



Obwohl die USA den meisten internationalen Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums mittlerweile beigetreten sind, bestehen nach wie vor bedeutende Unterschiede zum deutschen Schutzsystem. Bei der Verhandlung grenzüberschreitender Verträge sollte man sich die unterschiedliche Ausgestaltung des Schutzes geistigen Eigentums vor Augen halten.

Geistiges Eigentum in Lizenzierung, Übertragung und Insolvenz zwischen Deutschland und den USA

I. Einführung

Im Bereich der geistigen Eigentumsrechte, zu denen insbesondere Marken-, Patent- und Urheberrechte sowie Know-how gezählt werden, bestehen nach wie vor einige durchaus bedeutende rechtliche Unterschiede zwischen Deutschland und den USA. Daraus ergeben sich für die Vermarktung durch Rechteverkäufe oder Lizenzverträge unterschiedliche Anforderungen und Möglichkeiten bei der Vertragsgestaltung. Auch das Insolvenzrecht unterscheidet sich im Umgang mit Lizenzen. Im Folgenden sollen daher einige wichtige Punkte dargestellt werden, auf die bei Rechtsübertragungen und Lizenzverträgen zwischen Deutschland und den USA besonders achtzugeben ist.

II. Markenübertragung

1. US-Recht verbietet Übertragung ohne zugehörigen Geschäftsbetrieb

In den USA ist bis heute im Markengesetz („Lanham Act“) geregelt, dass eine Marke nicht ohne den zugehörigen „goodwill“ übertragen werden darf. Doch was bedeutet „goodwill“ in diesem Zusammenhang? Ursprünglich war mit „goodwill“ der Geschäftsbetrieb gemeint, also nicht nur der gute Ruf und die Bekanntheit der Marke, sondern auch die physische Produktionsstätte. Tatsächlich wird eine Marke in den USA auch heute noch als unselbständiges Recht und vom Geschäftsbetrieb abhängig betrachtet. Dies überrascht aus deutscher Sicht. Denn diese Akzessorietät zwischen Marke und Geschäftsbetrieb wurde im Rahmen der deutschen Markenrechtsreform bereits 1992 abgeschafft. Seitdem ist eine Marke in Deutschland als selbstständiges und disponibles Vermögensgut frei und unabhängig vom Geschäftsbetrieb übertragbar. Überraschend ist die amerikanische Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb auch, weil die USA als Mitglied der World Trade Organization an Art. 21 TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) gebunden sind, der das Recht zur Übertragung einer Marke mit oder ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb (hier „business“) vorsieht. Um diese Vorschrift nicht zu verletzen, legen US-Gerichte den Begriff des „goodwill“ inzwischen weiter aus. Es muss nicht mehr zwingend der gesamte Geschäftsbetrieb, also die Produktionsstätte des Markenprodukts, übernommen werden. Aber es muss immer noch „etwas“, ein Teil des „goodwill“ mit der Marke übertragen werden, damit Gerichte die Markenübertragung nicht als „nackte Übertragung“ für unwirksam erklären. Hintergrund ist, wie auch in Deutschland, der Verbraucherschutz. Der Konsument soll nicht durch die Vermarktung eines neuen Produktes unter dem Deckmantel einer bekannten Marke über die Herkunft und Qualität des Markenproduktes getäuscht werden. Dieses Ziel wird aber in den USA und Deutschland auf unterschiedlichen rechtlichen Wegen durchgesetzt.

Nach US-Recht kann die „nackte Übertragung“ ohne jeglichen „goodwill“ von vornherein unwirksam sein. Dabei ist der Grat zwischen einer rechtmäßigen Übertragung mit „goodwill“ und einer unwirksamen Übertragung ohne „goodwill“ sehr schmal.

In dem Urteil Pepsico v. the Grapette Company, (8th Cir. 1969) wurde eine Markenübertragung für ungültig erklärt, in der ein Hersteller von Cola mit Pfeffergeschmack an einen Hersteller von Cola mit Karamelgeschmack verkauft hatte. In einem anderen Fall, Clark & Freeman v. Heartland, (SDNY 1993), wurde die Übertragung einer Marke für Damenschuhe auf einen Hersteller von Herrenschuhen für ungültig erklärt, obwohl der Käufer beteuerte, dass er gleichwertige Qualität produziere wie der ursprüngliche Markenbesitzer.

