

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	VII
Abkürzungsverzeichnis .....	XXIII
Einleitung .....	I
A. Ausgangspunkt der Untersuchung .....	1
B. Ziel der Untersuchung .....	5
C. Gang der Untersuchung .....	6
Kapitel 1: Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik .....	9
A. Patenthinterhalt .....	9
I. Fälle in Grundzügen .....	10
1) Stambler .....	10
2) Wang Labs, Inc. ....	10
3) Dell Computer Corp. ....	11
4) Rambus, Inc. ....	12
5) Unocal .....	13
6) Honeywell .....	14
II. Analyse der Fälle .....	14
B. Lockvogeltaktik .....	16
I. Qualcomm .....	16
II. Samsung .....	17
III. Analyse der Fälle .....	17
C. Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede .....	18
D. Zusammenfassung der Ergebnisse des 1. Kapitels .....	18
Kapitel 2: Grundlagen der Standardisierung .....	21
A. Begriffsbestimmungen .....	21
I. Standard und Standardisierung .....	21
II. Norm und Normung .....	23
III. Analyse der Begriffsverwendung .....	24
B. Differenzierungskriterien für Standards .....	25
I. De facto, formelle und de iure Standards .....	25
II. Kompatibilitäts-, Performance- und Sicherheitsstandards .....	27

III. Offene Standards und proprietäre Standards .....	28
1) Offene Standards .....	28
2) Proprietäre Standards im Verhältnis zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen .....	30
IV. Ergebnis .....	31
C. Historische Entwicklung der Standardisierung in Grundzügen .....	31
D. Technische Standardisierungsverfahren .....	33
I. Staatlich anerkannte und geförderte Standardisierung bzw. Normung .....	34
1) Überblick über die Struktur formeller Standardisierung .....	34
2) Organisationen .....	36
a) Internationale Organisation .....	36
b) Europäische Organisation .....	37
c) Nationale Organisation .....	38
3) Verfahrensablauf in Grundzügen .....	38
II. Private, kooperative Standardisierung .....	39
III. Nicht kooperative Standardisierung in Einzelunternehmen .....	40
IV. Ergebnis .....	40
E. Durchsetzung von Standards auf dem Markt .....	40
I. Rechtliche und faktische Verbindlichkeit .....	40
II. Netzwerkeffekte .....	43
III. Ergebnis .....	46
F. Ökonomische Bedeutung der Standardisierung .....	46
I. Nutzen der Standardisierung .....	47
1) Vorteile im Allgemeinen .....	47
2) Vorteile für Unternehmen .....	49
3) Vorteile für Konsumenten .....	50
II. Risiken der Standardisierung .....	50
III. Ergebnis .....	52
G. Zusammenfassung der Ergebnisse des 2. Kapitels .....	53
Kapitel 3: Grundlagen des Patentschutzes und Standardrelevanz .....	55
A. Legitimation des Patentschutzes .....	55
I. Kritik .....	55
II. Theorien zur Begründung des Ausschließungsrechts .....	56
III. Zusammenfassung .....	57
B. Ökonomische Grundlagen des Patentschutzes .....	58
C. Historische Entwicklung des Patentschutzes in Grundzügen .....	60

