

Kerstin Kern

## Ausschließliche Patentlizenzen im Europäischen Insolvenzrecht

Die Einordnung der ausschließlichen Patentlizenz  
unter die Europäische Insolvenzverordnung  
auf der Basis des französischen und deutschen  
Patent- und Insolvenzrechts

18

Schriften zum  
internationalen Privat-  
und Verfahrensrecht

# Kapitel 1 Einleitung

Patenterteilungen werden regelmäßig nicht durch den Patentinhaber selbst vermarktet, sondern an einen Produzenten lizenziert und von diesem bis zur Marktreife fortentwickelt und wirtschaftlich verwertet. Diese Lizenzerteilung beschränkt sich im Regelfall nicht auf das Inland, sondern wird im Rahmen des innereuropäischen Wissens- und Technologietransfers auf grenzüberschreitende Kooperationen ausgeweitet. Gesamtwirtschaftlich kommt damit der Erteilung von grenzüberschreitenden Lizenzen eine große Bedeutung zu. Die neue Technologie wird durch Lizenzerteilungen schneller verbreitet und belebt den Wettbewerb sowie den technischen Fortschritt. Die Erteilung von Lizenzen steigert zudem die Effizienz der Wirtschaft, da nicht beide Vertragspartner parallel Forschungs- und Entwicklung betreiben müssen.<sup>1</sup> Die große Bedeutung grenzüberschreitender Lizenzerteilungen zeigt sich in der Lizenzbilanz der Deutschen Bundesbank, die die Zahlungsflüsse aufgrund von Lizenzerteilungen abbildet.<sup>2</sup> Ziel ist nicht nur die Ausnutzung der Entwicklungs- und Produktionsfähigkeiten des ausländischen Lizenznehmers, sondern auch die Erschließung neuer Märkte.<sup>3</sup>

Da lizenznehmende Unternehmen viel Zeit und Geld in die Fortentwicklung von patentierten Erfindungen zur Marktreife investieren (z.B. in der Pharmaindustrie) oder fremde Patente zur Produktion eines Gesamtprodukts benötigen (z.B. bei der Herstellung eines Smartphones), haben diese eine große Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der betreffenden Unternehmen. Der Verlust einer solchen Lizenz aufgrund der Insolvenz des Lizenzgebers kann ein lizenznehmendes Unternehmen in eine wirtschaftliche Krise, wenn nicht sogar ebenfalls in die Insolvenz bringen.<sup>4</sup>

- 
- 1 Vgl. 4. Erwägungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologie-Transfer-Vereinbarungen, ABl. L 93 vom 28. März 2014, S. 17.
  - 2 *Deutsche Bundesbank*, Technologische Dienstleistungen in der Zahlungsbilanz – Juni 2011, S. 19 ff.
  - 3 *Dauby* S. 2.
  - 4 Siehe auch *Wimmer* ZIP 2012, 545, 547.

Daher beschäftigen sich seit Inkrafttreten der Insolvenzordnung im Jahre 2000 im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes das juristische Schrifttum, aber auch Wirtschaft und Presse vielfach mit der Frage, ob Lizenzen derart erteilt werden können, dass sie in der Insolvenz des Lizenzgebers insolvenzfest sind. Das gesteigerte Interesse speist sich neben der Bedeutung von Lizenzen für ein lizenznehmendes Unternehmen, aber auch für die Gesamtwirtschaft noch aus einer zweiten Quelle. Lizenzen waren nämlich unter der Geltung der Konkursordnung in Analogie zum Miet- und Pachtvertrag insolvenzfest. Durch die Einführung der Insolvenzordnung änderten sich jedoch die relevanten Vorschriften in entscheidenden Details, die zu einer Rechtsunsicherheit bezüglich der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen führten.

