



9. Mannheimer IP-Forum – 1. Juli 2016

---

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

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

## Gliederung

## Übertragung und / oder Lizenz?

### 1. Einleitung

- Zusammenhang zwischen Systematik, Risikostruktur und wirtschaftlicher Bedeutung

### 2. Die Rechtsprechung des I. Zivilsenats

- Reifen Progressiv, M2Trade, TakeFive
- Ecosoil

### 3. Die Reaktion der Praxis

- Insolvenzfestigkeit
- Vertragsgestaltung

### 4. Mitinhaberschaft als Regelungsalternative?

- Ecosoil
- Risikoverteilung nach §§ 741 ff. BGB

### 5. Zusammenfassung & Ausblick

# I. Einleitung

## Unterschied Übertragung und Lizenz

Kriterien	Kauf		Miete	
<b>Transaktion</b>	Zuordnungswechsel			Dauerschuld
<b>Verlässlichkeit</b>	kein Bonitätsrisiko			Abhängigkeit
<b>Bestandsrisiko</b>		ab Gefahrübergang Wertminderung	Gewährleistung Sicherheit	
<b>Erhaltung</b>		Erhaltung & Reparatur	keine Aufwendungen	
<b>Dispositions- befugnis</b>	Flexibilität			keine Gestaltung
<b>Wirtschaftlichkeit</b>	Kapitalerhalt			Miete fließt ab
<b>Leitbild</b>		Selbstverantwortung	Mieterschutz	

# I. Einleitung

## Unterschied Übertragung und Lizenz

Kriterien	Übertragung		Lizenz	
<b>Transaktion</b>	Zuordnungswechsel			Dauerschuld
<b>Verlässlichkeit</b>	kein Bonitätsrisiko			Abhängigkeit
<b>Bestandsrisiko</b>		Nichtigkeitsrisiko Wertminderung	Gewährleistung Sicherheit	
<b>Erhaltung</b>		Jahresgebühren Rechtsverteidigung	keine Aufwendungen	
<b>Dispositions- befugnis</b>	Flexibilität Schutzstrategie			keine Gestaltung
<b>Wirtschaftlichkeit</b>	Kapitalerhalt			Lizenzgebühr fließt ab
<b>Leitbild</b>		Selbstverantwortung	Schutz des LN	

## I. Einleitung

*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 Lizenz Erlösen 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).*

BGH M2Trade

## Anlass der Untersuchung

### Aktuelle Rechtsprechung

- Fehlende Insolvenzfestigkeit der Lizenz
  - BGH: Reifen Progressiv, M2Trade, TakeFive
  - Schutz des LN auch bei Rückruf & Kündigung
  - BGH Ecosoil: „Lizenzkauf“
- Fließende Grenze zwischen Übertragung und Lizenz?

### Thesen

1. Leitsätze als allgemeine Regel untauglich
2. Entwertet BGB als Infrastruktur für Verwertung
3. Vernachlässigt Mitinhaberschaft als Alternative

## 2. Rechtsprechung

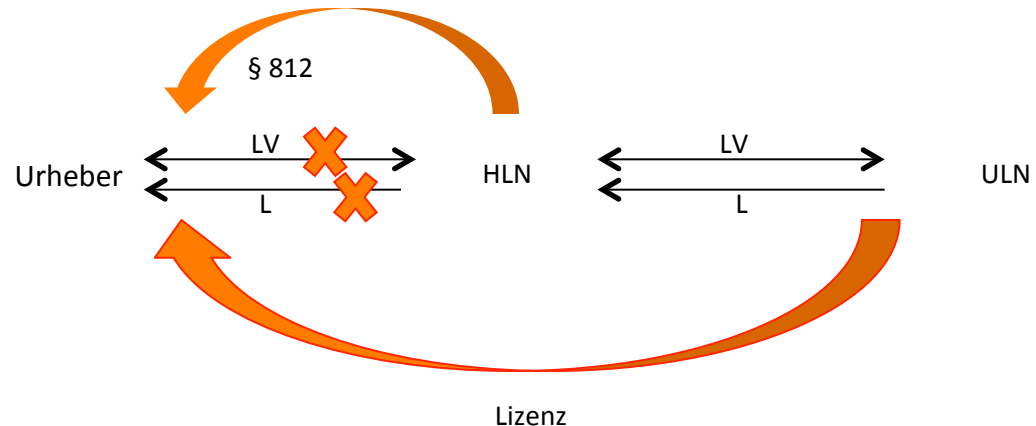
BGH 26.03.2009, GRUR 2009, 946  
– Reifen Progressiv

