

# Schutzrechte in der Insolvenz

**Auch wenn die Wirtschaft sich momentan weiter erholt, ist prinzipiell wohl kein Unternehmen vor einer Insolvenz gefeit. Beispielsweise können plötzliche Lieferengpässe aufgrund von Material- oder Zuliefererproblemen, verspätete Rechnungsbegleichungen von Schuldnern oder Haftungsprobleme eine Insolvenz hervorrufen.**

Die hier zu erörternde Frage ist, was in einem solchen Fall mit den gewerblichen Schutzrechten des insolventen Unternehmens geschieht. Die Schutzrechte – einschließlich der sich noch in der Anmeldephase befindlichen – sind selbstständige Vermögensrechte, die nach § 35 Insolvenzordnung (InsO) in die Insolvenzmasse fallen. Zur Insolvenzmasse gehört zudem das während des Insolvenzverfahrens erlangte Vermögen (z.B. in Form von laufenden Lizenzeinnahmen).

Somit wird der Insolvenzverwalter alleiniger Verfügungs- und Verwaltungsberechtigter, wenn die Schutzrechte auf das Unternehmen angemeldet sind. Verfügungen und Verfahrenserklärungen des insolventen Unternehmens sind daher gegenüber jedermann unwirksam. Vormalig erteilte Vollmachten hinsichtlich des zur Insolvenzmasse gehörenden Vermögens erlöschen grundsätzlich automatisch. Wusste der Bevollmächtigte allerdings schuldlos nichts von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, haftet er nicht nach § 179 BGB.

Das insolvente Unternehmen verliert aber nicht seine Rechts- und Geschäftsfähigkeit, sondern nur die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über die Insolvenzmasse. Es kann damit auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens Schutzrechtsanmeldungen einreichen, die dann aber zur Insolvenzmasse gehören.

Die Insolvenzbefangenheit eines deutschen Schutzrechts wird auf Antrag des Insolvenzverwalters oder auf Ersuchen des Insolvenzgerichts in das entsprechende Register eingetragen. Aber auch wenn das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) oder das Europäische Patentamt (EPA) keine Kenntnis von der Verfügungsbeschränkung erlangt, sind entsprechende Verfügungen des insolventen Unternehmens (wie z.B. beantragte Umschreibungen) unwirksam.

Eine Insolvenz unterbricht grundsätzlich alle Verfahren vor dem DPMA, dem Bundespatentgericht sowie dem EPA. Allerdings wird die Frist zur Zahlung von Jahres- bzw. Verlängerungsgebühren durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht unterbrochen. Der Insolvenzverwalter kann jedoch nach schuldlos versäumter Frist einen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen.

Der Insolvenzverwalter ist mit der wirksam gewordenen Insolvenzeröffnung Partei kraft Amtes. Er tritt in die Rechte und Pflichten des insolventen Unternehmens als Inhaber von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und/oder als Anmelder entsprechender Schutzrechte sowie als Ein- bzw. Widersprechender in Patent- und Markenangelegenheiten ein. Auch kann er Verletzungsklagen erheben und selbst wegen Verletzung verklagt werden. Zudem ist der Insolvenzverwalter berechtigt, Lizenzen an den vorhandenen Schutzrechten zu vergeben.

Grundsätzlich ist der Insolvenzverwalter auch befugt, die von der Insolvenz erfassten Schutzrechte zu verkaufen. Eine noch nicht gänzlich geklärte Ausnahme könnte bestehen, wenn eine Marke einen

bürgerlichen Namen enthält. Die herrschende Meinung votiert mittlerweile für eine freie Übertragbarkeit auch solcher Kennzeichenrechte. Ein Unternehmenskennzeichen soll hingegen nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb übertragbar sein.

Ist das fragliche Unternehmen zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung vertragliche Lizenzgeberin an einem oder mehreren Schutzrechten, finden die Vorschriften der §§ 103 ff InsO Anwendung. Demnach hat der Insolvenzverwalter das Wahlrecht, ob er den Lizenzvertrag fortführen oder beenden will. Wählt er die Erfüllung, treten für den Lizenznehmer keine wesentlichen Änderungen ein. Wählt der Insolvenzverwalter hingegen die Nichterfüllung, wird der Lizenzvertrag undurchsetzbar, womit auch die eingeräumten Nutzungsrechte für den Lizenznehmer entfallen. Der Lizenznehmer ist dann auf einen wirtschaftlich weitgehend wertlosen Schadensersatzanspruch gegen die Insolvenzmasse beschränkt.

Ein Betrieb, der abhängig ist von einer gewährten Lizenz eines möglicherweise insolvenzgefährdeten Unternehmens, sollte daher in dem Lizenzvertrag bereits Sicherungsmaßnahmen festlegen, um für den Fall einer Nichterfüllung des Insolvenzverwalters gewappnet zu sein. Hier steht an erster Stelle der Sicherungsnießbrauch an dem Schutzrecht. Es kommen aber auch Sicherungsabreden (wie die Verpfändung oder die Sicherheitsabtretung des Schutzrechts) oder Treuhandgestaltungen in Betracht. Ein weiterer Lösungsansatz ist die Gründung einer IP-Zweckgesellschaft, in der die zu lizenzierenden Schutzrechte als Sacheinlage in eine allein vom bisherigen Eigentümer gehaltene, neu gegründete 100%-ige Tochtergesellschaft eingebracht werden, mit welcher dann der Lizenznehmer den Lizenzvertrag abschließt.

Um zu verhindern, dass Schutzrechte eines Unternehmens in die Insolvenzmasse fallen, kann beispielsweise der Geschäftsführer die Schutzrechte übernehmen und dann einen Lizenzvertrag mit „seiner“ Firma über deren Nutzung abschließen. Für das Unternehmen selbst kann eine derartige Konstruktion auch bilanztechnische und steuerliche Vorteile mit sich bringen.



**CANZLER & BERGMEIER**

EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS  
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS  
PATENTANWÄLTE



Dr. Dipl.-Phys.  
Thomas Schlieff  
Patentanwalt

Email: [info@cb-patent.com](mailto:info@cb-patent.com)  
Internet: [www.cb-patent.com](http://www.cb-patent.com)

Friedrich-Ebert-Str. 84  
85055 Ingolstadt

Tel.: 08 41 / 8 86 89-0  
Fax: 08 41 / 8 86 89-10