

# Immateriälgüterrechte und Lizenzen in der Insolvenz

Dr. Viola Bensinger, OLSWANG Germany LLP  
Berlin Brandenburger Arbeitskreis für  
Insolvenzrecht e.V. - 27. März 2013

**OLSWANG**



- Einführung
- Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immaterialgüterrechten
- Lizenzen in der Insolvenz
  - Insolvenz des Lizenzgebers
  - Insolvenz des Lizenznehmers
  - Insolvenz im Fall von Sublizenzen
- Immaterialgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten
- Daten in der Insolvenz

## **Typische Situationen, in denen sich ein Insolvenzverwalter mit Immaterialgüterrechten oder Lizenzen auseinandersetzen muss:**

1. Der Schuldner hat eigene Immaterialgüterrechte, bspw. durch Arbeitnehmererfindungen die Rechte an einem Patent, als Filmproduzent, als Softwareentwickler, etc.
2. Eventuell dienen einige dieser Immaterialgüterrechte auch Dritten als Sicherheiten
3. Der Schuldner hat anderen in Form einer Lizenz Nutzungsrechte an Immaterialgütern eingeräumt
4. Der Schuldner nutzt die Immaterialgüter anderer Unternehmen auf der Grundlage von Lizenzen
5. Der Schuldner ist selbst Inhaber eigener IP-Rechte, räumt anderen Nutzungsrechte ein und nutzt gleichzeitig die Immaterialgüter anderer auf der Grundlage von Lizenzen

## Kurze Einführung zu Immaterialgüterrechten und Lizenzen

### 1. Immaterialgüterrechte

- Vermögensrechte, die ihren Inhabern Befugnisse am immateriellen Schutzgegenstand nach den jeweiligen Sonderschutzgesetzen gewähren
- Beispiele: Urheberrechte (z.B. an Werken der Kunst und Literatur, aber auch Software und Datenbanken), Patente (technische Erfindungen), Marken, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, etc. => hier: Beschränkung auf Urheberrechte und Patente
- absolute Rechte und quasi-dingliche Rechte
- Kerngehalt: bestimmte Nutzungshandlungen in Bezug auf den jeweiligen Schutzgegenstand sind kraft Gesetzes ausschließlich dem Inhaber des Immaterialgüterrechts vorbehalten
- Einteilung in gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht: bei den gewerblichen Schutzrechten steht die wirtschaftliche Verwertbarkeit im Vordergrund
- unterschiedliche Entstehungsvoraussetzungen: Eintragung, kraft Schaffung, Benutzung

## Kurze Einführung zu Immaterialgüterrechten und Lizenzen

### 2. Lizenzen und Nutzungsrechte

- Lizenzen und Nutzungsrechte sind von Immaterialgüterrechten abgeleitete Rechte, die einzelne Nutzungen / Verwertungen dieser Rechte gestatten
- Nutzungsrecht vs. Lizenz
- Lizenz  $\Leftrightarrow$  Lizenzvertrag  $\Leftrightarrow$  Lizenzgebühr
- Zu unterscheiden von der Übertragung des Immaterialgüterrechts selbst
- Ausschließliche und einfache Nutzungsrechte
- Nutzungsrechte sind territorial, zeitlich und inhaltlich beschränkbar
- Jedenfalls ausschließliche Nutzungsrechte sind dingliche Rechte; bei Urheber- und Markenrechten sind nach h.M. auch einfache Nutzungsrechte dinglich; umstritten bei Patenten
- An ausschließlichen Nutzungsrechten können grds. weitere Nutzungsrechte / Lizenzen eingeräumt werden (sog. Sublizenzen)

## Kurze Einführung zu Immaterialgüterrechten und Lizenzen

- Arbeitnehmererfindungen
  - Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber erforderlich, die dann als stillschweigend erklärt wird, wenn der Arbeitgeber innerhalb von vier Monaten nach obligatorischer Meldung durch den Arbeitnehmer nicht die Erfindung freigibt, (§ 6 ArbNErfG)
  - Sonderregelung für die Insolvenz in § 27 ArbNErfG
    - Rechte an der Diensterfindung fallen in die Insolvenzmasse des Arbeitgebers, wenn dieser die Erfindung vor Verfahrenseröffnung unbeschränkt in Anspruch genommen hat
    - Veräußert der Verwalter die Erfindung mit dem Geschäftsbetrieb, geht Vergütungsverpflichtung auf den Erwerber über
    - Veräußert der Verwalter nur die Erfindung, wird die Vergütungspflicht Masseforderung

# Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immaterialgüterrechten

OLSWANG

- Einführung
- Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immaterialgüterrechten
- Lizenzen in der Insolvenz
  - Insolvenz des Lizenzgebers
  - Insolvenz des Lizenznehmers
  - Insolvenz im Fall von Sublizenzen
- Immaterialgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten
- Daten in der Insolvenz

# Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immateriälgüterrechten

OLSWANG

## Welche Auswirkungen hat die Insolvenz auf eigene Immateriälgüterrechte eines Unternehmens?

- Verwertungspflicht des Insolvenzverwalters (§ 159 InsO) erfasst auch Immateriälgüterrechte
- Sind Immateriälgüterrechte Teil der Masse?
  - Grds. ja
  - Patente sogar ab Kundgabe der Verwertungsabsicht des Erfinders Teil der Masse
  - Bei Privatinsolvenz des Urhebers fällt nur das Nutzungsrecht in die Insolvenzmasse
- Möglicherweise Aus- oder Absonderungsrechte Dritter an Immateriälgüterrechten
  - Verwertungsbefugnis?
- Vorsicht: bei Nichtausübung kann Verlust drohen (z.B. § 26 MarkenG, 5 Jahre)



# Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immaterialgüterrechten

OLSWANG

## Wie kann der Insolvenzverwalter „eigene“ Immaterialgüterrechte verwerten?

1. Eigene Nutzung (v.a. im Rahmen der Betriebsfortführung)
2. Fortführung bestehender Lizenzverträge
3. Abschluss von neuen Lizenzverträgen
4. „Veräußerung“ von Immaterialgüterrechten

# Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immateralgüterrechten

OLSWANG

## „Veräußerung“ von Immateralgüterrechten – häufige Probleme

- Technisch im Wege der Abtretung
- Wenn Lizenzen vergeben sind, dann erwirbt Erwerber das Immateralgüterrecht immer „belastet“ mit der Lizenz (Sukzessionsschutz) (vorausgesetzt, Lizenz bleibt trotz Insolvenz bestehen, s.u.)
- Oft ist Veräußerung nur unbelastet mit Lizenzen wirtschaftlich interessant
- Oder im Gegenteil: Veräußerung nur mit „Verwertungspaket“ interessant
- Zugehörige Lizenzverträge werden nicht automatisch auf den Erwerber übertragen

# Lizenzen an Immaterialgütern in der Insolvenz

OLSWANG

- Einführung
- Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immaterialgüterrechten
- **Lizenzen in der Insolvenz**
  - Insolvenz des Lizenzgebers
  - Insolvenz des Lizenznehmers
  - Insolvenz im Fall von Sublizenzen
- Immaterialgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten
- Daten in der Insolvenz

**„Wichtigste und faktisch unverzichtbare Form der rechtsgeschäftlichen Verwertung von Immaterialgüterrechten“ (McGuire, GRUR 2012, 657)**



- Schuldner kann selbst Lizenzen an eigenen Immaterialgütern vergeben haben (= Lizenzgeber)
- Schuldner kann Lizenzen von Dritten an deren Immaterialgütern erworben haben (= Lizenznehmer)
- Schuldner kann Lizenzen von Dritten an deren Lizenzen erworben haben (= Sublizenznehmer)

## Welche Auswirkung hat die Insolvenz auf Lizenzverträge?

- BGH: Suspensivtheorie, das heißt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat nicht die Wirkung einer materiellrechtlichen Umgestaltung des Vertrages, die vertraglichen Erfüllungsansprüche bestehen grundsätzlich fort, allerdings verlieren die Ansprüche mit Insolvenzeröffnung ihre Durchsetzbarkeit (BGH ZIP 2002, 1093; in Abkehrung von der früher vertretenen Erlöschenstheorie)
- Im Immaterialgüterrecht und für Lizenzverträge problematisch, aber von geringer praktischer Relevanz
- § 108 Abs.1 InsO findet keine Anwendung, da ein Lizenzvertrag nicht „unbewegliche Gegenstände oder Räume“ betrifft (BGH Softwarenutzungsrecht)

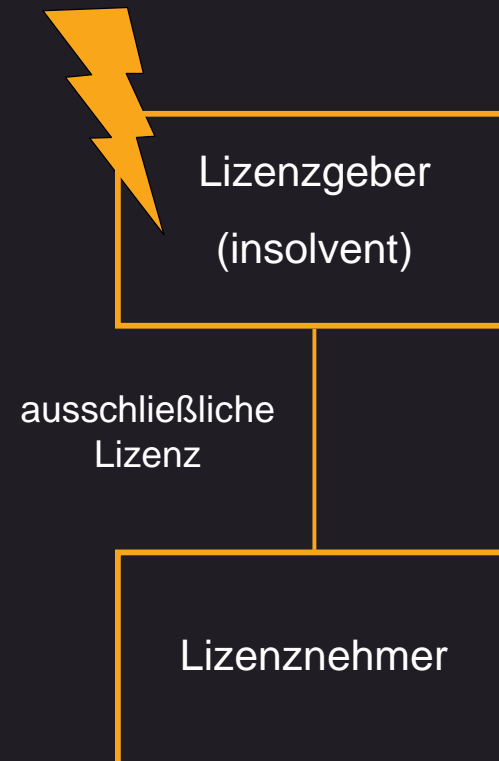
## Welche Auswirkung hat die Insolvenz auf Lizenzen?

- Differenzierung notwendig, da Lizenz und Lizenzvertrag auseinander fallen können
- Auswirkungen unterschiedlich bei Insolvenz des Lizenzgebers und Insolvenz des Lizenznehmers, daher Erörterung dort

- Einführung
- Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immaterialgüterrechten
- **Lizenzen in der Insolvenz**
  - Insolvenz des Lizenzgebers
  - Insolvenz des Lizenznehmers
  - Insolvenz im Fall von Sublizenzen
- Immaterialgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten
- Daten in der Insolvenz

## Fall (angelehnt an BGH NZI 2006, 229 - „Softwarenutzungsrecht“):

- Der Lizenzgeber ist ein Softwareunternehmen, das dem Lizenznehmer eine ausschließliche Lizenz an der Software eingeräumt hat
- Der Lizenznehmer benötigt die Software zur Erbringung seiner Dienstleistung
- Der Lizenzgeber wird insolvent



## Welche Auswirkung hat die Insolvenz auf die Lizenz?

Verschiedene Ansätze zur Zuordnung der Lizenz:

- a) Die Lizenz gewährt ein Aussonderungsrecht und ist damit i.E. nicht Teil der Masse  
-> Voraussetzung: die Lizenz hat dinglich-rechtliche Wirkung
- b) Die Lizenz gewährt lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch auf (Be-) Nutzung;  
damit ist Lizenznehmer lediglich Insolvenzgläubiger gem. §§ 38, 87 InsO  
-> nur plausibel, wenn Lizenz keine dinglich-rechtliche Wirkung hat



## Welche Auswirkung hat die Insolvenz auf die Lizenz?

- Im Urheberrecht (zuletzt BGH “Reifen Progressiv“ und BGH „Vorschaubilder II“) und im Markenrecht ist die dinglich-rechtliche Wirkung sowohl von ausschließlichen als auch von einfachen Lizenzen anerkannt
- Im Patentrecht ist die dinglich-rechtliche Wirkung von ausschließlichen Lizenzen anerkannt; bei einfachen Patentlizenzen ist sie umstritten
- I.d.R. hängt aber die Frage des „Behaltendürfens“ der Lizenz ab vom weiteren Schicksal des Lizenzvertrags (insb. wg. § 103 InsO, s.u.)
- Relevanz hat dieser Streit dann, wenn
  - Lizenz und Lizenzvertrag auseinanderfallen (etwa infolge des Sukzessionsschutzes bei Veräußerung des zugrundeliegenden Immaterialgüterrechts)
  - § 103 InsO nicht anwendbar ist und der verwalter kein Wahlrecht hat

## Typische Interessenlage nach Eintritt der Insolvenz:

- Für eine Übergangszeit hat der Verwalter i.d.R. ein Interesse an Fortbestand des Lizenzvertrags, wenn dieser Lizenzeinnahmen sichert
- Anders, wenn alle Lizenzzahlungen bereits geleistet, oder wenn vereinbarte Lizenzzahlungen unter Marktniveau, oder wenn Verwalter die zugrunde liegenden Rechte veräußern möchte (wobei Lizenzen nicht immer stören). Häufig auch Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Patents (=> Gebühren)
- Der Lizenznehmer hat in der Regel ein Interesse an Fortbestand seiner Lizenz

## Kündigungsrechte des Verwalters oder des Lizenznehmers

- Gesetzliches Kündigungsrecht: §§109, 112 InsO nicht anwendbar da Schuldner = Lizenzgeber (~ Vermieter/Verpächter);
- Vertragliches Kündigungsrecht
  - Grundsatz: Weder Insolvenzeröffnung noch Erfüllungsablehnung beeinflussen ein vertragliches Kündigungs- oder Rücktrittsrecht (**BGH „Softwarenutzungsrecht“**)
  - § 119 InsO: Kündigung ist jedoch nicht möglich auf Grundlage eines Kündigungsrechts, das auf den Ausschluss des Wahlrechts des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO „abzielt“ (BGH „Softwarenutzungsrecht“)
  - „Neutrales“ Kündigungsrecht (etwa wegen Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Vertrages) möglich
  - => Kündigung kann in diesen Fällen auch nach Erfüllungsablehnung des Insolvenzverwalters ausgesprochen werden

## Kündigungsrechte des Verwalters oder des Lizenznehmers

- Konsequenz der Kündigung:
  - Beendigung des **Lizenzvertrags**
  - Führt nach **BGH GRUR 2012, 916 – „M2Trade“** zum automatischen Rückfall der Lizenz
  - Auch **Bedingungen**, die schon bei Vertragsabschluss an eine Kündigung geknüpft werden, sind wirksam; zum Beispiel automatischer Übergang der (ohnehin lizenzierten) Rechte auf den Lizenznehmer (BGH „Softwarenutzungsrecht“)

## § 103 InsO Wahlrecht des Insolvenzverwalters

### 1. Voraussetzungen im Fall von Lizenzverträgen

- Differenzierung zwischen **Lizenz** und **Lizenzvertrag**
- Gegenseitigkeit idR unproblematisch
- Aber: „vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt“  
– eine Vielzahl ungelöster Fragen und Probleme

## § 103 InsO Wahlrecht des Insolvenzverwalters

### „vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt“

- Grundsatzfrage der ausstehenden Erfüllung durch den Lizenzgeber (hier der Schuldner)
- Für Lizenzverträge wird vertreten, dass der Lizenzgeber bis Ende der Laufzeit grds. noch nicht vollständig erfüllt hat
- Andere Ansichten differenzieren nach Art des Lizenzvertrags: wenn „kaufähnlich“, z.B. beim Erwerb von Standardsoftware oder Buy-Out von Filmrechten, wenn also sämtliche übertragbaren Nutzungsrechte gegen eine Einmalzahlung dauerhaft eingeräumt werden, dann soll Lizenzgeber schon bei Beginn vollständig erfüllt haben
- Differenzierung nach ausschließlicher und einfacher Lizenz?
- Bei BGH „Softwarenutzungsrecht“ standen bei dem streitgegenständlichen Softwarelizenzvertrag die gegenseitigen Dauerleistungen noch aus.
- Jdf. keine vollständige Erfüllung, wenn noch Lizenzgebühren zu zahlen sind
- Welche Rolle spielen Nebenpflichten? Z.B. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts und zur Rechtsverteidigung