D. Ausgestaltung des Patentschutzes .....	63
I. Überblick über die Strukturen des Patentschutzes .....	63
II. Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents .....	65
1) Technische Erfindung .....	65
2) Neuheit .....	66
3) Erfinderische Tätigkeit .....	66
4) Gewerbliche Anwendbarkeit .....	66
III. Wirkungen des Patents und Ansprüche bei Patentverletzung .....	67
1) Wirkungen des Patents .....	67
2) Lizenzverträge .....	68
3) Ansprüche bei Patentverletzung .....	68
a) Anspruch auf Unterlassung der Patentverletzung .....	70
b) Anspruch auf Vernichtung, Rückführung und Entfernen .....	70
c) Anspruch auf Beseitigung, Beschlagnahme, Auskunft und strafrechtliche Folgen .....	70
d) Schadensersatzanspruch .....	71
4) Grundgesetzliche Garantien .....	72
5) Zusammenfassung und Würdigung .....	72
IV. Patentschutz auf europäischer Ebene .....	73
1) Strukturen .....	73
a) Patentschutz im primären Unionsrecht .....	73
aa) Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union .....	73
bb) Charta der Grundrechte der Europäischen Union .....	75
cc) Zusammenfassung .....	75
b) Patentschutz im sekundären Unionsrecht .....	75
c) Patenterteilungsverfahren nach EPÜ .....	76
2) Harmonisierungsbestrebungen .....	77
a) Unionspatent und Europäische Patentgerichtsbarkeit .....	77
b) Faktische unionsweite Harmonisierung .....	81
3) Zusammenfassung .....	82
V. Patentschutz auf internationaler Ebene .....	83
1) Pariser Verbandsübereinkunft .....	83
2) Straßburger Übereinkommen .....	83
3) Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens .....	83
4) Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) .....	84

5) Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) .....	85
VI. Patentschutz in den USA im Überblick .....	85
1) Gegenstand, Schutzdauer, Erteilungsvoraussetzungen .....	85
2) Ansprüche bei Patentverletzung .....	87
E. Verhältnis zwischen Standard bzw. Standardisierung und Patentschutz .....	88
F. Zusammenfassung der Ergebnisse des 3. Kapitels .....	91
Kapitel 4: Hintergründe von Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik .....	93
A. Anreize für Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik .....	93
I. Gesteigerte Nachfrage nach der technischen Erfindung .....	93
II. Bindung an das Patent .....	94
III. Kontrolle über die Nutzung des Standards .....	94
IV. Vorteile gegenüber Konkurrenten .....	94
B. Bedeutung einer rechtlichen Lösung .....	95
C. Zusammenfassung der Ergebnisse des 4. Kapitels .....	97
Kapitel 5: Lösungsvarianten nach geltendem Recht .....	99
A. Organisationsautonome Maßnahmen –	
Selbstregulierung innerhalb der Standardisierungsorganisation .....	99
I. Nichtaufnahme eines Patents in einen Standard .....	100
II. IPR Ausschüsse, Patent Pool, IPR Datenbank, Mediations- und Schlichtungsverfahren, ex ante-Festlegung der Lizensierungsbedingungen, Rücknahme des Standards sowie Kooperationsvereinbarung .....	101
1) IPR Ausschüsse .....	101
2) Patent Pool .....	102
3) IPR Datenbank .....	103
4) Mediations- und Schlichtungsverfahren .....	103
5) Ex ante Festlegung der Lizenzierungsbedingungen .....	104
6) Rücknahme des Standards .....	105
7) Kooperationsvereinbarung .....	106
III. IPR Policies .....	107
1) Strukturen .....	107
2) Regelungen über die Nachforschung .....	108
3) Regelungen über die Verhandlung mit dem Lizenzgeber .....	109
4) Regelungen über die Offenlegung von Schutzrechten .....	110
a) Inhalt .....	110
b) Innerorganisationsrechtliche Folgen der Verletzung einer Offenlegungspflicht .....	112

