

IP|Expertennotizen: Unwiderruflichkeit

2009-08-25 00:01:51

von John Chudziak, LL.M.

Insbesondere amerikanische Lizenzverträge enthalten häufig eine Klausel, wonach die Lizenz unwiderruflich sei. Amerikanische Gerichte haben entschieden, dass eine solche Klausel die wirksame Kündigung des Lizenzvertrages ausschlieÙe und eine Lizenz beim Lizenznehmer bestehen bleibe (vgl. bspw. US Court of Appeals 5th Circuit, No. 07-50640, July 25, 2008 – als pdf zu finden unter: <http://www.fitzpatrickcella.com/clients/case.cfm?pubid=487> – wir berichteten hier am 10.12.2008).

Im Folgenden soll geklärt werden, wie eine solche Klausel rechtlich nach deutschem Recht einzuordnen ist, und welche praktischen Auswirkungen diese Einordnung nach sich zieht.

Zu klären ist zunächst das Wesen der Lizenz (1.). Sodann ist zu untersuchen, wie sich die “Unwiderruflichkeit” auf den Bestand der Lizenz auswirken kann (2.).

1. Wesen der Lizenz

Das Wesen der Lizenz zeigt sich in ihrem Rechtsinhalt (1.1.), ihrem Verhältnis zum Schutzrecht (1.2.) und ihrem Verhältnis zu Dritten (1.3.).

1.1. Rechtsinhalt

In früherer Zeit sah man in der Einräumung einer Lizenz lediglich den Verzicht des Inhabers eines gewerblichen Schutzrechts gegenüber dem Lizenznehmer auf sein Recht, die Ausnutzung des geschützten Gegenstandes zu verbieten (vgl. *Groß*, Der Lizenzvertrag, 9. Auflage, S. 8, Abs. 2 m.w.N.). Im Gegensatz dazu wird in der neueren Literatur und Rechtsprechung ganz allgemein die Auffassung vertreten, dass sowohl die Einräumung einer ausschließlichen als auch einer einfachen Lizenz die Einräumung eines positiven Benutzungsrechts bedeute (vgl. *Groß*, a.a.O., Abs.3 m.w.N.). Der Unterschied zwischen ausschließlicher und einfacher Lizenz bestehe lediglich darin, dass dem Erwerber bei der einfachen Lizenz nur ein positives Benutzungsrecht ohne negative Abwehbefugnis eingeräumt wird, wohingegen der ausschließliche Lizenznehmer nicht nur ein Benutzungsrecht mit positivem, sondern auch mit negativem Inhalt erhält (vgl. *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, 8. Auflage, § 25, Rdnr. 16, 17). Dass mit jeder Lizenz die Einräumung eines positiven Benutzungsrechts einhergeht, sei denknotwendig, um die zahlreichen Verpflichtungen des Lizenzgebers ableiten zu können. Schließlich könne man eine Haftung des Lizenzgebers für Sachmängel nur aus einem positiven Recht herleiten, das der Lizenzgeber dem Lizenznehmer einzuräumen hat (Vgl. *Groß*, a.a.O., Abs. 5 m.w.N.).

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Festgehalten werden kann, dass es sich bei jeder Lizenz um ein positives Benutzungsrecht handelt.

1.2 **Verhältnis zum Schutzrecht**

Klar ist, dass Lizenzen als positive Benutzungsrechte unterhalb der Schwelle der Übertragung des eigentlichen Schutzrechtes (z. B. das Patentrecht) liegen (vgl. *Götting*, a.a.O., Rdnr. 15).

