Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 326

Missbrauchsverbot und Standardisierung

Eine rechtsökonomische Untersuchung zur kartellrechtlichen Zwangslizenz und zum Zwangslizenzeinwand

Von

Jonas Kranz

Duncker & Humblot · Berlin

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

JONAS KRANZ

Missbrauchsverbot und Standardisierung

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 326

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Missbrauchsverbot und Standardisierung

Eine rechtsökonomische Untersuchung zur kartellrechtlichen Zwangslizenz und zum Zwangslizenzeinwand

Von

Jonas Kranz

Duncker & Humblot · Berlin

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Hamburg
hat diese Arbeit im Jahre 2020 als Dissertation angenommen.

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.

Alle Rechte vorbehalten
© 2021 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Satz: 3w+p GmbH, Rimpar
Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach
Printed in Germany

ISSN 0582-026X
ISBN 978-3-428-18213-8 (Print)
ISBN 978-3-428-58213-6 (E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ♾

Internet: http://www.duncker-humblot.de

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Meinen Eltern

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist während meiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg entstanden und wurde im Juli 2020 von der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg als Dissertation angenommen.

Zunächst möchte ich mich bei meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Reinhard Ellger, LL.M. (Univ. of Pennsylvania) sowohl für die herausragende Betreuung und Unterstützung bei der Erstellung dieser Arbeit bedanken als auch für die umfassende wissenschaftliche Freiheit, die ich dabei genießen durfte. Zudem gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ernst-Joachim Mestmäcker, der mir erst die Möglichkeit zur Promotion in Hamburg gab und mich für das Wettbewerbsrecht zu begeistern wusste. Prof. Dr. iur. et lic.rer.pol. Anne van Aaken danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Dank gebührt weiterhin Prof. Giorgio Monti für die Betreuung meines Forschungsaufenthaltes am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und Prof. Dr. Francesco Patti, LL.M. für die Einladung, einen Monat an der Luigi-Bocconi-Universität in Mailand verbringen zu dürfen.

Stellvertretend für das Bibliotheksteam des Max-Planck-Instituts danke ich Frau Halsen-Raffel. Stellvertretend für die Doktoranden des Max-Planck-Instituts, die mir unter anderem in den Kolloquien durch ihre profunden Ratschläge eine große Hilfe waren, sei Herrn Dr. Konrad Duden, LL.M. (Cambridge) gedankt, der die Doktorandenbetreuung organisiert. Der Max-Planck-Gesellschaft danke ich für die Gewährung eines großzügigen Druckkostenzuschusses.

Dankbar bin ich zudem für zahlreiche Diskussionen und wertvolle Anregungen von meinen Freunden Dr. Nils Graber, Eike Schmidt-Röh, Dr. Maximilian Volmar und Dr. Lukas Fries.

Mein größter Dank gilt schließlich meinen Eltern Martina Kranz und Uwe Mengel für die Ermöglichung meines Lebensweges und der uneingeschränkten Unterstützung auf ebendiesem. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Hamburg, im Februar 2021 *Jonas Kranz*

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Inhaltsübersicht

A. Einleitung 19
I. Einführung in die Thematik 19
II. Gang der Untersuchung und Zielsetzung 22

B. Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Ausgangspunkt 24
I. Grundlegendes zur kartellrechtlichen Zwangslizenz 24
II. Entwicklungslinien der kartellrechtlichen Zwangslizenz 41
III. Ergebnis 75

C. Ökonomie der Kompatibilitätsstandardisierung 76
I. Definition und Arten von Standards 76
II. Wirtschaftliche Bedeutung von Standards 80
III. Ökonomische Auswirkungen von Standardisierung 81
IV. Folgerungen für das Kartellrecht 95
V. Zwischenergebnis 109

D. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand 110
I. Orange-Book-Standard 111
II. Europäische Entscheidungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand . . . 145
III. Fazit 181

E. Ökonomische Analyse der patentrechtlichen Unterlassungsfügung 183
I. Ex-Post opportunistisches Verhalten 183
II. Lösungsansätze 199
III. Eigener Lösungsvorschlag 205

F. Fünf Thesen zum Themenkomplex Missbrauchsverbot und Standardisierung . . 209

Literaturverzeichnis 212

Stichwortverzeichnis 232

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung 19
I. Einführung in die Thematik 19
II. Gang der Untersuchung und Zielsetzung 22

B. Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Ausgangspunkt 24
I. Grundlegendes zur kartellrechtlichen Zwangslizenz 24
1. Differenzierung zwischen kartellrechtlicher und patentrechtlicher Zwangslizenz, sowie der gesetzlichen Lizenz 24
a) Unterschiede zur patentrechtlichen Zwangslizenz 25
b) Unterschiede zur gesetzlichen Lizenz 28
2. Lizenzverweigerung als kartellrechtswidriges Verhalten 29
a) Tatbestand des Art. 102 AEUV 30
aa) Marktbeherrschende Stellung 30
(1) Marktabgrenzung 30
(2) Marktbeherrschung 31
bb) Missbräuchliches Ausnutzen 33
(1) Grundsätzliches 34
(2) Ausübung eines Schutzrechtes als missbräuchliche Verhaltensweise 35
b) Art. 101 AEUV 36
c) Zwischenergebnis 37
3. Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Gradmesser des Verhältnisses von Immaterialgüter- und Kartellrecht 37
a) Dynamischer Wettbewerb und Innovation 38
b) Gestörte Zielkomplementarität 40
II. Entwicklungslinien der kartellrechtlichen Zwangslizenz 41
1. Unterscheidung zwischen Ausübung und Bestand des Immaterialgüterrechts und der „spezifische Gegenstand“ 41
2. Kritik an der Differenzierung 44
3. Die erste Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz – Magill und Präzisierungen 46
a) Magill 47
aa) Sachverhalt und Urteil des EuGH 47
bb) Lehre der außergewöhnlichen Umstände 49

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

cc) Faktische Aufgabe der bisherigen begrifflich-schematischen Abgrenzung . . . 49
dd) Magill als Übernahme der US-amerikanischen essential-facility-doctrine . . . 50
(1) Grundlagen . . . 51
(2) Adaption der essential-facility-doctrine für das europäische Kartellrecht . . . 52
(3) Anwendung auf Immaterialgüter in Europa . . . 56
(4) Zwischenergebnis . . . 58
ee) Bedeutung des Urteils . . . 59
b) Präzisierungen und Abänderungen der außergewöhnlichen Umstände – Tiercé Ladbroke, Bronner, IMS Health und Microsoft . . . 60
aa) Tiercé Ladbroke . . . 60
bb) Bronner . . . 61
cc) IMS Health . . . 63
(1) Sachverhalt und Urteil . . . 63
(2) Bewertung . . . 65
dd) Microsoft . . . 68
(1) Entscheidung der Kommission . . . 68
(2) Entscheidung des EuG . . . 71
(3) Einordnung in die vorhergehende Rechtsprechungspraxis des EuGH . . . 72
ee) Zwischenergebnis . . . 74
4. Zusammenfassung der Entwicklung der kartellrechtlichen Zwangslizenz in Europa und Status Quo . . . 74
III. Ergebnis . . . 75

C. Ökonomie der Kompatibilitätsstandardisierung . . . 76
I. Definition und Arten von Standards . . . 76
II. Wirtschaftliche Bedeutung von Standards . . . 80
III. Ökonomische Auswirkungen von Standardisierung . . . 81
1. Netzwerkeffekte . . . 81
a) Arten von Netzwerkeffekten . . . 82
b) Netzwerkeffekte, Kompatibilitätsstandards und de-facto-Standardisierung 84
2. Ökonomische Auswirkungen von Kompatibilitätsstandards auf Netzwerkmärkten . . . 85
a) Positive Auswirkungen . . . 86
b) Negative Effekte . . . 87
3. Sonderfall proprietäre Standards . . . 89
a) Anreize für den Inhaber des standardessentiellen Schutzrechts . . . 90
b) Innovationsfördernde und innovationshemmende Anreize . . . 90

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

c) Raum für strategische Verhaltensweisen 92
d) Patent ambush: der Fall Rambus 93
e) Zwischenergebnis 94
4. Zwischenergebnis 95
IV. Folgerungen für das Kartellrecht 95
1. Einfluss der Ökonomie auf das Kartellrecht – more economic approach 96
2. Folgerungen für die kartellrechtliche Zwangslizenzierung proprietärer Standards 98
a) Marktabgrenzung und Marktbeherrschung 99
b) Missbräuchliche Verhaltensweise 100
aa) Status quo der new-product-rule 101
bb) Kritik an der new-product-rule 102
cc) Proprietäre Standardisierung als außergewöhnlicher Umstand 104
dd) Maßstab für die Einzelfallprüfung 105
ee) Ungewisse Prognoseentscheidung bei Zwangslizenzierung 106
ff) Zwischenergebnis 108
V. Zwischenergebnis 109

D. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand 110
I. Orange-Book-Standard 111
1. Vorgeschichte 111
a) Spiegel-CD-ROM 111
b) Standard-Spundfass 114
aa) Sachverhalt 114
bb) Urteil 115
cc) Die Bedeutung des de-facto-Standards 116
dd) Zwangslizenzeinwand 117
c) Zwischenergebnis 118
2. Sachverhalt 118
3. Verfahrensgang 119
4. Entscheidung des BGH 119
a) Grundsätzliche Anwendbarkeit des Zwangslizenzeinwandes gegenüber Unterlassungsansprüchen 120
b) Ausgestaltung des Zwangslizenzeinwandes 121
aa) Initiativobliegenheit des Lizenzsuchers 121
bb) Ausgestaltung des Lizenzvertragsangebotes 123
(1) Unbedingtes Angebot 123
(2) Annahmefähiges Angebot 123
(3) Nichtausschlagbarkeit 125
cc) Vorauseilende Erfüllung 125
dd) Zusammenfassung 126

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

5. Rezeption und Kritik 127
a) Unionsrechtswidrigkeit 127
aa) Keine Anwendung von Unionsrecht 127
bb) Verletzung des Effektivitätsgrundsatzes 128
cc) Verletzung des Äquivalenzgrundsatzes 130
dd) Umgehung der Vorlagepflicht 131
ee) Zwischenergebnis 132
b) Verschärfung durch Instanzgerichte 132
aa) Übertragung auf de-jure-Standards 133
bb) OLG Karlsruhe – Nichtangriffsverpflichtung, Sonderkündigungsrecht und Anerkenntnis dem Grunde nach 133
cc) LG Mannheim – Kartellrechtliche Nichtausschlagbarkeit 135
dd) Zwischenergebnis 137
c) Rechtsgrundlage 138
aa) Unklare dogmatische Konstruktion des Zwangslizenzeinwandes 138
(1) Kartellrechtliche Rechtsgrundlage 139
(2) § 242 BGB als Rechtsgrundlage 139
(3) Gemischte Rechtsgrundlage 140
(4) Zwischenergebnis 141
bb) Rechtsgrundlage der zusätzlichen Voraussetzungen 142
cc) Zwischenergebnis 143
d) Inhaltliche Ausgestaltung der Obliegenheiten 143
e) Ergebnis 144
II. Europäische Entscheidungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand . . . 145
1. Entscheidungen der Kommission 146
a) Sachverhalt und Verfahrensgang 146
b) Entscheidungen der Kommission 148
c) Rechtsgrundlage des Einwands 151
2. Huawei-Urteil des EuGH 153
a) Sachverhalt und Vorlagefragen 153
b) Entscheidung des EuGH 156
aa) Schlussanträge 156
bb) Urteil 158
(1) Grundsätzliche Feststellungen 158
(2) Beantwortung der Fragen 160
(3) Schematische Zusammenfassung 161
cc) Weitere Umsetzung 162
(1) Sisvel/Haier 162
(2) Weitere Problemfelder 164
(a) Verfahren während des Übergangszeitraumes 164

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

(b) Fehlende FRAND-Konformität des Initiativangebots 164
(c) Wann ist ein Angebot FRAND? 165
(3) Huawei v. Unwired Planet 167
dd) Rechtsgrundlage des Zwangslizenzeinwands 170
ee) Rezeption 172
c) Bedeutung für die bisherige Handhabung von de-jure-Sachverhalten 173
aa) Deutsche Instanzgerichtsrechtsprechung zu de-jure Standards 174
bb) Entscheidungspraxis der Kommission zu de-jure-Sachverhalten 175
cc) Bedeutung für die Rechtsprechungspraxis zu de-facto-Standards 175
d) Übertragbarkeit des Urteils 176
aa) Ablehnung einer Übertragung 176
bb) Argumente für eine Übertragung 178
cc) Kritische Würdigung 179
e) Bewertung 181
III. Fazit 181

E. Ökonomische Analyse der patentrechtlichen Unterlassungsfügung 183
I. Ex-Post opportunistisches Verhalten 183
1. Hold-up und Hold-out 183
a) Das hold-up-Problem 184
b) Patent hold-up 184
aa) Anreize für patent-hold-up 185
bb) Gründe für ex-post Lizenzverhandlungen 186
cc) Patent thickets und royalty stacking 188
dd) Auswirkung von patent-hold-up 191
ee) Kritik an der hold-up Theorie 192
ff) Zwischenergebnis 194
c) Patent hold-out 194
2. Bedeutung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches 196
a) Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch in Deutschland und Europa 196
b) Erweiterung der Reichweite des Unterlassungsanspruches durch deutsche Gerichte 197
c) Zwischenergebnis 198
II. Lösungsansätze 199
1. Ökonomen 199
2. Judikative 200
a) U.S. Supreme Court: eBay Inc. v. MercExchange 200
b) EuGH: Huawei 203
c) BGH: Orange-Book-Standard 204
d) Zwischenergebnis 205

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

3. Fazit 205
III. Eigener Lösungsvorschlag 205

F. Fünf Thesen zum Themenkomplex Missbrauchsverbot und Standardisierung . . 209

Literaturverzeichnis 212

Stichwortverzeichnis 232

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	andere Ansicht
ABl.	Amtsblatt (der Europäischen Gemeinschaften bzw. der Europäischen Union)
Abs.	Absatz
a.E.	am Ende
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a.F.	alte Fassung
AIPLA QJ.	American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal
Art.	Artikel
Az.	Aktenzeichen
BGH	Bundesgerichtshof
BPatG	Bundespatentgericht
bspw.	beispielsweise
CIPR	CIPReport – Der Newsletter des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz
ders.	derselbe
ECLR	European Competition Law Review
EG	Europäische Gemeinschaften
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften
EU	Europäische Union
EuG	Gericht (erster Instanz der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union)
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EuR	Zeitschrift Europarecht
EUV	Vertrag über die Europäische Union (in der Fassung des Vertrages von Lissabon)
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
EWS	Europäisches Steuer- und Wirtschaftsrecht
f.	folgend
ff.	folgende
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
FTC	Federal Trade Commission
gem.	gemäß
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil: Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht: Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWR	Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
Hrsg.	Herausgeber
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
JRC	Joint Research Centre (Gemeinsame Forschungsstelle)
JZ	Juristenzeitung
LG	Landgericht
lit.	litera
MittdtPatAnw	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMR	Multimedia und Recht: Zeitschrift für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr.	Nummer
NZKart.	Neue Zeitschrift für Kartellrecht
OLG	Oberlandesgericht
ORDO	Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft
PatG	Patentgesetz
R&D	Research and Development, deutsch: Forschung und Entwicklung
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
S.	Satz/Seite/Siehe
Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts
sog.	sogenannte/n/r
u. a.	unter anderem
UrhG	Urhebergesetz
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
Vorb.	Vorbemerkung
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb
z. B.	zum Beispiel
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
ZWeR	Zeitschrift für Wettbewerbsrecht

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

A. Einleitung

I. Einführung in die Thematik

Standardisierungen stellen einen Eckpfeiler der modernen Wirtschaft dar. Nur aufgrund des sprunghaften Anstiegs von Standardisierungen sind wir heute in der Lage Bilder, Texte, Gespräche und alle sonstigen Daten von jedem Gerät auf jedes andere Gerät zu versenden. Standards spielen in der Öffentlichkeit eine stark untergeordnete Rolle, obwohl oder vielleicht gerade weil sie „nur" die Grundlage der heutigen Kommunikation zwischen Menschen und auch Computern bilden; sie stellen den notwendigen Hintergrund dar, treten selbst jedoch nur selten in den Vordergrund. Standardisierung bedeutet heutzutage in erster Linie Vereinheitlichung, daneben erscheint alles andere ist sekundär. So spielt es beispielsweise keine wirklich wichtige Rolle in welchem Abstand Schienen zueinander liegen, solange der Abstand überall gleich ist und die Züge entsprechend gebaut werden können. Dasselbe gilt für den Sektor, der hier grob als IT-Sektor beschrieben werden soll. Zum IT-Sektor, wobei IT für Informationstechnologie steht, gehören alle technischen Services und Funktionen, die Informationen und Daten verarbeiten. Für diese Systeme ist es (relativ) unwichtig auf welcher Frequenz Daten vom Mobiltelefon zum Sendemast und weiter zum nächsten Mobiltelefon übertragen werden. Zentrale Bedeutung kommt nur der Tatsache bei, dass alle auf derselben Frequenz übertragen und in der Lage sind auf der übertragenen Frequenz Daten empfangen zu können. Die Sicherstellung dieser Einheitlichkeit ist die Aufgabe von sogenannten Kompatibilitätsstandards, die in dieser Arbeit besprochen werden sollen.[1] Mit der immer größer werdenden Anzahl an Geräten, die für immer neuere Funktionen miteinander kommunizieren müssen, stieg auch die Anzahl der Standards in den letzten Jahren geradezu explosionsartig. So hatte beispielsweise das ETSI, das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen, 2002, also 26 Jahre nach seiner Gründung, die ersten 10.000 Standards herausgegeben. 2018 hatte sich diese Zahl bereits vervierfacht.[2]

Was hat nun diese Ausprägung der digitalen Revolution mit dem Wettbewerbsrecht – hier und im Folgenden verstanden als Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder auch Kartellrecht[3] – zu tun? In den letzten zehn Jahren verklagten sich

[1] Offensichtlich gibt es auch Standards, deren primäres Ziel keine Vereinheitlichung ist. Man denke beispielsweise an Qualitäts- oder Sicherheitsstandards. Für eine genaue Abgrenzung und Definition der hier besprochenen Standards vgl. unten S. 76 ff.

[2] https://perma.cc/5Y54-A558.

[3] In dieser Arbeit wird der Begriff des Wettbewerbsrechts synonym mit dem Begriff des Kartellrechts und des Rechts gegen Wettbewerbsbeschränkungen verwandt und nicht, wie

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

die großen, global agierenden Smartphone Hersteller. Unter den Streitparteien waren unter anderem Sony Mobile, Google, Apple, Samsung, Nokia, Motorola, Huawei, LG, ZTE und HTC. All diese Konzerne verklagten sich wechselseitig auf Unterlassung und Schadensersatz mit der Behauptung, das jeweils andere Unternehmen würde die eigenen Patente verletzen. Dieses global ausgetragene Phänomen wurde *patent wars* genannt.[4] Die Patentverletzungsklagen umspannten die komplette Welt, von Kalifornien über Düsseldorf nach Tokyo und Seoul, um nur einige Gerichtsstandorte zu nennen.[5] Alle diese genannten Unternehmen sind zumindest teilweise dem IT-Sektor zuzurechnen. Einige stellen Hardware für diesen Wirtschaftsbereich her, andere beschränken sich auf den Softwarebereich, viele sind in beiden Bereichen tätig. Beide Bereiche, also sowohl Hard- als auch Software, benötigen Vereinheitlichung, um ihr volles Potential entfalten zu können, das darin besteht, möglichst viele Endgeräte miteinander verbinden zu können. Dies hat wie erwähnt zu einem exponentiellen Anwachsen der Zahl von Standards geführt. Diese Standards bestehen nun heutzutage in der Regel hauptsächlich aus Patenten. Im Jahr 2017 wurden weltweit 1,4 Millionen Patente erteilt, knapp doppelt so viele wie im Jahr 2007.[6] Ein Großteil dieser Patente entfällt auf die großen, oben angesprochenen Tech-Konzerne.[7] Jedes Unternehmen, das auf dem IT-Sektor tätig werden möchte, ist auf die Benutzung der bestehenden Standards und damit auf die Lizenzierung der Patente, aus denen die Standards bestehen, angewiesen. Da diese Unternehmen jedoch auch in Konkurrenz auf den verschiedenen Märkten zueinander stehen, besteht für die Patentinhaber die Versuchung ihre Wettbewerber dadurch zu behindern, dass Patente nicht lizenziert werden, um im Anschluss Unterlassungsansprüche geltend zu machen und dem Konkurrenten so den Marktzutritt zu verwehren. Eine solche Behinderung des Wettbewerbes oder eines Wettbewerbers ruft das Kartellrecht auf den Plan.

Primäres Ziel des Wettbewerbsrechts ist es, den unverfälschten Wettbewerb aufrecht zu erhalten. Der Wettbewerb stellt ein Grundprinzip des modernen Wirt-

üblich, als Oberbegriff für das Recht des unlauteren Wettbewerbs und Kartellrecht. Ausführlich zum Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Lauterkeitsrecht *Wolf*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Einleitung, Rn. 1201 ff.

[4] Vgl. dazu beispielsweise die Wikipedia-Themenseite „Smartphone patent wars“ https://perma.cc/R2RV-UXC6.

[5] Einer der aktuellen, mittlerweile gelösten Auseinandersetzungen war die zwischen Qualcomm und Apple. Der über zwei Jahre andauernde Streit wurde durch einen Vergleich beendet. Im Rahmen der Streitigkeiten erwirkte Qualcomm gegenüber Apple Unterlassungsansprüche in China und Deutschland, die dazu führten, dass Apple die iPhones der Modelle 7, 7 Plus, 8, 8 Plus und X nicht mehr verkaufen durften. Vgl. für das deutsche Urteil LG München, Urteil vom 20. Dezember 2018, 7 O 10495/17 und 7 O 10496/17. Vgl. für die Urteile des Mittleren Volksgerichts Fuzhou die verlinkten Dokumente auf https://perma.cc/2ZQU-4B9K.

[6] World Intellectual Property Indicators 2018, S. 43, https://perma.cc/VA7D-JKAL.

[7] Vgl. dazu etwa die folgende Liste der weltweit größten Inhaber von Patentfamilien auf https://perma.cc/M99Q-49T5, wobei die Liste der für die Jahre 2018 und 2019 vergebenen US-Patente noch stärkere Tendenzen in Richtung der großen Komunikations- und Technologiekonzerne aufweist, vgl. https://perma.cc/TV7N-Q6DN.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

schaftssystems dar, dessen ökonomische, rechtliche und auch ethische Grundzüge zum Großteil auf *Adam Smith* und dessen Werk *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* zurückgehen.[8] Wettbewerb bei *Smith* ist, verkürzt gesagt, ein dynamischer Vorgang, der dadurch entsteht, dass alle Marktakteure zunächst frei von staatlicher Regulierung ihre Eigeninteressen verfolgen können.[9] Der Markt, der so entsteht, fungiert als optimaler Verteilungsmechanismus. Diese „unsichtbare Hand" lenkt die Marktakteure und soll im Ergebnis größeren Wohlstand für die gesamte Gesellschaft schaffen. Die Idee, dass der Wettbewerb nicht nur ein Verteilungssystem für Güter darstellt, sondern auch für Macht fasste *Franz Böhm* treffenderweise zusammen, als er schrieb, dass der Wettbewerb das „genialste Entmachtungsinstrument der Geschichte" sei.[10] Dieser Wettbewerb muss aber unverfälscht sein, was bedeutet, dass die Teilnehmer autonom sind und auch autonom handeln können.[11] Die Privatautonomie nimmt folglich eine zentrale Stellung in unserem Wettbewerbssystem ein.[12]

---

[8] Eine einheitliche Definition dessen, was Wettbewerb ist oder sein sollte, ist nicht möglich, vgl. dazu auch *Emmerich/Lange*, Kartellrecht, S. 1 m.w.N. Ursache dafür ist, dass jede ökonomische Schule eine eigene Vorstellung davon hatte, was Wettbewerb ist und beispielsweise entsprechende *ceteris-paribus*-Annahmen traf. Für Deutschland und auch für Europa am prägendsten war und ist wohl die Wettbewerbskonzeption der Freiburger Schule, die auch als Ordoliberalismus bezeichnet wird, vgl. dazu ausführlich *Heinemann*, Die Freiburger Schule und ihre geistigen Wurzeln; *Leistner*, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 54 ff.; *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 151 ff. jeweils m.w.N. Aufgrund der Bedeutung dieser Schule für Deutschland und Europa soll hier der sog. praktische Wettbewerbsbegriff von *Fikentscher* zugrunde gelegt werden, der der ordoliberalen Tradition verpflichtet ist und sich auch „mittlerweile weitgehend durchgesetzt […]", so zumindest *Leistner*, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 68 m.w.N., hat. *Fikentscher* definiert Wettbewerb wie folgt: „Wirtschaftlicher Wettbewerb ist das selbstständige, nicht notwendig intensive oder effiziente, vielmehr zieloffene Streben, sich aktuell oder potentiell zumindest objektiv im Wirtschaftserfolg beeinflussender Anbieter oder Nachfrager (Mitbewerber) nach Geschäftsverbindung mit Dritten (Kunden oder Lieferanten) durch in Aussichtstellen günstiger erscheinender oder (im Falle bloßen Wettbewerbsdrucks) vom Markt genommener Geschäftsbedingungen", *Fikentscher*, Wirtschaftsrecht II, S. 194 f. Vgl. für eine Besprechung dieses Wettbewerbsbegriffs *Leistner*, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 68 ff.

[9] So auch *Leistner*, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 19. Zentral dafür ist freilich das Prinzip der individuellen Vertragsfreiheit, dazu *Leistner*, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 21 ff. m.w.N. Diese Wettbewerbsfreiheit ist jedoch nicht grenzenlos, vgl. zum Ganzen *Mestmäcker*, Europäische Prüfsteine der Herrschaft und des Rechts, III. Kapitel, S. 359 ff.

[10] *Böhm*, in: Institut für Ausländisches und Internationales Wirtschaftsrecht an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Kartelle und Monopole im modernen Recht, S. 1, 22. Damit ist gemeint, dass das System des Wettbewerbs das Prinzip der Gewaltenteilung und der Kontrolle bzw. Begrenzung von Macht auf die Wirtschaft erstreckt, so *Mestmäcker*, Wettbewerb in der Privatrechtsgesellschaft, S. 20; vgl. dazu auch *Kling/Thomas*, Kartellrecht, S. 15 f.

[11] Vgl. zu diesem Themenkomplex grundsätzlich *Smith*, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations; vgl. auch die Zusammenfassungen bei *Lehmann/Michael*, JZ 1990, 61, 63 ff.; *Leistner*, Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb, S. 16 ff.; *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 112 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Eine wesentliche Rolle bei der Verwirklichung des Zieles, das System unverfälschten Wettbewerbs aufrecht zu erhalten, spielt das Missbrauchsverbot, normiert in Art. 102 AEUV.[13] Das Missbrauchsverbot spielt im Zusammenspiel des Themenkomplexes Standardisierung, Patente, Lizenzverweigerung die zentrale Rolle und diese gleichsam doppelt: Zunächst bei der Frage, ob und falls ja unter welchen Umständen Unternehmen gezwungen werden können ihr Patent an Wettbewerber zu lizenzieren (kartellrechtliche Zwangslizenz). Und zweitens kann das Missbrauchsverbot den sogenannten kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand begründen. Wie der Name vermuten lässt, wurde im Szenario des kartellrechtlichen Zangslizenzeinwands bereits eine kartellrechtliche Zwangslizenz angeordnet. Dieser Lizenzierungsanspruch wird nun gegen einen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch eingewendet, mit welchem die Benutzung des Patentes verhindert werden soll. Die Situation stellt sich also so dar, dass ein Unternehmen zwar einen Anspruch auf eine Lizenz hat, aber noch kein Lizenzvertrag besteht, der eine Patenbenutzung rechtfertigen würde. Gegen den dann geltend gemachten Unterlassungsanspruch verteidigt sich das Unternehmen mit dem Einwand, dass ihm eine Lizenz zustehe und dass deswegen die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches missbräuchlich im Sinne des Art. 102 AEUV sei.

II. Gang der Untersuchung und Zielsetzung

Sowohl die kartellrechtliche Zwangslizenz als auch der Zwangslizenzeinwand werfen viele juristische Fragen auf. Beide Rechtsinstitute sind gegenüber dem Patentinhaber sehr eingriffsintensiv und beschränken das Immaterialgüterrecht in Bereichen, die für das Rechtgebiet wesentlich sind. Einerseits das Recht, andere von der Benutzung auszuschließen und andererseits das Recht, von unberechtigten Benutzern eine Unterlassung zu fordern und auf Vollstreckungsebene auch durchzusetzen. Entsprechend muss ein solcher Eingriff gut begründet sein.

Mit der Begründung der kartellrechtlichen Zwangslizenz beschäftigt sich die europäische Judikatur seit über 50 Jahren. Entsprechend viele Aufsätze und Monographien wurden über dieses Thema geschrieben. Gleichwohl ist die Frage offen, ob die derzeit bestehende ständige Rechtsprechung des EuGH alle Fälle erfasst, bei denen die Anordnung einer Zwangslizenz sowohl unter kartellrechtlichen als auch unter ökonomischen Gesichtspunkten geboten ist oder ob die massenhafte patent-

[12] Entsprechend spricht *Böhm* auch von der Privatrechtsgesellschaft, vgl. dazu *Böhm*, ORDO 17 (1966), 75 ff.; sowie für eine Darstellung des Konzeptes *Mestmäcker*, Europäische Prüfsteine der Herrschaft und des Rechts, II. Kapitel, Bausteine zu einer Privatrechtsgesellschaft.

[13] Dies stellte auch der EuGH fest, grundlegend dafür EuGH, Urteil vom 21. Februar 1973, Slg. 1973, 215 – *Continental Can*, Rn. 22 ff. Vgl. für die deutsche Norm § 19 GWB. Dazu, wieso in dieser Arbeit nur Bezug auf das unionsrechtliche Missbrauchsverbot genommen werden wird S. 29 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

gestützte Standardisierung zu Konstellationen führt, in denen das Kartellrecht eingreifen müsste, dies aber nicht tut. Deshalb setzt sich die Arbeit zunächst mit dem Institut der kartellrechtlichen Zwangslizenz und dessen Entwicklungslinien auseinander (*dazu B.*), um im Folgenden auf dieser Basis einen Schwerpunkt auf die ökonomische Bewertung von Standardisierung zu legen. Dabei soll insbesondere untersucht werden, ob und inwiefern Lehren aus den ökonomischen Erkenntnissen für das Kartellrecht gezogen werden können und sollten (*dazu C.*).

Der eigentliche Fokus der Arbeit liegt dann in der Analyse der Entscheidungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (*dazu D.*). Das erste Urteil in Europa erging durch den BGH. Wie zu zeigen sein wird, bietet es Fläche für eine ganze Reihe von Kritikpunkten. Folglich soll die Frage beantwortet werden, ob es bessere Möglichkeiten für die Ausgestaltung des Zwangslizenzeinwandes gibt als die, die der BGH gewählt hat. Unter diesem Gesichtspunkt werden die Entscheidungen auf europäischer Ebene besprochen, die durch die Kommission und den EuGH ergangen sind und die sich in Dogmatik und Ausgestaltung stark vom BGH unterscheiden. Folglich muss sich mit der Frage auseinandergesetzt werden, ob insbesondere das Urteil des EuGH eine Revision des Urteils des BGH ist bzw. falls dies nicht der Fall ist, ob es eine darstellen sollte. Die Entscheidungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand hatten allesamt einen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch zum Gegenstand, wobei das Patent essentiell für die Benutzung eines Standards war. Standardessentiell wird in diesem Kontext so definiert, dass eine Benutzung des Standards zwangsläufig auch eine Benutzung des Patentes bedeutet. Eine solche Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen wegen der Verletzung standardessentieller Patente beschäftigt auch die ökonomische Forschung, mit deren Ansichten und Erkenntnissen sich das letzte Kapitel auseinandersetzen wird (*dazu E.*).

War es zu den Zeiten, als über das Rechtsinstitut der kartellrechtlichen Zwangslizenz gestritten wurde, notwendig darüber zu diskutieren, wie eine stärkere Integration des Immaterialgüterrechtes in die Wettbewerbsordnung ausgestaltet sein könnte, muss dieser Gedanke nun umgedreht werden. Zentraler Ort der Streitigkeiten zwischen den großen, globalen IT-Konzernen ist der Patentverletzungsprozess. Es muss die Frage gestellt werden, wie stark Wertungen des Kartellrechts in das Immaterialgüterrecht miteinbezogen werden müssen, in einer Zeit, in der proprietäre Standards eine so wichtige Stellung für die Wirtschaft und deren Teilnehmer einnehmen. Für die Beantwortung dieser Frage, ist es jedoch wiederum notwendig auf die neuesten Erkenntnisse der Ökonomie zurückzugreifen, sodass auch jeweils die wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte miteinbezogen werden.

Beschlossen wird die Arbeit mit fünf Thesen zum Themenkomplex Missbrauchsverbot und Standardisierung (*dazu F.*).

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

B. Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Ausgangspunkt

Die kartellrechtliche Zwangslizenz bildet den Ausgangspunkt für Überlegungen zum Zwangslizenzeinwand. Zum einen ist ihr Bestehen notwendige Voraussetzung für die Geltendmachung des Einwandes, zum anderen können aus den Diskussionen, die es um die Zwangslizenz gibt und gab, wichtige Lehren gezogen werden. Genauso wie bei dem Zwangslizenzeinwand stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Immaterialgüter- zu Kartellrecht und ferner inwiefern ökonomische Erkenntnisse auf dieses Verhältnis Einfluss nehmen sollten.

I. Grundlegendes zur kartellrechtlichen Zwangslizenz

Die Zwangslizenzierung ist ein Sonderfall des Kontrahierungszwanges. Der Anspruchsschuldner wird gezwungen einen Lizenzvertrag abzuschließen, der die Benutzung eines Immaterialgüterrechtes zum Gegenstand hat. Die Konditionen, zu denen lizenziert wird, bleiben den Vertragsparteien überlassen.[1] Die Voraussetzungen, unter welchen ein solcher Kontrahierungszwang durch Behörden oder Gerichte angeordnet werden kann, waren Gegenstand jahrzehntelanger Auseinandersetzungen vor Gericht und der Diskussion zwischen Literatur und Praxis. Bevor auf diese Entwicklung eingegangen wird, sollen zunächst grundlegende Funktionsweisen der kartellrechtlichen Zwangslizenzierung erläutert werden, sowie der Unterschied zur patentrechtlichen Zwangslizenz und zur gesetzlichen Lizenz erörtert werden.

1. Differenzierung zwischen kartellrechtlicher und patentrechtlicher Zwangslizenz, sowie der gesetzlichen Lizenz

Zunächst stellt sich die Frage, wieso es überhaupt einer *kartellrechtlichen* Zwangslizenz bedarf, die in das Rechtsgebiet des Immaterialgüterrechtes eingreift, obwohl es beispielsweise im Patentrecht selbst eine Norm gibt, deren Rechtsfolge ein Kontrahierungszwang ist. Ferner stellt sich die Frage nach der Abgrenzbarkeit zur sogenannten gesetzlichen Lizenz.

[1] Vgl. ausführlich für die inhaltliche Ausgestaltung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 182 ff., sowie für die Frage nach der Durchsetzbarkeit dieses Anspruches *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 211 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

a) Unterschiede zur patentrechtlichen Zwangslizenz

Die früher geführte Debatte, ob es neben der patentrechtlichen Zwangslizenz nach § 24 PatG überhaupt noch eine kartellrechtliche Zwangslizenz geben könne, ist *ad acta* gelegt.[2] Spätestens seitdem der EuGH die erste kartellrechtliche Zwangslizenz im Jahr 1995 bestätigte, ist es unzweifelhaft, dass es eine kartellrechtliche Zwangslizenz auf europäischer Ebene gibt. Für das deutsche Kartellrecht bestätigte der BGH in den Urteilen *Standard-Spundfass* und *Orange-Book-Standard* das Bestehen dieses Rechtsinstitutes.[3] Es verbleibt die Frage nach der Abgrenzung der beiden Institute.[4] Die patentrechtliche Zwangslizenz ist in § 24 Abs. 1 PatG geregelt. Die Norm stellt fest, dass eine Zwangslizenz angeordnet werden kann, sofern drei Voraussetzungen erfüllt sind: Zunächst wird bestimmt, dass es sich nicht um eine ausschließliche Lizenz handeln darf. Ferner wird unter § 24 Abs. 1 Nr. 1, 2 PatG bestimmt, dass sich der Lizenzsucher bereits erfolglos um die Lizenzierung bemüht haben muss.[5] Außerdem muss an der Erteilung der Lizenz ein öffentliches Interesse bestehen.[6]

Das öffentliche Interesse ist der einzige wesentliche inhaltliche Grund, den das deutsche Patentrecht kennt, weswegen die Erteilung einer patentrechtlichen

---

[2] In BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 30 ff. wurde festgestellt, dass § 24 PatG keine „Sperrwirkung" gegenüber der kartellrechtlichen Zwangslizenz entfaltet. Vgl. für eine Zusammenfassung der sog. Ausschließlichkeitstheorie *Maume*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, S. 6 f. m.w.N. sowie zum diesem Aspekt des *Standard-Spundfass*-Urteils *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 19, Rn. 53; *Götting*, LMK 2004, 226, 227; *Heinemann*, ZWeR 2005, 198, 199, 201; *Mes*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz § 24 PatG, Rn. 44 ff.; ausführlich zur sogenannten Dualismustheorie *Timmann*, Das Patentrecht im Lichte von Art. 14 GG, S. 286 m.w.N.

[3] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*; BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard.*

[4] Dazu auch *Bodewig*, GRUR Int. 2015, 626, 629 f.

[5] Vgl. zu dieser Voraussetzung BPatG, Urteil vom 06. September 2018, 3 LiQ 1/18 (EP) – *Praluent*, Rn. 37 ff.

[6] Es bestehen noch weitere, in Frage kommende Rechtsgrundlagen, die als Rechtsfolge die Anordnung einer patentrechtlichen Zwangslizenz vorsehen. So regelt die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), die einen völkerrechtlichen Vertrag darstellt, den Deutschland vor 1903 ratifiziert hat, in Art. 5 A PVÜ mögliche Beschränkungen des Patents und auch die Möglichkeit einer Zwangslizenzierung aufgrund unterlassener Ausübung. Des Weiteren enthält auch das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums („TRIPS-Abkommen") Regelungen zu einer patentrechtlichen Zwangslizenzierung. So enthält Art. 31 TRIPS eine Liste an Bestimmungen, die Mitgliedsstaaten beachten sollen, wenn sie eine Zwangslizenzierung erlauben. Art. 2 Abs. 1, 8 Abs. 1 TRIPS schränken die die Erteilungsgründe für einen Kontrahierungszwang weiter ein. Vgl. für eine detailliertere Besprechung der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, die aus völkerrechtlichen Verträgen abgeleitet werden *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 72 ff. m.w.N.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Zwangslizenz angeordnet wird.[7] Entsprechend könnte angenommen werden, dass dieses öffentliche Interesse bzw. dessen Auslegung ein taugliches Abgrenzungskriterium darstellt.[8] Das öffentliche Interesse im Sinne von § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG kann laut BGH nicht in allgemeingültiger Weise umschrieben werden, vielmehr muss für die Beantwortung der Frage, ob ein solches vorliegt, eine „Abwägung aller für den Einzelfall relevanten Umstände und der betroffenen Interessen"[9] vorgenommen werden. Des Weiteren sei vorweg zu beachten, dass sich das Interesse nicht in allgemeingültiger Weise beschreiben lasse, da der Rechtsbegriff wie jede Generalklausel dem Wandel der gesellschaftlichen Anschauungen unterliegt.[10] Da es sich bei dem Patent um ein ausschließliches Recht handelt, dessen Ausübung durch die Zwangslizenz erheblich eingeschränkt wird, kann das öffentliche Interesse „nur dann berührt sein, wenn besondere Umstände hinzukommen, […] die die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen, weil die Belange der Allgemeinheit die Ausübung des Patents durch den Lizenzsucher gebieten."[11]

Diese vom BGH angesprochenen besonderen Umstände, die ein öffentliches Interesse rechtfertigen, können technischer, wirtschaftlicher, sozialpolitischer und medizinischer Natur sein, wobei insbesondere das „das Wohl der Allgemeinheit […] auf dem Gebiet der Gesundheitspflege zu berücksichtigen"[12] sei. Dies ist beispielsweise der Fall, „wenn ein Arzneimittel zur Behandlung schwerer Erkrankungen therapeutische Eigenschaften aufweist, die die auf dem Markt erhältlichen Mittel nicht oder nicht in gleichem Maße besitzen, oder wenn bei seinem Gebrauch unerwünschte Nebenwirkungen vermieden werden, die bei Verabreichung der anderen Therapeutika in Kauf genommen werden müssen"[13].

Die patentrechtliche Zwangslizenz ist folglich ein Korrektiv, welches für außergewöhnliche Fälle gedacht ist, in denen das Interesse der Allgemeinheit eine solch überragende Stellung im Vergleich zum Interesse des Patentinhabers einnimmt, dass ein Kontrahierungszwang angeordnet werden muss.[14] Die Anforderungen an eine

[7] *Rogge/Kober-Dehm*, in: Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz, § 24 PatG, Rn. 14.

[8] Vgl. bspw. *Holtorf/Traumann*, GRUR-Prax 2018, 295, 296.

[9] BGH, Urteil vom 11. Juli 2017, X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 – *Raltegravir*, Rn. 38.

[10] BGH, Urteil vom 11. Juli 2017, X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 – *Raltegravir*, Rn. 38; BGH, Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92, BGHZ 131, 247 – *Interferongamma/Polyferon*, Rn. 45.

[11] BGH, Urteil vom 11. Juli 2017, X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 – *Raltegravir*, Rn. 38; BGH, Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92, BGHZ 131, 247 – *Interferongamma/Polyferon*, Rn. 45.

[12] BGH, Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92, BGHZ 131, 247 – *Interferongamma/Polyferon*, Rn. 50.

[13] BGH, Urteil vom 11. Juli 2017, X ZB 2/17, BGHZ 215, 214 – *Raltegravir*, Rn. 39; BGH, Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92, BGHZ 131, 247 – *Interferongamma/Polyferon*, Rn. 56.

[14] *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 99 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

patentrechtliche Zwangslizenz sind folglich sehr hoch und werden selten erfüllt. In einem Fall aus dem Jahr 1991 wurde eine patentrechtliche Zwangslizenz durch das BPatG angeordnet.[15] Dieses Urteil erwuchs jedoch nicht in Rechtskraft, da es vom BGH aufgehoben wurde.[16] In einem weiteren Verfahren aus dem Jahr 2016 wurde durch das BPatG im einstweiligen Verfügungsverfahren eine Zwangslizenz angeordnet.[17]

Dem gegenüber steht die kartellrechtliche Zwangslizenz. Sie kann als Rechtsfolge eines Verstoßes gegen das kartellrechtliche Missbrauchsverbot aus Art. 102 AEUV angeordnet werden.[18] Ein Verstoß gegen das Missbrauchsverbot liegt vor, wenn ein Unternehmer eine marktbeherrschende Stellung innehat, und diese missbraucht. Missbräuchlich kann grundsätzlich jede Verhaltensweise sein, die den Schutzrichtungen des Missbrauchsverbots entgegensteht. Die in Art. 102 AEUV aufgeführte Liste an Regelbeispielen ist nicht abschließend.[19] Schutzzweck des Art. 102 AEUV ist, neben der grundsätzlichen Zielbestimmung des Kartellrechts, dem Schutz des Wettbewerbs vor Verfälschungen, der Schutz des verbleibenden Restwettbewerbs.[20] Hinzu kommt der Schutz der Marktgegenseite, sowie seit einigen Jahren verstärkt auch die Verbraucherwohlfahrt.[21] Die Schutzzwecke „Sicherung Restwettbewerb" und „Schutz der Marktgegenseite" ergeben sich aus der besonderen Marktsituation die Art. 102 AEUV voraussetzt: Es muss ein Unternehmen mit einer marktbeherrschenden Stellung geben. Bei Märkten, in denen es ein marktbeherrschendes Unternehmen gibt, geht man davon aus, dass der Wettbewerb aufgrund des Bestehens einer marktbeherrschenden Stellung geschwächt ist.[22] So definiert sich die marktbeherrschende Stellung als eine, die das Unternehmen in die Lage versetzt, einen wirksamen Wettbewerb auf dem Markt verhindern zu können und sich unabhängig von anderen Wettbewerbern, Handelspartner oder Konsumenten verhalten

[15] BPatG, Urteil vom 07. Juni. 1991, 3 Li 1/90 – *Zwangslizenz.*

[16] BGH, Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92, BGHZ 131, 247 – *Interferongamma/Polyferon*, Tenor.

[17] BPatG, Urteil vom 31. August 2016, 3 LiQ 1/16 – *Isentress I.* Bestätigt durch BGH, Urteil vom 11. Juli 2017, X ZB 2/17 – *Raltegravir.* Einstweiliges Verfügungsverfahren im Hauptsacheverfahren bestätigt, vgl. BPatG, Urteil vom 21. November 2017, 3 Li 1/16 – *Isentress II.*

[18] Dazu und auch zu den folgenden Begrifflichkeiten ausführlich vgl. unten S. 24 ff.

[19] *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 132 mit Verweis auf die ständige Rechtsprechung des EuGH, zuerst erwähnt in EuGH, Urteil vom 21. Februar 1973, Slg. 1973, 215, 246 – *Continental Can*; EuGH, Urteil vom 15. März 2007, Rs. C-95/04 P, Slg. 2007, I-2331, Tz. 57 – *British Airways/Kommission*; EuGH, Urteil vom 14. Oktober 2010, Rs. C-280/08 P – *Deutsche Telekom AG/Kommission*, Rn. 173.

[20] Vgl. nur *Huttenlauch*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 1.

[21] Vgl. zum Schutz der Verbraucherwohlfahrt als Ziel des europäischen Wettbewerbsrechts *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 92 ff., 209 ff.; *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 4, 6; *Eilmansberger/Bien*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 10 ff.

[22] *Mestmäcker/Schweitzer*, Europäisches Wettbewerbsrecht, § 16, Rn. 9; *Eilmansberger/Bien*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 6.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

zu können.[23] Da das bloße Innehaben einer marktbeherrschenden Stellung nicht verboten ist, ist Zweck des Missbrauchsverbot sicherzustellen, dass der Wettbewerb, den es auf dem Markt noch gibt und entsprechend auch die Unternehmen, die an dem Markt teilnehmen, vor missbräuchlichen Verhaltensweisen geschützt werden. Eine solche missbräuchliche Verhaltensweise kann unter gewissen, noch zu erörternden Voraussetzungen eine Lizenzverweigerung darstellen. Die einzige Möglichkeit, diesen Missbrauch zu beheben, ist dann die Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz.

Insofern scheint sich eine Abgrenzung aus der Zielsetzung zu ergeben. Dabei bleibt jedoch zu beachten, dass auch wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte in das öffentliche Interesse aus § 24 PatG miteinbezogen werden können, und das Wettbewerbsrecht in § 24 Abs. 4 PatG für die Zwangslizenzierung von Halbleitertechnologie sogar explizit genannt wird.[24] Entsprechend lässt sich konstatieren, dass bislang keine trennscharfe Abgrenzung dem Inhalt nach besteht, sondern lediglich in der Anordnungspraxis der Gerichte.

b) Unterschiede zur gesetzlichen Lizenz

Das Institut der kartellrechtlichen Zwangslizenz ist weiterhin von einer gesetzlichen Lizenz zu unterscheiden.[25] Gesetzliche Lizenzen existieren insbesondere im Urheberrecht.[26] Sie stellen durch das Gesetz gewährte Freistellungen dar, die die betroffene Person dazu berechtigen, das eigentlich urheberrechtlich Geschützte Werk zu nutzen.[27] Der grundlegende Unterschied zur Zwangslizenz besteht darin, dass bei der gesetzlichen Lizenz vor der Benutzung kein Lizenzvertrag mit dem Schutzrechtsinhaber geschlossen werden muss.[28]

---

[23] Dazu auch S. 31 f.

