

Ecosoil: Übertragung und/oder Lizenz? Systematik, Risikoverteilung und wirtschaftliche Bedeutung

Mary-Rose McGuire

Anlass der Untersuchung

Das BGB stellt mit dinglicher Übertragung und schuldrechtlicher Nutzungserlaubnis zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, die Zugang zu bzw. Nutzung eines fremden Rechts gewähren. Sie unterscheiden sich in Regelungssystematik, Risikoverteilung und wirtschaftlicher Bedeutung: Dispositionsbefugnis und Risikotragung liegen stets beim Inhaber. Der Nutzer eines fremden Gegenstands kann vom Inhaber Gewährung und Erhaltung fordern, erlangt aber auch nur ein abhängiges Recht. Rechtstechnisch wird dieser Unterschied dadurch abgebildet, dass die Übertragung als einmalige Verfügung, die Nutzung eines fremden Gegenstands als Dauerschuldverhältnis ausgestaltet ist.

Genau dieser Unterschied besteht auch zwischen Übertragung und Lizenz. Wer ein Schutzrecht erwirbt, nutzt es fortan aus eigenem Recht. Er kann darüber frei disponieren, trägt aber auch das Risiko für seinen weiteren Bestand und die Kosten der Erhaltung. Wer auf Basis einer Lizenz ein fremdes Schutzrecht nutzt, bleibt vom wirtschaftlichen Risiko für Bestand und Erhaltung verschont, aber vom Rechtsinhaber abhängig. Dieses Modell kann durch parteiautonome Disposition modifiziert, wie die zwingende Regelung des § 314 BGB exemplarisch belegt, aber nicht bis zur Unkenntlichkeit verwischt werden. Das gilt nicht nur für die Abgrenzung zwischen §§ 15 Abs. 1 und 2 PatG sowie § 27 bzw. 30 MarkenG, sondern auch für das UrhG, das die Übertragung nach § 29 UrhG ausschließt, die Lizenz nach § 31 ff. dagegen zulässt. Die klare Unterscheidung ist zugleich Voraussetzung für die reibungslose Anwendung von BGB, ZPO, InsO und den Regeln des IPR, die für Verfügung/dingliche Rechte und Dauerschuldverhältnis/Obligationen unterschiedliche Regelungen bereithalten. Eine konkrete Transaktion kann daher nur Übertragung oder Lizenz sein.

Dieses bewährte System ist – ausgelöst durch die Diskussion um die Insolvenzfestigkeit der Lizenz – durch die neuere Rechtsprechung des I. Zivilsenats in Unordnung geraten. Mit seiner durch die Entscheidung *Reifen Progressiv* begonnenen und in den Entscheidungen *TakeFive* und *M2Trade* fortgeführten Rechtsprechungslinie hat der BGH die Grenze zwischen Übertragung und Lizenz kontinuierlich aufgeweicht, um die Position des Lizenznehmers zu stärken. In der aktuellen Entscheidung *Ecosoil* geht der I. Zivilsenat nun noch einen Schritt weiter und spricht von einem „Lizenzkauf“. Schon der perplexer Begriff deutet an, dass damit eine systemwidrige Figur geschaffen wird. Dogmatische Konsistenz und Tragfähigkeit der Begründung bedürfen daher einer näheren Untersuchung.

Gliederung:

I. Einleitung:

- Der dogmatische Unterschied zwischen Miete oder Kauf
- Übertragung und Lizenz im Recht des Geistigen Eigentum
- Anlass der Untersuchung: Die Entscheidung *Ecosoil*

II. Die Rechtsprechung des I. Zivilsenats

- *Reifen Progressiv*
- *M2Trade* und *TakeFive*
- *Ecosoil*

III. Die Reaktion der Praxis – Vertragsgestaltung

- Empfehlungen als Reaktion auf die aktuelle Rechtsprechung
- Beschränkung der Verwertbarkeit
- Risiko und Transaktionskosten

IV. Mitinhaberschaft als Regelungsalternative?

- Anwendbarkeit der Regelungen über die Bruchteilsgemeinschaft
- Befugnisse des Mitinhabers: Nutzung, Erhaltung, Verteidigung
- Exemplarische Anwendung auf die Konstellation *Ecosoil*
- Die Unanwendbarkeit auf Urheberrechte

