

# Lizenz zu töten

## Im Blickpunkt: Der BGH und § 103 InsO

Von *Martin Göbel*

### Einleitung

Die insolvenzrechtliche Behandlung von Lizenzverträgen ist Gegenstand einer umfangreichen Diskussion in Literatur und Rechtsprechung. Das Hauptproblem ist die Behandlung von Lizenzen (auf Urheberrechte, Patente, Marken etc.) nach Maßgabe der §§ 103 ff. InsO.

In seiner Entscheidung „ECOSoil“ vom 21.10.2015 (I ZR 173/14) nahm der BGH hierzu Stellung. In Frage standen das Merkmal der „vollständigen Erfüllung“ eines Lizenzvertrags gemäß § 103 InsO und damit der Ausschluss des Wahlrechts des Insolvenzverwalters.

### Die Entscheidung des BGH

Die Beklagte wurde auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen. Behauptet wurde die Verletzung von Markenrechten. Die Beklagte verteidigte sich damit, im Rahmen eines Lizenzvertrags zur Nutzung der Marke berechtigt zu sein. Das Gericht musste sich mit dem Zustandekommen des Lizenzvertrags und dessen Schicksal nach Eintritt der Insolvenz beschäftigen.

Der BGH bestätigte die Entscheidungen des Landgerichts und des Oberlandesgerichts Bremen. Beide Gerichte hatten die Klage abgewiesen.

Die Beklagte sei aus dem vor der Insolvenz ihres Vertragspartners von beiden Parteien abgeschlossenen Lizenzvertrag berechtigt, die Marke in der beanstandeten Weise zu benutzen. Die erteilte Lizenz sei wirksam begründet und weder infolge der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Lizenzgebers noch durch eine mittlerweile erklärte Kündigung oder gar durch die Auflösung des beide Parteien umfassenden Konzerns erloschen.

Im Prozess wurde die mangelnde schriftliche Dokumentation der innerhalb des Konzerns an die ►



Wenn bei Bodensanierungsspezialisten Markenrechte streitig werden, sollte am Ende keiner unter der Erde liegen.

Konzerngesellschaften erteilten Lizenzen geltend gemacht. Eine solche Dokumentation war vom BGH in der Entscheidung „Baumann“ (Urteil vom 27.03.2013 – I ZR 93/12) für den wirksamen Abschluss von Lizenzverträgen gefordert worden. Der BGH hatte für den kaufmännischen Verkehr eine (schriftliche) Dokumentation eines Lizenzvertrags gefordert und für den Fall einer lediglich konkludenten „Gestattung“ der Nutzung von Rechten etwa die Entstehung eigener Kennzeichenrechte „in der Regel“ verneint.

Die Beklagte konnte im vorliegenden Fall jedoch durch Vorlage der Protokolle der innerhalb des Konzerns abgehaltenen Geschäftsführerbesprechungen einen über eine reine Gestattung hinausgehenden Rechtsbindungswillen und damit den (konkludenten) Abschluss eines Lizenzvertrags nachweisen.

Fraglich war nun das Schicksal des wirksam begründeten Lizenzvertrags in der Insolvenz des Lizenzgebers.

Für ein Wahlrecht des Insolvenzverwalters gemäß § 103 InsO sei vorliegend kein Raum. Die Anwendung dieser Bestimmung setze die nicht vollständige Erfüllung des Lizenzvertrags bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens voraus. Vorliegend seien alle Verpflichtungen aus dem (konkludent) geschlossenen Lizenzvertrag bereits erfüllt gewesen. Daher habe eine „quasidinglich“ und endgültig wirkende Abspaltung aus dem Vermögen der des Lizenzgebers stattgefunden.

§ 103 InsO sei auf Lizenzverträge in Form einer Rechtspacht als Dauernutzungsvertrag zwar grundsätzlich anwendbar. § 108 InsO stehe dem nicht entgegen. Denn bei Lizenzen handele es sich nicht um unbewegliche Gegenstände. Das Wahlrecht gemäß § 103 InsO sei aber im Fall eines Lizenzkaufs regelmäßig ausgeschlos-

sen. Ein solcher Vertrag sei in der Regel nach gegenseitigem Austausch der Hauptleistungspflichten beiderseits vollständig erfüllt.

Der Fall wies noch eine Besonderheit auf. Die Lizenzen waren vorliegend nicht gegen Zahlung eines Kaufpreises (konkludent) erteilt worden. Vielmehr erfolgte die Erteilung der Lizenzen zur Nutzung der Marke jeweils im Gegenzug zu einem ebensolchen Nutzungsrechts für den Lizenzgeber im Rahmen eines „Austauschvertrags eigener Art“. Der BGH behandelt solche Verträge hinsichtlich der Anwendbarkeit der §§ 103 ff. InsO folglich wie Kaufverträge.