[24] Vgl. zu der Diskussion, ob und inwieweit immaterialgüterrechtliche Zwangslizenzen zum Schutz des Wettbewerbes angeordnet werden können *Jung*, ZWeR 2004, 379, 404 ff.

[25] Die Frage nach der Abgrenzbarkeit stellt sich, da dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand in früherer Zeit vorgeworfen wurde, in Wirklichkeit eine verkappte gesetzliche Lizenz zu sein, BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 43.

[26] Geregelt in Abschnitt 6 UrhG.

[27] *Wolff*, Zwangslizenzen im Immaterialgüterrecht, S. 22.

[28] *Schulze*, in: Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, § 42a, Rn. 2; *Wiebe*, in: Spindler/Schuster/Döpkens, Recht der elektronischen Medien, Vorb. zu §§ 44a ff. UrhG, Rn. 2. Zu der Frage, in welchen Situationen die gesetzliche Lizenz das angemessene Instrument darstellt vgl. *Dreier*, in: Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, Vorb. Abschnitt 6, Rn. 14.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

2. Lizenzverweigerung als kartellrechtswidriges Verhalten

Nachdem es früher, zumindest im deutschen Recht, noch spezielle, kartellrechtliche Regelungen zu Lizenzverträgen gab[29], können Lizenzverweigerungen heute gemäß der Generalklauseln Art. 102 AEUV bzw. im deutschen Recht § 19 GWB als kartellrechtswidrig verboten werden. Rechtsfolge der kartellrechtswidrigen Lizenzverweigerung ist die Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz.[30]

Im Folgenden wird auf die Nennung der nationalen Normen verzichtet. Grund für diesen Verzicht ist Art. 3 VO 1/2003. Nach dieser Norm besteht eine weitgehende Harmonisierung zwischen Unions- und nationalem Recht. Art. 3 I, II VO 1/2003 begründet eine Pflicht zur parallelen Anwendung (sog. Anwendungsverpflichtung) und einen weitergehenden Vorrang des EU-Kartellrechts vor dem nationalen Recht (sog. Konvergenzpflicht).[31] Bei einer Kartellrechtsverletzung mit zwischenstaatlichem Charakter wird also stets auch europäisches Kartellrecht angewendet. Ursache hierfür ist, das Ziel, für Wettbewerbsbeschränkungen einen einheitlichen Beurteilungsmaßstab einzuführen. Im Bereich des Art. 102 AEUV steht es den Mitgliedsstaaten frei, schärfere Regelungen einzuführen. Art. 102 AEUV in seiner Ausprägung, die er durch die Rechtsprechung des EuGH erfahren hat, bleibt somit jedoch der Mindeststandard.[32] Durch diese weitgehende Harmonisierung der wettbewerbsrechtlichen Regelungen bieten die nationalen Normen, bis auf besondere (strengere) Einzelregelungen, keinen großen Unterschied. Zudem weisen die meisten Fälle der hier besprochenen Patentstreitigkeiten aufgrund des Binnenmarktes eine Zwischenstaatlichkeit auf, sodass das europäische Recht Anwendung findet und Vorrang genießt. Hinzu kommt, dass der deutsche Gesetzgeber bislang zumindest bei Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung von dieser Mög-

---

[29] Vgl. für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der, durch die Streichung der §§ 17, 18 GWB obsolet gewordenen, sogenannten Inhaltstheorie im deutschen Recht, *Drexl*, GRUR Int. 2004, 716, 720; *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 145 ff.; *Pahlow*, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, S. 240 f.

[30] So *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 60, der richtigerweise darauf verweist, dass sich die negativen Wettbewerbswirkungen des Missbrauchs in Form der Lizenzverweigerung nur durch die Anordnung einer Zwangslizenz beseitigen lassen.

Für Fälle in Deutschland wäre Art. 102 AEUV in Verbindung mit § 33 GWB die richtige Rechtsgrundlage. § 33 GWB bestimmt sowohl für Verstöße gegen europäisches als auch deutsches Kartellrecht die Rechtsfolgen. Vgl. für die Argumentation, ob es sich bei der kartellrechtlichen Zwangslizenz um einen Beseitigungs- (§ 33 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 GWB), Unterlassungs- (§ 33 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 GWB) oder einen Schadensersatzanspruch (§ 33 Abs. 3 S. 1 GWB) handelt, *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 99 ff., der zu dem überzeugenden Ergebnis kommt, dass es sich im Ergebnis um einen Beseitigungsanspruch handelt.

[31] Vgl. etwa *Rehbinder*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, VO 1/2003, Art. 3, Rn. 1.

[32] *Zuber*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, KartellverfahrensVO, Art. 3, Rn. 3.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

lichkeit keinen Gebrauch gemacht hat, sodass im Folgenden auf die Nennung der nationalen Normen des GWB verzichtet.[33]

a) Tatbestand des Art. 102 AEUV

Gem. Art. 102 AEUV ist jedes Verhalten verboten, mit dem ein Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Folglich muss zunächst festgestellt werden, dass eine marktbeherrschende Stellung überhaupt vorliegt, bevor weiter geprüft wird, ob und inwiefern diese Stellung missbraucht wird.

aa) Marktbeherrschende Stellung

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ist mit marktbeherrschender Stellung,

> „die wirtschaftliche Machtstellung eines Unternehmens gemeint, die dieses in die Lage versetzt, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt zu verhindern, indem sie ihm die Möglichkeit verschafft, sich seinen Wettbewerbern, seinen Abnehmern und schließlich den Verbrauchern gegenüber in einem nennenswerten Umfang unabhängig zu verhalten.“[34]

In der Praxis wird dieses Erfordernis in einem Zweischritt geprüft: zunächst wird der vom EuGH angesprochene relevante Markt abgegrenzt, in einem zweiten Schritt wird die wirtschaftliche Beherrschung dieses Marktes überprüft.[35]

(1) Marktabgrenzung

Der relevante Markt wird in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht abgegrenzt.[36] Für die Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes greifen Kommission und die Gerichte grundsätzlich auf das Bedarfsmarktkonzept zurück, welches das

---

[33] Mit § 20 GWB hat der deutsche Gesetzgeber von der in Art. 3 Abs. 2 S. 2 VO 1/2003 statuierten Ausnahmemöglichkeit Gebrauch gemacht und die machtbezogene Verhaltenskontrolle auf Unternehmen ausgedehnt, die lediglich relative oder überlegene Marktmacht haben. Vgl. dazu ausführlich *Markert*, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 20, Rn. 1 ff.

[34] EuGH, Urteil vom 14. Februar 1978, Rs. 27/76, Slg. 1978, 207 – *United Brands*, Rn. 63/66.

[35] *Bergmann/Fiedler*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 35. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der missbräuchlichen Verhaltensweise. Entsprechend knapp fallen die Ausführungen zur Marktabgrenzung und zur marktbeherrschenden Stellung aus. Vgl. zu diesen Themenkomplexen bspw. *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 42 ff.; *Kling/Thomas*, Kartellrecht, S. 203 ff.; *Bulst*, in: Langen/Bunte, Europäisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 32 ff.; *Schröter/Bartl*, in: Schröter/Jakob/Klotz/Mederer, Europäisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 64 ff.

[36] *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 42. Im Folgenden wird lediglich auf den sachlich relevanten Markt eingegangen werden, da ihm im Rahmen der Marktermittlung für Immaterialgüter, die größte Bedeutung zukommt.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Kriterium der Austauschbarkeit heranzieht.[37] Sich gegenseitig substituierende Produkte stehen untereinander in einem Preis- oder Konditionenwettbewerb und bilden somit einen sachlichen Markt.[38] Um zu bestimmen, ob ein Produkt austauschbar ist, wird auf die Sicht der Marktgegenseite abgestellt: Um die Austauschbarkeit eines Produktes eines Unternehmens zu ermitteln, wird also auf die Sicht der nachfragenden Konsumenten abgestellt.[39]

Das Bedarfsmarktkonzept wird zur Ermittlung des sachlich relevanten Marktes auch bei Immaterialgüterrechten angewendet.[40] Für den hier einschlägigen Markt der Immaterialgüterrechte ergeben sich Besonderheiten, welche zum Teil Gegenstand von Streitigkeiten waren, welche nachfolgend im Rahmen der einzelnen leitenden Urteile genauer erörtert werden sollen.[41] Allen Immaterialgüterrechten gemein ist mittlerweile jedoch die grundsätzliche Abgrenzung von Technologie- zu Produktmarkt. Damit ist die Unterscheidung zwischen dem Markt für die Lizenzierung des Schutzrechtes und andererseits dem Markt für entsprechend dem Schutzrecht hergestellte oder gekennzeichnete Erzeugnisse gemeint.[42] Daraus folgt, dass für beide relevanten Märkte sachlich abgegrenzt werden muss, ob die Technologie subjektiv, also ausgehend von den Präferenzen der Wirtschaftsteilnehmer, austauschbar ist oder nicht.

(2) Marktbeherrschung

Wie in obiger Definition schon angedeutet, stellt der EuGH bei der Feststellung einer Marktbeherrschung auf zwei Punkte ab. Erstens, ob das Unternehmen in der Lage ist, auf dem relevanten Markt einen wirksamen Wettbewerb zu verhindern. Und zweitens, ob sich das Unternehmen unabhängig von Wettbewerbern, Abnehmern und

---

[37] EuGH, Urteil vom 13. Februar 1979, Rs. 85/76; Slg. 1979, 461 – *Hoffmann-La Roche*, Rn. 28: „Der Begriff des relevanten Marktes setzt nämlich die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs zwischen den zu ihm gehörenden Erzeugnissen voraus, so daß ein hinreichender Grad von Austauschbarkeit zwischen allen zum gleichen Markt gehörenden Erzeugnissen im Hinblick auf die gleiche Verwendung erforderlich ist."

Ähnlich auch die Kommission in ihrer Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft, ABl. Nr. C 372/5, Rn. 7: „Der sachlich relevante Produktmarkt umfaßt sämtliche Erzeugnisse und/oder Dienstleistungen, die von den Verbrauchern hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Preise und ihres vorgesehenen Verwendungszwecks als austauschbar oder substituierbar angesehen werden." Vgl. für eine ausführliche Darstellung der Lehren und Methoden, die herangezogen wurden und werden, um die geforderte Austauschbarkeit zu ermitteln *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 269 ff.

[38] Grundlegend dazu auch *Füller*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Einleitung, Rn. 1035 ff.

[39] Vgl. dazu auch *Mestmäcker/Schweitzer*, Europäisches Wettbewerbsrecht, § 17, Rn. 17 ff. mit mehreren Fallbeispielen.

[40] *Ullrich/Heinemann*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR B, Rn. 45.

[41] S. 41 ff.

[42] *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 354.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Verbraucher verhalten kann. Diese Formel ist mittlerweile durch weitere Urteile des EuGH gefestigt[43] und auch von der Kommission[44] übernommen worden. Dabei ist zu beachten, dass kein Monopol vorliegen muss. Vielmehr ist ausreichend, dass der Wettbewerb auf dem fraglichen Markt soweit ausgeschaltet ist, dass das beherrschende Unternehmen sich unabhängig von den Wettbewerbern verhalten kann, ohne dabei das Risiko einzugehen, Schaden zu nehmen.[45] Um zu ermitteln, ab welcher Marktmacht eine marktbeherrschende Stellung vorliegt, muss eine Gesamtbetrachtung aller in Betracht kommenden Faktoren erfolgen, womit grundsätzlich Marktstruktur, Unternehmensstruktur und Marktverhalten gemeint sind.[46]

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH begründet das Innehaben eines Patentes oder eines sonstigen ausschließlichen Rechtes *per se* noch keine marktbeherrschende Stellung, wie man vielleicht zunächst annehmen könnte.[47] Rechte des geistigen Eigentums gewähren ihren Inhabern zwar ein Ausschließlichkeitsrecht, doch führt dies lediglich dazu, dass der sogenannte Imitationswettbewerb ausge-

---

[43] Ständige Rechtsprechung seit EuGH, Urteil vom 14. Februar 1978, Rs. 27/76, Slg. 1978, 207 – *United Brands*, Rn. 63/66; zuletzt erwähnt in EuGH, Urteil vom 2. April 2009, Rs. C-202/07 P, Sl.g 2009, I-2369 – *France Télécom*, Rn. 103. Vgl. für eine Auflistung aller Urteile *Bergmann/Fiedler*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 115. Ähnlich auch schon formuliert in EuGH, Urteil vom 8. Juni 1971, Rs. 78/70, Slg. 1971, 487 – *Deutsche Grammophon*, Rn. 16.

[44] Grundlegend Kommission Entscheidung vom 14. Dezember 1985, ABl. 1985, L 374/1 – *ECS/AKZO*, Rn. 67; KOM (2009) 864 endg., ABl. 2009, C 45/7: „Mitteilung der Kommission – Erläuterungen zu den Prioritäten der Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen", im Folgenden „Prioritätenmitteilung", Rn. 10.

[45] EuGH, Urteil vom 14. Februar 1978, Rs. 27/76, Slg. 1978, 207 – *United Brands*, Rn. 63/66.

[46] Statt vieler *Bergmann/Fiedler*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 117 ff. Im Rahmen der Marktstruktur wird, sofern mehrere Unternehmen auf dem Markt tätig sind, häufig auf die Marktanteile abgestellt, vgl. dazu *Bulst*, in: Langen/Bunte, Europäisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 49 ff. Bei der Unternehmensstrukturanalyse wird beispielsweise der technologische Vorsprung oder die kommerzielle Überlegenheit des Unternehmens gegenüber Wettbewerbern überprüft, vgl. *Bergmann/Fiedler*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 134 ff. Bei der Analyse des tatsächlichen Marktverhaltens wird insbesondere die Preispolitik des Marktführers beobachtet, durch welche sich auch Rückschlüsse auf die Marktbeherrschung ziehen lassen können.

Die Meinungen, welche Rolle einer Analyse des Marktverhaltens zukommt, gehen auseinander: So stellt eine Meinung darauf ab, eine solche Analyse ergänze die Analyse der Struktur, vgl. *Bulst*, in: Langen/Bunte, Europäisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 62. Eine andere Meinung hingegen ordnet die Analyse des Marktverhaltens der Frage zu, ob und inwieweit es dem Unternehmen möglich ist, wirksamen Wettbewerb zu verhindern, wohingegen die Analyse der Marktstruktur feststellt, ob Wettbewerb auf dem Markt fehlt, vgl. *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 74.

[47] EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 46. Vgl. dazu auch *Bruzzone/Boccaccio*, in: Caggiano: Competition law and intellectual property, S. 85, 89 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

schlossen ist, aber nicht der Substitutionswettbewerb.[48] Damit ist gemeint, dass zum Beispiel eine patentierte Technologie in den Augen der Nachfrager durch eine andere Technologie, die denselben Zweck verfolgt, funktional austauschbar sein kann. Die konkurrierenden Entwickler sind durch das Patent zwar davon ausgeschlossen, die Technologie zu imitieren, sie dürfen aber offensichtlich selbst Technologien entwickeln, die auf einem anderen technischen Weg zu einer ähnlichen Lösung kommen.[49] Entsprechend kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Inhaber eines Schutzrechtes auf dem Markt des geistigen Eigentums *per se* eine marktbeherrschende Stellung innehat.[50] Und auch für den nachgelagerten, vom Schutzrecht abhängigen Markt der Produkte, die die Technologie verwenden oder die mit ihrer Hilfe produziert werden, besteht nicht notwendigerweise eine marktbeherrschende Stellung. Wiederum kann die Möglichkeit bestehen, dass auf diesem nachgelagerten Markt, aus Sicht der Konsumenten, Produkte angeboten werden, die unabhängig vom Schutzrecht produzierbar sind, aber funktional austauschbar sind.[51]

bb) Missbräuchliches Ausnutzen

Allein das Innehaben einer marktbeherrschenden Stellung ist nicht verboten. Wie sich aus den nicht abschließenden Regelbeispielen des Art. 102 lit. a–d AEUV sowie dessen Wortlaut ergibt, muss diese Stellung auch missbraucht werden. Dabei ist der Begriff des Missbrauchs objektiv und teleologisch zu verstehen, was bedeutet, dass er anhand der Ziele des Kartellrechts auszulegen ist.[52] Zu diesen Zielen gehören neben der Sicherung des unverfälschten Wettbewerbs auch der Verbraucherschutz bzw. die Verbraucherwohlfahrt.[53]

---

[48] Eingehend dazu auch S. 37 ff.

[49] *Heinemann*, ZWeR 2005, 198, 202; *Hötte*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, S. 66.

[50] Dazu auch *Ullrich/Heinemann*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR B, Rn. 42 f.

[51] „Patents and copyrights protect inventions and expression; they do not protect products", *Patterson*, Southern California Law Review 73 (2000), 1133. Dazu auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 295.

[52] *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 125 m.w.N.; *Huttenlauch*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 178.

[53] *Immenga/Mestmäcker*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Einleitung B, Rn. 17 ff.; *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 1 ff.; *Bulst*, in: Langen/Bunte, Europäisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 9; ausführlich zu den Zielen des Wettbewerbsrechts *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 50 ff. und bzgl. der Frage, ob die Konsumentenwohlfahrt ein sinnvolles Leitbild der Rechtsanwendung ist oder sein sollte S. 209 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

(1) Grundsätzliches

Laut EuGH sind, nach ständiger Rechtsprechung, mit Missbrauch

> „[…] die Verhaltensweisen eines Unternehmens in beherrschender Stellung [erfasst], die die Struktur eines Marktes beeinflussen können, auf dem der Wettbewerb gerade wegen der Anwesenheit des fraglichen Unternehmens bereits geschwächt ist, und die zur Folge haben, dass die Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Wettbewerbs oder dessen Entwicklung durch den Einsatz von Mitteln behindert wird, die von den Mitteln eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistung der Wirtschaftsteilnehmer abweichen."[54]

Der EuGH verweist mit seiner Definition auf zwei entscheidende Punkte: Einerseits besteht für Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben, eine „besondere Verantwortung"[55] für einen wirksamen und unverfälschten Restwettbewerb.[56] Aus dieser besonderen Verantwortung heraus können Verhaltensweisen, die nicht-marktmächtigen Unternehmen erlaubt sind, bei Ausübung durch marktbeherrschende Unternehmen kartellrechtswidrig sein. Zum anderen verweist der EuGH auf das Verbot des Einsatzes sogenannter leistungsfremder Mittel. Das sind solche, „die von den Mitteln eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs […] abweichen". Solche leistungsfremde Mittel sind beispielshaft in der, nicht abschließenden, Liste von Regelbeispielen[57] aus Art. 102 lit. a – d AEUV aufgeführt.

In der Praxis kommt den Regelbeispielen, die sich fast ausschließlich auf Situationen des Ausbeutungsmissbrauches beziehen, eine geringe Bedeutung zu, da Behörden und Gerichte zu Einordnung nach Fallgruppen tendieren.[58] Die Fallgruppen werden häufig auf die Generalklausel, teils auch auf die Regelbeispiele gestützt.[59] Die beiden bedeutendsten Fallgruppen sind die des Ausbeutungs- und des Behinderungsmissbrauchs. Beim Behinderungsmissbrauch benutzt das marktbeherrschende Unternehmen seine Marktmacht dazu, Mitbewerber vom Markt zu verdrängen.[60] Der Ausbeutungsmissbrauch wird grundsätzlich aus Art. 102

---

[54] Grundlegend EuGH, Urteil vom 13. Februar 1979, Rs. 85/76, Slg. 1979, 461 – *Hoffmann-La* Roche, Rn. 91; ähnlich EuGH, Urteil vom 19. April 2012, C-549/10 P – *Tomra*, Rn. 17 mit weiteren Verweisen.

[55] Ständige Rechtsprechung seit EuGH, Urteil vom 09. November 1983, Rs. 322/81, Slg. 1983, 3461 – *Michelin*, Rn. 57; in jüngerer Zeit erwähnt in EuGH, Urteil vom 27. März 2012, Rs. C-209/10 – *Post Danmark*, Rn. 23 mit Verweis auf weitere Urteile.

[56] *Mestmäcker/Schweitzer*, Europäisches Wettbewerbsrecht, § 16 Rn. 44.

[57] Die Liste ist als exemplarisch zu verstehen. Grundlegend EuGH, Urteil vom 21. Februar 1973, Rs: 6/72, Slg. 1973, 215 – *Continental Can*, Rn. 26. Für eine Auflistung weiterer Urteile vgl. *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 132.

[58] *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 133.

[59] Ebd.

[60] Vgl. dazu *Dreher/Kulka*, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Rn. 1173 ff.; *Huttenlauch*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, 218 ff.; *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 199 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

lit. a AEUV abgeleitet und zeichnet sich dadurch aus, dass das marktbeherrschende Unternehmen durch seine Marktmacht unangemessene Einkaufs- oder Verkaufspreise oder sonstige Geschäftsbedingungen erzwingt.[61] Dazu kommen weitere, von der Kommission „spezifische Formen“[62] genannte, Arten des Missbrauchs.[63]

(2) Ausübung eines Schutzrechtes als missbräuchliche Verhaltensweise

Auch die Ausübung eines Rechts des geistigen Eigentums kann kartellrechtswidrig sein. Damit als Rechtsfolge eine Zwangslizenz in Betracht kommt, muss die vorgeworfene Verhaltensweise dazu geführt haben, dass kartellrechtswidrigerweise kein Lizenzvertrag zwischen Inhaber und Lizenzsucher besteht, obwohl eine Lizenzierung bestehen müsste. Folglich muss das vorgeworfene Verhalten eine Lizenzverweigerung darstellen. Die Lizenzierung kann auf verschiedene Arten verweigert worden sein. Denkbar sind direkte Verweigerungen, beispielsweise, dass an niemanden lizenziert wurde oder dass auf diskriminierende Art und Weise einzelne Unternehmen von einer Lizenzierung ausgeschlossen wurden. Denkbar sind aber auch faktische Lizenzverweigerungen, zum Beispiel, indem nicht mehr akzeptierbare Lizenzgebühren oder unangemessene Lizenzierungskonditionen verlangt wurden.[64]

Eine Schematisierung erscheint angesichts der verschiedenen denkbaren Möglichkeiten als schwierig. Teilweise wird die direkte Lizenzverweigerung als Unterfall der Geschäftsverweigerung angesehen, die wiederum zu der Fallgruppe des Behinderungsmissbrauches gehört.[65] Andere verorten die Lizenzverweigerung in der Fallgruppe der „Schaffung und Beibehaltung von Marktzutrittsschranken“.[66] Letztlich überzeugend erscheint jedoch eine Einordnung in die Fallgruppe der Ge-

---

[61] Dazu auch *Emmerich/Lange*, Kartellrecht, S. 98 ff.; *Huttenlauch*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 218 ff.; *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 168 ff.; *Eilmansberger/Bien*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 337 ff.

[62] Kommission, Prioritätenmitteilungen, Rn. 32.

[63] Vgl. für eine Auflistung der verschiedenen Missbrauchsgruppen *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 168 – 416; *Huttenlauch*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 179 – 297; *Eilmansberger/Bien*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 284 – 877 jeweils m.w.N.

[64] Vgl. dazu auch *Schröter/Bartl*, in: Schröter/Jakob/Klotz/Mederer, Europäisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 314; *Ullrich/Heinemann*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR B, Rn. 51 ff.

[65] *Höppner*, GRUR Int. 2005, 457 f.; *Leistner*, ZWeR 2005, 138, S. 140; *Fuchs/Möschel*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Art. 102 AEUV, Rn. 370; *Bulst*, in: Langen/Bunte, Europäisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 267; *Eilmansberger/Bien*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 474 ff.

[66] *Huttenlauch*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 261 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

schäftsverweigerung, die eng mit der *essential-facility-doctrine* verwandt ist.[67] Deren Tatbestandsvoraussetzungen wurden für die missbräuchliche Lizenzverweigerung in Gänze übernommen und ergänzt.

Grund für diese zusätzlichen Tatbestandsvoraussetzungen, auf die weiter unten in der Darstellung der Entwicklungslinien genauer eingegangen wird, ist, dass es zunächst problematisch erscheint, die gesetzlich vorgesehene Ausübung eines Rechts als kartellrechtswidrig einzustufen. Des Weiteren ist zu beachten, dass Immaterialgüterrechte auch auf unionsrechtlicher Ebene des Primärrechts eine wichtige Stellung einnehmen. So regelt Art. 36 AEUV, dass sämtliche gewerblichen Schutzrechte Rechtfertigungsgründe darstellen, Einfuhrverbote und Einfuhrbeschränkungen zu erlassen.[68] Und auch Art. 17 II GRCh stellt fest, dass geistiges Eigentum geschützt ist.[69] Allein die Tatsache, dass das Immaterialgüterrecht an sich durch die Grundrechtecharta geschützt werden bedeutet jedoch nicht, dass ihre Ausübung nicht auch der Kontrolle des Kartellrechts bzw. hier des Missbrauchsverbotes unterworfen ist: Das Missbrauchsverbot stellt sicher, dass eine „Kontrolle durch das Recht" herrscht, wenn der Wettbewerb als ordnungspolitisches System nicht mehr in der Lage ist, die Unverfälschtheit so weit wie möglich sicherzustellen.[70] Entsprechend ist es Kern des Missbrauchsverbots, bestehende Macht- und Rechtspositionen derart zu beschränken, dass wirksamer Wettbewerb bestehen kann. Es besteht Einigkeit darüber, dass darunter auch grundrechtlich geschützte Rechtspositionen fallen können, da auch deren Ausübung unter besonderen Umständen missbräuchlich sein kann.[71]

b) Art. 101 AEUV

Auch ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV kann eine Zwangslizenzierung nach sich ziehen. Art. 101 AEUV verbietet Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen, sowie aufeinander abgestimmte Ver-

---

[67] Dazu S. 50 ff.

[68] Eingehend zu dieser besonderen Stellung, die der AEUV den gewerblichen Schutzrechten einräumt *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 29 ff.

[69] Vgl. für eine verfassungsrechtliche Perspektive auf das Verhältnis von Geistigem Eigentum und Wettbewerbsrecht *Grzeszick*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 3 ff.

[70] *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 454.

[71] Über diese Frage bestand naturgemäß nicht immer Einigkeit. Insbesondere anfangs der 1990er Jahre, angesichts der aufziehenden ersten Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz, gab es Gegenstimmen, die dafür eintraten, dass das Kartellrecht nicht auf Immaterialgüterrechte anwendbar sei. Vgl. für eine ausführliche Darstellung dieser Meinungen *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 455. Für die grundsätzliche Anwendbarkeit der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle auf die Ausübung von Immaterialgüterrechten auch *Lange*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 132, 133 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

haltensweisen, die den Wettbewerb einschränken oder verfälschen. Im Rahmen der kartellrechtlichen Zwangslizenzierung kommt ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV insbesondere dann in Betracht, wenn Standardisierungsorganisationen vereinbaren, bestimmte Immaterialgüterrechte zum Standard zu erheben und diese standardbezogenen Rechte nicht jedem Dritten lizenzieren.[72] Diese Arbeit beschränkt sich jedoch auf die im Sinne von Art. 102 AEUV kartellrechtswidrige Lizenzverweigerung.[73]

c) Zwischenergebnis

Wie bereits festgestellt, führt nicht jede, direkte oder faktische, Lizenzverweigerung eines marktbeherrschenden Unternehmens zu einer Zwangslizenzierung. Vielmehr bedarf es zusätzlicher Voraussetzungen, die erst durch Richterrecht geschaffen werden mussten, da der Wortlaut von Art. 102 AEUV diesbezüglich keine Anhaltspunkte liefert. Bevor auf die Entwicklungslinien der Schaffung dieser Voraussetzungen eingegangen wird, soll kurz der übergeordnete Kontext angesprochen werden. Wenn eine kartellrechtliche Zwangslizenz durch eine Behörde oder ein Gericht angeordnet wird, stellt dies einen starken Eingriff in das Immaterialgüterrecht dar. Die mit dem Schutzrecht gewährte negative Freiheit, Dritte von diesem Recht auszuschließen, ist Kern des Immaterialgüterrechtes.

3. Die kartellrechtliche Zwangslizenz als Gradmesser des Verhältnisses von Immaterialgüter- und Kartellrecht

Die kartellrechtliche Zwangslizenz ist immer auch Abbild des Verhältnisses von Immaterialgüter- und Kartellrecht gewesen, welches häufig als ein „Spannungsverhältnis“ bezeichnet wird.[74] Ursache dafür ist womöglich ursprünglich die sogenannte, heute nicht mehr vertretene *Konfliktthese*, nach der es Aufgabe des Rechts

[72] Für eine detaillierte Darstellung der generellen tatbestandlichen Voraussetzungen und den Freistellungmöglichkeiten von Art. 101 AEUV, sowie deren Anwendung auf Softwareverträge *Nordmeyer*, Kartellrecht der Softwareverträge, *passim.*

[73] Vgl. für eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Frage welcher Norm die standardbezogene Patentnutzung zuzuweisen ist *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 146 ff. Des Weiteren für eine Abgrenzung des möglichen Anwendungsbereiches von Art. 101 AEUV *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 427 ff.; *Barthelmeß/Gauß*, WuW 2010, 626 ff. Dazu auch Kommission, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, ABl. 2011 C 11/01 (im Folgenden TT-Leitlinien), Rn. 263 ff.

[74] So beispielsweise *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 113; *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 25; *Busche*, CIPR 2009, 104, 105; *Heutz*, Das Spannungsverhältnis zwischen den Immaterialgüterrechten und der kartellrechtlichen Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen; *Hötte*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, S. 35; *Podszun*, JURA 2010, 437, 438.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

des geistigen Eigentums sei, Monopole zu schaffen, was wiederum diametral zu der Zielsetzung des Wettbewerbsrechts stehe, mit der Folge des Konflikts der beiden Gebiete. Diese These erscheint jedoch bei differenzierter Betrachtung als nicht vertretbar. Vielmehr ist es so, dass sich Immaterialgüter- und Kartellrecht ergänzen (*Komplementaritätsthese*).[75] Immaterialgüterrechte und das Wettbewerbsrecht ergänzen sich in dem Sinne, als beide Rechtsgebiete denselben Zweck verfolgen: die Förderung der Innovation bzw. des dynamischen Wettbewerbes.[76]

a) Dynamischer Wettbewerb und Innovation

Die wettbewerbsfördernde Wirkung von Immaterialgüterrechten erschließt sich, wenn zwischen Imitations- und Innovationswettbewerb unterschieden wird. Offensichtlich schränkt die Gewährung eines Patents, die Möglichkeit ein, dieselbe technische Lehre zu nutzen. Doch führt dies nur zu Beschränkungen des Imitationswettbewerbs, also des Wettbewerbes, der entsteht, wenn verschiedene Hersteller dieselben Produkte anbieten.[77] Durch das Schutzrecht wird also das sogenannte *free riding* unterbunden.[78] Was jedoch gefördert wird, ist der Innovationswettbewerb, der auch Substitutionswettbewerb genannt wird. Schließlich bleibt es den konkurrierenden Unternehmen unbenommen auf einem anderen technischen Wege am entsprechenden Markt teilzunehmen. Auf dieser Grundlage können Immaterialgüterrechte zu Innovationsanreizen führen, die längerfristig wiederum zu einem größeren Produktwettbewerb und damit zu höherer Verbraucherwohlfahrt führen.[79]

---

[75] *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, TT-GVO, Einleitung, Rn. 1; *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 25 f.; *Möschel*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, 119. Ausführlich zu dieser Frage auch *Ohly*, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 47 ff.

[76] Vgl. dazu *Jung*, ZWeR 2004, 379 ff. m.w.N., mitsamt kurzer Zusammenfassung der unterschiedlichen, historischen Rechtfertigungen für die Schaffung von Immaterialgüterrechten. Grundlegend zu dieser Zielkomplementarität *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 183 ff.; *Kolstad*, in: Drexl, Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, S. 3, 6 ff.; *Hartmann*, Patenthinterhalte in Normungsprozessen, S. 200 ff.; *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 25 ff.; *Ohly*, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 47 ff.; *Schmidtchen*, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 9 ff.; *Scheuer*, Technologietransfer im Kartellrecht, S. 22 f.

[77] Dazu auch ausführlich *Kraßer/Ann*, Patentrecht, § 3, Rn. 47 ff.

[78] *Free riding* oder auf Deutsch auch Trittbrettfahrerproblem genannt, bezeichnet grundsätzlich ein Problem kollektiven Handelns, das entstehen kann, wenn Güter ohne Gegenleistung genutzt werden können und dies in der Folge ausgenutzt wird. Immaterialgüterrechte sollen ein solches unentgeltliches Ausnutzen beispielsweise einer Erfindung, zu der man nichts beigetragen hat, gerade verhindern. Vgl. dazu auch *Hartmann*, Patenthinterhalte in Normungsprozessen, S. 201; sowie für eine Zusammenstellung dieser und auch anderer Theorien zur Rechtfertigung von immaterialgüterrechtlichen Ausschließlichkeitsrechten *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 119 ff.

[79] Vgl. dazu auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 184 ff.; *Fischmann*, GRUR Int. 2010, 185, 189; *Fuchs*, in: Immenga/

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Das Konzept des dynamischen Wettbewerbes geht auf *Schumpeter* zurück und stellt eine Komponente des Wettbewerbs insgesamt dar.[80] Neben dieser dynamischen Komponente gibt es auch eine statische Komponente, den sogenannten Preiswettbewerb. Laut dem EuGH mag die Komponente des Preiswettbewerbs zwar wichtig sein, er stellt jedoch nicht die einzige Form wirksamen Wettbewerbs dar.[81] Preiswettbewerb besteht, wenn der Preis das entscheidende Kriterium für den potentiellen Käufer darstellt. Dieser Wettbewerb wird im Gegensatz zum dynamischen Wettbewerb auch als „statisch" bezeichnet, da es gerade keine Neuerungen im Sinne einer Innovation gibt, sondern die bestehenden vergleichbaren Produkte nur über den Preis miteinander konkurrieren.

Die dynamische Wettbewerbskomponente ist davon gekennzeichnet, dass sie den Wettbewerb als einen dynamischen Verlauf von Marktprozessen versteht, der endlos ist, solange Zutritt zum Markt besteht.[82] Diese dynamische Komponente setzt dadurch Innovation frei, dass Unternehmen Anreize dafür erhalten, durch beispielsweise neue Produktentwicklungen Vorsprünge gegenüber ihren Wettbewerbern zu erlangen und alte Produkte von neuen, innovativeren abgelöst werden. *Schumpeter* schreibt entsprechend auch von dem „Prozess der schöpferischen Zerstörung".[83] Der dynamische Wettbewerb ist eine Art des Wettbewerbs, in dem jeder Teilnehmer ständig versucht neue Dinge zu entwickeln oder bestehende Dinge qualitativ zu verbessern, um sich von der Konkurrenz abzuheben und entsprechende Profite zu erzielen.[84]

Die Förderung von Innovation gehört auch zu den Zielen des Wettbewerbsrechts. Zu diesen Zielen gehören auch die Marktintegration, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbes, sowie mittlerweile auch der Verbraucherschutz.[85] Die

---

Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, TT-GVO, Einleitung, Rn. 1; *Hartmann*, Patenthinterhalte in Normungsprozessen, S. 201; *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 25 f.; *Schmidtchen*, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 9 ff. Diese Innovationsanreize haben jedoch natürlich auch Grenzen und es kann offensichtlich auch Innovation stattfinden, ohne dass Immaterialgüterrechte bestehen, vgl. *Shavell/van Ypersele*, The Journal of Law and Economics 44 (2001), 525, 537 ff. Vgl. für die sonstigen Zweckrichtungen *Sonnenberg*, Die Einschränkbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, S. 31 ff.

[80] *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 180.

[81] EuGH, Urteil vom 25. Oktober 1977, Rs. 26/76, Slg. 1977, 1875 – *Metro/Saba*, Rn. 21. Außerdem soll heutzutage darüber Einigkeit bestehen, dass die dynamische Komponente wichtiger sei, so *Käseberg*, Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU and the US, S. 3 m.w.N.

[82] Grundlegend *Emmerich/Lange*, Kartellrecht, S. 3 ff.

[83] Vgl. *Schumpeter*, in: Herdzina, Wettbewerbstheorie, S. 118.

[84] *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 180 ff.

[85] Zu dieser Problematik S. 98 f.; vgl. für eine umfassende Darstellung der historischen Wurzeln, der Normen und deren Kontext, sowie der Schutzziele sowohl der europäischen als

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Förderung der Innovation bzw. die Stärkung des dynamischen Wettbewerbs ist ein Ziel des Wettbewerbsrechts, da durch eine solche Stärkung mittel- und langfristig eine Intensivierung des Produktwettbewerbes zu erwarten ist, der wiederum die Konsumentenwohlfahrt erhöht und eine effektive Ressourcenallokation ermöglicht.[86]

b) Gestörte Zielkomplementarität

Das Verhältnis der beiden Rechtsgebiete setzt sich jedoch nicht nur aus dieser Zielkomplementarität zusammen, die teilweise dazu führte von einem gar harmonischen Verhältnis zu sprechen (sog. *Harmoniethese*)[87], Bestandteil des Verhältnisses sind auch Dissonanzen im Einzelfall und bei kurzfristiger Betrachtung.[88] Ein Fall, in welchem Immaterialgüterrechte Innovation bremsen können sind Standardisierungen, die durch Immaterialgüterrechte geschützt werden, sogenannte proprietäre Standards.[89] In diesem Fall stellt sich die Frage danach, wie dieses ungewünschte Ergebnis verhindert werden kann. Eine Möglichkeit den Wettbewerb auf einem Markt, auf dem keine Innovation herrscht, da er durch Immaterialgüterrechte abgeschirmt ist, wieder zu beleben, könnten kartellrechtliche Zwangslizenzen darstellen. In solchen Fällen muss genau abgewogen werden, ob und inwiefern Zwangslizenzen angeordnet werden sollten, wobei natürlich eine gewisse prognostische Unschärfe gegeben ist. Dieses Ringen um eine ausgewogene Austarierung der beiden Rechtsgebiete vor dem Hintergrund ökonomischer Empfehlungen, beschäftigte den EuGH über Jahrzehnte hinweg.

So beispielsweise im Fall der kartellrechtlichen Zwangslizenz. In diesem Fall greift ein Gebiet in den Wesensbereich des anderen Gebietes an, indem die Ausübung verfassungsrechtlich garantierter Rechte verboten wird. Entsprechend stellt die Entwicklung der kartellrechtlichen Zwangslizenz, die maßgeblich durch Urteile des EuGH geprägt ist, trotz aller Komplementarität bei den Zielen, ein Abbild für das Ringen um eine ausgewogene Austarierung der beiden Rechtsgebiete dar, für den

---

auch der deutschen Missbrauchsaufsicht *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 50 ff.

[86] *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 184 ff.; *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 25 f.; *Kolstad*, in: Drexl, Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, S. 3, 6 ff.; *Lorenz*, WRP 2006, 1008, 1018 ff.; Kommission, TT-Leitlinien, Rn. 269.

[87] Vgl. dazu auch *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 25 f.; *Schmidtchen*, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 9 ff.

[88] Denn bei kurzfristiger Betrachtung stellt es sich in der Tat so dar, dass der statische Preiswettbewerb durch das Schutzrecht beschränkt wird, so auch *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 25 f. m.w.N. Vgl. für eine ausführliche ökonomische Analyse des Verhältnisses von Immaterialgüter- zu Wettbewerbsrecht auch *Schmidtchen*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 27 ff.

[89] S. grundsätzlich zu den möglichen ökonomischen Implikationen von Kompatibilitätsstandardisierung Kapitel C.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Fall, dass das Immaterialgüterrecht innerhalb spezifischer Situationen nicht dazu beiträgt die Ziele zu erreichen, für die es geschaffen wurde.

II. Entwicklungslinien der kartellrechtlichen Zwangslizenz

Wie oben bereits erwähnt, kann eine kartellrechtliche Zwangslizenzierung aufgrund des starken Eingriffs in das Immaterialgüterrecht nur unter besonderen Voraussetzungen angeordnet werden. Über die Frage, wie diese zusätzlichen Voraussetzungen ausgestaltet sein sollten, haben Gerichte seit Jahrzehnten zu entscheiden. Die Entwicklungslinien der kartellrechtlichen Zwangslizenz werden hier anhand der europäischen Rechtsprechung dargestellt. Einerseits, da das unionsrechtliche Kartellrecht maßgeblich für die Anwendung der nationalen Kartellrechtsnormen der Mitgliedsstaaten ist. Andererseits, da sich der EuGH und später auch das EuG seit Jahrzehnten in regelmäßigen Abständen mit einem Kontrahierungszwang, der aus dem Kartellrecht abgeleitet wird, auseinandersetzen. Eine vergleichbare Rechtsprechungsfülle findet sich auf der Ebene der mitgliedsstaatlichen Gerichte nicht.

Diese Entwicklung der europäischen Judikatur zur kartellrechtlichen Zwangslizenz lässt sich grob in drei Etappen aufteilen. In einer ersten Phase entwickelte der EuGH das Konzept einer Trennung von Bestand und Ausübung eines Schutzrechtes (1.). In einer zweiten Phase wurde diese Konzeption um den sogenannten „spezifischen Gegenstand“ des Schutzrechts erweitert (2.). In einer dritten Phase wurde diese Konzeption zwar faktisch verworfen und durch die sog. „außergewöhnlichen Umstände“ ersetzt, doch wurde sie ausdrücklich niemals aufgegeben. In dieser dritten Phase wurde schließlich auch die erste europäische kartellrechtliche Zwangslizenz angeordnet (3.). Die in der dritten Phase neu aufgestellten Voraussetzungen für die Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz erfuhren in den darauffolgenden Jahren wiederum einige Änderungen, die im heutigen *Status quo* des Tatbestandes der Zwangslizenz münden (4.).

1. Unterscheidung zwischen Ausübung und Bestand des Immaterialgüterrechts und der „spezifische Gegenstand“

In der Entscheidung *Consten und Grundig*[90] aus dem Jahr 1966 nahm der EuGH das erste Mal zu einer Fallkonstellation Stellung, in der ein Immaterialgüterrecht dazu benutzt wurde, einen Wettbewerber zu behindern. Entsprechend stellt diese Entscheidung eine wesentliche Weichenstellung der kartellrechtlichen Rechtsprechung des EuGH dar. Waren zuvor noch einige Stimmen davon überzeugt, dass die

[90] EuGH, Urteil vom 13. Juli 1966, verb. Rs. 56 und 58/64, Slg. 1966, 322 – *Consten und Grundig.*

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

beiden Rechtsgebiete in einem Exklusivitätsverhältnis zueinander stehen, erteilte der EuGH dieser Meinung mit dem *Consten und Grundig*-Urteil eine Absage.[91]

Der Sachverhalt stellte sich, stark verkürzt, wie folgt dar: Die Firma Consten war Eigentümer des eingetragenen Warenzeichens der Firma Grundig und verklagte die Firma UNEF, welche auch Geräte mit diesem Warenzeichen vertrieb, wegen angeblicher Verletzung des Warenzeichens. Der EuGH stellte fest, dass der Bestand des Immaterialgüterrechts nationales Recht sei und damit unberührt bliebe, wohingegen die Ausübung des Rechts den Bestimmungen des EG-Vertrages unterworfen sei.[92] Der EuGH nahm folglich eine Trennung von „Bestand" und „Ausübung" eines Schutzrechtes vor.[93] Mit der Abgrenzung stellte der EuGH fest, dass die Ausübung eines Schutzrechts gegen gemeinschaftliches Kartellrecht verstoßen kann und diesem damit unterworfen ist. Der Bestand hingegen ist von einer Überprüfung durch den EuGH ausgenommen.

Galt das *Consten und Grundig*-Urteil zunächst einmal nur für Warenzeichen und für die Frage, ob Schutzrechte gegen Art. 85 EGWV[94] verstießen, wurde das Konzept in den darauffolgenden Jahren durch den EuGH in weiteren Urteilen auf die anderen gewerblichen Schutzrechte, sowie auf das Missbrauchsverbot ausgedehnt. So wurde zwei Jahre später, 1968, im Rahmen des Urteils *Parke, Davis & Co/Probel und Centrafarm*[95] durch den EuGH bestätigt, dass die Trennung von Ausübung und Bestand (und damit auch das europäische Kartellrecht) auch auf Patentrechte anzuwenden sei. In dem Verfahren machte die Firma *Parke, Davis & Co.* als Klägerin geltend, dass die beklagten Firmen Patente dadurch verletzen würden, dass sie ohne Erlaubnis ein Antibiotikum in den Verkehr bringen und verklagte sie deshalb auf Schadenersatz und Unterlassung.[96] Die Firmen verteidigten sich im Berufungsverfahren u. a. damit, dass die Klägerin gegen Art. 85, 86 EWGV[97] verstoßen würde, wenn sie das niederländische Patentrecht dazu verwende, die Einfuhr von in Italien hergestellten und dort frei verkauftem Antibiotikum in die Niederlande zu verhin-

---

[91] Vgl. hierzu *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 289 m.w.N.

[92] EuGH, Urteil vom 13. Juli 1966, verb. Rs. 56 und 58/64, Slg. 1966, 394 – *Consten und Grundig.*

[93] Diese Unterscheidung geht auf die Kompetenzordnung des damals geltenden EWGV, welcher bestimmte, dass die Gemeinschaften für die Ausübung von Eigentumsrechten eine konkurrierende Zuständigkeit besitzen, die Nationalstaaten wiederum eine Zuständigkeit für die den Bestand von Schutzrechten, vgl. zur Kritik an dieser Konzeption *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 195 ff.

[94] Heutiger Art. 101 AEUV, also das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen und Verhaltensweisen.

[95] EuGH, Urteil vom 29. Februar 1968, Rs. 24/67, Slg. 1968, 85 – *Parke, Davis & Co./ Probel und Centrafarm.*

[96] Stark verkürzt, vgl. für den kompletten Sachverhalt EuGH, Urteil vom 29. 2. 1968, Rs. 24/67, Slg. 1968, 85, 87 ff. – *Parke, Davis & Co./Probel und Centrafarm.*

[97] Die heutigen Art. 101, 102 AEUV.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

dern.[98] Der EuGH unterstrich, dass die Ausübung der vom Patent gewährten Rechte unter Umständen kartellrechtswidrig sein könne.[99] Die Klage wurde jedoch mangels feststellbaren Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung bzw. abgesprochenen Verhaltensweisen abgewiesen.

Nachdem das Konzept der Trennung von Ausübung und Bestand auf die anderen Schutzrechte und auch auf das Missbrauchsverbot ausgeweitet wurden, stellte sich sobald die inhaltliche Frage, welche Verhaltensweisen genau unter Ausübung und welche unter Bestand fallen sollten und welche Ausübung kartellrechtswidrig sei. Diese Frage wurde durch die Entscheidung *Deutsche Grammophon/Metro* präzisiert.[100] Der EuGH führte aus, dass gem. Art. 36 AEUV Verbote oder Beschränkungen des freien Warenverkehrs zum Schutze von Immaterialgüterrechten oder sonstigem Eigentum nur insoweit erlaubt seien, als die Rechte den spezifischen Gegenstand des Eigentums ausmachen.[101] Die Ausübung eines Immaterialgüterrechts wird somit von einer kartellrechtlichen Überprüfung ausgenommen, wenn die ausgeübten Rechte zum spezifischen Gegenstand des Immaterialgüterrechts gehören.[102] So gehörte laut EuGH zum spezifischen Gegenstand des Patentrechts,

> „daß der Inhaber zum Ausgleich für seine schöpferische Erfindertätigkeit das ausschließliche Recht erlangt, gewerbliche Erzeugnisse herzustellen und in den Verkehr zu bringen, mithin die Erfindung entweder selbst oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, und daß er ferner das Recht erlangt, sich gegen jegliche Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen.“[103]

Paraphrasiert lässt sich feststellen, dass zum spezifischen Gegenstand eines Schutzrechts der Teil gehört, der sicherstellt, dass der Zweck, für welchen das Schutzrecht geschaffen wurde, erfüllt werden kann. Der Zweck eines Patentes bspw.