„**Grundsätzlich** sei zwar anzunehmen, dass bei einem Rechtsverlust des Lizenzgebers auch die Rechte des Lizenznehmers untergingen und ohne weiteres an den Urheber zurückfielen. Bei einem Rückruf wegen Nichtausübung des Nutzungsrechts werde diese Lösung jedoch den **Interessen der Beteiligten nicht gerecht**. ...

Dem **Interesse des Urhebers** sei bereits dadurch **genügt**, dass er in Folge des Rückrufs die ausschließlichen Nutzungsrechte wieder selbst an Stelle des untätigen vormaligen Inhabers verwerten könne.“

## – Reifen Progressiv

### Sachverhalt:



- Interessengerechtigkeit: Schutzwürdigkeit des LN?
- Risikoverteilung: ULN weiß, dass er von HLN abhängig ist
- Dogmatische Kritik: Abspaltung trotz Unübertragbarkeit?

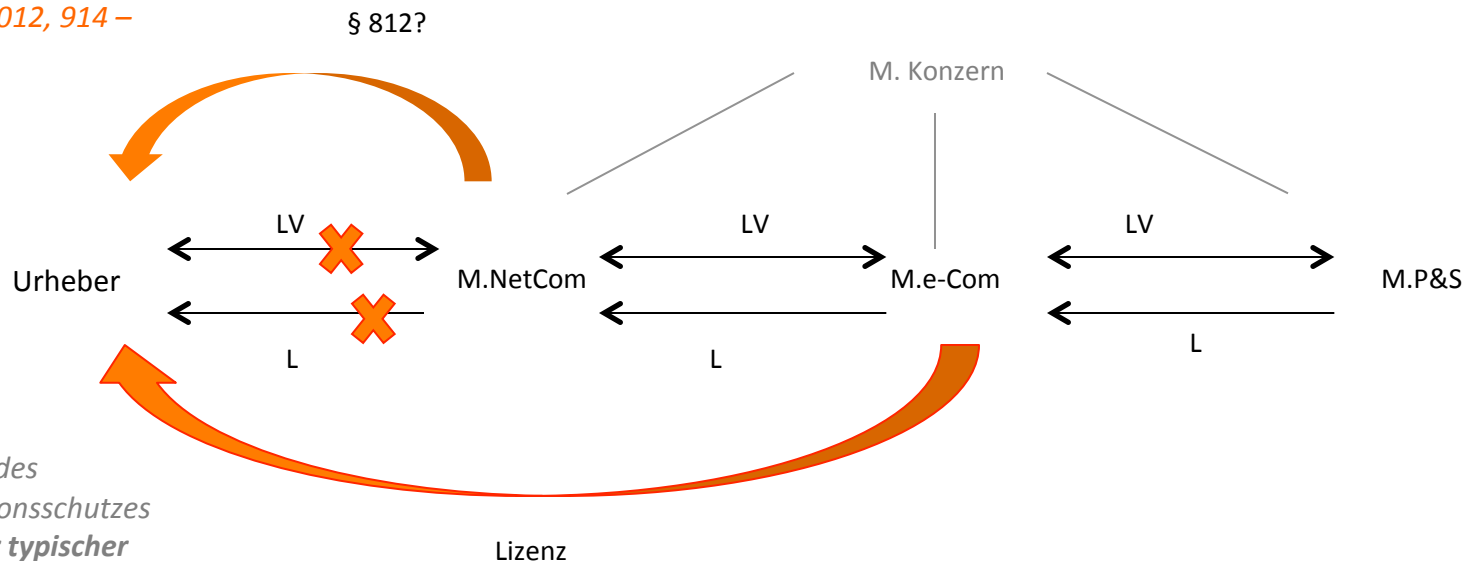
## 2. Rechtsprechung – M2Trade

BGH 19.07.2012, GRUR 2012, 916 – M2Trade

BGH 19.07.2012, GRUR 2012, 914 – Take Five

## – M2Trade

### Sachverhalt:



„Unter Berücksichtigung des Grundsatzes des Sukzessionsschutzes und unter **Abwägung der typischer Weise betroffenen Interessen** des Hauptlizenzgebers und des Unterlizenznehmers erscheint es [...] **in aller Regel** angemessen und interessengerecht, dass das Erlöschen der Hauptlizenz nicht zum Erlöschen der Unterlizenz führt.“

- Dogmatische Kritik: Rechtsnatur von HL ≠ UL?
- Risikoverteilung: Kontrollverlust für HLG/Inhaber
- Interessengerechtigkeit: Schutzwürdigkeit des LN?

