

Stellungnahme
für die Anhörung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages am
23. April 2008

zu

§ 108 a InsO (RegE)
Schuldner als Lizenzgeber

Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Entschuldung mittelloser Personen, zur Stärkung der Gläubigerrechte sowie zur Regelung der Insolvenzfähigkeit von Lizenzen (BT-Drs. 16/7416 Teil II)

§ 108 a
Schuldner als Lizenzgeber

Ein vom Schuldner als Lizenzgeber abgeschlossener Lizenzvertrag über ein Recht am geistigen Eigentum besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort. Dies gilt für vertragliche Nebenpflichten nur in dem Umfang, als deren Erfüllung zwingend geboten ist, um dem Lizenznehmer eine Nutzung des geschützten Rechts zu ermöglichen. Besteht zwischen der im Lizenzvertrag vereinbarten Vergütung und einer marktgerechten Vergütung ein auffälliges Missverhältnis, so kann der Insolvenzverwalter eine Anpassung der Vergütung verlangen; in diesem Fall kann der Lizenznehmer den Vertrag fristlos kündigen.

1. Die Bedeutung der Lizenzverträge für die Industrie

Lizenzverträge sind langfristige, strategische Verträge mit hohen Investitionen in innovative Technologien sowie Auswirkungen auf Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb. Solche Investitionen müssen auf einer langfristigen, sicheren Rechtsgrundlage erfolgen.

Die **Pharmaindustrie** ist aufgrund ihrer sehr hohen und weiterhin steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung von der Neuregelung besonders betroffen. Dies ist umso relevanter, als die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission Forschung und Innovation EFI in ihrem jüngst abgegebenen Bericht feststellt: „In Deutschland ist die Forschungsintensität in den meisten Sektoren der Spitzentechnologie seit Jahren zurückgegangen. Davon ausgenommen ist die Pharmazie, bei der die Forschungsintensität weiter gestiegen ist.“

Von anfangs etwa 1 bis 5 Mio. Substanzen, die in komplexen Verfahren für ein neues Medikament untersucht werden (z.B. mittels HTP Screening = High ThroughPut Screening) bleiben am Ende des Forschungsprozesses etwa 7 Substanzen übrig, die für eine Entwicklung erfolgversprechend erscheinen. Im weiteren Verlauf der Entwicklung scheidet dann weitere Substanzen, etwa wegen nicht vertretbarer Nebenwirkungen in klinischen Versuchen, aus. Nach durchschnittlich etwa 10 bis 12 Jahren ist die

Entwicklung einer Substanz abgeschlossen und das Medikament wird zur Zulassung eingereicht. Investiert wurden dafür einschließlich der Kosten für abgebrochene Forschungsansätze zwischen 500 und 800 Mio. €. Eine besonders hohe Investition fällt in der Phase III an. In dieser Phase sind heute umfassende klinische Studien mit mehreren 1000 Patienten und Kosten von 100 bis 300 Mio. € erforderlich, um die Voraussetzungen für die Zulassung des Medikaments zu erfüllen.

Einlizensierungen erfolgen auf allen Stufen des dargestellten Prozesses. Gerade junge, innovative Unternehmen (z.B. Bio-Techs) mit einer patentierten Erfindung haben in aller Regel nicht die Ressourcen, um ein Produkt bis zur Marktreife zu entwickeln. Deshalb kommt es sehr oft schon in einem frühen Stadium der Forschung und Entwicklung zu einem Lizenzvertrag mit einem größeren Pharmaunternehmen als Lizenznehmer, das sowohl über geeignete Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, als auch über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt. Solche Lizenzverträge sind komplexe Verträge, die häufig auch gemeinsame Forschung und Entwicklung über einen längeren Zeitraum vorsehen. Im Rahmen solcher komplexen Verträge wird das Budget des jungen Bio-Tech Unternehmens für seine qualifizierten F&E-Mitarbeiter manchmal über Jahre vom Lizenznehmer in erheblichem Umfang zur Verfügung gestellt. Zusätzlich nimmt das Bio-Tech Unternehmen am Erfolg der Entwicklung durch die Vergütung sog. Milestones teil. Dies sind Zahlungen, oft in Millionenhöhe, die vom Lizenznehmer bei Erreichen bestimmter Ziele, z.B. Eintritt in Phase I, II und III sowie bei Marktzulassung des Medikaments in Form eines Einmalbetrags an den Lizenzgeber zu entrichten sind. Darüber hinaus zahlt der Lizenznehmer nach Marktzulassung auf die mit dem Medikament erzielten Umsätze für die Dauer des Lizenzvertrages laufende Lizenzgebühren.

