

---

DGRI e. V. • Emmy-Noether-Straße 17 • D-76131 Karlsruhe

---

Bundesministerium der Justiz  
Referat R A 6 – Insolvenzrecht  
- z.Hd. Herrn Dr. Wimmer -  
- z. Hd. Frau Barbara Fellenberg –  
Mohrenstr. 37

10117 Berlin

*Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit*  
1. Vorsitzender  
Rechtsanwalt  
Oranienstraße 164, D-10969 Berlin

Telefon: +49-30-61 68 94 09  
Telefax: +49-30-61 68 94 56  
E-Mail: [abrandi-dohrn@boetticher.com](mailto:abrandi-dohrn@boetticher.com)

Per Mail vorab: [Fellenberg-ba@bmj.bund.de](mailto:Fellenberg-ba@bmj.bund.de)

Berlin, den 14. März 2012

### **Neuregelung zu § 108a InsO-E, Referentenentwurf des BMJ vom 18. Januar 2012**

**Hier: Stellungnahme der *Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI)***

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Herr Dr. Wimmer,  
sehr geehrte Frau Fellenberg,

Die **Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI)** ist eine der in Deutschland führenden unabhängigen wissenschaftlichen Vereinigungen im Bereich des IT-Rechts. Zu ihren Mitgliedern zählen Richter, Rechtsanwälte, Rechtswissenschaftler, Firmenjuristen der IT-Branche und IT-Techniker. Sie befasst sich mit Fragen im Bereich der Schnittstelle zwischen Informatik- und EDV-Recht einerseits sowie Recht und Wirtschaft andererseits. Sie fördert die Zusammenarbeit von Lehre, Forschung, Gesetzgebung und Praxis in allen Fragen der Informationstechnik. Sie begleitet Gesetzgebungsvorhaben als neutrale Institution und ist nicht den Partikularinteressen einzelner Unternehmen oder Branchen verpflichtet.

Die DGRI befasst sich – insbesondere über ihren Fachausschuss Vertragsrecht – seit vielen Jahren mit allen Fragen des Lizenzvertragsrechts. Auf den Sitzungen vom 13.2. und 28.2.2012 in München hat sich ein Ausschuss des Fachausschusses Vertragsrecht mit dem vorliegenden Entwurf des Bundesjustizministeriums beschäftigt.

In Deutschland gibt es mehr als 35.000 Unternehmen in der Softwareindustrie. Davon sind ca. 34.000 Kleinunternehmen. Die Branche wird also nicht von wenigen großen, weltweit tätigen Unternehmen wie SAP, Software AG oder Microsoft, sondern auch von vielen kleinen Firmen geprägt, die für ihren Geschäftsbetrieb auf stabile Rahmenbedingungen angewiesen sind. Die Behandlung von Softwarelizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers ist daher gerade für diese Unternehmen von großer

---

\* An der Erstellung dieser Stellungnahme waren u.a. folgende Kollegen federführend beteiligt: RAin Dr. Truiken Heydn, RA Dr. Mathias Lejeune, RA Dr. Hans-Werner Moritz, RA Dr. Oliver Scherenberg, RA Prof. Dr. Jochen Schneider, RA Dr. Thomas Stögmüller.

Bedeutung. BITKOM schätzt, dass der Anteil der Software- und IT-Dienstleistungsbranche an der Gesamtbeschäftigung von 1,42 Prozent (2007) auf 2,72 Prozent im Jahre 2030 ansteigen wird und bis zu 452.000 neue Arbeitsplätze in diesem Segment geschaffen werden<sup>1</sup>. Die berechtigten Interessen der Software- und IT-Dienstleistungsbranche sollten deshalb bei der vorliegenden Thematik ihrem Gewicht entsprechend berücksichtigt werden.

Der DGRI liegt der folgende Entwurf des Bundesjustizministeriums vor, der Gegenstand dieser Stellungnahme ist:

*„§ 108a InsO-E  
Schuldner als Lizenzgeber*

- (1) *Lehnt der Insolvenzverwalter nach § 103 die Erfüllung eines Lizenzvertrages ab, den der Schuldner als Lizenzgeber geschlossen hat, so kann der Lizenznehmer binnen eines Monats, nachdem die Ablehnung zugegangen ist, vom Verwalter oder einem Rechtsnachfolger den Abschluss eines neuen Lizenzvertrages verlangen, der dem Lizenznehmer zu angemessenen Bedingungen die weitere Nutzung des geschützten Rechts ermöglicht. Bei der Festlegung der Vergütung ist auch eine angemessene Beteiligung der Insolvenzmasse an den Vorteilen und Erträgen des Lizenznehmers aus der Nutzung des geschützten Rechts sicherzustellen; die Aufwendungen des Lizenznehmers zur Vorbereitung der Nutzung sind zu berücksichtigen, soweit sie sich werterhöhend auf die Lizenz auswirken.*
- (2) *Handelt es sich bei dem Vertrag, den der Schuldner als Lizenzgeber geschlossen hat, um einen Unterlizenzvertrag und lehnt der Insolvenzverwalter gegenüber dem Hauptlizenzgeber die Erfüllung des Lizenzvertrages ab, so kann ein Unterlizenznehmer des Schuldners vom Hauptlizenzgeber den Abschluss eines Lizenzvertrages nach den in Absatz 1 genannten Bedingungen verlangen. Liegen Tatsachen vor, aus denen sich ernsthafte Zweifel ergeben, dass der Unterlizenznehmer seine Verpflichtungen aus dem Vertrag wird erfüllen können, so kann der Hauptlizenzgeber den Abschluss von einer Sicherheitsleistung abhängig machen.*
- (3) *Der Lizenznehmer ist berechtigt, bis zum Abschluss eines neuen Lizenzvertrags das lizenzierte Recht gemäß dem bisherigen Lizenzvertrag zu nutzen. Wird innerhalb von 3 Monaten nach Zugang der Aufforderung des Lizenznehmers zum Neuabschluss des Lizenzvertrags kein neuer Lizenzvertrag abgeschlossen, so ist die weitere Nutzung nur zulässig, wenn*
  - (1) *eine Vergütung gezahlt wird, deren Höhe sich nach den Anforderungen von Absatz 1 bemisst, und*
  - (2) *der Lizenznehmer spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nachweist, dass er gegen den Verwalter, im Fall des Absatzes 2 gegen den Hauptlizenzgeber, Klage auf Abschluss eines Lizenzvertrags erhoben hat.*

*Wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren, wirkt der neue Vertrag auf den Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zurück.“*

## **1. Grundlegende Befürwortung der Gesetzesinitiative des BMJ**

Die DGRI begrüßt es sehr, dass das Bundesjustizministerium die Problematik der Insolvenz des Lizenzgebers und deren Folgen für die dem Lizenznehmer vor der Insolvenz eingeräumten Nutzungs-

<sup>1</sup> Vgl. [www.bitkom.org/de/themen/65158\\_62664.aspx](http://www.bitkom.org/de/themen/65158_62664.aspx)

und Verwertungsrechte wieder aufgreift und an die Initiative aus dem Jahre 2007 anknüpft, die vom Bundestag in der damaligen Legislaturperiode nicht mehr fertig gestellt werden konnte. Mit dem Gesetzesentwurf könnte das deutsche Recht dem Recht anderer wichtiger Industrienationen angeglichen werden.<sup>2</sup>

Wie insbesondere die vielfältigen Ansätze in der Literatur<sup>3</sup> zeigen, wird die seit der Einführung der Insolvenzordnung zum 1.1.1999 geltende Rechtslage, die es nach weit verbreiteter Ansicht dem Insolvenzverwalter des Lizenzgebers erlaubt, dem Lizenznehmer nach § 103 InsO die eingeräumten Nutzungs- und Verwertungsrechte zu entziehen, als problematisch und ungerecht empfunden, zumal unter Geltung der Konkursordnung bis zum Jahre 1999 die Konkursfestigkeit von Lizenzverträgen anerkannt war<sup>4</sup>. Diese Problematik hat in der Praxis für Softwareüberlassungsverträge eine überragende Bedeutung. Es ist sicher kein Zufall, dass dem einzigen Fall, den der BGH zu dieser Thematik entschieden hat,<sup>5</sup> ein Sachverhalt zugrunde lag, dessen zentraler Gegenstand ein Softwareüberlassungsvertrag war. Neben Patentlizenz-, Markenlizenz- und anderen Lizenzverträgen müssen die Besonderheiten von Softwareüberlassungsverträgen<sup>6</sup> bei der Formulierung des § 108a InsO-E berücksichtigt werden.

Die DGRI ist allerdings der Auffassung, dass der Entwurf des Bundesjustizministeriums den Anforderungen der Praxis nicht gerecht wird und deshalb signifikant geändert werden sollte:

## 2. Bewertung des vorliegenden Entwurfs

### 2.1 Der verfahrensrechtliche Lösungsansatz

Der konzeptionelle Ansatz des Diskussionsentwurfs sieht vor, dass zunächst alle im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung bestehenden Lizenzen vom Insolvenzverwalter beendet werden können und dann neue Lizenzen in Einzelverhandlungen mit dem Insolvenzverwalter oder mehreren Rechtsnachfolgern und Hauptlizenzgebern - ggfs. durch Erheben von Leistungsklagen - mit neuen Bewertungsansätzen wieder hergestellt werden müssen. Dieses Konzept verursacht zunächst einen immensen Aufwand an Zeit und Kosten für alle Beteiligten. Es schafft zudem erhebliche Rechtsunsicherheit, ob und zu welchen Konditionen Lizenzen in der Insolvenz des Lizenzgebers wieder hergestellt werden können und mindert damit den ursprünglichen Wert der Lizenz. Auch systematisch ist das Wahlrecht des Insolvenzverwalters - gekoppelt mit dem Anspruch des Betroffenen auf Neuabschluss des beendeten Vertrages zu veränderten Konditionen - ein absoluter Fremdkörper, der seinesgleichen im Vertragsrecht und auch in der Insolvenzordnung sucht. Ein ausreichend zwingender Grund, dennoch eine solche neue Systematik einzuführen, ist nach Ansicht der DGRI nicht gegeben. Zudem ist dieser Ansatz nicht verursachungsgerecht, weil nicht der Lizenznehmer, sondern der Lizenzgeber in Insolvenz geraten ist und damit das zu lösende Problem aus der Sphäre des Lizenzgebers stammt.

Lösungen sollten daher im Rahmen der bestehenden, praxiserprobten Systematik gesucht werden, wobei neben den Interessen der Masse die Schutzbedürftigkeit des Lizenznehmers als eigentlicher Antrieb für die gesetzliche Neuregelung im Blick zu behalten ist.

<sup>2</sup> Zur Rechtslage in den USA und Japan, siehe *Dengler/Gruson/Spielberger*, NZI 2006, 677ff; zuletzt *In Re Qimonda*, Bkr. Ct. E.D. Va. 28.10.2011, CRI 2012, 26

<sup>3</sup> Vgl. insoweit nur bei *Fezer*, WRP 2004, 793ff; *Berger*, CR 2006, 505ff; *Plath*, CR 2005, 613ff; *Wallner*, NZI 2002, 70ff; *Scherenberg*, Lizenzverträge in der Insolvenz des Lizenzgebers unter besonderer Berücksichtigung des Wahlrechts des Insolvenzverwalters nach § 103 Abs. 1 InsO, Dissertation Hamburg 2005, veröffentlicht als Band 26 der Schriftenreihe zum Recht des Geistigen Eigentums, Berlin

<sup>4</sup> Siehe auch Begründung zum Entwurf zu § 108a InsO-E

<sup>5</sup> BGH 17.11.2005 – Az.: IX ZR 162/04, CR 2006, 151ff m. Anm. *Plath/Scherenberg*

<sup>6</sup> Einschließlich von Erstellungs- und Anpassungsverträgen

Als oberstes Prinzip der gesetzlichen Neuregelung sollte folgende Maxime stehen: Bereits eingeräumte Nutzungsrechte an gewerblichen Schutzrechten, Urheberrechten oder vergleichbaren immateriellen Rechtsgütern bleiben von der Insolvenz des Lizenzgebers unberührt<sup>7</sup>. Der Insolvenzverwalter hat damit keine Möglichkeit, dem Lizenznehmer das Nutzungsrecht zu entziehen. Denn der Lizenznehmer ist aufgrund des Charakters der immateriellen Rechtsgüter als absolutes Recht nicht in der Lage, sich nach Beendigung des Lizenzvertrages adäquaten Ersatz zu beschaffen. Das allein zeigt bereits die Zwangslage des Lizenznehmers und sein Bedürfnis nach Erhalt seiner Rechtsposition. Vergleichbare Zwangslagen bestehen in den schon jetzt in § 108 Abs. 1 InsO normierten Ausnahmefällen nicht, dennoch wurde dort aufgrund übergeordneter Interessen das Wahlrecht des Insolvenzverwalters ausgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund müssen auch gewährte Lizenzen von der Insolvenz des Lizenzgebers unberührt bleiben. In den Fällen, in denen zwischen der vertraglich vereinbarten Vergütung des Lizenzgebers und einer marktüblichen Vergütung ein auffälliges Missverhältnis besteht, könnte - soweit der Gesetzgeber nicht die Regeln des Anfechtungsrechts insoweit für einen ausreichenden Interessenausgleich hält - dem Interesse der Masse und damit der Gesamtheit der Insolvenzgläubiger dadurch Rechnung getragen werden, dass der Insolvenzverwalter eine angemessene Vergütung verlangen können soll. Der Bestand der Nutzungsrechtseinräumung bliebe unberührt. Die angemessene neue Vergütung wäre dabei ausschließlich an den Vor- und Nachteilen des eingeräumten Nutzungsrechts für den Lizenznehmer zu messen, wobei auch infolge der Insolvenzeröffnung eingetretene neue Umstände wie etwa die Einstellung des Geschäftsbetriebes des Lizenzgebers berücksichtigt werden könnten (dazu nachfolgend). Dagegen soll die Eröffnung des Insolvenzverfahrens allein kein allgemeines Besserungsrecht zugunsten der Masse bewirken.