aa) Verhaltenskodex .....	112
bb) Einstellung des Standardisierungsverfahrens, Ausschluss aus der Organisation, Lizenzierungspflicht .....	113
cc) Zwischenergebnis .....	114
c) Rechtliche Einordnung der Offenlegungsvorschriften .....	115
aa) Rechtsgrundlagen .....	115
bb) Einordnung der Offenlegungsvorschriften in das US-amerikanische Recht .....	115
d) Würdigung der Offenlegungsvorschriften .....	116
5) Regelungen über die Vergabe von Lizenzen und die Abgabe einer (F)RAND-Lizenzierungserklärung .....	117
a) Inhalt bestehender Regelungen .....	117
b) Innerorganisationsrechtliche Folgen der Nichtabgabe einer (F)RAND-Lizenzierungserklärung und eines Verstoßes gegen die (F)RAND-Lizenzierungserklärung .....	120
c) Rechtliche Einordnung der (F)RAND- Lizenzierungserklärung .....	123
(1) Rechtliche Qualifizierung .....	123
(a) Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages .....	123
(b) Angebot auf Abschluss eines Vorvertrages zugunsten Dritter .....	125
(c) Verzicht des Patentinhabers .....	129
(i) Dinglich wirkender Verzicht .....	129
(ii) Schuldrechtlicher Verbotsverzicht bzw. Negativ-Lizenz .....	130
(d) Absichtserklärung .....	133
(2) Einwand widersprüchlichen Verhaltens .....	134
(3) Zwischenergebnis .....	135
(4) Einordnung der RAND-Lizenzierungserklärung in das US-amerikanische Recht .....	135
d) Zusammenfassende Würdigung der (F)RAND- Lizenzierungserklärung .....	136
IV. Zusammenfassung der Ergebnisse und Würdigung .....	136
1) „Prävention statt Heilung“ – Die Bedeutung der Aufstellung von organisationsinternen Regelungen im Umgang mit Patenten .....	136

2) IPR Policies – kein Allheilmittel gegen Manipulation durch Patenthinterhalt oder Lockvogeltaktik .....	138
B. Kartellrechtliche Lösungsansätze .....	141
I. Kartellrecht im Verhältnis zu Patentrecht und Standardisierung .....	142
1) Verhältnis Kartellrecht zum Patentrecht .....	142
2) Das Verhältnis zwischen Kartellrecht und Standardisierung .....	145
3) Ergebnis .....	147
II. Lösungsansätze im europäischen und nationalen Kartellrecht .....	147
1) Verhältnis der europäischen zu den nationalen Vorschriften .....	147
2) Europäisches Kartellrecht .....	148
a) Art. 101 AEUV .....	148
aa) Würdigung der Horizontal–Leitlinien als Lösungsansatz bei Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik .....	151
bb) Anwendbarkeit der Voraussetzungen des Art. 101 AEUV auf Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik .....	152
cc) Zwischenergebnis .....	153
b) Art. 102 AEUV .....	154
aa) Überblick über die Struktur des Art. 102 AEUV .....	154
bb) Marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers .....	154
(1) Marktabgrenzung .....	155
(a) Sachlich relevanter Markt .....	155
(i) Strukturen des sachlich relevanten Marktes .....	155
(ii) Sachlich relevanter Markt bei Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik .....	155
(b) Räumlich relevanter Markt .....	158
(i) Strukturen des räumlich relevanten Marktes .....	158
(ii) Räumlich relevanter Markt bei Patenthinterhalt oder Lockvogeltaktik .....	158
(2) Beherrschende Stellung des Patentinhabers auf einem wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes .....	160
(a) Strukturen der marktbeherrschenden Stellung .....	160
(b) Besonderheiten und Schwierigkeiten bei Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik .....	161

(i)	Besonderheiten .....	161
(ii)	Schwierigkeiten .....	164
(3)	Ergebnis .....	164
cc)	Missbrauchsverbot .....	166
(1)	Strukturen der missbräuchlichen Ausnutzung .....	166
(2)	Missbrauch durch das Verhalten des Patentinhabers während des Standardisierungsverfahrens .....	167
(a)	Verwerfliches Verhalten als Missbrauch .....	167
(b)	Komplexe und fortdauernde Zu widerhandlung bzw. Garantenstellung aus Ingerenz .....	170
(i)	Auffassung in Teilen der Literatur .....	170
(ii)	Gegenansicht und Würdigung .....	171
(c)	Zusammenfassung .....	173
(3)	Missbrauch durch Lizenzverweigerung .....	173
(a)	Struktur des Rechts auf Lizenzverweigerung .....	173
(b)	Entscheidungspraxis der Gerichte zum Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bei Lizenzverweigerung .....	173
(i)	Renault und Volvo .....	173
(ii)	Magill .....	175
(iii)	Tiercé Ladbroke .....	176
(iv)	Bronner .....	177
(v)	IMS Health .....	177
(vi)	Microsoft .....	180
(c)	Auffassung der Europäischen Kommission .....	185
(i)	Diskussionspapier aus dem Jahr 2005 .....	185
(ii)	Leitlinien der Europäischen Kommission Februar 2009 .....	187
(d)	Systematische Einordnung der Lizenzverweigerung .....	188
(i)	Essential facilities doctrine .....	188
(ii)	Hebelmissbrauch .....	190
(e)	Generelle Lizenzverweigerung bei Patenthinterhalt oder Lockvögeltaktik .....	190
(f)	Ergebnis .....	192

