

PETER GEORG PICHT

Vom materiellen Wert  
des Immateriellen

*Jus Privatum*

---

Mohr Siebeck

# JUS PRIVATUM

Beiträge zum Privatrecht

Band 230





Peter Georg Picht

# Vom materiellen Wert des Immateriellen

Immaterialgüterrechte  
als Kreditsicherungsmittel im nationalen  
und internationalen Rechtsverkehr

Mohr Siebeck

*Peter Georg Picht*, geboren 1979; Studium der Rechtswissenschaft an der LMU München; LL.M., Yale Law School (New Haven, USA); 2011 Promotion; 2017 Habilitation; Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München; seit 2016 Professor für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich.

Gedruckt mit Unterstützung des Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG WORT.

ISBN 978-3-16-156010-1 / eISBN 978-3-16-156011-8  
DOI 10.1628/978-3-16-156011-8

ISSN 0940-9610 / eISSN 2568-8472 (Jus Privatum)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2018 Mohr Siebeck Tübingen. [www.mohrsiebeck.com](http://www.mohrsiebeck.com)

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Computersatz Staiger in Rottenburg/N. aus der Stempel-Garamond gesetzt, von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Großbuchbinderei Spinner in Ottersweier gebunden.

Printed in Germany.

## Vorwort

Die vorliegende Untersuchung analysiert – unter besonderer Beachtung der grenzüberschreitenden Dimension – die verschiedenen Facetten der Kreditbesicherung mittels Immaterialgüterrechten, identifiziert Schwachstellen und entwickelt Lösungsvorschläge. Sie zeigt auf, dass der Rechtsrahmen für solche Transaktionen an vielen Stellen noch Optimierungspotential hätte und sich damit als Hemmschuh für eine intensivere Nutzung des Geschäftstyps erweist. Dies gilt nicht zuletzt für das internationale Immaterialgüterrecht, wo neben klareren und differenzierteren Kollisionsregeln auch das Instrument der Rechtsvereinheitlichung stärker genutzt werden sollte. Dem deutschen Recht muss es auch, aber nicht nur, mit Blick auf Besicherungstransaktionen um eine bessere Integration des Immaterialgüterrechts in die übrigen Rechtsgebiete gehen. Mit seinen Fragestellungen und Befunden will dieser Band zugleich einen Beitrag zur übergeordneten Thematik des Einsatzes von Immaterialgüterrechten als Transaktionsgegenstände leisten. Schutzrechtstransaktionen können Triebkraft einer gesunden Wirtschaftsentwicklung sein, selbst wenn sie eine Reallokation weg vom Schöpfer und (ursprünglichen) Nutzer mit sich bringen. Dies gilt freilich nur, wenn Schutzrechtstransaktionen in einen passenden Rechtsrahmen eingefügt werden. Hierzu gehört nicht zuletzt das Bemühen um die Erteilung qualitativ hochwertiger Schutzrechte sowie eine kritische Überprüfung der Befugnisse, die mit der Schutzrechtsinhaberschaft verbunden sind.

Die Untersuchung wurde im Wintersemester 2016/2017 von der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als Habilitationsschrift angenommen; sie befindet sich auf dem Stand vom Ende des Jahres 2017. Sie wäre nicht entstanden ohne meinen akademischen Mentor Josef Drexl, der meinen Weg seit Beginn der Promotion über viele Jahre mit Umsicht, Rat und Empathie begleitete. Ihm sei diese Arbeit in Dank gewidmet.

Mein Dank gilt aber auch einer Reihe von Personen und Institutionen, ohne die meine Habilitation und die vorliegende Schrift gleichfalls nicht möglich gewesen wären: Zuvorderst sei Beate Gsell genannt, die durch ihren Zweitbericht, aber auch durch rat- und tatkräftige Unterstützung die Arbeit ganz wesentlich gefördert hat. Auch Stefan Lorenz war, mit Rückendeckung und guten Fingerzeigen, viel mehr als nur formales Mitglied meines Fachmentorats. Wichtige inhaltliche Anregungen verdanke ich Alan Schwartz und Ian Ayres von der Yale Law School sowie Jürgen Basedow und den übrigen Teilnehmerinnen und

Teilnehmern des Habilitandenkolloquiums 2015 am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Viele Kolleginnen und Kollegen am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb sowie an der Münchener Juristischen Fakultät waren in Diskussion, Aufmunterung und, wo nötig, Ablenkung vom Juristischen unschätzbar. Die Fertigstellung der Druckfassung haben die Teammitglieder meines Zürcher Lehrstuhls, namentlich Katharina Tschopp Tarquini, Anna Karczewski und vor allem Benedikt Freund, mit vollem Einsatz ermöglicht.

Ein nachdrücklicher Dank gilt schließlich der VG WORT für ihren großzügigen Druckkostenzuschuss.

Zürich, den 14. September 2018

Peter Georg Picht

# Inhaltsübersicht

Vorwort .....	V
Inhaltsverzeichnis .....	IX
Teil 1: Einleitung .....	1
Teil 2: Grundlagen .....	3
A. Empirisches – Vertragspraxis .....	3
B. Teleologische Analyse: Die IR-Besicherung im Schnittfeld der rationes von Immaterialgüterrecht und Kreditsicherungsrecht ....	9
C. Ökonomische Analyse .....	54
Teil 3: Das Entstehen des Sicherungsverhältnisses .....	83
A. Die Bestellung der Sicherheit .....	83
B. Die Rolle der Immaterialgüterrechtsregister – Stand und Entwicklungsperspektiven .....	212
Teil 4: Die Sicherungsphase .....	303
A. Leitwertungen .....	303
B. Zweigliedriges Verhältnis .....	304
C. Drei- und mehrgliedrige Konstellationen .....	365
Teil 5: Das Ende des Sicherungsverhältnisses .....	395
A. Rückführung des Sicherungsgutes nach Tilgung der gesicherten Forderung .....	395
B. Sicherungsfall und Verwertung .....	397
C. Insolvenzrechtliche Aspekte .....	449



Teil 6: Die rechtsordnungsübergreifende Dimension der IR-Besicherung .....	489
A. Einführung .....	489
B. Kollisionsrecht .....	489
C. Internationales Verfahrensrecht .....	581
D. Bedarf nach unionsrechtlicher Vereinheitlichung .....	596
 Teil 7: Zusammenfassung und Ausblick .....	 599
A. Grundlegendes .....	599
B. Das Entstehen der Sicherheit und die Rolle der IR-Register .....	607
C. Die Sicherungsphase .....	628
D. Das Ende des Sicherungsverhältnisses .....	637
E. Insolvenzzrechtliche Gesichtspunkte .....	641
F. Die rechtsordnungsübergreifende Dimension der IR-Besicherung ....	643
G. Ausblick: Immaterialgüterrechte als Transaktionsgegenstand .....	651
 Literaturverzeichnis.....	 657
 Sachregister.....	 695