Im Gegensatz zu diesen Beispielen der „nackten Übertragung“ wurde in einem anderen Urteil, Hy-Cross Hatchery Inc v. J Osborne, (C.C.P.A. 1962) die Übertragung einer Marke eines Verkäufers lebender Küken auf einen anderen Züchter von Küken anerkannt, obwohl der Markenkäufer - wie auch in dem Cola- und dem Schuh-Urteil - seinen eigenen Betrieb nutzte, anstatt den physischen Betrieb des Markenverkäufers zu übernehmen. Das Gericht sah hierin kein Problem, da der Markenkäufer in der Lage sei, ein nahezu identisches Produkt in praktisch identischer Qualität herzustellen. Er führe den Betrieb also quasi weiter, wenn auch mit der eigenen Produktionsstätte. Der „goodwill“, also der gute Ruf und die Bekanntheit der Marke für die Qualität der Küken sei dadurch mit der Marke übertragen worden, ohne dass dies zu einer Täuschung der Verbraucher führe. Entscheidend ist es demnach, dass der Käufer der Marke die Absicht und die tatsächlichen Voraussetzungen hat, den Geschäftsbetrieb des Verkäufers fortzuführen, sei es mit eigenen oder mit den Mitteln des Verkäufers. Dabei sollte sein Geschäftsbetrieb dem Produkt und der Qualität entsprechen, für die die Marke Verkehrsgeltung erlangt hat. Andernfalls riskiert er die Unwirksamkeit der Übertragung und die Löschung der Marke aufgrund von Nichtnutzung („abandonment“), wenn weder er noch der Verkäufer die Marke für die Produkte, für die sie ursprünglich bekannt und eingetragen war, rechtmäßig weitergenutzt hat.

Eine Markenübertragung darf nicht durch Trennung vom Geschäftsbetrieb zu einer Irreführung der Verbraucher führen.

2. Deutsches Markenrecht erlaubt Übertragung von Marken ohne zugehörigen Geschäftsbetrieb

In Deutschland wird die separate Übertragung einer Marke dagegen nicht mehr durch ein Geschäftsbetriebserfordernis im Markengesetz beschränkt. Der Käufer kann die Marke theoretisch für ein anderes Produkt nutzen. Jedoch unterliegt die Übertragung dem allgemeinen Irreführungsverbot des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Zudem kann die Marke durch einen Löschungsantrag angegriffen werden, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Vereinfacht gesagt sind somit in Deutschland im Vergleich zu den USA zusätzliche Unlauterkeitsgründe notwendig - wie täuschende Aussagen in der Werbung oder dem Auftritt der Marke, die z.B. einen falschen Zusammenhang zwischen Käufer und Verkäufer der Marke suggerieren - um die Übertragung und die Marke selbst angreifbar zu machen. Die bloße Trennung der Marke von „goodwill“ und Geschäftsbetrieb ist für sich unschädlich.

III. Markenlizenzierung

Ähnliche Unterschiede zwischen Deutschland und den USA wie bei der Übertragung weist das Recht in Bezug auf die Lizenzierung von Marken auf:

1. US-Markengesetz schreibt Qualitätskontrolle durch Lizenzgeber vor

Wie auch bei der Übertragung hat das US-Recht den Gedanken des Verbraucherschutzes durch gleichbleibende Qualität eines Markenproduktes bei der Lizenzierung im Markengesetz geregelt. Der Lanham Act sieht vor, dass ein Markeninhaber nur dann eine Lizenz vergeben darf, wenn er die Art und Qualität der Produkte des Lizenznehmers kontrolliert. Wie weit diese Kontrollpflichten reichen, ist nicht definiert. In der Praxis sind diese immer weiter aufgeweicht worden. Dennoch ist Vorsicht geboten. Kommt ein Lizenzgeber seinen Kontrollpflichten nicht nach, können die Rechtsfolgen gravierend sein. Die Lizenzierung wäre dann unwirksam. Zudem könnte die Marke wegen Nichtbenutzung angreifbar werden und bei Feststellung eines Qualitätsverlusts als Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung verfallen. Denn der Lizenznehmer hat sie dann unrechtmäßig benutzt, während der Lizenzgeber die Nutzung aufgegeben haben wird, sofern es sich um eine ausschließliche Lizenz handelte.