(4) Unangemessene bzw. überhöhte Lizenzgebühren oder Diskriminierung .....	193
(a) Ausbeutungsmissbrauch in Form eines Preishöhenmissbrauchs .....	193
(i) Struktur des Ausbeutungsmissbrauchs .....	193
(ii) Die Verfahren der Europäischen Kommission gegen Qualcomm und Rambus .....	196
(iii) Besonderheiten und Schwierigkeiten bei Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik .....	198
(iv) Zusammenfassung und Würdigung .....	200
(b) Diskriminierungsmissbrauch .....	201
(i) Struktur des Diskriminierungsmissbrauchs .....	201
(ii) Bedeutung für Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik .....	201
dd) Zusammenfassung und Würdigung des Europäischen Kartellrechts als Lösungsansatz bei Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik .....	202
3) Nationales Kartellrecht .....	204
a) Überblick über die Strukturen des nationalen Missbrauchsverbots .....	204
aa) Marktbeherrschende Stellung .....	204
bb) Missbrauch .....	205
(1) Struktur des § 19 GWB .....	205
(2) Schweigen während des Standardisierungsverfahrens .....	205
(3) Generelle Lizenzverweigerung .....	205
(a) Verstoß gegen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB .....	205
(b) Immaterialgüterrechte als wesentliche Einrichtung .....	206
(i) Befürwortende Ansicht .....	206
(ii) Ablehnende Ansicht .....	206
(iii) Stellungnahme .....	207
(c) Verstoß gegen § 19 Abs. 1 GWB .....	207
(4) Unangemessene bzw. überhöhte Lizenzgebühren .....	209



(a)	Ausbeutungsmissbrauch .....	209
(b)	Diskriminierung .....	210
(i)	Struktur des Diskriminierungsverbots .....	210
(ii)	Die Grundsatzentscheidung Standard Spundfass .....	210
(ii)	Auffassung des BGH zum Diskriminierungsmissbrauch bei standardrelevanten Patenten .....	211
(c)	Zusammenfassung .....	212
b)	Würdigung des nationalen Kartellrechts als Lösungsansatz bei Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik .....	212
III.	Lösungsansatz im US-amerikanischen Recht .....	212
1)	Überblick .....	212
2)	Verschweigen von Informationen während des Standardisierungsverfahrens .....	213
a)	Exclusionary Conduct nach Sec. 2 Sherman Act .....	213
aa)	Überblick über die Struktur des Sec. 2 Sherman Act .....	213
bb)	Exclusionary conduct bei Patenthinterhalt .....	214
cc)	Exclusionary Conduct bei Lockvogeltaktik .....	215
dd)	Die Entscheidung des Court of Appeals for the D.C. Circuit und Würdigung .....	215
ee)	Zusammenfassung .....	217
b)	Deceptive use nach Sec. 5 FTC Act .....	217
aa)	Überblick über die Struktur des Sec. 5 FTC Act .....	217
bb)	Sec. 5 FTC Act bei Patenthinterhalt .....	217
cc)	Zusammenfassung .....	218
c)	Einzelstaatliche Regelungen .....	218
d)	Zusammenfassung und Würdigung .....	219
3)	Ausbeutungsmissbrauch, Diskriminierung einzelner Lizenznehmer und Lizenzverweigerung .....	219
a)	Missbrauch durch Ausbeutung bzw. Diskriminierung infolge überhöhter Lizenzgebühren .....	219
b)	Zwangslizenz .....	220
4)	Ergebnis .....	222
IV.	Zusammenfassung der Ergebnisse und Würdigung .....	222
1)	Vorteile des kartellrechtlichen Lösungsansatzes .....	222
2)	Grenzen des kartellrechtlichen Lösungsansatzes .....	223