---

[98] EuGH, Urteil vom 29. Februar 1968, Rs. 24/67, Slg. 1968, 85, 88 – *Parke, Davis & Co./ Probel und Centrafarm.* Nach italienischem Patentrecht konnten Arzneimittel nicht patentiert werden.

[99] EuGH, Urteil vom 29. Februar 1968, Rs. 24/67, Slg. 1968, 85, 112 – *Parke, Davis & Co./ Probel und Centrafarm.* Wörtlich: „Etwas anderes (gemeint ist die Erfüllung des Tatbestandes des kartellrechtlichen Missbrauchverbotes; Anmerkung des Verfassers) kann nur dann gelten, wenn die Verwertung des Patents zu einer mißbräuchlichen Ausnutzung dieses Schutzes ausartet“.

[100] EuGH, Urteil vom 8. Juni 1971, Rs. 78/70, Slg. 1971, 487 – *Deutsche Grammophon.*

[101] EuGH, Urteil vom 8. Juni 1971, Rs. 78/70, Slg. 1971, 488 – *Deutsche Grammophon*, 5. Leitsatz. Anfangs leitete der EuGH die Lehre von der Trennung von Bestand und Ausübung aus dem heutigen Art. 345 AEUV ab. Erstmalig in dem Urteil EuGH, Urteil vom 11. Februar 1971, Rs. 40/70, Slg. 1971, 69 – *Sirena/EDA*, Rn. 5 und schließlich auch im *Deutsche Grammophon*-Urteil stützte der EuGH diese Lehre auf den heutigen Art. 36 AEUV, vgl. dazu auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 302.

[102] GA *Gulmann* Schlussanträge v. 1. 6. 1994, verb. Rs. 241/91 und 242/91, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 31.

[103] EuGH, Urteil vom 31. Oktober 1974, Rs. 15/74, Slg. 1974, 1147 – *Centrafarm/Sterling Drug*, Rn. 9; EuGH, Urteil vom 14. Juli 1981, Rs. 187/80, Slg. 1981, 2063 – *Merck/Stephar*, Rn. 4; EuGH, Urteil vom 9. Juli 1985, Rs. 19/84, Slg. 1985, 2281 – *Pharmon/Hoechst*, Rn. 26.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

ist es, laut EuGH, einen Ausgleich, meint Kompensation, für die schöpferische Erfindertätigkeit zu sichern. Das Patent soll sicherstellen, dass der Inhaber aus der Erfindung monetär Nutzen ziehen kann. Dies ist jedoch nur möglich, wenn ihm Befugnisse eingeräumt werden, mit denen er andere von der unentgeltlichen Nutzung ausschließen kann. Mithin zählen diese Befugnisse zum spezifischen Gegenstand des Patentes und somit auch zum Bestand. Folglich kann die Ausübung dieser Befugnisse nicht durch den EuGH überprüft und verboten werden. Neben der Einführung des spezifischen Gegenstandes stellte der EuGH im *Deutsche Grammophon/Metro*-Urteil das erste Mal klar, dass das reine Innehaben eines Schutzrechtes, in diesem Fall eines Urheberrechts, an sich noch keine marktbeherrschende Stellung darstellt:

> „Der Hersteller von Tonträgern, der ein dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht innehat, nimmt aber nicht schon deshalb eine beherrschende Stellung im Sinne von Artikel 86 des Vertrages [heute Art. 102 AEUV] ein, weil er von seinem ausschließlichen Recht, die geschützten Gegenstände in Verkehr zu bringen, Gebrauch macht".[104]

Diese Ansicht, dass die Gewährung eines Schutzrechts nicht *per se* zu einer marktbeherrschenden Stellung führt, ist bis heute Rechtsprechung des Gerichtshofs geblieben.[105]

2. Kritik an der Differenzierung

Mit der Trennung von Ausübung und Bestand eines Schutzrechts versuchte sich der Gerichtshof darin, eine formale Differenzierung zu etablieren, die gleichzeitig den Vorteil haben sollte, Diskussionen mit den Mitgliedsstaaten über Kompetenzen des Gerichtshofes für Immaterialgüterrechte zu beenden. Der EuGH setzte sich, und somit auch den Mitgliedsstaaten, mit der Lehre der Trennung von Ausübung und Bestand, sowie dem spezifischen Gegenstand des Schutzrechts, eine vermeintlich klare rote Linie. Dass eben genannte Linie, also diese strikte Trennung von Ausübung und Bestand eines Schutzrechtes, jedoch nicht immer zu trennscharfen Ergebnissen führt, trat in den Urteilen *Renault, Volvo/Veng* offen zu Tage.[106] Denn, wenn der oben erörterten Linie der Trennung von Ausübung und Bestand, sowie Schutz des spezifischen Gegenstandes des Schutzechtes, zu welchem die Lizenzerteilung bzw. die Lizenzverweigerung gehört, gefolgt worden wäre, wäre es niemals möglich, eine kartellrechtliche Zwangslizenz anzuordnen. Dieser Schlussfolgerung wurde jedoch durch zwei *obiter dicta* widersprochen.

---

[104] EuGH, Urteil vom 8. Juni 1971, Rs. 78/70, Slg. 1971, 487 – *Deutsche Grammophon*, Rn. 16.

[105] Vgl. bspw. EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 46.

[106] Teilweise wurde der Lehre von der Trennung von Ausübung und Bestand im Gegenteil attestiert, „keinen heuristischen Wert für die Lösung konkreter Konfliktlagen" zu besitzen, *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 292.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

In den Fällen *CICRA/Renault* und *Volvo/Veng* ging es um geschmacksmusterrechtlich geschützte Autoersatzteile. Beide Urteile beschäftigten sich mit der Frage, ob es einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt, wenn sich der Inhaber eines Schutzrechts, in den Fällen handelte es sich um Geschmacksmusterrechte, weigert, dieses Schutzrecht grundsätzlich zu lizenzieren, oder aber einen unangemessen hohen Preis für die Lizenzierung verlangt.[107] Der EuGH stellte in beiden Fällen zunächst fest, dass die Ausübung des Schutzrechts, nämlich die Verhinderung des Verkaufs oder der Einfuhr von ohne Erlaubnis hergestellten Teilen zur Substanz des Schutzrechts gehört.[108] Und weiter, dass die Ausübung eines zu der Substanz des Schutzrechts gehörenden Rechts, als solches keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen könne.[109] Soweit waren die Entscheidungen des EuGH in Linie mit der Rechtsprechung zur Unterscheidung von Ausübung und Bestand eines Schutzrechts und der Weiterentwicklung dieser Rechtsprechung in Gestalt des Konzeptes vom spezifischen Gegenstand. Denn wie oben festgestellt, ist die wesentliche Funktion der Lizenzierung einen monetären Ausgleich für die Erfindung sicherzustellen und gehört damit zum spezifischen Gegenstand des Schutzrechts und damit zum Bestand.

Jedoch stellte der EuGH in beiden Urteilen jeweils in einem *obiter dictum* fest, dass bestimmte Verhaltensweisen eines Kraftfahrzeugkarosserieherstellers mit marktbeherrschender Stellung einen Verstoß gegen das Missbrauchsverbot aus Art. 86 EGWV[110] darstellen können.[111] Beispielhaft zählte der EuGH folgende Fälle auf: die willkürliche Weigerung, unabhängige Werkstätten mit Ersatzteilen zu beliefern, die Festsetzung unangemessener Ersatzteilpreise oder die Entscheidung für ein bestimmtes Modell keine Ersatzteile mehr herzustellen, obwohl noch viele Fahrzeuge dieses Modells verkehren.[112]

Die drei Beispiele für Verhaltensweisen, die laut EuGH, einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen, sind nicht ohne weiteres mit der Lehre von der Trennung von Ausübung und Bestand, sowie der Lehre des spezifischen Gegenstandes vereinbar. Denn wie oben festgestellt, schließt insbesondere die Lehre vom spezifischen Gegenstand Zwangslizenzen aus, da die Lizenzierung zum spezifischen Gegenstand gehört. Doch gerade dies stellt der EuGH in den Urteilen in Zweifel, wenn er zunächst, in Einklang mit der Lehre vom spezifischen Gegenstand, feststellt, dass die auferlegte Verpflichtung einer Lizenzerteilung dem Inhaber

[107] Vgl. EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 53/87, Slg. 1988, 6039 – *Renault*; EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 – *Volvo/Veng*.

[108] EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 53/87, Slg. 1988, 6039 – *Renault*, Rn. 11; EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 – *Volvo/Veng*, Rn. 8.

[109] Ebd.

[110] Heute Art. 102 AEUV.

[111] EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 53/87, Slg. 1988, 6039 – *Renault*, Rn. 18; EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 – *Volvo/Veng*, Rn. 9.

[112] Vorausgesetzt, die Verhaltensweisen sind dazu geeignet, den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

„Substanz seines ausschließlichen Rechts nehmen würde“[113]. Von diesem Grundsatz macht der EuGH jedoch im darauffolgenden Absatz eine Ausnahme, indem er sagt, dass es gerade möglich ist, dass dieses Verhalten einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen kann. Der EuGH erkannte in diesen Urteilen anscheinend, dass es im Bereich der Immaterialgüterrechte Konstellationen geben kann, in denen Ausübungsrechte, die zwar zum spezifischen Gegenstand des Schutzrechtes gehören, so missbräuchlich sind, dass es eines kartellrechtlichen Korrektives bedarf. Aufgezählt sind dies die diskriminierende Geschäftsverweigerung, der Ausbeutungsmissbrauch, sowie eine Produktionsverweigerung. Wie *Apel* herausarbeitet, ist gerade das letzte Beispiel bemerkenswert: Handelt es sich bei Diskriminierung und Ausbeutung noch um „klassische“ Verhaltensweisen, die unter das Missbrauchsverbot fallen, ist die Produktionseinstellung, also die negative Freiheit, vom eigenen geistigen Eigentum gerade keinen Gebrauch machen zu *müssen*, zentraler Kerninhalt sämtlicher gewerblicher Schutzrechte.[114] Dies überrascht umso mehr, als dass der EuGH mit den Urteilen *Volvo/Veng* und *Renault* folglich nicht nur die eigentlich für verboten gehaltene Zwangslizenz wiederbelebte, sondern auch in Aussicht stellte, diese auf Sachverhalte anzuwenden, die bislang gar nicht unter den damaligen Art. 86 EGWV fielen.

3. Die erste Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz – Magill und Präzisierungen

Nachdem der EuGH in *Volvo/Veng* und *Renault* laut darüber nachgedacht hatte, dass es Konstellationen geben könnte, in denen die Ausübung eines Schutzrechtes kartellrechtswidrig sein könnte, ordnete er im Jahr 1995 zum ersten Mal eine kartellrechtliche Zwangslizenz aufgrund eines Verstoßes gegen das kartellrechtliche Missbrauchsverbot an.[115] Die Entscheidung löste eine gewaltige Resonanz[116] aus, wurde gar als „Kristallisationspunkt“[117] bezeichnet. Nach diesem Urteil wurden die in ihm geschaffenen „außergewöhnlichen Umstände“ in weiteren Urteilen präzisiert.

---

[113] EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 53/87, Slg. 1988, 6039 – *Renault*, Rn. 11; EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 – *Volvo/Veng*, Rn. 8.

[114] *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 311 m.w.N. zur damaligen Diskussion über die Interpretation des Urteils.

[115] EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill.*

[116] Vgl. die Nachweise bei *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 479, Fn. 1133.

[117] Nachweis bei *Schmidt*, Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, S. 21, Fn. 93.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

a) Magill

Wie erwähnt stellt der Fall *Magill* einen Meilenstein in der Rechtsprechungsgeschichte des EuGH dar. Dies ist darin begründet, dass sie einen Wendepunkt in der über 30-jährigen Auseinandersetzung darstellt, die der EuGH mit sich selbst geführt hat: Zuvor galt es als ausgeschlossen, dass es eine kartellrechtliche Zwangslizenz überhaupt gibt. Nachdem an dieser Auffassung durch die Urteile *Volvo/Veng* und *Renault* Zweifel laut wurden, erklärte der EuGH in der *Magill*-Entscheidung schließlich, dass es eine kartellrechtliche Zwangslizenz gibt und bestätigte auch ihre Anordnung im Fall. Diese Entscheidung stellte den Auftakt, für die bis heute andauernde Fortentwicklung der kartellrechtlichen Zwangslizenz dar. Mit dieser ersten Anordnung der kartellrechtlichen Zwangslizenz gelten die Lehre von der Trennung von Ausübung und Bestand, sowie die Lehre vom spezifischen Gegenstand als (für das Kartellrecht) faktisch abgeschafft. Weitere Wellen löste das Urteil damit aus, dass es durch einen Großteil des Schrifttums als Beleg für eine Übernahme der *essential-facility-doctrine* des US-amerikanischen Kartellrechts in das europäische Kartellrecht gewertet wurde. Hinzu tritt, dass die Lehre von der Trennung von Ausübung und Bestand abgeschafft und die Lehre der außergewöhnlichen Umstände adaptiert wurde.

aa) Sachverhalt und Urteil des EuGH

Der Sachverhalt stellt sich, stark verkürzt, so dar:[118] Die irische Magill TV Guide Ltd („Magill“) versuchte in der entscheidungserheblichen Zeit eine Fernsehprogrammzeitschrift herauszubringen, in welcher das Programm aller empfangbaren Fernsehsender in Irland und Nordirland abgedruckt sein sollte. Dies waren zum damaligen Zeitpunkt RTE, ITV, sowie BBC. Bis zu diesem Zeitpunkt brachte jeder Sender seine eigene Zeitschrift mit seinem eigenen Programm heraus, an welchem jeder gemäß des damals geltenden United Kingdom Copyright Act und des Irish Copyright Act das Urheberrecht[119] besaß. Folglich waren Verbraucher, die einen Überblick über alle drei Sender haben wollten, dazu angehalten, alle drei Zeitschriften zu kaufen. RTE, ITP, die von ITV zur Vertreibung der Programmzeitschrift gegründete Gesellschaft, sowie BBC erwirkten gegen Magill eine einstweilige Verfügung, nachdem diese versucht hatte, die Programmzeitschrift ohne Lizenzen herauszubringen.[120] Magill wandte sich gegen die erwirkte einstweilige Verfügung mit einer Beschwerde an die Kommission.[121] Diese stellte fest, dass durch die

[118] Vgl. für weitere Zusammenfassungen *Götting*, JZ 1996, 307, 307; *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 479 ff.; *Kaestner*, Missbrauch von Immaterialgüterrechten, S. 47; *Mennicke*, ZHR 1996, 626 ff.; *Pilny*, GRUR Int. 1995, 954, 955.

[119] *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 481.

[120] Für den kompletten Sachverhalt vgl. EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 7 ff.

[121] Vgl. für eine schematische Darstellung des kompletten, also sowohl nationalen, wie auch europäischen Verfahrensgang *Kaestner*, Missbrauch von Immaterialgüterrechten, S. 271.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

einstweilige Verfügung gegen Art. 86 EWGV, also das Missbrauchsverbot, verstoßen wurde und ordnete eine Zwangslizenz an.[122] Die Entscheidung der Kommission wurde durch den EuG bestätigt.[123] Von den drei Inhabern der Urheberrechte wurde daraufhin vor dem EuGH beantragt, die Entscheidung der Kommission und des EuG aufzuheben.[124]

Der EuGH prüfte folglich, ob die Lizenzverweigerungen tatsächlich einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen und die Anordnung einer Zwangslizenz entsprechend angemessen ist. Zunächst stellte der EuGH fest, dass das grundsätzliche Innehaben eines Immaterialgüterrechtes an sich noch keine marktbeherrschende Stellung begründe. Doch da in diesem Fall die urheberrechtlich geschützten Grundinformationen, die einzige Informationsquelle darstellen, besaßen die Sender ein faktisches Monopol, welches sie in die Lage versetzte, einen wirksamen Wettbewerb auf dem Markt der Programmzeitschriften zu verhindern.[125] Bzgl. des Missbrauchs dieser Stellung stellte der EuGH fest, dass die an sich nicht missbräuchliche Ausübung eines Immaterialgüterrechts missbräuchlich sein könne, wenn „außergewöhnliche Umstände" hinzutreten würden.[126] Das Verhalten der drei marktbeherrschenden Unternehmen erfülle diese außergewöhnlichen Umstände: Einerseits verhinderten die Unternehmen ein neues Produkt, für welches es einen potentiellen Markt gebe, aber keinen tatsächlichen oder potentiellen Ersatz.[127] Zweitens sei dies auch nicht gerechtfertigt.[128] Und drittens sei durch das Verhalten der Unternehmen der Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt vollständig ausgeschlossen worden.[129]

Wie der EuGH später in den Urteilen *Bronner* und *IMS Health* präzisierte, müssen diese drei Voraussetzungen, Verhinderung eines neuen Produktes, ohne Rechtfertigung und Ausschluss jeden Wettbewerbs auf einem abgeleiteten Markt kumulativ vorliegen.[130] Da alle drei Voraussetzungen vorlagen, lägen außergewöhnliche Um-

---

[122] Kommission, Entscheidung vom 21. Dezember 1988, 89/205/EWG – *Magill TV Guide/ ITP, BBC und RTE.*

[123] EuG, Urteil vom 10. Juli 1991, Rs. T-69/89, Slg. 1991, II-485 – *RTE/Kommission.*

[124] EuGH, Urteil vom 6. 4. 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 15 ff.

[125] EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 46 f.

[126] EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 50.

[127] EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 52 ff.

[128] EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 55.

[129] EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 56.

[130] EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, I-7791 – *Bronner*, Rn. 40; EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 38.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

stände vor, und da auch der Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchtigt wurde, stellte die Weigerung einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar.[131]

bb) Lehre der außergewöhnlichen Umstände

Die außergewöhnlichen Umstände wurden in dem Verfahren zunächst von der Kommission aufgegriffen.[132] Danach bezog sich auch das EuG auf diese neu geschaffene Tatbestandsvoraussetzung und schließlich übernahm auch der EuGH diese Terminologie und füllte sie durch die oben genannten Voraussetzungen weiter aus.[133] Beachtenswert ist hierbei, dass Generalanwalt *Gulmann* in dem Verfahren vor dem EuGH der Auffassung war, dass das Verhalten der Rechteinhaber in diesem Fall kein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstelle.[134] Weiterhin lehnte GA *Gulmann* die außergewöhnlichen Umstände als Prüfstein für die Anordnung einer Zwangslizenz ab und plädierte stattdessen für eine Einzelfallprüfung, die im Vergleich zu den außergewöhnlichen Umständen der Kommission und des EuG restriktiver ausgestaltet sein sollte.[135]

Der EuGH entschied sich gegen die Anträge des Generalanwalts und setzte fest, dass eine Lizenzverweigerung unter außergewöhnlichen Umständen einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen kann. Auffallend an den einzelnen, eben genannten Voraussetzungen, die die außergewöhnlichen Umstände konstituieren, ist, dass die letzten beiden, also der Ausschluss vollständigen Wettbewerbes auf einem nachgelagerten Markt, der objektiv nicht gerechtfertigt ist, bereits in zwei anderen Fällen Voraussetzung für einen Kontrahierungszwangs waren.[136] Die Anforderung, dass ein neues Produkt verhindert wird, die sogenannte *new-product-rule*, hingegen war neu.

cc) Faktische Aufgabe der bisherigen begrifflich-schematischen Abgrenzung

Wie oben bereits angesprochen, gilt das *Magill*-Urteil als faktische Aufgabe der Lehre von Trennung von Bestand und Ausübung. Dies sah auch GA *Gulmann*, als er

---

[131] EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 57. Für die Ausführungen bzgl. der Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedsstaaten vgl. EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 59 ff.

[132] Kommission, Entscheidung vom 21. Dezember 1988, IV/31.851 – *Magill TV Guide/ITP, BBC, RTE*, 89/205/EWG, ABl. 1989, L 78, S. 43.

[133] Kommission, Entscheidung vom 21. Dezember 1988, 89/205/EWG, ABl. 1989, Nr. L 78, S. 43, Rn. 23; EuG, Urteil vom 10. Juli 1991, Rs. T-69/89, Slg. 1991, II-485, Rn. 71.

[134] Schlußanträge von Generalanwalt *Gulmann*, verbundene Rechtssachen C-241/91 P und C-242/91, veröffentlicht am 1. Juni 1994, EuGH Slg. I 1995, 748, 783.

[135] Schlußanträge von Generalanwalt *Gulmann*, verbundene Rechtssachen C-241/91 P und C-242/91, veröffentlicht am 1. Juni 1994, EuGH Slg. I 1995, 748, 760 ff.

[136] Dazu S. 54 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

dazu ausführte, dass „der Begriff des spezifischen Gegenstands gerade zum Ziel hat, die Befugnisse zu definieren, die von den Vorschriften des Vertrages unberührt bleiben müssen“[137], sodass es zu „Problemen“[138] kommt, wenn genau in diese Rechte, also im vorliegenden Fall das Recht auf Lizenzverweigerung, eingegriffen wird. Wenn nun jedoch genau dies vom EuGH durch die Anordnung einer Zwangslizenz getan wird, ist dies unvereinbar mit der der Trennung von Bestand und Ausübung und insbesondere mit der Lehre vom spezifischen Gegenstand.[139] *Heinemann* schlägt zwar vor, dass die Lehre von Bestand und Ausübung und vom spezifischen Gegenstand noch dann bemüht werden könnten, wenn die Voraussetzungen der Lehre im konkreten Fall nicht vorliegen würden, doch zeigt sich in einer solchen Anwendungsbegrenzung was seit dem *Magill*-Urteil von der Lehre zu halten ist: sie ist für das europäische Kartellrecht irrelevant geworden.[140]

dd) Magill als Übernahme der US-amerikanischen essential-facility-doctrine

Die *Magill*-Entscheidung wurde in der Folgezeit häufig als Beweis dafür herangezogen, dass der EuGH die US-amerikanische *essential-facility-doctrine* für das europäische Kartellrecht adaptiert hat und Immaterialgüterrechte als eine Art wesentliche Einrichtung einordnet.[141] Hauptgrund für diese Sichtweise ist eine Passage des Urteils, in welcher der EuGH ausführt, dass die urheberrechtlich geschützten Fernsehprogramme der Sender „die zwangsläufig die einzige Quelle für die Grundinformationen über die Programmplanung waren, die das unentbehrliche Ausgangsmaterial für die Herstellung eines wöchentlichen Fernsehprogrammführers bildeten“[142]. Damit seien sie definitionsgemäß essentielle Einrichtungen.[143]

---

[137] Schlußanträge von Generalanwalt *Gulmann*, verbundene Rechtssachen C-241/91 P und C-242/91, veröffentlicht am 1. Juni 1994, EuGH Slg. I 1995, 748, 760.

[138] Ebd.

[139] Wie oben ausgeführt, gehört die Lizenzverweigerung zum spezifischen Gegenstand eines Schutzrechtes und somit zum Bestand und entsprechend wäre europäisches Kartellrecht unanwendbar. Vgl. dazu auch *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 130; *Montag*, EuZW 1997, 71, 73.

[140] Vgl. dazu auch *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 492.

[141] *Beckmerhagen*, Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und europäischen Kartellrecht, S. 352; *Casper*, ZHR 2002, 685, 690 f.; *Deselaers*, EuZW 1995, 563 ff.; *Jorns*, Europäische Missbrauchsaufsicht über Immaterialgüterrechte, S. 200 f.; *Kempel*, Die Anwendung von Art. 102 AEUV auf geistiges Eigentum und Sacheigentum, S. 96 ff.; *Mennicke*, ZHR 1996, 626, 649 ff.; *Müller*, EuZW 1998, 232, 236 f.; *Schmidt*, ECLR 2002, 210, 216; *Schommer*, Die „essential facility“-Doktrin im Europäischen Wettbewerbsrecht, S. 143 sieht „Anhaltspunkte für die Anerkennung“; *Stapper*, Das essential facility Prinzip und seine Verwendung zur Öffnung immaterialgüterrechtlich geschützter de facto Standards für den Wettbewerb, S. 82 ff.; *Tränkle*, Die „essential facilities“-Doktrin im europäischen Wettbewerbsrecht, S. 74.

[142] EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 53.

[143] So bspw. *Pilny*, GRUR Int. 1995, 954, 956.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

(1) Grundlagen

Die *essential-facility-doctrine* stellt einen Unterfall des US-kartellrechtlichen Kontrahierungszwanges dar, der ursprünglich entwickelt wurde, um Unternehmen Zugang zu Infrastruktureinrichtungen zu ermöglichen, die nicht duplizierbar sind.[144] Die gemeinhin als *leading case* angesehene Rechtssache *United States v. Terminal Railroad Association*[145] lag, verkürzt, folgender Sachverhalt zugrunde: Die *Terminal Railroad Association* kontrollierte die einzige Eisenbahnbrücke im Umkreis von St. Louis, die über den Mississippi führte und damit faktisch den kompletten Eisenbahnverkehr durch St. Louis. Nachdem die Gesellschaft von einem Konsortium von Bahngesellschaften erworben, die alle nicht beteiligten Bahngesellschaften von der Benutzung der Brücke ausschlossen oder ihnen stark nachteilige Vertragskonditionen aufoktroyierten. Der *Supreme Court* ordnete daraufhin an, dass die nichtbeteiligten Mitbewerber in das Konsortium aufgenommen werden mussten. Weitere Beispiele für essentielle Einrichtungen, die vor dem *Supreme Court* verhandelt wurden, waren u. a. ein Netz von Korrespondenten für Zeitungen[146] oder das Monopol eines Kinobetreibers[147].

Für die Anwendbarkeit der *essential-facility-doctrine* müssen grundsätzlich fünf Voraussetzungen erfüllt sein:[148] (1.) Die streitgegenständliche Einrichtung ist in dem

---

[144] Für eine ausführliche Einführung und Auseinandersetzung mit der Geschichte, Entwicklung und Status quo der Rechtsfigur der *essential-facility-doctrine* vgl. bspw. *Beckmerhagen*, Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und europäischen Kartellrecht, S. 29 ff.; *Hohmann*, Die essential facility doctrine im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, S. 23 ff.; *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 93 ff.

[145] *United States v. Terminal Railroad Association*, 224 U.S. 383 (1912). Zur Diskussion, ob diese Entscheidung wirklich den *leading case* für die *essential facility-doctrine* darstellt, vgl. *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 94 m.w.N.

[146] *Associated Press v. United States*, 326 U.S. 1 (1945).

[147] *United States v. Griffith*, 334 U.S. 100 (1948). Für weitere Beispiele, deren bemerkenswerte Anzahl einen Eindruck über die Bandbreite des Anwendungsbereiches geben, vgl. *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 95, sowie *Hohmann*, Die essential facility doctrine im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, S. 36. Für eine Übersicht über die Entwicklung und den Anwendungsbereich der Rechtsprechung der Instanzgerichte vgl. *Beckmerhagen*, Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und europäischen Kartellrecht, S. 51 ff. Für eine kurze Zusammenfassung weiterer verschiedener Fälle vgl. *Glasl*, ECLR 1994, 306 ff.

[148] Die fünf Merkmale sind übernommen von *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 96, der dabei auf zwei Dinge hinweist: einerseits unterlagen die einzelnen Voraussetzungen in ihren Details immer wieder Änderungen. Zweitens beruht die Liste auf der sog. 4-Punkte-Prüfung des *Court of Appeals for the Seventh Circuit* in der Rechtssache *MCI Communication Corp v. AT & T Co.*, 708 f.2d 1081, 1132 (7th Cir. 1983), welche um den letzten Punkt, die fehlende objektive Rechtfertigung ergänzt wurde. Für eine grundsätzliche Zusammenfassung der Kritik an der *essential-facility-doctrine* vgl. *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 96 ff. Für eine detaillierte Besprechung der Voraussetzungen vgl. *Hohmann*, Die essential facility doctrine im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, S. 36 ff.; *Beckmerhagen*, Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und europäischen Kartellrecht, S. 51 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Sinne wesentlich, als dass sie entscheidend für das wettbewerbliche Überleben des Mitbewerbers ist und sie bezieht sich auf einen eigenständigen, abgrenzbaren Markt. (2.) Eine Duplizierbarkeit ist (faktisch) unmöglich. (3.) Der Mitbewerber wurde durch den Eigentümer vom Zugang ausgeschlossen. (4.) Der Gebrauch der Einrichtung durch den Mitbewerber würde den Eigentümer nicht wesentlich beeinträchtigen. (5.) Es besteht keine objektive Rechtfertigung für die Verweigerung.

Um diese US-amerikanische Doktrin für die *Magill*-Entscheidung fruchtbar zu machen, müssen denklogisch zwei Schritte gegangen werden. Zunächst muss die *essential-facility-doctrine* durch Gesetzgebung oder Richterrecht auf das europäische Wettbewerbsrecht übertragen worden sein, um im Anschluss Immaterialgüterrechte als wesentliche Einrichtungen zu qualifizieren, deren Zugangs- bzw. dann entsprechend deren Lizenzverweigerung kartellrechtswidrig ist.

(2) Adaption der essential-facility-doctrine für das europäische Kartellrecht

Ob die *essential-facility-doctrine* vom europäischen Wettbewerbsrecht übernommen wurde, ist trotz der Vielzahl an Buchtiteln und Aufsätzen, die dies suggerieren[149], bis heute umstritten.[150] Weder das EuG noch der EuGH haben in ihren Urteilen bisher explizit auf die Doktrin verwiesen.[151] Im Gegensatz zu dem Schweigen der Gerichte stehen drei sogenannte Hafen-Entscheidungen der Kommission aus den Jahren 1992/93, in denen die Kommission ausdrücklich darauf abstellt, dass sich bei den in Frage stehenden Häfen um „wesentliche Einrichtungen" handelt.[152] In diesen Hafen-Fällen ging es darum, dass die diejenigen Schifffahrtsbetreiber, die zugleich auch Hafenbetreiber waren, ihren Mitkonkurrenten den Zugang zum Hafen verweigerten. Der Zugang zum Hafen wiederum war essentiell auf dem dahintergelegenen Markt tätig zu werden. Der Hafen fungierte also als Marktzutrittsschranke. Die Kommission entschied, dass „ein Unternehmen in be-

[149] Vgl. für Monographien beispielsweise. *Hohmann*, Die essential facility doctrine im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen; *Beckmerhagen*, Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und europäischen Kartellrecht; *Schommer*, Die „essential facility"-Doktrin im Europäischen Wettbewerbsrecht; beispielhaft seien hier für die Aufsätze *Simon*, IIC 2005, 401 „How Does ‚Essential Function' Doctrine Drive European Trade Mark Law?" oder *Müller*, EuZW 1998, 232: „Die ‚Essential Facilities'-Doktrin im Europäischen Kartellrecht" erwähnt.

[150] Davon ausgenommen sind ausdrücklich die Fälle, in denen staatliche oder halbstaatliche Monopole dereguliert wurden und der Zugang zu diesen Netzen dann privaten Monopolen geöffnet werden musste, vgl. dazu *Mestmäcker/Schweitzer*, Europäisches Wettbewerbsrecht, § 19, VI., Rn. 52 m.w.N.

[151] *Schmidt*, Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, S. 153; *Mennicke*, ZHR 1996, 626, 649.

[152] Die erste Entscheidung „*Sealink I*" wurde nicht im Amtsblatt veröffentlicht, sondern ist lediglich im EG-Bulletin Nr. 6 1992, Rn. 1.3.30 zu finden; des Weiteren Kommission, ABl. L 15 v. 18. Januar 1994, S. 8 – *Sealink II* und Kommission, ABl. L 55 v. 26. Februar 1994, S. 52 – *Hafen von Rodby.* Die Einordnung der drei Hafen-Fälle als Adaption der *essential-facility-doctrine* scheint unbestritten zu sein, vgl. *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 332 und *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 503.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

herrschender Stellung seine beherrschende Stellung [missbraucht], wenn es eine wichtige Anlage besitzt oder verwaltet und selbst nutzt, d. h. eine Anlage oder eine Infrastruktur, ohne die seine Wettbewerber ihren Kunden keine Dienstleistungen anbieten können, und wenn es seinen Wettbewerbern den Zugang zu dieser Anlage verweigert."[153] Diese Fälle erfüllen alle oben genannten Voraussetzungen der *essential-facility-doctrine:*

Die Infrastruktureinrichtung ist wesentlich, in dem Sinne, dass ohne ihre Benutzung eine Marktteilnahme unmöglich ist; ihre Duplizierung ist (wirtschaftlich) unzumutbar; der Zugang ist für den Eigentümer, der die Verweigerung zu verantworten hat, hingegen zumutbar und es mangelt an einer objektiven Rechtfertigung.

Nachdem sich die Gerichte, wie erwähnt, jedoch weigerten die Ausdrucksweise „wesentliche Einrichtung" zu übernehmen, übte auch die Kommission Zurückhaltung.[154] Der EuGH selbst wählte in seinem Urteil, in denen über die Missbräuchlichkeit von Zugangsverweigerungen gestritten wurde, andere Formulierungen.[155] Die europäischen *leading cases*, die von vielen Autoren als Belege für die, wenn nicht sprachliche, dann jedoch faktische Übernahme der *essential-facility-doctrine* durch den EuGH angeführt werden, sind: *Commercial Solvents*, *Télémarketing* und *Bronner.*[156] Auf die Entscheidung *Bronner* wird weiter unten eingegangen, da sie auch als Weiterentwicklung der in *Magill* formulierten Voraussetzungen gilt. Die Fälle *Commercial Solvents* und *Télémarketing* wurden vor den Hafen-Fällen der Kommission entschieden.

In den Fällen *Commercial Solvents*[157] und *Télémarketing*[158] beschäftigte sich der EuGH mit „Abhängigkeitsverhältnissen"[159] in unterschiedlichen Szenarien. Im Fall *Commercial Solvents* war ein Arzneimittelhersteller abhängig von einem Rohstoffhändler, im Fall *Télémarketing* eine Fernsehverkaufsagentur von einem Fern-

---

[153] Kommission, ABl. L 55 v. 26. Februar 1994, S. 52 – *Hafen von Rodby*, Rn. 12.

[154] *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 170.

[155] Der EuGH umschreibt in den Fällen, die gemeinhin als Beleg für die Übernahme der *essential-facility-doctrine* herangezogen werden, den Begriff „wesentliche Einrichtung" beispielsweise mit „unverzichtbarem Zugang", vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, I-7791 – *Bronner*, Rn. 46.

[156] So *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 106 ff.; ausschließlich für *Bronner: Beckmerhagen*, Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und europäischen Kartellrecht, S. 257 ff.; *Schommer*, Die „essential facility"-Doktrin im Europäischen Wettbewerbsrecht, S. 169 ff.; *Tränkle*, Die „essential facilities"-Doktrin im europäischen Wettbewerbsrecht, S. 64 ff. Auf die Urteile *Commercial Solvents* und *Télémarketing* nahm die Kommission in ihren Hafen-Fällen Bezug, vgl. Kommission, ABl. L 15 v. 18. Januar 1994, S. 8 – *Sealink II*, Fn. 6.

[157] EuGH, Urteil vom 06. März 1973, verb. Rs. C-6 und 7/73 – *Commercial Solvents.*

[158] EuGH, Urteil vom 03. Oktober 1985, Rs. 311/84 – *Télémarketing.*

[159] *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 504.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

sehsender.[160] Die Abhängigkeitsverhältnisse ließen sich in beiden Fällen darauf zurückführen, dass ein Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung auf einem Markt, gerade diese Stellung dazu ausnutzen konnte zu entscheiden, wer auf dem nachgelagerten Markt tätig werden kann. Im Fall *Commercial Solvents* konnte ein Arzneimittelhersteller ohne die von der *Commercial Solvents Corporation* produzierten Rohstoffe, keine Arzneimittel herstellen. Die marktbeherrschende Stellung auf dem vorgelagerten Markt der Rohstofferzeugung führte folglich zu der Möglichkeit bestimmen zu können, wer auf dem nachgelagerten Markt der Arzneimittelherstellung teilnehmen darf.[161] Dasselbe Prinzip lag dem Fall *Télémarketing* zugrunde: der Fernsehsender RTL besaß damals eine „führende" Stellung für den Fernsehmarkt im französisch-sprachigen Teil der Benelux-Staaten. Diese Stellung brachte RTL in die Lage auch darüber zu bestimmen, wer auf dem nachgelagerten Fernsehwerbemarkt teilnimmt.[162]

In *Commercial Solvents* wurde nun die Lieferung mit den notwendigen Rohstoffen verweigert, RTL traf hingegen eine Maßnahme, die der EuGH einer Geschäftsverweigerung gleichstellte. Der EuGH führte nun aus, dass „es einen Mißbrauch im Sinne von Artikel 86 [heute: Art. 102 AEUV] darstellt, wenn ein Unternehmen, das auf einem bestimmten Markt eine beherrschende Stellung innehat, sich oder einem zur selben Gruppe gehörenden Unternehmen ohne objektives Bedürfnis eine Hilfstätigkeit vorbehält, die von einem dritten Unternehmen im Rahmen seiner Tätigkeit auf einem benachbarten, aber getrennten Markt ausgeübt werden könnte, so daß jeglicher Wettbewerb seitens dieses Unternehmens ausgeschaltet zu werden droht"[163].

Laut EuGH kann also eine Zugangsverweigerung zu einer Einrichtung durch ein marktbeherrschendes Unternehmen unter folgenden drei Voraussetzungen missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV sein. Erstens muss der Zugang für die Ausübung der Tätigkeit des Wettbewerbers in dem Sinne unentbehrlich sein, dass kein tatsächlicher oder potentieller Ersatz besteht. Zweitens muss die Zugangsverweigerung dazu geeignet sein, jeglichen Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt

[160] Für eine kurze Zusammenfassung der Sachverhalte und der Entscheidungen vgl. beispielsweise *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 106 ff.

[161] EuGH, Urteil vom 06. März 1973, verb. Rs. C-6 und 7/73 – *Commercial Solvents*, Rn. 22.

[162] EuGH, Urteil vom 03. Oktober 1985, Rs. 311/84 – *Télémarketing*, Rn. 26.

[163] EuGH, Urteil vom 03. Oktober 1985, Rs. 311/84 – *Télémarketing*, Rn. 27. Die Formulierung in *Commercial Solvents* liest sich sehr ähnlich: „[…] ein Unternehmen [misbraucht] seine marktbeherrschende Stellung im Sinne des Artikels 86, wenn es eine beherrschende Stellung auf dem Markt für Rohstoffe hat und sich in der Absicht, sich den Rohstoff für die Herstellung seiner eigenen Derivate vorzubehalten, weigert, einen Kunden, der seinerseits Hersteller dieser Derivate ist, zu beliefern, auch auf die Gefahr hin, jeglichen Wettbewerb durch diesen Kunden auszuschalten", EuGH, Urteil vom 06. März 1973, verb. Rs. C-6 und 7/73 – *Commercial Solvents*, Rn. 25.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

auszuschalten. Und drittens darf keine objektive Rechtfertigung für die Zugangsverweigerung bestehen.[164]

Grundsätzlich stellt die Geschäftsverweigerung das Recht eines jeden, auch eines marktbeherrschenden Unternehmens, dar. Da die Anordnung eines Kontrahierungszwanges häufig diametral zu den wirtschaftlichen Interessen des marktbeherrschenden Unternehmens steht, kann eine solche Pflicht nur im Ausnahmefall unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls begründet werden.[165] Der EuGH hat mit den drei Umständen ein abstraktes Szenario beschrieben, in welchem ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit ausnahmsweise doch einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt, sodass ein Kontrahierungszwang angeordnet werden muss. Das abstrakte Szenario ist, genauso wie bei der *essential-facility-doctrine* dadurch gekennzeichnet, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen seine Marktmacht auf benachbarte Märkte ausdehnt, auf denen es noch keine marktbeherrschende Stellung besitzt.[166] Damit fallen die Sachverhaltskonstellationen unter einen Marktstrukturmissbrauch, wobei die Geschäftsverweigerung das missbräuchliche Verhalten darstellt.

Zusammenfassend lässt sich nicht feststellen, ob die durch den EuGH entwickelte Rechtsprechung zum Zugang zu Infrastruktur- und anderen Einrichtungen eine Adaption der US-amerikanischen *essential-facility-doctrine* ist. Die Nomenklatur des EuGH spricht dafür, dass es ihm gerade darauf ankam sich zu distanzieren. Auf der anderen Seite weisen die vom EuGH formulierten Voraussetzungen hohe Ähnlichkeit mit den Voraussetzungen auf, die der 7th District Court 1983 aufgestellt hat. Bei der ähnlichen Lesart der Voraussetzungen hören die Gemeinsamkeiten jedoch auf: die US-amerikanische *essential-facility-doctrine* ist wie erwähnt eine Fallgruppe des Section 2 *Sherman Act*, die europäische *essential-facility-doctrine* hingegen wäre eine Fallgruppe von Art. 102 AEUV. Section 2 *Sherman Act* beinhaltet ein grundsätzliches Monopolisierungsverbot[167], Art. 102 AEUV wiederum lässt (auch) Monopolstellungen gerade zu, verboten ist lediglich ein Missbrauch dieser Stellung. Damit ist die US-amerikanische *essential-facility-doctrine* eine Fallgruppe eines Verbotes, das es so in Europa überhaupt nicht gibt.[168] Der Grund dafür sind zwei gänzlich verschiedene Ansatzpunkte den Wettbewerb zu schützen: Während das US-amerikanische *antitrust*-Recht als quasi „Strukturkontrolle"[169] prüft, ob und wie ein Unternehmen eine Monopolstellung erreicht hat und dieses dann verbietet, greift das

[164] EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, I-7791 – *Bronner*, Rn. 41.

[165] Vgl. nur *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 320.

[166] *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 506.

[167] So liest die ursprüngliche Fassung von 1890: „Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony".

[168] *Schommer*, Die „essential facility"-Doktrin im Europäischen Wettbewerbsrecht, S. 244.

[169] *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 101.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

europäische Kartellrecht später als „Verhaltenskontrolle“[170] ein und prüft, ob und wie jemand seine Stellung gegebenenfalls missbraucht. Hinzu stößt der Umstand, dass sich der U.S. Supreme Court im Jahr 2004 in seinem Urteil *Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trink, LLP*[171] von der *essential-facility-doctrine* distanziert hat.[172]

Folglich kann von einer Übernahme der US-amerikanischen *essential-facility-doctrine* nicht gesprochen werden, auch wenn die Ähnlichkeit der Voraussetzungen und der Szenarien, die verhindert werden sollen dafür streitet, dass sich die Europäer vom US-amerikanischen Antitrust-Recht haben inspirieren lassen und die Doktrin als Fallgruppe der missbräuchlichen Geschäftsverweigerung „adaptiert“ haben.[173]

(3) Anwendung auf Immaterialgüter in Europa

Wie bereits festgestellt, handelt es sich bei der *essential-facility-doctrine* eher um die Bezeichnung einer bestimmten Untergruppe der Fallgruppe der missbräuchlichen Geschäftsverweigerung, als um ein Rechtsinstitut. Dies hindert jedoch nicht daran die Frage zu stellen, ob auch Lizenzverweigerung an Immaterialgüterrechten unter diese phänomenologische Gruppe gefasst werden können, sodass unter denselben, vom EuGH aufgestellten Voraussetzungen ein Kontrahierungszwangs angeordnet werden könnte.[174] Zentral für die Beantwortung der Frage, ob man die Doktrin auch auf Immaterialgüterrechte anwenden kann, ist die Vergleichbarkeit von wesentlichen physischen Einrichtungen und Immaterialgüterrechten in ihrer Möglichkeit Zugang zu nachgelagerten Märkten für potentielle Wettbewerber zu beschränken, und damit die Unverfälschtheit des Wettbewerbs zu gefährden.[175]

---

[170] Ebd.

[171] *Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trink, LLP* 540 U.S. 398 (2004). Im Folgenden abgekürzt als *Trinko.*

[172] Im *Trinko*-Urteil setzte sich der Supreme eingehend mit der *essential-facility-doctrine* und den innovationsökonomischen Aspekten eines Kontrahierungszwanges auseinander. Dabei stellte der Supreme Court fest, dass er weder beabsichtige die *essential-facility-doctrine* explizit anzuerkennen, noch diese zu verwerfen. Weiterhin plädierte der Supreme Court im Ergebnis für eine restriktive Anwendung von Kontrahierungszwängen, da deren Nutzen für die Wettbewerbsförderung umstritten seien. Vgl. für ausführliche Darstellungen und Besprechungen des Urteils beispielsweise *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 498 ff.; *Bechtold*, Die Kontrolle von Sekundärmärkten, S. 54 f., 100 ff.; *Drexl*, IIC 2004, 788 ff.; *Fleischer*, Die Dynamik des Wettbewerbsschutzes im US-amerikanischen, europäischen und australischen Kartellrecht, S. 177 ff.; *Heinemann*, GRUR 2006, 705, 706; *Lao*, Antitrust Law Journal 73 (2005), 171 ff.; *Merveldt*, GRUR Int., 678 ff. jeweils m.w.N.

[173] So auch im Ergebnis *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 331; *Eilmansberger/Bien*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 462 ff.

[174] Interessanterweise nur in Europa, in den USA wird gegenüber kartellrechtlichen Zwangslizenzen starke Zurückhaltung geübt, vgl. dazu *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 444 ff.

[175] Ähnlich *Heinemann*, wenn er schreibt, dass „es sinnvoll [erscheint], nicht auf die Körperlichkeit der Einrichtung abzustellen, sondern auf die Wettbewerbsbeziehungen der

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Dies ist mit physischen Einrichtungen, aber unter gewissen Umständen auch mit gewerblichen Schutzrechten möglich: Wie bereits erwähnt geht der EuGH davon aus, mittlerweile in ständiger Rechtsprechung[176], dass ein Immaterialgüterrecht an sich keine marktbeherrschende Stellung begründet, sondern dass eine solche Stellung allenfalls eine Folge sein kann, die jedoch gesondert festgestellt werden muss. Der Grund dafür liegt, wie oben bereits beschrieben, darin, dass der Imitationswettbewerb zwar durch das Schutzrecht ausgeschlossen wird, den Wettbewerbern jedoch immer noch der Substitutionswettbewerb offensteht.[177] Diese Konzeption überschneidet sich häufig auch mit der Trennung von Technologie- und Produktmarkt, wobei nicht bei allen gewerblichen Schutzrechten immer beide Markttypen vorliegen.[178]

So ist es zum Beispiel möglich, dass eine bestimmte technische Lehre die Herstellung eines bestimmten Wirkstoffes für ein Arzneimittel patentrechtlich schützt, es jedoch auch andere technische Möglichkeiten gibt, den für das Arzneimittel notwendigen Wirkstoff herzustellen. In diesem Fall würde durch das Patent zwar eine marktbeherrschende Stellung für den Technologie- bzw. den Lizenzierungsmarkt bestehen, auf dem entscheidenden Markt, hier dem Arzneimittelproduktmarkt, würde das Patent jedoch gerade keine marktbeherrschende Stellung für den Inhaber begründen, da die Mitbewerber durch Substitution auf dem nachgelagerten Produktmarkt teilnehmen können.[179] Der Imitationswettbewerb, also das bloße Duplizieren der technischen Lehre, ist durch das Patent ausgeschlossen und der Inhaber hat verschiedene rechtliche Möglichkeiten gegen eine Verletzung vorzugehen. Der Substitutions- oder Innovationswettbewerb hingegen, also die Herstellung des Wirkstoffes auf anderem Wege ist gerade nicht ausgeschlossen, sondern wird im Gegenteil gerade gefördert.[180]

---

beteiligten Unternehmen“, *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 510 f.