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Inhaltsübersicht .....	VII
Teil 1: Einleitung .....	1
Teil 2: Grundlagen .....	3
A. Empirisches – Vertragspraxis .....	3
I. Einsatzgebiete für die IR-Kreditbesicherung .....	3
II. Die Vertragspraxis und ihre Probleme .....	6
B. Teleologische Analyse: Die IR-Besicherung im Schnittfeld der rationes von Immaterialgüterrecht und Kreditsicherungsrecht .....	9
I. Zwecksetzungen des Immaterialgüterrechts .....	9
1. Nicht-funktionale Ansätze .....	10
2. Funktionaler Ansatz .....	11
a) Offenlegung .....	13
b) Innovationsanreiz .....	14
c) Kehrseiten und Zuschnitt von (Monopol-)Rechten des Geistigen Eigentums .....	16
d) Von Trollen, Sperrschutzrechten und Gegenschlag-Portfolios – Fungibilität als Deviation des Immaterialgüterschutzes? .....	18
II. Funktion und Legitimität der Kreditbesicherung .....	21
1. Die US-Diskussion: <i>Modigliani-Miller</i> und das „Rätsel“ der besicherten Kreditvergabe .....	22
a) Der Ausgangspunkt: <i>Jackson</i> und <i>Kronman</i> .....	22
b) Ökonomische Analyse: <i>Schwartz, White et alii</i> .....	25
c) Empirischer Ansatz: <i>Kripke</i> und <i>Mann</i> .....	30
d) Rechtspolitische Dimension .....	31
2. Der Diskurs im deutschen Recht .....	34
a) Position des BGB-Gesetzgebers .....	34
b) Die Diskussion im insolvenzrechtlichen Kontext .....	36

III. Die IR-Kreditbesicherung als Mittel zum Zweck des Immaterialgüterrechts .....	39
IV. Skizze der involvierten, schutzwürdigen Interessen .....	49
1. Sicherungsnehmer .....	49
2. Sicherungsgeber .....	50
3. Drittbetroffene – Lizenzpartner .....	52
4. Interessen der Allgemeinheit .....	53
C. Ökonomische Analyse .....	54
I. Zielerreichung im Spannungsfeld von Privatautonomie und staatlichen Vorgaben .....	54
1. Effiziente Organisation durch Vertragsfreiheit .....	55
a) Optimale Selbstorganisation durch Verträge und ihre Bedingungen .....	55
b) Die Nichtidealität von IR-(Besicherungs-)Märkten und ihren Teilnehmern .....	57
aa) Marktverwerfungen .....	57
bb) Behavioral effects .....	59
c) Sinn und Grenzen rechtlicher Vorgaben .....	61
2. Eckpunkte für die Ausgestaltung des Rechtsrahmens .....	62
II. Die Bewertung von IR-Sicherungsgut .....	64
1. Kostenbasierte Verfahren .....	65
a) Reproduktions- und Ersatzbeschaffungsverfahren .....	65
b) Beurteilung .....	66
2. Marktbasierte Verfahren .....	68
a) Vergleichspreismethode .....	68
b) Deckungsbeitragsvergleichsmethode und Gewinn- vergleichsmethode .....	70
c) Lizenzpreisanalogie .....	70
d) Bewertung .....	71
3. Ertragsbasierte Verfahren .....	73
a) Mehrgewinnermittlungsmethode .....	73
b) Ergebnisbeitragsmethode .....	74
c) Residualgewinnverfahren .....	74
d) Bewertung .....	75
4. Quantitative Verfahren .....	76
a) Methode der Wertindikatoren .....	76
b) Lebenszyklusanalyse .....	77
5. Gesamtbewertung .....	78

Teil 3: Das Entstehen des Sicherungsverhältnisses .....	83
A. Die Bestellung der Sicherheit .....	83
I. Besicherungsformen .....	83
1. Sicherungsübertragung .....	83
2. Verpfändung .....	85
3. Sicherungsnießbrauch, Sicherungslizenz und weitere Formen .....	87
a) Sicherungsnießbrauch .....	87
b) Sicherungslizenz .....	89
c) Sonstige Besicherungsformen .....	90
II. Besicherungsgegenstände .....	91
1. Eigentumscharakter und positivrechtliche Eignung von Immaterialgüterrechten als Kreditsicherheiten .....	92
a) Problemstellung .....	92
b) Der Konnex von Rechtsnatur, Übertragbarkeit und Sicherungs- tauglichkeit im allgemeinen Zivilrecht .....	93
c) Geistiges „Eigentum“ und die Dinglichkeit von Lizenzen .....	94
aa) Die Kontroverse um den Eigentumscharakter der durch das Immaterialgüterrecht verliehenen Schutzrechte .....	94
bb) Dingliche Rechtsnatur von Lizenzen? .....	97
d) Kluft zwischen Kreditsicherungs- und Immaterialgüterrecht? ....	100
e) Funktionalisierung des IR-Vermögensrechts und selektiver Rückbezug auf das allgemeine Zivilrecht .....	104
2. Patentrecht .....	109
a) Nationale Schutzrechte .....	109
aa) Vorläuferrechte zum Patent .....	109
bb) Das Recht aus dem Patent .....	112
b) Europäischer Patentschutz .....	115
aa) Das europäische Bündelpatent .....	115
bb) Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung .....	117
c) Internationaler Patentschutz .....	122
3. Gebrauchsmuster .....	123
4. Arbeitnehmererfindungsrechte, Sortenschutzrecht, Halbleiterschutzrecht .....	124
5. Marken und sonstige Kennzeichen .....	128
a) Nationales Markenrecht .....	128
b) Unionsmarke .....	131
c) Internationaler Kennzeichenschutz .....	133
6. Urheberrechte und verwandte Schutzrechte .....	135
a) Nationales Urheberrecht .....	135
aa) Rechtsbestand .....	135
bb) Einsatz als Sicherungsgegenstand .....	140
b) Internationaler Urheberrechtsschutz .....	145

7. Design .....	148
a) Nationales Designrecht .....	148
b) Gemeinschaftsgeschmacksmuster .....	149
c) Internationaler Geschmacksmusterschutz .....	151
8. Know-how .....	152
9. Lizenzen .....	157
a) Lizenzen im Gefüge der IR-Sicherungsgegenstände .....	157
b) Typen, Rechtsnatur und Übertragbarkeit .....	159
aa) Patent- und Gebrauchsmusterrecht .....	160
bb) Marken- und Designrecht .....	161
cc) Urheberrecht .....	162
(1) Grundsätzliche Übertragbarkeit .....	162
(2) Bestand einer Zustimmungspflicht nach § 34 UrhG .....	163
(3) Abdingbarkeit und Zustimmungspflicht .....	165
(4) Rechtsfolgen erteilter und verweigerter Zustimmung .....	167
dd) Stellungnahme: Privatautonome Gestaltung der Lizenz- Fungibilität und Zustimmungspflichten .....	169
c) Sukzessionsschutz .....	170
aa) Allgemeine Bedeutung .....	170
bb) Sukzessionsschutz bei einzelnen Immaterialgüterrechten .....	172
d) Stellungnahme: Fortbestand von Unterlizenzverhältnis und Lizenzvertrag .....	177
aa) Fortbestand der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz .....	177
bb) Übergang des Lizenzvertrages .....	178
10. Sonstiges Sicherungsgut .....	181
III. Immaterialgüterrechtliche Besonderheiten der Sicherheiten- bestellung .....	183
1. Umfang der Rechtsübertragung .....	183
a) Allgemeine Grundsätze .....	183
b) Folgerechtsstufen .....	187
c) Besicherung mittels künftiger Rechte .....	191
d) Schutzrechtsfamilien .....	192
e) Lizenziertes Recht und Lizenzforderungen .....	197
f) Verkörperungen des Schutzgegenstandes .....	200
2. Wirksamkeitshindernisse .....	203
a) Übersicherung .....	203
aa) Allgemeine Grundsätze .....	203
bb) Sonderregeln für den immaterialgüterrechtlichen Kontext? .....	207
b) UWG-Verstoß .....	211
B. Die Rolle der Immaterialgüterrechtsregister – Stand und Entwicklungsperspektiven .....	212
I. Normative Analyse .....	213