C. Patentrechtliche Lösungsansätze .....	224
I. Patentrechtliche Zwangslizenz .....	225
1) Internationale Vorgaben .....	225
2) Zwangslizenz nach europäischem Recht und für europäische Patente .....	225
3) Zwangslizenz nach nationalem Recht .....	225
a) Überblick über die Struktur der Erteilung einer Zwangslizenz .....	225
b) Öffentliches Interesse .....	227
aa) Voraussetzungen .....	227
bb) Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik und öffentliches Interesse .....	227
(1) Patentmissbrauch .....	227
(2) Open Standards und öffentliches Interesse .....	229
(3) Zwischenergebnis .....	229
c) Technischer Fortschritt nach § 24 Abs. 2 PatG .....	229
aa) Voraussetzungen .....	229
bb) Bedeutung der Vorschrift für Patenthinterhalt bzw. Lockvogeltaktik .....	230
4) Zwangslizenzen nach US-amerikanischem Recht .....	230
a) Zwangslizenz .....	230
b) Reverse Doctrine of Equivalents .....	231
5) Zusammenfassung .....	231
II. Sonstige Begrenzungsmöglichkeiten der Ansprüche aus dem Patent nach nationalem Recht .....	232
1) Benutzungsanordnung nach § 13 PatG .....	232
2) Nicht gewerbliche Nutzung und Versuchsprivileg nach § 11 PatG .....	233
3) Standardkonformität als Rechtfertigungsgrund .....	234
4) Überblick USA .....	236
5) Zusammenfassung .....	236
III. Innerprozessuale Begrenzungsmöglichkeiten .....	237
1) Verteidigungsmöglichkeiten im nationalen Patentverletzungsverfahren .....	237
a) Vorbenutzungsrecht .....	238
b) Erschöpfung .....	238
c) Verwirkung .....	239
d) Mitverschulden nach § 254 BGB .....	240

e) Kartellrechtlicher Lizenzerteilungsanspruch im Patentverletzungsverfahren .....	241
aa) Orange Book-Standard .....	242
bb) Zulässigkeit einer kartellrechtlichen Einwendung im Patentverletzungsverfahren .....	242
(1) Spiegel CD-ROM und Standard-Spundfass .....	243
(2) Streitstand zur Zulässigkeit des kartellrechtlichen Lizenzierungsanspruchs .....	243
(3) Ansicht des BGH .....	245
(4) Stellungnahme .....	245
cc) Voraussetzungen des Lizenzerteilungsanspruchs .....	246
dd) Bedeutung des kartellrechtlichen Lizenzerteilungsanspruchs als Lösungsansatz bei Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik .....	247
f) Einräumung unbeschränkten Zugangs zum Standard aus Art. 101 AEUV .....	248
2) Verteidigungsmöglichkeiten im US-amerikanischen Patentverletzungsverfahren im Überblick .....	248
a) Patent misuse .....	249
b) Laches .....	250
c) Equitable estoppel .....	250
d) Implied license .....	252
e) Eingeschränkter Umgang mit dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch – Ebay v. MerckExchange .....	252
f) Ergebnis .....	254
IV. Zusammenfassung der Ergebnisse und Würdigung des patentrechtlichen Lösungsansatzes .....	254
D. Schlussfolgerungen aus dem 5. Kapitel .....	257
Kapitel 6: Lösungsausblick .....	261
A. Zweck des Regelungsvorschlags .....	261
B. Regelungsbereich .....	263
C. Anwendungsfälle .....	263
D. Weitere Überlegungen .....	264
Kapitel 7: Zusammenfassung der Erkenntnisse und Thesen .....	269
Literaturverzeichnis .....	XXIX