



Aktueller Begriff

Deutscher Bundestag ■ Wissenschaftliche Dienste

Patente und Lizenzen in der Insolvenz

Anlässlich der Krise des US-amerikanischen Autoherstellers General Motors (GM) wurde unter anderem berichtet, dass der Autobauer Opel seine Patente an GM „abgegeben“ habe und nun für jedes verkaufte Auto Lizenzgebühren zahle. Die mögliche Insolvenz eines der beiden oder beider beteiligten Unternehmen wirft rechtlich die grundsätzliche Frage auf, welchen Regelungen Patente und Lizenzverträge in derartigen Situationen unterliegen.

Patente und Lizenzen im Rechtsverkehr

Ein Patent ist ein gewerbliches Schutzrecht, das auf entsprechenden Antrag hin für Erfindungen erteilt wird, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (§ 1 Patentgesetz, PatG). Ein Patent hat die Wirkung, dass für die Dauer der Patentlaufzeit (in der Regel 20 Jahre, § 16 Abs. 1 PatG) allein der Patentinhaber befugt ist, die Erfindung zu benutzen (§ 9 PatG). Der Patentinhaber wird also durch sein Patent in die Lage versetzt, jedem anderen zu verbieten, die patentierte Erfindung gewerblich zu nutzen, z. B. auf ihrer Grundlage ein Produkt herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu einem dieser Zwecke zu importieren oder in Besitz zu haben.

Als gewerbliches Schutzrecht ist das Patent **verkehrs-fähig**, d.h. es kann durch Vertrag an einen Dritten übertragen werden (§ 15 Abs. 1 PatG). Dies kann auch unter einer aufschiebenden oder auflösenden Bedingung oder Befristung oder treuhänderisch zu Sicherungszwecken erfolgen. Entsprechend den allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen kann es weiterhin mit Pfandrechten belastet werden (§§ 1273, 1274 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

In der Praxis wohl weitaus bedeutender als die kaufvertragliche Übertragung des Patent selbst ist die Möglichkeit, durch Vertrag Nutzungsrechte – so genannte **Lizenzen** – an dem Patent bzw. der ihm zugrundeliegenden Erfindung zu erteilen. Diese Konstellation hat für den Erfinder den Vorteil, dass er Inhaber des Patents bleiben und gleichwohl einen wirtschaftlichen Nutzen aus ihm ziehen kann, ohne sich selbst beispielsweise mit Fragen der technischen Umsetzung der Erfindung in der Warenproduktion oder der Vermarktung von Produkten auseinander setzen zu müssen. Vor allem aber auch kann er mehreren Vertragspartnern **parallel** Lizenzen erteilen und so mehrfach von seinem Patent profitieren. Möglich ist auch die Erteilung einer „ausschließlichen Lizenz“ an nur einen Lizenznehmer. In einem solchen Fall ist allein der Lizenznehmer zur Nutzung der Erfindung befugt. Dem Patentinhaber ist es dann untersagt, weitere Lizenzen zu erteilen oder auch das Patent selbst zu nutzen.

Patente in der Insolvenz

Ein Patent unterliegt als Vermögensbestandteil der Zwangsvollstreckung und fällt bei Insolvenz des Patentinhabers in die Insolvenzmasse. Gleiches gilt auch bereits für **patentfähige** Erfindungen, wenn der insolvente Erfinder seine Absicht kundgetan hat, die Erfindung wirtschaftlich zu verwerten.

Hat der Patentinhaber sein Patent an einen anderen als Sicherheit übertragen, so ist er im Falle von dessen Insolvenz berechtigt, die **Aussonderung** seines Patent aus der Insolvenzmasse zu verlangen – also sein Patent gänzlich vor dem Zugriff der anderen Gläubiger zu bewahren

Nr. 34/09 (07. April 2009)

Das Dokument gibt nicht notwendigerweise die Auffassung des Deutschen Bundestages oder seiner Verwaltung wieder und ist urheberrechtlich geschützt.

Eine Verwertung bedarf der Zustimmung durch die Leitung der Abteilung W.

(§ 47 Insolvenzordnung, InsO). Voraussetzung dafür ist jedoch, dass er das betroffene Sicherungsrecht beseitigt, indem er etwa die mit der Übertragung zu sichernde Forderung tilgt. Wird bei einer Sicherungsübertragung des Patents nicht der Sicherungsnehmer, sondern der Patentinhaber selbst insolvent, berechtigt dies den Sicherungsnehmer zur **Absonderung** seiner Forderung (§§ 49 ff. InsO). Das bedeutet, dass seine Ansprüche zwar lediglich gegen die Insolvenzmasse gerichtet sind, dass sie aber im Insolvenzverfahren hinsichtlich des Erlöses aus der Verwertung des Patents bevorzugt befriedigt werden.