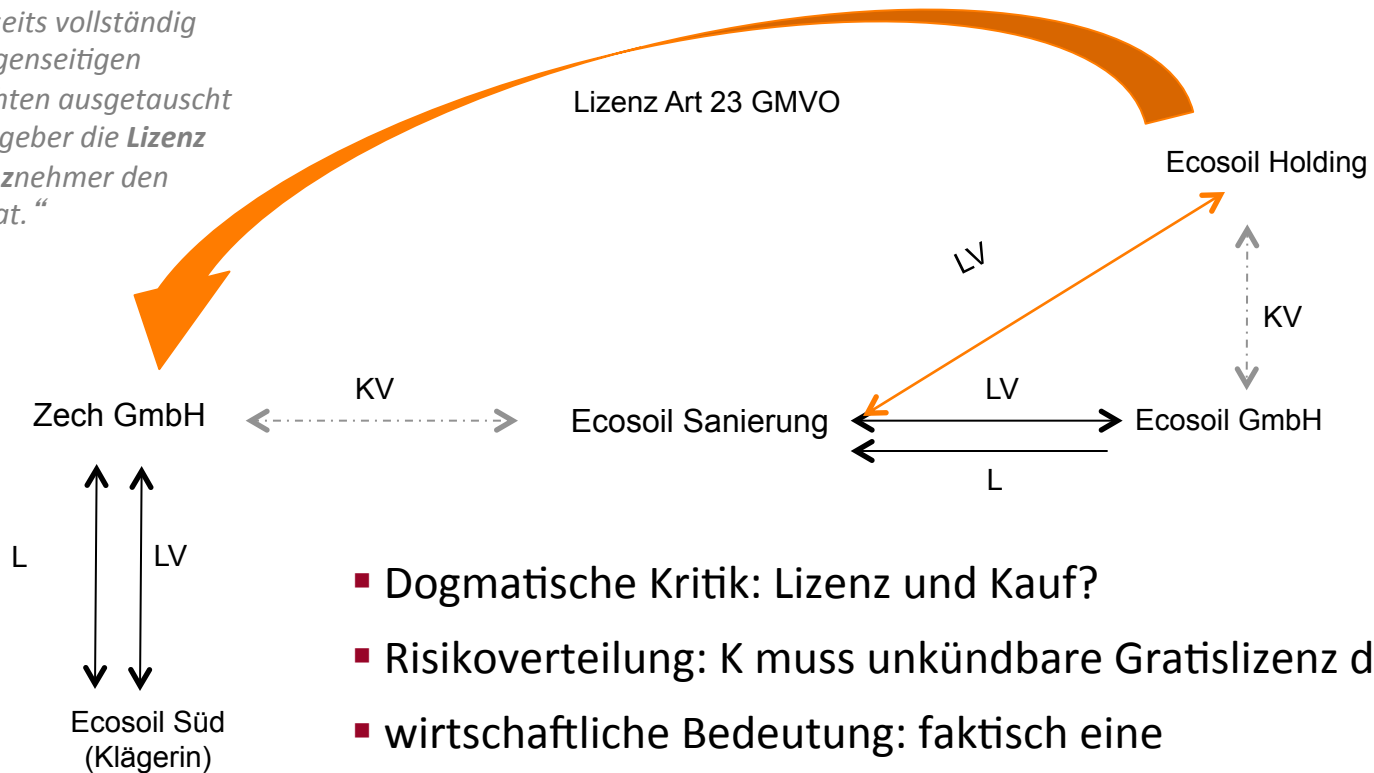
## 2. Rechtsprechung

BGH 15.10.2015, GRUR 2016, 416 – Ecosoil

„ ... Im Fall des Lizenzkaufs ist der Lizenzvertrag iSv § 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** gezahlt hat.“

## – Ecosoil

### Sachverhalt:



- Dogmatische Kritik: Lizenz und Kauf?
- Risikoverteilung: K muss unkündbare Gratislizenz dulden
- wirtschaftliche Bedeutung: faktisch eine „Markenteilung“



## 3. Reaktion der Praxis **Vertragsgestaltung**

*„Soweit möglich, sollte die Gewährung von Unterlizenzen immer von der vorherigen Zustimmung des Rechtsinhabers **abhängig gemacht** werden. Ggfl. sollte der Hauptlizenznehmer ferner verpflichtet werden, im Unterlizenzvertrag die Existenz der Unterlizenz an