

Sonderdruck aus:

Stiftung juristische Weiterbildung Zürich

Softwareverträge

Herausgegeben von Hans Rudolf Trüb

---

URS FELLER

Schicksal der Lizenzrechte  
im Konkurs des Lizenzgebers

---

Schulthess § 2004

## Schicksal der Lizenzrechte im Konkurs des Lizenzgebers\*

Urs Feller

<b>1. Grundsätzliches zum Lizenzvertrag</b>	<b>193</b>
1.1 Lizenzvertrag als Innominatkontrakt	193
1.2 Rechtsnatur des Lizenzvertrages	194
1.2.1 Der ausschliessliche Lizenzvertrag	194
1.2.2 Der einfache Lizenzvertrag	195
1.2.3 Der einfache Lizenzvertrag mit Registereintrag	195
<b>2. Voraussetzungen der Übertragung des Immaterialguts bzw. Immaterialgüterrechts</b>	<b>197</b>
2.1 Übertragbarkeit	197
2.2 Verwertbarkeit	197
<b>3. Konkurs des Lizenzgebers</b>	<b>198</b>
3.1 Grundsätzliches zur Zwangsverwertung von Immaterialgüterrechten	198
3.2 Beendigung des Lizenzvertrages aufgrund der Konkursöffnung?	199
3.2.1 Umwandlung der Realforderungen in Geldforderungen	199
3.2.2 Eintritt der Masse in Lizenzverträge	200
3.2.3 Bei Nichteintritt der Konkursverwaltung	201
3.3 Überbindung an den Erwerber	201
3.3.1 Bei Vorliegen eines Registereintrags	201
3.3.2 Bei Mitteilung an die Konkursverwaltung?	202
3.3.3 Ablösung der Überbindung durch Doppelaufruf?	202
3.3.4 Ohne Registereintrag und ohne Mitteilung an die Konkursverwaltung	204
3.3.5 Fall der Einmalgebühr	205
<b>4. Ausblick betreffend Lizenzverträge als Dauerschuldverhältnisse</b>	<b>205</b>

### 1. Grundsätzliches zum Lizenzvertrag

#### 1.1 Lizenzvertrag als Innominatkontrakt

Obwohl in verschiedenen Gesetzen zu einzelnen Immaterialgüterrechten der Lizenzvertrag erwähnt wird, fehlt eine umfassende gesetzliche Regelung des Lizenzvertrages. Anknüpfungspunkte finden sich in

- a) Art. 34 Abs. 1 PatG: Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen anderen zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung).

---

\* Ich danke lic.iur. Petra Hanselmann für das Korrekturlesen des Manuskripts.

- b) Art. 18 Abs. 1 MSchG: Der Markeninhaber kann die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Schweiz anderen Gebrauch überlassen.
- c) Art. 15 Abs. 1 DesG: Die Rechtsinhaberin kann das Designrecht oder einzelne Befugnisse daraus Dritten ausschliesslich oder nicht ausschliesslich zum Gebrauch überlassen.

Der Lizenzvertrag gilt als Innominatkontrakt sui generis; auch das Bundesrecht schliesst sich dieser Qualifikation an<sup>1</sup>. Je nach Ausgestaltung des Vertrags können kaufrechtliche, miet- bzw. pachtrechtliche oder auch gesellschaftsrechtliche Aspekte vorherrschen, wenngleich eine direkte Zuordnung zu einem der Vertragstypen ausscheidet<sup>2</sup>. Der Lizenzvertrag ist als verkehrstypischer Innominatvertrag anerkannt. Die allgemeinen Regeln des OR bleiben selbstredend wendbar. In aller Regel handelt es sich auch um ein Dauerschuldverhältnis<sup>3</sup>; Vertragsparteien erbringen ihre Leistungen über einen kürzeren oder längeren Zeitraum hinweg.

## 1.2 Rechtsnatur des Lizenzvertrages

Immaterialgüterrechte sind absolute Rechte. Die Frage ist, ob dem Lizenzvertrag, der das jeweilige Immaterialgüterrecht belastet, nur rein obligatorischer oder ebenfalls absoluter Charakter zukommt. Vorweg ist festzuhalten, dass ein unechter Lizenzvertrag, bei dem selbst dem Lizenzgeber eine absolute Rechtsstellung fehlt<sup>4</sup>, nur obligatorische Wirkung zukommen kann. Für den echten Lizenzvertrag wird im Folgenden unterschieden zwischen (i) dem ausschliesslichen Lizenzvertrag, (ii) dem einfachen Lizenzvertrag sowie (iii) dem einfachen Lizenzvertrag mit Registereintrag.