Lizenzen in der Insolvenz

Die Insolvenz einer Vertragspartei während eines laufenden Lizenzvertrages stellt insolvenzrechtlich ein bislang unsicheres, kontrovers diskutiertes Feld dar. Grundsätzlich handelt es sich bei einem laufenden Lizenzvertrag um ein so genanntes **Dauerschuldverhältnis**. Damit ist gemeint, dass es sich nicht um einen einmaligen Vorgang handelt, bei dem Leistungen zügig ausgetauscht werden – wie etwa bei einem Kauf und der darauf basierenden Übereignung einer Sache. Ein Lizenzvertrag läuft vielmehr – vergleichbar einem Mietvertrag – typischerweise über einen längeren Zeitraum, in dem ständig gegenseitig Rechte und Pflichten bestehen und erfüllt werden, ohne dass der Vertrag dadurch abschließend erfüllt und beendet würde.

Zum Schicksal von solchen Dauerschuldverhältnissen bei einer Insolvenz bestimmt § 103 InsO, dass der **Insolvenzverwalter** bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein **Wahlrecht** erhält, ob er anstelle des Insolvenzschuldners den Vertrag weiterhin erfüllen und die Erfüllung vom anderen Teil verlangen will, oder ob er die Erfüllung verweigert – mit der Folge, dass der Gläubiger nur noch eine Forderung wegen der Nichterfüllung als Insolvenzgläubiger geltend machen könnte.

Wendete man diese Regelung auf Lizenzverträge über Patente an, hätte das zur Folge, dass ein Lizenznehmer im Falle der Insolvenz des Lizenzgebers bei einer Ablehnung der weiteren Erfüllung seitens des Insolvenzverwalters von einem auf den anderen Tag das Recht verlieren könnte, die Lizenz in Anspruch zu nehmen. Damit würde er das Recht verlieren, beispielsweise ein auf dem patentierten Wissen basierendes Produkt herzustellen und zu vertreiben.

Da eine solche Situation für betroffene Unternehmen ruinös sein und zu volkswirtschaftlichen Kettenreaktionen führen kann, gestalten die **Rechtsordnungen der USA und Japans** Lizenzverträge über geistiges Eigentum **insolvenzfest** aus – d. h. die Lizenzverträge wirken auch in einer Insolvenz fort und der Lizenznehmer kann das Patent weiter wirtschaftlich nutzen. In Deutschland wurde bereits vor der aktuellen Finanzkrise erwogen, diesem Beispiel zu folgen und für laufende Lizenzverträge eine Ausnahme in die Insolvenzordnung aufzunehmen, die das Wahlrecht des Insolvenzverwalters in solchen Fällen einschränkt. Die Bundesregierung hat hierzu Ende 2007 den **Entwurf eines Gesetzes** u. a. zur Regelung der **Insolvenzfestigkeit von Lizenzen** vorgelegt (BT-Drs. 16/7416), der sich seitdem in der parlamentarischen Beratung befindet und am 23. April 2008 Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses war. Der Gesetzentwurf sieht die Einfügung eines neuen **§ 108a InsO** vor, der für den Fall der Insolvenz des Lizenzgebers das **Fortbestehen** eines Lizenzvertrages über ein Recht am geistigen Eigentum mit Wirkung für die Insolvenzmasse anordnet.

Quellen:

- Gottwald (Hrsg.), Insolvenzrechtshandbuch. 3. Aufl. 2006.
- Kraßer, Patentrecht. Ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht. 6. Auflage, München 2009.
- Scherenberg, Lizenzverträge in der Insolvenz des Lizenzgebers unter besonderer Berücksichtigung des Wahlrechts des Insolvenzverwalters. Diss., Berlin 2005.
- Trips-Hebert, Lizenzen in der Insolvenz – die deutsche Insolvenzordnung als Bremsklotz. In: Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 2007, S. 225.
- Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag in der Insolvenz – Von einer unbefriedigenden Rechtslage und einer verbesserungsbedürftigen Reform. In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (WM) 2008, S. 2041.
- Slopek, Lizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers: Der neue § 108a InsO-E. In: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2009, S. 128.
- Knop, Politiker ringen um Opel und die Patente. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. März 2009, S. 15.
- Kuntz/Büschemann, Die Mutter aller Probleme – Warum die große Abhängigkeit von General Motors den deutschen Opel-Werken die Zukunft verbaut. Süddeutsche Zeitung, 7. März 2009, S. 2.

Verfasser/in: RR z. A. Dr. Roman Trips-Hebert, Fachbereich WD 7, Zivil-, Straf- und Verfahrensrecht, Umweltschutzrecht, Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,
Tel.: (030) 227-38638