[176] Vgl. nur EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 46.

[177] Oben S. 38 ff.

[178] Vgl. dazu *Ullrich/Heinemann*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR B, Art. 101 AEUV, Rn. 39 und Art. 102 AEUV, Rn. 46.

[179] Eigentlich muss die möglicherweise missbräuchliche Verhaltensweise auf dem Markt getätigt werden, der beherrscht wird. Dies ist bei Schutzrechten offensichtlich häufig nicht der Fall, da die missbräuchliche Verhaltensweise, die Geschäftsverweigerung für den nachgelagerten Markt gilt und der Schutzrechtsinhaber eine marktbeherrschende Stellung auf dem Technologiemarkt innehat. Jedoch stellte der EuGH in einem Urteil vom 14. November 1996, Rs. C-33/94 P, Slg. 1996, I-5951 – *Tetra Pak II*, Rn. 27 ff. fest, dass es ausreichend sei, wenn ein enger Zusammenhang zwischen dem beherrschten Markt und dem Markt, der durch das Verhalten betroffen wird, besteht. Dies ist regelmäßig beim Technologie- und Produktmarkt der Fall, vgl. dazu *Heutz*, Das Spannungsverhältnis zwischen den Immaterialgüterrechten und der kartellrechtlichen Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen, S. 135 ff.

[180] *Ullrich/Heinemann*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR B, Art. 102 AEUV, Rn. 42. Für eine ausführliche ökonomische Betrachtung von Immaterialgüterrechten und deren Förderung des Innovationswettbewerbes, vgl. *Apel*, Die kar-

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Es sind jedoch auch Konstellationen möglich, in denen Schutzrechte ihren Inhabern eine marktbeherrschende Stellung einräumen und die auch, wie für die *essential-facility-doctrine* gefordert, die Inhaber in die Lage versetzen, Mitbewerbern den Zugang zum nachgelagerten Markt zu verschließen und damit den gleichen Effekt wie eine wesentliche Infrastruktureinrichtung haben. Ein solcher Ausschluss von sogenannter Substitutionskonkurrenz kann beispielsweise bei *de-jure-* oder *de-facto*-Standards auftreten.[181] Daneben liegt die Konstellation auch vor, wenn der Lizenz- und der Produktmarkt identisch sind, so wie dies bei *Magill* beispielsweise der Fall war: Die urheberrechtlich geschützten Informationen waren gerade das Produkt bzw. ein Teil davon, das auf dem Produktmarkt angeboten werden sollte. Entsprechend hatte derjenige der bzgl. der Information eine Monopolstellung innehatte, auch die Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen, wer an dem nachgelagerten Markt teilnimmt. In diesem Sinne können Immaterialgüterrechte wesentlich in dem Sinne sein, als dass ihre Benutzung eine Teilnahme an einem nachgelagerten Markt nicht möglich ist und eine Duplizierbarkeit ausgeschlossen ist. Da die Wirkung von Immaterialgüterrechten unter Umständen der Wirkung von wesentlichen Einrichtungen auf verbundene, nachgelagerte Märkte ähnlich sein kann, erscheint es zumindest nicht ausgeschlossen, die Wertungen der *essential-facility-doctrine* als Unterfallgruppe der missbräuchlichen Geschäftsverweigerung auch auf Immaterialgüterrechte anzuwenden. Der EuGH tat dies jedoch mit dem Zusatz, der sogenannten *new-product-rule*. Diese zusätzliche Voraussetzung sollte sicherstellen, dass durch das Schutzrecht nicht nur der Imitations- sondern auch der Innovationswettbewerb ausgeschlossen ist.[182]

(4) Zwischenergebnis

Es bleibt festzuhalten, dass die Rechtsprechung des EuGH zur Kartellrechtswidrigkeit von Geschäftsverweigerungen der (früheren) US-amerikanischen *essential-facility-doctrine* ähnelt. Diese Unterfallgruppe der Geschäftsverweigerung wendet der EuGH auch auf Lizenzverweigerungen an, mit der zusätzlichen Voraussetzung der *new-product-rule*. Darüber hinaus lassen sich jedoch keine weiteren Erkenntnisse bzgl. der Frage, unter welchen Bedingungen kartellrechtlichen Zwangslizenzen angeordnet werden sollen, ziehen.[183] Entsprechendes gilt für die Frage, ob im *Magill*-Urteil eine Übernahme der *essential-facility-doctrine* zu sehen ist.

---

tellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 139 ff. Dazu auch bereits S. 33 ff.

[181] Zum Ganzen vgl. Kapitel C.

[182] Ausführlich zur *new-product-rule* S. 101 ff.

[183] So auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 346 f.; *Hötte*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, S. 53.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

ee) Bedeutung des Urteils

Auch, wenn man davon absieht die Frage zu beantworten, ob das Urteil für die Übernahme der *essential-facility-doctrine* ins europäische Lizenzkartellrecht steht, stellte es einen „Meilenstein“[184] dar, da es die faktische Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung zum Verhältnis von Kartell- zu Immaterialgüterrecht enthält:[185] In der Folge wurde das Urteil als „eine der wichtigsten Entscheidungen des Gerichtshofs der vergangenen Jahre und sicher die herausragende Entscheidung der jüngsten Zeit zu Art. 86 EGVW“[186] bezeichnet und von mehreren Dutzend Praktikern und Wissenschaftlern aus ganz Europa kommentiert und analysiert.[187]

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass, wie oben bereits erwähnt, die Lehre der Trennung von Ausübung und Bestand bzw. vom spezifischen Gegenstand geschaffen wurden, um die Kompetenzen des Gemeinschaftsgerichts zu definieren. Durch die *Magill*-Entscheidung wurde jedoch genau diese Trennlinie, die gleichsam das Verhältnis der beiden Rechtsgebiete regeln sollte, zu Lasten des Immaterialgüterrechtes durchbrochen.[188] In der Folge gab es innerhalb des europäischen Schrifttums Uneinigkeiten ob der Tragweite des Urteils. Konkret wurde gefragt, ob das *Magill*-Urteil einen „Ausreißer“ darstelle, der lediglich eine Korrektur des ausufernden irischen Urheberrechts sei.[189] So war beispielsweise zu lesen, dass „[z]u diesen außergewöhnlichen Umständen […] in dem ‚Magill‘-Fall sicher zu rechnen [ist], daß das törichte ‚Urheberrecht‘ an Programminformationen“[190] in Ländern wie Irland besteht. Das Urteil des EuGH soll folglich damit lediglich den Zweck gehabt haben, „ein als störend empfundenes Urheberrecht an Programmvorschauen zu beseitigen“[191]. Die Diskussion, ob es sich bei dem Urteil, wie behauptet, nur um einen einmaligen Ausrutscher handelt, mit welchem sich der EuGH mithilfe des Kartellrechts des Urheberrechts an Fernsehprogrammen entledigen wollte, sollte in den darauffolgenden Jahren obsolet werden, da die folgenden Urteile bestätigten, dass

---

[184] *Ullrich/Heinemann*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR B, Art. 102 AEUV, Rn. 58.

[185] *Schmidt*, Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, S. 22; ausführlich auch *Götting*, JZ 1996, 307, 307 ff.

[186] *Montag*, EuZW 1997, 71, 71.

[187] Siehe für eine komplette Auflistung aller Aufsätze und Zusammenfassungen bis 2002 *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 479, Fn. 1133.

[188] Zur weiteren, rechtsdogmatischen Bedeutung des Urteils *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 494; die Diskussion, ob die Entscheidung lediglich eine Korrektur des weitgefassten, irischen Urheberrechts sei, wurde wiederum durch die Entscheidung *IMS Health* geklärt. Dazu auch *Götting*, JZ 1996, 307, 310, der konstatiert, der EuGH habe sich mit dem Urteil in krassen Widerspruch zur Lehre des spezifischen Gegenstandes gesetzt, sodass man sich an ein Glasperlenspielen erinnert fühle.

[189] Vgl. für eine ausführliche Darstellung des Streites *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 484 ff. und *Mennicke*, ZHR 1996, 626, 635 ff.

[190] *Cohen Jehoram/Mortelmans*, GRUR Int. 1997, 11, 12.

[191] *Doutrelepont*, GRUR Int. 1994, 302, 307.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

die kartellrechtliche Zwangslizenz nicht nur für das irische Urheberrecht geschaffen wurde, sondern auch für Patente gilt.

Somit bleibt festzuhalten, dass dem *Magill*-Urteil aufgrund mehrerer Faktoren herausragende Bedeutung zukommt: 30 Jahre nachdem der EuGH in *Consten und Grundig* festgestellt hatte, dass die Ausübung eines Immaterialgüterrechtes kartellrechtswidrig sein kann, wurde aufgrund der Ausübung eines Rechts aus einem Schutzrecht eine Zwangslizenz angeordnet. Und schließlich wurde mit den außergewöhnlichen Umständen die Lehre von der Trennung von Bestand und Ausübung faktisch aufgegeben und der Grundstein für eine bis heute andauernde, neue ständige Rechtsprechung gelegt.

b) Präzisierungen und Abänderungen der außergewöhnlichen Umstände – Tiercé Ladbroke, Bronner, IMS Health und Microsoft

Mit dem *Magill*-Urteil führte der EuGH als neue Tatbestandsvoraussetzungen die sog. außergewöhnlichen Umstände ein. In der Folge kam es zu vielen Anschlussfragen und -problematiken bzgl. der Auslegung und Bedeutung dieser Umstände, die durch mehrere Urteile des EuG und des EuGH in den folgenden Jahren beantwortet wurden. Anfangs wurden hauptsächlich grundsätzliche Fragen beantwortet, wie die Frage, ob die *Magill*-Voraussetzungen alternativ oder kumulativ vorliegen müssen, in den späteren Jahren beschäftigten sich das EuG und der EuGH mit der inhaltlichen Präzisierung bzw. mitunter auch Abänderung der Voraussetzungen der außergewöhnlichen Umstände.

aa) Tiercé Ladbroke

Im Urteil *Tiercé Ladbroke*[192] beschäftigte sich das EuG einerseits mit dem relevanten Markt, zu dem der Zugang verschlossen wird[193], andererseits folgten Ausführungen zu den Anforderungen an den Missbrauch[194].

Der Sachverhalt stellte sich verkürzt so dar, dass einem belgischen Wettanbieter, Tiercé Ladbroke[195], Lizenzen für die Übertragung von französischen Pferderennen von den Rechteinhabern verweigert wurden.[196] Streitig war unter anderem, ob diese Lizenzverweigerung kartellrechtswidrig war. Das EuG lehnte dies ab, präzisierte jedoch in dem Urteil verschiedene Aspekte der *Magill*-Rechtsprechung. So führte

[192] EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, II-923 – *Tiercé Ladbroke.*

[193] EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, II-923 – *Tiercé Ladbroke*, Rn. 58 – 108.

[194] EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, II-923 – *Tiercé Ladbroke*, Rn. 112 – 134.

[195] Im Folgenden mit „Ladbroke“ abgekürzt.

[196] Vgl. für den vollständigen Sachverhalt EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, II-923 – *Tiercé Ladbroke*, Rn. 1 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

das EuG aus, dass es bei der *Magill*-Rechtsprechung darauf ankomme, dass der Lizenzsucher auf dem Markt tätig werden will, für welchen die Lizenz eine Marktzutrittsschranke darstellt.[197] Auf den vorliegenden Fall angewendet bedeutet dies, dass es Ladbroke darauf hätte ankommen müssen, auf dem Markt der Übertragung tätig zu werden und nicht „nur" auf dem Markt der Pferdewetten. Des Weiteren führte das EuG aus, dass selbst wenn in diesem Fall Ladbroke auf dem „Hauptmarkt" hätte tätig werden wollen, die Lizenzverweigerung trotzdem nicht missbräuchlich gewesen wäre. Dies sei darin begründet, dass eine Weigerung nur dann missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV sei, wenn sie für die Ausübung der in Rede stehenden Tätigkeit wesentlich sei, so dass es keinen tatsächlichen oder potentiellen Ersatz für sie gäbe.[198] Gemeint ist damit, dass es für Ladbroke auch ohne Bild- oder Tonübertragung möglich gewesen ist, Pferdewetten anzubieten.

Mit dieser Voraussetzung einer Unerlässlichkeit fügte das EuG den außergewöhnlichen Umständen nach *Magill*, die bis dahin aus der Verhinderung eines neuen Produktes, dem vollständigen Ausschluss von Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt, sowie Fehlen einer objektiven Rechtfertigung für die Weigerung bestanden, eine neue hinzu.[199] Dabei ging das EuG jedoch, wie sich später herausstellte, fälschlicherweise davon aus, dass es ausreiche, wenn die Voraussetzungen alternativ vorlägen.[200]

bb) Bronner

Das Urteil des EuGH im Fall *Bronner*[201] betrifft zwar keine Immaterialgüterrechte, sondern den Zugang zu einem Hauszustellungssystem für Presseerzeugnisse, doch präzisiert der EuGH die Voraussetzungen des *Magill*-Urteils weiter.

Im *Magill*-Fall war es der Firma Magill ohne Lizenz für ein Urheberrecht nicht möglich, auf dem Markt für Fernsehprogrammzeitschriften tätig zu werden. Im Fall *Bronner* wurde der Zugang zu dem einzigen landesweiten Hauszustellungssystem für Zeitungen verweigert. Dieses System garantierte, dass die Presseerzeugnisse morgens pünktlich geliefert wurden.[202] Der Zeitungsverlag Bronner begehrte Zugang

---

[197] EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, II-923 – *Tiercé Ladbroke*, Rn. 130.

[198] EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, II-923 – *Tiercé Ladbroke*, Rn. 131.

[199] So auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 319; *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 132.

[200] EuG, Urteil vom 12. Juni 1997, Rs. T-504/93, Slg. 1997, II-923 – *Tiercé Ladbroke*, Rn. 131. Dass die Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen stellte der EuGH in dem Urteil *IMS Health* fest. Dazu auch *Wirtz/Holzhäuser*, WRP 2004, 683, 686; *Thyri*, WuW 2005, 388, 391.

[201] EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, I-7791 – *Bronner.*

[202] EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, I-7791 – *Bronner*, Rn. 40.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

zu diesem System, da beispielsweise eine Postzustellung lediglich eine Zustellung am späten Vormittag ermöglichte.[203]

Der EuGH erwog zunächst theoretisch die Möglichkeit, die Voraussetzungen der *Magill*-Entscheidung auch auf Sacheigentumsrechte anzuwenden. Dabei fasste er noch einmal die außergewöhnlichen Umstände zusammen, die eine Lizenzverweigerung an einem Immaterialgüterrecht missbräuchlich werden lassen: Zunächst muss der Lizenzierung für die Ausübung der betroffenen Tätigkeit in dem Sinne unentbehrlich sein, dass die Ausübung ohne die Lizenz unmöglich ist.[204] Hinzu kommt die sog. *new-product-rule*, also dass durch die Weigerung das Auftreten eines neuen Erzeugnisses, nach dem potentielle oder tatsächliche Nachfrage besteht, verhindert wird.[205] Die Weigerung darf auch nicht sachlich gerechtfertigt sein und sie muss weiterhin dazu geeignet, jeglichen Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt auszuschließen.[206]

Der EuGH sah in der Weigerung im Fall *Bronner* keinen Missbrauch, da, selbst wenn die *Magill*-Voraussetzungen anwendbar wären, es dem Zeitungsverlag möglich gewesen wäre, ein eigenes Zustellungssystem zu errichten.[207] Ein Zugang zu dem Zustellungssystem wäre also nicht unentbehrlich für die Ausübung der Tätigkeit gewesen. Der EuGH präzisierte weiter, dass die Nutzung nur dann unentbehrlich ist, falls technische, rechtliche oder wirtschaftliche Hindernisse bestehen, die dazu führen, dass die Duplizierung der Einrichtung unmöglich gemacht oder unzumutbar erschwert wird.[208] Diese vom EuGH formulierten Anforderungen an die Zumutbarkeit waren offensichtlich sehr hoch, sodass darin ein Versuch des EuGH gesehen wurde, der zunehmenden Klagen auf kartellrechtlichen Zugang zu Einrichtungen Herr zu werden.[209] Des Weiteren fachte das Gedankenspiel des EuGH, die *Magill*-Voraussetzungen auf physische Einrichtungen zu übertragen, wiederum die Diskussion an, ob darin ein Beleg für die Übernahme der *essential-facility-doctrine* zu sehen sei.[210]

---

[203] EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, I-7791 – *Bronner*, Rn. 8.

[204] EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, I-7791 – *Bronner*, Rn. 40.

[205] Ebd.

[206] Ebd.

[207] EuGH, Urteil vom 12. Juni 1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998, I-7791 – *Bronner*, Rn. 44.

[208] Ebd.

[209] *Scherer*, MMR 1999, 315, 318.

[210] Vgl. für Autoren, die in dem Urteil einen Beleg für die Übernahme sahen, *Ehle*, EuZW 1999, 89: „stillschweigende Billigung der Doktrin"; *Hohmann*, Die essential facility doctrine im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, S. 62: „ist die faktische Übernahme der essential facility doctrine in das europäische Recht […] zu erkennen"; *Casper*, ZHR 2002, 685, 691: „Damit ist – zumindest mittelbar – die essential-facilities-Doktrin anerkannt worden". A.A.: *Lampert*, NJW 1999, 2235: „erneute Weigerung des EuGH, die essential facilities-Lehre in seinem Urteil ausdrücklich anzusprechen, läßt aufhorchen".

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

cc) IMS Health

Auch im *IMS-Health*-Verfahren hatte sich der EuGH mit der Anwendung der *Magill*-Voraussetzungen zu beschäftigen. Es stellte das erste Verfahren dar, dem ein sogenannter *de-facto*-Standard zugrunde lag. Mit der Bezeichnung *de-facto*-Standard werden solche Standards bezeichnet, die nicht durch öffentliche Standardisierungsorganisationen zu einem Standard erhoben wurden, sondern die sich, beispielsweise aufgrund überlegener Technologie, am Markt durchgesetzt haben und denen dadurch eine Art Schlüsselstellung zukommt.[211]

(1) Sachverhalt und Urteil

Im April 2004 antwortete der EuGH in einem Vorabentscheidungsvorfahren auf die Fragen des vorlegenden LG Frankfurt im Verfahren *IMS Health*.[212] Die Firma IMS Health veräußerte Absatzdaten für Arzneimittel in Deutschland. Dazu hatte sie die Bundesrepublik in geographische Segmente unterteilt. Diese sog. Segmente wurden mit Daten über Um- und Absätze von der pharmazeutischen Industrie unter der Einbeziehung von Kunden angereichert. Ziel dieses Darstellungssystems war es, eine möglichst realistische Bestimmung der Marktinformationen vorzunehmen. Diese „1860er Bausteinestruktur"[213] genannte Datenbank ließ sich IMS Health urheberrechtlich schützen.[214] Die Bausteinestruktur war so erfolgreich, dass sie beinahe von jeder Apotheke oder Arztpraxis in Deutschland benutzt wurde. Sie stellte somit einen *de-facto*-Standard dar.[215]

IMS Health verweigerte einem Konkurrenzunternehmen, NDC Health, welches sich erfolglos darum bemüht hatte, ein eigenes System auf dem deutschen Markt anzubieten, die Lizenzierung, woraufhin NDC ein der 1860er Bausteinestruktur stark ähnliches System benutzte. Nachdem IMS Health versuchte, dem Konkurrenten gerichtlich die Verwendung zu untersagen, legte das LG Frankfurt dem EuGH drei Fragen zur Auslegung von Art. 102 AEUV vor. Zunächst fragte das LG Frankfurt, ob es einen Missbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV darstelle, wenn das marktbe-

---

[211] Vgl. auch S. 79 ff.

[212] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*; Ausführlich zum unübersichtlichen Verfahrensgang und Hintergrund vgl. *Lober*, GRUR Int. 2002, 7, 7; *Schmidt*, Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, S. 32 ff.; vgl. für eine schematische Darstellung *Kaestner*, Missbrauch von Immaterialgüterrechten, S. 272.

[213] So genannt, da das Bundesgebiet in 1860 Regionen oder Segmente aufgeteilt wurde, vgl. *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 134.

[214] Zur streitigen Frage, ob ein Urheberrechtsschutz an derartigen System bestehen kann, vgl. *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 323 m.w.N.

[215] So auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 323 m.w.N. Für eine genaue Beschreibung von *de-facto*-Standards vgl. S. 79 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

herrschende Unternehmen den Abschluss eines Lizenzvertrages über die Nutzung einer urheberrechtlich geschützten Datenbank mit einem Unternehmen verweigert, welches Zutritt zu demselben räumlichen und sachlichen Markt haben möchte, wenn die Teilnehmer der Marktgegenseite, also die potenziellen Nachfrager, jedes Produkt, welches von der Datenbank keinen Gebrauch macht, ablehnen, weil sie sich auf die Verwendung von Produkten auf Basis der Datenbank eingestellt haben.[216] Bei der zweiten Frage wollte das LG Frankfurt wissen, inwieweit das Bestehen eines *de-facto*-Standards für die Bedeutung der Beurteilung der Frage ist, ob die Weigerung missbräuchlich ist.[217] Die dritte Frage zielte darauf ab, welche Bedeutung es bei der Beurteilung der Missbräuchlichkeit habe, wie hoch der potentielle Aufwand der Duplizierbarkeit ist.[218] Das Urteil wurde mit Spannung erwartet, da Generalanwalt *Tizzano* in seinen Schlussanträgen eine Ausdehnung der *Magill*-Voraussetzungen ins Spiel brachte. Er plädierte dafür, das Kriterium der Verhinderung eines neuen Produktes auf einem abgeleiteten Markt auch auf Fälle anzuwenden, bei denen ein neues Produkt auf demselben Markt verhindert werden würde.[219]

Der EuGH beantwortete zunächst die dritte Frage und verwies auf die hohen Anforderungen, die an die Unentbehrlichkeit bzw. Duplizierbarkeit der Einrichtung gestellt werden müssen, welche im Urteil *Bronner* postuliert wurden.[220] Hierzu führte der EuGH weiter aus, dass es bei den wirtschaftlichen Hindernissen, die eine Duplizierung unmöglich oder unzumutbar erscheinen lassen, insbesondere auf die Rentabilität ankäme. Wenn es folglich für das Unternehmen unrentabel wäre, eine Alternativstruktur aufzubauen, die der des marktbeherrschenden Unternehmens vergleichbar ist, ist von einer Unerlässlichkeit auszugehen. Dies zu prüfen, auch unter Offenlegung der finanziellen Konditionen, sei jedoch Aufgabe des LG Frankfurt.[221] Bezüglich der Frage nach der Miteinbeziehung eines *de-facto*-Standards in die Beurteilung stellte der EuGH fest, dass dies im Rahmen des technischen und wirtschaftlichen Aufwandes miteinzubeziehen sei.[222] Auf die vom GA *Tizzano* angesprochene Abhängigkeit der Pharmaunternehmen, die derart formuliert war,

---

[216] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 21.

[217] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 23.

[218] Ebd.

[219] Generalanwalt *Tizzano* Schlussantr. Rs. C-418/01 – *IMS Health*, Rn. 57: „es [erscheint] mir daher ausreichend, das sein vorgelagerter Markt für die Vorleistungen bestimmt werden kann".

[220] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 37.

[221] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 28 ff.

[222] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 29 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

dass sie das Bestehen eines *de-facto*-Standards in die Nähe einer Vermutung der Unzumutbarkeit rückte, ging der EuGH nicht näher ein.[223]

Der EuGH antwortete auf die erste Frage, indem er zunächst auf die Grundsätze seiner in den Urteilen *Magill* und *Volvo/Veng* entwickelten Rechtsprechung rekurrierte: Die Lizenzverweigerung als solche, auch wenn sie von einem marktbeherrschenden Unternehmen ausgeht, ist per se nicht missbräuchlich. Sie kann es jedoch unter außergewöhnlichen Umständen sein.[224] Zur Voraussetzung, dass jeglicher Wettbewerb auf einem abgeleitetn Markt ausgeschlossen wird, führte der EuGH weiter aus, dass es „entscheidend […] [sei], dass zwei verschiedene Produktionsstufen unterschieden werden können, die dadurch miteinander verbunden sind, dass das vorgelagerte Erzeugnis ein für die Lieferung des nachgelagerten Erzeugnisses unerlässliches Element ist.“[225] Ausreichend für den nachgelagerten Markt sei es jedoch, dass dieser rein potenziell oder hypothetisch bestimmt werden kann, er also nicht bestehen muss.[226]

(2) Bewertung

Das Urteil entfachte in vielerlei Hinsicht alte, aber auch neue Diskussionen.[227] So wurde grundsätzlich das Erfordernis der Verhinderung eines neuen Produktes kritisch gesehen, da ein solches im *IMS-Health*-Sachverhalt nicht vorlag und eine Begründung einer solchen Selbstbeschränkung durch den EuGH schwer erkennbar ist.[228] Der EuGH begründete das Erfordernis der Verhinderung eines neuen Produktes mit dem Verbraucherschutz.[229] Diese Argumentation lässt sich in der *Magill*-Ent-

[223] Generalanwalt *Tizzano* Schlussantr. Rs. C-418/01 – *IMS Health*, Rn. 84: „Entstünde den Pharmaunternehmen ein unzumutbarer (organisatorischer und wirtschaftlicher) Aufwand, wenn sie zu einer alternativen Struktur übergingen, so wäre die Schaffung einer solchen Struktur durch einen Wettbewerber der IMS – je nach Standpunkt – beschwerlicher oder weniger rentabel. Um die potenziellen Kunden für den Erwerb der auf der Grundlage der alternativen Struktur erstellten Studien zu gewinnen, müsste der Wettbewerber der IMS ihnen nämlich besonders vorteilhafte Konditionen anbieten und würde damit Gefahr laufen, dass sich die getätigten Investitionen nicht amortisieren.“

[224] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 34 f.

[225] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 45.

[226] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 44. So auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 327; a.A. *Kaestner*, Missbrauch von Immaterialgüterrechten, S. 270, der die Potentialität auf den vorgelagerten Markt bezieht.

[227] So auch *Schwarze*, EuZW 2002, 75 ff. m.w.N.

[228] Ausführlich dazu auch *Drexl*, IIC 2004, 788, 799 ff.; vgl. außerdem für eine grundsätzliche Kritik an dem Neuheitserfordernis *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 139.

[229] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 48; dazu auch *Schröter/Bartl*, in: Schröter/Jakob/Klotz/Mederer, Europäisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 313.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

scheidung, in welcher dieses Kriterium geschaffen wurde, gut nachvollziehen, da tatsächlich Nachfrage nach einem Produkt bestand, welches es ohne den Zugang zu den Urheberrechten aller drei Fernsehanstalten nicht geben konnte und somit auch nicht gab. Eine solche Konstellation wird jedoch, wie *Heinemann* richtigerweise feststellt, sehr selten vorkommen.[230] Viel wahrscheinlicher ist, dass es, wie im *IMS Health*-Fall, ein Unternehmen gibt, welches durch die Etablierung eines immaterialgüterrechtlich geschützten Standards, eine Monopolstellung auf einem Produktmarkt innehat, und auf diesem Markt Produkte zu Monopolpreisen anbieten kann.[231] In diesen Fallkonstellationen führt das Beharren auf der sog. *new-product-rule* immer zu dem Ergebnis, dass eine kartellrechtliche Zwangslizenz mangels Verhinderung eines neuen Produktes versagt wird. Das marktbeherrschende Unternehmen bietet in solchen Fällen das Produkt, nach dem Bedarf besteht, in der Regel bereits selbst an.

Und auch gab es in dem Fall, zumindest wenn man den Ausführungen des EuGH folgt, keinen nachgelagerten Markt. Wie erwähnt war es für den EuGH entscheidend, dass „zwei verschiedene Produktionsstufen unterschieden werden können"[232]. Also dass ein vorgelagertes, gemeint ist auf dem vorgelagerten Markt produziertes, Erzeugnis für die Lieferung des nachgelagerten Erzeugnisses unerlässlich sei.[233] Übertragen auf Immaterialgüterrechte bedeutet dies, dass das Schutzrecht für die nachgelagerte Tätigkeit oder Erzeugnis unerlässlich ist. Dies ist aber gerade nicht der Fall, wenn das Schutzrecht selbst das gehandelte Produkt ist.[234] Dieses Ergebnis ist aus mehreren Gründen nicht zufriedenstellend.

Zunächst ist der Verbraucherschutz nicht das einzige Ziel des Wettbewerbsrechts.[235] Geschützt ist insbesondere die Unverfälschtheit des Wettbewerbs, sodass es zunächst einmal zumindest fragwürdig erscheint, einen Verstoß gegen das Missbrauchsverbot allein deswegen anzunehmen, weil eine Maßnahme zulasten der Verbraucher geht.[236] Dies liegt insbesondere daran, dass dem *IMS Health*-Urteil wegen des *de-facto*-Standards eine Sachverhaltskonstellation zugrunde lag, die zu einer anderen Bewertung hätte führen sollen.

---

[230] *Heinemann*, IIC 2005, 63, 73.

[231] *Gallego Conde*, GRUR Int. 2006, 16, 26.

[232] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 45.

[233] Ebd.

[234] Der EuGH ließ diese Frage offen und erklärte, dass es Sache des vorlegenden Gerichts sei, dies zu prüfen. Vgl. für weitere Darstellungen dieser Problematik *Wirtz/Holzhäuser*, WRP 2004, 683, 688 f.

[235] Dazu auch *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 112 ff.

[236] Vgl. zu der Rolle des Verbraucherschutzes als Ziel des Wettbewerbsrechts in diesem Urteil auch *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 138 f.; *Spindler/Apel*, JZ 2005, 133, 138. Grundsätzlich zur Rolle des Verbraucherschutzes im europäischen Wettbewerbsrecht *Schweitzer*, in: Drexl/Godt, Technology and competition, 511 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Wie oben bereits erörtert, führen Immaterialgüterrechte grundsätzlich zu einer Innovationsförderung auf dem Substitutionswettbewerb indem sie den Imitationswettbewerb ausschließen. Ihre wettbewerbsfördernde Wirkung erhalten sie also dadurch, dass Substitution möglich ist. Genau diese Substitution kann jedoch ausgeschlossen sein, wenn sich ein immaterialgüterrechtlich geschützter Standard, sei es *de-jure* oder *de-facto*, gebildet hat, der für den Zutritt zu einem Produktmarkt als *bottleneck* fungiert. Für diese Konstellationen, in denen also Immaterialgüterrechte gerade keine wettbewerbsfördernde sondern nur noch wettbewerbshindernde Wirkung haben, könnte eine Aufweichung der *new-product-rule*, also eine erleichterte Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz, dazu führen, dass es keine Unternehmen mit Monopolstellung gibt, die auch noch über die Marktzutritt von Wettbewerbern bestimmen können.[237]

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der EuGH im *IMS Health*-Fall verkannte, dass es sich gerade nicht um die Konstellation handelte, dass ein neues Produkt verhindert wurde oder Immaterialgüterrechte benutzt wurden, um die Marktmacht auf einen anderen Markt auszudehnen, sondern dass es sich um die Frage drehte, ob ein Monopolist seinen potentiellen Konkurrenten mithilfe von Schutzrechten den Zugang zu einem Markt verweigern darf.[238] Durch die kumulative Anwendung der *Magill*-Kriterien und dem Beharren auf dem Kriterium der Verhinderung eines neuen Produktes auf einem nachgelagerten Markt kam der EuGH hier zu einem Urteil, das Sachverhaltskonstellationen wie den in *IMS Health a priori* ausschließt.[239]

Des Weiteren wurde wie auch nach den Urteilen *Magill* und *Bronner* die Frage diskutiert, ob mit dem Urteil die *essential-facility-doctrine* Einzug in das Unionsrecht erhalten habe. Diese Frage erhielt neuen Nährboden, da der Generalanwalt

---

[237] So wird beispielsweise vorgeschlagen, die beiden Voraussetzungen Verhinderung eines neuen Produktes und nachgelagerter Markt alternativ anzuwenden, vgl. *Leistner*, ZWeR 2005, 138, 151; auch *Heinemann*, IIC 2005, 63, 72 f. attestiert dem *IMS Health*-Urteil, dass die Anwendung beider Kriterien zu einer Abschaffung der *leverage-doctrine* im Immaterialgüterrecht führe, da es gerade die Intention des marktbeherrschenden Schutzrechtsinhabers ist, auch auf Nachbarmärkten aktiv zu werden und dort eine marktbeherrschende Stellung zu erlange. *Gallego Conde*, GRUR Int. 2006, 16, 27 hingegen spricht sich sogar dafür aus, dass die Ausschaltung des Substitutionswettbewerbes an sich einen außergewöhnlichen Umstand darstellen solle. Und auch *Drexl*, IIC 2004, 788, 798 ff. wirft dem EuGH vor die ökonomischen Implikationen eines *de-facto*-Standards zu übersehen.

[238] *Ohly*, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 47, 58. So schlägt auch *Leistner* vor, dass die *new-product-rule* eigentlich abgeschafft werden sollte bzw. sofern man dies nicht wolle, zumindest für ähnlich gelagerte Sachverhalte modifiziert werden sollte, in dem Sinne, dass es auch ausreiche, dass die Verhinderung irgendeines potentiell besseren oder vielleicht auch nur billigeren Produktes ausreicht, vgl. *Leistner*, ZWeR 2005, 138, 152. Für eine andere Ausgestaltung der Voraussetzungen bei einem Markt auch *Wirtz/Holzhäuser*, WRP 2004, 683, 688.

[239] *Heinemann*, IIC 2005, 63, 73 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Tizzano die *essential-facility-doctrine* explizit erwähnt hatte, der EuGH jedoch wiederum nicht explizit darauf einging.[240]

dd) Microsoft

Die Entscheidungen der Kommission[241] und des EuG[242] in der Sache *Microsoft* werden als „vorläufiger Abschluss"[243] der Entwicklung der kartellrechtlichen Zwangslizenz im Unionsrecht bezeichnet. Und in der Tat wurde in den Entscheidungen der nächsten Jahre, die sich mit dem Verhältnis von Immaterialgüterrechten und dem Kartellrecht beschäftigten, der Fokus weg von Zwangslizenzen hin zu dem Zwangslizenzeinwand gelegt. Dies hing, wie noch zu erörtern sein wird, mit dem immer zahlreicher werdenden Aufkommen von Standards zusammen. Diese Entwicklung deutete sich bereits im *IMS Health*-Fall an, dem ein *de-facto*-Standard zugrunde lag. Und auch im Fall *Microsoft* sahen Kommission und EuG sich mit den problematischen Implikationen eines *de-facto*-Standards konfrontiert.

(1) Entscheidung der Kommission

Gegen den Softwarehersteller Microsoft wurde im Jahr 2000 ein förmliches Missbrauchsverfahren eingeleitet. Im März 2004 verhängte die Kommission gegen Microsoft ein Bußgeld in Höhe von fast 500 Mio. Euro wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. Microsoft hatte gegen diese Verfügung zunächst einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt, der vom EuG abgelehnt wurde.[244] Im Hauptsacheverfahren bestätigte das EuG das Bußgeld.[245]

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird der umfangreiche Sachverhalt hier stark und auf die entscheidenden Punkte verkürzt dargestellt.[246] Entscheidend für die

---

[240] Generalanwalt *Tizzano* Schlussantr. Rs. C-418/01 – *IMS Health*, Rn. 48; dazu *Leistner*, ZWeR 2005, 138, 149 f.; *Ohly*, in: Oberender, Wettbewerb und geistiges Eigentum, S. 47, 58 f., der darauf hinweist, dass „mit dieser Einordnung [gemeint ist die als essential-facility; Anmerkung durch den Verfasser] noch nicht viel gewonnen [sei]".

[241] Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*.

[242] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft.*

[243] So bspw. *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 328 f.

[244] EuG, Beschluss vom 22. Dezember 2004, Rs. T-201/04 R – *Microsoft.*

[245] Die Entscheidung der Kommission, welche Schritte Microsoft zu unternehmen habe, umfasste einen Katalog, der aus neun Artikeln bestand. Der siebte Artikel, der Microsoft dazu verpflichtete einen Mechanismus einzusetzen, der die von der Kommission aufgetragenen Maßnahmen beobachten sollte, wurde durch das EuG teilweise für nichtig erklärt, vgl. EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft.* Für den Katalog vgl. Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, S. 298 ff.

[246] Die technischen Hintergründe der verschiedenen, Microsoft vorgeworfenen Verhaltensweisen sind sehr komplex, sodass beide Entscheidungen zusammen mehr als 500 Seiten

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Fragestellung der Arbeit sind die Punkte der Entscheidungen, die sich mit der Lizenzverweigerung, der Begründung eines Kontrahierungszwanges insbesondere im Verhältnis zur *IMS Health*-Entscheidung, sowie der Rolle von *de-facto*-Standards auseinandersetzen.

Zum Zeitpunkt der förmlichen Eröffnung des Verfahrens durch die Kommission hatte Microsoft mit seinem Betriebssystem Windows einen Marktanteil in Höhe von 92,1 %, im darauffolgenden Jahr 93,2 %, sowie im Jahr 2002 93,8 %.[247] Mithin hatte Microsoft also eine marktbeherrschende Stellung inne. Ob es sich bei Marktanteilen in der Höhe um einen *de-facto*-Standard handelt, soll hier zunächst offen gelassen werden. Die Kommission warf Microsoft zwei verschiedene Verhaltensweisen als missbräuchlich vor. Einerseits ging es um die Offenlegung von Schnittstellen- bzw. Interoperabilitätsinformationen. Microsoft hatte sich geweigert, anderen Unternehmen diese zur Verfügung zu stellen. Ohne diese Informationen ist es für Computer, die mit anderen bspw. Linux-basierten Betriebssystemen arbeiten, nicht möglich in Serversystemen benutzt zu werden, in denen das Serverbetriebssystem Microsoft eingesetzt wird.[248] Da die Kommission davon ausging, dass in dieser Weigerung ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu sehen sei, verpflichtete sie Microsoft dazu, allen Konkurrenten zu fairen und nicht-diskriminierenden Konditionen Zugang zu den benötigten, nach Ansicht von Microsoft immaterialgüterrechtlich geschützten, Interoperabilitätsinformationen zu gewähren.[249]

Microsoft hatte eine marktbeherrschende Stellung inne. Fraglich war nun, ob die Weigerung die Schnittstelleninformationen offenzulegen einen Missbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV darstellt. Wie erwähnt, war Microsoft der Ansicht, dass diese Informationen immaterialgüterrechtlich geschützt seien. Die Kommission prüfte nicht, ob dies der Fall war, sondern prüfte so als ob die Informationen durch Schutzrechte geschützt wären. Denn wenn schon immaterialgüterrechtlich geschützte Interoperabilitätsinformationen offengelegt werden müssten, dann erst recht solche Informationen, die nicht von Immaterialgüterrechten geschützt werden – eine Argumentation *a majore ad minus.*[250]

---

lang sind. Hinzu kommt, dass ähnliche Verfahren gegen Microsoft in den USA geführt wurden, für eine kurze Zusammenfassung dieser Verfahren s. Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 14 ff.

[247] Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 431. Marktanteile berechnet nach Verkaufseinheiten, bei der Berechnung nach Umsatz fielen die Marktanteile noch höher aus. Bei den Servern lag der Marktanteil mindestens bei 60 %, vgl. Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 499.

[248] Bzgl. der Wichtigkeit dieser Interoperabilität vgl. Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 383 ff.

[249] Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 1005 ff.

[250] So auch bestätigt durch EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 284. Wie oben bereits erwähnt, fehlt bei der zwangsweisen Öffnung zu

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Die Prüfung des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände durch die Kommission konnte die Vorgaben des EuGH aus dem Urteil *IMS Health* nicht miteinbeziehen, da das Urteil lediglich einen Monat vor der Kommissionsentscheidung erging. Entsprechend der *Magill*-Voraussetzungen prüfte die Kommission also, ob die Informationen unerlässlich für das Tätigwerden auf dem abgeleiteten Markt der Serverbetriebssysteme waren, ob ein neues Produkt verhindert wurde, ob der Wettbewerb auf dem abgeleiteten Markt ausgeschlossen wurde, sowie ob es für die Weigerung eine Rechtfertigung gibt. Die Kommission ging davon aus, dass die Offenlegung der Schnittstelleninformationen in dem Sinne unerlässlich ist, als dass ohne eine Offenlegung sämtlicher Wettbewerb auf dem Markt der Arbeitsgruppenserver-Betriebssysteme ausgeschaltet wird.[251] Nach dieser Feststellung diskutierte die Kommission die Auswirkungen auf die technische Innovation und die Verbraucherwohlfahrt. Dabei arbeitete die Kommission heraus, dass es aufgrund der fehlenden Interoperabilität zu einem sogenannten *lock-in*-Effekt käme.[252]

Lock-in-Effekte sind typisch für Standards aller Art und für Märkte, in denen starke Netzwerkeffekte herrschen.[253] Mit dem *lock-in*-Effekt wird dabei in der Ökonomie der Effekt bezeichnet, dass zum Beispiel Verbraucher aufgrund zu hoher Wechselkosten daran gehindert werden ihren bisherigen Geschäftspartner zu wechseln.[254] Übertragen auf den *Microsoft*-Fall argumentiert die Kommission, dass die Verbraucher aufgrund der mangelnden Interoperabilität darauf angewiesen sind, auf allen Geräten nur das Windows-Betriebssystem nutzen zu können, wenn die Geräte interoperabel sein sollen. Dies führe zu problematischen Folgen: Aufgrund der hohen Wechselkosten und der damit verbundenen geringen Anzahl an Verbrauchern, die andere Betriebssysteme nachfragen, werden Betriebssystem-Hersteller entmutigt, neue, möglicherweise bessere Betriebssysteme zu entwickeln.[255] Dadurch würde die Innovation gehemmt. Die Verbraucherwohlfahrt wird dadurch verschlechtert, dass den Verbrauchern die Wahlmöglichkeit genommen wird und auch kein Zugang zu Innovation, die außerhalb der Windows-Betriebssysteme entwickelt wird, besteht.[256] Zudem gab es laut Kommission keine sachliche Rechtfertigung für die Weigerung.[257]

---

nicht immaterialgüterrechtlich geschützten Einrichtungen das Erfordernis der *new-product-rule*, vgl. dazu S. 58.

[251] Für die komplette Argumentation vgl. Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 585–692. Weder sei ein *reverse engineering* erfolgsversprechend, noch gäbe es zurzeit einen realistischen Ersatz.

[252] Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 694.

[253] S. 87 f.

[254] Ebd.

[255] Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 694 ff.

[256] Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 701.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

(2) Entscheidung des EuG

Wie erwähnt, bestätigte das EuG die Entscheidung der Kommission in wesentlichen Teilen.[258] Unter dem Eindruck des *IMS Health*-Urteil des EuGH sah sich das EuG jedoch veranlasst, noch einmal ausführlich auf die durch den EuGH präzisierten außergewöhnlichen Umstände einzugehen:

Zunächst bestätigte das Gericht das Ergebnis der Kommission, dass die Interoperabilitätsinformationen für die Anbieter anderer Betriebssysteme unerlässlich sind.[259] Bemerkenswerterweise spricht das EuG im Rahmen dieser Bestätigung, davon, dass ein Marktanteil in Höhe von 90 %, wie ihn Windows damals auf dem Markt der Betriebssysteme für Client-PCs einnahm, ein „Quasi-Standard für Betriebssysteme"[260] sei, womit die beherrschende Stellung von Microsoft „insofern ‚außergewöhnliche Umstände' aufweise"[261]. Auch bzgl. der Voraussetzung der Verhinderung eines neuen Produktes bestätigte das EuG grundsätzlich die Ausführungen und das Ergebnis der Kommission, indem es feststellte, dass der von der Kommission gezogene Schluss nicht offensichtlich fehlerhaft sei.[262] Das EuG führte weiterhin aus, dass das Kriterium der Verhinderung eines neues Produktes im Kontext von Art. 82 Abs. 2 lit. b) EGV (heute Art. 102 Abs. 2 lit. b) AEUV) zu sehen ist und, dass sowohl bei *Magill* als auch bei *IMS Health* im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen beurteilt wurde.[263] Dieser Umstand rühre daher, dass bei der Abwägung zwischen dem Interesse an den Schutzrechten grundsätzlich und dem des Schutzrechtsinhabers einerseits und dem Schutz des freien Wettbewerbs andererseits, der Schutz des Letzteren nur überwiegen könne, wenn die Lizenzverweigerung die Fortentwicklung des abgeleiteten Marktes zum Schaden der Verbraucher verhindere.[264] Dies sei im vorliegenden Fall gegeben, da für die Annahme, dass die Verbraucher geschädigt werden, nicht zwangsläufig die Er-

---

[257] Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit den von Microsoft vorgetragenen möglichen Rechtfertigungsgründen vgl. Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 709 ff.

[258] Vgl. für eine Zusammenfassung des Urteils bzgl. des Missbrauch durch Koppelung, der *Microsoft* als weiterer Verstoß vorgeworfen wurde, hier jedoch nicht besprochen werden kann *Lange*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 132, 142 ff. m.w.N.

[259] Ferner ergänzte das EuG die Argumente der Kommission, vgl. hierfür EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 373–422; für eine Zusammenfassung vgl. *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 154 f.

[260] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 387.

[261] Ebd.

[262] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 665.

[263] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 643 ff.

[264] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 646.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

zeugung oder der Absatz eines Produktes eingeschränkt werden müsse. Ausreichend sei es, wenn die technische Entwicklung eingeschränkt würde.[265] Gerade dies sei durch die Weigerung Microsofts, die Schnittstellen offenzulegen, geschehen.[266]

Das EuG diskutierte weiter das Kriterium des Ausschlusses des Wettbewerbs auf einem abgeleiteten Markt.[267] Hierbei ist hervorzuheben, dass das EuG die Auffassung der Kommission bestätigt, dass der Produktmarkt für Arbeitsgruppenserver-Betriebssysteme der relevante Markt ist, auf dem der Wettbewerb durch die Weigerung ausgeschlossen werden müsste.[268] Bzgl. dieser Ausschaltung des Wettbewerbs legte das EuG fest, dass es ausreichend sei, wenn es „drohe", dass der Wettbewerb auf dem Markt ausgeschlossen werde; Art. 82 EGV (heute Art. 102 AEUV) finde nicht erst dann Anwendung, wenn kein oder praktisch kein Wettbewerb auf dem Markt mehr bestehen würde.[269] Auch die Feststellung der Kommission, dass die Weigerung nicht objektiv gerechtfertigt sei, bestätigte das EuG.[270]

(3) Einordnung in die vorhergehende Rechtsprechungspraxis des EuGH

Das *Microsoft*-Urteil des EuG erweiterte den Anwendungsbereich der *Magill*-Kriterien stark und setzte sich insofern in Widerspruch zur vorgehenden Rechtsprechung des EuGH.[271] Der EuGH hatte im *Magill*-Urteil ausdrücklich festgestellt, dass es der Verhinderung eines neuen Produktes bedarf. Dies wurde so auch durch das *IMS Health*-Urteil bestätigt. Das EuG hingegen stellte in seinen Ausführungen zu diesem Kriterium eindeutig klar, dass sie das Kriterium der Verhinderung eines neuen Produktes als Ausfluss eines Verbraucherschutzkriteriums sehen.[272] Damit ist impliziert, dass das Verhindern eines neuen Produktes ein Beispiel unter mehreren denkbaren ist, wie der Verbraucher geschädigt werden könnte, jedoch nicht die

[265] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 647. Dazu auch *Maume*, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 211.