Nicht abschließend geklärt ist, wie die Einräumung einer Lizenz dogmatisch zu begründen ist. So vertritt eine Ansicht, dass in der Verfügung über das Patent bei der Lizenzvergabe die Übertragung eines abgespaltenen Teilrechts zu sehen ist (so z. B. *Nirk* GRUR 70, 329, 330). Im Falle der ausschließlichen Lizenz verbleibe dem Lizenzgeber nach dieser Ansicht nur noch das seines Nutzungsrechts entkleidete formale Patentrecht (vgl. *Ullmann*, Patentgesetz, 10. Auflage, § 15, Rdnr. 61, 82, 89,). Eine andere Ansicht sieht in der Lizenzvergabe die konstitutive Begründung eines Nutzungsrechts (so z.B. *Knapp* GRUR Int. 73, 225, 228). Im Ergebnis stimmen beide Ansichten darin überein, dass die Lizenz einen gewillkürten Ausschnitt aus den Befugnissen darstellt, welche die Ausnutzung des Patentrechts seinem Inhaber gewährt (so schon RG, RGZ 134, 91, 96).

1.3 **Verhältnis zu Dritten**

Bei der ausschließlichen Lizenz ist davon die Rede, dass sie eine dem Sachenrecht angenäherte, gleichsam dingliche, absolute Natur habe (vgl. *Ullmann*, a.a.O., Rdnr. 92 m.w.N.). Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass dem Lizenznehmer – vergleichbar mit der Position des Sacheigentümers – die Befugnis zusteht, sich selbstständig aus eigenem Recht auch gegenüber Rechtsverletzungen Dritter zur Wehr zu setzen. Auch wenn eine solche Rechtstellung des ausschließlichen Lizenznehmers unstreitig ist, begegnet die Annahme der “Dinglichkeit von Lizenzen” heftiger Kritik. Von “Dinglichkeit” zu sprechen sei im Ansatz verfehlt, weil hier eine fragwürdige Analogie zu der für das Sacheigentum typischen Herrschaftsmacht über körperliche Gegenstände vorgenommen werde. Die Heranziehung begrifflicher Kategorien und die Einordnung in Strukturen, die auf tradierten sachenrechtlichen Mustern beruhen, lassen sich mit der immateriellen nichtgegenständlichen Natur von Rechten des geistigen Eigentums nicht vereinbaren. Die Konstellation bei der ausschließlichen Lizenz, der überwiegend eine “dingliche Wirkung” zugeschrieben wird, sei weder hinsichtlich der Rechtsübertragung mit § 929 BGB noch hinsichtlich der daraus erwachsenden Rechtstellung mit § 985 BGB vergleichbar. Auch die ausschließliche Lizenz beruhe ebenso wie die einfache Lizenz auf einem schuldrechtlichen Vertrag. Unterschiede bestünden hinsichtlich der Rechtstellung gegenüber Dritten bzw. dem Lizenzgeber. Hier sei es sachgerechter, zwischen absoluten und relativen Wirkungen zu unterscheiden. Die ausschließliche Lizenz begründe eine absolute Wirkung gegenüber Dritten und dem Lizenzgeber. Demgegenüber beschränke sich die einfache Lizenz insofern auf eine relative Wirkung, als dem Lizenznehmer nur Ansprüche aus dem Lizenzvertrag gegen den Lizenzgeber, nicht jedoch gegenüber Dritten zustehen. Auch die Ansprüche des ausschließlichen Lizenznehmers seien nicht “dinglicher”, sondern schuldrechtlicher Natur, denn sie resultieren nicht aus § 985 BGB, sondern ergeben sich aus dem Lizenzvertrag. (Vgl. zum Vorgesagten: *Götting*, a.a.O., § 25, Rdnr. 17 m.w.N.).

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Festzuhalten ist, dass der ausschließlichen Lizenz eine absolute Wirkung gegenüber Dritten und dem Lizenzgeber zukommt, wohingegen dem Lizenznehmer bei der einfachen Lizenz nur Ansprüche aus dem Lizenzvertrag gegenüber dem Lizenzgeber zustehen.

2. Unwiderruflichkeit

Fraglich ist zunächst die Reichweite des Begriffs Unwiderruflichkeit.