V. Zusammenfassung und Ausblick

Thesen & Handlungsempfehlung

1. Die aktuelle Rechtsprechung des BGH zielt darauf ab, die Position des als wirtschaftlich unterlegen angesehenen Lizenznehmers zu stärken, weil dieser bei vorzeitigem Wegfall seines Nutzungsrechts seine Investitionen nicht amortisieren könne. Demgegenüber soll das Interesse des Rechtsinhabers an der Möglichkeit zur unbelasteten Verwertung seines Schutzrechts in der Regel in den Hintergrund treten.
2. Obwohl der I. Zivilsenat diese Ergebnisse auch mit dogmatischen Begründungen unterfüttert, beruht die aktuelle Modifikation des Lizenz(vertrags)rechts primär auf einer Interessenwertung und ist daher vom konkreten Einzelfall abhängig.
3. Den Entscheidungen *Reifen Progressiv*, *TakeFive* und *M2Trade* liegt die gemeinsame Annahme zugrunde, Lizenz und Lizenzvertrag könnten auseinanderfallen. Übersehen wird dabei, dass die Trennung für beide Seiten erhebliche Nachteile mit sich bringt: der Rechtsinhaber muss die Nutzung durch einen Dritten dulden, dessen Verhalten mangels Vertragsverhältnis seiner Steuerung und Einflussnahme entzogen ist. Der Ausgleich durch einen Bereicherungsanspruch ist unzureichend, weil er keine Handhabe gegen vertragswidrige aber nicht schutzrechtsverletzende Handlungen gibt. Vor allem entfällt jede Möglichkeit, die Kooperation zu beenden. Auch für den Lizenznehmer ist die Reduktion des Sukzessionschutzes auf einen Fortbestand des „quasi-dinglichen“ Nutzungsrechts in der Regel nachteilig. Auf die vereinbarten Rahmenbedingungen der Nutzung kann er sich nicht mehr verlassen.
4. Die aktuelle Entscheidung *Ecosoil*, die die defizitäre vertragliche Vereinbarung durch die großzügige Annahme einer konkludenten, unentgeltlichen und unkündbaren Lizenz zu kompensieren versucht, führt nicht nur im konkreten Fall zu einem unbilligen Ergebnis: der Erwerber einer Unionsmarke wurde mit einer aus dem Register nicht ersichtlichen, unentgeltlichen und unkündbaren Lizenz belastet. Die Konstruktion des „Lizenzkaufs“ als neuer Zwischenform zwischen Übertragung und Lizenz leidet auch an einem dogmatischen Bruch, der sich besonders deutlich an der changierenden Anwendung des § 103 InsO auf ein angeblich „quasi-dingliches“ Recht zeigt.
5. Die der Entscheidung zugrunde liegende Absprache der Parteien hätte sich – ohne dogmatischen Bruch – auch als teilweise Übertragung der Marke an die Konzernmutter lesen lassen, sodass das Verhältnis der Parteien nach den Regeln der Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) zu beurteilen wäre. Die Anwendung dieser Regeln hätte – sieht man von der Problematik der nicht eingehaltenen Formerfordernisse nach Art 17, 23 UMVO ab – zu einer für beide Seiten interessengerechte Lösung geführt und die mit Art. 3 UMVO unvereinbare faktische Aufspaltung in ein unkündbares Lizenzrecht und eine Restinhaberschaft vermieden.
6. Die Analyse der Anwendung der §§ 741 ff. BGB auf gewerbliche Schutzrechte zeigt zugleich, dass die von der Praxis vehement eingeforderte Möglichkeit, ein unkündbares und insolvenzfestes Nutzungsrecht an einem Schutzrecht zu begründen, bereits nach geltendem Recht besteht. Allerdings lässt sich dieses Ergebnis nicht durch eine bis zur Unkenntlichkeit modifizierte Lizenz, sondern nur durch die Mitinhaberschaft an einem Schutzrecht realisieren. An die Stelle des Lizenzvertrags tritt in diesem Fall eine Teilübertragung des Schutzrechts durch Verfügung sowie eine (Dauer-)Vereinbarung über die gemeinsame Verwaltung desselben. Dispositionsbefugnis, Bestandsrisiko und rechtstechnische Ausgestaltung laufen kongruent.
7. Dass diese Lösung für das Urheberrecht nicht fruchtbar gemacht werden kann, ist nicht Folge einer defizitären rechtlichen Infrastruktur, sondern der Wertentscheidung des Gesetzgebers, dem Urheber dauerhaft die Werkherrschaft zu sichern. Sie ist *de lege lata* zu respektieren, aber ein deutlicher Hinweis auf die Reformbedürftigkeit des § 29 UrhG – nicht nur, aber insbesondere im Hinblick auf Computerprogramme.
8. Die Kontrastierung mit der Mitinhaberschaft belegt zugleich, dass die Lizenz ein vertragliches Nutzungsrecht an einem fremden Schutzrecht bleiben muss, das mit dem Bestand des Lizenzvertrags steht und fällt. Zwar kann der Rechtsinhaber dem Nutzungsberechtigten durch eine Teilübertragung weitergehende Befugnisse einräumen, dies setzt jedoch seine Zustimmung zu einer so weitgehenden Rechtsaufgabe voraus und entspricht gerade nicht dem gesetzlichen Leitbild der Lizenz.
9. Die aktuelle Entwicklung, den Lizenznehmer durch die Bestandsfähigkeit zu schützen, ohne zu fragen, ob der Lizenzgeber ihm ein solches Recht zugebilligt hat – insbesondere auf das Kündigungsrecht verzichtet hat – ist ein Irrweg, der dringend durch die Rechtsprechung, notfalls den Gesetzgeber zu korrigieren ist.
10. Bis dahin sollten Lizenzverträge explizit vorsehen, dass
 - die außerordentliche Kündigung stets zulässig bleibt und das Nutzungsrecht beendet;
 - Unterlizenzen nur unter der auflösender Bedingung des Bestands der Hauptlizenz erteilt werden dürfen;
 - die Übertragung des Schutzrechts oder der Lizenz zu einer Vertragsübernahme führt.