[266] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 656.

[267] Vgl. für die vollständige Diskussion EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 437–620.

[268] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 531.

[269] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 560 ff.

[270] Bei dieser Feststellung wurde insbesondere auf die Frage eingegangen, wer für welche Tatsachen beibringungs- und beweislastpflichtig ist, vgl. dazu EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 666–712.

[271] So auch *Hausmann*, MMR 2008, 381, 383 f.; *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 159.

[272] Das neue Produkt ist also nur eine Art „Beispiel, keineswegs aber [der] einzige Parameter zur Klärung der Frage, ob eine Lizenzverweigerung den Verbraucher […] schaden kann", *Schröter/Bartl*, in: Schröter/Jakob/Klotz/Mederer, Europäisches Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 313.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

einzige Möglichkeit.[273] Das EuG erklärte damit die Voraussetzung der Verhinderung eines neuen Produktes zu einem bloßen Beispiel einer neuen Tatbestandvoraussetzung, die als Verbraucherschädigung bezeichnet werden könnte.[274] Damit erweiterte das EuG den Anwendungsbereich der *new-product-rule*.[275]

Hervorzuheben ist weiterhin, die oben bereits erwähnte Verwendung des Begriffs „Quasi-Standards" und die Verknüpfung des Begriffs mit den außergewöhnlichen Umständen.[276] Zunächst mag dies verwundern, da das Bestehen eines Standards zunächst nur etwas über (sehr große) Marktanteile und damit über die Frage, ob eine marktbeherrschende Stellung vorliegt, auszusagen scheint. Wie im *IMS Health*-Urteil jedoch schon angedeutet, haben Lizenzverweigerungen bei Immaterialgüterrechten, die für die Benutzung eines Standards notwendig, also „standardessentiell" sind, besondere ökonomische Implikationen, die bei nicht-standardessentiellen Schutzrechten nicht vorkommen. Gemeint ist damit die oben beschriebene Annahme, dass Immaterialgüterrechte innovationsfördernd sind, da sie durch Ausschluss des Imitationswettbewerbs den Substitutionswettbewerb fördern. Dies war bei der *Microsoft*-Entscheidung gerade nicht der Fall. Dadurch, dass Microsoft Marktanteile von über 90 % im Bereich der PC-Betriebssysteme und mindestens über 60 % im Bereich der Serverbetriebssysteme innehatte, waren Unternehmen gezwungen sowohl Windows-PCs als auch Windows-betriebene Server einzusetzen, wollten sie nicht aufgrund der fehlenden Interoperabilität riskieren, dass die PCs nicht auf die Server zugreifen konnten. Ohne eine Lizenzierung der Schnittstellen war es den anderen Wettbewerbern nicht möglich an diesem Markt teilzunehmen, der aufgrund des oben beschriebenen *lock-in*-Effekts im Begriff war monopolisiert zu werden.[277] Für die konkurrierenden Betriebssystemhersteller gab es folglich zu diesem Zeitpunkt faktisch keine Möglichkeit mehr, innovativ tätig zu werden, da

[273] So auch der Wortlaut des EuG: „Das Auftreten eines neuen Produktes […] kann nicht der einzige Parameter sein […]", EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 647.

[274] Dazu kritisch *Hausmann*, MMR 2008, 381, 383 ff. Vgl. auch *Dietrich*, MR-Int 2007, 201, 204 ff., der in der Entscheidung einen Eingang des *more-economic-approach* in die europäische Rechtsprechung sieht. *Körber* geht so weit zu sagen, das EuG habe generell das Kriterium des „neuen Produktes" in Frage gestellt, vgl. *Körber*, WuW 2007, 1209, 1217.

[275] So auch *Lange*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 132, 139, der feststellt: „Entweder soll das Merkmal des neuen Produktes nunmehr deutlich weiter ausgelegt werden oder es soll neben der Verhinderung neuer Produkte eine weitere Fallgruppe geben, mit der die außergewöhnlichen Umstände konkretisiert werden können."; vgl. dazu auch Kommission, Prioritätenmitteilung, Rn. 86 ff.; *Maume*, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 211.

[276] Vgl. EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 387.

[277] Die Kommission hatte dazu herausgearbeitet, dass Microsoft zunächst noch Schnittstelleninformationen herausgegeben hatte, als jedoch eine gewisse Marktanteilsstelle überschritten wurde, die mutmaßlich dazu führte, dass sich bei den Benutzern ein *lock-in*-Effekt einstellte, wurde die Herausgabe der Informationen verweigert, vgl. dazu Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 587 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Unternehmen die beispielsweise das Betriebssystem ihrer PCs hätten wechseln wollen, gezwungen gewesen wären, sämtliche Server mitumzustellen. Dies wäre offensichtlich mit hohen Wechselkosten verbunden gewesen. Der Substitutionswettbewerb war damit zumindest potentiell stark gefährdet.

ee) Zwischenergebnis

Mit dem ersten *Microsoft-Urteil* aus dem Jahr 2007 fand die Entwicklung der kartellrechtlichen Zwangslizenz ein vorläufiges Ende. In einem zweiten *Microsoft*-Verfahren im Jahr 2012 bestätigte das EuG die damals durch die Kommission verhängte Geldbuße.[278] Des Weiteren erklärte das Gericht erneut worin der Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung im damaligen Sachverhalt lag. Außerdem wurden die Angemessenheit der Vergütungssätze für die Interoperabilitätsinformationen, sowie die Pflichten der Kommission bei der Erstellung der Mitteilung der Beschwerdepunkte behandelt. Letztlich brachte die Entscheidung jedoch „wenige Überraschungen"[279], sodass das erste *Microsoft*-Verfahren bislang den Abschluss der Präzisierungen der außergewöhnlichen Umstände auf gerichtlicher Ebene markiert.

4. Zusammenfassung der Entwicklung der kartellrechtlichen Zwangslizenz in Europa und Status Quo

Damit lässt sich der Tatbestand der kartellrechtlichen Zwangslizenz so zusammenfassen: Zunächst bedarf es einer marktbeherrschenden Stellung des Lizenzinhabers. Hinzu kommt eine Lizenzverweigerung. Zu diesen beiden Voraussetzungen müssen aufgrund der Bedeutung des Immaterialgüterrechts noch sog. außergewöhnliche Umstände hinzutreten. Zu den außergewöhnlichen Umständen gehört, dass die Lizenz unerlässlich sein muss, um auf einem benachbarten Markt teilzunehmen. Eine solche Unerlässlichkeit ist dann anzunehmen, wenn technische, rechtliche oder wirtschaftliche Hindernisse bestehen, die die Entwicklung von Alternativprodukten oder -dienstleistungen unmöglich machen oder zumindest unzumutbar erschweren würden. Dazu muss die Lizenzverweigerung geeignet sein, jeglichen Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt auszuschließen. Dieser Markt muss nicht real existieren. Ausreichend ist, dass ein potenzieller oder auch nur hypothetischer Markt bestimmt werden kann. Zwingend ist jedoch, dass zwei verschiedene Produktionsstufen unterschieden werden können. Die Lizenzverweigerung muss dazu führen, dass das Auftreten eines neuen Produktes, nach dem eine potenzielle oder tatsächliche Nachfrage besteht, verhindert wird (*new product rule*). Wie erwähnt ist bei der *new product rule* die Ansicht des EuG aus dem *Microsoft*-Urteil zu beachten, nach der nicht zwangsläufig ein neues Produkt verhindert werden muss, sondern jede Schädigung der Verbraucherinteressen wie bspw. die Verhin-

[278] Vgl. EuG, Urteil vom 27. Juni 2012, Rs. T-167/08 – *Microsoft.*

[279] *Haslinger*, EuZW 2012, 673, 680.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

derung technischen Fortschritts ausreichend ist. Zuletzt darf für die Lizenzverweigerung keine sachliche Rechtfertigung bestehen.

III. Ergebnis

Wie gezeigt, bestehen immer noch offene Fragen ob des *Status quo* der kartellrechtlichen Zwangslizenz, sowie der Einordnung der Tragweite und der Bedeutung von Standards innerhalb des Systems der außergewöhnlichen Umstände. Die über 50 Jahre umfassende Rechtsprechungsentwicklung zur kartellrechtlichen Zwangslizenz stellte auch immer ein Ringen des EuGH dar bzgl. der richtigen Austarierung des Verhältnisses von Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. In den (bislang) letzten beiden Fällen, *IMS Health* und *Microsoft*, gerieten immer häufiger Standards, standardessentielle Schutzrechte und schließlich der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand in den Fokus dieser Diskussion. Dabei wurde deutlich, dass die Zielsetzung der Innovationsförderung bei Immaterialgüterrechten bei dem Zusammentreffen von Schutzrechten und Standards unter gewissen Umständen konterkariert werden kann. Entsprechend zeigt sich die Entwicklungslinie der kartellrechtlichen Zwangslizenz auch als eine Verschiebung, hin zu einer immer stärkeren Einbeziehung kartellrechtlicher Wertungen in das Immaterialgüterrecht. Diese Einbeziehung des Wettbewerbsrechts stellte zugleich eine Einbeziehung ökonomischer Fragestellungen mit dar, da die Frage, ob und inwieweit Immaterialgüterrechte und Standards Wettbewerb beschränken (können), immer auch auf wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreifen muss.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

C. Ökonomie der Kompatibilitätsstandardisierung

In den Entscheidungen *IMS Health* und *Microsoft* spielte die Tatsache, dass sich auf einem Markt ein Standard durchgesetzt hatte und dieser Standard durch Immaterialgüterrechte geschützt war, in den Urteilsgründen eine entscheidende Rolle. Die bis dahin entwickelten Voraussetzungen aus dem *Magill*-Urteil, welche die außergewöhnlichen Umstände konstituierten, erfuhren in beiden Urteilen Präzisierungen bzw. im Fall von *Microsoft* sogar Veränderungen. Grund für diese Ausweitung der *new-product-rule* in der *Microsoft*-Entscheidung war, dass ihre Voraussetzungen nicht vorlagen, Kommission und EuG jedoch augenscheinlich der Auffassung waren, Microsoft müsse seine standardessentiellen Immaterialgüter lizenzieren. Im Rahmen der *IMS Health*-Entscheidung war es der Generalanwalt, der für eine Ausweitung der *Magill*-Kriterien plädierte. Die Kombination aus dem Bestehen eines *de-facto*-Standards auf einem Markt, sowie der Tatsache, dass dieser Standard durch Immaterialgüterrechte geschützt wird, führte anscheinend bei dem Generalanwalt *Tizzano*, der Kommission und dem EuG dazu, für eine zwangsweise Öffnung dieser standardessentiellen Immaterialgüter zu plädieren, auch wenn die Voraussetzungen der *new-product-rule* eigentlich nicht vorlagen Um verstehen zu können, wieso Standardisierung dazu führen kann, dass Immaterialgüterrechte in gewissen Konstellationen nicht mehr zu einer mittel- oder langfristigen Steigerung der Innovation führen, sondern sogar im Gegenteil Innovation behindern, muss analysiert werden, was Standards überhaupt sind und welche Wirkungen sie haben.

I. Definition und Arten von Standards

Es gibt verschiedene Arten von Standards. Grundsätzlich ist ein Standard eine Festlegung bestimmter technischer oder qualitativer Voraussetzungen für ein Produkt, einen Prozess, eine Dienstleistung oder eine Methode.[1] Eine weitere Definition beschreibt einen Standard als eine Menge technischer Spezifikationen, die entweder ein gemeinsames Design für ein Produkt oder einen Prozess bereitstellt oder dies beabsichtigt.[2] Die europäische Kommission benutzt den Begriff „Standard“ als

[1] KOM(2011) 311 endgültig, S. 1.

[2] Englisches Original: „I define a standard rather broadly as any set of technical specifications that either provides or is intended to provide a common design for a product or process“, *Lemley*, California Law Review 2002, 1889, 1896.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Oberbegriff für „Normung“ und „technische Spezifikation“.[3] Im Deutschen ist es gebräuchlicher dann von „Normung“ zu sprechen, wenn auch wirklich eine Norm gesetzt wurde. Dies impliziert ein hoheitliches Element, beispielsweise durch eine staatliche Institution wie das Deutsche Institut für Normung (DIN).[4] Ein „Standard“ meint innerhalb dieser deutschen Nomenklatur hingegen eine Vereinheitlichung, die ohne einen solchen hoheitlichen Akt auskam. Der Standard setzte sich also auf anderem Wege auf dem Markt durch. Im Folgenden wird der Begriff „Standard“ so verwendet, wie ihn die Kommission verwendet: Als Oberbegriff, der keine Aussage über sein Zustandekommen trifft.

In dieser Arbeit spielen sogenannte Kompatibilitätsstandards eine herausragende Rolle. Sie haben besondere ökonomische Implikationen, die weiter unten besprochen werden. Diese Kompatibilitätsstandards unterscheiden sich in ihrer technisch-funktionalen Dimension von anderen Standards oder Normierungen dadurch, dass ihre Funktion einzig darin besteht, dass sie sicherstellen, dass eine Verbindung zwischen verschiedenen Produkten hergestellt werden kann.[5] Diese auch „Netzwerk-, Kompatibilitäts- oder Interface-Standards“[6] genannten Standards sagen nichts über eine Güte, Qualität oder Sicherheit aus, so wie dies bei anderen Standards oder Normierungen der Fall sein kann. Sie sollen lediglich Kompatibilität, Interkonnektivität oder Interoperabilität herstellen. Entsprechend fordert *Lemley* auch eine Unterscheidung zwischen Kompatibilitäts- und Sicherheits- oder Qualitätsstandards.[7] So wird beispielsweise durch den Bluetooth-Standard sichergestellt, dass alle Geräte, die diesen Standard verbaut haben, miteinander verbunden werden können. Eine Aussage darüber, dass die Bluetooth-Technologie sicher ist, wird nicht getroffen. Dasselbe gilt beispielsweise für den PDF-Standard, der bei der Verwendung der entsprechenden Software auf Windows-, IOS- oder Linux-Betriebssystemen geöffnet werden kann. Diese Technologie-Standards bestehen häufig hauptsächlich aus Patenten, weswegen sich diese Arbeit auch im Folgenden in den Bezeichnungen auf Patente beschränkt. Viele Standards bestehen aus mehreren, im Falle des 5G-Standard sogar aus mehreren tausend Patenten.[8] Wenn im Folgenden dieser Arbeit von Standards gesprochen wird, sind damit solche Kompatibilitätsstandards gemeint.

Neben die technisch-funktionale Dimension tritt eine deskriptive, mit der Aussagen über das Maß einer Verbreitung auf einem Markt getroffen werden. Darüber sagen Normierungen oder auch der Begriff Kompatibilitätsstandard gerade nichts

[3] In KOM (2017) 712 endgültig, S. 1 erklärt die Kommission, dass die Begriffe „Norm“ und „technische Spezifikation“ eigentlich in der VO 1025/2012 definiert werden, in den Mitteilungen jedoch der Begriff „Standard“ als Oberbegriff verwendet wird.

[4] Vgl. dazu auch *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 167 f.

[5] So auch *Jakobs*, Standardsetzung im Lichte der europäischen Wettbewerbsregeln, S. 20.

[6] *Lemley*, California Law Review 2002, 1889, 1897.

[7] *Lemley*, California Law Review 2002, 1889, 1897.

[8] https://perma.cc/MN7M-FVJM.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

aus, auch wenn sich im Deutschen für beide Dimensionen das Wort „Standard" durchgesetzt hat.[9] Eine Technologie oder eine Verfahrensart, die in diesem deskriptiven Sinne zu einem „Standard" geworden ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich auf einem Markt derart durchgesetzt hat, dass sie den Markt zumindest fast vollständig dominiert. Es wirkt so, als habe sich auf dem Markt eine Art Konsens (fast) aller Teilnehmer bzgl. der Nutzung des Standards durchgesetzt. Es ist schwer möglich, sich auf eine konkrete Marktanteilsschwelle festzulegen, ab der man von einer derartigen Beherrschung des Marktes sprechen kann. Doch sprach das EuG im Microsoft-Verfahren bei einem Marktanteil von über 90 % von einem „Quasi-Standard". Folglich erscheint es bei Marktanteilen von jenseits der 95 % schwer zu widerlegen, dass auf dem Markt kein Standard in diesem Sinne bestehe.[10] Zu erwähnen ist noch, dass die Technologie, die sich durchgesetzt hat, kein Kompatibilitätsstandard sein muss. So stellte die 1860er Bausteinestruktur aus dem *IMS Health*-Verfahren keinen Kompatibilitätsstandard dar.

Für die deskriptive Dimension gibt es eine Unterteilung, die dazu verwendet wird klarzustellen, wie sich der Standard herausgebildet hat. Zum einen gibt es sogenannte *de-jure*-Standards, die richtigerweise eigentlich formelle Standards genannt werden müssten.[11] Diese Standards werden von sogenannten öffentlichen Standardisierungsorganisationen[12] formal zum Standard erhoben. Diese Erhebung zum Standard bedeutet nicht, dass sie sich auch am Markt durchsetzen und diesen dominieren. Doch erscheint es sehr realitätsnah, dass dies geschieht, wenn beispielsweise aus den Patenten sämtlicher großer Telekommunikationshersteller ein neuer Kommunikationsstandard wie etwa der 5G-Standard entwickelt wird und durch ein öffentlich-

[9] Wobei sich insbesondere bei Kompatibilitätsstandards eine Normierung auf dem Markt durchsetzt, sodass diese als auch einen „Standard" im deskriptiven Sinne darstellt. So ist der gerade genannte Bluetooth-Standard ein Kompatibilitätsstandard als auch ein „Standard" für den Datentransfer zwischen zwei Geräten in unmittelbarer Nähe.

[10] Die Kommission sieht einen *de-facto*-Standard bereits als etabliert an, wenn ein Standard vom „Großteil" einer Branche verwendet wird, vgl. KOM ABl. 2011 C 11/1, Rn. 257 (Horizontalleitlinien), Rn. 324, Fn. 1. Ähnlich *Fräßdorf*, wenn er davon spricht, dass technische Standards technische Regelwerke oder Spezifikationen sind, die zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich so weit verbreitet sind, dass sie als Maßstab angesehen werden, vgl. *Fräßdorf*, Rechtsfragen des Zusammentreffens gewerblicher Schutzrechte, technischer Standards und technischer Standardisierung, S. 5.

[11] Die Bezeichnung von formeller Standardisierung als „*de-jure*"-Standardisierung wird teilweise als „fälschlich" bewertet, vgl. *Ullrich*, GRUR 2007, 817, 818. Auch wenn die Bezeichnung „missverständlich", so *Jakobs*, Standardsetzung im Lichte der europäischen Wettbewerbsregeln, S. 21, in dem Sinne verstanden werden kann, als dass der Standard durch Gesetz festgesetzt wird, was nicht der Fall ist, hat sich die Bezeichnung derart durchgesetzt, dass sie auch hier im Folgenden verwendet wird.

[12] Abgekürzt als „SSO" für *Standard setting organisation.* Vgl. für eine ausführliche Historie und Auflistung der internationalen, europäischen und deutschen Standardisierungsorganisationen *Jakobs*, Standardsetzung im Lichte der europäischen Wettbewerbsregeln, S. 27 ff.; sowie *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 189 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

rechtliches Institut wie dem ETSI zum Standard erhoben wird.[13] Die Aufnahme eines oder mehrerer Patente garantiert dem Patentinhaber eine Einkommensquelle aus Lizenzgebühren, zumindest wenn der Standard verbreitet ist und genutzt wird. Als *trade-off* für die von den Patentinhabern gewünschte Aufnahme in einen Standard verlangen die SSOs grundsätzlich, dass sich der Patentinhaber dazu verpflichtet, jedem Dritten eine Lizenz zu sog. FRAND-Bedingungen[14] zu gewähren.[15]

Das Gegenstück dazu bilden die sogenannten *de-facto*-Standards, mit denen solche Standards beschrieben werden, die sich ohne die Hilfe einer staatlichen Standardisierungsorganisation, man könnte auch sagen ohne formale Erhebung, durchgesetzt haben.[16] Folglich beschreibt der Begriff *de-facto*-Standard eigentlich zwei Eigenschaften: Zunächst die Unterscheidung zur formellen Standardisierung, nämlich, den Umstand, dass der Standard von keiner staatlichen Organisation festgesetzt wurde. Entsprechend wird auch von einer *de-facto*-Standardisierung gesprochen, wenn sich Private zusammen entschließen eine Technologie zum Standard zu erheben.[17] Zweitens der Umstand, dass sich der Standard am Markt durchgesetzt hat. Diese doppelte Eigenschaftszuschreibung kann zu Ungenauigkeiten führen:

So beispielsweise, wenn *Meier-Beck* davon spricht, dass das Produkt, welches den *de-facto*-Standard nicht implementiert hat, überhaupt nicht absetzbar sein darf.[18] *Petrovčič* stellt darauf ab, dass auf dem Markt ein „faktischer" Zwang bestehen muss, den Standard zu implementieren, um am Markt teilzunehmen[19]. Dann wird offensichtlich von der Eigenschaft gesprochen, dass sich der *de-facto*-Standard am Markt *durchgesetzt* hat. Die Tatsache, dass er nicht formell zum Standard erhoben, ist zwar impliziert, jedoch nicht Fokus der Aussage. Wenn jedoch beispielsweise *Kellenter/Verhauwen* in ihrer Argumentation darauf abstellen, dass gewisse Voraussetzungen

[13] Das ETSI ist das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen, vgl. für eine Auflistung verschiedener wichtiger europäischer Normungsorganisationen sowie deren Verfahren *Müller*, Kollektive Normung und wesentliche Schutzrechte aus der Perspektive des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 31 ff.

[14] FRAND steht als Akronym für *fair, reasonable and non-discriminatory*, was mit fair, angemessen und nicht-diskriminierend übersetzt wird.

[15] Statt vieler zu FRAND-Gebühren und deren Bedeutung *Kleindienst*, Die Bestimmung angemessener Gebühren für FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten, S. 8 ff. m.w.N.

[16] So auch *Heusch*, GRUR 2014, 745, 746; *Block*, GRUR 2017, 121, 122; *Dorn*, Technische Standardisierung im Spannungsfeld von Immaterialgüterrecht, Kartellrecht und Innovation, S. 30 f.; *Hilty/Slowinski*, GRUR Int. 2015, 781, 783; *Picht*, GRUR Int. 2014, 1, 2; *Eckel*, NZKart 2017, 408, 408; *Hötte*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, S. 73; *Kleindienst*, Die Bestimmung angemessener Gebühren für FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten, S. 7; *Petrovčič*, Competition law and standard essential patents, S. 25.

[17] *Weck*, NJOZ 2009, 1177, 1184; *Ullrich*, GRUR 2007, 817, 819.

[18] *Meier-Beck*, in: Dencker/Galke/Voßkuhle, Festschrift für Klaus Tolksdorf zum 65. Geburtstag, S. 115, 117.

[19] *Petrovčič*, Competition law and standard essential patents, S. 25.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

bei dem Bestehen von einem *de-facto*-Standard gelten, bei einem formellen Standard jedoch nicht[20], ist wiederum impliziert, dass sich beide Standards im Markt durchgesetzt haben, entscheidend für die Argumentation ist jedoch das „Wie" der Durchsetzung (formell oder ohne Standardisierungsverfahren einer SSO).

Es bleibt festzuhalten, dass sich diese Arbeit auf Kompatibilitätsstandards der IT-Branche beschränkt, wobei die Art der Durchsetzung für Beschreibung der ökonomischen Auswirkungen, die sodann beschrieben werden, keine entscheidende Rolle spielt. Die Unterscheidung zwischen formeller und *de-facto*-Standardisierung gewinnt im Rahmen der Folgerungen für das Kartellrecht an Bedeutung.

II. Wirtschaftliche Bedeutung von Standards

Standards kommen in der heutigen Wirtschaft eine überragende Bedeutung zu.[21] Insbesondere im Mobilfunkbereich, aber auch bei Computern sind die meisten Technologien standardisiert. So wird sichergestellt, dass die Geräte von verschiedenen Unternehmen interoperabel und insbesondere auch interkonnektiv sind. Beispiele für solche standardisierten Technologien mit herausragender wirtschaftlicher Bedeutung sind LTE, WLAN, Bluetooth oder USB. Die Interkonnektivität zwischen den Geräten durch Standards, wird vor dem Hintergrund des heraufziehenden Zeitalters des Internet-of-Things (IoT)[22] und der bevorstehenden weltweiten Implementierung des 5G-Standards weiter an Bedeutung gewinnen.

Die Kommission schätzt mit Verweis auf eine Studie von McKinsey[23], dass sich das wirtschaftliche Potenzial von IoT-Anwendungen innerhalb der Industrieländer bis 2025 zwischen 4 und 11 Billionen US-Dollar bewegen wird.[24] McKinsey schätzt weiterhin, dass dieses wirtschaftliche Potenzial des IoT ohne Standards um bis zu 40 % weniger ausgenutzt werden könnte.[25] Die Anwendungen des IoT fußen maßgeblich darauf, dass Systeme untereinander Daten austauschen. So wird es beispielsweise für das sogenannte *Platooning*[26] bei LKWs essenziell sein, dass konstant

[20] *Kellenter/Verhauwen*, GRUR 2018, 761, 763.

[21] So bspw. in steter Regelmäßigkeit die Kommission: KOM (2017) 721 endgültig, S. 1; KOM (2011) 311 endgültig, S. 1; KOM (2008) 133 endgültig, S. 1; *Dorn*, Technische Standardisierung im Spannungsfeld von Immaterialgüterrecht, Kartellrecht und Innovation, S. 3; *Fräßdorf*, Rechtsfragen des Zusammentreffens gewerblicher Schutzrechte, technischer Standards und technischer Standardisierung, S. 1.

[22] Damit wird gemeinhin die weitere Vernetzung von Alltagsgegenständen, wie bspw. Küchengeräten oder Autos zwischen einander und auch mit dem Verbraucher bezeichnet.

[23] KOM (2017) 712 endgültig, S. 1 mit Verweis auf eine Studie von McKinsey, 2015.

[24] KOM (2017) 712 endgültig, S. 1.

[25] KOM (2017) 712 endgültig, S. 1 mit Verweis auf eine Studie von McKinsey, 2015.

[26] Mit *Platooning* wird das, mittlerweile schon betriebene, Kolonne-fahren von mehreren LKWs bezeichnet. Alle teilnehmenden LKWs der Kolonne sind durch eine Car-to-Car-Kommunikation miteinander verbunden, die eine quasi gleichzeitige Reaktion der hinteren

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Daten zwischen den Fahrzeugen ausgetauscht werden. Daraus folgt, dass alle LKWs, die sich dieser Kolonne anschließen möchten, miteinander kommunizieren können müssen, auch wenn die Kommunikationssysteme von verschiedenen Herstellern stammen sollten. Ein geschlossenes Kommunikationssystem, das nur LKWs beitreten lässt, die das Kommunikationssystem eines bestimmten Herstellers benutzen, würde den Nutzen des *Platooning* in dem Sinne stark verringern, als dass ein LKW dann immer nur den Gruppen beitreten könnte, die dasselbe System benutzen.

III. Ökonomische Auswirkungen von Standardisierung

Die Kommission und der Rat der Europäischen Union sehen in der Standardisierung ein „Schlüsselinstrument“[27] zur Förderung von Innovation und Verbraucherwohlfahrt, sodass es erklärtes Ziel ist, Standardisierungen auf EU-Ebene und dadurch mittelbar auch weltweit weiter auszubauen.[28] Auch das Europäische Parlament hat den Beitrag von Standardisierungen als Beitrag zur Innovationspolitik herausgestellt.[29] Standardisierungen können jedoch auch negative Auswirkungen haben, die sich insbesondere daraus ergeben, dass von Technologiestandards starke Netzwerkeffekte ausgehen. Diese Netzwerkeffekte sind zum Großteil für die positiven wirtschaftlichen Effekte von Standardisierung verantwortlich, sodass zunächst darauf eingegangen werden soll, was Netzwerkeffekte sind und wieso sie auf Märkten, auf denen sich ein Kompatibilitätsstandard durchgesetzt hat, häufig besonders stark sind.

1. Netzwerkeffekte

Netzwerkeffekte, oder auch Netzwerkexternalitäten[30] genannt, spielen bei der ökonomischen Beurteilung eine zentrale Rolle. Sie herrschen auf sogenannten Netzwerkmärkten, also Märkten, auf denen ein Netzwerk besteht. Ein Netzwerk wird hier als eine Gruppe von Verbrauchern definiert, die dasselbe oder ein kompatibles

---

Fahrzeuge ermöglicht. Dadurch können die Fahrzeuge in einem viel geringeren Abstand als den gesetzlich vorgeschriebenen fahren. Dies soll zu einem geringeren Spritverbrauch aufgrund des größeren Windschatteneffektes, sowie einem geringeren Platzverbrauch führen, vgl. https://perma.cc/55UW-E7TG.

[27] KOM (2008) 133 endgültig, S. 2.

[28] KOM (2008) 133 endgültig, S. 2; KOM(2011) 311 endgültig, *passim*; in diesem Sinne auch die Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten COM(2017) 712 final, mit der sichergestellt werden soll, dass die Lizenzierung standardessentieller Patente möglichst reibungslos funktioniert.

[29] Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Mai 2007 – Kenntnisse in die Praxis umsetzen: Eine breit angelegte Innovationsstrategie für die EU, S. 7.

[30] Für eine Abgrenzung dieser Begriffe mitsamt kritischer Auseinandersetzung vgl. *Pohlmeier*, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 34 ff. m.w.N.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Gut konsumieren.[31] Netzwerkmärkte zeichnen sich dadurch aus, dass der Nutzen des Gutes dadurch wertvoller wird, je mehr andere Verbraucher das Gut benutzen. Dies ist insbesondere bei Kommunikationsnetzwerken, also Netzwerke bei denen Menschen miteinander kommunizieren, der Fall.[32] So steigt beispielsweise der Nutzen eines Telefons mit den Personen, die auch ein solch kompatibles Gerät besitzen und somit dem Netzwerk beigetreten sind.[33] Oder andersherum formuliert: Als einziger ein Telefon, Fax oder einen Internetanschluss zu besitzen, hat keinen Nutzen.[34]

a) Arten von Netzwerkeffekten

Bei Märkten auf denen Netzwerkeffekte auftreten, wird zwischen sogenannten direkten und indirekten Netzwerkeffekten unterschieden. Direkte Netzwerkeffekte sind solche, bei denen der Nutzen, den ein Konsument aus einem Produkt zieht, direkt davon abhängig ist, wie viele andere Konsumenten das Produkt auch benutzen.[35] Es besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Eintreten eines neuen Nutzers und dem Wert des Netzwerkes.[36] Im eben genannten Beispiel sind also die direkten Netzwerkeffekte stärker, je mehr Personen das Kommunikationsmittel nutzen.[37]

Sog. indirekte Netzwerkeffekte liegen hingegen dann vor, wenn der Nutzen mittelbar oder eben indirekt von der Anzahl der anderen Konsumenten ist. Dabei lassen sich drei verschiedene Varianten beschreiben, in denen typischerweise indirekte Netzwerkeffekte auftreten: Bestehen von Komplementärprodukten, Auftreten von Lerneffekten, sowie bei anbieterseitigen Skalenerträgen.[38]

---

[31] Definition nach *Scotchmer*, Innovation and incentives, S. 290.

[32] Die Vergrößerung des Nutzens soll dabei laut „Metcalfe's Law" oder Metcalfesches Gesetz nach der Formel n x $(n–1)$ zu berechnen sein, bei „großen" Netzwerken sogar bei n^2 liegen, wobei n für die Anzahl der Nutzer steht, vgl. dazu *Ehrhardt*, Netzwerkeffekte, Standardisierung und Wettbewerbsstrategie, S. 25 f.; wobei *Shapiro/Varian*, Information rules, S. 184 (zurecht) anmerken, dass das Metcalfesche Gesetz eher eine Daumenregel als ein Gesetz ist.

[33] *Katz/Shapiro*, The American Economic Review 75 (1985), 424, 424.

[34] *Thum*, Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, S. 5 f.

[35] So zuerst *Katz/Shapiro*, The American Economic Review 75 (1985), 424, 424. Vgl. ferner *Lindemann*, Der Einfluss von Innovationen auf die Wettbewerbspositionen von Telekommunikationsnetzen, S. 62 m.w.N.

[36] *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 185 m.w.N.

[37] Vgl. für die Besprechung von zwei empirischen Studien zu direkten Netzwerkeffekten *Thum*, Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, S. 7 f.

[38] *Lindemann*, Der Einfluss von Innovationen auf die Wettbewerbspositionen von Telekommunikationsnetzen, S. 62. Nur zwei Ursachen sieht *Ehrhardt*, Netzwerkeffekte, Standardisierung und Wettbewerbsstrategie, S. 27.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Die Fallgruppe der Komplementärprodukte zeichnet sich dadurch aus, dass ein Produkt seinen Nutzen mit der Verfügbarkeit von komplementären und kompatiblen Produkten steigert.[39] So ist ein PC nur wirklich nutzbar, wenn es für ihn Hard- und Software-Produkte gibt. Dasselbe gilt beispielswiese für Bluray-Player. Dadurch, dass viele Komplementärprodukte bestehen, wird das Ausgangsprodukt für Konsumenten attraktiver.[40] Man kann sich zum Beispiel leicht vorstellen, für welches Betriebssystem man sich entscheiden würde, wenn die technische Güte und der Preis vollkommen gleich wären, es jedoch für das eine System deutlich mehr oder ausgereiftere kompatible Produkte gäbe. Die größer werdende Anzahl von Konsumenten führt wiederum dazu, dass für die Hersteller komplementärer Produkte Anreize bestehen, bessere und vielfältigere Produkte zu entwickeln, wodurch wiederum der Nutzen für die Besitzer des Ausgangsproduktes steigt und neue Kunden angelockt werden.[41] Lern- und sogenannte *spillover*-Effekte können in dem Sinne für indirekte Netzwerkeffekte sorgen, als dass mit einer zunehmenden Verbreitung eines Produktes auch die Kenntnisse oder Informationen über die Verwendung des Produkts durch Benutzer vertieft werden.[42] Eine größere User-Basis führt dazu, dass Verwendungen und Einsatzmöglichkeiten durch die Verbraucher entdeckt werden, die vom Produzenten vielleicht gar nicht intendiert waren. Je mehr Verbraucher den Nutzen des Produktes weiterentwickeln, desto häufiger kann es zu einem *information spillover*[43] kommen, sodass nicht nur einzelne, sondern in Zeiten des Internets, fast alle Verbraucher des Produktes davon profitieren können.[44] Des Weiteren können anbieterseitige Skalenerträge als indirekte Netzwerkeffekte hinzutreten. Damit wird der Effekt bezeichnet, dass bei unveränderten Fixkosten die Produktionskosten bei einer höheren Produktion günstiger werden.[45] Bei diesem Effekt wirkt sich die eine höhere Konsumentenzahl mittelbar darauf aus, dass das Produkt bei gleichbleibenden Herstellungskosten günstiger oder qualitativ besser wird, was wiederum neue Konsumenten anzieht.

Neben diesen drei kurz ausgeführten Effekten wird auch die sogenannte Unsicherheit bei den Konsumentenerwartungen zu den indirekten Netzwerkeffekten

---

[39] Vgl. dazu auch *Thum*, Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, S. 8 f.

[40] *Teece/Coleman*, Antitrust Bulletin 43 (1998), 801, 814.

[41] Vgl. auch grundlegend zur Bedeutung von Kompatibilität von Produkten auf innovativen Märkten *Katz/Shapiro*, Oxford Economic Papers, New Series 38 (1986), 146.

[42] *Wolf*, Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, S. 86; *Thum*, Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, S. 9; *Werden*, Antitrust Law Journal 69 (2001), 87, 90.

[43] Mit *information spillover* wird die Weitergabe von Informationen zwischen Konsumenten bezeichnet, vgl. *Lindemann*, Der Einfluss von Innovationen auf die Wettbewerbspositionen von Telekommunikationsnetzen, S. 63.

[44] Grundsätzlich zu diesen Lerneffekten auch *Thum*, Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, S. 9 f. m.w.N.

[45] Dazu *Pohlmeier*, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 31 f. m.w.N.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

gezählt.[46] Unsicherheit kann in dem Sinne zu indirekten Netzwerkeffekten führen, als dass Verbraucher bei langlebigen Produkten zum Beispiel auf fortlaufende Sicherheitsupdates angewiesen sind. Bei Nischenprodukten mit eigenem Betriebssystem kann Unsicherheit bzgl. einer solchen Fortentwicklung bestehen, sodass eher das Produkt gekauft wird, welches bereits viele andere benutzen.

b) Netzwerkeffekte, Kompatibilitätsstandards und de-facto-Standardisierung

Das Bestehen von Netzwerkeffekten kann auf dem Markt zu einem Prozess führen, den *Shapiro* „*positive feedback*" nennt.[47] *Positive feedback* bedeutet, dass der Starke immer stärker und der Schwache immer schwächer.[48] Dies führt in der Folge dazu, dass auf Märkten mit starken Netzwerkeffekten eine Konzentration auf ein Produkt stattfindet. Entsprechend werden diese Märkte auch als *winner-takes-all*-Märkte bezeichnet.[49] Märkte mit starken Netzwerkeffekten haben weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit „umzukippen"[50]. Damit ist gemeint, dass sobald ein Produkt eine gewisse Marktanteilsschwelle überschritten hat, ist der Nutzen des Produktes aufgrund der verschiedenen Netzwerkeffekte so hoch, dass es einen so großen Vorteil gegenüber den anderen konkurrierenden Produkten hat, dass fast alle neuen Konsumenten sich für dieses eine Produkt entscheiden. In der Folge kippt der Markt von einem, auf dem Wettbewerb besteht, zu einem Markt, der nur noch von einem Monopolisten oder zumindest einem super-dominanten Unternehmen beherrscht wird (*„tipping"*).[51] Die letzten Jahrzehnte sind angereichert mit Beispielen, in denen eine bestimmte Technologie bzw. ein Produkt einen leichten Vorteil erringt und danach der gesamte Markt „kippt":[52] So setzte sich nach einigem Ringen das VH-System gegen das Betamax-System durch. Von einem ursprünglichen Marktanteil in Höhe von 39 % im Jahr 1976 hatte das VH-System zwölf Jahre später einen

[46] Ausführlich dazu *Sheremata*, Antitrust Bulletin 42 (1997), 937, 953; *Thum*, Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, S. 10 f. *Wolf*, Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, S. 85.

[47] *Farrell/Katz* 43 (1998), 609; dazu auch *Shapiro/Varian*, Information rules, S. 175 ff.

[48] *Shapiro/Varian*, Information rules, S. 175 ff.

[49] *Sheremata*, Antitrust Bulletin 42 (1997), 937, 958 f.

[50] In der anglikanischen und mittlerweile auch in der deutschen Wissenschaft wird dieses Phänomen als „*tipping*" bezeichnet, so beispielsweise bei *Pohlmeier*, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 78. Dazu auch *Belleflamme/Peitz*, in: Corchón/Marini, Handbook of game theory, S. 286 ff.

[51] Vgl. dazu auch *Lemley/McGowan*, Antitrust Bulletin 43 (1998), 715, 721 ff.

[52] Der angesprochene Vorteil den ein Produkt hat kann ein wirklicher Vorteil sein, den das Produkt gegenüber seinen Konkurrenten hat, es kann sich jedoch auch um eine *self-fulfilling prophecy* handeln. Vgl. dazu *Lemley*, Connecticut Law Review 28 (1996), 1041, 1057: „In part [the market power] is based on consumer expectations: consumers assume that the largest company in the industry will set the standard, and if enough consumers make the same assumption, it becomes a selffulfilling prophecy."

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Marktanteil von 99,7 %.[53] Ähnlich liest sich der Durchsetzungsgrad von Microsoft auf dem Markt der PCs: Microsofts Windows wurde 1985 auf den Markt gebracht, 2002 wurden 93,8 % aller PCs mit Windows betrieben.[54] Derselbe Prozess ließ sich vor einigen Jahren bei dem Kampf um den Markt der neuen Generation von DVDs zwischen Bluray und der HD-DVD beobachten. Sobald ein Produkt oder eine Technologie einen Vorteil errungen hat, führt dieser Vorteil dazu, dass sich das Produkt oder die Technologie gänzlich durchsetzt.[55]

Diese Marktanteilsentwicklungen, für die es noch zahlreiche weitere Beispiele gibt[56], zeigen auf, dass Märkte mit starken Netzwerkeffekten grundsätzlich eine Tendenz dazu haben, dass sich auf ihnen *de-facto*-Standards bilden.[57] Weiterhin gibt es große Interdependenzen zwischen Kompatibilitätsstandards und *de-facto*-Standards, da auf Märkten, auf denen Kompatibilitätsstandards notwendig sind, starke Netzwerkeffekte herrschen, was dazu führt, dass sich leichter *de-facto*-Standards bilden als auf anderen Märkten.[58]

2. Ökonomische Auswirkungen von Kompatibilitätsstandards auf Netzwerkmärkten

Sobald sich ein Kompatibilitätsstandard durchgesetzt hat, entstehen sowohl für die Benutzer als auch für den Markt bzw. die Wettbewerber besondere Auswirkungen.[59] Kommission, Rat und Parlament stellen seit Jahren die positiven ökonomischen Aspekte einer internationalen oder zumindest europäischen Normierung von Interoperabilität und Kompatibilität heraus.[60] Die steten und starken Forderungen der Politik sind darin begründet, dass es gewichtige ökonomische Studien

---

[53] Ausführlich dazu *Cusumano/Yiorgos/Rosenbloom*, Business History Review 66 (1992), 51.

[54] Kommission Entscheidung vom 24. März 2004, COMP/C-3/37.792, C (2004) 900 final – *Microsoft*, Rn. 434.

[55] Dies ist offensichtlich nicht zwangsläufig auf jedem Markt mit Netzwerkeffekten der Fall, so ist der Spielekonsolenmarkt sicherlich ein Markt mit Netzwerkeffekten und doch bestehen seit Jahrzehnten mehrere Konsolenhersteller ohne, dass sich eine Konsole entscheidend durchsetzen konnte.

[56] Vgl. dazu *Katz/Shapiro*, The Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 93, 106 m.w.N.

[57] *Katz/Shapiro*, The Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 93, 105.

[58] *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 186 f. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass dieser Wirkungszusammenhang auch umgekehrt funktioniert, also dass Standards zu Netzwerkeffekten führen. Die Ursache dafür ist die Interoperabilität, die Kompatibilitätsstandards schaffen, vgl. dazu ebd. m.w.N.

[59] Treffend fassen dies *Shapiro/Varian*, Information rules, S. 229 zusammen, wenn sie schreiben: „Standards alter the very nature of competition in several important ways“.

[60] So bspw. in KOM (2017) 721 endgültig, S. 1; KOM (2011) 311 endgültig, S. 1; KOM (2008) 133 endgültig, Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Mai 2007 – Kenntnisse in die Praxis umsetzen: Eine breit angelegte Innovationsstrategie für die EU.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

dazu gibt, dass Standardisierungen der Wirtschaft zugutekommen. In Mitteilungen und Entschließungen wird insbesondere der Beitrag der Standardisierung herausgestellt, den sie leistet um den Innovationswettbewerb zu stärken.[61] Wie oben bereits erwähnt verspricht man sich von einer Stärkung des Innovationswettbewerbs mittel- und langfristige positive Auswirkungen auf den Produktwettbewerb und damit auch auf die Verbraucherwohlfahrt.

a) Positive Auswirkungen

Abgesehen von den Netzwerkeffekten führt die von den Kompatibilitätsstandards hergestellte Interkonnektivität oder Kompatibilität zwischen verschiedenen Produkten dazu, dass sich erhebliche Effizienzgewinne für die Benutzer ergeben.[62] Dies betonte auch die Kommission und verwies in ihrer Mitteilung „Eine strategische Vision der europäischen Normung"[63] aus dem Jahr 2011 auf mehrere ökonometrische Studien, die auf makroökonomischer Ebene einen eindeutigen Zusammenhang „zwischen Normungstätigkeiten in einer Volkswirtschaft, dem Produktivitätszuwachs, dem Handel und dem allgemeinen Wirtschaftswachstum hergestellt".[64]

So stellt beispielsweise der global geltende LTE-Standard sicher, dass sich Mobiltelefone, die den Standard benutzen, mit sämtlichen LTE-Funkmasten weltweit verbinden und diese benutzen können. Die Durchsetzung dieses Standards führt dazu, dass es keinen Wettbewerb mehr um die beste Technologie zu diesem Zeitpunkt mehr gibt, sondern nur noch Wettbewerb innerhalb dieses Rahmens, den die durchgesetzte Technologie vorgibt. Diese Umstellung von einem Inter- zu einem Intratechnologiewettbewerb kann dazu führen, dass sich ein für Verbraucher günstiger Preis- und Mengenwettbewerb entwickelt.[65] In Netzwerkmärkten führt die Interkompatibilität, die der Standard implementiert, weiter dazu, dass der Nutzen eines jeden Gerätes steigt, da nun alle kompatiblen Geräte Teil des Netzwerkes sind.[66] Je mehr Nutzer durch diesen Effekt wiederum dem Standard beitreten, desto attraktiver wird der Standard für diejenigen, die ihn noch nicht benutzen. Durch diesen als *positive-feedback* bezeichneten Effekt steigt mit der wachsenden Nutzerzahl auch die Investitionsbereitschaft von Unternehmen, den Standard weiter zu

---

[61] Vgl. zum Beispiel KOM(2017) 712 endgültig, S. 1.

[62] *Fuchs*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 148; *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 179 ff.

[63] KOM(2011) 311 endgültig.

[64] KOM(2011) 311 endgültig, S. 1.

[65] Mit der Umstellung von Inter- zu Intratechnologiewettbewerb ist gemeint, dass sich der Wettbewerb nicht darum dreht, wessen Technologie besser ist, sondern dass sich der Wettbewerb nach der Durchsetzung des Standards darum dreht, wer die Technologie besser fortentwickelt oder einsetzt.

[66] *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 188.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

verbessern, durch Innovation oder Herstellung neuer kompatibler Produkte oder Technologien.[67] Es entsteht eine sich selbst verstärkende Spirale aus Nutzerzuwachs und Investitionen. Für den Fall, dass weitere Hersteller in den Markt kompatibler Produkte eintreten, hat dies für den Verbraucher den Vorteil, unabhängiger in der Produktauswahl agieren zu können.[68] Hinzu kommt, dass die Entwicklung gewisser neuer Produkte durch Interkonnektivität erst möglich wird: So zählt beispielsweise die Kommission das autonome Fahren auf, das erst durch die einheitliche Vernetzung der Autos realisierbar wird.[69]

b) Negative Effekte

Neben den angesprochenen positiven Effekten hat Normierung und deren Etablierung jedoch auch problematische Begleiterscheinungen.[70] Hierzu zählen unter anderem der bereits im *Microsoft*-Verfahren angesprochenen *lock-in*-Effekt, sowie weitere innovationshindernde Wirkungen. Die Benutzung von Produkten, die einem gewissen Standard unterliegen, insbesondere bei der Nutzung mehrerer Produkte, führt dazu, dass bei einem Wechsel hohe Kosten, sog. *switching costs* entstehen würden.[71] Der *lock-in*-Effekt beschreibt den Zustand, dass Nutzer an einen Standard gebunden sind. Die Bindung an den Standard rührt daher, dass sich ein Wechsel nicht lohnt, da die *switching costs* höher sind als der durch den Wechsel erzielte potentielle Wechselgewinn.[72] Dies kann dazu führen, dass eine Technologie, obwohl sie beispielsweise schneller, sicherer, attraktiver, günstiger oder innovativer ist, keinen Erfolg am Markt erzielt allein aus dem Grund, dass die Kosten für einen Wechsel zu hohe Kosten verursachen würden. Auch durch diesen *lock-in*-Effekt wird das oben angesprochene *positive-feedback* weiter verstärkt.[73]

Die hohen Wechselkosten stellen nicht die einzige Barriere für Standardnutzer dar, zu einer möglicherweise besseren Technologie zu wechseln. In der Ökonomie werden im Zusammenhang mit indirekten Netzwerkeffekten auch die Theorien der *path dependence* (Pfadabhängigkeit) und der *excess inertia* (übermäßige Trägheit)

---

[67] Ebd.