2. Deutsches Recht erfordert keine Qualitätskontrolle durch den Lizenzgeber

Dagegen schreibt das deutsche Markengesetz dem Lizenzgeber keine Qualitätskontrolle vor. Es räumt der Kennzeichensouveränität des Markeninhabers somit Vorrang vor dem Verbraucherschutz ein. Die Grenzen werden wiederum durch eine unlautere Irreführung im Sinne des UWG gesetzt. Zudem wird stärker auf die Vernunft sowohl des Markeninhabers als auch des Lizenznehmers gesetzt, den Ruf der Marke nicht durch Qualitätsverlust zu ruinieren.

3. Qualitätskontrolle in der Praxis und Lizenzvertragsgestaltung

In der Praxis empfiehlt es sich in beiden Rechtsordnungen, die Kontrollrechte des Lizenzgebers vertraglich klar zu definieren, um zum einen die Wirksamkeit zu garantieren und zum anderen späterem Streit vorzubeugen. Während der Lizenzgeber typischerweise größtmögliche Kontrolle anstrebt, wünscht sich der Lizenznehmer, Zusatzaufwand und Störungen durch

Genehmigung von Testprodukten und Betriebsinspektionen zu verhindern. Rechtlich ist am oberen Ende der Kontrollskala zu beachten, dass der Lizenzgeber die Entstehung eines Franchise-Verhältnisses sowie Produkthaftung für die Produkte des Lizenznehmers vermeiden möchte. Am unteren Ende ist zu beachten, dass die Kontrolle auch mit Übereinstimmung der Parteien nicht vollkommen ausgeschlossen werden darf. Nicht vergessen sollte man, dass sich die Regelungen zur Qualitätskontrolle im Lizenzvertrag nicht nur auf die Produkte, sondern auch auf deren Verpackung und Lagerung erstrecken. Kernpunkte der Klauseln sind die Beachtung des Lizenznehmers von Spezifikationen des Lizenzgebers, die Einhaltung von rechtlichen Vorschriften (z.B. Hygiene- oder Sicherheitsvorschriften), das Inspektionsrecht bezüglich der Produktionsstätte, die verpflichtende Vorabgenehmigung von Materialien und Musterprodukten, die Unterlizenzierung und die Pflichten des Lizenznehmers im Fall von Verbraucherbeschwerden und Rückrufaktionen.

IV. Unwiderruflichkeit einer Lizenz

Für den Lizenznehmer kann es vorteilhaft sein, die Lizenz im Lizenzvertrag für unwiderruflich zu erklären. US-Gerichte haben entschieden, dass eine solche Klausel wirksam sei. In diesem Fall soll auch bei Vertragsbruch die Kündigung des Lizenzvertrages ausgeschlossen sein und der Lizenznehmer weiterhin zur Nutzung der Lizenz berechtigt bleiben. Der Lizenzgeber kann dann lediglich Schadensersatz, aber nicht die Beendigung der Nutzung verlangen, welche für den Lizenznehmer häufig von existenzieller Wichtigkeit ist.

US-Gerichte lassen Unwiderruflichkeitsklauseln in Lizenzen zu, deren Wirksamkeit nach deutschem AGB-Recht fraglich ist.

Dies ist aus deutscher Sicht besonders erwähnenswert, weil es übertragen ins deutsche Recht quasi einen Verzicht des Lizenzgebers auf das Recht zu Kündigung, Rücktritt und evtl. sogar zur Anfechtung wegen Irrtums bedeutet. Bei Anwendbarkeit des deutschen Rechts auf den Lizenzvertrag unterläge ein solcher Ausschluss jedoch der AGB-Kontrolle und könnte gem. § 307 Abs.2 Nr.1 BGB unwirksam sein, da ein Ausschluss des Rechts zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund mit dem wesentlichen Grundgedanken des § 314 BGB unvereinbar wäre. Nach deutschem Recht würde in jedem Falle ein außerordentliches Kündigungsrecht bestehen bleiben, die Vereinbarung der Unwiderruflichkeit würde höchstens bei der Bestimmung der Wichtigkeit des Grundes mit einfließen.