Als *terminus technicus* wird der Begriff Widerruf im deutschen Recht als eine Willenserklärung angesehen, die die Rechtsfolgen einer noch nicht endgültig wirksamen Willenserklärung beseitigt (vgl. *Grünberg*, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 66. Auflage, Einf zu § 346, Rdnr. 9). Dass die Parteien mit der Verwendung des Begriffs "unwiderruflich" lediglich den Ausschluss eines spezialgesetzlich geregelten Widerrufs vorgenannter Definition vereinbart wissen wollen, ist fernliegend. Mit der Klausel der Unwiderruflichkeit bezwecken die Parteien regelmäßig den Schutz der Lizenz vor einseitiger Beseitigung. Damit wollen die Parteien im Zweifelsfall sämtliche Möglichkeiten ausschließen, die zu einer einseitigen Beseitigung der Lizenz führen können. Hinzu kommt, dass der Begriff der Unwiderruflichkeit aus amerikanischen Lizenzverträgen übernommen wird (dort: *irrevocable*). Da das amerikanische Recht nicht so ausgeprägt wie das deutsche Recht zwischen verschiedenen Beseitigungsmöglichkeiten unterscheidet, und dem englischen Begriff "*irrevocable*" mithin eine größere Anwendungsbreite zukommt, ist davon auszugehen, dass bei Verwendung des Begriffs "Unwiderruflichkeit" eine ebenso große Anwendungsbreite von den Parteien gewünscht ist.

Zu klären ist, welchen Beseitigungsmöglichkeiten die Vereinbarung der Unwiderruflichkeit entgegenstehen kann. In Betracht kommen die Beseitigung der erteilten Lizenz (2.1.), die Beseitigung des Lizenzvertrages (2.2.) und die Beseitigung der Lizenzerteilung durch Beseitigung des Lizenzvertrages (2.3.).

2.1. Beseitigung der erteilten Lizenz

Fraglich ist, ob die erteilte Lizenz allein betrachtet einseitig beseitigt werden kann.

Zu denken ist an einen Rücktritt gem. § 346 BGB oder an eine Kündigung nach § 314 BGB. Die Anwendung vorgenannter Beseitigungsmöglichkeiten setzt jedoch voraus, dass die Einräumung der Lizenz durch ein Verpflichtungsgeschäft erfolgte. Schließlich finden sich sowohl die Beseitigungsmöglichkeit der Kündigung als auch die des Rücktrittes im Abschnitt der Schuldverhältnisse gem. §§ 241 ff. BGB. Die Erteilung der Lizenz müsste folglich durch ein Rechtsgeschäft erfolgen, dass den Gläubiger gem. § 241 BGB berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern.

Dies ist nicht der Fall.

Zwar erfolgt die Einräumung der Lizenz durch ein Rechtsgeschäft gem. § 145 ff. BGB. Allerdings lassen sich Rechtsgeschäfte in verpflichtende Verträge, in Einigungen des Sachenrechts und in vertragliche Verfügungsgeschäfte einteilen, wobei zu letzteren die Abtretung, der Erlass und die

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Schuldübernahme gehören (vgl. *Heinrichs* in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 66. Auflage, Einf zu § 145, Rdnr. 5). Die Einräumung einer Lizenz erfolgt je nach Auffassung durch Einigung des Sachenrechts in analoger Anwendung oder durch ein vertragliches Verfügungsgeschäft in Form der Abtretung. Sie erfolgt jedenfalls nicht durch einen verpflichtenden Vertrag gem. §§ 241 ff. BGB. Damit können die Beseitigungsmöglichkeiten des Schuldrechts, nämlich die Kündigung oder der Rücktritt keine Anwendung auf die erteilte Lizenz selbst finden.

Damit verbleibt allenfalls die Möglichkeit, die auf sachenrechtliche Einigung bzw. auf Abschluss eines Verfügungsgeschäfts gerichtete Willenserklärung gem. §§ 119 ff. BGB anzufechten und die eingeräumte Lizenz damit *ex tunc* gem. § 142 Abs. 1 BGB zu beseitigen. Da lediglich die Anfechtbarkeit wegen Irrtums gem. § 119 BGB durch Individualvereinbarung abgedungen werden kann (vgl. *Heinrichs*, a.a.O., § 119, Rdnr. 3 m.w.N.), kann die Vereinbarung der Unwiderruflichkeit bei Vereinbarung in AGBs oder im Falle der Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung gem. § 123 BGB keine Wirkung entfalten.