1. Patent- und Gebrauchsmusterregister im nationalen deutschen Recht .....	213
a) Entwicklung, Normbasis, eintragungsfähige Rechte und Eintragungsverfahren .....	213
b) Bekanntmachungen und Einsicht .....	216
c) Wirkungen der Eintragung .....	217
aa) Verfahrensrechtliche Bedeutung der Registereintragung .....	217
bb) Materiellrechtlich-konstitutive Wirkung und Vertrauensschutzträger .....	221
cc) Stellungnahme .....	228
2. Das Patentregister für Europäische Patente .....	230
a) Eintragungsfähige Rechte und Publikation der Eintragungen .....	230
b) Wirkungen der Eintragung .....	232
3. Patent mit einheitlicher Wirkung und Register für den einheitlichen Patentschutz .....	232
4. Besonderheiten des Markenregisters .....	233
5. Besonderheiten des Registerrechts der Unionsmarke .....	236
a) Eintragung und Markenentstehung .....	236
b) Rechtsübergang und Legitimationswirkung .....	236
c) Eintragung und gutgläubiger Erwerb .....	240
d) Stellungnahme .....	243
6. Design und Gemeinschaftsgeschmacksmuster .....	247
II. Reformüberlegungen .....	250
1. Die schwachen IR-Register des deutschen Rechts als „Sonderfall“ .....	251
a) Vergleichende Betrachtung anderer deutscher Registersysteme ...	251
aa) Das Grundbuch .....	251
(1) Die Rechtsentwicklung hin zum heutigen deutschen Grundbuchsystem .....	251
(2) Zentralfunktionen des heutigen Grundbuchs .....	253
(3) Insbesondere: unrichtiges Grundbuch und Gutgläubensschutz .....	255
bb) Das Handelsregister .....	257
(1) Die Rechtsentwicklung hin zum heutigen Handelsregistersystem .....	257
(2) Funktion – Eintragungstatbestände – formelle Publizität ..	258
b) Rechtsvergleichende Aspekte .....	260
aa) US-Recht .....	261
(1) Art. 9 Uniform Commercial Code als Zentralregelung des gegenwärtigen US-Kreditsicherungsrechts .....	261
(2) Begründung eines Sicherungsrechts an Immaterialgüterrechten ( <i>attachment</i> ) .....	263
(3) Validierung des Sicherungsrechts ( <i>perfection</i> ) .....	263

bb) Vereinigtes Königreich .....	267
(1) Englisch und schottisches Recht .....	267
(2) Sicherungsformen .....	268
(3) Sicherungsgegenstände und Registrierung .....	271
cc) Sonstige nationale Rechtsordnungen – Unionsschutzrechte ...	274
c) Stärkungstendenzen .....	276
aa) US-Urheberrecht .....	276
bb) Deutsches und Europäisches Recht des gewerblichen Rechtsschutzes .....	280
d) Fazit .....	282
2. Effizienz- und Interessenanalyse .....	284
a) Transaktionsaufwand und Zuverlässigkeit des Registers .....	284
b) Eintragungs- und Nichtoffenlegungsinteresse von Transaktions- parteien .....	286
c) Interessenlage in Bezug auf einen gutgläubigen Erwerb .....	289
3. Anregungen zur Ausgestaltung gestärkter IR-Register .....	293
a) Eintragungsgegenstände .....	293
b) Internationalisierung und Transparenz – hin zu einem „Unionsregister“ .....	295
c) Konstitutive Wirkung der Registereintragung für den Schutzrechtserwerb? .....	296
d) Vermutung der Registerrichtigkeit und Parameter eines Gutgläubensschutzes .....	300
 Teil 4: Die Sicherungsphase .....	 303
A. Leitwertungen .....	303
B. Zweigliedriges Verhältnis .....	304
I. Nutzungsrecht und Nutzungspflicht .....	304
1. Rücklizenz bei der Sicherungsübertragung .....	305
a) Bedarf .....	305
b) Entstehen und Wegfall .....	306
c) Ausgestaltung .....	311
2. Nutzung und Verpfändung .....	317
II. Erhaltung und Verteidigung des Sicherungsgegenstandes .....	318
1. Allgemeine Grundsätze des Kreditsicherungsrechts .....	318
2. Gebühren .....	319
3. Schutzrechtsverteidigung .....	321
a) Sicherungsübertragung .....	321
b) Verpfändung .....	329
III. Lizenzierungen und Verfügungen in Bezug auf das Sicherungsgut .....	330

1. Rechtshandlungen des Sicherungsgebers .....	330
a) Lizenzerteilung .....	330
aa) Im Falle der Sicherungsübertragung .....	330
bb) Im Falle der Verpfändung .....	333
b) Sonstige Verfügungen .....	336
aa) Übertragung und Belastung nach Sicherungsübertragung ....	336
bb) Übertragung und Belastung nach Verpfändung .....	337
cc) Verzicht .....	339
(1) Rechtslage für die verschiedenen Schutzrechte .....	339
(2) Stellungnahme .....	342
2. Rechtshandlungen des Sicherungsnehmers .....	343
a) Lizenzerteilung .....	343
b) Sonstige Verfügungen .....	344
aa) Berechtigung zu Verfügungen über das Sicherungsgut .....	344
bb) Ausnahmsweise Unwirksamkeit unzulässiger Verfügungen ..	345
cc) Haftung im Innenverhältnis zum Sicherungsgeber .....	347
IV. Schlaglicht zur Haftung im Außenverhältnis: Produkthaftung des Sicherungsnehmers für Schäden durch Sicherungsgut- basierte Produkte? .....	349
1. Grundzüge der Produkthaftung im deutschen Recht .....	350
2. Allgemeine Haftungsverteilung bei lizenzrechtlich organisierten Produktionsvorgängen .....	352
a) Lizenzen an Herstellungsrechten .....	352
b) Lizenzen an Kennzeichen .....	356
c) Know-how-Lizenzen .....	358
3. Konsequenzen für eine Produkthaftung von Sicherungs- eigentümern .....	359
a) Informationshoheit und Einfluss auf den Produktionsprozess ....	359
b) Ökonomische Analyse .....	361
c) Quasi-Hersteller-Haftung .....	363
d) Haftung in Ausnahmekonstellationen? .....	364
C. Drei- und mehrgliedrige Konstellationen .....	365
I. Problemstellung .....	365
II. Der Umgang mit Vertragsnetzen im allgemeinen Zivilrecht .....	367
1. <i>Möschel</i> und <i>Robe</i> : der „Netzvertrag“ .....	367
2. <i>Teubner</i> : Das Konzept des Vertragsverbunds .....	370
3. <i>Grundmann</i> : Bewältigung mit Hilfe des existierenden Vertragsrechts .....	373
4. Weitere Positionen .....	377
III. Diskussionsanstöße für den Bereich der IR-Besicherung .....	379
1. Netzwerkdimension einer Besicherung mittels lizenzierter Schutzrechte .....	379



