

# Inhalt

<b>Vorwort</b>	VII
<b>Einleitung und Gang der Darstellung</b>	1
<b>Kapitel 1 Die Zwangslizenz als Schranke des Patents</b>	3
A. Begriff und Zweck des Zwangslizenzeinwands	3
B. Zielkonflikt zwischen Patentrecht und Kartellrecht	4
C. Immaterialgüterrechte und Marktmachtmisbrauch	5
I. Die patentrechtliche Zwangslizenz nach § 24 PatG	6
1. Ausschließlichkeitstheorie	6
a) § 24 PatG als <i>lex specialis</i>	7
b) Grundrechtliche Erwägungen	7
c) Entwertung des Patents	9
d) Ergebnis	11
2. Kartellrechtliche Erwägungen als öffentliches Interesse	11
a) Wettbewerbliche Belange und öffentliches Interesse	11
b) Folgeprobleme	12
c) Ergebnis	13
II. Gemeinschaftsrechtliche Lehre vom spezifischen Gegenstand	13
III. Schlussfolgerung	15
D. Voraussetzungen der Lizenzerteilung	15
I. Geschäftsverweigerung als Anknüpfungspunkt	15
II. Generelle Lizenzverweigerung	16
1. Essential Facilities als Grundlage der Zwangslizenz	16
a) Leveraging	16
b) Sachverhalte mit Immaterialgüterrechtsbezug	17
aa) Vorliegen vor- und nachgelagerter Märkte	17
bb) Rechte aus dem Patent und Substituierbarkeit	18
2. Von Magill zu IMS Health	19
a) Gegenstand der Entscheidungen	19
b) Kritik aus der Literatur	20
aa) Vorgelagerte Produktionsstufe	20
bb) Anforderungen an das neue Produkt	21
3. Generelle Lizenzverweigerung nach GWB	22
4. Zwischenergebnis	24
III. Diskriminierende Lizenzverweigerung	24
1. Diskriminierende Lizenzverweigerung nach GWB	24
2. Diskriminierende Lizenzverweigerung nach Art. 82 EG	25
3. Zwischenergebnis	26
E. Lizenzerteilung als Rechtsfolge	26

<b>F. Ergebnis</b> .....	27
<b>Kapitel 2 Der Streitstand zum Zwangslizenzeinwand</b> .....	29
<b>A. Entscheidungen des BGH und der deutschen Instanzgerichte</b> .....	29
I. <i>BGH: Standard-Spundfass</i> .....	29
II. <i>Weitere Entscheidungen</i> .....	30
III. <i>Parallelrechtsprechung im Urheberrecht</i> .....	32
<b>B. Argumente zur Zulässigkeit des Zwangslizenzeinwands</b> .....	33
<b>C. Bewertung</b> .....	34
<b>Kapitel 3 Rechtsfolgen des Marktmachtmisbrauchs</b> .....	35
<b>A. Vertragliche Zwangslizenz und gesetzliche Lizenz</b> .....	35
I. <i>Kontrahierungszwang als Mittel des Gesetzesvollzugs</i> .....	36
1. Begriff und Zweck des Kontrahierungszwangs .....	36
2. Allgemeiner und kartellrechtlicher Kontrahierungszwang .....	37
3. Vertrag und Sicherung des gewollten Leistungsergebnisses .....	37
4. Einseitige Abhilfemöglichkeit im Immaterialgüterrecht .....	39
II. <i>Verfassungs- und völkerrechtlicher Rahmen</i> .....	40
1. Die Lizenz als Eingriff in Eigentums- und Berufsfreiheit .....	40
2. Gesetzliche Lizensen und TRIPs .....	41
III. <i>Vertragliche Lizenz als Folge des Marktmachtmisbrauchs</i> .....	43
1. Die Rechtsfolge des § 33 GWB .....	43
a) Kontrahierungszwang als Beseitigungsanspruch .....	43
b) Beseitigung durch den Normadressaten .....	44
2. Verwirklichung der wettbewerblichen Leitziele .....	45
a) Sicherung des Marktzutritts .....	45
b) Marktzutritt zu hypothetischen Marktbedingungen .....	46
c) Weicher Eingriff in den Wettbewerb .....	47
3. Die Lizensen des Patentgesetzes .....	48
4. Gesetzliche und vertragliche Lizensen im Urheberrecht .....	49
a) Gesetzliche Lizenz als Methode der Weiterverbreitung .....	49
b) Vertragliche Zwangslizenz und Wettbewerbsbezug .....	50
aa) § 42a UrhG .....	50
bb) § 5 Abs. 3 UrhG .....	50
cc) § 87 Abs. 5 UrhG .....	51
dd) § 11 WahrnG .....	51
ee) Übertragung der Wertungen .....	52
5. Ergebnis .....	53
<b>B. Kontrahierungszwang als Folge des Marktmachtmisbrauchs</b> .....	53
I. <i>Pflichten des Normadressaten</i> .....	53
1. Mitwirkungspflichten durch gesetzliches Schuldverhältnis .....	53
2. Pflicht zur Abgabe eines Angebots .....	54
3. Pflicht zur Annahme einer annahmefähigen Angebots .....	56
a) Annahmefähigkeit des Angebots .....	56
b) Annahmepflicht im Ausnahmefall .....	58
4. Pflicht zur Abgabe eines Gegenangebots .....	60