Festzuhalten ist, dass sich die erteilte Lizenz selbst nicht durch Kündigung oder Rücktritt beseitigen lässt. Denkbar ist allenfalls eine Beseitigung durch Anfechtung der auf Einräumung der Lizenz gerichteten Willenserklärung. Diese Beseitigungsmöglichkeit kann durch Vereinbarung der Unwiderruflichkeit nur in Fällen der Anfechtbarkeit wegen Irrtums ausgeschlossen werden und auch nur dann, wenn die Unwiderruflichkeit individual vereinbart ist.

2.2 Beseitigung des Lizenzvertrages

Bei dem Lizenzvertrag handelt es sich um ein Verpflichtungsgeschäft, das in erster Linie auf die Verschaffung eines Rechts gerichtet ist (vgl. *Götting*, a.a.O., § 26, Rdnr. 1 ff.). Bei ihm handelt es sich um einen Vertrag, deren Abwicklung sich auf längere Zeit erstreckt, so dass die in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über Dauerschuldverhältnisse heranzuziehen sind. Danach besteht ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund analog § 723 BGB (§ 314 Abs. 1 BGB), wenn das Verhältnis gegenseitiges Vertrauen erfordert und dieses derart erschüttert ist, dass die Parteien eine Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zumutbar ist (vgl. *Ullmann*, a.a.O., Rdnr. 216; *Götting*, a.a.O., § 26, Rdnr. 2; *Groß*, a.a.O., Rdnr. 485 m.w.N.). Die Kündigung beendet das Lizenzvertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung *ex nunc* (vgl. *Grüneberg*, a.a.O., § 314, Rdnr. 10). Wegen der rechtlichen Trennung zwischen Lizenzvertrag und mittels Verfügungsgeschäft eingeräumter Lizenz (vgl. *Götting*, a.a.O., § 26, Rdnr. 1) bleibt die erteilte Lizenz grundsätzlich bei Beendigung des Lizenzvertrages bestehen. Dem Lizenzgeber steht lediglich ein Anspruch auf Rückgewähr bzw. Herausgabe der Lizenz zu, je nach dem, ob man bei der Kündigung aus wichtigem Grund die §§ 346 ff. BGB oder die §§ 812 ff. BGB anwenden will (vgl. dazu *Sprau* in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 66. Auflage, § 812, Rdnr. 79; *Grüneberg*, a.a.O., Einf zu § 346, Rdnr. 12).

Was den Ausschluss der Kündigung aus wichtigem Grund durch die Vereinbarung der Unwiderruflichkeit angeht, gilt Folgendes:

Bei gesellschaftsähnlichen Lizenzverträgen und Lizenzverträgen, die ein Vertrauensverhältnis

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

begründen, ist in analoger Anwendung von § 723 Abs. 3 BGB ein Ausschluss der Kündigung aus wichtigem Grund oder eine Beschränkung dieses Rechts z. B. auf den Fall schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten unzulässig (vgl. *Ullmann*, a.a.O., Rdnr. 216 n.w.N.).

Bei anderen Lizenzverträgen ist ein Abbedingen des Rechts zur außerordentlichen Kündigung nur eingeschränkt möglich. Eine dahingehende AGB scheidet auch bei Verträgen unter Unternehmern an § 307 Abs. 2, Nr. 1, BGB, weil der Ausschluss mit dem wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung in § 314 BGB nicht zu vereinbaren ist. Individualvereinbarungen können das Kündigungsrecht beschränken, aber nicht völlig ausschließen (vgl. *Grüneberg*, a.a.O. § 314, Rdnr. 3). Eine Beschränkung des Kündigungsrechts besteht bspw. dann, wenn die Parteien vereinbaren, was als wichtiger Grund zu gelten hat. Dieser Vereinbarung ist bei der Abwägung der Wichtigkeit des Grundes Bedeutung zuzumessen (vgl. *Ullmann*, a.a.O., Rdnr. 216 m.w.N.).