Aktuelle Rechtsprechung des I. Zivilsenats

– BGH 26.03.2009, GRUR 2009, 946 – Reifen Progressiv

Leitsatz:

Ein einfaches Nutzungsrecht, das sich von einem ausschließlichen Nutzungsrecht ableitet, erlischt nicht, wenn das ausschließliche Nutzungsrecht auf Grund eines wirksamen Rückrufs wegen Nichtausübung (§ 41 UrbG) erlischt.

Sachverhalt: Der **Kläger ist Urheber** der für Reifenhändler bestimmten Software „Reifen Progressiv“. An dieser erteilte er der A.GmbH ein **ausschließliches Nutzungsrecht**, das auch die Berechtigung umfasste die Software zu verändern und weiterzuentwickeln. Die **A.GmbH** vergab ihrerseits gegen eine Vergütung in Form der Einmalzahlung eine Unterlizenz an die **Beklagte Reifenhändlerin**.

Als die A.GmbH vier Jahre später ihren Betrieb einstellte und Insolvenz anmeldete, erklärte der Kläger den **Rückruf** der ausschließlichen Lizenz mangels Nutzung (§ 41 UrbG). In der Annahme, dass mit der Hauptlizenz auch davon abgeleitete Unterlizenzen automatisch beendet würden, fordert er von der beklagten Unterlizenznehmerin u.a. Unterlassung und Schadensersatz, weil diese das Programm unbefugt nutze. Weiters machte er geltend, dass die Beklagte eine ohne seine Zustimmung durch einen Dritten veränderte Version nutze und auch dadurch sein Urheberrecht verletze.

– BGH 19.07.2012, GRUR 2012, 916 – M2Trade

Leitsätze:

1. *Ein urheberrechtliches Nutzungsrecht, das der Lizenzgeber einem Lizenznehmer eingeräumt hat, fällt im Regelfall, in dem die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart haben, mit der Beendigung des Lizenzvertrages ipso iure an den Lizenzgeber zurück (Aufgabe von BGH, Urteil vom 15. April 1958 – BGHZ 27, 90, 95 f. – Die Privatsekretärin).*

2. *Das Erlöschen der Hauptlizenz führt in aller Regel auch dann nicht zum Erlöschen der Unterlizenz, wenn der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer ein einfaches Nutzungsrecht gegen fortlaufende Zahlung von Lizenzgebühren eingeräumt hat und die Hauptlizenz nicht aufgrund eines Rückrufs wegen Nichtausübung, sondern aus anderen Gründen (hier: Kündigung des Hauptlizenzvertrages wegen Zahlungsverzugs) erlischt (Fortführung von BGH 26.3.2009 – Reifen Progressiv).*