## § 103 InsO Wahlrecht des Insolvenzverwalters

### 2. Rechtsfolgen der Erfüllungsablehnung

- Faktisch wird der Lizenzvertrag beendet („Suspensivtheorie“ vs. „Erlöschenstheorie“)
- Für die Lizenz bislang streitig, ob dies unmittelbar den Rückfall der Lizenz zur Folge hat, oder nur Rückgewähranspruch / Kondiktion.
- Jetzt BGH in „M2Trade“: Das einem Lizenznehmer eingeräumte Nutzungsrecht fällt mit der **Beendigung des Lizenzvertrags** automatisch an den Lizenzgeber zurück, ohne dass es einer besonderen Rückübertragung bedarf (unter ausdrücklicher Aufgabe älterer Rechtsprechung) -> darf dann auch nicht mehr genutzt werden
- *Obiter dictum* BGH M2Trade: das gilt auch für **Nichterfüllungswahl**
- Vertragspartner kann eine Forderung wegen Nichterfüllung geltend machen und zur Tabelle anmelden

## Wie versuchen Lizenznehmer sich ggf zu schützen?

### Im Vorfeld der Insolvenz:

- Vertragsgestaltung (Auswahl)
  - insolvenzunabhängige Kündigungsklausel mit aufschiebend bedingter Lizenzeinräumung (BGH „Softwarenutzungsrecht“)
  - Lizenzsicherungsnießbrauch
  - Doppeltreuhandmodell
  - gesellschaftsrechtliches Modell
  - Pfandrecht
  - Sicherungsübertragung
- Ausgestaltung der Lizenzeinräumung als Einmalakt
  - Einräumung von Nutzungsrechten sofort und zeitlich unbeschränkt
  - Einmalige Zahlung durch den Lizenznehmer



## Wie versuchen Lizenznehmer sich ggf zu schützen?

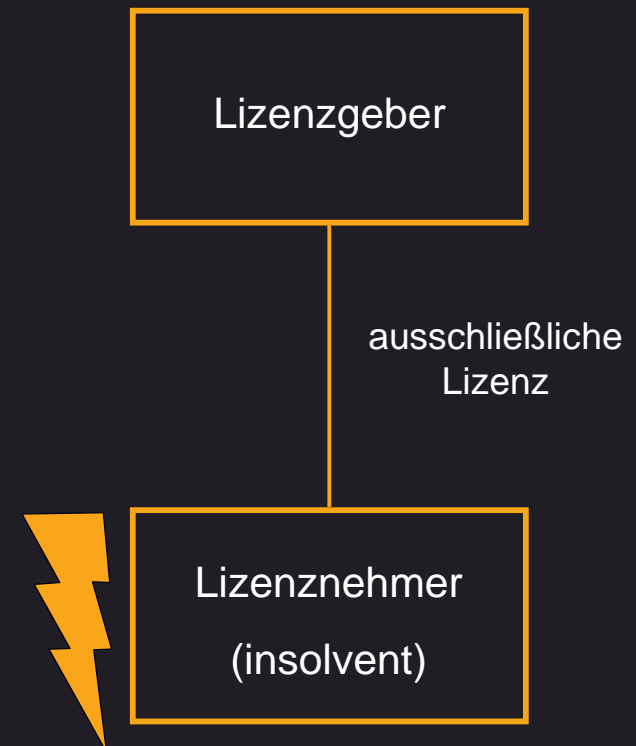
### In der Insolvenz:

- § 108 InsO analog? BGH „Softwarenutzungsvertrag“ (-)
- Früherer Referentenentwurf § 108a InsO-E (2012)
  - Anspruch des Lizenznehmers auf den Abschluss eines neuen Lizenzvertrags zu angemessenen Bedingungen
  - In der Insolvenz eines Sublizenzgebers: Anspruch des Sublizenznehmers auf Abschluss eines Lizenzvertrages gegen den Hauptlizenzgeber
  - Aber: Neuer Regierungsentwurf nimmt von einer Regelung Abstand

- Einführung
- Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immaterialgüterrechten
- **Lizenzen in der Insolvenz**
  - Insolvenz des Lizenzgebers
  - **Insolvenz des Lizenznehmers**
  - Insolvenz im Fall von Sublizenzen
- Immaterialgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten
- Daten in der Insolvenz

## Fall:

- Der Lizenzgeber ist Inhaber eines Patents
- Er hat dem Lizenznehmer, einem Hersteller von Apparaten, eine ausschließliche Lizenz am Patent eingeräumt
- Über das Vermögen des Lizenznehmers wird die Insolvenz eröffnet



## Typische Interessenlage nach Eintritt der Insolvenz:

- Jdf. für eine Übergangszeit hat der Verwalter i.d.R. ein Interesse am Fortbestand des Lizenzvertrags, weil das Unternehmen die lizenzierten Rechte weiter braucht
- In der Regel sind fortbestehende Lizenzverträge auch für eine Veräußerung essentiell, und sollten dann auch übertragbar sein
- Anders, wenn vereinbarte Lizenzzahlungen über Marktniveau oder insgesamt für die Masse nicht darstellbar sind, oder wenn die Prozesse, für die die Rechte benötigt werden, eingestellt werden
- Sehr häufig auch komplexe Interessenlage, wenn das insolvente Unternehmen einerseits Lizenznehmer ist, die lizenzierten Rechte aber unmittelbar oder in bearbeiteter Form weiterlizenziert: Dann ist der Verwalter gleichzeitig in der Lizenznehmer- und in der Lizenzgeberposition (dazu aber später bei „Sublizenzen“)
- Ähnlich bei im Patentrecht vorkommenden Kreuzlizenzen: Hier lizenzieren sich zwei Unternehmen gegenseitig ihre Patente in einem bestimmten Bereich und das insolvente Unternehmen ist aus einem (Kreuz-)Lizenzvertrag gleichzeitig Lizenzgeber und Lizenznehmer
- Der Lizenzgeber wird in der Regel jedenfalls dann den Lizenzvertrag beenden wollen, wenn er exklusive Lizenzen vergeben hat, denn ihm droht ggf., keine Vergütung (Lizenzgebühren) mehr zu bekommen, und/oder dass der Verwalter nicht in der Lage sein wird, die Rechte erwartungsgemäß zu verwerten