Abgesehen von Fällen, in denen die vereinbarten Lizenzgebühren von Anfang an unangemessen niedrig waren, sind Fälle denkbar, in denen das lizenzierte Recht durch den Lizenzvertrag selbst und nachfolgende Investitionen des Lizenznehmers eine Wertsteigerung erfahren hat. Würde man die eigene Leistung des Lizenznehmers jetzt als Rechtfertigung für Nachforderungen benutzen und damit eine höhere Lizenzgebühr zu begründen versuchen, müsste der Lizenznehmer faktisch für seine eigene Leistung erneut zahlen. Es müssen neben einer Steigerung der Werthaltigkeit des lizenzierten Rechts in der Zeit zwischen Abschluss des Lizenzvertrages und dem Insolvenzfall also weitere, wertsteigernde Faktoren hinzu treten, um eine Erhöhung der Lizenzgebühr zu rechtfertigen. Denkbar ist umgekehrt, dass das Nutzungsrecht an Wert verliert, wenn die vereinbarten Nebenpflichten (z.B. Software-Updates, Mitarbeiterschulungen etc.) etwa in Folge der Einstellung des Geschäftsbetriebes des insolventen Lizenzgebers wegfallen.

Die Initiativpflicht und damit die Beweislast für die Angemessenheit einer Erhöhung der Lizenzvergütung sollte – entsprechend dem Konzept der §§ 32, 32a UrhG – bei demjenigen liegen, der die Erhöhung der Vergütung verlangt, hier also dem Insolvenzverwalter. Dieses Regelungskonzept der §§ 32, 32a UrhG hat die Begründung des vorliegenden Gesetzesentwurfs ausdrücklich als Modell herangezogen. Dieses Modell lässt sich ohne weiteres auf alle gewerblichen Schutzrechte übertragen.

Die Zuweisung der Initiativ-Pflicht zum Insolvenzverwalter und die neue Grundregel, dass bereits eingeräumte Nutzungsrechte unberührt bleiben, ändern nichts am Grundsatz des § 103 InsO, dass Lizenzverträge in der Insolvenz undurchsetzbar werden, soweit sie noch nicht erfüllt sind und der Insolvenzverwalter die Nichterfüllung gewählt hat. So sind z.B. noch nicht erfüllte Pflegeleistungen und Weiterentwicklungspflichten nicht mehr durchsetzbar. Die Masse wird also nicht durch die Erfüllung von Ansprüchen des Lizenznehmers geschmälert. Gleichzeitig muss aber auch der Lizenznehmer nichts von dem zurückgewähren, was er unter dem Lizenzvertrag bereits erhalten hat, nämlich die ihm erteilte Lizenz (sofern der Insolvenzverwalter den Lizenzvertrag nicht gemäß §§ 129 ff InsO anfechten kann). Ebenso wie in § 32a Abs. 3 Satz 3 UrhG bleiben vom Schuldner unentgeltlich eingeräumte einfache Nutzungsrechte für jedermann (wie bei Open Content-Aktivitäten und Open Source Software) zugunsten des Lizenznehmers bestehen.

<sup>7</sup> So schon *Scherenberg*, a.a.O. bei FN 3, S. 127ff

## 2.2 Anknüpfung an den Begriff „Lizenzvertrag“

Anknüpfungspunkt des Entwurfs ist ein „Lizenzvertrag“. Der Begriff „Lizenz“ ist jedoch trotz jahrzehntelanger Diskussion immer noch unklar.<sup>8</sup> Für patent- und markenrechtliche Verträge zur Einräumung von Nutzungsrechten mag insoweit kein dringender Klärungsbedarf bestehen. Für Softwareverträge ist das aber anders. Denn nach ständiger Rechtsprechung und h.M.<sup>9</sup> ist bei Softwareüberlassungsverträgen zu unterscheiden, ob dem Lizenznehmer ein dauerhaftes oder nur ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht eingeräumt wird:

(i) Softwareüberlassungsverträge, die eine dauerhafte, zeitlich unbefristete Nutzung gewähren und bei denen die Bezahlung im Wege einer Einmalzahlung erfolgt, werden von der Rechtsprechung und der h.M. in der Literatur als Kaufverträge angesehen.<sup>10</sup>

(ii) Softwareüberlassungsverträge, die nur eine zeitlich befristete Nutzung einräumen oder bei denen die Bezahlung durch Gebühren erfolgt, die pro rata temporis entrichtet werden, werden schuldrechtlich nach Mietvertragsrecht beurteilt.<sup>11</sup> Nur bei diesem Vertragstyp dürfte nach herkömmlicher Auffassung der Begriff „Lizenzvertrag“ überhaupt zutreffend sein<sup>12</sup>.