3. *Beim Erlöschen der Hauptlizenz hat der Hauptlizenzgeber gegen den Hauptlizenznehmer einen Anspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 BGB auf Abtretung des gegen den Unterlizenznehmer bestehenden Anspruchs auf ausstehende Lizenzzahlungen.*

Sachverhalt: Die **Klägerin ist Urheber** einer Software, die sie für die Unternehmen des M.Konzerns u.a. zum Produkt „M2Trade“ weiterentwickelt hat. Über dieses hat sie mit der **M.NetCom**, einer von mehreren Konzerntöchtern einen mündlichen Lizenzvertrag geschlossen. Auf Basis dieser Lizenz hatte **M.NetCom** anschließend der **M.e-Com GmbH** eine Lizenz erteilt, die die Software anschließend weiteren Tochterunternehmen, darunter die **M.Products&Service GmbH** (Beklagte) lizenziert hat.

Nachdem die Lizenzzahlungen seitens M.NetCom ausgeblieben sind, **kündigte** die Klägerin den Hauptlizenzvertrag. Über das Vermögen des M.Konzerns (einschließlich der drei beteiligten Tochterunternehmen) wurde anschließend die **Insolvenz** eröffnet, das Verfahren bzgl. der Hauptlizenznehmerin (M.NetCom) dann aber wegen Wegfalls des Eröffnungsgrunds eingestellt. Die Klägerin geht gegen den **Insolvenzverwalter der M.Product & Service GmbH** vor. Sie ist der Auffassung, dass mit der Kündigung der Hauptlizenz auch alle Unterlizenzen automatisch beendet seien. Die Bekl. tritt dem mit dem Argument entgegen, die Unterlizenz werde durch die Kündigung der Hauptlizenz nicht beeinträchtigt.

– BGH 19.07.2012, GRUR 2012, 914 – Take Five

Leitsatz:

Das Erlöschen der Hauptlizenz führt in aller Regel auch dann nicht zum Erlöschen der Unterlizenz, wenn der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer ein ausschließliches Nutzungsrecht gegen Beteiligung an den Lizenzzerlösen eingeräumt hat und die Hauptlizenz nicht auf Grund eines Rückrufs wegen Nichtausübung, sondern aus anderen Gründen (hier: einvernehmliche Aufhebung des Hauptlizenzvertrags) - erlischt (Fortführung von BGH 26.3.2009 – Reifen Progressiv).

Sachverhalt: Die Parteien sind **Musikverlage**, wobei die Klägerin in Kalifornien die Beklagte in Deutschland ansässig ist. Die **Klägerin** ist Inhaberin des ausschließlichen Verlagsrechts an der Komposition „Take Five“. 1961 hatte sie der **B Music Company Limited** die ausschließlichen Musikverlagsrechte an dem Werk für Europa eingeräumt, B ihrerseits die ausschließlichen Verwertungsrechte für Deutschland und Österreich der **Rechtsvorgängerin** der Beklagten. Die Klägerin und B haben im Zuge eines in den USA geschlossenen Vergleich vereinbart, dass damit die Rechte und Pflichten aus dem Verlagsvertrag der Parteien sowie aller daraus abgeleiteten Rechte unwiderruflich beendet sind. Die Kl. ist der Ansicht, mit dem Erlöschen der Hauptlizenz von B sei auch die Unterlizenz des Bekl. erloschen.

– BGH 21.10.2015, GRUR 2016, 201 – Ecosoil

Auszug aus den Leitsätzen:

2. Ein Lizenzvertrag ist im Falle eines Lizenzkaufs regelmäßig beiderseits vollständig erfüllt (§ 103 I InsO), wenn die gegenseitigen Hauptleistungen erbracht sind, also der Lizenzgeber die Lizenz erteilt und der Lizenznehmer den Kaufpreis gezahlt hat.

3. Ein Lizenzvertrag, mit dem sich eine Konzerngesellschaft gegenüber den übrigen Konzerngesellschaften verpflichtet, ihnen zur Sicherung eines gemeinsamen Markenauftritts ein unentgeltliches Recht zur Nutzung einer Marke für die Dauer des Bestehens des Konzerns einzuräumen und sich die übrigen Konzerngesellschaften im Gegenzug zur entsprechenden Nutzung der Marke verpflichten, ist regelmäßig beiderseits vollständig erfüllt (§ 103 Abs. 1 InsO), wenn die eine Konzerngesellschaft die Lizenz eingeräumt hat und die anderen Konzerngesellschaften die Lizenz genutzt haben.