V. Weiternutzung von Lizenzen im Insolvenzverfahren

1. Insolvenz des Lizenznehmers

Eine Lizenz kann für den Lizenznehmer im Insolvenzfall besonders wichtig für die Restrukturierung sein. Nach US-Insolvenzrecht ist aber zwischen verschiedenen Bundesgerichten umstritten, ob der Insolvenzschuldner oder dessen Insolvenzverwalter eine nicht-übertragbare Lizenz, die sich als noch nicht vollständig erfülltes Vertragsverhältnis darstellt („executory contract“), ohne Zustimmung des Lizenzgebers übernehmen („assumption“) und weiter für den Lizenznehmer nutzen darf. Eine Mehrheit von Gerichten hat das Weiternutzungsrecht abgelehnt, weil die hypothetische (und häufig gewählte) Möglichkeit bestehe, dass die Lizenz in der Restrukturierung auf Dritte übertragen werde und der US- Bankruptcy Code dies verbiete. Dagegen haben andere Gerichte den Bankruptcy Code so ausgelegt, dass der Insolvenzschuldner die Lizenz weiternutzen dürfe, solange er keine konkrete Absicht habe, sie im Rahmen der Sanierung auf Dritte zu übertragen. In einer unverbindlichen Stellungnahme von zwei U.S. Supreme Court-Richtern im Rahmen der Entscheidung N.C.P. Marketing Group, Inc. v. BG Star Prod., Inc. (2009) klang an, dass diese die eigene Weiternutzung in der Insolvenz wohl befürworten. Es sei schließlich gerade der Zweck des „Chapter 11“-Verfahrens, das Unternehmen zu sanieren und die Weiternutzung der Lizenz könne dazu beitragen. Eine bindende Entscheidung des U.S. Supreme Courts dazu erging jedoch bisher noch nicht. Unstreitig ist das Recht auf Weiternutzung, wenn der Lizenzvertrag dem Lizenznehmer die Übertragung auf Dritte gestattet.

Das Weiternutzungsrecht einer nicht-übertragbaren Lizenz eines insolventen Lizenznehmers ist in den USA umstritten.

Nach deutschem Insolvenzrecht ist es unstreitig, dass der Insolvenzverwalter eines Lizenznehmers auch eine nicht-übertragbare Lizenz ohne Zustimmung des Lizenzgebers weiter ausüben darf. Die Lizenz gilt als Teil der Insolvenzmasse. Auf Dritte übertragen darf er sie im Rahmen der Restrukturierung aber auch nur, wenn der Lizenzvertrag dies erlaubt.

2. Darf ein insolventer deutscher Lizenzgeber seinen US-Lizenznehmern kündigen?

Ein Konflikt zwischen deutschem und US-Insolvenzrecht kann umgekehrt auch in Situationen entstehen, in denen ein deutscher Lizenzgeber nach deutschem Recht Insolvenz anmeldet. Dann stellt sich die Frage, ob dessen Insolvenzverwalter einem amerikanischen Lizenznehmer kündigen darf. Nach deutschem Recht ist die Entscheidung, ob der Lizenzvertrag beendet oder fortgeführt werden soll, allein dem Insolvenzverwalter überlassen. Dagegen schützt das US Insolvenzrecht den amerikanischen Lizenznehmer, indem es ihm die Weiternutzung der Lizenz garantiert.

In der Entscheidung In re Qimonda AG, (Bankr. E.D.Va. 2011) hat das Bundes-Insolvenzgericht entschieden, dass der

US-rechtliche Schutz des Lizenznehmers Vorrang vor dem deutschen Recht des Insolvenzverwalters auf Kündigung der Lizenz habe. Der deutsche Halbleiterhersteller Quimonda AG hatte in Deutschland Insolvenz angemeldet. Das deutsche Insolvenzverfahren wurde wiederum in einem US-Chapter 15 Verfahren angemeldet und anerkannt, wodurch zunächst deutsches Recht zur Anwendung kam. Der Insolvenzverwalter machte sein Wahlrecht nach §103 InsO geltend und beendete die Lizenzverträge über Patente mit mehreren US-Lizenznehmern in der Absicht, diese im Rahmen der Sanierung zu verbesserten Konditionen neu abzuschließen. Die Lizenznehmer klagten und machten geltend, dass sie durch das deutsche Insolvenzrecht nicht ausreichend gegen eine Insolvenz des Lizenzgebers geschützt seien und dies gegen die öffentlichen Grundsätze („public policies“) der USA verstoße. Das Gericht gab den Klägern recht. Es erkannte, dass die zu erwartenden Schäden der Lizenznehmer den Schaden für den Lizenzgeber übersteigen würden. Die Lizenznehmer hatten erheblich in die Produktion investiert, die ohne die Weiternutzung der Patente nicht fortführbar wäre. Zudem würde eine Entscheidung gegen die Lizenznehmer zu einem so großen Vertrauensverlust bei Investoren und Entwicklern führen, dass eine Verlangsamung des Wachstums und Fortschritts in diesem Wirtschaftszweig zu befürchten wäre. Dies rechtfertigte in den Augen des Gerichts eine Ausnahme von der Anerkennung des deutschen Insolvenzrechts. Eine Angleichung der deutschen Insolvenzordnung zum besseren Schutz von Lizenznehmern bei Insolvenz des Lizenzgebers ist schon seit längerer Zeit in der Diskussion, wurde aber bisher noch nicht verabschiedet.