## Folgen der Insolvenz für den Lizenzvertrag

- wie oben – Erfüllungsansprüche nicht durchsetzbar; **die Lizenz bleibt aber nutzbar**
- Kündigung durch Lizenzgeber ist wegen der Insolvenz i.d.R. nach Antragstellung nicht möglich (§§ 112, 119 InsO), wohl aber z.B. wegen erneutem Zahlungsverzug nach Insolvenzeintritt
- Ggf. Rückrufrecht wegen Nichtausübung (mind. 2 Jahre, § 41 UrhG; vgl. auch BGH “Reifen Progressiv”)
- Kündigung durch Verwalter: § 109 InsO nicht anwendbar; ggf. vertragliche Kündigungsrechte
- Der Lizenzgeber muss seine offenen Forderungen zur Zahlung von Lizenzgebühren zur Tabelle anmelden
- Ggf. hat der Verwalter ein Wahlrecht nach §103 InsO

## Wahlrecht des Verwalters nach §103 InsO

- Wieder: Differenzierung zwischen **Lizenz** und **Lizenzvertrag**
- Voraussetzung: gegenseitiger Vertrag
- Aber: „vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt“ – s.o., eine Vielzahl ungelöster Fragen und Probleme

## Folgen der Erfüllungswahl

- Der Insolvenzverwalter kann das lizenzierte Recht für die Masse nutzen
- Ausschließliche Lizenzen sind aber grds. nur mit Zustimmung des Urhebers / Lizenzgebers übertragbar
- Ausnahme ggf. z.B. § 34 Abs. 3 UrhG: Übertragung im Zusammenhang mit Gesamtveräußerung des Unternehmens
- Verwertung ggf. i.S.d. §§ 857, 851 Abs.2 ZPO: “Übertragung der Rechtsposition”
- Einfache Lizenzen sind grds. nicht übertragbar und fallen dann nicht in die Insolvenzmasse, sodass der Insolvenzverwalter dann über sie nicht verfügen kann
- Der Lizenzgeber hat Anspruch auf Entrichtung der vereinbarten Lizenzgebühren als Masseforderung

## Wie kann der Verwalter faktisch die fortbestehende Lizenz nutzen?

- Nutzung der Lizenz für fortlaufenden Geschäftsbetrieb
- Bereits bestehende Sub-Lizenzen oder Lizenzen an abhängigen Produkten (Beispiel Filmlizenz) können weiter gewährt werden
- Veräußerung der Lizenzen oder neue Sub-Lizenzierung nur dann, wenn dies im Lizenzvertrag oder ausnahmsweise gesetzlich gestattet ist, oder der Lizenzgeber genehmigt (s.o.)
- Veräußerung von Rechtsgütern, z.B. Software, samt Lizenz:
  - Erschöpfung bei körperlichen Produkten (etwa CDs oder anderen Trägern)
  - EuGH UsedSoft: unter Umständen auch bei nicht-körperlichem Erwerb von Lizenzen (etwa Download)



## Folgen der Erfüllungsablehnung – wie bei Insolvenz des Lizenzgebers:

- Faktisch wird der Lizenzvertrag beendet („Suspensivtheorie“ vs. „Erlöschenstheorie“)
- Für die Lizenz bislang streitig, ob dies unmittelbar den Rückfall der Lizenz zur Folge hat, oder nur Rückgewähranspruch / Kondiktion.
- Jetzt BGH in „M2Trade“: Das einem Lizenznehmer eingeräumte Nutzungsrecht fällt mit der **Beendigung des Lizenzvertrags** automatisch an den Lizenzgeber zurück, ohne dass es einer besonderen Rückübertragung bedarf (unter ausdrücklicher Aufgabe älterer Rechtsprechung) -> darf dann auch nicht mehr genutzt werden
- *Obiter dictum* BGH M2Trade: das gilt auch für **Nichterfüllungswahl**
- Vertragspartner kann eine die Forderung wegen Nichterfüllung (verlorene Lizenzzahlungen) geltend machen und zur Tabelle anmelden

- Einführung
- Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immaterialgüterrechten
- **Lizenzen in der Insolvenz**
  - Insolvenz des Lizenzgebers
  - Insolvenz des Lizenznehmers
  - **Insolvenz im Fall von Sublizenzen**
- Immaterialgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten
- Daten in der Insolvenz