Andere Branchen zeichnen sich in der Regel zwar durch kurzfristigere Innovationszyklen aus. Gleichwohl gibt es auch hier Einlizensierungen innovativer Technologien, die zu erheblichen Investitionen in neue Fertigungsprozesse und Arbeitsplätze führen können. Die Strukturen der technologischen Zusammenarbeit können ähnlich sein. Auch im Maschinenbau oder im Energiesektor beispielsweise kann es eine Phase der gemeinsamen Entwicklungsarbeit geben, die das Produkt über den halbtechnischen Maßstab bis hin zum großtechnischen Maßstab begleitet. Ebenfalls hier wird es regelmäßig in erheblichem Umfang und langfristig zur Zahlung von Milestones und laufenden Lizenzgebühren kommen.

Typisch für Lizenzverträge in der Industrie ist auch die Bezahlung eines hohen Einmalbetrages an den Lizenzgeber schon bei Unterzeichnung des Lizenzvertrages (signing fee, upfront-payment o. ä.).

Dass die neue Regelung den großen Unternehmen als Lizenznehmer zu Gute kommt, ist unbestreitbar. Dies gilt aber auch für kleine und mittlere Unternehmen, die im Vertrauen auf die Lizenz ein neues Produkt entwickelt und vielleicht sogar ein neues Geschäftsfeld aufgebaut haben. Hier kann der Wegfall der Lizenz sogar die Existenz gefährden.

Lizenzverträge in der Insolvenz des Lizenzgebers mit jedem beliebigen, nicht erfüllten Vertrag gleichzustellen und ihren Rechtsbestand aufs Spiel zu setzen, ist sachlich nicht begründbar. Innovationen würden gehemmt und Arbeitsplätze vernichtet werden. Eine solche Gleichstellung ist deshalb weder rechtlich noch politisch zu rechtfertigen.

2. Der neue § 108 a InsO bringt Vorteile für die Masse, die Gläubiger und den Lizenznehmer

Im Gegensatz zu anderen in der Insolvenz bevorrechtigten Gläubigern entnimmt der Lizenznehmer im Insolvenzfall bei Weiterbestehen der Lizenzrechte des Lizenznehmers nicht etwas aus der Masse, sondern er zahlt zugunsten der Insolvenzmasse ein, und zwar häufig und viel, wie oben dargestellt.

Aber er tut noch mehr: Im Vordergrund der Insolvenzordnung steht die Erhaltung des (Insolvenz-)Schuldners durch Sanierung und Neustrukturierung und nicht dessen Zerschlagung. Der Gesetzesentwurf des neuen § 108 a InsO trägt diesem Gedanken in besonderem Maße auf einem wirtschaftlich, technisch und rechtlich komplexen Gebiet in einer kritischen Phase Rechnung, indem er vorsieht, dass der Lizenzvertrag in der Insolvenz des Lizenzgebers bestehen bleibt. Diese neue Regelung hat u. a. zur Folge, dass

- a) weiterhin finanzielle Mittel vom Lizenznehmer der Masse zufließen, also Liquidität (teilweise) erhalten bleibt,
- b) hochqualifizierte Arbeitsplätze sowohl beim Lizenzgeber als auch beim Lizenznehmer erhalten bleiben, namentlich wenn, wie oben dargestellt, Forschungs- und Entwicklungskooperationen bestehen, und
- c) das Outsourcing bzw. die übertragende Sanierung für einen gesunden Betriebsteil möglich wird.

Die Beibehaltung des Lizenzvertrages liegt damit – neben dem politischen Interesse am Erhalt hochqualifizierter, innovationsorientierter Arbeitsplätze am Standort Deutschland – auch ganz besonders im Gläubigerinteresse. Der Lizenznehmer wird nicht unangemessen bevorzugt.