Dieses Risiko verursacht gerade bei ausländischen Vertragspartnern große Bedenken, da die erteilte Lizenz regelmäßig nicht ersetzt werden kann, wenn sie in der Insolvenz des Lizenzgebers entfällt. Hochspezialisierte Erfindungen werden durch Patente monopolisiert, so dass auf dem Markt kein weiterer Anbieter hierfür existiert.<sup>5</sup> In Hinblick darauf, entscheiden sich ausländische Lizenznehmer mitunter auch gegen den Abschluss eines Lizenzvertrags mit einem deutschen Lizenzgeber.<sup>6</sup>

## A. Ziel der Bearbeitung

Der Diskurs vernachlässigte jedoch bis auf wenige Ausnahmen<sup>7</sup> den Aspekt des internationalen Know-how- und Technologie-Transfers. Dieser bedingt, dass ein Patentinhaber nicht notwendig seinen Sitz in dem Land hat, in dem Patentschutz besteht, bzw. dieselbe Erfindung regelmäßig in mehreren Staaten zum Patent anmeldet. Auch wird der Lizenznehmer seinen Sitz oft in einem anderen Staat als der Patentinhaber haben. Vor dem Hintergrund des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs ist dies innerhalb der Europäischen Union politisch erwünscht und akzeptiert. Solche grenzüberschreitenden Patentlizenzverträge unterliegen jedoch im Falle der Insolvenz einer Vertragspartei den zwingenden Regeln des Insolvenzrechts sowie des Insolvenzkollisionsrechts. Gerade in der Insolvenz entstehen aber aufgrund der nationalen Unterschiede bezüglich der Zielsetzung von Insolvenzverfahren und der Einordnung von Lizenzen für den nichtinsolventen Vertragspartner unwägbar Risiken. Bereits vor dem Abschluss

---

5 Wimmer ZIP 2012, 545, 548.

6 Wimmer ZIP 2012, 545, 547 f.

7 Ganter NZI 2011, 833, 842 f. Zur internationalen Erteilung von Nutzungsrechten im Urheberrecht jünger Bortz S. 213 ff.

eines ausschließlichen Patentlizenzvertrags mit Auslandsbezug stellen sich den Vertragspartnern deshalb folgende Fragen:

- Inwiefern beträfe ein über das Vermögen des Vertragspartners eröffnetes Insolvenzverfahren die lizenzierten Patente selbst und die daran erteilten Lizenzen?
- Welches Insolvenzrecht wäre für die erteilten Lizenzen maßgebend?
- Welche Schutzmechanismen können den Fortbestand der Lizenzen im Insolvenzfall gewährleisten?

Die vorliegende Arbeit kann und will diese Fragen nicht abschließend und vollständig beantworten, sondern konzentriert sich auf den Rechtsraum der Europäischen Union, da der Europäische Gesetzgeber mit der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren (Europäische Insolvenzverordnung)<sup>8</sup> einen für die gesamte Europäische Union<sup>9</sup> geltenden Rechtsrahmen für grenzüberschreitende Insolvenzen geschaffen hat. Am Beispiel des französischen und deutschen Insolvenz- und Patentlizenzrechts wird die Behandlung von grenzüberschreitenden ausschließlichen Patentlizenzen in der Europäischen Union analysiert.

## **I. Auswahl der Referenzstaaten**

Die Auswahl der Referenzstaaten Frankreich und Deutschland erfolgte aufgrund mehrerer Aspekte. Frankreich ist erstens einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands,<sup>10</sup> mit dem auch ein reger Technologietransfer stattfindet.<sup>11</sup> Zweitens ähnelt das französische Insolvenzverfahren in vieler Hinsicht dem deutschen Insolvenzverfahren, so dass es eine vergleichbare Grundlage für die Untersuchung der Behandlung von Lizenzen in der Insolvenz bietet. Das französische Insolvenzrecht hat in Deutschland zudem den Entstehungsprozess sowohl der Konkursordnung als auch der Insolvenzordnung stark beeinflusst.

Den wichtigsten Grund bildet aber ein entscheidender Unterschied bei der rechtlichen Einordnung der ausschließlichen Patentlizenz im französischen bzw. deutschen Recht. Während die herrschende Meinung in Deutschland

---

8 ABl. L 160 vom 30. Juni 2000.

9 Mit Ausnahme von Dänemark, 33. Erwägungsgrund der EuInsVO.

10 Vgl. insofern die Übersicht über die Ein- und Ausfuhr in *Statistisches Bundesamt* Statistisches Jahrbuch 2011 S. 480.