[68] Das sogenannte *„multiple sourcing"* kann dazu führen, dass Anbieterabhängigkeiten aufgelöst werden, vgl. *Fuchs*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 148 f.

[69] KOM(2017) 712 endgültig, S. 1.

[70] Vgl. hierzu auch *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 183 ff.

[71] Vgl. zu den *switching costs Klemperer*, Review of Economic Studies 62 (1995), 515; *Saloner*, Economics of Innovation and New Technology 1 (1990), 135, 137 f.; ferner *Balto/Pitofsky*, Antitrust Bulletin 43 (1998), 583, 589 f. Zudem sei angemerkt, dass die kollektiven *switching costs* noch einmal höher sein können als die Summe aller individuellen *switching costs*, was den Wechsel weiter erschwert, vgl. dazu *Shapiro/Varian*, Information rules, S. 184 ff.

[72] *Pohlmeier*, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 81.

[73] *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 209.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

beschrieben, die eine Erklärung dafür anbieten, wieso Verbraucher entgegen ihrer Interessen bei einem veralteten oder inferioren Standard bleiben, obwohl es innovativere Technologien gibt. Mit *path dependence* wird dabei ein Modell bezeichnet, deren Autoren der Auffassung sind, dass einmal in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen zukünftige Entscheidungen stark beeinflussen, so bestimmt beispielsweise die Wahl der Marke eines Autos auch die spätere Wahl der Werkstatt.[74] Die Wahl der Werkstatt ist folglich unabhängig von ihrer Qualität oder Güte, sondern vorrangig davon, welcher Pfad anfangs, hier beim Autokauf, eingeschlagen wurde. Dieser Effekt wurde beispielsweise von *Besen/Farrell* als verantwortlich für den Erfolg von MS-DOS angesehen.[75]

Zudem wird die These von der *excess inertia* vertreten, deren Autoren behaupten, bei den Standardnutzern trete eine volkswirtschaftlich unerwünschte, übermäßige Trägheit bzgl. eines Wechsels auf.[76] Grund für die Trägheit der Nutzer ist die Unkenntnis bzgl. der Wechselbereitschaft der anderen Nutzer und das damit verbundene Risiko eines sog. *first-mover*-Nachteils, also das Risiko als erster eine neue Technologie zu nutzen, für die es zum Beispiel noch keine kompatiblen Produkte gibt. Zudem besteht bei einem zu frühen Wechsel das Risiko, dass sich die Technologie trotz Überlegenheit nie am Markt durchsetzen wird.[77] Wenn nun zu viele, eigentlich wechselwillige Nutzer aus der Angst heraus, dass zu wenig andere Nutzer wechseln, nicht wechseln, stellt dies eine *self-fullfillung prophecy* dar.

Hinzu kommt, dass sich nicht immer die Technologie durchsetzt, die am innovativsten oder qualitativ am besten ist. Auch der Zufall oder sonstige, von der Qualität unabhängige Effekte, können bestimmen, welche Technologie sich durchsetzt. Ausschlaggebend ist häufig, dass es ein Unternehmen schnellstmöglich schafft, eine wirtschaftlich hinreichende Nutzeranzahl, sog. *critical mass*, an sich zu binden, um den *positive-feedback*-Mechanismus auszulösen und sodann den Standard durch sog. *installed base*, also eine ausreichende Basis von Nutzern und Herstellern komplementärer Produkte, zu verfestigen.[78] Wer dies zuerst schafft, hat im Kampf um den Markt einen großen Vorteil errungen, den sog. *first mover*-Vorteil.[79]

---

[74] Vgl. dazu *Lemley*, Connecticut Law Review 28 (1996), 1041, 1050 f.; vgl. für eine eingehende Zusammenfassung ferner *Pohlmeier*, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 82 ff.; *Wolf*, Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, S. 101 jeweils m.w.N.

[75] *Besen/Farrell*, Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 117, 118.

[76] *Farrell/Saloner*, American Economic Review 76 (1986), 940, 942.

[77] *Farrell/Saloner*, American Economic Review 76 (1986), 940, 942, die das Beispiel anführen, dass die sog. QWERTY-Tastatur bis heute ein Standard geblieben ist, obwohl die *Dvorak*-Tastatur für schnelleres Tippen besser geeignet sein soll, vgl. dazu auch *Pohlmeier*, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 81 f.

[78] Vgl. zur *installed base* auch *Farrell/Saloner*, American Economic Review 76 (1986), 940.

[79] Vgl. dazu auch die Zusammenfassungen von *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 217 f. *Pohlmeier*, Netzwerkeffekte und Kartellrecht, S. 78 f.; *Wolf*, Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, S. 97 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Ob ein *first-mover*-Vorteil oder -Nachteil eintritt, hängt freilich davon ab, ob sich die neue Technologie letztlich durchsetzt oder nicht.

Alle diese „Verharrungstendenzen“[80] können dazu führen, dass die Innovation dadurch behindert wird, dass einerseits sehr hohe Marktzutrittsschranken für neue Unternehmer bestehen, als auch, dass das Unternehmen welches den Standard besitzt, keinerlei Anreize hat, weiter innovativ tätig zu werden.[81] Diese potentiellen innovationshemmenden Wirkungen perpetuieren sich weiter, wenn das marktbeherrschende Unternehmen nicht nur auf dem Primär- sondern auch auf den nachgelagerten Märkten komplementärer Produkte tätig ist, und durch das Festhalten am alten Standard auch auf diesen Märkten die Innovation gehemmt wird.[82] Zudem führen diese beschriebenen Effekte zu einem grundsätzlichen Problem der Standardisierung, welches auftritt, wenn eine neue Technologie aufkommt, deren Benutzung aus Wohlfahrtsgesichtspunkten erwünscht ist, die jedoch mit dem bestehenden Standard inkompatibel ist: Standards können Innovation ausbremsen. Die eben beschriebenen Effekte wirken so stark, dass *Shapiro* und *Varian* davon ausgehen, dass eine neue, mit dem alten Standard inkompatible, Technologie ca. 10-mal so leistungsfähig sein muss, um die Nutzer dazu zu bewegen zu wechseln.[83]

3. Sonderfall proprietäre Standards

Im Hinblick auf die in dieser Arbeit besprochene Zwangslizenzierung sind sog. proprietäre Standards von besonderer Relevanz. Proprietäre Standards sind solche Standards, die aus Rechten des geistigen Eigentums bestehen.[84] Die Tatsache, dass ein Standard durch ein Patent geschützt ist bzw. dass ein oder mehrere Patent/e[85]

---

[80] *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 226.

[81] *Sheremata*, Antitrust Bulletin 42 (1997), 937, 972: „Network externalities provide a monopolist with barriers to entry. These barriers secure the monopolist's position and reduce the incentives of all firms to innovate.“; *Menell*, Antitrust Bulletin 43 (1998), 651, 674 m.w.N.

[82] Vgl. dazu auch *Menell*, Antitrust Bulletin 43 (1998), 651, 674; *Wolf*, Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, S. 128.

[83] *Shapiro/Varian*, Information rules, S. 196 mit Verweis auf *Andy Grove*; sog. *„leap frogging“* oder auch *„killer applications“* vgl. *Fuchs*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 151 f. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Theorie der disruptiven Innovation hingewiesen, vgl. dazu statt vieler *Christensen/Raynor/McDonald*, Harvard Business Review 93 (2015), 44 ff.

[84] Das Gegenteil dazu stellen die sogenannten „offenen“ Standards dar, wobei der über diese Formulierung und ihren Inhalt „erbittert“ diskutiert wird, vgl. *Wolf*, Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, S. 88 f. m.w.N.

[85] Im Folgenden wird aus Gründen der überragenden Stellung, die Patente innerhalb der heutigen Standardisierung und dadurch auch in den Fällen, welche die Justiz beschäftigten, einnehmen, nur noch auf Patente eingegangen werden.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

einen Standard darstellen, führt wiederum zu neuen, spezifischen Problematiken als auch zu einer Verstärkung einiger bereits besprochener Probleme.[86]

a) Anreize für den Inhaber des standardessentiellen Schutzrechts

Die Inhaberschaft eines standardessentiellen Patentes ist aus einer Reihe von Gründen ökonomisch außerordentlich reizvoll: Zunächst gewährt die Inhaberschaft eines standardessentiellen Patentes dem Inhaber die Möglichkeit als *gatekeeper* zu agieren, und dies nicht nur auf dem Technologiemarkt. Dadurch, dass sich ein Standard auf dem nachgelagerten Produktmarkt durchgesetzt hat, der durch Patente geschützt ist, kontrolliert der Patentinhaber mithilfe seines Lizenzierungsrechtes, wer auf dem Produktmarkt teilnehmen darf. Für die Teilnahme am Sekundärmarkt besteht folglich eine Zugangskontrolle in Form einer Lizenzierung. Akteure, die auf dem Sekundärmarkt teilnehmen wollen, müssen ihr Zutrittsrecht also vom Patentinhaber erwerben. Dies bringt den Schutzrechteinhaber, entsprechend des Interesses der potentiellen Marktteilnehmer, in eine starke Verhandlungsposition, die sich monetarisieren lässt. Falls der Patentinhaber selbst ebenfalls auf dem Sekundärmarkt tätig ist, ergibt sich für ihn die komfortable Situation, dass er zudem in die Lage versetzt wird, sich entweder seine Wettbewerber selbst aussuchen oder den Markt durch eine grundsätzliche Lizenzverweigerung monopolisieren zu können.

Es lässt sich folglich konstatieren, dass der Patentinhaber aufgrund der Abhängigkeit der potentiellen oder tatsächlichen Teilnehmer des Sekundärmarktes von der Lizenz eine starke Position innehat.[87] Diese Position wird durch das Bestehen eines Standards noch attraktiver, da aufgrund der Verharrungstendenzen, die auf solchen Märkten bestehen, auch davon auszugehen ist, dass der Standard für eine lange Dauer bestehen wird. Hinzu kommt, dass sich Standards zwar entwickeln, jedoch normalerweise eine Abwärtskompatibilität beibehalten wird, die dazu führt, dass standardessentielle Patente über die Dauer des eigentlichen Standards hinweg noch Marktmacht entfalten können.[88]

b) Innovationsfördernde und innovationshemmende Anreize

Hat sich ein proprietärer Standard einmal durchgesetzt, ist die Anreizstruktur für Innovationen ambivalent. Denkbar sind sowohl innovationsfördernde als auch innovationshemmende Anreize.

---

[86] Dazu auch *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 333 ff.

[87] So auch *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 2 f.

[88] *Lerner/Tirole*, Journal of Political Economy 123 (2015), 547, 577. Grundlegend dazu, dass Innovation auf früheren Erkenntnissen fußt *Scotchmer*, Journal of Economic Perspectives 5 (1991), 29 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Für Entwickler neuer Technologien lockt die Vorstellung den alten Standard abzulösen und ihrerseits der neue Inhaber des neuen SEP zu sein, mit den damit verbundenen Vorzügen. Andererseits bestehen für den Patentinhaber des bereits etablierten Standards entsprechende Anreize „seinen" Standard durch Innovationen derart attraktiv zu halten, dass gerade kein Wechsel zu einem anderen proprietären Standard erfolgt, von welchem er selbst ausgeschlossen werden könnte.[89] All dies kann dazu führen, dass die Innovation auf dem Markt gestärkt wird.

Diametral zu diesen Anreizen für neue Innovatoren sind jedoch innovationshemmende Effekte denkbar: Anreize für potentiell neue Marktteilnehmer könnten dadurch gehemmt werden, dass sie von vornherein wissen, dass sie für die Produktion kompatibler Produkte einer Lizenz bedürfen. Ohne eine solche Lizenz ist schon gar kein Marktzutritt möglich. Allein, dass solch ein Szenario droht, kann dazu führen, dass Wettbewerber gar nicht erst probieren, den Standard weiterzuentwickeln.[90] Entsprechend hat der Schutzrechtsinhaber die Möglichkeit, entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung und damit auch die Innovation des Marktes kompatibler Produkte zu nehmen.[91] Hinzu tritt, dass das standardessentielle Patent an sich eine Marktzutrittsschranke darstellt, die zunächst einmal überwunden werden muss. Die Kommission vertritt die Auffassung, dass das Bestehen proprietärer Standardisierung auf drei Wegen den Wettbewerb ein- oder beschränken kann: durch Kollusion der am Standard Beteiligten, durch eine Marktverschließung gegenüber neueren, innovativeren Technologien, sowie durch die angesprochene Verwehrung des Zugangs zur standardisierten Technologie.[92] Moderne Standards, insbesondere im Bereich der Kommunikations- und Telekommunikationsindustrien, bestehen aus vielen Patenten, die auch unterschiedliche Inhaber haben. Hier besteht die Gefahr von Preis- oder Qualitätsabsprachen.[93] Hinzu tritt, dass der dynamische Wettbewerb, der Innovation fördert, einen freien Marktzutritt braucht.[94] Einen solchen offenen

---

[89] *Bechtold*, Die Kontrolle von Sekundärmärkten, S. 69; *Wolf*, Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, S. 120; eingehend dazu auch *Greenstein*, Market Structure and Innovation: A Brief Synopsis of Recent Thinking for the Federal Trade Commission February 20, 2002, S. 140.

[90] *Menell*, Antitrust Bulletin 43 (1998), 651, 674.

[91] Vgl. grundsätzlich zu dem Themenkomplex Produktinnovation als juristisches wie ökonomisches Problem *Fleischer*, Behinderungsmissbrauch durch Produktinnovation.

[92] Wie bereits oben erwähnt bestehen auf Märkten, auf denen sich ein Standard durchgesetzt hat bestimmte Verharrungstendenzen, die dazu führen, dass sich neue, innovativere Technologien nur durchsetzen, wenn sie große Innovationssprünge mit sich bringen, die sogenannten *„leap frogs"* oder *„killer applications"*, vgl. *Fuchs*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 151 f. Vgl. für die grundlegenden kartellrechtlichen Bedenken der Kommission gegenüber Standardisierung und eventuelle Verstöße gegen Art. 101 AEUV Kommission TT-Leitlinien, Rn. 263 ff.

[93] Kommission TT-Leitlinien, Rn. 265; *Loest/Bartlik*, ZWeR 2008, 41, 45.

[94] Grundlegend dazu auch *Clark*, Competition as a dynamic process; *Herdzina*, Wettbewerbstheorie, S. 25 ff.; *Schumpeter*, in: Herdzina, Wettbewerbstheorie, S. 118 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Zutritt gibt es im Fall proprietärer Standardisierung, die sich durchgesetzt hat, jedoch gerade aufgrund der Lizenzierungspflicht nicht mehr.

c) Raum für strategische Verhaltensweisen

Weiterhin problematisch an proprietärer Standardisierung, da letztlich innovationshemmend, ist, dass es dem Inhaber des standardessentiellen Patentes Raum für sogenanntes „strategisches Verhalten" bietet.[95] Strategisches Verhalten beschreibt in diesem Zusammenhang die Ausübung der Rechte aus dem Patent in Anbetracht ihrer Bedeutung für den Standard zu möglicherweise missbräuchlichen Zwecken.[96]

Ein solches strategisches Verhalten lag beispielsweise im oben besprochenen Fall *Microsoft* vor.[97] Nachdem Microsoft den Markt der Betriebssysteme betrat, war es in Microsofts Interesse, die Schnittstellen offen und damit kompatibel zu halten. Erst nachdem Microsoft der Markt „gekippt" war, verweigerte Microsoft die Lizenzierung der Schnittstelleninformationen gegenüber anderen Betriebssystementwicklern unter Verweis auf ihre Schutzrechte. Durch diese Lizenzverweigerungen war Microsoft in der Lage, den Markt der Betriebssysteme mithilfe von Immaterialgüterrechten fast vollständig zu monopolisieren. Dadurch, dass ein *de-facto*-Standard bestand, war der Substitutionswettbewerb ausgeschlossen.[98] Weil der Standard zudem immaterialgüterrechtlich geschützt war, war auch der Imitationswettbewerb ausgeschlossen. Auf diese Art können marktbeherrschende Inhaber von Patenten, die für einen proprietären Standard essentiell sind, Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt ausschließen. Auch auf dem nachgelagerten Markt kompatibler Zusatzprodukte sind die Hersteller auf eine Lizenzierung des proprietären Kompatibilitätsstandards angewiesen. Ohne eine solche Berechtigung ist es nicht möglich, kompatible Produkte herzustellen, die das Schutzrecht nicht verletzen.[99] Dem Schutzrechtinhaber wird durch das Schutzrecht eine Möglichkeit gegeben, andere Wettbewerber auszuschließen.[100] Weitere denkbare strategische Verhaltensweisen stellen die Verheimlichung bestehender oder zu erwartender eigener Immaterialgüterrechte

[95] Dazu *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts *passim.*

[96] Angelehnt an *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 7, der den Begriff der strategischen Verhaltensweise wie folgt definiert: „Er soll alle Situationen bezeichnen, in denen eine geschützte Technologie in einen Standard aufgenommen wird und der Inhaber des Schutzrechtes nach der Setzung des Standards ein Lizenzierungsverhalten an den Tag legt, das Anlass zu näherer rechtlicher – insbesondere wettbewerbsrechtlicher – Prüfung gibt."

[97] Es sei wiederum unterstellt, dass die Schnittstelleninformationen von Microsoft immaterialgüterrechtlich geschützt waren.

[98] So bspw. auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 235.

[99] *Semrau*, Das Neuheitskriterium in der kartellrechtlichen Prüfung von Lizenzverweigerungen nach Art. 102 AEUV, S. 136.

[100] *Economides/White*, European Economic Review 38 (1994), 651, 655.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

oder die Täuschung über die Konditionen einer zukünftigen Lizenzierungsvereinbarung dar.[101] Ein solcher Hinterhalt, bei dem zunächst die Standardessentialität verschleiert wird, um später überzogene Lizenzgebühren zu fordern („*patent ambush*"), beschäftigte europäische und US-amerikanische Behörden im Fall *Rambus*, an dessen Beispiel die Problematik weiter erläutert werden soll.[102]

d) Patent ambush: der Fall Rambus

Der US-amerikanische Entwickler und Hersteller von elektronischen Speicherbausteinen (RAM) Rambus war an der Entwicklung eines Standards für die sogenannten SDRAM-Speicher beteiligt. Diese Standardisierung wurde durch die JEDEC[103] betrieben. Rambus kam durch die Teilnahme an der Standardentwicklung an Informationen, aufgrund derer sie ihre Patentanmeldungen derart abänderten, dass ihre Patente für den neuen Standard essentiell wurden.[104] Nachdem der Standard implementiert war, trat Rambus aus der SSO aus. Drei Jahre später, nachdem „die Industrie in den Standard eingesperrt war („*locked-in*")"[105], verklagte Rambus diejenigen Hersteller, die den Standard benutzten, aufgrund der Verletzung der standardessentiellen Patente, die Rambus gehörten.

Die Federal Trade Commission (FTC) warf Rambus vor, dass sie entgegen der geltenden Offenlegungspflicht der SSO, die die Standardisierung vornahm, nicht offenlegte, dass sie selbst Patente besaßen, die für den Standard essentiell waren.[106] Die FTC stellte im Wesentlichen fest, dass ein solcher *patent ambush*, gegen US-amerikanisches Kartellrecht verstößt.[107] Konkret musste Rambus seine Patente li-

---

[101] *Fuchs*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 149.

[102] Vgl. zum *patent ambush* auch *Fischmann*, GRUR Int. 2010, 185 ff.; *Heyers*, WRP 2014, 1253 ff.; *Lim*, in: Sokol/Blair, The Cambridge handbook of antitrust, intellectual property, and high tech, S. 245, 249 f.; *Lundqvist*, Standardization under EU competition rules and US antitrust laws, S. 305 ff.; *Randakeviciúte*, The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents, S. 27 ff.

[103] Joint Electron Device Engineering Council.

[104] *Fröhlich*, GRUR 2008, 205, 210.

[105] *Immenga*, GRUR 2007, 302, 303. Ähnlich auch die Kommission: „the industry is locked in to JEDEC standards", Kommission, Entscheidung vom 09. Dezember 2009, Case COMP/38.636 – *Rambus*, Rn. 22.

[106] Vgl. für sämtliche Verfahren mit Bezug zu Rambus und alle öffentlichen Dokumente der Verfahren der FTC, vgl. https://perma.cc/6R4P-AJ8W. Für eine ausführliche Zusammenfassung in englischer Sprache vgl. *Lundqvist*, Standardization under EU competition rules and US antitrust laws, S. 305 ff.; *Wallace*, Berkeley Technology Law Journal 24 (2009), 661 ff. Für eine kurze Zusammenfassung samt Verfahrensgang in deutscher Sprache vgl. *Fröhlich*, GRUR 2008, 205, 209 f.; *Fuchs*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 153 f.

[107] Auch wenn im Endeffekt „nur" ein Verstoß gegen Section 5 FTC Act und nicht auch ein Verstoß gegen Section 2 Sherman Act angenommen wurde, vgl. für eine Analyse der Ent-

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

zenzieren, wobei eine Höchstgrenze für die Lizenzgebühren durch die FTC festgelegt wurde. Die Entscheidung wurde durch den D.C. Circuit Court aufgehoben.[108] Der Fall, den die Kommission gegen Rambus aufgrund desselben Sachverhalts führte, endete mit einem Verpflichtungsangebot von Rambus, die Lizenzgebühren für Speicherchips zu senken, welches die Kommission annahm.[109]

e) Zwischenergebnis

Auf Netzwerkmärkten, auf denen sich ein proprietärer Standard durchgesetzt hat, können besondere Dynamiken entstehen, die dazu führen, dass Anreize für Lizenzverweigerungen oder sonstige strategische Verhaltensweisen bestehen.[110] Neben diesen Möglichkeiten für den Schutzrechtinhaber den Wettbewerb zu beschränken, bestehen aufgrund des *lock-in*-Effektes und der hohen Marktzutrittsschranken für neue Wettbewerber im Ergebnis eher geringe Anreize zu versuchen, auf dem Markt mit kompatiblen Produkten teilzunehmen oder einen neuen Standard zu schaffen. Parallel dazu bestehen für den Schutzrechtinhaber aus denselben Gründen auch geringe Anreize zur Verbesserung und Innovation des bestehenden Kompatibilitätsstandards. Diese sowieso schon geringen Innovationsanreize werden noch weiter vermindert, wenn der Schutzrechtinhaber auch auf dem Markt der Komplementärprodukte tätig ist und dort mithilfe des Schutzrechts über den Marktzutritt neuer Wettbewerber entscheiden kann.[111] Denn in solchen Fällen ändert sich das Interesse des Patentinhabers. Für den Fall, dass er nicht auf dem nachgelagerten Markt tätig ist, besteht sein Interesse lediglich darin, aus den Lizenzierungen einen möglichst hohen Profit zu schlagen. Anders stellt sich die Situation dar, wenn das Unternehmen auch vertikal integriert ist. Dann besteht auch ein Interesse darin, den Profit bei dem

---

scheidungen der FTC und des D.C. Circuit Court, sowie den juristischen Rahmen *Wallace*, Berkeley Technology Law Journal 24 (2009), 661 ff.

[108] Vgl. *Wallace*, Berkeley Technology Law Journal 24 (2009), 661, 680 ff.

[109] Zwischen dem US-amerikanischem und dem europäischen Fall gab es zwar keine Unterschiede in den Sachverhalten, doch war der Vorwurf der Rambus gemacht wurde, wiederum aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen der beiden Kartellrechtsregime, ein anderer. Entsprechend wurde Rambus von der Kommission vorgeworfen, seine marktbeherrschende Stellung dadurch zu missbrauchen, dass zu hohe Lizenzgebühren verlangt werden, vgl. Kommission, Entscheidung vom 09. Dezember 2009, Case COMP/38.636 – *Rambus*, Rn. 28. Vgl. für eine weitere Zusammenfassung auch *Randakeviciúte*, The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents, S. 29 ff.

[110] Für eine Reihe von weiteren Fallbesprechungen vgl. *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 9 ff. Neben dem kurz erörterten Fall *Rambus* werden auch die US-amerikanischen Fälle *Qualcomm, Dell* und *Unocal* dargestellt und besprochen.

[111] „An innovator who can deny competitors the ability to be compatible may have greater effective protection than is warranted or intended“, *Farrell*, StandardView 3 (1995), 46, 47; vgl. dazu auch *Menell*, Antitrust Bulletin 43 (1998), 651, 674.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Vertrieb der Produkte auf dem Sekundärmarkt zu maximieren.[112] Für diese Situation ist zu konstatieren, dass der Inhaber des standardessentiellen Patentes ein Interesse daran hat, Wettbewerb auf dem Sekundärmarkt zugunsten seiner dort angebotenen Produkte zu behindern und dazu theoretisch auch die Möglichkeit in Form von Lizenzverweigerungen hat. In solchen Fällen können Patente, die auch mit dem Ziel geschaffen wurden, Innovation zu fördern, Innovation gerade be- oder verhindern.[113]

4. Zwischenergebnis

Wie gezeigt, sind Netzwerkmärkte häufig *winner-takes-it-all*-Märkte, mit der Folge, dass sich auf ihnen bisweilen faktische Standards durchsetzen. Wenn nun dieser Standard ein proprietärer ist, kommt dem Inhaber der standardessentiellen Patente eine Machtfülle zu, die vom Schutzzweck des Patentrechts nicht intendiert ist. Patente sollen ihrem Eigentümer keine Monopolisierung des Produktmarktes ermöglichen. Besonders drängend wird die Frage nach Regulierung, wenn der Inhaber des standardessentiellen Patentes auch auf dem nachgelagerten Produktmarkt tätig ist, und dort über Marktzutritt seiner (potentiellen) Wettbewerber mithilfe des Patentes verfügen kann. Für die Beantwortung der Frage, wie mit einer solchen Situation umgegangen werden sollte, zeichnet insbesondere das Kartellrecht verantwortlich.

IV. Folgerungen für das Kartellrecht

Wie aufgezeigt, kann proprietäre Standardisierung bzw. die strategischen Verhaltensweisen, die sie ermöglicht, wirksamen Wettbewerb beschränken. Der Wettbewerb ist in der europäischen Wirtschaftsverfassung ein Ordnungsprinzip, das sicherstellen soll, dass Ressourcen optimal verteilt werden und der Wohlstand wächst.[114] Ziel des Wettbewerbsrechts generell und insbesondere des Kartellrechts ist es, die oben angesprochenen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und zu bekämpfen, sodass dieser Wettbewerb nicht verfälscht wird.[115] Wenn nun die ökonomischen Erkenntnisse, wie im Falle proprietärer Standards, in die Richtung deuten, dass es Handlungsbedarf für das Kartellrecht gibt, beispielsweise in Gestalt einer zwangsweisen Öffnung des Standards, stellt sich zunächst die Frage, welche Rolle die Ökonomie im System des europäischen Wettbewerbsrechtes spielt.

---

[112] *Bruzzone/Boccaccio*, in: Caggiano, Competition law and intellectual property, S. 85, 101.

[113] Ähnlich auch *Fuchs*, in: Lange/Klippel/Ohly, Geistiges Eigentum und Wettbewerb, S. 149 f.; *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 294.

[114] Vgl. für eine Zusammenstellung der verschiedenen wettbewerbstheoretischen Grundkonzeptionen *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 112 ff.

[115] Vgl. zu den Schutzzielen *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 85 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

1. Einfluss der Ökonomie auf das Kartellrecht – more economic approach

Die Tatsache, dass die Ökonomie Einfluss auf die Rechtswissenschaft nimmt, insbesondere im Kartellrecht, ist unbestritten; Gegenstand hitziger Diskussionen ist hingegen seit Jahrzehnten wie weit dieser Einfluss gehen darf und wie dieser ausgestaltet sein sollte. An dieser Diskussion beteiligte sich 2005 auch die Europäische Kommission und legte ein Diskussionspapier[116] vor. 2009 wurde zudem eine Prioritätenmitteilung[117] herausgegeben. Die Kommission wollte darlegen, von welchen Prinzipien sie sich bei der Ausübung der Missbrauchsaufsicht leiten lässt. Dieses leitende Prinzip war der *more economic approach.*[118] Verkürzend zusammengefasst beinhaltet der *more economic approach* drei konkrete Ziele und einen Grundsatz: die Schutzziele des Wettbewerbsrechts, Aufrechterhaltung des Wettbewerbs bzw. Schutz vor Verfälschungen, sollten um den Verbraucherschutz und die Konsumentenwohlfahrt als Schutzziel erweitert werden, es sollte ein effekt-basierter Auswirkungsansatz bei der Bewertung von Sachverhalten eingeführt werden (*effects based approach*), und drittens sollten Effizienzvorteile bei der Anwendung der Missbrauchskontrolle miteinbezogen werden.[119] Hinzu trat die grundsätzliche Forderung

---

[116] Kommission, Diskussionspapier vom Dezember 2005. Originalname: „DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses“, abzurufen unter https://perma.cc/H93N-4L2P (im Folgenden: „Diskussionspapier“). Vgl. zum *more economic approach* und dessen Auswirkungen für die deutsche Wettbewerbspolitik auch *Böge*, WuW 2004, 726 ff.

[117] Nachdem bereits im Dezember 2008 eine Mitteilung der Kommission über die Anwendung des (damaligen) Art. 82 EGV herausgegeben worden war, wurde im Februar 2009 eine revidierte Prioritätenmitteilung herausgegeben: KOM (2009) 864 endg., ABl. 2009, C 45/7: „Mitteilung der Kommission – Erläuterungen zu den Prioritäten der Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen“.

[118] Für eine ökonomische Auseinandersetzung mit dem *more economic approach*, vgl. *Schmidtchen*, WuW 2006, 6 ff. m.w.N.

[119] An mehreren Stellen des Diskussionspapieres wird auf den Verbraucherschutz als Ziel des Wettbewerbsrechts abgestellt, vgl. Kommission, Diskussionspapier, Rn. 4: „the protection of competition on the market as a means of enhancing consumer welfare“. Von dieser anscheinenden Degradierung des Wettbewerbsrechts zum bloßen Verbraucherschutzrecht nimmt die Kommission in den Prioritätsmitteilungen Abstand, in dem sie sich selbst auferlegt, sich „auf diejenigen missbräuchlichen Verhaltensweisen [zu] konzentrieren, die den Verbrauchern am meisten schaden“, Kommission, Prioritätenmitteilungen, Rn. 5. Dies steht im Gegensatz zu den Formulierungen aus dem Diskussionspapier, welches sich so lesen ließ, als stelle verbraucherschädigendes Verhalten an sich einen Missbrauch dar. Grundsätzlich zur Rolle des Verbraucherschutzes im europäischen Wettbewerbsrecht auch *Schweitzer*, in: Drexl/Godt, Technology and competition, 511 ff.

Mit dem *effects based approach* wollte die Kommission bei der Anwendung des Missbrauchsaufsicht die gegenwärtig oder zukünftig zu erwartenden Auswirkungen von kartellrechtswidrigen Verhaltensweisen auf die Verbraucher und den Markt miteinbeziehen, vgl. Kommission, Diskussionspapier, Rn. 4, 55.

Weiterhin stellte die Kommission fest, dass nachgewiesene Effizienzvorteile einen Rechtfertigungsgrund im Rahmen des Art. 102 AEUV darstellen können, vgl. Kommission,

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

verstärkt ökonomische Erkenntnisse, Messungen, Modelle und Methoden miteinzubeziehen.[120]

Der *more economic approach* war und ist Gegenstand unzähliger Debatten, Aufsätze und Monographien, die hier nicht vollständig referiert werden sollen.[121] Es bleibt jedoch festzustellen, dass keine vollständige Ökonomisierung des Kartellrechts eintrat, wie teils befürchtet wurde.[122] Spätestens mit dem *British-Airways*-Urteil des EuGH[123] wurde festgestellt, dass an der tradierten Schutzzwecken des Wettbewerbsrechts festgehalten wird.[124] Der *more economic approach* hat jedoch dazu geführt, dass insbesondere empirisch-quantitative Verfahren eingeführt worden sind und sich auch bis heute als Testmethode gehalten haben. So beispielswiese der SSNIP-Test, der zur Abgrenzung des relevanten Marktes, sowie zur Bestimmung von Marktmacht herangezogen wird.[125] Es bleibt festzuhalten, dass ökonomische Me-

---

Prioritätsmitteilungen, Rn. 28 ff. Vgl. für eine Kritik daran *Immenga*, EuZW 2006, 481, der einen solchen Rechtsfertigungsgrund als mit der gemeinschaftsrechtlichen Wettbewerbspolitik nicht vereinbar ansieht.

[120] Vgl. statt vieler *Hildebrand*, WuW 2005, 513, 514.

[121] Vgl. für eine grundsätzliche Auseinandersetzung bspw. *Galle*, Ein wirtschaftlicher Ansatz im Kartellrecht; *Grünvogel*, Technologietransfer-Verträge und das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen; *Jeinsen*, Der more economic approach im europäischen Wettbewerbsrecht; *Paul*, Behinderungsmissbrauch nach Art. 82 EG und der „more economic approach"; *Witt*, The more economic approach to EU antitrust law; *Schmidt*, in: Joost/Oetker/Paschke, Festschrift für Franz Jürgen Säcker zum 70. Geburtstag, 939 ff.; *Zalewska-Glogowska*, The More Economic Approach under Article 102 TFEU.

[122] *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 62 ff.

[123] EuGH, Urteil vom 15. März 2007, Rs. C-95/04 P, Slg. 2007, I-2331 – *British Airways*. In dem Urteil stellte der EuGH einerseits fest, dass er der Berücksichtigung von Effizienzvorteilen als Rechtsfertigungsgründen grundsätzlich offen gegenübersteht. Skeptisch zeigte sich der EuGH jedoch gegenüber der im Diskussionspapier dargelegten Position, den Verbraucherschutz zum Ziel des Wettbewerbsrechts zu erklären, vgl. dazu auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 79 ff.; *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 213 ff.

[124] Grundsätzlich zu der Frage, ob die Konsumentenwohlfahrt ein sinnvolles Leitbild darstellt, sowie eine Darstellung und Analyse des Urteils findet sich bei *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 208 ff.

[125] SSNIP steht dabei für „small but significant non-transitory increase in price". Die Idee hinter der „kleinen, jedoch signifikanten" Preiserhöhung ist folgende: Da zwischen Marktabgrenzung und Marktanteilen eine enge Verbindung vorliegt, wird ein Monopolistentest, der SSNIP-Test, vorgenommen, der beide Elemente also Abgrenzung und Anteilsbestimmung verbindet. Die Definition eines Monopols liest sich so, dass der Monopolist eine so große Marktmacht hat, dass er die Preise erhöhen kann, ohne befürchten zu müssen, dass sich die Nachfrage auf seine Konkurrenten verlagert, da die Konkurrenten schlicht zu klein sind und gar nicht die Möglichkeit haben, die erhöhte Nachfrage zu bedienen. Der Monopolist kann also unabhängig agieren. Genau diese Preiserhöhung wird mit dem SSNIP-Test simuliert. Bleibt der Marktanteil gleich, verfügt dieses Unternehmen auf dem Markt des angebotenen Produktes ökonomisch gesehen über Marktmacht, verliert das Unternehmen seine Konsumenten, lässt dies darauf schließen, dass der Markt nicht monopolisiert ist, sondern dass Wettbewerb herrscht.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

thoden und Modelle im Wettbewerbsrecht immer eine Rolle spielen werden, da die Überlagerungen gewaltig sind.[126] Wichtig ist jedoch, die Grenzen des von der Ökonomie Leistbaren zu kennen, und ebenso die Aufgabe des Wettbewerbsrechts nicht außer Acht zu lassen. Folglich werden zwar verstärkt ökonomische Erkenntnisse, Methoden und Prognosen für die Argumentation der Kartellbehörden und -gerichte miteinbezogen, doch besteht keine Gefahr einer „*Legal Theory without Law*“[127]. Denn die Berücksichtigung ökonomischer Ergebnisse vermeintlich robuster Modelle sind immer noch „nur“ Hilfestellung und stellen gerade keinen Imperativ dar.[128]

2. Folgerungen für die kartellrechtliche Zwangslizenzierung proprietärer Standards

Welche Schlüsse lassen sich nun nach den ökonomischen Erkenntnissen über proprietäre Standardisierung in Netzwerkmärkten für die wettbewerbsrechtliche Missbrauchskontrolle ziehen? Wie erwähnt, fokussiert sich diese Arbeit auf die Zwangslizenzierung als Rechtsfolge eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung, deren Tatbestand grundsätzlich nur aus der marktbeherrschenden Stellung und einer missbräuchlichen Verhaltensweise besteht. Danach aufgeschlüsselt soll nun untersucht werden, welche Folgerungen für diese Tatbestandsmerkmale gezogen werden können. Leitlinie für diese Untersuchung soll die Frage sein, ob proprietäre Standards auf Netzwerkmärkten *regelmäßig* durch Ansprüche auf kartellrechtliche Zwangslizenzen geöffnet werden sollten, beispielsweise durch eine widerlegbare Vermutung, dass jede Lizenzverweigerung eines standardessentiellen Patentes einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt. Eine solche regelmäßige Anordnung kartellrechtlicher Zwangslizenzen bei proprietären Standards wäre geboten, wenn eine Lizenzverweigerung durch den Inhaber eines standardessentiellen Patentes von den Wirkungen her vergleichbar mit dem Vorliegen der außergewöhnlichen Umstände wäre. Eine Lizenzverweigerung unter solchen Umständen wäre dann eine Art Fallgruppe der außergewöhnlichen Umstände. Bevor auf diese Art des Missbrauchs durch Lizenzverweigerung eingegangen wird, muss erörtert werden, inwieweit überhaupt eine marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers vorliegt, da eine solche Stellung vom Missbrauchsverbot vorausgesetzt wird.

Vgl. auch zur Kritik des Konzeptes *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 278 ff. m.w.N.

[126] Vgl. dazu auch *Zimmer*, WuW 2007, 1198 ff.

[127] Vgl. *Mestmäcker*, Europäische Prüfsteine der Herrschaft und des Rechts, S. 235 – 282.

[128] Auch wenn hier offensichtlich in der Komplexität der Ökonomie eine gewisse Gefahr darin liegt, dass die Spruchkörper die Erkenntnisse der Ökonomen mangels entsprechender Expertise für belastbarer halten als sie eigentlich sind, vgl. dazu auch *Wurmnest*, Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch, S. 256.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

a) Marktabgrenzung und Marktbeherrschung

Der EuGH grenzt den sachlich relevanten Markt mithilfe des Bedarfsmarktkonzeptes ab, welches auf die Austauschbarkeit des Produktes abstellt. Nun stellt sich bei der Lizenzierung grundsätzlich die Problematik ein, dass zwei verschiedene Märkte unterschieden werden müssen: zum einen der Technologie- oder Lizenzmarkt und zum anderen der Produkt- oder Warenmarkt.[129] Fraglich ist nun, ob die Inhaberschaft eines standardessentiellen Patentes dazu führt, dass der Inhaber auf einem oder sogar auf beiden Märkten eine marktbeherrschende Stellung innehat. Nach Ansicht der Kommission ist dies Frage in Bezug auf den Lizenzmarkt mit einem klaren „Ja" zu beantworten, da jedes standardessentielles Patent einen eigenen Lizenzmarkt darstellt, um den nicht herumerfunden werden kann, sodass die Inhaberschaft eine marktbeherrschende Stellung begründet.[130] Dies widerspricht auch nicht der ständigen Rechtsprechung des EuGH nach der ein Immaterialgüterrecht *per se* keine marktbeherrschende Stellung begründet, sondern zollt lediglich der oben herausgearbeiteten Tatsache Rechnung, dass auf Märkten, auf denen sich ein Standard durchgesetzt hat (zumindest für eine gewisse Dauer) Innovationswettbewerb ausgeschaltet ist.[131] Es besteht nach Durchsetzung des Standards, also einer Durchdringung des Marktes durch die standardbasierten Produkte von über 95 %, gerade keine Möglichkeit mehr für potentielle Wettbewerber um den Standard herumzuerfinden. Die Tatsache, dass zumindest auf dem Technologiemarkt bei der Inhaberschaft eines standardessentiellen Patentes regelmäßig eine Marktbeherrschung vorliegt, führt dazu, dass auch insgesamt eine Marktbeherrschung angenommen wird.[132]

---

[129] Terminologie nach *Ullrich/Heinemann*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR, B, Rn. 39 m.w.N.

[130] Kommission Entscheidung vom 13. Februar 2012, COMP/M.6381 – *Google/Motorola Mobility*, Rn. 61: „The Commission considers that each SEP can be considered as a separate market in itself as it is necessary to comply with a standard and thus cannot be designed around, i. e. there is by definition no alternative or substitute for each such patent."

[131] So auch *Ullrich/Heinemann*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR, B, Rn. 49.

[132] Es genügt, wenn einer der relevanten Märkte beherrscht wird, vgl. EuGH, Urteil vom 14. November 1996, Rs. C-333/94 P, Slg. 1996, I-5951 – *Tetra Pak II*, Rn. 27 ff. Für den Fall, dass Beherrschung und missbräuchliche Verhaltensweise auf unterschiedlichen Märkten vorliegen, verlangt der EuGH, dass zwischen den Märkten eine enge Verbindung vorliegt, die aufgrund des Zusammenhanges bei Lizenz- und Produktmarkt regelmäßig der Fall ist, vgl. EuGH, Urteil vom 14. November 1996, Rs. C-333/94 P, Slg. 1996, I-5951 – *Tetra Pak II*, Rn. 27 ff.; vgl. ausführlich zu der Diskussion, dass keine Kongruenz notwendig ist, *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 448 ff.; *Heutz*, Das Spannungsverhältnis zwischen den Immaterialgüterrechten und der kartellrechtlichen Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen, S. 135 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

b) Missbräuchliche Verhaltensweise

Wie oben dargestellt, entwickelte der EuGH über 50 Jahre hinweg die außergewöhnlichen Umstände, deren Vorliegen eine Lizenzverweigerung als missbräuchlich charakterisieren. Diese außergewöhnlichen Umstände sind bei Immaterialgüterrechten: das Unerlässlichkeitskriterium, die Eignung zur Ausschaltung jeglichen Wettbewerbs auf einem nachlagerten Markt, die *new-product-rule*, sowie das Fehlen einer objektiven Rechtfertigung. Fraglich ist, ob proprietäre Standards diese außergewöhnlichen Umstände regelmäßig erfüllen, sodass die Lizenzverweigerung eines SEP-Inhabers regelmäßig kartellrechtswidrig wäre.

Im Falle einer Lizenzverweigerung durch den Inhaber eines standardessentiellen Patentes liegt das Unerlässlichkeitskriterium regelmäßig vor, da es einem Unternehmen, das auf dem Sekundärmarkt, auf dem sich der Standard durchgesetzt hat, ohne eine Lizenz nicht tätig werden kann. Das Patent ist standardessentiell, was per Definition bedeutet, dass die Nutzung der Technologie zur Verwendung des Standards unerlässlich ist. Die Eignung zur Ausschaltung jeglichen Wettbewerbes wurde, wie oben aufgezeigt, im Laufe der Rechtsprechungsentwicklungen abgeschwächt: wurde im *Magill*-Urteil noch verlangt, dass kein Wettbewerb mehr bestehe, reicht seit den Urteilen *Bronner* und *IMS Health* eine abstrakte Eignung bereits aus. Das Kriterium wurde durch das EuG im *Microsoft*-Urteil weiter aufgeweicht, indem es feststellte, dass es ausreiche, dass lediglich wirksamer Wettbewerb ausgeschaltet wird.[133] Auch diese Voraussetzung dürfte bei dem Bestehen eines proprietären Standards regelmäßig bestehen. Grund hierfür ist, dass nach Durchsetzen des Standards kein Druck mehr auf das marktbeherrschende Unternehmen ausgeübt werden kann. Es mag zwar konkurrierende Unternehmen geben, diese können jedoch nicht unabhängig von der Lizenzierung agieren.[134] Entsprechend geht auch die Kommission in ihren Prioritätenmitteilungen davon aus, dass Lizenzverweigerungen eines marktbeherrschenden Unternehmens grundsätzlich geeignet sind, den Wettbewerb auf nachgelagerten Märkten auszuschließen.[135] Wenn dies für jegliche marktbeherrschende Unternehmen gilt, muss dies erst recht für Unternehmen gelten, die auf dem vorgelagerten Technologie- oder Lizenzvergabemarkt eine Monopolstellung innehaben. Somit ist auch dieses Kriterium regelmäßig erfüllt. Auch mögliche sachliche Rechtfertigungen werden selten einschlägig sein, da das Bestehen eines Immaterialgüterrechtes ausdrücklich keinen Rechtfertigungsgrund darstellt.[136] So wird es für den Patentinhaber regelmäßig schwer zu beweisen sein,

---

[133] S. 67 ff.

[134] *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 371 f.

[135] Kommission, Prioritätenmitteilung, Rn. 85.

[136] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 690 f.; *Wilhelmi*, WRP 2009, 1431, 1444.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

dass seine konkrete Innovationsbereitschaft, aufgrund der Zwangslizenz beschränkt wird.[137]

Letztlich verbleibt die Voraussetzung *new-product-rule*, deren Vorliegen äußerst selten sein dürfte, insbesondere in Fällen, in denen der Patentinhaber selbst auf dem nachgelagerten Produktmarkt tätig ist oder er das Patent an andere Unternehmen, die auf diesem tätig sind, lizenziert hat. Es stellt sich folglich die Frage, ob das Bestehen eines proprietären Standards, in Fällen, in denen der Patentinhaber auch auf dem Sekundärmarkt tätig ist, vergleichbar mit der Voraussetzung der *new-product-rule* ist. Dies wäre dann der Fall, wenn beide Voraussetzungen denselben Zweck verfolgen würden.

aa) Status quo der new-product-rule

Nachdem im *Magill*-Urteil noch verlangt wurde, dass das Auftreten eines neuen Erzeugnisses, nach dem tatsächlicher oder potentieller Nachfrage der Verbraucher besteht, durch die Weigerung verhindert wurde, erfuhr diese Rechtsprechung durch die Urteile *IMS Health* und *Microsoft* Konkretisierungen und Änderungen. Im Urteil *IMS Health* stellte der EuGH klar, dass das Produkt neu sein müsse und es nicht ausreiche, Produkte anbieten zu wollen, die im Wesentlichen gleich seien. Folglich ging es dem EuGH darum mit der *new-product-rule* sicherzustellen, dass die Innovation auf dem nachgelagerten Markt durch die Anordnung einer Zwangslizenz gestärkt werden würde und nicht der Imitationswettbewerb.[138] Dies liegt ganz auf der Linie der ökonomischen Einordnung von Immaterialgüterrechten. Dadurch, dass sie den Imitationswettbewerb ausschließen, soll der Substitutionswettbewerb mit dem Ergebnis der Wohlfahrtssteigerung gefördert werden. Wenn jedoch der Substitutionswettbewerb durch das Bestehen eines Standards und der daraus resultierenden Effekte ausgeschaltet ist, so die Idee hinter der *new-product-rule*, sollte genau dieser Substitutionswettbewerb durch die Zwangslizenzierung wieder entfacht werden. Um jedoch Trittbrettfahrer, die lediglich bereits bestehende Produkte imitieren wollen, davon abzuhalten, die Berechtigung in Form einer Zwangslizenz zu erhalten, führte der EuGH das Neuheitskriterium ein.[139] Dieses Kriterium sollte gewissermaßen als Gradmesser dafür fungieren, ob auf einem Sekundärmarkt mangelnde Innovation herrscht. Wie bereits erwähnt, änderte das EuG das Kriterium im *Microsoft*-Urteil ab, indem es den Fokus auf die Schädigung der Verbraucherinteressen legte, in dessen Licht die *new-product-rule* angewendet werden müsse. Pointiert gesagt, forderte das EuG, auch Produkte als neu anzuerkennen, die beispielsweise „lediglich“ die

[137] Vgl. für die Prüfung dieses Rechtfertigungsgrundes, EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 696 ff.