### 1.2.1 Der ausschliessliche Lizenzvertrag

Obwohl in Deutschland regelmässig die These von der absoluten Natur der ausschliesslichen Lizenz vertreten wird, hat sich diese Auffassung in der Schweiz

---

<sup>1</sup> BGE 92 II 300.

<sup>2</sup> Vgl. Übersicht bei SCHLUEP/AMSTUTZ (2003), Einl. vor Art. 184ff., N 296ff.

<sup>3</sup> HILTY (2001), 6.

<sup>4</sup> HILTY (2001), 107.

nicht durchsetzen können. Lehre und Rechtsprechung befürworten die relative Natur betreffend die ausschliessliche Lizenz<sup>5</sup>.

### **1.2.2 Der einfache Lizenzvertrag**

Es ist ferner gemeinhin anerkannt, dass der einfache Lizenzvertrag, der *rein obligatorische Wirkung* entfaltet<sup>6</sup>, mithin nur zwischen den vertragschliessenden Parteien Bedeutung erlangt. Ein Erwerber eines Immaterialgüterrechts muss sich diesfalls nicht um die Ansprüche früherer Lizenznehmer kümmern; dies ist Sache des früheren Inhabers des Immaterialgüterrechts.

### **1.2.3 Der einfache Lizenzvertrag mit Registereintrag**

Bei bestimmten Immaterialgüterrechten ist es möglich – gestützt auf einschlägige gesetzliche Bestimmungen – ein so genanntes persönliches Recht mit verstärkter Wirkung zu erlangen. Voraussetzung dafür ist ein Registereintrag.

Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegengesetzte Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind (Art. 34 Abs. 3 PatG). Mit einer Eintragung im Patentregister wird der gute Glaube eines späteren Erwerbers zerstört. Die Eintragung schützt den Lizenznehmer vor der Gefahr des Untergangs der Lizenz im Falle der Veräusserung des Patents durch den Lizenzgeber<sup>7</sup>. Der Lizenznehmer kann sein vorgemerktete Recht jedem Erwerber entgegenhalten; es hat *realobligatorische Wirkung*<sup>8</sup>. M.E. fällt darunter auch der Erwerb im Rahmen einer Zwangsvollstreckung gegenüber dem Lizenzgeber (Näheres dazu unten S. 193).

Analoge Regeln betreffend die Verstärkung des rein obligatorischen Rechts finden sich in weiteren Gesetzen, so in Art. 18 Abs. 2 MSchG oder in Art. 15 Abs. 2 DesG („Die Lizenz wird auf Antrag einer der beteiligten Personen in das Register eingetragen. Sie erhält damit Geltung gegenüber einem später erworbenen Recht am Design“) und Art. 18 Abs. 2 SoSchG bzw. 21 Abs. 2 SoSchG. Es ist jedem Lizenznehmer dringend anzuraten, den Lizenzvertrag im

<sup>5</sup> HILTY (2001), 136ff.; BGE 113 II 194.

<sup>6</sup> BGE 113 II 192; TROLLER (1983-1985), 828; VON BÜREN (2002), 310; SCHLUEP/AMSTUTZ (2003), Einl. vor Art. 184 OR N 314; a.M. WEINMANN (1996), 570f.

<sup>7</sup> HEINRICH, Kommentar PatG, Art. 34 N 34.10; HILTY (2001), 325.

<sup>8</sup> VON BÜREN (2002), 335.

jedem Lizenznehmer dringend anzuraten, den Lizenzvertrag im jeweiligen Register einzutragen, um eine Überbindung an einen Dritten sicherzustellen.

Das Hauptproblemfeld – vorab in der Praxis – zeichnet sich im Urheberrecht ab, wo kein Register und damit auch keine Eintragungsmöglichkeit existiert. So wäre ein Werk nicht als patentierungsfähig und genießt damit nur den Schutz des Urheberrechts. Hier zeigt sich das eminente Bedürfnis nach Sicherung der jeweiligen Lizenznehmer.

- a) CODONI hat vorgeschlagen, dass im Urheberrecht ein Lizenzvertrag des bösgläubigen Erwerber entgegengehalten werden kann. Er stützt sich hierfür auf die Auslegung analoger Bestimmungen im In- und Ausland. Nach seiner Auffassung wäre eine urheberrechtliche Lizenz nur gegenüber demjenigen Erwerber unwirksam, der von ihrem Bestand keine Kenntnis gehabt hat oder hätte haben müssen (in Anlehnung an Art. 3 Abs. 2 ZGB)<sup>9</sup>. Ähnlicher Weise äussert sich auch VON BÜREN<sup>10</sup>.
- b) HILTY lehnt die Anknüpfung an den guten bzw. bösen Glauben als nicht zielführend ab<sup>11</sup>. Nach seiner Auffassung führt eine gesetzliche Realobligation zum Ziel. Er spricht von einer Lücke im Urheberrechtsgesetz, welche gestützt auf Art. 1 Abs. 2 ZGB dahingehend zu füllen ist, dass ein bereits eingegangenes Lizenzverhältnis bei Veräusserung des Urheberrechts ohne weiteres Bestand hat<sup>12</sup>. Betreffend den gemischten bzw. den Know-how-Vertrag führt dies zum Schluss, dass bei rechtmässiger Kenntnisnahme durch den Lizenznehmer die Weitergabe des betreffenden Know-how durch den Lizenzgeber an einen Dritten nicht dazu führen kann, dass dessen Weiterbenutzung durch den Lizenznehmer nun unrechtmässig würde<sup>13</sup>.