11 *Deutsche Bundesbank* Technologische Dienstleistungen in der Zahlungsbilanz – Juni 2011 S. 24.

die ausschließliche Patentlizenz als dingliche Rechtseinräumung am Patent einordnet, besteht in Frankreich die fast einhellige Ansicht, dass eine Lizenz ein rein schuldrechtlicher Vertrag ist, dem vom Gesetz lediglich einzelne dingliche Wirkungen zugeschrieben werden. Dieser Unterschied, der gerade im Insolvenzrecht zum Tragen kommt, bedingt einerseits einen interessanten Rechtsvergleich. Andererseits bietet dieser Unterschied eine spannende Basis für die Analyse der Behandlung von ausschließlichen Patentlizenzen im Europäischen Insolvenzrecht. Die Europäische Insolvenzverordnung enthält nämlich eine Sonderregelung betreffend die Behandlung von dinglichen Rechten an Gegenständen, die sich nicht im Eröffnungsstaat befinden.<sup>12</sup> Diese werden privilegiert und von der Verfahrenseröffnung im anderen Staat nicht berührt. Insofern stellt sich die Frage, ob die deutsche dingliche ausschließliche Patentlizenz und die französische schuldrechtliche ausschließliche Patentlizenz mit dinglichen Wirkungen in den Genuss dieser Privilegierung kommen können.

## II. Inhaltliche Beschränkung auf ausschließliche Patentlizenzen

Dieser soeben angedeutete Unterschied zwischen deutscher und französischer ausschließlicher Patentlizenz in der Einordnung als dinglich begründet allerdings auch die inhaltliche Beschränkung der Untersuchung auf diese Form der Patentlizenz. Obwohl sich zwischenzeitlich die Anzeichen in Rechtsprechung und Lehre für eine Einordnung einfacher Lizenzen als dinglich häufen,<sup>13</sup> kann bisher diesbezüglich nicht von einer gefestigten Rechtsprechung oder herrschenden Meinung gesprochen werden. Die zusätzliche Untersuchung der Behandlung einer schuldrechtlichen Lizenz im deutschen Insolvenzrecht hätte den Rahmen dieser Arbeit erheblich erweitert, jedoch keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn für die Analyse der Rechtslage nach der Europäischen Insolvenzverordnung gebracht.

---

12 Art. 5 EuInsVO.

13 Grundlegend BGHZ 180, 344 – Reifen Progressiv; jüngste Rspr.: BGH GRUR 2012, 914 – Take Five; BGH GRUR 2012, 916 – M2Trade (dazu *Cepl* GRUR-Prax 2012, 393; *Klawitter* GRUR-Prax 2012, 425 ff.; *Meyer-van Raay* NJW 2012, 3691 ff.; *Pleister/Wündisch* ZIP 2012, 1792ff.; *Raeschke-Kessler/Christopeit* ZIP 2013, 345 ff.; *Dahl/Schmitz* BB 2013, 1032, 1034 ff.; *McGuire/Kunzmann* GRUR 2014, 28 ff.; siehe auch *Hirte/Knof* JZ 2011, 889, 892 ff.) sowie OLG München GRUR 2013, 1125 – Qimonda (m. Anm. *McGuire*; dazu *Dahl/Schmitz* NZI 2013, 878 ff.; *Conrad* GRUR-Prax 2013, 408; *Hauck* GRUR-Prax 2013, 437 ff.; *Kluth* GWR 2014, 69).

Die Konzentration auf ausschließliche Lizenzen basiert zusätzlich auf der Tatsache, dass andere Lizenzformen wie die so genannten Betriebslizenzen<sup>14</sup> und persönlichen Lizenzen<sup>15</sup> nicht der Pfändung unterliegen<sup>16</sup> und damit nicht in die Insolvenzmasse fallen.<sup>17</sup> Insofern unterscheidet sich die Behandlung solcher Lizenzen in der Insolvenz eines der Vertragsbeteiligten von der Behandlung ausschließlicher Patentlizenzen. Eine Betrachtung dieser Lizenzformen hätte den Rahmen der Arbeit unnötig erweitert, da sich auch diesbezüglich kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn bezüglich der europäischen Rechtslage ergibt.

Schließlich wurden diejenigen Formen von Lizenzen nicht bearbeitet, die zur gemeinsamen Zweckerreichung in einem gesellschaftsrechtlichen Kontext erteilt werden.<sup>18</sup> Aus der gesellschaftsrechtlichen Verbindung zwischen lizenzgebendem Gesellschafter und der lizenznehmenden Personen- oder Kapitalgesellschaft ergeben sich besondere rechtliche Rahmenbedingungen, die im Insolvenzfall ebenfalls zum Tragen kommen können, sich aber vom klassischen zweiseitigen Lizenzvertrag erheblich unterscheiden.

### III. Weitere inhaltliche Beschränkungen

Der inhaltliche Fokus der vorliegenden Arbeit wird auf der Behandlung der ausschließlichen Patentlizenz im europäischen Insolvenzrecht liegen. Hierfür ist ein Rechtsvergleich erforderlich, der ein so vollständiges Bild bietet, dass er als Ausgangspunkt für die Anwendung des Gemeinschaftsrechts dienen kann und die Auswirkungen der vorgenommenen Einordnungen erkennbar sind. Um diesem Anspruch zu genügen, wird eine umfassende Darstellung des nationalen Gesetzesrechts vorgenommen. Verzichtet wurde jedoch auf die eingehende Erörterung von vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere in Hinblick auf Möglichkeiten zur außerordentlichen Vertragsbeendigung bei Eintritt der Insolvenz eines Vertragspartners.

Der Grund hierfür ist, dass sowohl das französische Recht als auch das deutsche Recht jede Beendigung eines Vertrags aufgrund der Verfahrenseröffnung

---

14 *Pahlow* S. 465 m.w.N.; *Jautz* S. 148 f.

15 *Zimmermann* S. 126, 269 f.; *Stein/Jonas-Brehm* § 857 ZPO Rn. 36.

16 Siehe hierzu ausführlich *Zimmermann* S. 261 ff.

17 § 35 InsO. Siehe zur Massezugehörigkeit dieser Lizenzen im deutschen Recht *Wiedemann* Rn. 169 ff. und 236 f. (Betriebslizenz), 184 ff. und 238 f. (persönliche Lizenz).

18 RGZ 126, 65, 67 mit Beispielen und m.w.N. Siehe hierzu *Reimer-Reimer* § 9 PatG Rn. 11; *Henn* Lizenzvertrag Rn. 103 ff.; *Groß* Rn. 468 ff; *Bartenbach* Rn. 56 ff.

sowie der Nichtzahlung vor Verfahrenseröffnung untersagen.<sup>19</sup> Davon abgesehen werden in Frankreich zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung laufende Verträge vereinbarungsgemäß fortgeführt.<sup>20</sup> In Deutschland bestimmt § 119 InsO, dass die §§ 103 bis 118 InsO zwingendes Recht darstellen und davon abweichende Vereinbarungen unwirksam sind.<sup>21</sup> Der in Deutschland verbleibende Spielraum zur vertraglichen Beendigung laufender Verträge, der sich an der Vorschrift des § 119 InsO messen lassen muss, wurde im Schrifttum bereits eingehend untersucht.<sup>22</sup> Eine Bearbeitung der Thematik hätte somit weder für die vorliegende Arbeit noch für den wissenschaftlichen Diskurs einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn gebracht.

## B. Gang der Untersuchung

Im zweiten Kapitel folgt zunächst die Klärung der Grundlagen. Da die vorliegende Arbeit im Berührungsfeld von Immaterialgüterrecht und Insolvenzrecht angesiedelt ist, wird zunächst eine Grundlage sowohl für das deutsche wie auch das französische Lizenz- und Insolvenzrecht gelegt. Dies dient als Ausgangsbasis für die weitere Bearbeitung, da insbesondere in der Darstellung streitiger Rechtsfragen erkennbar wird, welche Ansichten im weiteren Verlauf der Untersuchung zugrunde gelegt werden.

In Hinblick auf die Tatsache, dass nur auf der Basis der nationalen Rechtsordnungen die Auswirkungen der europarechtlichen Regeln für grenzüberschreitende Insolvenzen umfassend dargestellt werden können, werden das dritte und vierte Kapitel zunächst die jeweilige nationale Rechtslage in Frankreich und Deutschland darstellen. Das dritte Kapitel ist der Behandlung von ausschließlichen Patentlizenzen im nationalen französischen Insolvenzrecht gewidmet. Dabei wird von einem ausschließlichen Patentlizenzvertrag über ein in Frankreich registriertes Patent zwischen französischen Vertragspartnern, mithin von einem Patentlizenzvertrag ohne Auslandsberührung ausgegangen. Danach wird

---

19 Art. L. 622-13 I CCom; § 112 InsO; zur Anwendung von § 112 InsO auf Lizenzverträge siehe nur *Scherenberg* S. 66 f.; *Heimberg* S. 142 f.; *Bortz* S. 138 f., jeweils m.w.N.

20 Siehe hierzu im Einzelnen Kapitel 3, E.I.4. Rechtsfolgen für den Vertrag in der Wartezeit, S. 101 sowie E.II.1.c)(1) Vertragsdurchführung, S. 107.

21 Siehe nur *Uhlenbruck-Sinz* § 119 InsO Rn. 1.

22 Siehe hierzu *Cepl* NZI 2000, 357, 359 ff.; *T. Reinhard/Lober* KuR 2003, 126, 127 ff.; *Hoffmann* ZInsO 2003, 732, 735 ff.; *Schmoll/Hölder* GRUR 2004, 743, 744 ff.; sowie ausführlich die Abhandlungen von *Empting* S. 206 ff.; *Ahlmer* S. 98 ff.; *Marrder* S. 103 ff.; *Zehnsdorf* S. 123 ff.; *Esser* S. 156 ff.; *Scholz* S. 73 ff.; *Bortz* S. 133 ff.

das vierte Kapitel die Behandlung von ausschließlichen Patentlizenzen ohne Auslandsberührung im deutschen Insolvenzrecht rechtsvergleichend darstellen. Da diesbezüglich noch erhebliche Streitpunkte bestehen, wird die dingliche Einordnung von ausschließlichen Patentlizenzen vor dem Hintergrund der Insolvenzordnung begründet und die daraus folgende Behandlung ausschließlicher Patentlizenzen herausgearbeitet.

Im fünften Kapitel steht die Untersuchung ausschließlicher Patentlizenzverträge mit Auslandsberührung im Zentrum. Dabei wird auf der Basis der in den vorgehenden Kapiteln analysierten Rechtslage in Deutschland und Frankreich der Fokus auf Patentlizenzverträge mit Bezügen zu diesen beiden Staaten liegen. Zunächst wird ein Überblick über die Regelungen des internationalen Privatrechts bezüglich grenzüberschreitender Lizenzverträge gegeben. Danach werden die Grundlagen und gesetzgeberischen Intentionen der Europäischen Insolvenzverordnung erläutert. Auf dieser Basis wird die Einordnung der ausschließlichen Patentlizenz bzw. der „licence exclusive“ unter die Vorschriften der Europäischen Insolvenzverordnung untersucht.

Die Ausführungen werden im sechsten Kapitel abgerundet durch eine Analyse der insolvenzrechtlichen Behandlung der ausschließlichen Lizenzen an den Patenten nach dem Europäischen Patentübereinkommen<sup>23</sup> und der jüngst verabschiedeten Einheitspatentverordnung.<sup>24</sup> Auch in diesem Zusammenhang sind Bezüge sowohl zu Frankreich als auch zu Deutschland denkbar, so dass die vorliegende Arbeit unvollständig wäre, wenn sie diesen Aspekt aussparte.

---

23 Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ vom 17. Dezember 1991 und der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000.

24 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABL. L 361 vom 31. Dezember 2012, S. 1.