhang richtig, dass im Einzelfall die Bestimmung eines „auffälligen Missverhältnisses“ zwischen der vereinbarten Lizenzvergütung und einer „marktgerechten Vergütung“ schwierig sein kann. Dieses Problem wird die Rechtsprechung aber wie bei ähnlichen Regelungen in anderen Gesetzen lösen können.

Problematischer ist die Beschränkung der Insolvenzfestigkeit von vertraglichen Nebenpflichten auf solche Pflichten, die zur Nutzung des lizenzierten Rechts zwingend geboten sind. Beispielsweise im Softwarebereich sollten Lizenznehmer durch entsprechende vertragliche Regelungen sicherstellen, dass sie im Falle der Insolvenz des Lizenzgebers in der Lage sind, etwaige Fehler im Programm selbst zu beheben oder Updates selbst zu erstellen.

Für weitere Informationen stehen Ihnen Dr. Ulf Heil ([heil@schiedermair.com](mailto:heil@schiedermair.com)) und Dr. Swen Vykydal ([vykydal@schiedermair.com](mailto:vykydal@schiedermair.com)) gerne zur Verfügung. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die allgemeinen Informationen in unserem Newsletter eine Rechtsberatung im Einzelfall nicht ersetzen können. Sie können alle Newsletter auf unserer Homepage [www.schiedermair.com](http://www.schiedermair.com) (Arbeitsgebiete/Gewerblicher Rechtsschutz) einsehen.