Bezüglich der Auffassung von HILTY ist zu erwähnen, dass der Schutz der Lizenznehmer an Urheberrechten bei einer gesetzlichen Realobligation deutlich über den heutigen Stand im Vergleich zu den anderen Immaterialgüterrechten hinausführen würde. Dort erfordert der Sukzessionsschutz unabdingbar ein

---

<sup>9</sup> CODONI (1999), 7.

<sup>10</sup> VON BÜREN (2002), 309 FN 87; a.M. HEINRICH (2002), Kommentar DesG, Art. 15 15.08.

<sup>11</sup> HILTY (2001), 744f.

<sup>12</sup> HILTY (2001), 746.

<sup>13</sup> HILTY (2001), 748.

Eintrag im entsprechenden Register. Fehlt ein solcher, gibt es keinen Sukzessionschutz. Demgegenüber würden alle Lizenzverträge an Urheberrechten von der realobligatorischen Wirkung profitieren.

## 2. Voraussetzungen der Übertragung des Immaterialguts bzw. Immaterialgüterrechts

### 2.1 Übertragbarkeit

Immaterialgüter, denen die Übertragbarkeit auf Dritte fehlt, fallen nicht in die Konkursmasse. Rechte, die zur Masse gehören, sind dazu bestimmt, verwertet zu werden, weshalb nicht übertragbare Vermögenswerte nicht zur Masse gezogen werden können.

Im Konkursrecht gilt, dass eine Aufnahme ins Inventar nur dann abzulehnen ist, wenn die Unübertragbarkeit offenkundig ist. In allen Zweifelsfällen ist demnach für die Aufnahme ins Inventar zu entscheiden<sup>14</sup>. In BGE 81 III 122 ging es um die Eintragung eines Zeitungstitels. Das Bundesgericht bejahte eine Verwertbarkeit dieses wirtschaftlichen Werts und damit auch die Aufnahme im Inventar.

Ist der Übergang eines Immaterialguts oder Immaterialgüterrechts nicht möglich, so bleibt der Lizenzgeber Inhaber dieses Guts bzw. Rechts. Es fällt – mangels Übertragbarkeit – auch nicht in die Konkursmasse. Der Lizenzgeber bleibt dem Lizenznehmer weiterhin aus dem Vertrag verpflichtet. Ist der Lizenzgeber eine juristische Person, hilft dies wenig, denn der Abschluss des Konkursverfahrens führt zur Auflösung der juristischen Person, was notgedrungen den Untergang des Lizenzvertrages nach sich zieht.

### 2.2 Verwertbarkeit

In den neueren Gesetzen wird die Verwertbarkeit der entsprechenden Rechte *ausdrücklich erwähnt*, etwa in Art. 19 Abs. 1 MSchG, Art. 18 URG und Art. 17 DesG. Damit wird klargestellt, dass diese Rechte Gegenstand der Zwangsverwertung sein können. Im Zusammenhang mit Urheberrechten ist zu beachten, dass diese der Zwangsverwertung unterliegen, soweit der Urheber diese Rechte bereits ausgeübt hat und das Werk mit Zustimmung des Urhebers bereits veröf-

<sup>14</sup> BGE 58 III 113.

fentlicht worden ist<sup>15</sup>. Auch die Rechte an Patenten oder auch nur zur Patentierung angemeldete Erfindungen fallen in die Konkursmasse<sup>16</sup>. Eher verneint wird die Frage, ob noch nicht zur Patentierung angemeldete Erfindungen pfänd- und verwertbar sind<sup>17</sup>. Unfertige Erfindungen gelten nicht als selbständiges Geistesgut und können nur als Teil eines Unternehmens in die Masse fallen.

Goodwill, Know-how und Kundschaft umschreiben tatsächliche Verhältnisse und nicht Rechte, was deren Abtretbarkeit und Verpfändbarkeit grundsätzlich ausschliesst<sup>18</sup>. Immerhin können diese Aspekte im Konkurs des Lizenzgebers dann einen Vermögenswert darstellen, wenn das schuldnerische Unternehmen während des Konkurses noch gewisse Zeit weitergeführt wird, sowie vor allem wenn diese zusammen mit anderen Unternehmensteilen ganz oder teilweise auf einen Erwerber übertragen werden<sup>19</sup>.