Vor dem Hintergrund der eigenständigen Einordnung der „Softwarelizenzverträge“ besteht die Notwendigkeit - zumindest in der Gesetzesbegründung - klarzustellen, dass jedenfalls Softwareüberlassungsverträge, denen ein kaufrechtlich ausgestalteter Nutzungsrechtsvertrag zugrunde liegt, nicht von der Regelung des vorgeschlagenen § 108a InsO-E erfasst werden sollen. Für solche Verträge kann zudem eine Vergütungsanpassung dann nicht mehr in Betracht kommen, wenn sie schon erfüllt wurden. Dieser Fall wird in Abs. 2 S. 2 des nachfolgenden Formulierungsvorschlags erfasst.

Die DGRI schlägt deshalb vor, den Gesetzesentwurf wie folgt zu ändern, mindestens aber in der Begründung zum Gesetzesentwurf eine deutliche Klarstellung vorzunehmen.

*„(1) Ein vom Schuldner abgeschlossener Vertrag, in dem der Schuldner als Berechtigter Nutzungs-, Bearbeitungs- oder Verwertungsrechte über gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte, Know-How oder vergleichbare Rechte eingeräumt hat, besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse insoweit fort, als der anderen Partei die Nutzungs-, Bearbeitungs- oder Verwertungsrechte eingeräumt wurden.“*

*„(2) Besteht zwischen der vertraglich vereinbarten Vergütung und einer marktüblichen Vergütung ein auffälliges Missverhältnis, so kann der Insolvenzverwalter eine Anpassung der Vergütung verlangen; in diesem Fall kann die andere Vertragspartei den Vertrag fristlos kündigen. Diese Vorschrift gilt nicht für Verträge, in denen Nutzungs-, Bearbeitungs- oder Verwertungsrechte auf Dauer eingeräumt und vor Insolvenzantrag an den Erwerber übertragen wurden.“*

<sup>8</sup> *Marly*, Praxishandbuch Softwarerecht, 5. Auflage, Rdnr. 652 und *Hilty*, MMR 2003, 3ff, 8

<sup>9</sup> Siehe die ausführlichen Darstellungen bei *Schneider*, Handbuch des EDV Rechts, 4. Auflage 2009, Teil D Rdnr. 14ff und *Marly*, a.a.O. bei FN 8 Rdnr. 614

<sup>10</sup> Siehe zuletzt BGH 15.11.2006, CR 2006, 75ff m. Anm. *Lejeune* sowie in der Literatur nur *Schneider*, a.a.O. bei FN 9; *McGuire*, GRUR 2009, 13, 20, 21; *Weber/Hötzel* NZI 2011, 432, 433

<sup>11</sup> Zuletzt BGH a.a.O. bei FN 10

<sup>12</sup> *Schneider*, a.a.O. bei FN 9 Teil J Rdnr. 52; *Schuhmacher*, CR 2000, 641ff; *Lejeune*, in *Ullrich/Lejeune* (Hrsg.), Der Internationale Softwarevertrag, 2. Auflage 2006, Teil I Rdnr. 277. Vgl. unten Nr. 3.4 zu der möglicherweise neuen dogmatischen Einordnung der Lizenzverträge allgemein durch die BGH-Entscheidungen „Reifen Progressiv“ und „Vorschaubilder“.

### 3. Erläuternde Anmerkungen

#### 3.1 Das Erfordernis „angemessener Bedingungen“

§ 108a Abs. 1 InsO-E sieht den Abschluss eines neuen Lizenzvertrages „zu angemessenen Bedingungen“ vor, um dem Lizenznehmer die weitere Nutzung des lizenzierten Rechts zu ermöglichen. Dies impliziert, dass praktisch der gesamte Vertrag, nicht nur etwa die Vergütung neu zu verhandeln ist. Es erscheint wenig praktisch, jeweils einen kompletten Vertrag neu auszuhandeln, obwohl es einen möglicherweise länger praktizierten, bislang erfolgreich durchgeführten Vertrag gibt. Deshalb schlägt die DGRI vor, nur die Vergütung als Gegenstand einer Forderung seitens des Insolvenzverwalters im Gesetz festzuschreiben. Gleichzeitig soll aber die Nutzungsrechtseinräumung als solche bestehen bleiben, mit der Folge, dass nur darüber zu verhandeln ist, ob die bisherige Vergütung zu einem angemessenen Ergebnis führt. Es bleibt der Parteidisposition überlassen, ob sie bei dieser Gelegenheit auch andere vertragliche Bestimmungen neu verhandeln.

Die Formulierung, dass eine Anpassung der Vergütung gefordert werden kann bzw. nachzuverhandeln ist, nimmt die Wertung der §§ 32, 32a UrhG auf. Die Ausgangssituation ist dort zwar eine andere, so dass kein direkter Verweis auf §§ 32, 32a UrhG vorgeschlagen wird. Angesichts der zu §§ 32, 32a UrhG ergangenen Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass in der Rechtspraxis keine unüberwindlichen Hindernisse bei der Ermittlung der „Angemessenheit“ entstehen und welche Faktoren dabei ggf. zu berücksichtigen sind. Dagegen ist es außerordentlich schwierig und kaum Gegenstand gerichtlicher Überprüfung, einen Vertrag insgesamt auf seine Angemessenheit hinsichtlich seiner Bedingungen zu prüfen. Die DGRI hat begründete Zweifel daran, dass die Regelung, wie sie derzeit vorgeschlagen wird, praktisch handhabbar - oder auch nur rechtlich vorhersehbar - sein wird. Der Vorschlag der DGRI wird dagegen in der Praxis dazu führen, auch andere Themen des Vertragsverhältnisses in die Nachverhandlungen einzubeziehen, insbesondere die Pflege.