2. Grundlegender rechtlicher Ansatz .....	381
3. Vertragsübergreifende Verhaltensanforderungen und ihre Durchsetzung .....	384
a) Information .....	384
b) Kooperation im Übrigen .....	385
c) Zuweisung von Verhaltenspflichten und Haftung .....	387
d) Fazit – normative Basis .....	389
4. Rückwirkungen auf die Teilverträge .....	390
a) Pflichtenstellungen .....	390
b) Wegfall der Geschäftsgrundlage .....	391
 Teil 5: Das Ende des Sicherungsverhältnisses .....	395
A. Rückführung des Sicherungsgutes nach Tilgung der gesicherten Forderung .....	395
B. Sicherungsfall und Verwertung .....	397
I. Leitprinzipien für den Verwertungszugriff .....	397
II. Sicherungsfall und Ausmaß des Verwertungszugriffs .....	399
1. Eintritt des Sicherungsfalls .....	399
2. Teilverwertung und Auswahl der Sicherheiten .....	400
3. Urheberrechtliche Zustimmungsvorbehalte .....	402
III. Verwertung von IR-Sicherheiten: Normative Analyse .....	405
1. Pfandverwertung .....	405
a) Vollstreckungszugriff .....	405
b) Verwertung in Gestalt der Überweisung, § 835 Abs. 1 ZPO .....	408
aa) Überweisung an Zahlungen statt, § 835 Abs. 1 Alt. 2 ZPO .....	408
bb) Überweisung zur Einziehung, § 835 Abs. 1 Alt. 1 ZPO .....	409
c) Anordnung einer anderen Verwertungsart nach § 844 ZPO .....	411
aa) Voraussetzungen und Verfahren für die Durchführung einer „anderen Verwertungsart“ .....	411
bb) Überweisung zum Schätzwert .....	413
cc) Öffentliche Versteigerung .....	414
dd) Sequestration – Verwertung durch Lizenzvergabe .....	415
(1) Das Instrument der Lizenzvergabe .....	416
(2) Verwertung durch Gläubiger oder Treuhänder .....	416
(3) Kooperation der Sicherungsparteien .....	417
(4) Inhaltliche Ausgestaltung .....	418
(5) Das Ende der Verwertungsphase .....	418
ee) Freihändiger Verkauf .....	420
d) Festlegung der Verwertungsmodalitäten durch Partei- vereinbarung .....	421
2. Verwertung im Falle der Sicherungsübertragung .....	423

a)	Zulässige und unzulässige Verwertungsformen .....	423
b)	Bestimmung der Verwertungsform .....	426
c)	Eckpunkte für eine Durchführung der Verwertung am Beispiel des freihändigen Verkaufs .....	429
d)	Insbesondere: Das Verhältnis zu Drittbeteiligten .....	432
aa)	Information – Kooperation bei der Übernahme von Lizenzverträgen .....	432
bb)	Zustimmungsrecht und Zustimmungspflicht eines drittbeteiligten Stammrechtsinhabers? .....	434
(1)	Rechtslage im Urheberrecht .....	434
(2)	Gewerbliche Schutzrechte .....	436
(3)	Übergang des Lizenzvertrages .....	437
3.	Besonderheiten der Verwertung von Unionsschutzrechten ...	437
IV.	Denkanstöße für eine Reform der Verwertungsregeln .....	439
1.	Dysfunktionalität der Regeln über die Pfandverwertung .....	439
2.	Lückenhaftigkeit des Rechtsbestands zur Verwertung bei der Sicherungsübertragung .....	443
3.	Einheitliche Neuregelung der Verwertung von (IR-)Sicherungsgut? .....	445
a)	Ausdrückliche Normierung .....	445
b)	Relevante Verwertungsformen .....	446
c)	Funktionale Zuständigkeit .....	447
d)	Einheitlicher Verwertungsmechanismus? .....	448
C.	Insolvenzrechtliche Aspekte .....	449
I.	Immaterialgüterrechte als Bestandteil der Insolvenzmasse .....	449
1.	Sicherungsrechte an Vorstufen .....	450
2.	Besonderheiten im Urheberrecht .....	451
3.	Eintragungsfähigkeit der Insolvenz in die IR-Register .....	452
II.	Grundzüge der Behandlung von Stammrechten in der Insolvenz .....	452
1.	Insolvenz des Sicherungsgebers .....	452
a)	Absonderungsrecht des Sicherungsnehmers .....	452
b)	Kontroverse um die Verwertungsbefugnis .....	453
2.	Insolvenz des Sicherungsnehmers .....	458
III.	Immaterialgüterrechtslizenzen in der Insolvenz .....	459
1.	§§ 103 ff. InsO und die Grundproblematik ihrer Wirkung auf IR-Lizenzen .....	459
2.	Reformtendenzen .....	462
a)	Gesetzgeberische Reformüberlegungen .....	462
aa)	Gesetzesvorschläge .....	462
bb)	Reaktionen .....	463
b)	Vorschläge aus Wissenschaft und Praxis .....	466

aa) Kautelarkonstruktionen zur Entziehung des Lizenzvertrages aus dem Geltungsbereich des § 103 InsO .....	466
(1) Lizenzkauf, ausschließliche Lizenzen und Kreuzlizenzen .	466
(2) Aufschiebend bedingte Verfügung über das Schutzrecht ..	468
(3) Einfache Lizenzen – Anwendung des § 47 InsO – besondere Behandlung von Kreuzlizenzen .....	469
(4) Weitere Gestaltungen .....	471
bb) Analoge Anwendung insolvenzrechtlicher Normen .....	472
cc) Insolvenzfestigkeit <i>de lege ferenda</i> .....	474
c) Insolvenz und US-Lizenzrecht .....	475
aa) Insolvenz des Lizenzgebers .....	475
bb) Insolvenz des Lizenznehmers .....	477
d) Position von UNCITRAL und AIPPI .....	479
3. Stellungnahme .....	479
a) Das Ob einer Reform .....	479
b) Das Wie einer Reform .....	481
c) Behelfslösungen <i>de lege lata</i> .....	486

Teil 6: Die rechtsordnungsübergreifende Dimension der IR-Besicherung .....	489
A. Einführung .....	489
B. Kollisionsrecht .....	489
I. Darlehensvertragsstatut .....	490
1. Nationales Kollisionsrecht .....	490
2. CLIP-Vorschläge und Bewertung .....	492
a) Geschichte und Grundprinzipien des CLIP-Projekts .....	492
b) Keine Sonderregel zum Darlehensvertragsstatut .....	493
II. Sicherungsvertragsstatut .....	494
1. Nationales Kollisionsrecht .....	494
2. CLIP-Vorschläge .....	495
a) Allgemeine Kollisionsregeln .....	495
b) CLIP und Sicherungsvertrag .....	497
3. UNCITRAL-Empfehlungen und ALI Principles .....	498
4. Bewertung .....	499
III. Schutzrechtsstatut .....	504
1. Nationale Schutzrechte .....	504
a) Traditionelles Vorherrschen des Schutzlandprinzips .....	504
b) Art. 8, 13 Rom II-VO .....	507
c) Bedeutung internationaler Konventionen .....	509
d) Sonderfrage: IR-Lizenzen .....	512

2. Unionsschutzrechte .....	515
a) Unionsmarke .....	515
aa) Geltungsbereich .....	516
bb) Anknüpfung nach Art. 16 UMV .....	519
cc) Wandelbarkeit .....	519
(1) Die Behandlung des Statutenwechsels im allgemeinen internationalen Sachenrecht .....	520
(a) Grundprinzipien und Dogmatik des Statutenwechsels ..	520
(b) Handhabung von Fällen des Statutenwechsels .....	523
(2) Implikationen für den Statutenwechsel von Unions- schutzrechten .....	524
b) Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung .....	529
aa) Vereinheitlichende Sachregelungen .....	529
bb) Kollisionsregeln .....	530
3. CLIP und Parallelprojekte .....	532
a) Grundregeln .....	532
b) Rechtswahl .....	533
c) Objektive Anknüpfung .....	534
d) Ubiquitäre Rechtsverletzungen .....	535
e) <i>De minimis</i> -Regel .....	536
f) Verletzungsfolgen .....	536
4. Bewertung .....	538
a) Ungenügender Regelungsbestand .....	538
b) Rechtswahl und Schutzlandprinzip .....	540
c) Objektive Anknüpfung – Reichweite .....	541
d) Ubiquitäre Rechtsverletzungen .....	543
e) Wandelbarkeit .....	544
IV. Kollisionsrechtliche Dimensionen von IR-Sicherheiten .....	544
1. CLIP-Vorschläge .....	544
a) Grundstruktur .....	544
b) Auflockerung der Schutzland-Anknüpfung .....	546
c) Art. 3:802 Abs. 1 lit. a) CLIP – das „dingliche“ Geschäft zur Bestellung des Sicherungsrechts .....	548
d) Art. 3:802 Abs. 1 lit. b), 3:802 Abs. 2 lit. d) CLIP – Registerfragen ..	550
e) Art. 3:802 Abs. 1 lit. a), c), 3:802 Abs. 2 lit. c), d) CLIP – Erwerb vom Berechtigten und vom Nichtberechtigten .....	551
f) Art. 3:802 Abs. 1 lit. e), 3:802 Abs. 2 lit. e) CLIP – Verwertung, Prioritäts- und Drittwirkungen .....	553
g) Art. 3:802 Abs. 3 CLIP – Umdeutung fremdrechtlicher Institute ..	556
2. Nationales Recht und Unionsschutzrechte .....	557
a) Grundsätzliche Geltung einer ungeschriebenen Schutzlandregel ..	557
b) Auflockerung für den dinglichen Bestellsakt? .....	558
c) Formstatut .....	559