### **3. Konkurs des Lizenzgebers**

#### **3.1 Grundsätzliches zur Zwangsverwertung von Immaterialgüterrechten**

Der Rechtserwerb im Rahmen der Zwangsvollstreckung erfolgt originär. Mit dem Zuschlag geht das Recht des vormals Berechtigten unter und das Recht des Erwerbers entsteht neu. Es stimmt inhaltlich mit dem Untergegangenen überein<sup>20</sup>.

Das SchKG sieht in Art. 132 Abs. 2 SchKG für die Verwertung von Immaterialgüterrechten besondere Bestimmungen vor. Kernpunkt dieser Regelung ist die Bestimmung des Verwertungsverfahrens durch die Aufsichtsbehörde, wobei vor Bestimmung des Verwertungsmodus die Anhörung der Beteiligten erforderlich ist (Art. 132 Abs. 3 SchKG).

---

<sup>15</sup> HANDSCHIN/HUNKELER (1998), SchKG-Kommentar, Art. 197 N 43; RUTZ (1998) SchKG-Kommentar, 132 N 71.

<sup>16</sup> HANDSCHIN/HUNKELER (1998), SchKG-Kommentar, Art. 197 N 44; RUTZ (1998) SchKG-Kommentar, Art. 132 N 63ff.

<sup>17</sup> RUTZ, SchKG-Kommentar, Art. 132 N 65 mit Nw.; dafür: HANDSCHIN/HUNKELER (1998), SchKG-Kommentar, Art. 197 N 44.

<sup>18</sup> ZOBL (1996), Art. 899 ZGB N 180.

<sup>19</sup> HANDSCHIN/HUNKELER (1998), SchKG-Kommentar, Art. 197 N 48.

<sup>20</sup> VON BÜREN (2002), 406.

### 3.2 Beendigung des Lizenzvertrages aufgrund der Konkursöffnung?

Überwiegen beim Lizenzvertrag die gesellschaftsrechtlichen Elemente, so führt dies zur (analogen) Anwendung von Art. 545 Abs. 1 Ziff. 3 OR. Danach wird die Gesellschaft aufgelöst, wenn der Liquidationsanteil eines Gesellschafters zur Zwangsverwertung gelangt, oder ein Gesellschafter in Konkurs fällt oder bevormundet wird. Die Konkursöffnung über den Lizenzgeber führt in einer solchen Konstellation automatisch zur Auflösung des Lizenzvertrages<sup>21</sup>.

Finden für die Auflösung des Lizenzvertrages die Regeln des Pachtvertrages (Art. 297a OR) oder des Auftrags (Art. 405 Abs. 1 OR) – gestützt auf eine entsprechende Vereinbarung oder gestützt auf eine Auslegung des Vertrages – (analoge) Anwendung, ergibt sich, dass mit dem Konkurs des Lizenzgebers der Lizenzvertrag ebenfalls dahinfällt.

In allen anderen Fällen aber, welche die weit überwiegende Zahl der Lizenzverträge einschliesst, kommen die allgemeinen Regeln zum Zug: Soweit nicht eine ausdrückliche gesetzliche Regelung dies vorsieht, fallen Verträge des Gemeinschuldners mit der Konkursöffnung nicht dahin, denn die *Konkursöffnung gilt nicht als allgemeiner Auflösungsgrund*<sup>22</sup>. Im Folgenden wird untersucht, wie der weiterbestehende Lizenzvertrag behandelt wird.

#### 3.2.1 Umwandlung der Realforderungen in Geldforderungen

Konkursforderungen sind in erster Linie auf Geldzahlung gerichtete Ansprüche<sup>23</sup>. Die Ansprüche des Lizenznehmers gegenüber dem konkursiten Lizenzgeber sind aber häufig nicht auf Geldzahlung gerichtete Ansprüche, sondern Realforderungen (Ansprüche auf Sach- bzw. Dienstleistung; Genussverschaffungs- bzw. Genussershaltungspflichten). Auch solche Ansprüche unterliegen der Zwangsvollstreckung, sobald der Konkurs eröffnet worden ist. Realforderungen werden ex lege in Geldforderungen von entsprechendem Wert umgewandelt (Art. 211 Abs. 1 SchKG). Der Gläubiger rechnet seine Forderung selber um, massgebend ist das positive Vertragsinteresse<sup>24</sup>. Ist der Lizenzgeber nicht mehr

<sup>21</sup> STIEGER (SIC 1999), 10.