[138] *Drexl*, IIC 2004, 788, 802: „Since intellectual property is designed to promote the development of new products, the exercise of a right to the opposite effect, namely to prevent the emergence of a new product, must be held to be illegal under competition law“.

[139] EuGH, Urteil vom 29. April 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 49.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

usability erhöhen, ansonsten jedoch gleich sind.[140] Der EuGH äußerte sich bislang nicht zu dieser Auslegung durch das EuG.

Die Frage, ob die *new-product-rule* regelmäßig bei Lizenzverweigerungen durch SEP-Inhaber vorliegen muss, muss verneint werden. Denn einerseits ist nicht gewiss, ob die weite Auslegung des EuG Bestand haben wird, und andererseits bestehen weiterhin gewisse Unsicherheiten bezüglich des Umfangs der weiten Auslegung der *new-product-rule*. So ist beispielsweise nicht klar, ob ein rein billigeres, aber ansonsten gleiches Produkt unter die Rechtsprechung des EuG zu subsumieren ist. Entsprechend liegt kein regelmäßiger Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vor in Fällen, in denen ein Unternehmen, das Inhaber eines standardessentiellen Patentes ist, dessen Lizenzierung verweigert. Dies führte unter anderem dazu, dass die *new-product-rule* in Frage gestellt wird.

bb) Kritik an der new-product-rule

Die Voraussetzung der *new-product-rule* ist umstritten. Neben der Kritik, die in der Änderung der Regel durch das EuG zu sehen ist, gibt es auch eine Reihe von Stimmen aus der Literatur, die noch weiter gehen und für eine Abschaffung der *new-product-rule* plädieren.[141] Dabei wird darauf abgestellt, dass eine Unerlässlichkeit an sich schon ausreichend sei, um eine Zwangslizenzierung zu rechtfertigen.[142] Die Immaterialgüterrechte bestehen auch, um den Substitutionswettbewerb und damit die Innovation zu fördern.[143] Ein solcher Substitutionswettbewerb kann jedoch entfallen, wenn sich auf dem Sekundärmarkt ein Standard durchgesetzt hat und dieser mithilfe von Immaterialgüterrechen geschützt wird. Entsprechend wird vertreten, dass wenn dies eintritt, die Rechtfertigung des Schutzes von Immaterialgü-

---

[140] EuG, Urteil vom 17. September 2007, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – *Microsoft*, Rn. 653 ff.

[141] *Gallego Conde*, GRUR Int. 2006, 16, 27; *Leistner*, ZWeR 2005, 138, 160 f.; *Thyri*, WuW 2005, 388, 396 f.; *Wielsch*, EuZW 2005, 391, 393; *Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht*, Comments on the discussions paper, S. 16 ff.; *Ullrich/Heinemann*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage), GRUR B, Rn. 61; *Bulst*, in: Langen/Bunte, Europäisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 277; *Eilmansberger/Bien*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Art. 102 AEUV, Rn. 374.

[142] *Gallego Conde*, GRUR Int. 2006, 16, 27; *Wielsch*, EuZW 2005, 391, 393. Ähnlich *Leistner*, ZWeR 2005, 138, 160 f., der vorschlägt entweder die Regel in Gänze aufzugeben oder aber zumindest auf einen Test herunter zu brechen, der feststellt, ob die Lizenzverweigerung bessere oder günstigere Produkte verhindert. Auch das Diskussionspapier des (damaligen) *Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum*, *Wettbewerbs- und Steuerrecht*, S. 16 ff. geht in eine ähnliche Richtung. Das Institut schlug vor, dass eine Lizenzverweigerung kartellrechtswidrig ist, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind: der Patentinhaber hat eine marktbeherrschende Stellung inne, die Benutzung des Patentes ist unentbehrlich (wobei hier zwischen einer „lediglich erfolgreichen Durchsetzung“ auf dem Markt und Unentbehrlichkeit differenziert wird), sowie eine ökonomische Analyse, ob die Zwangslizenzierung einen positiven Einfluss auf den dynamischen Wettbewerb haben wird.

[143] S. auch S. 38 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

terrechten entfallen soll, sodass schon bei Vorliegen der Unerlässlichkeit eine Zwangslizenzierung geboten sei.[144] Es sei gerade nicht Aufgabe des Immaterialgüterrechtes auf einem dem Lizenzmarkt nachgelagerten Produktmarkt Monopole zu garantieren. Sobald die Marktmacht von dem vorgelagerten Markt auf den nachgelagerten Markt übergreift, muss das Kartellrecht einschreiten.[145] Des Weiteren würde die *new-product-rule* auch in allen Fällen des Marktmachttransfers dazu führen, dass Art. 102 AEUV unangewendet bliebe, da der Patentinhaber auch als Produzent auf dem Sekundärmarkt auftrete.[146] Der Marktmachttransfer, der auch *leveraging* genannt wird[147], kann im Falle der Beherrschung des vorgelagerten Marktes durch Sacheigentum kartellrechtswidrig sein.[148] Es erscheint schwierig zu rechtfertigen, wieso dies bei der Beherrschung des vorgelagerten Marktes durch ein Recht des geistigen Eigentums bei gleicher Wirkung für den nachgelagerten Markt erlaubt sein sollte.[149] Es ist gerade nicht innerhalb der Belohnungsreichweite von Immaterialgüterrechten, auch die Marktbeherrschung des nachgelagerten Produktmarktes zu ermöglichen.[150] Entsprechend wird teilweise gefordert, dass, wenn der Substitutionswettbewerbes aufgrund des Bestehens eines Standards komplett ausgeschaltet ist, es im Sinne des *second-best*-Ansatzes sogar geboten sein könnte, mithilfe der Zwangslizenzierung zumindest den Imitationswettbewerb zu fördern, durch den wiederum zumindest allokative Effizienz erreicht wird.[151] Diesem Vorschlag wird zurecht entgegengehalten, dass eine Förderung des Imitationswettbewerbs gerade gegen die klare gesetzgeberische Intention im Immaterialgüterrecht gehen würde.[152] Und so würde eine generelle grundsätzliche Abschaffung der *new-product-rule* dazu führen, dass Zwangslizenzen angeordnet werden, die lediglich dazu benutzt werden, bereits bestehende Produkte zu imitieren und gerade nicht dazu innovativ tätig zu werden. Genau in solchen Situationen setzt die kartellrechtliche

[144] *Gallego Conde*, GRUR Int. 2006, 16, 27; *Wielsch*, EuZW 2005, 391, 393.

[145] *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 376.

[146] *Bulst*, in: Langen/Bunte, Europäisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 277; *Eilmansberger/Bien*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Art. 102 AEUV, Rn. 374; *Heinemann*, GRUR 2006, 705, 710 spricht von einer Abkehr des Hebelmissbrauchs durch die *new-product-rule*, die zu einer uneinheitlichen Anwendung der Wettbewerbsregeln auf Sach- und immaterielles Eigentum führen würde.

[147] Dazu *Nothhelfer*, Die leverage theory im europäischen Wettbewerbsrecht, *passim.*

[148] *Deselaers*, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Europäischen Union, Art. 102 AEUV, Rn. 461 ff.; *Eilmansberger/Bien*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), Art. 102 AEUV, Rn. 194 ff.

[149] Vgl. dazu auch die Ausführungen von *Patterson*, Southern California Law Review 73 (2000), 1133 ff.; *Schweitzer*, EUI Working Papers LAW 2007.

[150] *Bulst*, in: Langen/Bunte, Europäisches Kartellrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 277.

[151] *Drexl*, IIC 2004, 788, 806; *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 376 f.

[152] Vgl. *Heinemann*, ZWeR 2005, 198, 204, der davon spricht, dass es auf die „Belohnungsreichweite“ des jeweiligen Schutzrechtes ankomme und dass es gerade auch Sinn einiger Schutzrechte sei, dem jeweiligen Inhaber bestimmte abgeleitete Märkte vorzubehalten.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Zwangslizenzierung keine wohlfahrtsfördernden Anreize, sondern wirkt sich gegenteilig aus. Mithin sollte die *new-product-rule* grundsätzlich nicht abgeschafft werden. Fraglich ist dennoch, ob sie in dem Sinne modifiziert werden sollte, dass beispielsweise auch das Vorliegen eines proprietären Standards unter sie fällt.

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die *new-product-rule* genau in dem Fall, der besonders problematisch ist, nicht erfüllt wird. Denn gerade dann, wenn der Inhaber des standardessentiellen Patentes auch auf dem nachgelagerten Produktmarkt tätig ist, und aufgrund der Möglichkeit einer willkürlichen Lizenzvergabe *gatekeeper* für den Marktzutritt ist, greift die *new-product-rule* häufig nicht, da auf dem Markt möglicherweise alle Produkte existieren, nach denen die Verbraucher verlangen.

cc) Proprietäre Standardisierung als außergewöhnlicher Umstand

Die Ausschaltung des eigentlich erwünschten Innovationswettbewerbs durch Lizenzverweigerungen kann mithilfe der *new-product-rule*, insbesondere in der erweiterten Ausprägung, wie sie das EuG definiert hat, in bestimmten Fällen sicherlich verhindert werden. Entsprechend sollte sie grundsätzlich beibehalten werden. Jedoch existieren auch Fälle, wie beispielsweise der Fall *Microsoft*, in denen die eigentlich *new-product-rule* nicht greift, obwohl der Innovationswettbewerb auf dem nachgelagerten Markt ausgeschlossen ist.[153] So beispielsweise, wenn der SEP-Inhaber eine Monopolstellung auf dem Sekundärmarkt innehätte und mit seinen Produkten alle Bedürfnisse der Verbraucher befriedigt. Für den Fall, dass eine Monopolstellung vorliegt, besteht offensichtlich überhaupt kein wirksamer Wettbewerb mehr, auch kein Innovationswettbewerb.[154] Entsprechend sollten für den Fall, dass der Inhaber eines standardessentiellen Patentes auf dem Sekundärmarkt eine Monopolstellung innehat, außergewöhnliche Umstände, die eine kartellrechtliche Zwangslizenzierung rechtfertigen, angenommen werden, selbst wenn die *new-product-rule* nicht erfüllt ist. Mit einer grundsätzlichen Zwangslizenzierung in solchen Fällen wird zumindest wieder die Möglichkeit geschaffen, dass sich ein dynamischer Wettbewerb entwickelt, auch wenn womöglich kurzfristig nur der Imitationswettbewerb angeschoben wird.[155]

---

[153] In diesem Sinne auch *Bercovitz*, in: Drexl/Godt, Technology and competition, S. 559, 560 ff., der feststellt, dass gewerbliche Schutzrecht auf freien Wettbewerb angewiesen sind und eine Einschränkung dieser Schutzrechte besonders legitimiert werden muss. Für den Fall der Patente sei dies beispielsweise der Fall, wenn diese Innovation Dritter verhindern.

[154] Monopolmacht soll hier und im Folgenden dann vorliegen, wenn solch substantiierte Marktmacht vorliegt, dass sowohl Marktpreise festgelegt werden können als auch Wettbewerb ausgeschlossen werden kann. Der Unterschied zur marktbeherrschenden Stellung besteht folglich darin, dass derjenige, der marktbeherrschende Stellung besitzt, lediglich die Möglichkeit besitzt seine Preise unabhängig der Wettbewerber festzulegen, jedoch nicht festsetzen kann, wer Wettbewerber ist oder wird, übernommen *Padilla/Ginsburg/Wong-Ervin*, Harvard Journal of Law & Technology Volume 33, No. 1 Fall 2019, S. 24.

[155] A.A. und für eine grundsätzliche *exceptio standardis* plädierend *Koelman*, IIC 2006, 823 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Weiterhin stellt sich die Frage, wie mit Fällen umgegangen werden soll, in denen der Inhaber des standardessentiellen Patentes keine Monopolmacht auf dem Sekundärmarkt hat, aber Kontrolle über diesen im Sinne einer marktbeherrschenden Stellung ausübt. In einer solchen Situation ist das marktbeherrschende Unternehmen per Definition in der Lage, aufgrund seiner wirtschaftlichen Stellung einen wirksamen Wettbewerb zu verhindern, da es die Möglichkeit hat, sich von seinen Wettbewerbern, seinen Abnehmern oder den Verbrauchern gegenüber unabhängig zu verhalten. Hinzu kommt, dass das Unternehmen als Inhaber des standardessentiellen Patentes darüber entscheiden kann, wer Zutritt zu dem Markt bekommt und, für den Fall einer zeitlichen Befristung der Lizenzen der bestehenden Wettbewerber, welcher Konkurrent weiter am Wettbewerb teilnehmen darf. Eine abstrakte Beantwortung der Frage, ob in diesem Fall eine Lizenzverweigerung regelmäßig einen Missbrauch darstellt, erscheint schwierig, da es in jedem konkreten Einzelfall darauf ankommt, wie viel Restwettbewerb auf dem Markt noch besteht und wie groß die Gefahr ist, dass der Markt komplett „kippt“ und jeglicher wirksame Wettbewerb ausgeschaltet wird.

Und schließlich stellt sich die Frage, wie mit Fällen umgegangen werden soll, in denen der Inhaber des standardessentiellen Patentes zwar auf dem Sekundärmarkt teilnimmt, aber keine marktbeherrschende Stellung innehat. Für diesen Fall gilt dasselbe wie für den Fall der marktbeherrschenden Stellung auf dem Sekundärmarkt. Über die Anordnung einer Zwangslizenz sollte im Einzelfall entschieden werden und eine Anordnung sollte erfolgen, wenn der Innovationswettbewerb ausgeschaltet wurde.

dd) Maßstab für die Einzelfallprüfung

Fraglich ist nun, welcher Maßstab für die Einzelfallprüfung angelegt werden sollte. Aus ökonomischer Sicht wäre eine Zwangslizenzierung schon angezeigt, wenn die zu erwartenden wohlfahrtssteigernden Effekte die wohlfahrtssenkenden voraussichtlich übersteigen.[156] Folglich wird auch vertreten, dass eine Zwangslizenzierung juristisch immer dann geboten sei, wenn der dynamische Wettbewerb oder die Konsumentenwohlfahrt im Endeffekt gefördert wird.[157] Vertreten wird auch, dass im Falle der Ausschaltung des Innovationswettbewerbes, eine Zwangslizenzierung angeordnet wird, um lediglich den Imitationswettbewerb zu fördern.[158] Andererseits ließe sich auch die Position vertreten, dass ein kartellrechtlicher Eingriff nur dann legitimiert wäre, wenn festgestellt wäre, dass der Innovationswettbewerb auf dem Sekundärmarkt tatsächlich ausgeschaltet wäre. Denn nur dann würde eine der *new-product-rule* vergleichbare Lage bestehen, nämlich die vom

[156] *Bechtold*, Die Kontrolle von Sekundärmärkten, S. 115.

[157] Kommission, Prioritätenmitteilung, Rn. 86 ff.; *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 64; *Temple Lang*, in: Ehlermann/Atanasiu, European Competition Law Annual, 2003: What is an abuse of a dominant position?, S. 589, 603.

[158] *Drexl*, IIC 2004, 788, 806.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Gesetzgeber nicht intendierte Situation, dass das Bestehen eines Immaterialgüterrechtes den Substitutionswettbewerb nicht nur nicht fördert, sondern sogar einschränkt bzw. ausschaltet. Ausgehend von dieser Prämisse, dass der Gesetzgeber Immaterialgüterrechte aufgrund ihrer grundsätzlich mittel- und langfristigen Förderung des Innovationswettbewerbes und damit endlich auch der Verbraucherwohlfahrt geschaffen hat, sollten diese Rechte durch das Kartellrecht nur in den Fällen eingeschränkt werden, in denen dieses Ziel verfehlt wird.

ee) Ungewisse Prognoseentscheidung bei Zwangslizenzierung

In einer optimalen Situation würden Gerichte und Behörden immer dann eine Zwangslizenzierung anordnen, wenn der Innovationswettbewerb auf dem Sekundärmarkt tatsächlich ausgeschaltet wäre und die zwangsweise Öffnung dazu führen würde, dass wieder dynamischer Wettbewerb besteht. Folgt man einer anderen Meinung, die das für kartellrechtlich geboten hält, was ökonomisch sinnvoll ist, würde immer dann eine Zwangslizenz angeordnet werden, wenn der volkswirtschaftliche Saldo positiv oder auch Pareto-optimal wäre.[159] Hier stellt sich jedoch ein Informationsproblem ein. Es ist nicht möglich, auch nicht für Gerichte oder Behörden, die Auswirkungen einer Zwangslizenzierung genau zu prognostizieren.[160] Denn Zwangslizenzen können sowohl positive als auch negative Wohlfahrtsauswirkungen haben.

So wird davon ausgegangen, dass eine zwangsweise Öffnung eines Marktes zunächst, zumindest kurzfristig, zu einer Erhöhung des Wettbewerbs führt, sodass Innovation gefördert wird, da sie belohnt wird.[161] Dadurch wird außerdem der Markt um die sog. *deadweight losses*[162] bereinigt. Durch die Zwangslizenzierung werden

---

[159] Für die Ermittlung der Frage, ob eine Zwangslizenzierung ökonomisch geboten ist, bietet sich beispielsweise an, zu vergleichen, ob die Wohlfahrt grundsätzlich gesteigert wurde. Maßstab für diese Sinnhaftigkeit könnte beispielsweise nach dem utilitaristischen Modell der generelle Nutzen für die Wohlfahrt sein. Oder aber es wird probiert ein *Pareto*-Optimum zu erreichen. Ein Zustand ist *Pareto*-optimal, wenn es nicht möglich ist, den Zustand oder eine Eigenschaft zu verbessern, ohne damit etwas anderes verschlechtern zu müssen. Vgl. dazu auch *Schäfer/Ott*, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 13 ff.

[160] Ausführlich dazu *Kaplow*, Harvard Law Review 97 (1984), 1813 ff.; ferner auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 274 ff.; *Bechtold*, Die Kontrolle von Sekundärmärkten, S. 75 ff.

[161] *O'Donoghue/Padilla*, The law and economics of article 102 TFEU, S. 523; *Heinemann*, GRUR 2008, 949, 952 sieht in diesem Argumentationsmuster jedoch die nicht mehr vertretene Auffassung durchschimmern, die darauf abstellt, dass das Wettbewerbsrecht überhaupt nicht auf das Immaterialgüterrecht angewendet werden sollte, da durch eine solche Anwendung der dynamische Innovationswettbewerb zugunsten eines Imitationswettbewerbes abgelöst werde.

[162] Mit *deadweight loss* werden die Wohlfahrts- oder Allokationsverluste bezeichnet, die dadurch auftreten, dass auf einem Markt keine vollkommene Konkurrenz und damit keine optimale Ressourcenverteilung vorliegt, vgl. dazu *Bechtold*, Die Kontrolle von Sekundärmärkten, S. 71 f. m.w.N. Für eine graphische Darstellung dieses Monopolverlustes vgl. *Padilla/*

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

weiterhin alle Hersteller auf dem Sekundärmarkt aufgrund des Wettbewerbes dazu gezwungen die Produkte zu Grenzkosten zu verkaufen.[163] Dazu werden Marktzutrittsschranken abgebaut, die grundsätzlich wettbewerbshindernde Auswirkungen haben. Falls der Inhaber des standardessentiellen Schutzrechts, dieses durch Lizenzverweigerungen dazu benutzt hat, auf dem nachgelagerten Markt eine Monopolstellung zu erreichen können die negativen Konsequenzen eines Monopols durch die Öffnung des Marktes und das Entstehen von Wettbewerb berichtigt werden.[164]

Es ist jedoch auch denkbar, dass die gesicherte Aussicht auf kartellrechtliche Zwangslizenzen zu einer Hemmung der Innovationsanreize führt.[165] Zum einen stellt gerade die Aussicht darauf mit einer patentierten Technologie eine Monopolrente zu realisieren einen großen Anreiz dar, in Forschung und Entwicklung zu investieren.[166] Diese Möglichkeit besteht grundsätzlich jedoch nur dann, wenn der Patentinhaber andere von der Benutzung ausschließen kann.[167] Entsprechend kann Zwangslizenzierung dazu führen, dass Innovationsanreize langfristig abnehmen und somit auch negative Wohlfahrtseffekte haben.[168] Hinzu kommt, dass für marktbeherrschende Unternehmen auch Innovationsanreize bezüglich einer Weiterentwicklung wegfallen könnten, da jede proprietäre Fortentwicklung Gegenstand einer Zwangslizenzierung wäre.[169] Und auch den Entwicklern potentiell neuer Standards werden die Anreize genommen diese zu entwickeln, da sie jederzeit Zugang zu dem Markt haben könnten, um auf diesem mit innovationsarmen, lediglich imitierenden Produkten teilzunehmen.[170]

Zunächst lässt sich feststellen, dass eine generelle Vorhersage der ökonomischen Wirkung von kartellrechtlichen Zwangslizenzen nicht möglich ist, die meisten Ökonomen jedoch dazu tendieren, es als wahrscheinlicher anzusehen, dass die

---

Ginsburg/Wong-Ervin, Harvard Journal of Law & Technology Volume 33, No. 1 Fall 2019, S. 10.

[163] *Padilla/Ginsburg/Wong-Ervin*, Harvard Journal of Law & Technology Volume 33, No. 1 Fall 2019, S. 11.

[164] Vgl. auch *Heinemann*, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 102 ff.

[165] Vgl. für eine Zusammenfassung der Ökonomie von Immaterialgüterrechten *Gilbert/Shapiro*, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 93 (1996), 12749, 12753 ff.; *O'Donoghue/Padilla*, The law and economics of article 102 TFEU. S. 518 ff. m.w.N.

[166] Vgl. dazu eingehend *O'Donoghue/Padilla*, The law and economics of article 102 TFEU, S. 4 ff.

[167] Ursache dafür ist, dass es in bestimmten Situationen für den Patentinhaber, insbesondere nach Etablierung des Standards, rational ist, nicht zu lizenzieren, sondern allein auf dem Markt tätig zu sein, vgl. *Gilbert/Shapiro*, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 93 (1996), 12749, 12753.

[168] *O'Donoghue/Padilla*, The law and economics of article 102 TFEU, S. 522 f. m.w.N.

[169] *Padilla/Ginsburg/Wong-Ervin*, Harvard Journal of Law & Technology Volume 33, No. 1 Fall 2019, S. 10 ff.

[170] *O'Donoghue/Padilla*, The law and economics of article 102 TFEU, S. 523.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Wirkungen negativ sein werden.[171] Ursache für diese Unvorhersehbarkeit ist die Vielfalt der möglichen Märkte, die dem Standard nachgelagert sind, sowie das Verhalten der potentiellen Marktteilnehmer, sowohl als konkurrierender Hersteller als auch der Konsumenten. Entsprechend ist auch eine konkrete Vorhersage für den Einzelfall schwer bis unmöglich.[172]

ff) Zwischenergebnis

Die Fallgruppe der außergewöhnlichen Umstände, bei deren Vorliegen eine eigentlich rechtmäßige Lizenzverweigerung kartellrechtswidrig ist, sollte in den Fällen, in denen die *new-product-rule* nicht vorliegt, derart modifiziert werden als dass auch das Bestehen eines proprietären Standards einen außergewöhnlichen Umstand darstellen kann und zwar immer dann, wenn der Inhaber eines standardessentiellen Schutzrechtes auf dem Sekundärmarkt eine Monopolstellung innehat. Denn in diesem Fall besteht, wie auch in den Fällen, in denen die *new-product-rule* vorliegt, kein Innovationswettbewerb mehr auf dem Sekundärmarkt.

In den verbleibenden Fällen, in denen der SEP-Inhaber auch auf dem Sekundärmarkt tätig, jedoch ohne dort eine Monopolstellung inne zu haben, bedarf es einer Einzelfallentscheidung des Gerichts oder der Behörde. Es sollte dann eine Zwangslizenzierung erfolgen, wenn für die konkrete Situation festgestellt wurde, dass der dynamische Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt ausgeschaltet wurde. Diese Einzelfallprüfung sollte offensichtlich so fundiert wie möglich getroffen werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass eine genaue Vorhersage der ökonomischen Konsequenzen faktisch schwer zu erreichen sein wird. Folglich sollte in Betracht der grundsätzlichen Entscheidung des Gesetzgebers überhaupt Immaterialgüterrechte zu garantieren, das Institut der Zwangslizenzierung vorsichtig angewandt werden.[173]

---

[171] Im Ergebnis so: *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 270; *Bechtold*, Die Kontrolle von Sekundärmärkten, S. 74 ff.; *O'Donoghue/Padilla*, The law and economics of article 102 TFEU, S. 523 ff.; *Padilla/Ginsburg/Wong-Ervin*, Harvard Journal of Law & Technology Volume 33, No. 1 Fall 2019, S. 12; kritisch, da bei der Abwägung lediglich auf Preise und Kosten abgestellt wird, jedoch nicht auf sonstige wichtige Faktoren, *Gilbert/Shapiro*, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 93 (1996), 12749, 12754.

[172] So auch *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 269 ff.; *Bechtold*, Die Kontrolle von Sekundärmärkten, S. 75; *O'Donoghue/Padilla*, The law and economics of article 102 TFEU, S. 568.

[173] So im Ergebnis auch, jedoch ohne die Ausnahme für den Fall der Monopolstellung, *Bechtold*, Die Kontrolle von Sekundärmärkten, S. 74 ff.; *Gilbert/Shapiro*, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 93 (1996), 12749, 12752 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

V. Zwischenergebnis

Seit über zehn Jahren gab es keine Urteile des EuGH zur kartellrechtlichen Zwangslizenz mehr. Entsprechend konnten auch die oben aufgeführten Erkenntnisse der Ökonomie, die zum Teil erst nach dem (bislang) letzten Urteil, dem *Microsoft*-Urteil, publiziert wurden, nicht von der Rechtsprechung berücksichtigt werden. Ursache für diesen Stillstand der Entwicklung und die damit verbundene Unsicherheit bzgl. des *Status quo* der *new-product-rule* ist unter anderem eine Verlagerung der Streitigkeiten auf den Patentverletzungsprozess. Dieses Szenario stellt nun die typische Situation des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes dar, welches hier kurz skizziert werden soll. Da Kompatibilitätsstandards heutzutage insbesondere im Bereich der Kommunikationstechnologien ubiquitär geworden sind und ein Produkt ohne die Verwendung dieser Standards nicht verkäuflich ist, man denke beispielsweise an die Standards der drahtlosen mobilen Kommunikation, benutzen die Produzenten den Standard ohne einen Lizenzvertrag. Häufig haben die Benutzer zwar einen Anspruch auf Lizenzierung, sei es auf Grundlage einer Zwangslizenz oder einer Selbstverpflichtung des Patentinhabers, ohne Lizenzvertrag stellt die Benutzung jedoch eine Verletzung der standardessentiellen Patente dar. Die SEP-Inhaber klagen gegen die Unternehmen, die den Standard benutzen, auf Unterlassung der Verletzungshandlung. Die mutmaßlichen Patentverletzer verteidigen sich in diesem Patentverletzungsprozess wiederum mit der Behauptung, dass sie einen Anspruch auf eine Lizenzierung hätten und die Lizenzvertragsgespräche wegen des Verhaltens des Patentinhabers gescheitert seien. Wer jedoch die Lizenzvertragsgespräche zum Scheitern bringe, könne sich nicht darauf berufen, dass derjenige mit dem Anspruch auf eine Lizenzierung das Patent ohne Lizenzvertrag benutze. Der Streit, ob es diese, „kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand“ genannte, Verteidigungsmöglichkeit im Patentverletzungsprozess überhaupt gibt und falls ja, wie dieser ausgestaltet sein sollte, bestimmte ab 2009 mitgliedsstaatliche und europäische Gerichte und begründete eine neue Etappe in der Geschichte der Austarierung des Verhältnisses von Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

D. Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand

Die Entwicklung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes bei *de-facto*-Standardisierungen lässt sich aus zwei Gründen zunächst am besten anhand der deutschen Rechtsprechungspraxis nachvollziehen. Zum einen sind die deutschen Entscheidungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand fast die einzigen gerichtlichen Entscheidungen zum Einwand bei *de-facto*-Standards. Die europäische Rechtsprechung befasste sich zwar bei der Entwicklung der kartellrechtlichen Zwangslizenz häufig mit Sachverhalten, in denen ein *de-facto*-Standard bestand. In den Entscheidungen, die den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand betrafen, lagen den Entscheidungen jedoch immer *de-jure*-Standards zugrunde. Ganz anders bei den deutschen Entscheidungen: hier versuchten sich die Lizenzsucher regelmäßig gegen Unterlassungsansprüche zu verteidigen, die von Inhabern *de-facto*-standardessentieller Patente geltend gemacht wurden. Wie zu zeigen sein wird, ist der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand bei *de-facto*-Standards anders ausgestaltet als bei formellen Standardisierungen. Grund für diese Unterscheidung zwischen Zwangslizenzeinwänden der *de-facto*- und *de-jure*-Standardisierungen liegt darin, dass die heutige Rechtsprechung und auch ein Großteil der Literatur der Ansicht sind, dass der Unterschied in der Entstehung des Standards auch zu unterschiedlichen Voraussetzungen für die Geltendmachung des Zwangslizenzeinwandes führen soll. Zum anderen war der BGH das erste Gericht in Europa, welches sich ausdrücklich mit der Konstellation befasst hat, dass der Anspruch auf eine Lizenzierung einem Unterlassungsanspruch, der aus der Verletzung eines Schutzrechtes abgeleitet wurde, entgegengehalten wurde. Dies überrascht vor dem Hintergrund, dass die mit Abstand meisten Patentverletzungsverfahren in Europa in Deutschland ausgetragen werden, nicht.[1] Zentral für diesen „deutschen" Zwangslizenzeinwand ist das *Orange-Book-Standard*-Urteil des BGH, mit welchem der BGH feststellte, dass es einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gibt und unter welchen Voraussetzungen dieser verwendet werden kann.

[1] Im Jahr 2013 wurde davon ausgegangen, dass zwei Drittel aller Patentverletzungsverfahren in Europa vor deutschen Gerichten ausgetragen wurden, so *Henke/Böhm*, Patent Litigation in Germany, https://perma.cc/Y6AE-NDCM. Es gibt mehrere mutmaßliche Gründe für diese Präferenz. Zum einen sind die Kosten für ein Patentverletzungsverfahren in Deutschland relativ gering, was dazu führt, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen versuchen, ihre Rechte durchzusetzen. Weiter räumt das Patentrecht dem Richter kein Ermessen ein bei der Frage, ob eine Unterlassungsverfügung für den Fall der Patentverletzung angeordnet wird. Hinzu kommt, dass die deutschen Patentgerichte als sehr effizient gelten. Vgl. zu all diesen Punkten auch *Maume*, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 211 m.w.N.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

I. Orange-Book-Standard

Das *Orange-Book-Standard*-Urteil des BGH stellt das zentrale Urteil der deutschen Rechtsprechung zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand bei *de-facto*-Standards dar. Seit dem *Orange-Book-Standard*-Urteils gab es (bislang) kein weiteres Urteil des BGH, das sich mit den Voraussetzungen auseinandersetzte.

1. Vorgeschichte

Der BGH entwickelte seine Position zum Zwangslizenzeinwand in drei Entscheidungen. Interessanterweise griff in keinem der Urteile der Zwangslizenzeinwand durch. Dennoch wurde jedes Urteil als Anlass genommen sich mit dem Einwand auseinanderzusetzen: Im ersten Urteil, dem sog. *SPIEGEL-CD-ROM*-Urteil, setzte sich der BGH das erste Mal kurz überhaupt mit der Möglichkeit auseinander, einem immaterialgüterrechtlichen Unterlassungsanspruch einen Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegenzuhalten, ohne näher auf die spezielle Ausprägung der Rechtsausübung einzugehen. Im *Standard-Spundfaß*-Urteil wurde das erste Mal bejaht, dass es möglich ist, einem patentrechtlichen Schadensersatzanspruch einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegenzuhalten, dabei wird offengelassen, ob dies auch bei einem Unterlassungsanspruch möglich gewesen wäre.

a) Spiegel-CD-ROM

Der BGH beschäftigte sich im *Spiegel-CD-ROM*-Urteil[2] das erste Mal mit der Frage, ob einem immaterialgüterrechtlichen Unterlassungsanspruch der Einwand entgegengehalten werden könne, dass es einen Benutzungsanspruch aus Treu und Glauben gebe. Dies ist deshalb interessant bzw. als Vorstufe zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand anzusehen, da der BGH im *Orange-Book-Standard*-Urteil die rechtsvernichtende Einwendung aus § 242 BGB, also aus Treu und Glauben ableitet.[3] Der Einwand wurde zwar in der Vorinstanz vom Berufungsgericht[4] abgelehnt und diese Rechtsauffassung wurde auch durch den BGH bestätigt, doch lohnt eine genauere Betrachtung, da der BGH auf die Rolle der Zwangslizenz bei der Anordnung

[2] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*. Der BGH setzt sich in diesem Urteil weiterhin damit auseinander, inwieweit die Zweckübertragungslehre aus § 31V UrhG auf das neue Medium der CD-ROM Anwendung findet, vgl. dazu die Zusammenfassung in BGH, MMR, 2002, 231 mit den Anmerkungen von *Hoeren*, MMR 2002, 233, sowie *Ory*, MMR 2002, 234.

[3] Auf diese spezielle und komplizierte Konstellation des BGH, eine kartellrechtswidrige Lizenzverweigerung in Verbindung mit einer treuewidrigen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches, wird weiter unten genauer eingegangen, vgl. dafür S. 145 ff.

[4] OLG Hamburg, Urteil vom 5. November 1998, 3 U 212/97.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

eines Unterlassungsanspruches eingeht.[5] Dabei sei erwähnt, dass es sich zwar um einen urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch handelt, der BGH jedoch erste grundsätzliche Überlegungen bzgl. der Möglichkeit des Durchgreifens eines Zwangslizenzeinwandes anstellt.

Der Sachverhalt stellte sich verkürzt so dar, dass das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL Fotografien, die er in der Vergangenheit veröffentlicht hatte, erneut als CD-ROM-Jahrgangsausgaben verbreiteten wollte.[6] Für diese (erneute) Verbreitung wurde keine Zustimmung des Fotografen eingeholt.[7] Der Kläger, ein Verein, in dem Berufsfotografen organisiert sind und an den der Fotograf seine Rechte abgetreten hatte, nahm den SPIEGEL auf Unterlassung in Anspruch.[8] Der SPIEGEL machte geltend, dass der Fotograf aus Treu und Glauben zur Einräumung eines Nutzungsrechts verpflichtet sei.[9] Weiterhin solle dem Unterlassungsanspruch ein Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegenstehen.[10] Der BGH stellte fest, dass „dem Unterlassungsanspruch nicht mit dem Einwand der unzulässigen Rechtsausübung begegne[t]“[11] werden könne. Ein Einwand der unzulässigen Rechtsausübung gegen einen Unterlassungsanspruch stelle eine gesetzliche Lizenz dar, die das Gesetz streng von der Zwangslizenz unterscheiden würde.[12] Des Weiteren würde eine solche quasigesetzliche Lizenz den Urheber stark benachteiligen, da er seinen Vergütungsanspruch erst nach erfolgter Nutzung des Werkes geltend machen kann.[13] Im Gegensatz dazu könne im Falle der Anordnung einer Zwangslizenz der Urheber die Erteilung der Zustimmung zur Nutzung von der geschuldeten Vergütung abhängig machen.[14] Folglich würde die Verhandlungsposition des Rechteinhabers geschwächt. Der BGH argumentiert weiter, dass es einer Zwangslizenz gleichkommen würde, wenn es

---

[5] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 42.

[6] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 1.

[7] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 1.

[8] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 8.

[9] OLG Hamburg, Urteil vom 5. November 1998, 3 U 212/97 – SPIEGEL-CD-ROM = OLG Hamburg, ZUM 1999, 78, 79.

[10] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 42.

[11] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 42.

[12] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 43. Vgl. für eine kurze Ausführung zur Differenzierung zwischen gesetzlicher Lizenz und Zwangslizenz, oben S. 23.

[13] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 43.

[14] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 43.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

einen Anspruch auf Zustimmung zur Nutzung aufgrund von vertraglichen Treuepflichten geben würde.[15] Dies lehnte der BGH mit Hinblick auf (den damaligen) § 11 UrhWG[16] ab.

Auch wenn das Urteil auf den ersten Blick wenig mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gegenüber patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen bei *de-facto*-Standards zu tun hat, ist seine Erwähnung hier gerechtfertigt: Der BGH beschäftigt sich hier zum ersten Mal in einem Urteil mit einem Einwand, der als Grundlage eine Zwangslizenz hat.[17] Der Senat stellt sich in diesem Urteil die zentrale Frage, inwieweit eine Lizenzverweigerung als rechtsmissbräuchliches Verhalten einen Einwand gegenüber Unterlassungsansprüchen darstellen kann und verneint diese Frage. Dabei stellt der BGH einerseits explizit auf das Urheberrecht ab, andererseits darauf, dass der Einwand eine Art gesetzliche Lizenz wäre.[18] Entsprechend handelte es sich bei dem Urteil um keine grundsätzliche Absage[19] an den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gegenüber Unterlassungsansprüchen. Doch zeigt sich hier, dass der BGH besorgt ist, dass bei einer Anerkennung eines solchen Einwandes, dieser die Zwangslizenz zu sehr in die Nähe einer gesetzlichen Lizenz rücken würde.

---

[15] BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 43.

[16] Seit dem 01. 06. 2016 außer Kraft, damaliger Gesetzestext: § 11 UrhWG Abschlußzwang

(1) Die Verwertungsgesellschaft ist verpflichtet, auf Grund der von ihr wahrgenommenen Rechte jedermann auf Verlangen zu angemessenen Bedingungen Nutzungsrechte einzuräumen.

(2) Kommt eine Einigung über die Höhe der Vergütung für die Einräumung der Nutzungsrechte nicht zustande, so gelten die Nutzungsrechte als eingeräumt, wenn die Vergütung in Höhe des vom Nutzer anerkannten Betrages an die Verwertungsgesellschaft gezahlt und in Höhe der darüber hinausgehenden Forderung der Verwertungsgesellschaft unter Vorbehalt an die Verwertungsgesellschaft gezahlt oder zu ihren Gunsten hinterlegt worden ist.

In der neuen Fassung in § 34 VGG wurde bzgl. Absatz I ein zweiter Satz („Die Bedingungen müssen insbesondere objektiv und nichtdiskriminierend sein und eine angemessene Vergütung vorsehen“) eingefügt. An Satz 1 wurden keine Änderungen vorgenommen.

[17] Hierbei ist zu vermerken, dass der BGH, wie auch das OLG Hamburg, nicht entschieden hat, ob dem SPIEGEL wirklich eine Zwangslizenz aus Treu und Glauben zusteht, da ein solcher Einwand im Urheberrecht nicht existiert, vgl. BGH, Urteil vom 05. Juli 2001, I ZR 311/98, BGHZ 148, 221 – *SPIEGEL-CD-ROM*, Rn. 42, respektive OLG Hamburg, Urteil vom 5. November 1998, 3 U 212/97 – SPIEGEL-CD-ROM = OLG Hamburg, ZUM 1999, 78, 82.

[18] So anschließend auch das OLG Dresden GRUR 2003, 601, 603. Hierbei ist zu beachten, dass das OLG den Zwangslizenzeinwand nicht grundsätzlich, sondern nur für den konkreten Sachverhalt ausschloss. Ausführlich zum Unterschied von urheberechtlichen zu kartellrechtlichen Sachverhalten *Maume*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, S. 82 ff.; a.A. *Jaecks/Dörmer*, in: Boesche/Füller/Wolf, Variationen im Recht, FS Säcker, 97, 109, die den Zwangslizenzeinwand auch für Patente ablehnen.

[19] So jedoch *Jaecks/Dörmer*, in: Boesche/Füller/Wolf, Variationen im Recht, FS Säcker, 97, 109.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

b) Standard-Spundfass

Drei Jahre später, also im Jahr 2004, befasste sich der BGH im *Standard-Spundfass*-Urteil mit der Frage, ob einem patentrechtlichen Schadensersatzanspruch ein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand entgegengehalten werden kann.[20] In diesem Urteil befasste sich der BGH erstmals mit einem Verletzungsanspruch, der aus einem Patent abgeleitet wurde, auch wenn sich um einen Schadensersatz- und nicht um einen Unterlassungsanspruch handelte. Des Weiteren liegt dem Sachverhalt ein proprietärer *de-facto*-Standard zugrunde, sodass erste Erkenntnisse bzgl. des grundsätzlichen Aufbaus des Einwandes und auch bezüglich der Einordnung von *de-facto*-Standards gewonnen werden können.

aa) Sachverhalt

Anfang der 90er Jahre äußerten „in Deutschland führende Unternehmen der chemischen Industrie, die dem Verband der der deutschen Chemieindustrie e.V. (VCI) angehörten“[21] den Wunsch, dass ein Kunststofffass mit verbesserter Resteentleerung entwickelt werden sollte. Vier deutsche Fasshersteller versuchten, mit ihren Entwürfen zu überzeugen. Nachdem der Sieger feststand, die Klägerin im *Standard-Spundfass*-Urteil, wurde dieser Siegerentwurf exklusiv vom VCI benutzt. Fässer, die diesem Typus nicht entsprachen, waren quasi unverkäuflich – folglich bestand ab diesem Zeitpunkt ein *de-facto*-Standard[22] für den Markt der Kunststofffässer. Den unterlegenen Fassherstellern wurde eine Freilizenz[23] am Spundfasspatent erteilt, was zuvor zwischen den Teilnehmer so vereinbart wurde.[24] Anderen Fassherstellern wurden entgeltliche Lizenzen gewährt.[25]

Die Beklagte erhielt weder eine Frei- noch eine entgeltliche Lizenz. Sie vertrieb dennoch ein Fass, welches von der patentrechtlichen Lehre des Patentes der Klägerin umfasst war.[26] Die Klägerin nahm daraufhin die Beklagte auf Schadensersatz in Anspruch.[27] Die Beklagte verteidigte sich damit, dass die Klägerin verpflichtet sei,

---

[20] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass.*

[21] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 6.

[22] Da es sich bei den Unternehmern nicht um öffentlich-rechtliche Institutionen handelt, stellt das Standard-Spundfass einen *de-facto-* und keinen *de-jure*-Standard, obwohl sich der Standard nicht im Markt, sondern in einem vorgelagerten Wettbewerb durchgesetzt hat.

[23] Vorab wurde vereinbart, dass der Sieger des Wettbewerbes den unterlegenen Unternehmen eine Freilizenz gewährt, vgl. BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 27.

[24] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 18.

[25] Ebd.

[26] Was die Beklagte auch nicht in Abrede stellte, vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 5.

[27] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 4.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

ihr die kostenlose Mitbenutzung des Patents zu gestatten.[28] Bezüglich der Erteilung einer kostenlosen Lizenz nahm sie die Patentinhaberin im Wege der Widerklage in Anspruch.[29]

bb) Urteil

Nachdem die Beklagte in der Vorinstanz noch unterlegen war und auch die Widerklage abgewiesen worden war[30], hob der BGH das Urteil des Kartellsenats des OLG Düsseldorf auf und verwies den Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung zurück.[31]

Der BGH stellte in seinem Urteil fest, dass nicht auszuschließen ist, dass die Klägerin mit ihrer Lizenzverweigerung gegen das Diskriminierungsverbot aus § 20 Abs. 1 GWB verstößt.[32] Eine Diskriminierung würde dann vorliegen, wenn marktbeherrschende Unternehmen einen Wettbewerber in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist, ohne sachliche Rechtfertigung unterschiedlich behandelt.[33] Die Vergabe von Lizenzen stellt einen solchen Geschäftsverkehr dar.[34] Auch stelle die Lizenzverweigerung eine Ungleichbehandlung dar.[35] Mangels entsprechenden Feststellungen der Vorinstanz konnte der BGH jedoch nicht feststellen, ob die Lizenzverweigerung sachlich gerechtfertigt ist.[36] Wenn die Lizenzverweigerung sachlich nicht gerechtfertigt ist, könnte der Beklagten ein Anspruch entweder auf eine entgeltliche oder auf eine Freilizenz zustehen.

Der BGH führte weiter aus, dass es zumindest nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Beklagte einen Anspruch auf eine Freilizenz haben könnte.[37] Wenn nun aber die Beklagte einen Anspruch auf eine Freilizenz hatte, die ihr durch die

---

[28] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 5.

[29] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 19.

[30] Vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 28. Juni 2002 – U (Kart) 18/01, Tenor.

[31] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Tenor.

[32] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 37 ff.

[33] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 37. Die Voraussetzung des Geschäftsverkehrs, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist, ist seit dem 30. 06. 2013 nicht mehr erforderlich, vgl. dazu bspw. *Markert/Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 19, Rn. 82.

[34] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 38.

[35] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 39.

[36] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 47.

[37] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 48 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Lizenzverweigerung der Klägerin rechtswidrigerweise vorenthalten wurde, kann sie dem Schadensersatzanspruch der Klägerin genau diesen Anspruch entgegenhalten.[38] Folglich müsse die Beklagte auch nur das bezahlen, was sie an Lizenzgebühren zahlen müsste.[39] Im Falle des Anspruchs auf eine Freilizenz, welcher nicht ausgeschlossen werden konnte, würde diese Lizenzgebühr folglich komplett entfallen.[40]

cc) Die Bedeutung des de-facto-Standards

Der BGH setzte sich mit den Wirkungen eines *de-facto*-Standards auseinander. Zum einen stellte er fest, dass die Inhaberschaft eines für einen proprietären Standard essentiellen Patentes dazu führt, dass der Patentinhaber eine marktbeherrschende Stellung auf dem Technologiemarkt innehat.[41] Des Weiteren müssten bei proprietären Standards der Technologie- vom Produktmarkt unterschieden werden:

> „Ist durch eine Industrienorm oder durch ein anderes, von den Nachfragern wie eine Norm beachtetes Regelwerk eine standardisierte, durch Schutzrechte geschützte Gestaltung eines Produkts vorgegeben, so bildet die Vergabe von Rechten, die potentielle Anbieter dieses Produkts erst in die Lage versetzen, das Produkt auf den Markt zu bringen, regelmäßig einen eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt.“[42]

Bemerkenswert ist weiterhin, dass der BGH anmerkte, dass das Bestehen einer patentrechtlich geschützten Industrienorm dazu führt, dass der Innovationswettbewerb aufgehoben wird.[43] Dies unterstreicht der BGH dadurch, dass er weiter unten darauf verweist, dass die „Ausschließlichkeit [eines Schutzrecht; Anmerkung des Autors] […] nicht Ausnahme vom Wettbewerb [ist], sondern sein Mittel, das die Mitbewerber des Schutzrechtsinhabers auf substitutiven statt auf imitierenden

---

[38] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 56.

[39] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 59.

[40] Ebd. Weiterhin verhielt sich der BGH zu dem bis dahin ungeklärten Verhältnis von § 24 PatG, also der patentrechtlichen Zwangslizenz, und kartellrechtlicher Zwangslizenz. Vgl. dazu BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 30 ff. sowie *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, § 19, Rn. 53; *Götting*, LMK 2004, 226, 227; *Bukow*, in: Haedicke/Timmann: Handbuch des Patentrechts, § 13, Rn. 254; *Heinemann*, ZWeR 2005, 198, 199, 201; *Mes*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz § 24 PatG, Rn. 44 ff.; s. ferner zur sogenannten Dualismustheorie *Timmann*, Das Patentrecht im Lichte von Art. 14 GG, S. 286 m.w.N.