d) Grundsätze für Unionsschutzrechte am Beispiel der Unionsmarke .....	560
e) Europäische Bündelpatente .....	562
f) Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung .....	563
3. UNCITRAL-Empfehlungen .....	564
4. Einzelschlüsse .....	569
5. Bewertung .....	570
a) Der – begrenzte – Geltungsanspruch des Schutzlandrechts .....	570
b) „Dingliches“ Transaktionsstatut neben dem Schutzlandrecht .....	573
c) Registerfragen .....	577
V. Insolvenzstatut .....	580
C. Internationales Verfahrensrecht .....	581
I. Zentrale Verfahrenstypen .....	581
II. Besonderer Gerichtsstand am Erfüllungsort .....	582
1. Brüssel Ia-Verordnung und Lugano-Abkommen .....	582
2. Relevanz des EPGÜ .....	583
3. CLIP .....	584
4. Bewertung .....	584
III. Allgemeiner Gerichtsstand .....	588
IV. Prorogation und ausschließliche Zuständigkeiten .....	588
1. Brüssel Ia-Verordnung und Lugano-Abkommen .....	588
2. CLIP .....	591
3. Bewertung .....	592
D. Bedarf nach unionsrechtlicher Vereinheitlichung .....	596
 Teil 7: Zusammenfassung und Ausblick .....	 599
A. Grundlegendes .....	599
I. Empirische Indikatoren für die Schwierigkeiten des Transaktionstyps .....	599
II. Die IR-Besicherung am Maßstab einer ökonomischen und schutzzweckbezogenen Analyse .....	600
III. Die wirtschaftliche Bewertung von Schutzrechten .....	604
B. Das Entstehen der Sicherheit und die Rolle der IR-Register .....	607
I. Sicherungsformen .....	607
II. IR-Sicherungsgegenstände .....	608
1. Eigentumscharakter und Sicherungstauglichkeit von Immaterialgüterrechten .....	608

2. Patente, Gebrauchsmuster und benachbarte Schutzrechte . . . .	611
3. Marken und andere Kennzeichen . . . . .	614
4. Urheberrechte und verwandte Schutzrechte . . . . .	615
5. Designrecht . . . . .	616
6. Know-how und Lizenzen . . . . .	617
7. Sonstiges Sicherungsgut . . . . .	618
III. Immaterialgüterrechtliche Besonderheiten der Sicherheiten- bestellung . . . . .	618
1. Umfang der Rechtsübertragung . . . . .	618
2. Potentielle Sittenwidrigkeit . . . . .	621
3. UWG-Verstoß durch Besicherung mittels Marken? . . . . .	622
IV. Die Rolle der Immaterialgüterrechtsregister – Stand und Entwicklungsperspektiven . . . . .	623
1. Normative Analyse . . . . .	623
a) Patent- und Gebrauchsmusterregister im nationalen deutschen Recht . . . . .	623
b) Besonderheiten des Markenrechts . . . . .	624
c) Design und Gemeinschaftsgeschmacksmuster . . . . .	626
2. Reformüberlegungen . . . . .	626
C. Die Sicherungsphase . . . . .	628
I. Leitwertungen . . . . .	628
II. Zweigliedriges Verhältnis . . . . .	629
1. Nutzungsbefugnis und Rücklizenz . . . . .	629
2. Erhaltung und Verteidigung des Sicherungsgegenstandes . . . .	630
3. Lizenzierungen und Verfügungen in Bezug auf das Sicherungsgut . . . . .	631
a) Rechtshandlungen des Sicherungsgebers . . . . .	631
b) Rechtshandlungen des Sicherungsnehmers . . . . .	632
III. Schlaglicht zur Haftung im Außenverhältnis: Produkthaftung des Sicherungsnehmers für Schäden durch Sicherungsgut- basierte Produkte? . . . . .	633
IV. Drei- und mehrgliedrige Konstellationen . . . . .	634
D. Das Ende des Sicherungsverhältnisses . . . . .	637
I. Tilgung . . . . .	637
II. Leitprinzipien für den Verwertungszugriff . . . . .	638
III. Normative Analyse des geltenden Verwertungsrechts . . . . .	639
IV. Denkanstöße für eine Reform des Verwertungsrechts . . . . .	641
E. Insolvenzrechtliche Gesichtspunkte . . . . .	641

F. Die rechtsordnungsübergreifende Dimension der IR-Besicherung . . . .	643
I. Kollisionsrecht . . . . .	643
1. Darlehensvertragsstatut . . . . .	643
2. Sicherungsvertragsstatut . . . . .	643
3. Schutzrechtsstatut . . . . .	644
4. Kollisionsrechtliche Dimensionen von IR-Sicherheiten . . . . .	646
II. Internationales Verfahrensrecht . . . . .	648
III. Bedarf nach unionsrechtlicher Vereinheitlichung . . . . .	650
G. Ausblick: Immaterialgüterrechte als Transaktionsgegenstand . . . . .	651
I. Transaktionsszenarien und Wünschbarkeit einer transaktiven Funktionsakzentuierung des Immaterial- güterrechts . . . . .	651
II. Mehrseitigkeiten und Mehrdeutigkeiten . . . . .	653
III. Territorialität und Vereinheitlichung . . . . .	654
IV. Die Wechselwirkung von Markt und Recht . . . . .	654
Literaturverzeichnis . . . . .	657
Sachregister . . . . .	695

## Teil 1:

# Einleitung

Kreditgeschäfte und Immaterialgüterrechte bilden kein evidentes Assoziationspaar. Was haben schon Mahlers Symphonien oder das Penicillin mit dem schönen Verleih von Geld gegen Zins zu schaffen? Einem genaueren Blick werden indes Verbindungslinien deutlich. So nimmt die Bedeutung immaterialgüterrechtlichen (im Folgenden auch: „IR“) Vermögens für den Wirtschaftskreislauf tendenziell zu und damit wird auch die Frage nach seinem Potential als Kreditsicherungsmittel dringlicher. Auch teilen, wie noch näher zu entfalten sein wird, Kreditsicherung und Immaterialgüterschutz trotz ihrer ungleichartigen Gestalt das Ziel ökonomischer Wohlfahrtsmehrung. Insofern ist also ihr Zusammenwirken in teleologischer Hinsicht vorgezeichnet. Die vorliegende Arbeit will dem Potential des Ineinandergreifens der beiden Rechtsgebiete nachspüren, Hemmnisse eruieren, Handlungsbedarf und Handlungsoptionen der Rechtsordnung aufzeigen. Hierzu orientiert sich der Gang der Darstellung, nachdem empirische, ökonomische und rechtliche Grundlagen gelegt sind, an den zentralen Abschnitten einer Kreditsicherungstransaktion, von der Bestellung der Sicherheit über die Phase der Kredittilgung („Sicherungsphase“) bis zum Ende des Kreditsicherungsverhältnisses durch vollständige Tilgung oder Eintritt des Sicherungsfalls. Da zudem insolvenzrechtliche Aspekte einbezogen und Akzente auf die registerrechtliche sowie die grenzüberschreitende Dimension gesetzt werden, ist der sich hieraus formende Untersuchungsgegenstand sehr facettenreich. Eine einzige Monographie kann ihn sinnvoll nur behandeln, indem sie sich selbst beschränkt und Schwerpunkte setzt. Hierzu gehört es, dass auf beiden Seiten des Kreditgeschäfts die Existenz nur je einer Person unterstellt wird, Sicherungsnehmer und Darlehensgläubiger also ebenso personenidentisch sind wie, auf der anderen Seite der Transaktion, Sicherungsgeber und Darlehensschuldner. Weitere thematische Beschränkungen werden an den jeweiligen Stellen der Untersuchung kenntlich gemacht. Schon hier sollen aber auch drei Analyseschwerpunkte herausgehoben werden: Mit zwei grundsätzlichen Abschnitten, aber auch in Gestalt der Behandlung zahlreicher Detailfragen wird das Verhältnis des Immaterialgüterrechts zum allgemeinen Zivilrecht, vor allem natürlich zu dessen kreditsicherungsrechtlichen Vorschriften, adressiert. Die deutsche Rechtsordnung sollte dieses Verhältnis nicht zuletzt für Situationen klar bestimmen können, in denen ausländische Gerichte und Behörden deutsches Recht im Zuge einer grenzüberschreitenden IR-Kreditsiche-



Transaktionsgegenstand anzuwenden und das Ineinandergreifen der beiden Rechtsbereiche bewältigen müssen. Damit ist der kollisionsrechtliche Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung angesprochen. Die unter anderem aus der Multi-Jurisdiktionalität vieler Immaterialgüterrechtsportfolios – also dem Umstand, dass diese Schutzrechte enthalten, die von unterschiedlichen Rechtsordnungen verliehen wurden – resultierende grenzüberschreitende Dimension ist ein sehr bedeutsames Charakteristikum der IR-Kreditbesicherung. In Bezug auf die Europäische Union entsteht eine besondere Facette dadurch, dass als Inhalt von IR-Portfolios nicht nur nationale Schutzrechte in Betracht kommen, sondern auch Unionsschutzrechte, die für das Unionsgebiet verliehen wurden und unter Umständen neben nationale Schutzrechte an demselben Schutzgegenstand treten. Gerade international bedeutsame Immaterialgüterrechtsordnungen – was sich vom Unionsrecht aber auch vom deutschen Recht sagen lässt – müssen beim Design ihres Rechtsrahmens stets auch die kollisionsrechtliche Funktionsfähigkeit mit im Blick haben. Hieraus resultiert, wie noch eingehender zu erläutern sein wird, unter anderem das Bedürfnis nach weiterer Rechtsvereinheitlichung auf Unionsebene. Eine große Bedeutung des kollisionsrechtlichen Aspekts lässt sich auch für den dritten Schwerpunkt attestieren, der hier genannt werden soll, nämlich das „*bigger picture*“ des Einsatzes von Immaterialgüterrechten als Transaktionsgegenstand. Kreditsicherungstransaktionen unter Einsatz von Immaterialgüterrechten bilden nur eine Teilmenge dieser übergeordneten Dimension. Aus der Detailbetrachtung dieser Teilmenge können aber Rückschlüsse für die gesamte Transaktionsdimension getroffen werden. Auch diesen Schritt geht die vorliegende Untersuchung in ihrem Schlussteil. Sie will damit, wenn gleich nur in Gestalt eines Diskussionsanstoßes, einen Beitrag dazu leisten, dass die Transaktionsdimension stärker in das Blickfeld von Wissenschaft und Praxis gerät. Denn das positive Potential des Immaterialgüterrechtsschutzes kann nur dann voll verwirklicht werden, wenn auch der Einsatz von Schutzrechten als Transaktionsgüter eine sachgerechte Ausgestaltung findet.

## Teil 2: Grundlagen

### A. Empirisches – Vertragspraxis

Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der IR-Kreditbesicherung kann bedauerlicherweise nicht auf breit angelegten, empirischen Studien aufbauen. Um einen Eindruck von den tatsächlichen Gegebenheiten zu gewinnen, muss sie vielmehr auf einzelne Mosaiksteine wie Einschätzungen von Praktikern, im Markt verbreitete Vertragsmuster oder begrenzte Datenerhebungen zurückgreifen. Mit diesem Befund ist zugleich der Aufruf an Juristen und Ökonomen verbunden, den Erkenntnisstand durch gezielte empirische Forschung zu verbessern.

#### *I. Einsatzgebiete für die IR-Kreditbesicherung*

Richtet man an das zur Verfügung stehende Material die Frage, in welchen Kontexten Immaterialgüterrechte als Kreditsicherheiten eingesetzt werden, so bildet die Finanzierung von Jungunternehmen einen Teil der Antwort.<sup>1</sup> Das Bild vom Start-up, welches eine vielversprechende Idee in Markterfolg ummünzen will und den hierfür benötigten Kredit mit seinem an der Idee erworbenen Schutzrecht besichert, ist vielleicht sogar die erste Assoziation, die sich mit dem Geschäftstypus verbindet. In einem engen Sinne erfolgt IR-Besicherung in diesem Bereich, wenn einem Darlehensgeber Sicherungsrechte an Immaterialgüterrechten des Start-up bestellt werden. Tendenziell ist eine solche Gestaltung eher von Banken zu erwarten.<sup>2</sup> Bei einem weiten Begriffsverständnis kann man aber auch Gestaltungen einbeziehen, in denen ein Investor Rechte an dem Rechtsträger erwirbt, welcher die Schutzrechte hält.<sup>3</sup> Bestätigt wird diese

---

<sup>1</sup> Vgl. etwa *Hahn*, Start-up-Unternehmen, § 5.6.4.1.3, § 7.2.1.3.4.3, auch zur Förderfähigkeit des Immaterialgüterrechtserwerbs durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit ihrem ERP-Vermögen sowie zur Bedeutung der Existenz von Schutzrechten für die Investitionsentscheidung von Risikokapitalgebern.

<sup>2</sup> *Hahn*, Start-up-Unternehmen, § 5.7; *Weitnauer/Weitnauer*, Venture Capital, Rn. 1, auch dazu, dass Banken die Finanzierung in Gestalt der Stellung von Eigenkapital nicht ohne Weiteres anstelle der besicherten Kreditvergabe anbieten können, u.a. wegen der Eigenkapitalanforderungen i.R.d. Basel II-Vorgaben.

<sup>3</sup> Zu entsprechenden Strategien durch Risikokapitalgeber, u.U. aber auch durch Banken

Einschätzung dadurch, dass in der Praxis sogar spezifische Vehikel zum Einsatz kommen, deren einziger Zweck das Halten von kreditsichernden Schutzrechten ist.<sup>4</sup> Die Besicherung von Investments durch Anteilerwerb an Rechtsträgern, deren zentrale Vermögenswerte aus Immaterialgüterrechten bestehen, ist aus rechtlicher Sicht keine spezifisch kreditsicherungsrechtliche Transaktion unter Einsatz von Immaterialgüterrechten. Sie wird in der vorliegenden Untersuchung daher nicht im Fokus stehen. *Wirtschaftlich* betrachtet gehören solche Gestaltungen aber zum Gesamtphänomen immaterialgüterrechtlich abgestützter Kapitalbeschaffung.<sup>5</sup> Durch diese Erkenntnis erhöht sich auch die Relevanz der allgemeinen, nicht von Details der rechtlichen Gestaltung abhängigen Befunde der nachfolgenden Untersuchung. Ein weiteres Einsatzgebiet neben der Gründungsfinanzierung bildet die Finanzierung von M&A-Transaktionen.<sup>6</sup> Weniger intuitiv mit dem Immaterialgüterrecht verknüpft, steuert es gleichwohl das vermutlich sogar größere Volumen an IR-Kreditsicherungsgeschäften bei. Denn zur Besicherung der oft sehr hohen Kreditsummen in diesem Bereich werden nach der Vertragspraxis typischerweise alle erreichbaren Vermögenswerte des Schuldners eingesetzt. Hierzu gehört dann aber auch sein Immaterialgüterrechtsportfolio,<sup>7</sup> wie die dem Verfasser zugänglichen, in der Praxis verwendeten Vertragsmuster<sup>8</sup> bestätigen.

Einen verhältnismäßig klaren, die genannten Einsatzgebiete verifizierenden Einblick verschafft für das Vereinigte Königreich, die Studie von *Townend*. Ihm zufolge werden, nach der Registerlage zu schließen,<sup>9</sup> Immaterialgüterrechte zwar durchaus verbreitet als Kreditsicherheiten eingesetzt.<sup>10</sup> Es wäre aber ein Trugschluss, wollte man hieraus ableiten, dass die IR-Besicherung ein tragender Pfeiler des britischen Kreditwesens ist. Denn die Bestellung von Si-

---

mithilfe spezieller Beteiligungsvehikel *Hahn*, Start-up-Unternehmen, § 5.7, § 7.2.1.3.4.3; *Werner/Kobabe*, Finanzierung, S. 38.

<sup>4</sup> *Burton/Bienias/Quinn*, Intellectual Property as Collateral, 3.

<sup>5</sup> Eingehend zu den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten (z.B. Bankdarlehen, Business Angels, Venture Capital-Gesellschaften, Fonds, Management Buy-Out), ihrer grundsätzlichen Alternativität, aber auch spezifischen Eignung für bestimmte Phasen und Arten von Unternehmen *Hahn*, Start-up-Unternehmen, § 5.

<sup>6</sup> S. mit dem Beispiel der Umwandlung des Fußballvereins Dortmund in eine Kapitalgesellschaft *Warth*, Markenkreditsicherung, S. 2; *Albrecht/Hombrecher*, WM 2005, 1659, 1660; *Fezer/Niebel*, Handbuch Markenpraxis, S. 2310. Aus angloamerikanischer Sicht *Simensky/Gootkin*, Security Interests in Intangible Assets, S. 455 f.

<sup>7</sup> *Warth*, Markenkreditsicherung, S. 2; *Fammler*, WRP 2006, 534, 534; *Fezer/Niebel*, Handbuch Markenpraxis, S. 2310.

<sup>8</sup> Dem Verfasser lagen eine Reihe von Vertragsmustern internationaler Wirtschaftskanzleien vor. Es wird jedoch davon abgesehen, die Herkunft der herangezogenen Vertragsklauseln zu benennen.

<sup>9</sup> Zur relativ flächendeckenden Eintragung von IR-Sicherheiten in und als Folge der Existenz von teilweise konstitutiven, allgemeinen Registern für Kreditsicherheiten s. *gleich*.

<sup>10</sup> *Knopf/Townend*, Security Interests in Intellectual Property, S. 419 f.

cherheitsrechten am immateriellen Vermögen des Schuldners geschieht offenbar eher der Sorgfalt und Vollständigkeit halber, um im Sicherungsfalle Zugriff auf wirklich das gesamte, potentiell relevante Vermögen des Schuldners zu haben.<sup>11</sup> Dementsprechend werden die sichernden Immaterialgüterrechte vom Gläubiger während der Sicherungsphase offenbar nicht allzu engmaschig überwacht und ihr möglicher Wert fließt nur begrenzt in die Bestimmung des mit dem Kredit verbundenen Risikos und der hiernach angemessenen Konditionen ein.<sup>12</sup> Die Mehrzahl der Akteure im allgemeinen Kreditgeschäft hat Vorbehalte gegen IR-Sicherheiten, weil diese als komplex zu bestellen und wenig wertstabil gelten.<sup>13</sup> Ausnahmen bilden in sachlicher Hinsicht die Filmindustrie sowie im Hinblick auf die Gläubigerstellung wenige, hoch spezialisierte Finanziere mit entsprechender Marktkenntnis.<sup>14</sup> Gerade dieser Typus von Akteuren wird auch als ein Schlüsselgrund angesehen, warum die Kreditbesicherung mittels Urheberrechten in der Filmindustrie eine wichtige Rolle spielt. Hinzu kommt die insgesamt recht beschränkte Zahl an Teilnehmern in diesem Markt, welche Geschäftsbeziehungen erlaubt, die stark auf Vertrauen und Reputation gegründet sind anstatt auf objektive wirtschaftliche Bewertung und einen weit entwickelten Rechtsrahmen.<sup>15</sup> Letztendlich bleiben den Parteien von Darlehensverhältnissen in diesem Marktsektor zudem wenig Alternativen, da außer den filmbezogenen Urheberrechten zumeist keine attraktiven Sicherungsgegenstände vorhanden sind.<sup>16</sup>

Im Gleichklang mit *Townend* konstatieren auch andere Autoren, dass die IR-Besicherung und ihr wirtschaftliches Potential jedenfalls in Europa noch in einem Entwicklungsstadium ist.<sup>17</sup> Vielfach werden Immaterialgüterrechte – noch – als relativ wenig relevante Sicherungsgegenstände angesehen, jedenfalls im Vergleich mit „klassischem“ Sicherungsgut wie etwa Produktionsanlagen oder Grundvermögen.<sup>18</sup> Die Gründe hierfür sind sicherlich vielfältig. Zu ihnen dürfte eine mangelnde Vertrautheit mancher Akteure mit dem Immate-

---

<sup>11</sup> Knopf/*Townend*, Security Interests in Intellectual Property, S. 419 f., der von Immaterialgüterrechten als „secondary security“ spricht.

<sup>12</sup> Knopf/*Townend*, Security Interests in Intellectual Property, S. 419.

<sup>13</sup> Knopf/*Townend*, Security Interests in Intellectual Property, S. 421.

<sup>14</sup> Knopf/*Townend*, Security Interests in Intellectual Property, S. 420 f.

<sup>15</sup> Eingehend Knopf/*Townend*, Security Interests in Intellectual Property, S. 448 ff., auch zum Einsatz von spezialisierten Agenten, welche das Verhältnis zwischen Kreditgebern und der Filmindustrie herstellen und betreuen.

<sup>16</sup> Knopf/*Townend*, Security Interests in Intellectual Property, S. 448.

<sup>17</sup> *Fammler*, WRP 2006, 534, 535, in Bezug auf Gemeinschaftsmarken; *Ballestrem*, Sicherungsübertragung, S. 5, 262 ff.