<sup>22</sup> BGE 104 III 90; FRITZSCHE/WALDER (1993), SchKG II, 158f.; SPÜHLER (2003), 673ff., 674.

<sup>23</sup> AMONN/GASSER (1997) § 42 N 28.

<sup>24</sup> SCHWOB (1998), SchKG-Kommentar, Art. 211 N 2.

in der Lage, seine Pflichten gegenüber dem Lizenznehmer zu erfüllen, kann er gegenüber dem Lizenznehmer wegen Nichterfüllung schadenersatzpflichtig werden<sup>25</sup>; auch diese Ansprüche gehören zur Konkursforderung des Lizenznehmers.

Die Umwandlung ist zwingend für alle einseitigen Realschulden des Konkursisten, sowie wenn der Konkursgläubiger seine Leistung vollständig erbracht hat<sup>26</sup>. Das Gesetz sieht indessen gewisse Ausnahmen von der Umwandlung von Realforderungen vor. So bestimmt z.B. Art. 261 OR, dass der Mietvertrag dem Erwerber der Mietsache überbunden wird, wenn der Vermieter in Konkurs gefallen ist. Nachdem Lizenzverträge häufig zweiseitige Dauerschuldverhältnisse sind, interessiert in vorliegendem Zusammenhang vor allem ein etwaiger Eintritt der Masse.

### *3.2.2 Eintritt der Masse in Lizenzverträge*

Ist bei zweiseitigen Verträgen beiderseits noch nicht oder nur teilweise erfüllt worden, ist die Konkursverwaltung berechtigt, den Vertrag entweder realiter zu erfüllen, oder die Umwandlung hinzunehmen: so genanntes Wahlrecht der Konkursverwaltung (Art. 211 Abs. 2 SchKG). Entscheidet sich die Konkursverwaltung für die Realerfüllung, kann der Vertragspartner verlangen, dass ihm die Erfüllung sichergestellt wird (Art. 211 Abs. 2 Satz 2 SchKG). Mit der Wahl der Realerfüllung wird die Forderung des Konkursgläubigers wie auch sein Sicherstellungsanspruch zur Masseverbindlichkeit, die vor allen Konkursforderungen zu erfüllen ist<sup>27</sup>. Art. 211 Abs. 2 SchKG ist nach überwiegender Lehre eine Verfahrensbestimmung, die nicht zum materiellen Konkursrecht gehört und damit vertraglich wegbedungen werden kann<sup>28</sup>. Nachdem der Lizenznehmer weiterhin an der Realerfüllung interessiert ist, wäre eine Wegbedingung aber kaum zu seinem Vorteil.

Tritt mithin die Konkursverwaltung in einen bestehenden Lizenzvertrag ein, weil daraus wirtschaftliche Vorteile resultieren, so hat die Masse die bisherigen Leistungen des Lizenzgebers weiterhin gemäss der vertraglichen Vereinbarung

---

<sup>25</sup> HILTY (2001), 743.

<sup>26</sup> AMONN/GASSER (1997), § 42 N 34.

<sup>27</sup> BGE 106 III 124; SCHWOB (1998), SchKG-Kommentar, Art. 211 N 11.

<sup>28</sup> SCHWOB (2002), SchKG-Kommentar, Art. 211 N 13; ZOBL (1994), 543; DUBACHER (1999), 65; HUNKELER (2002), 55ff., 59.

zu erbringen, was zweifellos im Interesse des Lizenznehmers sein kann. Dieser wiederum bleibt zur Leistung der Lizenzgebühren an die Masse verpflichtet.

### **3.2.3 Bei Nichteintritt der Konkursverwaltung**

Kommt die Konkursverwaltung zum Schluss, dass ein Eintreten nicht vorteilhaft wäre, so werden die Realforderungen, wie erwähnt, in Geldforderungen umgewandelt. Die vom Konkursverfahren bezweckte Gläubigerbefriedigung erfolgt sodann nach dem Prinzip der Gleichberechtigung durch die vollständige Liquidation des Schuldnervermögens<sup>29</sup>. Mit der Ausrichtung der Konkursdividende wird die Schuld zumindest teilweise getilgt, für die noch offene Restforderung erhält der Gläubiger einen Konkursverlustschein (Art. 265 Abs. 1 SchKG).

Hat der Lizenznehmer den Vertrag noch nicht vollständig erfüllt, was häufig der Fall sein wird, kann er gestützt auf Art. 83 Abs. 1 OR seine Leistung so lange zurückhalten, bis ihm die Gegenleistung sichergestellt wird. Wird er innerhalb einer angemessenen Frist nicht sichergestellt (was sicher dann der Fall ist, wenn die Konkursverwaltung nicht eintritt), kann er gemäss Art. 83 Abs. 2 OR vom Vertrag zurücktreten. Nachdem er aber an einer Fortsetzung der Dienstleistung des Lizenzgebers interessiert ist, ist diese Option häufig keine valable Alternative.