den Bestand der Hauptlizenz zu knüpfen, z.B. indem bei Wegfall der Hauptlizenz ein **Sonderkündigungsrecht** oder eine auflösende Bedingung vereinbart wird.“*

Cepl, GRUR Prax 2012, 393:

### Regelungsbedarf

- Verknüpfung von Lizenzvertrag und Lizenz
- Zustimmungsvorbehalt zu Unterlizenz
- Vertragsübernahme

### Probleme

- ➔ Transaktionskosten
- ➔ Altverträge

## 3. Reaktion der Praxis **Zwischenergebnis**

„Jede *neue Leitentscheidung* zwingt den *rationalen Schutzrechtsinhaber*, eine weitere Klausel in seine Vertragsmuster einzufügen, bspw. um sicherzustellen, dass die Unterlizenz im Fall der Kündigung der Hauptlizenz entfällt.“

Christian Stoll, IP in Context :

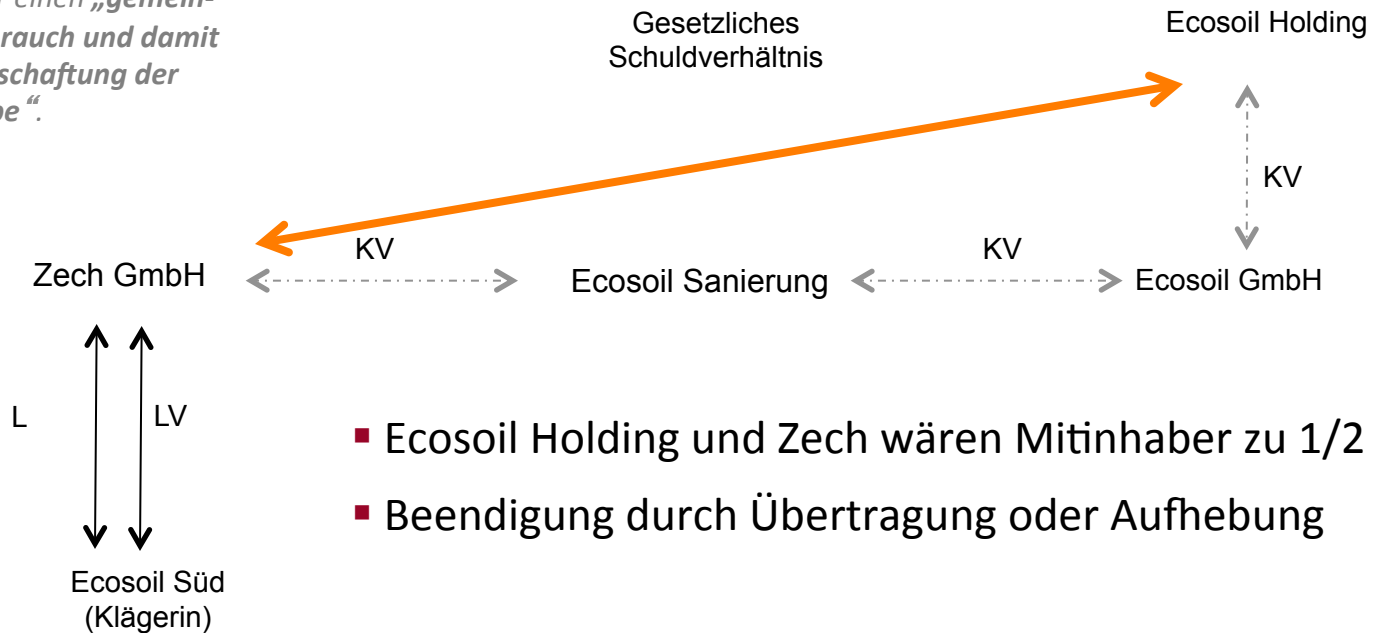
### Kernproblem:

- Fehlschluss von Insolvenzproblematik auf LG – LN
- Generelle wirtschaftliche Unterlegenheit des Lizenznehmers fragwürdig
- Trennung von Lizenz und Lizenzvertrag belastet Parteien
- Verfehlte Modifikation des gesetzlichen Leitbilds

## 4. Mitinhaberschaft Anwendung auf Ecosoil

BGH 15.10.2015, GRUR 2016, 416 – Ecosoil

„je Beklagte verteidigt sich mit einem eigenen unkündbaren und unentgeltlichen Nutzungsrecht, 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“.



- Ecosoil Holding und Zech wären Mitinhaber zu 1/2
- Beendigung durch Übertragung oder Aufhebung

## 4. Mitinhaberschaft

### § 745 BGB

(1) Durch **Stimmenmehrheit** kann eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Die Stimmenmehrheit ist nach der Größe der Anteile zu berechnen.

(3) Eine wesentliche Veränderung des Gegenstands kann nicht beschlossen oder verlangt werden. **Das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen kann nicht ohne seine Zustimmung beeinträchtigt werden.**

## Bruchteilsgemeinschaft, §§ 741 ff. BGB

### Mitinhaberschaft an Schutzrechten:

- Begründung: Keine gemeinsame Verwertung
- Nutzung: ohne Beeinträchtigung der übrigen Mitinhaber
- Lizenzerteilung: nur durch Mehrheitsbeschluss
- Minderheitenschutz
- Aufhebung: Übertragung oder Zivilteilung

### Problem:

- Anwendbarkeit auf Marken und Urheberrechte?

## 5. Zusammenfassung **Übertragung oder Lizenz**

### Mitinhaberschaft

- Alternative für enge Kooperation
- dingliches Recht
- Nutzung aus eigenem Recht
- unkündbar (nur Aufhebungsanspruch)
- Insolvenzfest

### Lizenz

- Nutzung eines fremden Schutzrechts
- Vertrag / Dauerschuldverhältnis
- kündbar (aus wichtigem Grund, § 314 BGB)
- (leider) nicht insolvenzfest
- Aber: kein Risiko für Bestandsfestigkeit / Kosten

## 5. Ausblick



## Handlungsempfehlung

### Reformbedarf

**Bis dahin** sollte jeder Rechtsinhaber in seine Lizenzverträge **hineinschreiben**, dass

- die außerordentliche Kündigung stets zulässig bleibt und das Nutzungsrecht beendet;
- Unterlizenzen nur unter der auflösender Bedingung des Bestands der Hauptlizenz erteilt werden dürfen und
- die Übertragung des Schutzrechts / der Lizenz zu einer Vertragsübernahme führt.

## Kontakt

## Universität Osnabrück

**Prof. Dr. Mary-Rose McGuire**

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,  
Recht des Geistigen Eigentums sowie  
deutsches und europäisches Zivilprozessrecht  
[mmcguire@uos.de](mailto:mmcguire@uos.de)

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

