



Schriften zum deutschen und
internationalen Persönlichkeits- und
Immaterialgüterrecht

Band 35

Herausgegeben von Professor Dr. Haimo Schack, Kiel,
Direktor des Instituts für Europäisches und
Internationales Privat- und Verfahrensrecht

Lena Vitols

Der Zwangslizenzseinwand gegen Unterlassungsansprüche des Immaterialgüterrechts

V&R unipress



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8471-0103-1

ISBN 978-3-8470-0103-4 (E-Book)

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Studienstiftung ius vivum.

© 2013, V&R unipress in Göttingen / www.vr-unipress.de

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Printed in Germany.

Druck und Bindung: CPI Buch Bücher.de GmbH, Birkach

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis	9
Vorwort	13
Einführung	15
A. Problemstellung	15
B. Ziel und Gang der Untersuchung	17
1. Teil: Grundlagen	19
A. Die Bedeutung des Unterlassungsanspruchs im Immaterialgüterrecht	19
B. Zwangslizenzen	21
I. Immaterialgüterrechtliche Zwangslizenzen	22
II. Kartellrechtliche Zwangslizenzen	23
1. Voraussetzungen	26
a) Marktbeherrschende Stellung	26
b) Missbrauch	27
2. Kartellrechtliche Zwangslizenzen in den einzelnen Immaterialgüterrechten	29
a) Patent- und Gebrauchsmusterrecht	29
b) Urheberrecht	30
c) Geschmacksmusterrecht	31
d) Markenrecht	32
III. Verhältnis zwischen immaterialgüter- und kartellrechtlicher Zwangslizenz	34
C. Rechtsfolge einer Zwangslizenz	35

2. Teil: Der Einwand der Zwangslizenz gegen den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch	37
A. Einwand aufgrund einer kartellrechtlichen Zwangslizenz	37
I. Meinungsstand	38
1. Unzulässigkeit des Zwangslizenzeinwands	38
2. Zulässigkeit des Zwangslizenzeinwands	42
a) Grundsätzliche Beachtlichkeit des Zwangslizenzeinwands im Patentverletzungsprozess	42
b) Voraussetzungen für die Beachtlichkeit des Zwangslizenzeinwands	47
II. Rechtsgrundlage des Zwangslizenzeinwands	52
1. Missbräuchliche Geltendmachung gemäß § 8 IV UWG	52
2. § 853 BGB analog als Rechtsgrundlage	54
3. Kartellrechtsvorschriften als Grundlage für den Rechtsmissbrauch	55
4. Rechtsmissbrauch gemäß § 242 BGB	56
III. Einwand der Zwangslizenz gemäß § 242 BGB	59
1. Sonderverbindung	59
2. Vorliegen eines tauglichen Gegenanspruchs	59
3. Interessenabwägung	62
a) Risikozuordnung	63
aa) Vorliegen eines unbedingten Angebots des Nutzungswilligen	64
bb) Auskunftsanspruch des Nutzungswilligen gemäß § 242 BGB	65
cc) Zeitpunkt der Abgabe des Angebots	68
dd) Kenntnis des Nutzungswilligen von der Nutzung des Patents	72
ee) Keine Ausnahme im Hochtechnologiebereich	74
ff) Ergebnis	76
b) Subjektive Elemente	76
c) Öffentliche Interessen und Interessen Dritter	78
4. Weitere Argumente	80
a) Fehlen der Voraussetzungen einer Selbsthilfe gemäß § 229 BGB	80
b) Kein Ausschluss des Einwands analog § 863 BGB	81
c) Vereinbarkeit des Zwangslizenzeinwands mit dem TRIPs-Abkommen	82
5. Keine Besonderheiten bei Standardpatenten aufgrund von Standardisierungsverfahren	84