<b>II. Vertragsschluss</b> . . . . .	61
<b>III. Folgen der Nichtannahme</b> . . . . .	63
1. Schadenersatzpflicht . . . . .	63
2. Rechtswidrigkeit der Patentbenutzung . . . . .	64
a) Selbsthilfe, § 229 BGB . . . . .	65
b) Schikaneverbot, § 226 BGB . . . . .	66
c) Ergebnis . . . . .	67
<b>Kapitel 4 Die Herleitung des Zwangslizenzeinwands</b> . . . . .	69
<b>A. Abgrenzung über den Streitgegenstand</b> . . . . .	69
I. Trennung zwischen Zwangslizenzeinwand und Widerklage . . . . .	69
II. Unterlassungs- und Schadenersatzanspruch . . . . .	71
III. Konsequenzen des Zwangslizenzeinwands . . . . .	72
<b>B. Die Erhebung einer Widerklage als Zwangslizenzeinwand</b> . . . . .	73
I. Die kartellrechtliche Widerklage im Patentverletzungsprozess . . . . .	74
II. Erlass eines Teilarteils über die Klage . . . . .	75
<b>C. Zwangslizenzeinwand als Schranke der Ansprüche aus dem Patent</b> . . . . .	77
I. Innentheorie als dogmatische Grundlage . . . . .	77
II. Der Zwangslizenzeinwand als Anwendungsfall von § 242 BGB . . . . .	78
III. Rechtsmissbrauch und Gemeinschaftsrecht . . . . .	79
1. Zulässigkeit der Beschränkung . . . . .	80
2. Kein schärferer Maßstab bei Verletzungen von Art. 82 EG . . . . .	80
<b>D. Ausschluss des Zwangslizenzeinwands</b> . . . . .	82
I. Ausschluss aufgrund immaterialgüterrechtlicher Wertungen . . . . .	82
1. Die Entscheidung Spiegel-CD-ROM . . . . .	82
2. Übertragbarkeit der Feststellungen . . . . .	83
a) Unterschiedliche Problemstellung . . . . .	83
b) Immaterialgüterrechte und Innentheorie . . . . .	84
c) Wertungsgesichtspunkte . . . . .	85
d) Schlussfolgerungen . . . . .	85
II. Einwendungsausschluss durch fehlende Geltendmachung . . . . .	86
1. Keine prozessuale Präklusion . . . . .	86
2. Keine abweichende materiellrechtliche Beurteilung . . . . .	88
III. Ausschluss durch Art. 31 TRIPS . . . . .	89
1. Zwangslizenzeinwand und Hoheitsakt . . . . .	89
2. Das Kartellrecht im TRIPS-Abkommen . . . . .	90
IV. Unzulässigkeit kartellrechtlicher Verteidigungsmittel . . . . .	91
1. Keine generelle Beschränkung von Verteidigungsmitteln . . . . .	91
2. Keine Heranziehung von § 863 BGB . . . . .	92
V. Zwischenergebnis . . . . .	93
<b>E. Zwangslizenzeinwand und Unterlassungsanspruch</b> . . . . .	93
I. Patentmissbrauch, <i>unclean hands</i> und <i>tu quoque</i> . . . . .	94
1. Patent misuse . . . . .	94
2. Unclean hands . . . . .	95
3. Tu quoque . . . . .	96
II. <i>Dolo petit</i> . . . . .	97