Festzuhalten ist, dass der Lizenzvertrag durch Kündigung aus wichtigem Grund *ex nunc* beendet werden kann und dies zur Rückgewähr der eingeräumten Lizenz verpflichtet. Die Vereinbarung der Unwiderruflichkeit kann dieses außerordentliche Kündigungsrecht allenfalls dahingehend beschränken, dass sie bei der Bestimmung der Wichtigkeit des Grundes einfließt.

2.3 Gleichzeitige Beseitigung der Lizenz durch Beseitigung des Lizenzvertrages

Erörtert wurde bereits, dass wegen des zwischen Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäft grundsätzlich geltenden Abstraktionsprinzips mit der Beseitigung des Lizenzvertrages nicht automatisch eine Beseitigung des Lizenzrechts einhergeht. Etwas anderes würde dann gelten, wenn das Abstraktionsprinzip ausnahmsweise aufgrund gesetzlicher Anordnung keine Anwendung fände oder durch rechtsgeschäftliche Verknüpfung beider Geschäfte umgangen werden könnte.

Eine gesetzliche Ausnahme vom Abstraktionsprinzip besteht bspw. in der Sondervorschrift des § 9 VerlG. Danach erlischt das Verlagsrecht im subjektiven Sinn "mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses". Nach allgemeiner Ansicht wird damit zum Ausdruck gebracht, dass das Verlagsrecht nach dem Kausalitätsprinzip von dem Bestand und der Wirksamkeit des schuldrechtlich Vertragsverlages abhängig ist (vgl. *Härle/Wente*, GRUR 97, 97 ff. m.w.N.). Im Urheberrecht ist umstritten, ob § 9 VerlG auch außerhalb des Verlagsvertragsrechts analog bei urheberrechtlichen Verfügungen anzuwenden ist (wie vor). Diese Streitfrage muss jedoch vorliegend nicht geklärt werden, da eine analoge Anwendung des § 9 VerlG auf das gesamte Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes nicht diskutiert wird. Mithin ist im Patentrecht weiterhin vom Abstraktionsprinzip auszugehen.

Damit kann die Unwirksamkeit des Lizenzvertrages nur dann automatisch zum Wegfall der erteilten Lizenz führen, wenn Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft entweder durch den Willen der Parteien zu einer Einheit zusammengefasst sind, so dass die Nichtigkeit des einen nach § 139 BGB auch die Nichtigkeit des anderen nach sich zieht (vgl. *Götting*, a.a.O., § 26, Rdnr. 3) oder die Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts Bedingung für die Wirksamkeit des

IP | Notiz

Intellectual Property Rights im Blog

Verfügungsgeschäfts ist (vgl. *Ullmann*, a.a.O., Rdnr. 16). Lässt sich im Einzelfall eine entsprechende Verknüpfung annehmen (wofür insbesondere der Zweck des Geschäfts sprechen kann), führt die Kündigung aus wichtigem Grund automatisch zum Wegfall der Lizenz. Wie ausgeführt steht die Vereinbarung der Unwiderruflichkeit der Kündigung des Lizenzvertrages dem Grunde nach nicht entgegen. Der Wegfall der Lizenz lässt sich durch die Vereinbarung der Unwiderruflichkeit nicht ausschließen.

Festzuhalten ist, dass sich die Kündigung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund auf die erteilte Lizenz durchschlägt, wenn eine entsprechende Verknüpfung zwischen Lizenzvertrag und das auf Einräumung der Lizenz gerichtete Verfügungsgeschäft besteht. Bei der Frage, ob eine Verknüpfung anzunehmen ist, ist insbesondere der Zweck des Geschäfts heranzuziehen.

3. Ergebnis

Nach deutschem Recht lässt sich der Lizenzvertrag durch Kündigung aus wichtigem Grund beenden. Zu einer automatischen Beseitigung der Lizenz führt diese Kündigung nur dann, wenn eine hinreichende Verknüpfung zwischen Lizenzvertrag und Lizenzerteilung besteht. Die Vereinbarung der Unwiderruflichkeit steht der Kündigung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund nicht entgegen. Sie kann allenfalls die Anforderungen an den wichtigen Grund modifizieren.

(jsc)