#### 3.2 Auswirkungen auf Pflegeverträge

Es kann sich aber empfehlen, die auf dem Beschaffungsvertrag, mit dem die Rechtseinräumung erfolgte, aufbauenden zusätzlichen Vertragsverhältnisse in die Regelung des § 108a InsO-E einzubeziehen und insofern für Rechtssicherheit zu sorgen. Dies gilt vor allem für die Pflege. Pflegeverträge können verschiedene Leistungsinhalte haben<sup>13</sup>. Man kann grob wie folgt unterscheiden:

- Überlassung spezieller Weiterentwicklungen für den jeweiligen Lizenznehmer an Teilen der überlassenen Software
- Überlassung neuer (allgemeiner) Versionen für alle Lizenznehmer
- Allgemeine Beratungsleistungen (z.B. Hot Line Services)

Die DGRI ist der Auffassung, dass die bis zur Eröffnung der Insolvenz gewährten Nutzungsrechte an neuen Versionen oder speziellen Weiterentwicklungen für den Lizenznehmer auch bei Pflegeverträgen insolvenzfest sein sollten, soweit in diesen entsprechende Nutzungsrechtseinräumungen enthalten sind. Die DGRI ist aber auch der Auffassung, dass dem Lizenznehmer nach Insolvenzeröffnung keine weiteren Leistungen, wie z.B. die Überlassung neuer Versionen, zustehen sollten. Dies entspricht auch der Lebenswirklichkeit insofern, als nach Insolvenzeröffnung der Geschäftsbetrieb des Lizenzgebers oft nicht weitergeführt werden kann, weil die maßgeblichen Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, bzw. von einzelnen Kunden abgeworben werden. Es bleibt dann letztlich dem Geschick des Insolvenzverwalters überlassen, ob er den Geschäftsbetrieb zumindest teilweise

<sup>13</sup> siehe bei *Schneider* a.a.O. bei FN 9 Teil K Rdnr. 1ff

weiterführen und im Rahmen von bereits vor Insolvenzeröffnung abgeschlossenen Pflegeverträgen weitere Leistungen anbieten kann oder nicht.

Wünschenswert wäre eine gesetzliche Lösung für die Fälle, in denen der Insolvenzverwalter den Geschäftsbetrieb weiterführt, bei einzelnen Pflegeverträgen aber die Nichterfüllung wählt - sei es aus Vergütungsgründen, sei es im Interesse potentieller Übernehmer des insolventen Unternehmens. Diese Situation kann für die betroffenen Softwareverwender zu großen Problemen führen und stellt ein ganz erhebliches Risiko für die Wirtschaft dar. Dieses Problem könnte durch einen weiteren Abs. 3 entschärft werden. Ergänzend schlägt die DGRI zu § 108a InsO-E zusätzlich als Abs. 3 vor:

- (3) Führt der Insolvenzverwalter den Geschäftsbetrieb des Schuldners fort oder überträgt er diesen auf einen Dritten, so gelten die Absätze 1 und 2 auch für Verträge, aufgrund derer der Erwerber der Nutzungs-, Bearbeitungs- oder Verwertungsrechte Leistungen des Veräußerers dieser Rechte und andere Leistungen erhält, die langfristig die wirtschaftliche Nutzung dieser Rechte ermöglichen oder erhalten sollen, insbesondere für Softwarepflegeverträge.

Diese Regelung vermeidet auch die sich sonst ergebende Diskrepanz in der rechtlichen Behandlung von in einem gesonderten Vertrag abgeschlossenen Pflegeverträgen einerseits und Pflegeverträgen, die Teil des Softwarelizenzvertrags selbst sind, andererseits.

### 3.3 Auswirkungen auf die Überlassung des Quellcodes

Eine weitere Kontroll-Überlegung betrifft den Quellcode. Es ist bei größeren Projektverträgen/ Vertriebsverträgen durchaus üblich, Vorkehrungen und Vereinbarungen hinsichtlich des Quellcodes zugunsten bestimmter Kunden zu treffen. Die Praxis kennt verschiedene Vertragsvarianten bzw. Strukturmodelle. Der BGH hat mit seiner Entscheidung vom 17.11.2005<sup>14</sup> einen Weg aufgezeigt, wie eine solche Vereinbarung strukturell beschaffen sein könnte, nämlich als aufschiebend bedingte Verfügung über zukünftig erst entstehende Software-Versionen, allerdings kombiniert mit einer dann noch zu zahlenden Vergütung. Dieses Modell fügt sich nahtlos ein in das von der DGRI vorgeschlagene Konzept einer Anpassung der Vergütung (statt „angemessener Bedingungen“) und einer Parallelwertung zu §§ 32, 32a UrhG. Der BGH hat in der vorgenannten Entscheidung festgestellt, dass eine Verfügung unter einer aufschiebenden Bedingung und für zukünftig entstehende Software-Versionen „insolvenzfest“ ist.