## Fall (angelehnt an BGH NJW-RR 2012, 1127 - „Take Five“):

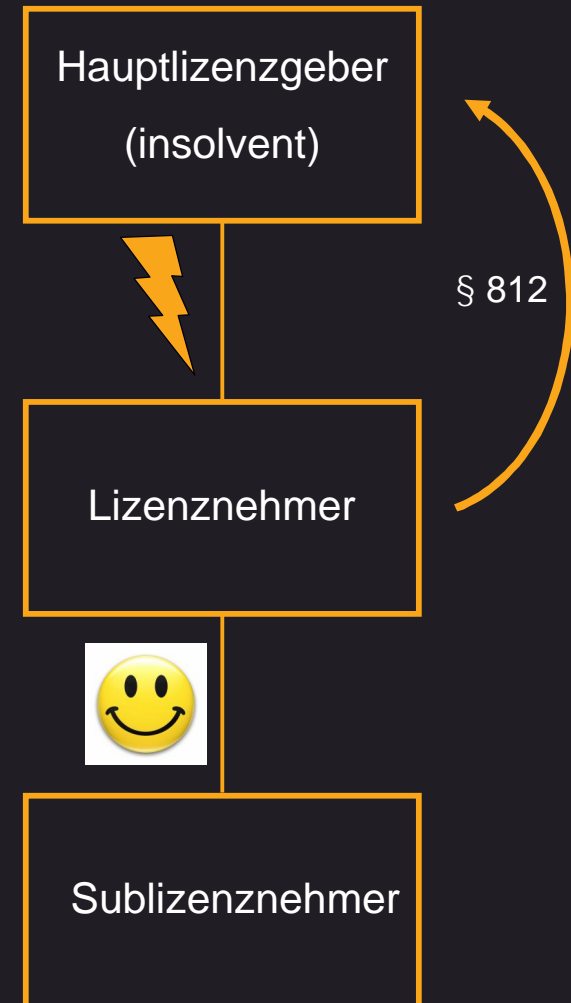
- Hauptlizenzgeber ist ein Indie-Label, Lizenznehmer ist ein internationaler Musikverlag und der Sublizenznehmer vertreibt die Musik exklusiv in Deutschland und Österreich
- Der Hauptlizenzgeber gerät in die Insolvenz, der Verwalter lehnt die Erfüllung ab und möchte für Deutschland die Rechte neu einräumen
- Durch Erfüllungsablehnung fällt nach neuester Rechtsprechung das Nutzungsrecht des Lizenznehmers an den Hauptlizenzgeber (Verwalter) zurück
- Problem: Beendet das auch die ausschließliche Lizenz des Sublizenznehmers?



# Insolvenz im Fall von Sublizenzen

OLSWANG

- BGH: Nein! Ein Wegfall der Hauptlizenz führt auch bei einem ausschließlich eingeräumten Nutzungsrecht **nicht** zum Wegfall der Sublizenz.
- *Obiter dictum*: Ein Sublizenznehmer darf die Sublizenz auch bei Wegfall der Hauptlizenz weiter nutzen, der Hauptlizenzgeber hat einen Anspruch gegen den Lizenznehmer aus § 812 BGB auf Abtretung des Zahlungsanspruchs
- In Absprache mit Patentsenat, d.h. gilt wohl auch im Patentrecht



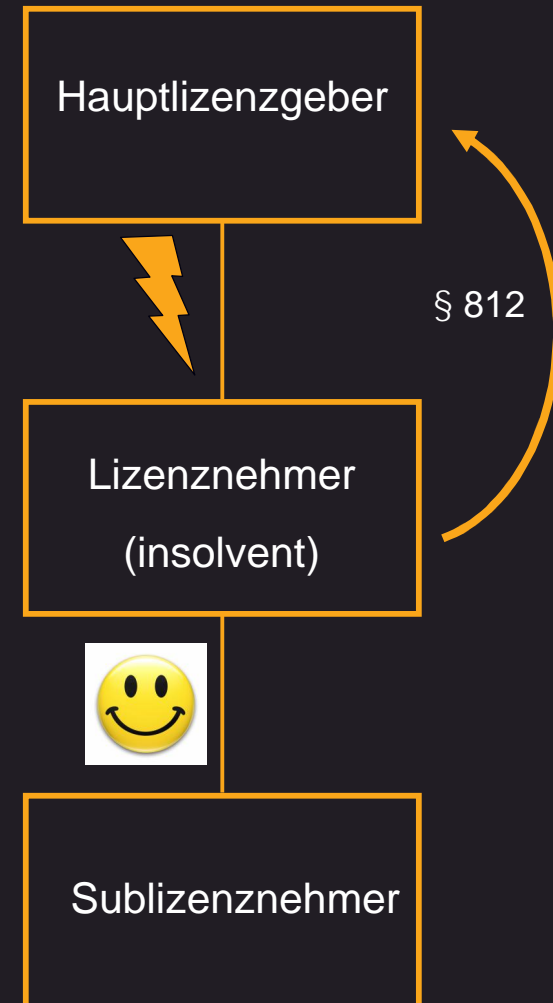
# Insolvenz im Fall von Sublizenzen

OLSWANG

Insolvenz des (Haupt-)Lizenznehmers:

## **Obiter Dictum des BGH in M2Trade:**

- Verwalter darf § 103 InsO „nach oben und nach unten“ unterschiedlich ausüben, insb. etwa ggü. Hauptlizenzgeber ablehnen, und ggü. Sublizenznehmer Erfüllung wählen
- Dann aber auch Kondition des Hauptlizenzgebers der Lizenzgebühren; dieser Anspruch ist Masseforderung nach § 55 Abs.1 Nr.3 InsO



## Wichtige BGH-Rechtsprechung zu Sublizenzen

### ➤ BGH „Reifen Progressiv“ (2.3.2009 – I ZR 153/06)

- Lizenznehmer (ausschließliches Nutzungsrecht) hatte dem Sublizenznehmer ein **einfaches** Nutzungsrecht gegen Zahlung einer **einmaligen Lizenzgebühr** eingeräumt
- BGH: Das einfache Nutzungsrecht, das sich von einem ausschließlichen Nutzungsrecht ableitet, erlischt jdf. dann nicht, wenn das ausschließliche Nutzungsrecht aufgrund eines wirksamen Rückrufs durch den Urheber wegen Nichtausübung gem. § 41 UrhG erlischt
- “Das einfache Nutzungsrecht hat – wie auch das ausschließliche Nutzungsrecht – keinen schuldrechtlichen, sondern dinglichen Charakter.”