Das deutsche Kündigungsrecht eines insolventen Lizenzgebers verstößt gegen „public policies“ der USA.

3. Vertragsgestaltung und anwendbares Recht

Je nach Einzelfall kann es für den Lizenznehmer vorteilhaft sein, die Lizenz vertraglich als übertragbar, ausschließlich, unwiderruflich und ähnlich einem Lizenzverkauf, also z.B. mit einer einmaligen Vorabzahlung, zu gestalten. Dadurch könnte das Zustimmungserfordernis des Lizenzgebers zur Weiternutzung oder Übertragung in der Lizenznehmerinsolvenz vermieden werden. Im Falle der Insolvenz sollte versucht werden, diese zunächst in Deutschland anzumelden und anschließend in den USA im Zuständigkeitsbereich der Gerichte anerkennen zu lassen, die eine Weiternutzung der Lizenz erlauben, sofern dies beispielsweise aufgrund dortiger Gründung, dortigem Hauptsitz oder Vermögens möglich ist.

Aus Lizenzgebersicht sollte die Lizenz dagegen vertraglich als nicht-übertragbar, nicht-ausschließlich und ggf. als kündbares Dauerschuldverhältnis mit fortlaufender Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren gestaltet werden. Vorteilhaft ist für ihn die Anmeldung der Insolvenz im Zuständigkeitsbereich der US-Gerichte, die in der Lizenznehmerinsolvenz für die Weiternutzung die Zustimmung des Lizenzgebers erfordern.

Rechtswahlklauseln können im Insolvenzfall vom Insolvenzrecht verdrängt werden. Wenn ein deutscher Lizenznehmer in Deutschland Insolvenz anmeldet, dann ist auch für den US-Lizenzgeber das deutsche Insolvenzrecht anwendbar, da das anwendbare Recht sich danach richtet, in welchem Land das Insolvenzverfahren eingeleitet wurde („lex fori concursus“). Jedoch muss das deutsche Insolvenzverfahren in den USA anerkannt werden. Im Zuge dessen kann ein US-Lizenzgeber gem. Chapter 15 Bankruptcy Code erreichen, dass spezifische US-Vorschriften anwendbar sind. So besteht z.B. aus deutscher Sicht die Gefahr, dass ein US-Lizenzgeber versucht, einem deutschen insolventen Lizenznehmer durch ein Gericht die weitere Nutzung der Lizenz verbieten zu lassen. Umgekehrt, wie im Fall „In re Qimonda“, könnte ein amerikanischer Lizenznehmer dem deutschen insolventen Lizenzgeber das Kündigungsrecht nehmen. Deshalb wird es dem deutschen Vertragspartner selten erspart bleiben, sich auch mit der US-rechtlichen Seite auseinanderzusetzen.

Für weitere Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

Steven H. Thal

J.Dr.; Attorney at Law, New York; Rechtsberater für US Recht,
OLG Frankfurt/ M.
+1 212 841 0742
sthal@phillipsnizer.com

Florian von Eyb

LL.M.; Rechtsanwalt; Attorney at Law, New York
+1 212 841 0720
fvoneyb@phillipsnizer.com

Disclaimer (English)

This information is provided as a public service to highlight matters of current interest and does not imply an attorney-client relationship. It is not intended to constitute a full review of any subject matter, nor is it a substitute for obtaining specific legal advice from competent, independent counsel.

Disclaimer (Deutsch)

Sämtliche Informationen werden ausschließlich als öffentlicher Service zur Verfügung gestellt und begründen kein Mandanten- oder Beratungsverhältnis. Sie stellen ein aktuelles Thema vor, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben und ersetzen nicht die individuelle, fallspezifische anwaltliche Beratung.