3. Rechtlich unsichere und unpraktikable Hilfskonstruktionen

Die anderweitige Absicherung der Rechte des Lizenznehmers für den Fall der Insolvenz des Lizenzgebers führen zu äußerst komplizierten rechtlichen Hilfskonstruktionen, wie Sicherungsnießbrauch, doppelte Treuhand, Verpfändung.

Diese Hilfskonstruktionen sind im Zusammenhang mit der Insolvenz des Lizenzgebers rechtlich noch ungeklärt, äußerst kompliziert, international in wichtigen Ländern nicht durchsetzbar und in der Praxis weder Lizenznehmern noch Lizenzgebern vermittelbar. Die Angelsachsen kennen beispielsweise keinen Sicherungsnießbrauch. Die Hilfskonstruktionen stoßen insbesondere bei jungen Unternehmen, die an ihren Erfindungen Lizenzen vergeben wollen, auf schlichte Ablehnung. Sie gewähren zudem in aller Regel nur Verwertungsrechte und nicht langfristige Nutzungsrechte.

4. Der Bestand des Lizenzvertrages und die alte Konkursordnung

Unter der alten Konkursordnung blieben Lizenzverträge im Konkurs des Lizenzgebers bestehen. Die These, der Gesetzgeber habe dies bewusst und gewollt geändert, als man mit der Insolvenzordnung die alte Konkursordnung abgelöst hat, lässt sich nicht belegen.

Das Thema wurde im Gesetzgebungsverfahren zur Insolvenzordnung nicht erörtert (vgl. ausführlich Fezer, Karl-Heinz, Lizenzrechte in der Insolvenz des Lizenzgeber – Zur Insolvenzfestigkeit der Markenlizenz -, WRP 2004 S. 793 ff).

5. § 108a InsO im internationalen Vergleich

Die führenden Hochtechnologie-Staaten USA und Japan haben zwar nicht identische, aber doch mit dem neuen § 108 a InsO vergleichbar starke Regelungen und schützen den Lizenznehmer bei Konkurs des Lizenzgebers. In den Vereinigten Staaten beispielsweise bleibt die bis zur Konkursöffnung erteilte Lizenz bestehen; Optionen auf künftige Lizenzen oder Verbesserungen sind jedoch nicht mehr durchsetzbar. Auch die für die Pharmaindustrie wichtige Schweiz lässt Lizenzverträge nicht untergehen.

Die Vereinten Nationen schlagen dies ebenfalls in ihrem Modellgesetz von 2005 „United Nations Commission on International Trade Law, Legislative Guide on Insolvency Law“ vor (vgl. hierzu Dengler/Gruson/Spielberger NZI, 2006, S. 677 ff).

Ob die künftige Rechtsprechung den neuen § 108 a InsO möglicherweise teleologisch auf eine Lösung ähnlich wie in USA reduziert, bleibt im Hinblick auf das jüngste Urteil des BGH zum Mietvertrag in der Insolvenz des Vermieters abzuwarten (BGH, Urteil v. 5.7.2007 – IX 185/06 = JZ 2008, S. 203 ff). Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Industrie mit der Regelung, wie sie in USA besteht, leben kann: Die Lizenz bleibt im Kern bestehen.

Der neue § 108 a InsO verhindert somit Standortnachteile gegenüber den führenden Industrienationen und steht im Einklang mit einer globalen Empfehlung der UN.

Wird die Neuregelung nicht eingeführt, so ist – notgedrungen - eine Verlagerung auf Patentholdings des Lizenzgebers in insolvenz sichere Länder zu befürchten, was zwar auch kompliziert aber in rechtssicherer Form möglich ist. Das dürfte jedoch nicht im fiskalischen Interesse unsres Landes liegen.