IV. Verfassungsmäßigkeit des kartellrechtlichen	
Zwangslizenzeinwands?	86
1. Grundrechte des Patentinhabers	88
2. Grundrechte des Patentnutzers	90
3. Abwägung der Grundrechte	92
a) Hauptsacheklage kein milderer Mittel	93
b) Widerklage kein milderer Mittel	93
c) Einstweilige Verfügung als ebenfalls taugliches Mittel	95
aa) Zulässigkeit der einstweiligen Verfügung	95
bb) Anforderungen an den Verfügungsgrund	96
cc) Anwendung der Dringlichkeitsvermutung	100
(1) Dringlichkeitsvermutung analog § 12 II UWG	100
(2) Dringlichkeitsvermutung analog § 42a VI 2 UrhG	100
dd) Ergebnis	102
d) Einstweilige Verfügung als milderer Mittel	102
aa) Allgemeine Beurteilung	102
bb) Einstweilige Verfügung als weniger intensiver Eingriff	103
cc) Ergebnis	108
4. Verfassungswidrigkeit des kartellrechtlichen	
Zwangslizenzeinwands	108
V. Ergebnis	109
B. Einwand aufgrund einer patentrechtlichen Zwangslizenz	109
3. Teil: Der Zwangslizenzeinwand gegen den	
gebrauchsmusterrechtlichen Unterlassungsanspruch	111
4. Teil: Der Zwangslizenzeinwand gegen den urheberrechtlichen	
Unterlassungsanspruch	113
A. Einwand aufgrund einer urheberrechtlichen Zwangslizenz	114
I. Meinungsstand	114
II. Rechtliche Würdigung	117
B. Einwand aufgrund einer kartellrechtlichen Zwangslizenz	121
C. Ergebnis	123
5. Teil: Der Zwangslizenzeinwand gegen den	
geschmacksmusterrechtlichen Unterlassungsanspruch	125
A. Unzulässigkeit des Zwangslizenzeinwands	125
B. Keine Entbehrlichkeit des Zwangslizenzeinwands aufgrund § 73 I	
GeschmMG	126
C. Ergebnis	128

6. Teil: Zusammenfassung	129
Literaturverzeichnis	133

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	anderer Ansicht
a. F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AfP	Archiv für Presserecht, ab 1994: Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht
Amtl. Begr.	Amtliche Begründung
Anm.	Anmerkung
AöR	Archiv des öffentlichen Recht
Art.	Artikel
AT	Allgemeiner Teil
Az.	Aktenzeichen
BayObLG	Bayerisches Oberstes Landesgericht
BB	Betriebs-Berater
Bd.	Band
BeckRS	Beck-Rechtsprechung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BPatG	Bundespatentgericht
bspw.	beispielsweise
BT-Drucks.	Bundestagsdrucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwGE	Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
bzw.	beziehungsweise
CR	Computer und Recht
ders.	derselbe
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DVBl.	Deutsches Verwaltungsblatt
e.V.	Eingetragener Verein

ebd.	ebenda
EG	Europäische Gemeinschaft
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften (EG-Vertrag)
Einl.	Einleitung
EIPR	European Intellectual Property Review
ETSI	European Telecommunication Standards Institute
EU	Europäische Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
Eu-GRCharta	Charta der Grundrechte der Europäischen Union
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWS	Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht – Betriebsberater für Steuerrecht
f., ff.	folgende
FG	Festgabe
FK	Frankfurter Kommentar
Fn.	Fußnote
FRAND	fair, reasonable and non-discriminatory
FS	Festschrift
FuR	Film und Recht – Zeitschrift des Instituts für Urheber- und Medienrecht
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GeschmMG	Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen
GewRS	Gewerblicher Rechtsschutz
GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
ggf.	gegebenenfalls
GGVO	Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report
GS	Gedächtnisschrift
GWB	Gesetz vom 26. 8. 1998 gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Hs.	Halbsatz
i.E.	im Ergebnis
i. S. d.	im Sinne des
i.S.v.	im Sinne von
i. V. m.	in Verbindung mit
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
InstGE	Rechtsprechung der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
ISO	International Organization for Standardization
JA	Juristische Arbeitsblätter
JURA	Juristische Ausbildung
jurisPR-WettbR	juris Praxisreport Wettbewerbsrecht
JuS	Juristische Schulung