1. Formale Betrachtung . . . . .	99
a) Systematische Grundlagen . . . . .	99
b) Der Dolo-petit-Einwand in der Rechtsprechung . . . . .	99
c) Schlussfolgerungen . . . . .	101
d) Folgen für den Zwangslizenzeinwand . . . . .	101
aa) Gegenanspruch als Umkehrung des Klageanspruchs . . . . .	102
bb) Fehlende besondere Schutzwürdigkeit des Beklagten . . . . .	104
2. Interessenabwägung . . . . .	104
3. Ergebnis . . . . .	106
<i>III. Vereitung der Entstehung fremder Rechtspositionen</i> . . . . .	106
1. Gedanke des § 162 BGB als allgemeiner Rechtsgrundsatz . . . . .	106
2. Übertragung auf den Zwangslizenzeinwand . . . . .	107
a) Treuwidrig unterlassene Mitwirkung als Kerngedanke . . . . .	107
b) Verhinderung des Bedingungseintritts . . . . .	108
c) Treuwidrigkeit . . . . .	109
3. Ergebnis . . . . .	110
<i>IV. Interessenabwägung</i> . . . . .	110
1. Wettbewerbliche Abwehr als Vergleichspunkt . . . . .	111
a) Rechtsnatur des Abwehreinwands . . . . .	112
b) Grenzen der zulässigen Abwehr . . . . .	113
aa) Abwehreinwand in UWG-Sachverhalten . . . . .	113
bb) Entscheidungen mit kartellrechtlichem Bezug . . . . .	114
cc) Bewertung . . . . .	115
c) Verfügungsverfahren als Alternative . . . . .	116
d) Verwaltungsverfahren als Alternative . . . . .	118
2. Gesamtabwägung . . . . .	119
<i>V. Endergebnis</i> . . . . .	120
<i>VI. Folgefrage: Zwangslizenzeinwand und Eilrechtsschutz</i> . . . . .	120
<b>F. Zwangslizenzeinwand und Schadenersatzanspruch</b> . . . . .	122
<i>I. Die Entscheidung Standard-Spundfass</i> . . . . .	122
<i>II. Angemessene Lizenzgebühr als Schaden</i> . . . . .	122
<i>III. Mitverschulden des Klägers</i> . . . . .	124
<i>IV. Rechtsmissbrauchslehre</i> . . . . .	126
1. Dolo petit-Einwand . . . . .	126
2. Vereitung des Entstehens einer fremden Rechtsstellung . . . . .	127
<i>V. Ergebnis</i> . . . . .	128
<b>Kapitel 5 Anforderungen an die wirksame Erhebung</b> . . . . .	129
<b>A. Vorliegen des Lizenzerteilungsanspruchs</b> . . . . .	129
<b>B. Das annahmefähige Angebot</b> . . . . .	129
1. Risiken für den Lizenzberechtigten . . . . .	129
2. Informationsanspruch aus § 242 BGB . . . . .	130
3. Grenzen und praktischer Nutzen des Informationsanspruchs . . . . .	131
<b>C. Verbot der Besserstellung</b> . . . . .	134
<i>I. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr</i> . . . . .	134
1. Keine nachträgliche Zahlungspflicht . . . . .	134
2. Höhe der Lizenzgebühr . . . . .	135

<i>II. Parallele gerichtliche Geltendmachung</i> .....	138
<b>D. Gesamtbetrachtung</b> .....	139
1. Schadenersatzanspruch .....	139
a) Kein wirksamer Zwangslizenzeinwand .....	139
b) Wirksamer Zwangslizenzeinwand .....	139
2. Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche .....	140
3. Folgen für den Patentinhaber .....	140
<b>Kapitel 6 BGH: Orange-Book-Standard</b> .....	143
<b>A. Systematische Begründung</b> .....	143
<b>B. Das unbedingte Angebot des Lizenzberechtigten</b> .....	145
<b>C. Leistungsbestimmungsrecht des Patentinhabers</b> .....	145
<b>D. Hinterlegung der Lizenzgebühr</b> .....	147
<b>E. Separate Erhebung einer Leistungsklage</b> .....	147
<b>Zusammenfassung</b> .....	149
<b>Abkürzungen</b> .....	151
<b>Literatur</b> .....	155
<b>Sachregister</b> .....	169