4. Ein Lizenzvertrag besteht auch nach dem Übergang der Marke auf einen neuen Rechtsinhaber zwischen dem ursprünglichen Rechtsinhaber und dem Lizenznehmer fort. Der neue Rechtsinhaber kann ohne Zustimmung des Lizenznehmers nicht in den Lizenzvertrag eintreten (Anschluss an GRUR 1982, 411 – Verankerungsteil).

Sachverhalt: Die Klägerin **Ecosoil Süd GmbH** ist Lizenznehmerin der Gemeinschaftsmarke „Ecosoil“, deren eingetragene Rechtsinhaberin derzeit ihre Muttergesellschaft **Zech-Umwelt GmbH** ist. Sie begehrt u.a. Unterlassung und Schadensersatz von der Beklagten **Ecosoil Holding GmbH** wegen der Verletzung der Marke und ihres Unternehmenskennzeichens.

Die Beklagte verteidigt sich mit einem eigenen unkündbaren und unentgeltlichen Nutzungsrecht an der Marke, das auf einer Zugehörigkeit zu der Unternehmensgruppe der früheren Rechtsinhaberin beruht, die sich über einen „gemeinsamem Markengebrauch und damit über eine Vergesellschaftung der Marke geeinigt habe“. Infolge der Insolvenz der damaligen Rechtsinhaberin erwarb die Klägerin die Rechte und übertrug sie auf ihre Muttergesellschaft, mit deren Zustimmung sie jetzt gegen die Beklagte vorgeht.

Auszug aus der Urteilsbegründung:

(1) Ein Lizenzvertrag wird entsprechend der Rechtspacht als Dauernutzungsrecht i.S.d. § 108, 112 InsO eingeordnet. Da kein unbewegliches Vermögen betroffen ist, eröffnen derartige Nutzungsverträge für den Insolvenzverwalter einer jeden Vertragspartei ein Wahlrecht nach § 103 InsO, falls sie im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung beiderseits noch nicht vollständig erfüllt waren [...],

„(2) [...] Im Fall des Lizenzkaufs ist der Lizenzvertrag i.S.v. § 103 InsO in der Regel beiderseits vollständig erfüllt, wenn die gegenseitigen Hauptleistungspflichten ausgetauscht sind, also der Lizenzgeber die Lizenz erteilt und der Lizenznehmer den Kaufpreis (sic!) gezahlt hat.“

Zum Weiterlesen: Entscheidungen & Literatur:

- Haedicke, Nutzungsbefugnisse und Ausgleichsansprüche in der Bruchteilsgemeinschaft an Marken, GRUR 2007, 23;
- Henke/McGuire/Schweyer/Schohe/Abel/Bott/Haekel/Nack, Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwertung, AIPPI Q 194 – Fortsetzung, GRUR Int 2009, 818;
- Henke/von Falcke/Haft/Jaekel/Lederer/Loschelder/McGuire/Viefbues/von Zumbusch, Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwertung, AIPPI Q 194, GRUR Int 2007, 503;
- Lorenz, Die Nutzungsbefugnis mehrerer Inhaber einer Marke bei Fehlen vertraglicher Vereinbarungen, WRP 2013, 31;
- McGuire, Die Patentlizenz im System des BGB, MittPatAnw 2013, 207;
- McGuire/Kunzmann, Sukzessionsschutz und Fortbestand der Unterlizenz nach M2Trade und TakeFive – ein Lösungsvorschlag, GRUR 2014, 28;
- Tochtermann, Markenlizenz in der Insolvenz – Anmerkung zu BGH Ecosoil, MittPatAnw 2016, 173.

Die Referentin

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, M.Jur. (Göttingen) ist seit 2015 Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, das Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Zivilprozessrecht an der Universität Osnabrück sowie Geschäftsführende Direktorin des dortigen Centrums für Unternehmensrecht (CUR|OS e.V.). Weitere Informationen finden Sie unter www.curos.uni-osnabrueck.de

Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen das Lizenzvertragsrecht, der Schutz von Know-how, das neue Einheitspatent sowie die Schnittstelle zwischen Geistigem Eigentum und IPR & IZVR.

Kontakt: Universität Osnabrück, Katharinenstrasse 13-15, 49078 Osnabrück, mmcguire@uos.de