JZ	Juristenzeitung
Kfz	Kraftfahrzeug
LG	Landgericht
lit.	littera
LMK	Kommentierte BGH-Rechtsprechung – Lindenmaier/Möhning
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
MarkenG	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MüKo	Münchener Kommentar
NJOZ	Neue Juristische Online Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJWE-WettbR	Neue Juristische Wochenschrift – Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungsreport Zivilrecht
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZM	Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht
OLG	Oberlandesgericht
P/W/W	Prütting/Wegen/Weinreich – BGB Kommentar
PatG	Patentgesetz
PatR	Patentrecht
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RIW	Recht der Internationalen Wirtschaft
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache (beim EuGH)
Rspr.	Rechtsprechung
S.	Seite
s. o. / u.	siehe oben / unten
SchuldR	Schuldrecht
Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
sog.	sogenannte
TRIPS	Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
u. a.	unter anderem
u. U.	unter Umständen
UFITA	Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht
UrhG	Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
UrhR	Urheberrecht
UrhWahrnG	Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz)
Urt.	Urteil
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	vom
Var.	Variante
VerwA	Verwaltungsarchiv

VG	Verwertungsgesellschaft
vgl.	vergleich
VO	Verordnung
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WTO	Welthandelsorganisation (World Trade Organization)
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb – Zeitschrift für deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht
WuW/E	Wirtschaft und Wettbewerb – Zeitschrift für deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht – Entscheidungssammlung
z.B.	zum Beispiel
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
zit.	zitiert
ZNR	Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte
ZPO	Zivilprozessordnung
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZWeR	Zeitschrift für Wettbewerbsrecht

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2012/2013 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Oktober 2012 berücksichtigt werden.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Haimo Schack für die umfangreiche Betreuung der Arbeit, die schnelle Korrektur und die Aufnahme in die Schriftenreihe »Schriften zum deutschen und internationalen Persönlichkeits- und Immaterialgüterrecht«. Darüber hinaus möchte ich Herrn Prof. Dr. Jickeli für die schnelle Erstellung des Zweitgutachtens danken.

Der Studienstiftung ius vivum danke ich für den großzügigen Druckkostenzuschuss.

Schließlich möchte ich von ganzem Herzen all denjenigen danken, die mich während dieser Arbeit unterstützten und immer ein offenes Ohr hatten.

Januar 2013

Lena Vitols

Einführung

A. Problemstellung

Nahezu jeder Mensch wird täglich mit Immaterialgüterrechten konfrontiert die Gegenstand eines sog. Standards sind, d.h. Rechte, die aufgrund von Marktdurchsetzung oder Normung zu einem Standard geworden sind. So ist beispielsweise jedes neuere Smartphone heutzutage in der Regel UMTS-fähig. UMTS¹ ist durch Patente geschützt, welche Gegenstand eines Standards sind. Ebenfalls wird mit Sicherheit jeder Autofahrer früher oder später damit konfrontiert werden, dass an seinem Auto ein sichtbares Ersatzteil ausgewechselt werden muss, beispielsweise der durch einen Unfall beschädigte Kotflügel. An den Ersatzteilen eines Autos hat dessen Hersteller ein Geschmacksmusterrecht. Dieses Ersatzteil des Autos muss aufgrund der spezifischen Funktion und Erscheinungsform in einer ganz bestimmten Art und Weise ausgestaltet sein. Durch diesen Umstand begründet ein solches Geschmacksmusterrecht eine marktbeherrschende Stellung des Rechtsinhabers. Allgemein können allerdings nicht nur Patent- und Geschmacksmusterrechte sondern auch die übrigen Immaterialgüterrechte unter bestimmten Voraussetzungen zu einer marktbeherrschenden Stellung des Rechtsinhabers führen. Missbraucht der Rechtsinhaber diese marktbeherrschende Stellung indem er beispielsweise gegenüber einem Nutzungswilligen, der ein UMTS-fähiges neues Smartphone auf den Markt bringen will und daher bei dem Rechtsinhaber um eine Lizenz an dem Patent nachsucht, missbräuchliche Lizenzkonditionen fordert, so kann dies unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Anspruch des Nutzungswilligen auf eine kartellrechtliche Zwangslizenz führen.

Diese kartellrechtlichen Zwangslizenzen sind allerdings nicht die einzigen Ansprüche, die im Rahmen des Zwangslizenzeinwands von Relevanz sind. In vielen Immaterialgüterrechtsgesetzen bestehen Vorschriften, die aus unterschiedlichen Gründen einen Anspruch auf eine sog. immaterialgüterrechtliche

1 Universal Mobile Telecommunications System.