6. Lizenzkette, Vergütung, Nebenpflichten

- a) Die sog. **Lizenzkette**, die auch die Bundesregierung thematisiert, sollte nicht zu einer Modifizierung des § 108 a InsO führen. Wer in der industriellen Praxis steht, weiß dass die Rechte eines Sub-Lizenznehmers vom rechtlichen Schicksal des Lizenzvertrages (Hauptvertrag) zwischen Lizenzgeber und 1. Lizenznehmer abhängig sind. Dieser Hauptvertrag kann aus den unterschiedlichsten Gründen wegfallen, z. B. durch außerordentliche Kündigung durch den Lizenzgeber, weil der 1. Lizenznehmer wesentliche Vertragspflichten verletzt. In aller Regel enthält der Hauptlizenzvertrag auch ein Kündigungsrecht für den Lizenzgeber für den Fall der Insolvenz des 1. Lizenznehmers. Solche Klauseln sind lege artis in der Praxis. Mit dem Risiko hat der Sub-Lizenznehmer schon immer gelebt. Das ist kein typisches Insolvenzthema.
- b) § 108 a Satz 3 InsO erlaubt es dem Insolvenzverwalter eine höhere Lizenzgebühr zu verlangen, wenn ein auffälliges Missverhältnis zu einer marktgerechten **Vergütung** besteht. Dieser Satz ist die Einladung zur Nachverhandlung und sollte entfallen. Lizenzgebühren sind marktgerecht, weil sie von autonomen Parteien im Wettbewerb

mit anderen ausgehandelt wurden. Ein Unternehmen, das an einer Lizenznahme interessiert ist, die ihm Zugang zu einer innovativen Technologie verschafft und Kommerzialisierung eines neuartigen Produkts erlaubt, steht in der Praxis nicht alleine da. Sein Lizenznahme-Angebot wird vom Lizenzgeber mit den Angeboten anderer Interessenten verglichen. Auf dem Bio-Tech-Sektor besteht beispielsweise ein ausgeprägter starker Wettbewerb auf der Nachfragerseite (= Lizenznehmer), der zum Segen der Bio-Tech Unternehmen und zum Leidwesen der Lizenznehmer die Preise für Lizenzen seit Jahren kontinuierlich nach oben treibt.

- c) Die vom Bundesrat und anderen geäußerte Kritik an der Regelung über die **Nebenpflichten** in § 108 a InsO dürfte von der Praxis in der Industrie so nicht geteilt werden. Zunächst werden die Nebenpflichten eingengt auf solche, deren Erfüllung zwingend geboten ist, um dem Lizenznehmer eine Nutzung des geschützten Rechts zu ermöglichen. Das Recht muss also bestehen. Im Kern betrifft dies die Aufrechterhaltung und Verteidigung eines Schutzrechtes. Die Aufrechterhaltung bedingt die Bezahlung der Gebühren, ein Kostenfaktor der im Vergleich zu den eingehenden Lizenzgebühren nicht ins Gewicht fällt, also keine aufoktroierte Last darstellt. Die Verteidigung des Patentes gegen Verletzer ist zwar aufwändig und teuer, wird in der Praxis der internationalen Lizenzverträge jedoch regelmäßig zugunsten des Lizenzgebers gelöst. Danach bleibt es dem Lizenzgeber in aller Regel überlassen, die Verteidigung zu übernehmen oder diese abzulehnen. Verzichtet er auf die Verteidigung, so sehen die Lizenzverträge standardmäßig vor, dass der Lizenznehmer auf seine Kosten die Verteidigung durchführen kann. Dabei hat er den Lizenzgeber von allen Kosten freizustellen.

Die Diskussion zu diesen Punkten sollte die Verabschiedung des von der Bundesregierung vorgeschlagenen § 108 a InsO nicht verzögern. Der von der Bundesregierung vorgeschlagene neue § 108 a InsO ist dringend notwendig, gut für unseren Standort im internationalen Vergleich und berücksichtigt angemessen die Interessen von Lizenznehmer, Masse und Gläubigern und nicht zuletzt die Interessen der Arbeitnehmer an zukunftsorientierten Arbeitsplätzen.

Dr. Rainer Bausch
Rechtsanwalt
Boehringer Ingelheim GmbH
Corporate Department Law
55216 Ingelheim am Rhein
Tel.: 06132/77-6144
bausch@ing.boehringer-ingelheim.com