<sup>18</sup> *Ballestrem*, Sicherungsübertragung, S. 265. Bezeichnend ist etwa die Behandlung der Thematik im Standardwerk „Bankrecht und Bankpraxis“, wo die Sicherungsübereignung von Immaterialgüterrechten, das Urheberrecht gänzlich aussparend, in nur drei kurzen Randnummern Platz findet und auch als Sicherungsmöglichkeit nur „ins Auge gefasst“ wird; *Huber* in BuB, Rn. 4/736–4/736b.

rialgüterrecht ebenso zählen wie eine noch zu begrenzte wissenschaftliche Diskussion,<sup>19</sup> aber auch die Perzeption, dass Immaterialgüterrechte schwer zu bewerten, komplex sowie in ihrem rechtlichen Bestand<sup>20</sup> und ihrem Markterfolg gefährdet sind.<sup>21</sup> Umgekehrt trägt eine aus diesen Erwägungen resultierende Zurückhaltung in der Nutzung von IR-Sicherheiten nichts zu einer Verbesserung der Situation bei. „Teufelskreis“ ist ein zu großes Wort, aber mangelnde Vergleichsdaten für bessere Bewertungsergebnisse<sup>22</sup> und mangelnde Erfahrung der Praxis haben auch mit dem Fehlen eines intensiv genutzten Marktes<sup>23</sup> für IR-Sicherheiten zu tun. Wenn gerade wegen dieser Ineffizienzen und der hieraus erwachsenden Vorbehalte ein solcher Markt aber auch nicht entsteht, kann sich die Situation nicht bessern.<sup>24</sup>

## II. Die Vertragspraxis und ihre Probleme

Nicht zuletzt mit der „Bausch und Bogen“-Verwendung von Immaterialgüterrechten zur Besicherung von M&A-Finanzierungen<sup>25</sup> sind zugleich Probleme angesprochen, die den ganzen Transaktionstypus prägen. So zeigt sich an mancher Stelle eine gewisse Oberflächlichkeit in der rechtlichen Behandlung von IR-Sicherungsgegenständen, die auch in der soeben beschriebenen Skepsis und mangelnden Vertrautheit der jeweiligen Akteure wurzeln mag. Beispielsweise findet sich in den Vertragsmustern auch internationaler Wirtschaftskanzleien die Verpfändung „der Urheberrechte“ des Sicherungsgebers, obgleich dies teilweise – nämlich in Ansehung der Urheberpersönlichkeitsrechte – gar nicht rechtlich zulässig ist.<sup>26</sup> Sollen die gewerblichen Schutzrechte des Sicherungsgebers mit Standardklauseln erfasst werden, stellen die Vorlagen eigenartigerweise nur auf eingetragene Rechte ab, obgleich damit beispielsweise Marken kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) ausgeschlossen sind. Lizenzen, die der Sicherungsgeber selbst genommen hat und dann als Sicherungsgut einsetzen

<sup>19</sup> *Ballestrem*, Sicherungsübertragung, S. 265; auch schon *Serick*, EV und Sicherungsübertragung, Bd. II, § 29 I 1, S. 451.

<sup>20</sup> S. zu den offenbar hohen – allerdings in ihrer Aussagekraft auch stark bestrittenen – Vernichtungsquoten in Patentverfahren *K. Cremers et al. Patent Litigation in Europe*; *Hess/Müller-Stoy/Wintermeier*, Mitt. 2014, 439; *Allison/Lemley/Schwartz*, 92 Texas L. Rev. 1769 (2014), jeweils mit den dort aufgearbeiteten Studien.

<sup>21</sup> *Ballestrem*, Sicherungsübertragung, S. 265.

<sup>22</sup> S.a. unten T:2.C.II.

<sup>23</sup> *Warth*, Markenkreditsicherung, S. 55.

<sup>24</sup> Vgl. auch *Ballestrem*, Sicherungsübertragung, S. 263, mit der Forderung einer Schaffung von spezialisierten Handelsplattformen unter Verweis auf eine entsprechende Initiative der Bundestagsfraktion der FDP.

<sup>25</sup> *Warth*, Markenkreditsicherung, S. 2; *Fammler*, WRP 2006, 534, 534, *Fezer/Niebel*, Handbuch Markenpraxis, S. 2310.

<sup>26</sup> Eingehend hierzu T:3.A.II.6.

könnte, werden praktisch gar nicht ausdrücklich adressiert,<sup>27</sup> obgleich sie von hohem Wert sein können. Die Vertragsmuster sprechen – wenn überhaupt – lediglich von Lizenzen, die der Sicherungsgeber an seinen Stammrechten erteilt. Auch dann und insoweit bleiben sie aber hinter dem eigentlichen Gestaltungsbedarf zurück, indem sie beispielsweise keine Vorsorge für den Fall der Insolvenz des Sicherungsgebers oder Lizenznehmers treffen und keine Kooperationsmechanismen im Dreiecksverhältnis aus Sicherungsgeber, Lizenznehmer und Sicherungsnehmer installieren.

Auch wenn sich mit Blick auf die gewählte Sicherungsform keine belastbaren statistischen Aussagen treffen lassen, wird neben der Sicherungsübertragung offenbar auch von der Verpfändung reger Gebrauch gemacht, was angesichts der beschwerlichen Verwertbarkeit von IR-Pfandrechten<sup>28</sup> durchaus erstaunt. Immerhin deckt sich der Befund mit empirischen Erhebungen außerhalb des IR-Kreditsicherungskontextes, wonach das Pfandrecht zwar bei einer Betrachtung über alle Sicherungsgegenstände hinweg weit weniger genutzt wird als die Sicherungsübertragung, speziell bei der Besicherung mittels Rechten aber einige Relevanz hat.<sup>29</sup> Ein Grund, warum dies gerade auch für IR-Sicherungsgegenstände gilt, mag die Furcht vor einer (Produkt-)Haftung für Schäden aus der Nutzung des Immaterialgüterrechts sein.<sup>30</sup>

Die Registrierung von Sicherungsrechten wird im verfügbaren Vertragsmaterial durchweg in die grundsätzliche Entscheidung des Sicherungsnehmers gestellt; teils kann dieser indes Registrierung erst ab Eintritt des Sicherungsfalles oder gleichgestellter Ereignisse verlangen. Diese Gestaltung birgt für den Sicherungsnehmer erhebliche Risiken, weil insbesondere Rechte an Unionsschutzrechten ohne Registrierung keine Drittwirkungen entfalten.<sup>31</sup> Und noch weitergehend kann man die Frage stellen, ob die generelle Tendenz der Nichteintragung von Sicherungsrechten – mag sie auch im Parteiinteresse liegen – ein für die sonstigen betroffenen Verkehrsteilnehmer und damit für die Rechtsgemeinschaft gedeihlicher Zustand ist.<sup>32</sup> Schwierigkeiten als Folge einer unzuverlässigen Registerlage schlagen sich aber auch in den Vertragsmustern selbst nieder, nämlich in umfangreichen Listen der erfassten Schutzrechte, die der Si-

---

<sup>27</sup> Natürlich bleibt eine Erfassung im Wege ausdehnender Vertragsauslegung denkbar; rechtssicher und optimal mandantengünstig ist das aber nicht.

<sup>28</sup> Hierzu T:5.B.III.1.

<sup>29</sup> AK InsO Köln/*Gottwald/Adolphsen*, Rn. 51 ff. m.w.N., allerdings auf Erhebungen, die bereits aus den 1980-er Jahren stammen (vgl. auch AK InsO Köln/*Adolphsen*, Rn. 50). Von einer häufigeren Nutzung der Sicherungsübertragung, die aber die Pfandrechtsbestellung nicht völlig verdrängt, berichtet auch Fezer/*Niebel*, Handbuch Markenpraxis, S. 2312, 2332 f., der die fortdauernde Bedeutung der Verpfändung nicht zuletzt auf die Üblichkeit von Vertragspfandrechten (*pledge*) in angloamerikanischen Rechtsordnungen zurückführt.

<sup>30</sup> Hierzu T:4.B.IV.

<sup>31</sup> Hierzu T:3.B.I.

<sup>32</sup> Hierzu T:3.B.II.