Auf Basis dieser Rechtsprechung können die Parteien des Ausgangsvertrages bereits durch geeignete vertragliche Gestaltung Vorkehrungen für einen etwaigen Insolvenzfall treffen. Dazu gehört die Hinterlegung (zur späteren Herausgabe) einer Quellcode-Kopie durch eine Quellcode-Hinterlegungsstelle (sog. „Escrow-Agent“). Voraussetzung dafür ist aber, dass das Nutzungsrecht des Lizenznehmers im Insolvenzfall weiter besteht. Der bisherige Entwurf des § 108a InsO-E würde jedoch dazu führen, dass aufgrund der dort vorgesehenen Novation sämtliche Vorausabtretungen ihre Wirksamkeit verlieren<sup>15</sup>.

Der Vorschlag der DGRI ermöglicht hingegen den Parteien, das Recht, mittels des Quellcodes Bearbeitungen vorzunehmen, in insolvenzfester Weise im Vertrag festzuschreiben, insbesondere auch aufschiebend bedingt für den Zeitpunkt, zu dem der Vertrag evtl. gekündigt wird. Entsprechende Regelungen können auch in den Vertrag zur Hinterlegung und in den Vertrag mit der Quellcode-Hinterlegungsstelle aufgenommen werden.

<sup>14</sup> a.a.O. bei FN 5

<sup>15</sup> siehe Begründung zum Gesetzentwurf, S. 40

### 3.4 Das Argument der „Dinglichkeit“ von Nutzungsrechten

In der Literatur<sup>16</sup> wurde zuletzt ausgeführt, dass Nutzungsrechten - und zwar nicht nur ausschließlichen sondern auch nicht ausschließlichen Nutzungsrechten - dinglicher Charakter jedenfalls im Hinblick auf ihre insolvenzrechtliche Behandlung zukommt und damit im Falle der Insolvenz § 103 InsO schon deshalb nicht mehr anwendbar sei, weil der schuldrechtliche Vertrag durch die Einräumung des dinglichen Nutzungsrechts (einseitig vollständig) erfüllt sei. Es lässt sich derzeit noch nicht absehen, ob sich diese, auf überzeugenden Argumenten fußende Ansicht durchsetzen wird. Der Vorschlag der DGRI, der voraussetzt, dass die vor Eintritt der Insolvenz eingeräumten Nutzungsrechte insolvenzfest sind, steht jedenfalls in Einklang sowohl mit dieser Auffassung, als auch mit der herkömmlichen Auffassung, dass Nutzungsrechten insolvenzrechtlich lediglich schuldrechtlicher Charakter zukommt. Nach dem Vorschlag der DGRI bedarf auch keiner Klärung, ob dingliche Nutzungsrechte trotz ihres dinglichen Charakters in ihrem Bestand vom Bestand des zugrunde liegenden schuldrechtlichen Vertrages abhängig sind.

### 3.5 Die Diskussionen um die Auslegung von § 69d Abs. 1 UrhG

Der Vorschlag der DGRI erweist sich auch als vorzugswürdig vor dem Hintergrund der ausstehenden Entscheidung des EuGH gemäß Art. 267 AEUV zur Auslegung des § 69d Abs. 1 UrhG in Folge eines Vorabentscheidungsersuchens des BGH<sup>17</sup>. Falls der EuGH eine der Vorlagefragen dahin entscheidet, dass derjenige, der nicht über ein vertragliches Nutzungsrecht verfügt, ein Computerprogramm, das sich in seinem Besitz befindet, aufgrund eines gesetzlichen Nutzungsrechts gemäß Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24/EG (umgesetzt in § 69d Abs. 1 UrhG) nutzen darf, dann ginge der derzeitige Gesetzesentwurf ins Leere, denn der Nutzer könnte in diesem Fall die Software auch ohne Abschluss eines neuen Lizenzvertrags weiternutzen.

Nach dem Vorschlag der DGRI, dass die vertragliche Nutzungsrechtseinräumung als solche bestehen bleibt und der Insolvenzverwalter die Initiative ergreifen muss, wenn er eine Anpassung der Vergütung verlangen will, stellt sich dieses Problem nicht.