## Wichtige BGH-Rechtsprechung zu Sublizenzen

### ➤ „M2Trade“ (19.7.2012 – I ZR 70/10)

Unter Bezugnahme auf „Reifen Progressiv“: Auch in Fällen, in denen der Lizenznehmer dem Sublizenznehmer ein **einfaches** Nutzungsrecht gegen **fortlaufende Zahlung von Lizenzgebühren** eingeräumt hat und die Hauptlizenz nicht aufgrund des Rückrufs wegen Nichtausübung erlischt, ist es „in aller Regel angemessen und interessengerecht“, dass das Erlöschen der Hauptlizenz nicht zum Erlöschen der Sublizenz führt.

Der Hauptlizenzgeber kann vom Hauptlizenznehmer die Lizenzzahlungen des Sublizenznehmers kondizieren.

### ➤ „Take Five“ (19.7.2012 – 24/11)

BGH: Auch in Fällen, in denen der Lizenznehmer dem Sublizenznehmer ein **ausschließliches** Nutzungsrecht gegen **Beteiligungen an den Lizenz Erlösen** eingeräumt hat, überwiegt das Interesse des Sublizenznehmers an einem Fortbestand seines Rechts das Interesse des Hauptlizenzgebers an einem Erlöschen dieses Rechts.

### ➤ Billigung der Entscheidungen M2Trade und Take Five durch X. Senat (Patentsenat) des BGH

## **Streichung des § 108a InsO des Referentenentwurfs – ist wirklich keine ausdrückliche Regelung in der InsO erforderlich?**

- Trotz zunehmender BGH-Rechtsprechung bleiben viele Unklarheiten und Unsicherheiten
- Im IP- und Lizenzbereich häufiges Zusammenspiel mit ausländischen Rechtsordnungen wird nicht berücksichtigt
- Aber: In der Tat schwierig, abstrakt einen fairen Interessenausgleich zu formulieren



# Immaterialgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten

OLSWANG

- Einführung
- Der Schuldner als Inhaber von (originären) Nutzungsrechten
- Lizenzen in der Insolvenz
  - Insolvenz des Lizenzgebers
  - Insolvenz des Lizenznehmers
  - Insolvenz im Fall von Sublizenzen
- **Immaterialgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten**
- Daten in der Insolvenz

# Immateriale Güterrechte und Lizenzen als Sicherheiten

OLSWANG

- Sicherheiten an Immaterialgüterrechten und Lizenzen werden grundsätzlich über drei verschiedene Institute eingeräumt:
  - Pfandrecht (an einem Recht)
  - Sicherungsnießbrauch
  - Sicherungsübertragung des Immaterialgüterrechts oder eines Nutzungsrechts daran (in der Praxis bedeutendstes Sicherungsmittel für Immaterialgüter und Nutzungsrechte)
- dingliche Sicherungsmittel; daneben auch nicht dinglich wirkende Sicherungen möglich
- Häufig werden auch Sicherheiten nach ausländischen Rechtsordnungen eingeräumt, etwa fixed oder floating charges, chattel, etc. -> Hier gilt wie im Sachenrecht, dass für Immaterialgüterrechte / Lizenzen, die deutschem Recht unterliegen, solche Sicherungsrechte in ein deutsches Sicherungsrecht „umgedeutet“ werden müssen, und dann insb. festzustellen ist, ob eine (form-)wirksame Bestellung erfolgt ist

## Beispiele

- Kreditsicherungsverträge im Rahmen einer Finanzierung der Herstellung oder des Erwerbs urheberrechtlicher Werke (Filme)
- Sicherungsübertragung aller Nutzungs- und Leistungsschutzrechte am besicherten Werk
- Daneben eigentumsrechtliche Besicherung des Werkoriginals, von Werkstücken und sonstigen Werkmaterialien (Entwürfe, Skizzen, CDs, Dokumentationen etc.) oder z.B. von Software
  - Sonderproblem: Werke befinden sich bei Werkunternehmern (z.B. Kopierwerken) – Lösung: Kopierwerkserklärung, die Zugang gewährleistet
- Vorauszession vertraglicher Ansprüche des Sicherungsgebers
- Sicherungsübertragung der Patente eines Unternehmens (in forschungsintensiven Branchen)

# Immateriälgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten

OLSWANG

**Fall:** [nach Häcker, ZIP 2001, 995]

- S-GmbH ist insolvent, aber sanierungsfähig.
- Für ihren Betrieb ist sie auf ein Patent angewiesen, das sie Gläubiger G zur Sicherung eines Kredits übertragen hat.
- Insolvenzverwalter V möchte den Betrieb der S-GmbH fortführen.
- G fordert die S-GmbH und V auf, die Nutzung des Patents zu unterlassen.
- G möchte das Patent zur Befriedigung seiner Rückzahlungsforderung veräußern.