### Beurteilung der Entscheidung

Angesichts einer eher verwirrenden als klärenden Diskussion in der Literatur hinsichtlich der dinglichen Qualität von Lizenzen und der Anwendbarkeit der §§ 103 ff. InsO ist diese Entscheidung des BGH sehr zu begrüßen. Der Gesetzgeber hatte bereits die Schaffung eines § 108a InsO ins Auge gefasst. Dieser sollte die weitere Nutzung einer Lizenz in der Insolvenz des Lizenzgebers regeln. Diese Pläne wurden jedoch später wieder fallengelassen. Daher war eine – vom Gesetzgeber ursprünglich ohnehin vorgesehene – Klärung der Behandlung von Lizenzverträgen in der Insolvenz des Lizenzgebers durch die Rechtsprechung unumgänglich.

Die Entscheidung des BGH klärt nicht alle in diesem Zusammenhang diskutierten Fragen. Sie präsentiert jedoch eine sinnvolle und belastbare Lösung für die insolvenzfesten Gestaltung von Lizenzen.

Diese sollten entweder als Lizenzkauf oder als wechselseitiger Austauschvertrag gestaltet werden. Alle Haupt- und Nebenleistungspflichten müssen zeitnah er-

füllt werden. Hierdurch wird das grundsätzlich auch bei Lizenzverträgen bestehende Wahlrecht des Insolvenzverwalters gemäß § 103 InsO ausgeschlossen. Der Lizenzvertrag wird dann wie ein erfüllter (Kauf-)Vertrag behandelt. Abgesehen von einer möglichen Insolvenzanfechtung hat der Lizenznehmer dann eine sichere Rechtsposition inne. Diese kann ihm wegen der Insolvenz des Lizenzgebers allein nicht wieder genommen werden.

Entgegen mancher Einschätzung in der Literatur stellt der BGH auch eine dingliche oder quasidingliche Qualität der erteilten Lizenz fest. Diese ist von dem (lediglich schuldrechtlich wirkenden) Lizenzvertrag selbst zu unterscheiden. Ob die Gewährung auch eines einfachen Nutzungsrechts aber bereits zu einem Aussonderrungsrecht gemäß § 47 InsO führt oder ob ein solches die Einräumung einer ausschließlichen („exklusiven“) Lizenz erfordert, beantwortet auch die vorliegende Entscheidung nicht.

Sollte jedoch ein Rechtekauf etwa aus wirtschaftlichen oder steuerlichen Gründen nicht möglich oder nicht gewünscht sein, stünde den Parteien weiterhin eine alternative Gestaltung zur Verfügung. Eine dritte Partei könnte als Mittler auftreten und die von dem Lizenzgeber erworbene Lizenz an den avisierten Lizenznehmer unterlizenzieren. Der BGH hat bereits in seiner Entscheidung „M2Trade“ (Urteil vom 19.07.2012 – I ZR 70/10) entschieden, dass eine solche Unterlizenzierung auch bei Wegfall der Hauptlizenz wegen Insolvenz des Lizenzgebers „in der Regel“ ihre Wirksamkeit behält. Das Interesse des Lizenzgebers sei durch das Bereicherungsrecht gewahrt. Gemäß § 812 BGB könne er die Lizenzgebührenansprüche des Mittlers gegen den Lizenznehmer kondizieren. ►

### Konsequenzen für die Praxis

Die Entscheidung gibt den anwaltlichen Gestaltern eine brauchbare Lösung an die Hand. Die Ausgestaltung einer Rechtspacht mag ihre Vorteile haben. In der Insolvenz des Lizenzgebers unterfällt ein solcher Vertrag § 103 InsO und damit der Entscheidungsgewalt des Insolvenzverwalters. Dies wurde schon früher als unbefriedigend empfunden. Denn gerade die Nutzung einer Lizenz führt in der Praxis häufig zu umfangreichen Investitionen etwa in Produktionsstätten. Solche würden bei Wahl der Nichterfüllung für den Lizenznehmer über Nacht entwertet.

Zur Vermeidung dieses Risikos empfiehlt sich daher die Durchführung eines Rechtekaufs. Zur weiteren Absicherung sollten der dingliche Charakter der Lizenz ausdrücklich dokumentiert und nach Möglichkeit eine ausschließliche Lizenz vereinbart werden. Hierdurch würden die in der Literatur diskutierten Probleme umschifft und ein Aussonderungsrecht des Lizenznehmers begründet.

Die Gestaltung einer Unterlizenzierung in Form einer Rechtspacht bleibt weiterhin eine mögliche Alternative. ◀



**Martin Göbel,**  
Rechtsanwalt, anchor Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbH, Stuttgart

[martin.goebel@anchor.eu](mailto:martin.goebel@anchor.eu)  
[www.anchor.eu](http://www.anchor.eu)

Nächste Ausgabe:  
1. März 2017

Jetzt kostenlos abonnieren!

# IntellectualProperty

[www.intellectualproperty-magazin.de](http://www.intellectualproperty-magazin.de)



Im neuen Online-Magazin IntellectualProperty berichten namhafte Autoren aus der Anwaltschaft, aus Institutionen und Unternehmen sowie nicht zuletzt praxisorientierte Wissenschaftler über die gesamte Bandbreite des gewerblichen Rechtsschutzes. Grenzüberschreitende und internationale Fragestellungen werden dabei immer berücksichtigt.

Herausgeber:



Partner:

