

Lucina Berger

# Insolvenzschutz für Markenlizenzen

Mohr Siebeck

# Inhaltsverzeichnis

§ 1. Einleitung .....	1
I. Einführung .....	1
II. Gang der Untersuchung .....	3
§ 2. Die Rechtsnatur der Markenlizenz .....	4
I. Sinn und Zweck der Untersuchung .....	4
II. Die Markenlizenz im System dinglicher und obligatorischer Rechte .....	4
1. Die Unterscheidung zwischen dinglichen und obligatorischen Rechten .....	5
2. Die Markenlizenz – ein dingliches Recht? .....	7
a.) Das Meinungsspektrum vor und nach der Neugestaltung des Markenrechts .....	7
b.) Traditionelle Argumentationslinien .....	10
(aa) Schutz des Lizenznehmers .....	11
(bb) Wirkungen ausschließlicher und einfacher Lizenzen ..	12
(1) Sukzessionsschutz .....	12
(2) Abwehrrechte gegenüber Dritten .....	13
(2.1) § 30 III, IV MarkenG .....	13
(2.2) § 14 V, VI MarkenG analog .....	15
(2.3) §§ 31 III 1 UrhG, 9 II VerlG analog .....	15
(2.4) Bürgerlichrechtliche Ansprüche .....	16
(2.5) Würdigung .....	16
(3) Insolvenz- und Zwangsvollstreckungsfestigkeit ...	17
(4) Zwischenergebnis .....	18
(cc) Anerkennung der dinglichen Markenlizenz durch die Reformen des Markenrechtes? .....	19
(dd) Gewohnheitsrecht? .....	20
c.) Fazit .....	20
III. Neuere Ansätze zur Bestimmung der Rechtsnatur der Markenlizenz .....	21

1. Vertragsfreiheit .....	21
2. Recht sui generis .....	21
3. Markenlizenzen als obligatorische Rechte .....	22
4. Würdigung der neueren Ansichten .....	23
a.) Vertragsfreiheit .....	23
b.) Recht sui generis, obligatorisches Recht mit ausgeprägten dinglichen Wirkungen .....	26
IV. Ergebnis .....	26
§ 3. Die Insolvenz des Lizenzgebers .....	28
I. Die Interessenlage .....	28
II. Massezugehörigkeit der Marke .....	29
III. Markenlizenzenverträge im Anwendungsbereich der §§ 103 ff. InsO .....	30
1. Sondervorschriften mit Vorrang gegenüber § 103 InsO ..	31
a.) § 108 I InsO .....	31
b.) § 107 I InsO .....	32
2. Zwischenergebnis .....	32
IV. Markenlizenzenverträge als nicht vollständig erfüllte Verträge im Sinne der §§ 103 ff. InsO (bei unterstellter Unanwendbarkeit des § 108 I InsO) .....	33
1. Erfüllung auf Seiten des Lizenznehmers .....	33
a.) Vergütungspflichtige Lizenz .....	34
(aa) Laufende Lizenzgebühr .....	34
(bb) Pauschalgebühren .....	35
b.) Freilizenz .....	37
c.) Zwischenergebnis .....	38
2. Erfüllung auf Seiten des Lizenzgebers .....	38
3. Zwischenergebnis .....	40
V. Die Wirkungsweise des § 103 InsO .....	41
1. Ablehnung der Vertragserfüllung durch den Insolvenzverwalter .....	41
a.) Wirkungen der Verfahrenseröffnung und der Erfüllungsablehnung auf gegenseitige Verträge .....	41
(aa) Theorie der Erfüllungsablehnung als Gestaltungsrecht .....	42
(bb) Erlöschens- und Wiederbegründungstheorie .....	43

(cc) Deklaratorische Wirkung der Erfüllungsablehnung . . .	44
(dd) Neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes . . . . .	47
b.) Konsequenzen für Markenlizenzverträge . . . . .	48
c.) Ergebnis . . . . .	50
2. Erfüllungswahl des Verwalters . . . . .	50
a.) Das Rechtsfolgenprogramm der §§ 55 I Nr. 2 Alt. 1, 105 S. 1 InsO . . . . .	50
b.) Teilbarkeit von Lizenzverträgen . . . . .	51
c.) Rechtsfolgen der Teilbarkeit . . . . .	53
(aa) Rechtsfolgen bei gleichmäßiger Teilerfüllung . . . . .	53
(bb) Rechtsfolgen bei Vorleistungen des Lizenznehmers . . .	53
(1) Vorleistungen für die Zeit nach Verfahrens- eröffnung . . . . .	54
(1.1) Unterscheidung zwischen Geld- und Nichtgeldleistungen? . . . . .	57
(α) Wortlaut des § 105 S.1 InsO . . . . .	58
(β) Entstehungsgeschichte des § 105 S. 1 InsO . . .	59
(γ) Vergleich mit den Wirksamkeitsgrenzen von Mietzins-Vorausverfügungen des Vermieters einer beweglichen Sache . . . . .	60
(1.2) Ergebnis . . . . .	66
(2) Vorleistungen für die Zeit vor Verfahrens- eröffnung . . . . .	66
(2.1) Schadensersatzanspruch aus §§ 280 I, III, 283 BGB . . . . .	68
(2.2) Aufwendungsersatzanspruch aus § 284 BGB . . .	70
(2.3) Rückforderungsanspruch aus § 326 IV BGB . . .	71
(2.4) Aufrechnungsbefugnis oder Zurück- behaltungsrecht des Lizenznehmers? . . . . .	72
(3) Vorleistungen für die Zeit vor und nach Verfahrenseröffnung . . . . .	76
(cc) Rechtsfolgen bei Vorleistungen des Lizenzgebers . . .	76
d.) Gesamtergebnis . . . . .	77
3. Rechtslage vor Wahlrechtsausübung des Insolvenz- verwalters . . . . .	78
a.) Rückwirkung der Wahlrechtsausübung auf den Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung . . . . .	78
b.) Rechte des Lizenznehmers im Schwebezeitraum . . . . .	80
(aa) Rechte des Lizenznehmers bei gleichmäßiger Teilerfüllung . . . . .	81
(1) Erlöschenstheorie . . . . .	81
(2) Theorie vom Verlust der Durchsetzbarkeit . . . . .	82
(3) Eigene Lösungsvorschläge . . . . .	83

(3.1) Konkludente Erfüllungswahl .....	83
(3.2) Dilatorische Einrede .....	85
(3.3) Rechtsgedanken der §§ 55 II 2, 209 II Nr. 3 InsO .....	86
(bb) Rechte des Lizenznehmers bei Vorauszahlungen ...	89
(1) Anspruch auf Nutzungsgewähr .....	89
(2) Schadensersatz-, Aufwendungsersatz- oder Rückzahlungsansprüche des Lizenznehmers ..	90
(cc) Anspruch auf Einräumung der Nutzungsmöglichkeit	92
(dd) Ergebnis .....	93
4. Einfluss der Handlungen eines vorläufigen Insolvenzverwalters auf Rechte des Lizenznehmers im eröffneten Verfahren .....	94
5. Abwicklung von Lizenzverträgen in masseunzuläng- lichen Insolvenzverfahren .....	97
a.) Nutzungsrecht des Lizenznehmers als Neumasse verbindlichkeit .....	98
b.) Nutzungsrecht des Lizenznehmers als Altmasse- verbindlichkeit .....	99
c.) Ergebnis .....	100
VI. Verwertung der Marke durch den Insolvenzverwalter .....	100
VII. Ergebnis bei unterstellter Anwendbarkeit des § 103 InsO .....	102
VIII. Insolvenzschutz für Lizenzen durch Zuerkennung eigentumsähnlicher Dinglichkeit? .....	104
1. Insolvenzrechtliche Vorrechte des Lizenznehmers bei dinglichen Markenlizenzen .....	105
a.) Markenlizenzen als Absonderungsrechte? .....	105
(aa) Analoge Rechtsfolgeverweisung auf § 49 InsO i.V.m. § 10 I Nr. 4 ZVG .....	105
(bb) Analoge Anwendung der §§ 49–51 InsO, 1242 II BGB .....	106
(cc) Analoge Anwendung des § 51 I Nr.2 InsO .....	108
(dd) Würdigung der Ansichten und Ergebnis .....	109
b.) Markenlizenzen als Aussonderungsrechte .....	111
2. Wirkung des Insolvenzverwalterwahlrechtes auf bestehende Aussonderungsrechte .....	112
a.) Anwendbarkeit der §§ 103 ff. InsO .....	112
b.) Erfüllungswahl des Verwalters .....	113
c.) Ablehnung der Vertragserfüllung durch den Insolvenzverwalter .....	114

(aa) Auswirkungen des Erlöschens der schuld- rechtlichen Ansprüche auf die dingliche Lizenz . . . . .	115
(1) Urhebervertragsrecht . . . . .	116
(2) Markenrecht . . . . .	118
(3) Stellungnahme . . . . .	119
(bb) Ergebniskontrolle . . . . .	121
(cc) Ergebnis . . . . .	124
3. Verwertung der Marke durch den Insolvenzverwalter . . . . .	125
4. Ergebnis . . . . .	125
<i>IX. Insolvenzschutz für Lizenzen durch analoge Anwendung des § 107 I InsO?</i> . . . . .	127
1. Analoge Anwendung des § 107 I InsO auf Rechte als Vertragsgegenstände? . . . . .	128
2. Analoge Anwendung des § 107 I InsO auf Lizenzverträge? . . . . .	131
a.) Schuldrechtliche Markenlizenzen . . . . .	131
b.) Analoge Anwendbarkeit des § 107 I InsO bei Annahme dinglicher Markenlizenzen . . . . .	132
3. Ergebnis . . . . .	133
<i>X. Insolvenzschutz für Lizenzen durch analoge Anwendung des § 108 I InsO?</i> . . . . .	134
1. Gesetzgebungsgeschichte des § 108 I 1 InsO . . . . .	134
2. Einfügung des § 108 I 2 InsO . . . . .	138
3. Schutzwirkung des § 108 I InsO im masseunzuläng- lichen Insolvenzverfahren? . . . . .	139
4. Fazit . . . . .	141
<i>XI. Insolvenzschutz für Lizenzen durch geschickte Vertragsgestaltung?</i> . . . . .	141
1. Schaffung der Voraussetzungen des § 108 I 2 InsO . . . . .	142
a.) Die Marke als Gegenstand einer Sicherungsübertragung i.S.d. § 108 I 2 InsO . . . . .	143
(aa) Sicherungsübertragung von Markenrechten . . . . .	143
(bb) Herstellungs- oder Anschaffungsfinanzierung . . . . .	145
(cc) Sicherungszession der Lizenzgebühren? . . . . .	146
(dd) Fazit . . . . .	147
b.) Das Nutzungsrecht als Gegenstand einer Sicherungs- übertragung i.S.d. § 108 I 2 InsO . . . . .	149
(aa) Markenlizenzen als Gegenstand der Sicherungsübertragung i.S.d. § 108 I 2 InsO? . . . . .	149

(1) Schuldrechtliche Markenlizenzen . . . . .	150
(2) Dingliche Markenlizenzen . . . . .	151
(bb) Person des Sicherungsgebers . . . . .	151
(1) Lizenznehmer als Sicherungsgeber . . . . .	151
(2) Lizenzgeber als Sicherungsgeber . . . . .	154
(cc) Fazit . . . . .	154
c.) Schicksal der Nebenpflichten des Lizenzgebers . . . . .	155
d.) Insolvenzschutz im masseunzulänglichen Verfahren? . . . . .	155
e.) Abschließende Würdigung . . . . .	156
2. Lizenzsicherungsnißbrauch . . . . .	157
a.) Bestellung eines Lizenzsicherungsnißbrauchs an einer Marke . . . . .	157
b.) Insolvenzschutz durch Lizenzsicherungsnißbrauch? . . . . .	159
(aa) Geltung des Abstraktionsprinzips? . . . . .	159
(bb) Rückforderungsansprüche der Masse . . . . .	161
(cc) Insolvenzrechtliche Qualität des Sicherungs- nißbrauchs . . . . .	161
(dd) Zwischenergebnis . . . . .	163
c.) Verstoß gegen § 119 InsO? . . . . .	163
d.) Anfechtbarkeit . . . . .	165
e.) Abschließende Würdigung . . . . .	166
3. Ausgestaltung unter Vermeidung noch offener Restverbindlichkeiten im Sinne des § 103 InsO . . . . .	166
a.) Schuldrechtliche Markenlizenzen . . . . .	167
b.) Verdinglichung des Nutzungsrechtes . . . . .	167
4. Markenerwerb oder Erwerb eines dinglichen Nutzungsrechtes im Insolvenzfall . . . . .	170
a.) Aufschiebende Bedingung . . . . .	171
b.) Anwartschaftlich gesicherte Kaufoption . . . . .	174
(aa) Markenkaufoption und bedingte Übertragung der Marke . . . . .	175
(1) Konstruktion . . . . .	176
(2) Würdigung . . . . .	176
(bb) Kaufoption hinsichtlich eines Markennießbrauches . . . . .	177
(cc) Ergebnis . . . . .	178
c.) Sicherungsübertragung und Pfandrecht . . . . .	179
(aa) Zielsetzung der Pfandrechtsbestellung oder Sicherungsabtretung . . . . .	179
(bb) Anfechtbarkeit . . . . .	182
(cc) Würdigung . . . . .	182

5. Treuhandkonstruktionen .....	182
a.) Ausgestaltung der Doppeltreuhand .....	183
b.) Würdigung .....	184
6. Vergleich der diskutierten Sicherungsmodelle und abschließende Würdigung .....	185
XII. Gesamtergebnis .....	186
 § 4. Die Insolvenz des Lizenznehmers .....	188
I. Einführung .....	188
II. Markenlizenzen in der Insolvenz des Lizenznehmers .....	189
1. Verwertungs- und Verfügungsbefugnis des Insolvenzverwalters hinsichtlich der Markenlizenz ..	189
a.) Massezugehörigkeit der Markenlizenz nach den §§ 35, 36 InsO .....	190
(aa) Übertragbarkeit von Markenlizenzen .....	190
(bb) Zur Zulässigkeit der Ausübungsüberlassung i.S.d. § 857 III ZPO .....	192
(cc) Zwischenergebnis .....	193
b.) Befugnisse des Insolvenzverwalters bei Unpfändbarkeit der Markenlizenz .....	194
(aa) Nutzungsrecht des Verwalters bei Miet- oder Pachtverträgen über unbewegliche Sachen? ...	195
(bb) Nutzungsrecht des Verwalters bei Markenlizenz- verträgen? .....	196
(cc) Zwischenergebnis .....	198
c.) Ergebnis .....	198
2. Das Wahlrecht des Insolvenzverwalters .....	199
a.) Ablehnung der Vertragserfüllung .....	199
b.) Erfüllungswahl .....	200
(aa) Rechtsfolgen der Erfüllungswahl bei gleichmäßiger Teilerfüllung .....	200
(bb) Rechtsfolgen bei Vorleistungen des Lizenzgebers für die Zeit vor Verfahrenseröffnung .....	201
(cc) Rechtsfolgen bei Vorleistungen des Lizenznehmers für die Zeit vor und nach Verfahrenseröffnung .....	201
c.) Rechtslage vor Ausübung des Wahlrechtes durch den Insolvenzverwalter .....	202
(aa) Erlöschentheorie .....	202

(bb) Theorie von der Gestaltungswirkung der Erfüllungs- ablehnung und der deklaratorischen Wirkung der Erfüllungsablehnung . . . . .	203
(cc) Fazit und Lösungsvorschläge . . . . .	203
(1) Nutzungsrecht des Insolvenzverwalters im Schwebezeitraum . . . . .	204
(1.1) Dilatorische Einrede . . . . .	204
(1.2) Konkludente Erfüllungswahl . . . . .	205
(1.3) Rechtsgedanken der §§ 107 II, 112 InsO? . . . .	206
(2) Verlängerung der Entscheidungsfrist des Insolvenzverwalters? . . . . .	208
(3) Schicksal der Ansprüche des Lizenzgebers auf Zahlung der Lizenzgebühren im Schwebe- zeitraum . . . . .	210
(3.1) Bereicherungsrechtliche Lösung . . . . .	212
(3.2) Analoge Anwendung des § 172 InsO . . . . .	213
(3.3) Analoge Anwendung der §§ 55 II 2, 209 II Nr. 3 InsO . . . . .	214
(3.4) Analoge Anwendung des § 55 I Nr. 2 Alt. 2 InsO . . . . .	215
(dd) Ergebnis . . . . .	216
d.) Ansprüche aus dem Eröffnungsverfahren . . . . .	217
3. Lösungsmöglichkeiten des Lizenzgebers vom Lizenzvertrag . . . . .	218
a.) Kündigungsmöglichkeit ohne vertragliche Vereinbarung . .	218
(aa) Ausgangslage . . . . .	218
(bb) Kündigungssperre des § 112 InsO . . . . .	220
(1) Anwendbarkeit des § 112 InsO auf Lizenz- verträge . . . . .	220
(2) Inhalt und Anwendungsbereich der Kündi- gungssperre . . . . .	221
(2.1) Reichweite des § 112 Nr. 1 InsO . . . . .	222
(2.2) Reichweite des § 112 Nr. 2 InsO . . . . .	222
(α) Weite Auslegung des § 112 Nr. 2 InsO . . . . .	223
(β) Restriktive Auslegung des § 112 Nr. 2 InsO . . . .	224
(γ) Abwägung . . . . .	224
(δ) Zwischenergebnis . . . . .	226
(cc) Ergebnis . . . . .	227
b.) Vertragliche Lösungsklauseln für den Insolvenzfall . . . .	228
(aa) Der Meinungsstand zur Anwendbarkeit des § 112 InsO . . . . .	228
(bb) Stellungnahme . . . . .	229
c.) Ergebnis . . . . .	230

III. Dingliche Lizenzen in der Insolvenz des Lizenznehmers . . . . .	230
1. Wahlrechtsausübung . . . . .	231
2. Kündigungsmöglichkeiten des Lizenzgebers . . . . .	231
3. Verwertung der dinglichen Lizenz durch den Insolvenzverwalter . . . . .	231
IV. Schutz des Lizenzgebers vor Fortsetzungswünschen des Insolvenzverwalters . . . . .	233
1. Ausgestaltung unter Vermeidung noch offener Restverbindlichkeiten im Sinne des § 103 InsO . . . . .	233
2. Gesellschaftsvertragliche Ausgestaltung des Lizenz- vertrages . . . . .	234
a.) Gemeinsamer Zweck des Lizenzvertrages . . . . .	234
b.) Anwendbarkeit des § 728 II BGB in der Insolvenz des Lizenznehmers . . . . .	235
c.) Fazit . . . . .	236
V. Ergebnis . . . . .	237
§ 5. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse . . . . .	239
I. Rechtsnatur der Markenlizenz . . . . .	239
II. Insolvenz des Lizenzgebers . . . . .	239
III. Insolvenz des Lizenznehmers . . . . .	242
Literaturverzeichnis . . . . .	245
Sachregister . . . . .	257