## Allgemeines zur Sicherungsübertragung von Immaterialgüterrechten und Lizenzen

- Das Recht wird nach den allgemeinen Regeln (im Wege der Abtretung, §§ 398, 413 BGB) an den Sicherungsnehmer übertragen
- allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen (Formvoraussetzungen, Bestimmtheits-grundsatz, keine Übersicherung, etc.) **plus** besondere immaterialgüterrechtliche Voraussetzungen
  - Bei Lizenzen idR Zustimmung des Lizenzgebers erforderlich
  - Schriftformerfordernis für Vorausverfügungen des Urhebers
  - Übertragung europäischer Patentanmeldungen muss nach dem Europäischen Patentübereinkommen schriftlich erfolgen (Art. 72 EPÜ)
  - Sicherungseigentum an Patenten ist nicht davon abhängig, dass der Sicherungseigentümer eingetragen ist; allerdings ist nur der eingetragene Inhaber zu div. Rechtsakten legitimiert (Verletzungsprozess, Nichtigkeitsklage, etc)

# Immateriälgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten

OLSWANG

- In der Insolvenz des Sicherungsnehmers gewährt das Sicherungseigentum ein Absonderungsrecht, § 51 Nr. 1 InsO
- Realisierung des Absonderungsrechts gemäß §§ 166 – 173 InsO
- Problem: § 166 Abs. 2 InsO sieht ein Verwertungsrecht des Insolvenzverwalters nur für zur Sicherheit übertragene **Forderungen** vor
- Wem steht die Verwertungsbefugnis bei zur Sicherheit übertragenen Immateriälgüterrechten und Lizenzen zu?
  - Wortlaut: Kein ausdrückliches Verwertungsrecht des Insolvenzverwalters, daher Regel des § 173 InsO: Verwertung durch den Gläubiger selbst?
  - Analoge Anwendung des § 166 Abs. 2 bzw. §§ 166 Abs. 1, 171 InsO?

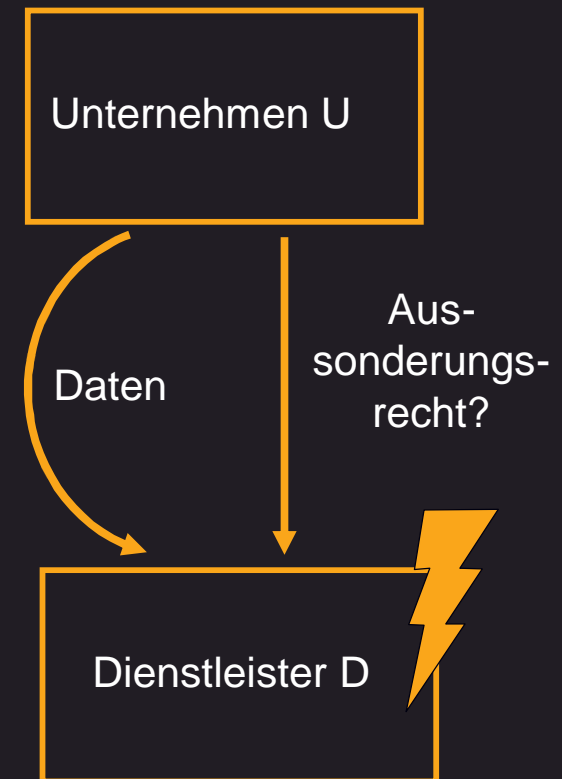
- Einführung
- Der Schuldner als Inhaber von (originären) Immaterialgüterrechten
- Lizenzen in der Insolvenz
  - Insolvenz des Lizenzgebers
  - Insolvenz des Lizenznehmers
  - Insolvenz im Fall von Sublizenzen
- Immaterialgüterrechte und Lizenzen als Sicherheiten
- **Daten in der Insolvenz**

- **Darf der Insolvenzverwalter z.B. Kundendaten eines Unternehmens in der Insolvenz, beispielsweise durch Verkauf, verwerten?**
  - § 36 Abs. 2 Nr. 1 InsO: „Zur Insolvenzmasse gehören jedoch, 1. die Geschäftsbücher des Schuldners (...).“
  - Unter den Begriff der Geschäftsbücher fallen nicht nur das gesamte Rechnungswesen eines Unternehmens, sondern auch u.a. der Datenbestand [z.B. Hirte/Uhlenbruck, Eickmann u.a.]
  - OLG Saarbrücken, 8.11.2000 – 1 U 513/00-115: “Abonnentenverzeichnisse, Kundenlisten und Kundenbücher fallen nach § 36 Abs. 2 Nr. 1 InsO in die Insolvenzmasse und können vom Insolvenzverwalter selbständig verwertet werden.”
  - Natürlich darf der Verwalter nur insoweit über die Daten verfügen, als dies datenschutzrechtlich dem Schuldner gestattet wäre
- **Aktuelle Entscheidung des OLG Düsseldorf zur Frage der Aussonderung von Kundendaten bei einem Dienstleistungsunternehmen**



## Fall (OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.9.2012 – I-6 U 241/11):

- Unternehmen U beauftragt jahrelang Dienstleister D mit E-Mail-Marketing auf der Grundlage eines Werbeagenturvertrags
- U erhebt die Daten auf seiner Unternehmenswebsite, von wo aus sie automatisch an D weitergeleitet werden
- Die Kundendaten werden ausschließlich bei D gespeichert
- D wird insolvent und der Insolvenzverwalter verweigert die Aussonderung und Herausgabe der Daten



## Entscheidung des OLG Düsseldorf:

- Das Unternehmen kann die Herausgabe der Daten aus GoA (§ 667 1. Alt. BGB) verlangen, da das Unternehmen für eine juristische Sekunde die Verfügungsgewalt über die Daten hatte
- Kundendaten stellen kein vertraglich geschuldetes Arbeitsergebnis nach § 667 2. Alt. BGB dar
- Anspruch aus § 667 1. Alt. BGB ermächtigt bereits „seinem Wesen nach“ zu einer Aussonderung

OLSWANG

Vielen Dank!



Dr. Viola Bensinger

Olswang Germany LLP  
Potsdamer Platz 1  
D-10785 Berlin  
+49 30 700171 150  
[viola.bensinger@olswang.com](mailto:viola.bensinger@olswang.com)