## **3.3 Überbindung an den Erwerber**

### **3.3.1 Bei Vorliegen eines Registereintrags**

Es wurde bereits erwähnt, dass gewisse Lizenzverträge durch einen Registereintrag verstärkte Wirkung erlangen (oben S. 187), mit der Folge, dass der Lizenznehmer sein Recht jedem Erwerber entgegenhalten kann. Dabei kann keine Rolle spielen, ob der Erwerber des Immaterialgüterrechts dieses aufgrund eines Veräusserungsvertrages erwirbt oder im Rahmen einer Zwangsvollstreckung. In beiden Fällen muss er sich entgegenhalten lassen, dass ein einschlägiger Registereintrag besteht, den er kennt oder kennen muss. Ferner spricht für eine analoge Behandlung auch der Umstand, dass es für den Lizenznehmer ohne Bedeutung ist, aufgrund wessen Titels ein Übergang des Lizenzgegenstands erfolgt; seine Interessenlage bleibt dieselbe. Der Lizenzvertrag bleibt durch die Eintragung mit dem Immaterialgut verbunden und kann somit nicht in eine Geldforde-

---

<sup>29</sup> AMONN/GASSER (1997), §35 N 1-5.

rung umgewandelt werden. Ein allfälliger Erwerber des Lizenzobjekts muss den registrierten Lizenzvertrag gegen sich gelten lassen<sup>30</sup>.

Aufgrund der Konzeption von HILTY sind Lizenzrechte an Urheberrechten qua gesetzlicher Realobligation gleichbehandeln wie im Register eingetragene Lizenzverträge; auch sie geniessen Sukzessionschutz (oben S. 188).

### *3.3.2 Bei Mitteilung an die Konkursverwaltung?*

VON BÜREN stellt ferner den Lizenzverträgen mit Registereintrag diejenigen Lizenzverträge gleich, über deren Bestand die Konkursverwaltung durch den Lizenznehmer oder den Lizenzgeber in Kenntnis gesetzt worden ist<sup>31</sup>. Auch für diese Fälle gelte, dass eine Umwandlung in eine Geldforderung ausgeschlossen sei und eine Überbindung an den Erwerber erfolge, dem die Lizenz entgegeng gehalten werden könne<sup>32</sup>.

Dieses Vorgehen vermag den Lizenznehmer in gleicher Weise zu schützen wie eine gesetzliche Realobligation, erfordert aber wiederum ein Tätigwerden des Lizenznehmers. Zutreffend ist, dass derjenige Lizenznehmer ein besonderes Schutzbedürfnis hat, der seinen Vertrag mangels entsprechendem Register nicht verstärken kann. Die Lösungsvorschläge von HILTY (oben S. 188) und CODONI (oben S. 188) wurden bereits diskutiert, wobei das Vorgehen von CODONI praktisch zum gleichen Resultat führt wie der Ansatz von VON BÜREN.

### *3.3.3 Ablösung der Überbindung durch Doppelaufwurf?*

Es anerbietet sich zu prüfen, welche Abwicklungsmöglichkeiten das Recht in vergleichbaren Situationen anbietet. Vorweg ist kurz auf die jüngste Entwicklung im Mietrecht einzugehen, insbesondere im Zusammenhang mit Mietverträgen, die im Grundbuch nicht vorgemerkt, also nicht dinglich verstärkt sind.

Ist ein Grundstück ohne Zustimmung des vorgehenden Grundpfandgläubigers mit einer Dienstbarkeit, einer Grundlast oder einem vorgemerkten persönlichen Recht belastet und ergibt sich der Vorrang des Pfandrechts aus dem Lastenverzeichnis, so kann der Grundpfandgläubiger innert zehn Tagen nach Zustellung

<sup>30</sup> VON BÜREN (2002), 405f.; HILTY (2000), 743.

<sup>31</sup> VON BÜREN (2002), 405.

<sup>32</sup> VON BÜREN (2002), 405f.

des Lastenverzeichnisses den Aufruf sowohl mit als auch ohne die Last verlangen (Art. 142 Abs. 1 SchKG<sup>33</sup>). Vorgemerkte und damit gegenüber jedem Erwerber geltende Mietverträge können mittels Doppelaufruf vom Grundstück abgelöst werden, sofern ein ranghöherer Grundpfandgläubiger durch ein entsprechend vorgemerktes Recht geschädigt wird<sup>34</sup>.

In seiner jüngsten Rechtsprechung dehnte das Bundesgericht den Anwendungsbereich dieser Norm auch auf nicht vorgemerkte Pacht- und Mietverträge mit rein obligatorischer Wirkung aus<sup>35</sup>. Dabei ist zu beachten, dass Art. 261 OR, wonach Mietverträge grundsätzlich einem Erwerber überbunden werden, insofern modifiziert wurde, als diese Verträge nach wie vor auf den neuen Eigentümer übergehen, dem Erwerber aber ermöglicht wird, nach dem Doppelaufruf die Mietsache unbesehen dringenden Eigenbedarfs auf den nächsten gesetzlichen Termin zu kündigen<sup>36</sup>. Auch nicht vorgemerkte langjährige Mietverträge können somit im Rahmen einer Zwangsverwertung vom Grundstück abgelöst werden. Bereits vor den entsprechenden bundesgerichtlichen Entscheidungen wurde in der Lehre dafür gehalten, dass der Doppelaufruf auch auf nicht vorgemerkte Miet- und Pachtverträge zuzulassen ist, um nicht den rein obligatorisch berechtigten Mieter gegenüber dem dinglich berechtigten Nutzniesser zu bevorzugen<sup>37</sup>.

Eine *analoge Situation* liegt bei nicht eingetragenen bzw. nicht-eintragungsfähigen Lizenzverträgen vor, die der Konkursverwaltung zur Kenntnis gebracht worden sind. Mit der Aufnahme des Lizenzvertrags im Konkursinventar hat jeder potentielle Erwerber davon Kenntnis und sein guter Glaube betreffend die Unbelastetheit des Lizenzobjekts ist zerstört. Nachdem selbst im vom Sozialschutz geprägten Mietrecht eine Ablösung sowohl realobligatorischer als auch rein obligatorischer Rechte möglich ist, erscheint eine analoge beschränkte Ablösungsmöglichkeit auch im Lizenzrecht nicht als systemwidrig. So wie schlechte, lang dauernde Miet- oder Pachtverträge zu einer Wertverminderung des Grundstücks und damit zu einer Schädigung des vorgehenden Grundpfandgläubigers führen können<sup>38</sup>, können nachteilige Lizenzen den Wert eines Lizenzgegenstands in der Verwertung beeinträchtigen. Zweck jedes Konkurses

<sup>33</sup> Vgl. auch Art. 812 Abs. 2 ZGB und Art. 54 VZG.

<sup>34</sup> Vgl. RIEMER (2000), § 20 N 52ff.

<sup>35</sup> BGE 124 III 37ff.; BGE 125 III 123ff.

<sup>36</sup> BGE 125 III 130.

<sup>37</sup> HÄUSERMANN/STÖCKLI/FEUZ (1998), SchKG-Kommentar, Art. 142 N 9.

<sup>38</sup> AMBERG (2000), 190.

bleibt aber die Erzielung des bestmöglichen Verwertungsergebnisses zur Befriedigung der Gläubiger des konkursiten Schuldners. Analog zu Art. 57 VZG wäre auf Begehren eines Beteiligten somit der Doppelaufruf zuzulassen.

Wird von einem *grundsätzlichen Sukzessionsschutz* im Lizenzvertragsrecht (qua Registereintrag bzw. qua Mitteilung an die Konkursverwaltung) ausgegangen, so liegt ein entsprechendes *Korrektiv durch den Doppelaufruf* nahe. Dabei fällt ins Gewicht, dass Lizenzverträge für den Lizenzgeber häufig substantielle Erträge einbringen können. Sofern nicht bereits die Konkursverwaltung in den entsprechenden Vertrag eintritt, kann der Erwerber des Lizenzgegenstands seinerseits ein erhebliches Interesse an einer Weiterführung haben, um die Lizenzentnahmen nicht versiegen zu lassen. Ein Doppelaufruf käme deshalb aus Sicht eines potentiellen Erwerbers nur dann in Betracht, falls die mit dem Lizenzvertrag verbundenen Nachteile die in Aussicht stehenden Vorteile überwiegen. Die Entscheidung darüber ist vom Einzelfall abhängig und ermöglicht es, die mit dem Einzelfall verknüpften wirtschaftlichen Gegebenheiten optimal zu berücksichtigen. Es erscheint deshalb als sachgerecht, auf entsprechendes Begehren den Doppelaufruf zuzulassen und, falls ein höherer Preis erzielt wird, eine Ablösung der Lizenz zu ermöglichen.

#### ***3.3.4 Ohne Registereintrag und ohne Mitteilung an die Konkursverwaltung***

Ist weder der Erwerber des Immaterialgüterrechts noch die Konkursverwaltung über einen bestehenden Lizenzvertrag informiert und besteht auch kein Registereintrag, lässt sich eine Überbindung an den Erwerber kaum rechtfertigen. Der gutgläubige Erwerber erwirbt das Immaterialgüterrecht unbelastet. Mit dem Zuschlag des Lizenzvertragsobjekts erwirbt der Erwerber originär Eigentum daran und der Lizenzvertrag geht unter<sup>39</sup>. Solches wäre nicht zu vereinbaren mit der von HILTI postulierten gesetzlichen Realobligation im Bereich des Urheberrechts, denn solche Lizenzverträge würden dem Erwerber überbunden, selbst wenn der Konkursverwaltung die Existenz eines Lizenzvertrages nicht bekannt ist.

---

<sup>39</sup> VON BÜREN (2002), 406.

### 3.3.5 Fall der Einmalgebühr

Im Gegensatz zu den bisherigen Ausführungen, welche an wiederkehrende Lizenzgebühren anknüpfen, ist der Fall des Lizenzvertrages mit Einmalgebühr kurz zu erörtern. Der Lizenznehmer hat in diesem Fall die Lizenzgebühr bei Beginn des Vertrages voll bezahlt. In aller Regel handelt es sich bei diesen Verträgen nicht um Dauerschuldverhältnisse, sondern es erfolgt ein einmaliger gegenseitiger Leistungsaustausch, der die analoge Anwendung der *kaufrechtlichen Regeln* nahe legt. Hat der Lizenznehmer auf diese Weise sein Recht zur Benutzung der Software erworben und den ganzen Preis bezahlt, kann die weitere Existenz des Lizenzgebers für ihn keine Rolle mehr spielen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Lizenzgeber für die ganze Dauer des Lizenzvertrages auf die Einrede, sein Recht werde vom Lizenznehmer verletzt, bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses verzichtet. Dasselbe muss im Konkursfall gelten. In dieser Konstellation erscheint die gesetzliche Realobligation (mit Überbindung des Einredevorzichts) als angemessene Konstruktion, um den Lizenznehmer auch gegenüber einem Erwerber des Lizenzguts wirksam zu schützen. Ein Doppelaufwurf ist in dieser Konstellation nicht zuzulassen, da der gesamte an den Lizenzvertrag geknüpfte (zukünftige) Ertrag bereits im Erwerbspreis vorweggenommen worden ist. Das Lizenzgut ist zwar durch einen oder mehrere Lizenzverträge belastet, indessen haben diese keinen wirtschaftlichen Wert, der dem Lizenzgeber nicht bereits zugeflossen wäre.

#### 4. Ausblick betreffend Lizenzverträge als Dauerschuldverhältnisse

Es fragt sich, welche Vorkehrungen ein Lizenznehmer vornehmen kann, um seine berechtigten Interessen im Falle des Konkurses des Lizenzgebers besser zu schützen. Der Rat fällt nicht einfach. So wurde vorgeschlagen, dass die massgeblichen Elemente der Software (inkl. Quellcode) raschmöglichst nach der Implementierung in das Eigentum des Lizenznehmers zu überführen sind<sup>40</sup>. Dies berücksichtigt die Geheimhaltungsinteressen des Lizenzgebers nur unvollständig. Massgeblich erscheint aber, dass der Lizenznehmer zumindest bisher installierte Versionen weiter nutzen wollen und die Pflege und Weiterentwicklung dieser Versionen (sei es durch den Erwerber des Lizenzguts oder durch einen Dritten) möglich sind. Dabei ist für eine Weiterentwicklung bzw. Fehlerbe-

<sup>40</sup> HONEGGER, 419ff.; FRITZSCHE/WALDER, SchKG II, 165.

hebung eines Programms der Zugriff auf den Source Code unabdingbar. Aber selbst eine vertragliche Abrede zur Herausgabe des Source Codes scheitert an den entsprechenden Regeln des Konkursrechts (Art. 211 Abs. 1 SchKG).

Eine mögliche Lösung bleibt der *Source Code-Escrow*, wobei unerlässlich ist, dass der Escrow-Agent fiduziarisches Eigentum am Hinterlegungsobjekt erwirbt, auf dem der Source Code und entsprechende Dokumentationen gespeichert sind<sup>41</sup>. Allein diese Massnahme schützt davor, dass die Konkursverwaltung im Konkurs des Lizenzgebers keinen dinglichen Herausgabeanspruch geltend machen kann. Es empfiehlt sich weiter, dass bei einer solchen Lösung neben dem Konkurs weitere Herausgabefälle, wie die Nachlassstundung (unter Umständen auch aussergerichtliche Nachlassverträge) sowie die Liquidation des Lizenzgebers geregelt werden<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> BLICKENSTORFER (1998), 234.

<sup>42</sup> BLICKENSTORFER (1998), 240ff.