### 3.6 Die Regelung im US-Vergleich

Die bisherige Regelung, die es nach weit verbreiteter Meinung dem Insolvenzverwalter ermöglicht, dem Lizenznehmer die Nutzungsrechte nach § 103 InsO zu entziehen, ist international gesehen kein anerkanntes Regelungsmodell; dies gilt insbesondere für das Rechtssystem der USA, dem im Bereich der Softwarelizenzverträge überragende Bedeutung zukommt. Dort hatte kürzlich der Insolvenzverwalter der insolventen Qimonda AG unter Berufung auf § 103 InsO u.a. gegenüber einigen US-amerikanischen Lizenznehmern die Wahl der Nichterfüllung erklärt und versucht, die Nichtanwendbarkeit der US-amerikanischen Regelung in Section 365(n) des US Bankruptcy Code vor einem amerikanischen Gericht durchzusetzen. Section 365(n) gewährt dem Lizenznehmer im Falle einer Nichterfüllungswahl das Recht, wahlweise den Vertrag entweder als gekündigt zu betrachten oder das Fortbestehen der Lizenzrechte zu verlangen. Der *Bankruptcy Court for the Eastern District of Virginia*<sup>18</sup> entschied, dass Section 365(n) auch bei Wahl der Nichterfüllung eines deutschen Insolvenzverwalters nach § 103 InsO im Hinblick auf Lizenzen an US Patenten anzuwenden ist. Dem gesetzlichen Schutz der Lizenznehmer von US Patenten wurde daher Vorrang vor den Interessen des Insolvenzverwalters eingeräumt.

Wie diese Entscheidung verdeutlicht, kann der Lizenzgeber im US Recht - im Gegensatz zu § 108a InsO-E - dem Lizenznehmer nicht gegen dessen Willen die weitere Nutzung der lizenzierten Produkte

<sup>16</sup> *Stöckel/Brandi-Dohrn* CR 2011, 553ff unter Berufung auf die jüngere BGH Rechtsprechung, BGH 26.3.2009, CR 2009, 767- Reifen Progressiv

<sup>17</sup> BGH, Beschluss vom 3.2.2011, MMR 2011, 305 ff.

<sup>18</sup> *In Re Qimonda*, a.a.O. bei FN 2



untersagen. Indem auch der Vorschlag der DGRI dem Weiterbestehen der Lizenz Vorrang einräumt, aber gleichzeitig dem Lizenzgeber das Recht einräumt, bei einem auffallenden Missverhältnis eine Anpassung der Vergütung zu verlangen, vermeidet der Vorschlag der DGRI Wertungswidersprüche und eine (erneute) Nichtakzeptanz gegenüber dem US-amerikanischen Regelungsmodell.


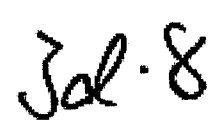
### 3.7 Vorteile für den Insolvenzverwalter

Die vom BMJ vorgeschlagene Lösung scheint die Masse auf den ersten Blick zu bevorteilen, weil diese Lösung die Lizenznehmer, die auf die Weiternutzung des Schutzrechts bzw. der Software angewiesen sind, in den Verhandlungen um eine Vertragserneuerung in eine strukturell unterlegene (weil alternativlose) Position rückt und in letzter Konsequenz zwingt, den Insolvenzverwalter zu verklagen. Es sollte aber bedacht werden, dass die Insolvenzverwalter sich bei größeren Insolvenzen kaum vor Klagen werden retten können. Dagegen überlässt der Vorschlag der DGRI es dem Insolvenzverwalter, selbst zu entscheiden, ob er den Lizenznehmer im Hinblick auf eine Anpassung der Vergütung verklagen will und gibt damit dem Insolvenzverwalter deutlich mehr Flexibilität.

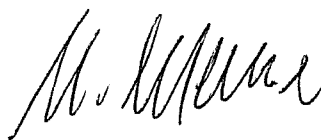
### 3.8 Vorteile für den Lizenznehmer

Aus Sicht des Lizenznehmers ist der bisherige Gesetzesentwurf insbesondere bei Standardsoftware, die in größerer Anzahl vertrieben wird, unpraktikabel, weil der Lizenznehmer die Initiative ergreifen muss, sofern er die Software weiter nutzen möchte. Dagegen ist nach dem DGRI-Vorschlag die Nutzungsrechtseinräumung zunächst insolvenzfest. Falls der Insolvenzverwalter eine Erhöhung der Vergütung verlangt, kann der Lizenznehmer entscheiden, ob er damit einverstanden ist oder die Lizenz kündigt.

Für Rückfragen und Ergänzungen steht Ihnen die DGRI gerne zur Verfügung.

Dr. Anselm Brandi-Dohrn  
Vorsitzender der DGRI e.V.



Dr. Mathias Lejeune  
Co-Leiter Fachausschuss Vertragsrecht



Dr. Thomas Stögmüller  
Co-Leiter Fachausschuss Vertragsrecht