[41] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 34 f.

[42] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 35.

[43] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 36: „Maßgeblich ist vielmehr, daß die Benutzung dieser technischen Lehre nach dem Vorbringen der Beklagten nicht durch eine andere technische Gestaltung eines Spundfasses für von der chemischen Industrie hergestellte Flüssigkeiten substituierbar ist“.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Wettbewerb verweist".[44] Dieses Ausschließlichkeitsrecht steht auch dem marktbeherrschenden Patentinhaber zu. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz muss jedoch zumindest dann gemacht werden, wenn das Schutzrecht dazu benutzt werden kann, einen nachgelagerten Markt zu beschränken, der von der patentgemäßen Lehre abhängig ist.[45] Da in diesen Fällen, der Substitutions- bzw. der Innovationswettbewerb ausgeschaltet ist, deren Förderung eigentlich Zweck eines Patentes ist, muss eine Ausnahme vom Ausschließlichkeitsrecht des Schutzrechtes gemacht werden.[46] Der BGH sieht folglich in dem Bestehen eines *de-facto*-Standards außergewöhnliche Umstände, die die Anordnung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz begründen, sofern die Lizenzverweigerung nicht sachlich gerechtfertigt ist.[47] Dies steht klar im Gegensatz zu der oben besprochenen Rechtsprechung des EuGH, der bislang nicht von der *new-product-rule* abgerückt ist.[48]

dd) Zwangslizenzeinwand

Mit dem Satz „[es] kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Beklagte dem Schadensersatzbegehrender Klägerin einen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz entgegenhalten kann"[49] öffnete der BGH das Tor für den Zwangslizenzeinwand. Auch wenn der BGH im Folgenden ausdrücklich feststellte, dass die Frage, ob ein solcher Einwand gegen einen Unterlassungsanspruch möglich wäre, unerörtert blieb, ist allein die Erwähnung der Möglichkeit eines solchen Einwandes signifikant.

Denn der BGH ließ aufgrund seiner Ausdrucksweise erahnen, auf welcher Grundlage er den Zwangslizenzeinwand gegen Schadensersatzansprüche konstruieren wollte. Wörtlich sagte der Senat:

> „Ersatz eines ihr durch die Benutzungshandlungen der Beklagten entstandenen Schadens kann die Klägerin, wenn der Beklagten ein Anspruch auf Benutzungsgestattung zusteht, jedenfalls nur in Höhe des Betrages verlangen, den sie auch hätte beanspruchen können,

---

[44] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 42.

[45] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 43 ff.

[46] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 43.

[47] Der BGH ist folglich derselben Ansicht wie der EuGH, dass eine eigentlich durch Gesetz erlaubte Lizenzverweigerung als kartellrechtswidrig eingestuft werden darf, wenn außergewöhnliche Umstände hinzutreten. Dass der BGH hier auf Linie mit der Rechtsprechung des EuGH entscheiden möchte, zeigt sich neben der Wortwahl auch daran, dass die entsprechenden Urteile des EuGH zitiert werden, vgl. BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 44. Vgl. für eine weitergehende Auswertung *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 428 ff.

[48] Vgl. ausführlich zu den Unterschieden zwischen dem *Standard-Spundfass*- und dem *IMS-Health*-Urteil *Gallego Conde*, GRUR Int. 2006, 16 ff.

[49] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 56.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

wenn sie sich nicht (rechtswidrig) geweigert hätte, der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft eine Lizenz am Klagepatent einzuräumen."[50]

Der BGH vergleicht folglich zwei Situationen: einmal wie der Patentinhaber stehen würde, hätte er nicht kartellrechtswidrigerweise die Lizenzierung verweigert, und andererseits, wenn er die Lizenzierung genehmigt hätte. Diese Gegenüberstellung des tatsächlichen Geschehens mit einem hypothetischen erinnert stark an die Differenzhypothese des Zivilrechts.[51] Übertragen auf die Geltendmachung des Zwangslizenzeinwandes gegenüber Unterlassungsansprüchen würde eine solche Herangehensweise bedeuten, dass der Unterlassungsanspruch nicht geltend gemacht werden kann, wenn der Antragsgegner Anspruch auf eine Zwangslizenz hat. Denn wenn der Patentinhaber so gehandelt hätte, wie ihm vom Kartellrecht aufgetragen wurde (Erteilung einer Lizenz), wäre der Unterlassungsanspruch mangels Verletzungshandlung unbegründet.

c) Zwischenergebnis

Nachdem im *Standard-Spundfass*-Urteil bestätigt wurde, dass es einen Zwangslizenzeinwand (zumindest bei Schadensersatzansprüchen) gibt und explizit offengelassen wurde, ob es ihn auch bei Unterlassungsansprüchen gibt, bestätigte der BGH im Jahr 2009 mit dem *Orange-Book-Standard*-Urteil auch den Einwand gegenüber patentrechtliche Unterlassungsansprüchen.

2. Sachverhalt

Ausgangspunkt für den Rechtsstreit war die Benutzung standardessentieller Patente für einfach und mehrfach beschreibbare CD-ROMs (CD-R und CD-RW genannt). Die Klägerin ist Inhaberin des für die (Wieder-)Beschreibbarkeit der CD essentiellen, europäischen Patentes, welches auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt wurde.[52] Die Art und Weise der Beschreibbarkeit, die durch das Patent geschützt ist, stellt einen *de-facto*-Standard dar, wobei das Berufungsgericht annahm, dass die Klägerin den sachlichen Markt der Lizenzvergabe als einzige Anbieterin beherrscht.[53] Die Beklagte[54] stellte CD-Rs und CD-RWs her und vertrieb diese europaweit, ohne dass sie mit der Klägerin einen Lizenzvertrag ge-

[50] BGH, Urteil vom 13. Juli 2004, KZR 40/02, BGHZ 160, 67 – *Standard-Spundfass*, Rn. 59.

[51] Vgl. für die Diskussion, wieso dies gerade beim Zwangslizenzeinwand gegenüber Schadensersatzansprüchen auch sinnvoll ist *Maume*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, S. 122 ff.

[52] OLG Karlsruhe, Urteil vom 13. 12. 2006, 6 U 174/02 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 2.

[53] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 20.

[54] Das Urteil richtet sich eigentlich gegen acht verschiedene Beklagte, der Einfachheit und Lesbarkeit halber wird hier jedoch nur von einer Beklagten ausgegangen. Bzgl. der verschiedenen Beklagten vgl. LG Mannheim, Urteil vom 12. September 2002, Az: 7 O 35/02.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

schlossen hatte.[55] Die von der Klägerin angebotenen Lizenzverträge hatte die Beklagte mit dem Hinweis abgelehnt, diese enthielten kartellrechtswidrige Bedingungen.[56] Die Klägerin nahm daraufhin die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht, sowie Herausgabe von patentverletzenden Gegenständen zwecks Vernichtung in Anspruch.[57] Die Beklagte wandte zunächst ein, dass überhaupt gar keine Patentverletzung vorliegen würde.[58] Weiterhin wurde eingewandt, dass ihr, der Beklagten, ein Anspruch auf Lizenzerteilung zustehe, welche eine Lizenzgebühr in Höhe von 3 % des Nettoverkaufspreises pro CD vorsieht.[59] Dieser Lizenzanspruch könne dem Unterlassungsanspruch entgegenhalten werden. Entsprechend sei die Annahme, dass dem Unterlassungsanspruch nicht die Einrede des Rechtsmissbrauchs aus § 242 BGB wegen kartellrechtswidrigen Verhalten entgegengehalten werden könne, rechtlich falsch.[60]

3. Verfahrensgang

Sowohl das Instanzgericht LG Mannheim[61] als auch das Berufungsurteil des OLG Karlsruhe[62] hatten den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zuvor als möglich erachtet, ihn jedoch nicht durchgreifen lassen. Der BGH bestätigte beide angesprochenen Urteile grundsätzlich.

4. Entscheidung des BGH

Zunächst stellte der BGH fest, dass die Beklagte das Patent benutzt und damit gegen § 9 PatG verstößt.[63] Auch der Einwendung der Beklagten, dass das Berufungsgericht dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand der Beklagten hätte entgegenhalten müssen, sodass der Unterlassungsanspruch erlischt, erteilte der BGH eine Absage.[64]

---

[55] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 4.
[56] OLG Karlsruhe, Urteil vom 13. 12. 2006, 6 U 174/02 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 39.
[57] OLG Karlsruhe, Urteil vom 13. 12. 2006, 6 U 174/02 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 1.
[58] OLG Karlsruhe, Urteil vom 13. 12. 2006, 6 U 174/02 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 26.
[59] OLG Karlsruhe, Urteil vom 13. 12. 2006, 6 U 174/02 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 40.
[60] OLG Karlsruhe, Urteil vom 13. 12. 2006, 6 U 174/02 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 27.
[61] LG Mannheim, Urteil vom 13. September 2002, 7 O 35/02.
[62] OLG Karlsruhe, Urteil vom 13. 12. 2006, 6 U 174/02 – *Orange-Book-Standard.*
[63] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 9 ff.
[64] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 19 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

a) Grundsätzliche Anwendbarkeit des Zwangslizenzeinwandes gegenüber Unterlassungsansprüchen

Jedoch entschied der BGH in der Folge den Meinungsstreit, ob der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand gegenüber patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen grundsätzlich zulässig sei oder nicht.[65] Der BGH schloss sich der Auffassung an, dass der Einwand zulässig ist und begründet dies wie folgt:

> „Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen ihm angebotenen Patentlizenzvertrag abzuschließen, das um die Lizenz nachsuchende Unternehmen in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder behindert es den Lizenzsucher damit unbillig, stellt auch die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar. Denn das marktbeherrschende Unternehmen hindert damit das andere Unternehmen an dem Marktzutritt, den es durch den Abschluss des Lizenzvertrages zu eröffnen verpflichtet ist. Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ist damit ebenso verboten wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschließen, der den Unterlassungsanspruch erlöschen ließe. Ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten darf jedoch nicht von den staatlichen Gerichten angeordnet werden.“[66]

Der BGH stellte folglich fest, dass sowohl die Lizenzverweigerung als auch die anschließende Durchsetzung des Unterlassungsanspruches kartellrechtswidrig sein können. Dies entspreche auch internationalem Recht und würde nicht gegen Art. 31 TRIPS-Übereinkommen[67] verstoßen.[68]

---

[65] Für eine Zulässigkeit zu diesem Zeitpunkt: *Heinemann*, ZWeR 2005, 198, 200; *Kühnen*, in: Keller: Festschrift für Winfried Tilmann, S. 513, 523; *Meinberg*, Zwangslizenzen im Patent- und Urheberrecht als Instrument der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht im deutschen und europäischen Recht, S. 196; *Wirtz/Holzhäuser*, WRP 2004, 683, 693 f.; a.A. OLG Düsseldorf, Urteil vom 28. Juni 2002 – U (Kart) 18/01, Rn. 67; OLG Dresden GRUR 2003, 601, 603 f. jedoch nur in Bezug auf Urheberrechte; *Jaecks/Dörmer*, in: Boesche/Füller/Wolf, Variationen im Recht, FS Säcker, 97, 106 ff.; *Merveldt*, WuW 2004, 19 ff.; *Rombach*, in: Müller/Osterloh/Stein, Festschrift für Günter Hirsch zum 65. Geburtstag, S. 313, 321 f. Immer noch gegen eine Zulässigkeit, da eine Verfassungswidrigkeit unterstellt wird, *Vitols*, Der Zwangslizenzeinwand gegen Unterlassungsansprüche des Immaterialgüterrechts, S. 109.

[66] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 27.

[67] Art. 31 TRIPs (Agreement on Trade-Related of Intellectual Propety Rights, deutsch: Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums) stellte hohe Anforderungen an die Erteilung von Zwangslizenzen an Patenten. So wurde bspw. vorgebracht, dass Zwangslizenzen auch nur für die Zukunft gelten würden und nicht für die Vergangenheit, der Zwangslizenzeinwand würde dieses jedoch genau unterlaufen, vgl. bspw. *Rombach*, in: Müller/Osterloh/Stein, Festschrift für Günter Hirsch zum 65. Geburtstag, S. 313, 321 f. Dahingegen ausführlich zur Vereinbarkeit mit dem TRIPs-Übereinkommen vgl. *Maume*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, S. 89 ff. m.w.N.

[68] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 28.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

b) Ausgestaltung des Zwangslizenzeinwandes

Nach dieser Feststellung setzte sich der BGH mit der genauen Ausgestaltung des Einwandes auseinander. Denn es sei nicht ausreichend, dass der Lizenzsucher lediglich einen kartellrechtlichen Anspruch auf eine Lizenzierung habe. Neben dem Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung, also der Lizenzverweigerung, müsse auch eine Treuwidrigkeit vorliegen.[69] Ein Missbrauch und eine Treuwidrigkeit lägen dann vor, wenn der Petent dem Inhaber ein unbedingtes Angebot gemacht hat, welches dieser nicht ablehnen kann, ohne zu diskriminieren oder den Petenten unbillig zu behindern.[70] Zweitens muss der Petent, sofern er das streitgegenständliche Patent bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der Lizenzvertrag an die Benutzung knüpfen würde.[71] Das bedeutet, er muss entweder die angemessenen Lizenzgebühren bezahlen, oder deren Zahlung sicherstellen.[72] Im Folgenden soll auf diese Anforderungen genauer eingegangen werden:

aa) Initiativobliegenheit des Lizenzsuchers

Das Initiativangebot obliegt dem Lizenzpetenten, was bedeutet, dass er das erste Lizenzierungsangebot abgeben muss.[73] Der BGH hat keine Angaben dazu gemacht, wann dieses Angebot unterbreitet werden muss, damit der Zwangslizenzeinwand durchgreifen kann. Streitig ist dabei sogar, wann der späteste mögliche Zeitpunkt ist. Eine Meinung stellt dabei auf § 296a S. 1 ZPO ab, sodass es für den Lizenzsucher bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung möglich wäre ein Lizenzvertragsangebot abzugeben, um sich daraufhin mit dem Zwangslizenzeinwand zu verteidigen.[74] Dabei wird darauf abgestellt, dass ein taugliches Lizenzvertragsangebot Voraussetzung für den Zwangslizenzeinwand ist, und damit Teil des Verteidigungsmittels, sodass die Frist des § 296a S. 1 ZPO gelte.[75] Davon zu unterscheiden sei jedoch die Frage nach dem Zeitpunkt der Geltendmachung des Einwandes, denn dieser müsse als prozessuales Verteidigungsmittel nach den zivilprozessualen Grundsätzen, damit sind die §§ 282, 296 f., 531 ZPO gemeint, rechtzeitig, also in jedem Fall bei Gleichzeitigkeit mit der Klageerwiderung, vorgebracht werden.[76]

Eine andere Meinung lehnt § 296a S. 1 ZPO als Frist für den spätesten möglichen Zeitpunkt ab, da bei der Anwendung der Norm verwechselt werde, dass das Li-

[69] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 29.

[70] Ebd.

[71] Ebd.

[72] Ebd.

[73] *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 110.

[74] *Höppner*, ZWeR 2010, 395, 423; *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 110 f.

[75] OLG Düsseldorf, Urteil vom 08. Oktober 2008, U (Kart) 43/06, Rn. 140 ff.; *Höppner*, ZWeR 2010, 395, 423.

[76] *Höppner*, ZWeR 2010, 395, 423; *Heselberger*, jurisPR-WettbR 7/2009, Anm. 1, D.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

zenzvertragsangebot gerade nicht Teil des Verteidigungsmittels sei, sondern materielle Voraussetzung für das Verteidigungsmittel (den Zwangslizenzeinwand).[77] § 296a S. 1 ZPO gelte nur für das prozessuale Verteidigungsmittel (Zwangslizenzeinwand), das jedoch gar nicht existiere, sofern kein Lizenzvertragsangebot vorliegt.[78] Entsprechend bemesse sich der Zeitpunkt allein nach materiell-rechtlichen Vorschriften, hier nach § 242 BGB.[79] Grundsätzlich gelte, dass ein Lizenzvertragsangebot vor Benutzung des Patentes abgegeben werden muss. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz müsse jedoch dann gelten, wenn der Lizenzsucher nicht wusste bzw. wissen konnte, dass er mit der Benutzungshandlung ein Patent verletzt. In diesem Fall erscheine es angemessen, dem Lizenzsucher nach dem Zeitpunkt der Kenntnis bzw. des Kennenmüssens eine Prüffrist zuzugestehen, die sich nach der Komplexität des Einzelfalls richte. Bzgl. des Sorgfaltsmaßstabes für das Kennenmüssen soll nicht bereits Fahrlässigkeit, wie sie beispielsweise § 139 Abs. 2 PatG fordert, ausreichend sein, da diese immer vorliegen würde und somit auch das Lizenzierungsangebot immer verspätet wäre.[80]

Unter den Begriff des „Verteidigungsmittels" im Sinne der §§ 296 f. ZPO, fallen „alle zur Begründung des Klageantrags oder zur Verteidigung gegen diese vorgebrachten tatsächlichen und rechtlichen Behauptungen, Bestreiten, Einwendungen, Einreden, Beweismittel und Beweiseinreden"[81], ist folglich sehr weit zu verstehen. Entsprechend liegt das OLG Düsseldorf richtig, wenn es feststellt, dass „die zivilprozessualen Vorschriften der §§ 282 und 296 ZPO […] den gesamten zur Begründung eines Angriffs- oder Verteidigungsmittels erforderlichen Vortrag [umfassen]"[82], und damit auch das Lizenzangebot. Jedoch sollte beachtet werden, dass die Möglichkeit zu einer so späten Unterbreitung eines Lizenzierungsangebotes ein gewisses Missbrauchspotential birgt.[83] Folglich sollte diese Frage durch den BGH geklärt werden.[84]

---

[77] *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 140 ff.

[78] Ebd.

[79] Ebd.

[80] Ausführlich *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 145 ff. Ähnlich *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 924 f., die dem Lizenzsucher mindestens drei Monate Prüfungszeitraum zubilligen möchten.

[81] *Prütting*, in: Rauscher/Krüger/Becker-Eberhard, Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, § 282, Rn. 6; ähnlich *Saenger*, in: Saenger/Bendtsen, Zivilprozessordnung, § 282, Rn. 3; *Huber*, in: Musielak/Voit, Zivilprozessordnung, § 296, Rn. 4.

[82] OLG Düsseldorf, Urteil vom 08. Oktober 2008, U (Kart) 43/06, Rn. 141.

[83] Vgl. zu diesem Missbrauchspotential *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 143 f.

[84] Im Ergebnis so auch *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 111 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

bb) Ausgestaltung des Lizenzvertragsangebotes

Der BGH hat drei Anforderungen an ein wirksames Lizenzvertragsangebot gestellt:

(1) Unbedingtes Angebot

Das Lizenzvertragsangebot des Lizenzsuchers muss unbedingt sein. Das bedeutet, dass die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruches durch den Patentinhaber keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt und somit auch nicht kartellrechtswidrig ist, wenn das Angebot des Lizenzsuchers Bedingungen enthält.[85] Der BGH begründet diese Anforderung damit, dass der Patentinhaber sich auch sonst nicht auf ein solch bedingtes Angebot einlassen müsse.[86] Explizit als Beispiel für eine solch verbotene Bedingung nennt der BGH den Verletzungsvorbehalt.[87] Mit Verletzungsvorbehalt ist gemeint, dass das Angebot des Lizenzsuchers unter den Vorbehalt gestellt wird, dass ein Gericht die Verletzung des Klagepatents bestätigt.[88] Neben dem Beispiel des BGH sind noch weitere Verletzungsvorbehalte denkbar, die als Bedingungen verboten sind. So könnte der Lizenzsucher das Angebot unter den Vorbehalt stellen, dass die Verletzung nicht wegen der Erschöpfung des Patentes oder einer vielleicht schon bestehenden Portfoliolizenzierung ausgeschlossen sein darf.[89]

(2) Annahmefähiges Angebot

Des Weiteren stellte der BGH fest, es sei „allgemein anerkannt", dass ein „annahmefähiges Angebot" „zu üblichen Vertragsbedingungen" gemacht werden müsse.[90] Was mit dieser Formel gemeint ist, bleibt fraglich und strittig. *Höppner* geht davon aus, dass der BGH alle *essentialia negotii* enthalten wissen wollte.[91] Zu diesen dürften bei einem Patentlizenzvertragsangebot regelmäßig der Lizenzierungsgegenstand, sowie der sachliche, räumliche und zeitliche Geltungsbereich der Lizenz gehören.[92] Im Rahmen der patentrechtlichen Zwangslizenz aus § 24 PatG erfüllt der Lizenzsucher seine Initiativobliegenheit dann, wenn er dem Patentinhaber mitteilt, dass er eine Lizenz zu angemessenen Bedingungen suche. Insbesondere die Angabe einer bestimmten Lizenzgebührhöhe ist nicht notwendig, und regelmäßig nur als

---

[85] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 32.

[86] Ebd.

[87] Ebd.

[88] Ebd.

[89] Vgl. für eine Darstellung und Auseinandersetzung mit den genannten und weiteren denkbaren Bedingungen *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 154 ff.; *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 140 ff.

[90] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 30 f.

[91] *Höppner*, ZWeR 2010, 395, 418.

[92] Vgl. dazu *Pahlow*, in: beck-online.Grosskommentar, § 581 BGB, Rn. 203 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Vorschlag anzusehen.[93] Dies lässt sich nicht auf die Initiativobliegenheit des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes übertragen.[94] Der BGH stellt hier fest, dass der Lizenzsucher sein Angebot grundsätzlich bzgl. der Lizenzgebührenhöhe konkretisieren muss und diese nur offen lassen kann, wenn er die Forderung des Patentinhabers für kartellrechtswidrig hält oder wenn dieser überhaupt keine Lizenzgebührhöhe angegeben hat, da er der Auffassung ist, die Lizenzierung grundsätzlich verweigern zu dürfen.[95] Mit dieser Regelung soll vermieden werden, dass der Lizenzsucher in die missliche Situation kommt, sicherheitshalber ein überhöhtes Angebot abzugeben, um auf jeden Fall ein Angebot zu unterbreiten, das die Voraussetzungen des Zwangslizenzeinwands erfüllt.[96] Außerdem stellt dieses Modell sicher, dass der Patentverletzungsprozess schneller abgeschlossen werden kann, da der Prozess nicht durch die zeitaufwendige Determinierung der genauen Höhe der Lizenzgebührhöhe belastet wird.[97] Ob diese Möglichkeit für den Lizenzsucher eine Erleichterung darstellt wird mit dem Argument in Zweifel gezogen, dass der Lizenzsucher die Beweislast für die Billigkeit der Leistungsbestimmung trägt.[98] Bzgl. der sonstigen Angebotsinhalte führte das OLG Düsseldorf aus, dass „der Beklagte ein konkretes, aufgrund seiner Regelungsdichte annahme- und verhandlungsfähiges Lizenzangebot zu unterbreiten“ habe, zumindest dann wenn der Patentinhaber grundsätzlich zur Lizenzierung bereits sei.[99] Es bleiben mithin viele Fragen in Bezug auf die Annahmefähigkeit offen.

---

[93] BGH, Urteil vom 05. Dezember 1995, X ZR 26/92 – *Interferon*, Rn. 40: „Der Lizenzsucher muß vergeblich versucht haben, auf gütlichem Wege vom Patentinhaber die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung zu erlangen. Er genügt dabei seiner Pflicht, eine angemessene Vergütung anzubieten, bereits dadurch, daß er seine Bereitschaft dazu grundsätzlich erklärt. Nicht verlangt werden kann, daß er gerade oder annähernd die Summe nennt, die später vom Patentgericht für angemessen gehalten wird. Die Angabe bestimmter Summen ist regelmäßig nur als Vorschlag anzusehen“.

[94] Vgl. hierzu auch *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 112 f.

[95] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 39.

[96] Ebd.

[97] Ebd.

[98] Vgl. zu diesem Streit *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 116 f.; a.A. *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 803; *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 926 f.; *Reimann/Hahn*, in: Harmsen/Jüngst/Rödiger, Festschrift für Wolfgang von Meibom zum 65. Geburtstag, S. 373, 389; für eine Zusammenfassung der Rechtsprechungslinie des BGH zur Beweislastverteilung bei § 315 BGB vgl. *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 151 ff.

[99] Eine grundsätzliche Ablehnung der Lizenzierung durch den Patentinhaber führt nicht zur Entbehrlichkeit eines Angebotes, sondern nur dazu, dass *prima facie* von der Angemessenheit des Angebots ausgegangen werden müsse, vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 28. Januar 2010, I-2 U 131/08 und 2 U 131/08, Rn. 110.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

(3) Nichtausschlagbarkeit[100]

Der BGH konkretisierte die inhaltlichen Anforderungen an das Lizenzvertragsangebot weiter, indem er forderte, dass der Lizenzsucher ein Angebot gemacht haben muss, „das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen“[101]. Macht der Lizenzsucher ein Angebot zu den „üblichen Vertragsbedingungen“, darf der Patentinhaber einzelne Bedingungen dieses Vertrages nur ablehnen, wenn er im Gegenzug andere Bedingungen anbietet, die mit dem Kartellrecht vereinbar sind.[102] Dem Patentinhaber steht folglich ein großer Verhandlungsspielraum zu Verfügung, der beispielsweise bei der Lizenzgebührhöhe nach oben hin nur vom Ausbeutungs- und Behinderungsmissbrauch sowie vom Diskriminierungsverbot begrenzt wird.

Auch bei dieser Voraussetzung besteht Bedarf nach einer genaueren Klärung der konkreten Bedeutung.[103] So ging das LG Mannheim in einem der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung folgenden Urteil davon aus, dass die Voraussetzung so auszulegen sei, dass der Patentinhaber die Angebote des Lizenzsuchers so lange ablehnen darf, bis die angebotene Lizenzgebührhöhe an der Schwelle zum Ausbeutungsmissbrauch liegt.[104]

cc) Vorauseilende Erfüllung

Mit dem Kriterium der vorauseilenden Erfüllung wird im Folgenden die vom BGH geforderte Voraussetzung bezeichnet, dass der Lizenzsucher diejenigen Verpflichtungen einhalten muss, die der abzuschließende Lizenzvertrag enthält.[105] Diese Voraussetzung wird auch als „Vertragstreue“[106] bezeichnet. Der Lizenzsucher soll sich so verhalten, als gäbe es bereits einen Vertrag, welchen er einhält.[107] Damit ist insbesondere gemeint, dass die angebotenen Lizenzgebühren bezahlt werden müssen bzw. die Zahlung dieser Gebühren sichergestellt wird.[108] Für diese Sicherstellung

---

[100] Terminusübernahme von *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 137.

[101] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 29.

[102] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 31.

[103] Vgl. für eine Auseinandersetzung mit der Nichtausschlagbarkeit *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 117 ff.

[104] LG Mannheim, Urteil vom 02. Mai 2012, 2 O 240/11 – *Dekodierverfahren*, S. 42: „Da nur ein eindeutig überhöhter Preis unangemessen im Sinne des Art. 102 AEUV ist, ist die Ablehnung des Angebots durch den Patentinhaber wegen angeblich zu niedriger Lizenzgebühren nur dann kartellrechtswidrig, wenn der Lizenzsucher einen so hohen Lizenzbetrag anbietet, dass dem gegenüber jegliche Änderung zugunsten des Patentinhabers unangemessen wäre“. Zur Kritik an dieser Rechtsprechung vgl. S. 141 ff.

[105] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 29.

[106] Bspw. BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 35.

[107] *Axster/Osterrieth*, in: Pfaff/Osterrieth, Lizenzverträge, Rn. 353.

[108] Ebd.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

beschreibt der BGH eine Art Hinterlegungsmodell. Dieses sieht vor, dass der Lizenzsucher die Gebühren, unter Verzicht der Rücknahme (vgl. §§ 376 Abs. 2 Nr. 1, 378 BGB), nach § 372 S. 1 BGB hinterlegt. Der BGH zieht überdies die Normen über den Gläubigerverzug heran (§§ 293, 298 BGB), da die Verweigerung der Gegenleistung, also hier die Lizenzierung durch den Patentinhaber, dieser ähnlich ist.[109] Bzgl. der Höhe der zu hinterlegenden Gebühren stellte der BGH fest, dass diese „jedenfalls ausreichend"[110] sein sollten. Was genau unter dieser Formulierung zu verstehen ist, bzw. wann ein Betrag „jedenfalls ausreichend" ist, bleibt klärungsbedürftig. *Körber* schlägt vor einen Betrag innerhalb der „FRAND-Bandbreite" zu hinterlegen.[111] Da gerade die Angemessenheit der Betragshöhe zwischen den Parteien streitig sein wird, erscheint dieser Ratschlag zirkulär. Auch ein geforderter 10 %iger Sicherheitszuschlag auf den Beitrag, der innerhalb dieser Bandbreite liegt, vermag das ursprüngliche Problem nicht zu lösen.[112] Daher kann dem Lizenzsucher nur empfohlen werden mehr zu hinterlegen, als er selbst für angemessen hält, damit der Zwangslizenzeinwand nicht an dieser Voraussetzung scheitert. Rechtsfolge beim Verfehlen dieser Voraussetzung, also entweder es wird gar nicht hinterlegt oder zu wenig, ist, dass der Patentinhaber „weder missbräuchlich noch treuwidrig"[113] handelt, wenn er patentrechtliche Verletzungsansprüche geltend macht. Folge davon wäre wiederum, dass der Patentsucher den Einwand nicht geltend machen kann.

Begründet werden diese Voraussetzungen damit, dass die Einräumung einer Lizenz nicht rückwirkend, sondern nur für die Zukunft gelte.[114] Da der Lizenzsucher das Patent aber bereits benutze, müsse er quasi als „Vorgriff" die vertragliche Gegenleistung auch schon erbringen.[115] Der BGH geht folglich von einer Art „fiktivem" Lizenzvertrag aus. So heißt es, dass der Lizenzsucher im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz bereits das Patent benutzt.[116] Da er also auf seine vertraglichen Rechte vorgreift, müsse er auch auf seine vertraglichen Pflichten vorgreifen.[117]

dd) Zusammenfassung

Der BGH gibt dem Lizenzsucher einen zweiteiligen Obligationenkatalog an die Hand. Zum einen muss er dem Patentinhaber ein annahmefähiges, unbedingtes Lizenzvertragsangebot machen, das dieser nicht ausschlagen darf. Zum anderen muss er den hypothetischen Lizenzvertrag vorab erfüllen. Die Verpflichtungen des

---

[109] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 36.

[110] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 40.

[111] *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 152.

[112] *Maume/Tapia*, GRUR Int. 2010, 923, 926.

[113] BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 33.

[114] Ebd.

[115] Ebd.

[116] Ebd.

[117] Ebd.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Patentinhabers beschränken sich im Wesentlichen darauf, sich nicht kartellrechtswidrig zu verhalten. Die Erfüllung der beiden Obligationen führt dazu, dass der Patentsucher im Verletzungsprozess gegen den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand geltend machen kann.

5. Rezeption und Kritik

Nachdem das Urteil zunächst überwiegend positiv aufgenommen wurde[118], wurden bald bzgl. verschiedenster Aspekte Kritik laut. Zum einen wurde die Frage aufgeworfen, ob das Urteil in Einklang mit Unionsrecht stehe (a)) Zum anderen wurde kritisiert, dass die Instanzgerichte, die das Urteil in der Folge umsetzen mussten, die Voraussetzungen des Obligationenkataloges zu patentinhaberfreundlich auslegten (b)). Und schließlich wirft die juristische Konstruktion, die der BGH gewählt hat, viele Fragen auf (c)).

a) Unionsrechtswidrigkeit

Das Urteil steht im Verdacht unionsrechtswidrig zu sein. Die vorgebrachten Kritikpunkte sind vielfältig und sollen deswegen kategorisiert werden. Zunächst wurde vorgebracht, dass das BGH-Urteil überhaupt keine Normen des Unionsrechts zitiert, obwohl nationale Gerichte bei Sachverhalten mit grenzüberschreitendem Element dazu verpflichtet sind (a)). Weiter wurden angebliche Verstöße gegen den Effektivitäts- als auch gegen den Äquivalenzgrundsatz vorgebracht (b)) und (c)). Und schließlich wurde bemängelt, dass der BGH den Sachverhalt dem EuGH hätte vorlegen müssen (d)).

aa) Keine Anwendung von Unionsrecht

Im Gegensatz zum Urteil der Vorinstanz verzichtete der BGH gänzlich auf die Nennung unionsrechtlicher Kartellrechtsnormen.[119] Die Nichtnennung der europäischen Normen verwundert, denn schließlich müssen gem. Art. 3 Abs. 1 S. 2 VO 1/2003[120] alle einzelstaatlichen Gerichte auch Art. 102 AEUV anwenden, wenn sie den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV prüfen. Art. 3

[118] Vgl. beispielsweise *Busche*, CIPR 2009, 104, 105, der davon spricht, dass der BGH das Spannungsverhältnis von Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht mit dem Urteil in wichtigen Punkten vorangetrieben hat; *Maume*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, S. 143; *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062; *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 805; *Müller*, GRUR 2012, 686, 691.

[119] Die einzige Nennung von Art. 102 AEUV (damals Art. 82 EG) erfolgt bei der Bezugnahme auf das vorherige *Standard-Spundfaß*-Urteil in Rn. 23.

[120] Art. 3 Abs. 1 S. 2 VO 1/2003: „Wenden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder einzelstaatliche Gerichte das einzelstaatliche Wettbewerbsrecht auf nach Artikel 82 des Vertrags verbotene Missbräuche an, so wenden sie auch Artikel 82 des Vertrags an“.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Abs. 1 S. 2 VO 1/2003 begründet also in Fällen mit zwischenstaatlichem Bezug eine Pflicht zur parallelen Anwendung.[121] Hinzu kommt der Vorrang des EU-Kartellrechts vor dem nationalen Kartellrecht, die sogenannte Konvergenzpflicht.[122] Die Verbindung dieser beiden Pflichten soll zu einer kohärenten Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts durch die nationalen Behörden und mitgliedsstaatlichen Gerichte führen.[123]

Entsprechend wendete das OLG Karlsruhe, das Gericht der Vorinstanz, in seinem Urteil durchweg Art. 82 EG (jetzt Art. 102 AEUV), §§ 19, 20 GWB an, wenn der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung geprüft wurde. Es stellt sich folglich die Frage, ob der BGH Unionsrecht nicht angewendet hat, obwohl er es hätte anwenden müssen. Tatsache ist, dass der BGH keine unionsrechtlichen Normen genannt hat, daraus zu schließen, dass er auch kein Unionsrecht angewendet hat, erscheint jedoch als Überinterpretation der Nichtnennung der Normen. Schließlich ergibt sich aus den vom BGH aufgestellten Voraussetzungen kein Anzeichen dafür, dass er eine Differenzierung zwischen deutschem und europäischem Kartellrecht vornehmen wollte oder dies getan hat.[124] Folglich erscheint die Auffassung vertretbar, der BGH habe europäisches Kartellrecht verordnungskonform mitangewendet, jedoch ohne es explizit zu benennen. Hierfür könnte auch sprechen, dass die Vorinstanz ausdrücklich auf europäisches Recht Bezug genommen hat und dies vom BGH nicht kritisiert wurde.

bb) Verletzung des Effektivitätsgrundsatzes

Des Weiteren wird diskutiert, ob das Urteil des BGH bzw. die Voraussetzungen des Obligationenkataloges gegen das Effektivitätsgebot des Unionsrechts, festgelegt in Art. 4 Abs. 3 EUV, verstoßen. Das Effektivitätsgebot aus Art. 4 Abs. 3 EUV besagt, dass „die Anwendung des nationalen Rechts die Tragweite und die Wirksamkeit des Unionsrechts nicht beeinträchtigen“[125] darf. Eine solche Beeinträchtigung liegt vor, wenn die Ausübung der Unionsrechte praktisch unmöglich gemacht oder übermäßig erschwert wird.[126] Fraglich ist, ob der BGH den Effektivitätsgrundsatz dadurch verletzt hat, dass er die, wie gerade unterstellte implizite An-

[121] *Rehbinder*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, VO 1/2003, Art. 3, Rn. 1.

[122] *Bardong*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), VO 1/2003, Art. 3, Rn. 3.

[123] *Bardong*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht (Vorauflage), VO 1/2003, Art. 3, Rn. 1; *Rehbinder*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, VO 1/2003, Art. 3, Rn. 4.

[124] So auch *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 106.

[125] EuGH, Urteil vom 21. September 1983, verb. Rs. 205–215/82, Slg. 1983, 2633 – *Deutsche Milchkontor*, Rn. 22.

[126] EuGH, Urteil vom 4. Juli 2006, Rs. C-212/04, Slg. 2006, I-6057 – *Adelener*, Rn. 95: „[…]und sie dürfen die Ausübung der durch die Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren (Effektivitätsgrundsatz)“.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

wendung unionsrechtlicher Normen von der Erfüllung weiterer Voraussetzungen abhängig gemacht hat. Konkret fordert der BGH, wie oben bereits festgestellt, nicht nur eine Kartellrechtswidrigkeit, sondern zusätzlich ein „treuwidriges" Verhalten. Dies äußert sich in den beiden Verpflichtungen aus dem Obligationenkatalog, dem Lizenzangebot, sowie der vorauseilenden Erfüllung. Es ist unklar, ob der Obligationenkatalog Voraussetzung für die Anerkennung einer Kartellrechtswidrigkeit oder einer Treuwidrigkeit oder für beides der Fall ist.[127]

Stimmen aus der Literatur sehen den Obligationenkatalog und die vom BGH geforderte Treuwidrigkeit als Erweiterung der Tatbestandsvoraussetzungen des europäischen Missbrauchsverbots. Diese Erweiterungen, die so in Art. 102 AEUV aber gar nicht vorgesehen sind, führen dazu, dass der Anwendungsbereich des Missbrauchsverbots zu Lasten des durch den Missbrauch Geschädigten unionsrechtswidrigerweise verengt würde.[128] Denn erst wenn der Lizenzsucher[129] diese Voraussetzungen erfüllt hat, darf er die Missbräuchlichkeit der Durchsetzung der Verletzungsansprüche als Einwand gegen eben diese geltend machen. Diese „vorgeschaltete" Obliegenheit des Beklagten führt jedoch in der Regel dazu, dass er sich gerade nicht auf den Einwand berufen kann, da sich die Erfüllung dieser Obliegenheiten, auch aufgrund der uneinheitlichen Auslegung durch die Instanzgerichte[130] und der Unbestimmtheit der Voraussetzungen, als äußerst schwierig gestaltet.[131] Des Weiteren wird angemerkt, dass die Voraussetzungen auch nicht aus Art. 102 AEUV abgeleitet werden können, da sich aus dem Unionsrecht keine Vorgaben für den Einwand, sondern nur für die Zwangslizenz ableiten lassen.[132]

Andere Meinungen aus der Literatur gehen davon aus, dass das Urteil Unionsrecht nicht widerspreche. Kern der Argumentation ist eine, dem BGH unterstellte, Zweistufigkeit. Der BGH prüfe auf einer ersten Stufe einen Missbrauch durch Lizenzverweigerung und anschließend einen Missbrauch durch die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches.[133] Im Rahmen der Prüfung des Missbrauches durch Geltendmachung des Unterlassungsanspruches werde nun vom BGH ein neuer

---

[127] Dazu S. 138 ff.

[128] *Reimann/Hahn*, in: Harmsen/Jüngst/Rödiger, Festschrift für Wolfgang von Meibom zum 65. Geburtstag, S. 373, 393 f.; *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 216 f.; *Bronett*, WuW 2009, 899, 903.

[129] Wobei von *Bronett* richtigerweise erwähnt wird, dass es sich häufig um überhaupt keine Lizenzsucher handelt, sondern vielmehr um Personen, die versuchten darzulegen, dass sie mangels Essentialität oder mangels Bestands, gar keine Patentverletzung begangen haben, vgl. *Bronett*, WuW 2009, 899, 902.

[130] Dazu S. 132 ff.

[131] Insbesondere die Voraussetzung der Hinterlegung wird als schwer erfüllbar bezeichnet, vgl. *Heinemann*, LMK 2009, 286659, a.E.

[132] *Koikkara*, Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, S. 216 f. Vgl. für weitere Kritikpunkte auch *Walz*, GRUR Int. 2013, 718, 726.

[133] *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 69 ff.; *Höppner*, ZWeR 2010, 395, 399; *Wirtz*, WRP 2011, 1392, 1404.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

„deutschrechtlicher“[134] Tatbestand bzw. eine neue Fallgruppe der Missbrauchskontrolle entwickelt. Dies bewege sich auch im Rahmen der Kartellverfahrensverordnung, da Art. 3 Abs. 2 S. 3 VO 1/2003 den Mitgliedsstaaten eine strengere Anwendung zugesteht.[135] Der BGH habe also eine neue Fallgruppe des Missbrauchsverbots in Form einer Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches entwickelt. Da es diese Fallgruppe zuvor auf europäischer Ebene nicht gegeben habe, könne sie auch nicht durch die Rechtsprechung des BGH und der von ihm aufgestellten Voraussetzungen beschränkt werden.[136]

Die Argumentation, dass der BGH eine zweistufige Prüfung, mit zwei unterschiedlichen missbräuchlichen Verhaltensweisen, vorgenommen hat, findet zwar im Wortlaut des Urteils keine Grundlage[137], doch faktisch prüft der BGH in zwei Schritten: Zunächst muss dem Lizenzsucher ein Anspruch auf Zwangslizenzierung zustehen.[138] Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch geltend macht, missbraucht seine marktbeherrschende Stellung damit jedoch nur dann, wenn der Lizenzsucher die Voraussetzungen des Lizenzangebots und der vorauseilenden Erfüllung erfüllt hat. Entsprechend hat der BGH hier einen neuen Missbrauchstatbestand geschaffen, den es zum damaligen Zeitpunkt im EU-Kartellrecht nicht gab. Folglich konnte zu diesem Zeitpunkt auch nicht davon gesprochen werden, dass das Urteil die Ausübung der Unionsrechte praktisch unmöglich gemacht oder übermäßig erschwert.

cc) Verletzung des Äquivalenzgrundsatzes

Der Äquivalenzgrundsatz besagt, dass es, mangels einschlägiger Unionsregelungen, Sache des innerstaatlichen Rechts der einzelnen Mitgliedsstaaten ist, die zuständigen Gerichte zu bestimmen und die Verfahrensmodalitäten zu regeln, die den Schutz der dem Bürger aus der unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts erwachsenden Rechte gewährleisten sollen, sofern diese Modalitäten nicht weniger günstig ausgestaltet sind als die entsprechender innerstaatlicher Klagen.[139] Verkürzt

---

[134] *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 156.

[135] *Wirtz*, WRP 2011, 1392, 1404.

[136] *Höppner*, ZWeR 2010, 395, 399 f.

[137] Vgl. BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 27: „Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen ihm angebotenen Patentlizenzvertrag abzuschließen, das um die Lizenz nachsuchende Unternehmen in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder behindert es den Lizenzsucher damit unbillig, stellt auch die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar.“ Das Urteil liest sich hier so, als ob eine missbräuchliche Lizenzverweigerung automatisch zu einer missbräuchlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruch führen würde.

[138] BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 29.

[139] Vgl. EuGH, Urteil vom 4. Juli 2006, Rs. C-212/04, Slg. 2006, I-6057 – *Adelener*, Rn. 95: „Die Einzelheiten der Durchführung solcher Normen sind nach dem Grundsatz der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten zwar Sache der jeweiligen innerstaatlichen Rechts-

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

gesagt dürfen unionsrechtliche Rechtsbehelfe und deren Verfahren zur Geltendmachung nicht ungünstiger ausgestaltet sein als innerstaatliche.

Eine Verletzung dieses Grundsatzes wird von *de Bronett* in den Raum gestellt[140], jedoch ist nicht ersichtlich inwieweit der Grundsatz verletzt worden sein soll. Die – wahrscheinlich[141] – aus § 242 BGB abgeleiteten zusätzlichen Voraussetzungen werden sowohl geprüft, wenn es sich um einen nationalen Sachverhalt handelt als auch, wenn es sich um einen Sachverhalt mit zwischenstaatlichem Element handelt. Entsprechend ist nicht ersichtlich, inwiefern Verfahren, bei denen unionsrechtliche Rechtsbehelfe eingesetzt werden, ungünstiger ausgestaltet sein sollten.[142]

dd) Umgehung der Vorlagepflicht

Wie bereits erwähnt, nennt der BGH in seinem Urteil keine Norm aus dem europäischen Kartellrecht. Es wird spekuliert, dass der BGH die unionsrechtlichen Normen nicht genannt hat, um einer etwaigen Vorlagepflicht aus dem Weg zu gehen.[143] Eine Vorlagepflicht besteht gem. Art. 267 AEUV, wenn letztinstanzliche Gerichte über die Auslegung der Verträge entscheiden.[144] Fraglich ist folglich, ob hier eine Vorlagepflicht bestand, die der BGH übersehen hat. Aus der Tatsache, dass der BGH nicht vorgelegt hat, kann gefolgert werden, dass er selbst der Ansicht war, nicht vorlageverpflichtet gewesen zu sein.[145] Wie oben erwähnt, entwickelte der BGH mit dem *Orange-Book-Standard*-Urteil eine neue Fallgruppe für Art. 102 AEUV.[146] Ob es eine solche Fallgruppe im Rahmen von Art. 102 AEUV gibt und wie diese ausgestaltet sein sollte, stellt eine Auslegung des Unionsrechts dar. Keine der vier Ausnahmen, Rechtsfrage bereits durch den EuGH gelöst, acte éclairé, Acte-Clair-Doktrin oder Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, die höchstinstanzliche

---

ordnung, sie dürfen jedoch nicht ungünstiger sein als bei entsprechenden Sachverhalten, die nur innerstaatliches Recht betreffen (Äquivalenzgrundsatz), […]".

[140] *Bronett*, WuW 2009, 899, 901 f.

[141] Dazu S. 138 ff.

[142] Vgl. auch *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 107; sowie *Wirtz*, WRP 2011, 1392, 1404 der dabei jedoch nicht nachvollziehbarerweise auf *de Bronett* verweist, der ja gerade eine Verletzung insinuiert.

[143] *Maume*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, S. 144.

[144] Vgl. dazu auch *Wegener*, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 27 f.; *Karpenstein*, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Europäischen Union, Art. 267 AEUV, Rn. 51 ff.; *Charlotte Gaitandes*, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, Art. 267, Rn. 61 ff.

[145] Ebenso *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 155.

[146] Vgl. S. 130.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Gerichte von einer Vorlagepflicht befreien würden, liegen hier vor.[147] Eine Verletzung der Vorlagepflicht ist jedoch nur in sehr restriktivem Rahmen sanktionierbar.[148] Entsprechend würde eine mögliche Unionsrechtswidrigkeit des Urteils nichts an seiner Rechtskraft ändern.[149] Festzuhalten bleibt, dass es in jedem Falle wünschenswert gewesen wäre, wenn der BGH die Frage, ob der Zulässigkeit und Ausgestaltung des Zwangslizenzeinwandes bei *de-facto*-Standards dem EuGH vorgelegt hätte.[150] Im Raum steht eine Verletzung der Vorlagepflicht, die im Regelfall, also falls bei nicht völlig willkürlichen oder offensichtlich unhaltbaren Nichtvorlagen, jedoch keine Konsequenzen nach sich zieht.

ee) Zwischenergebnis

Das Urteil ist nicht offensichtlich unionsrechtswidrig, doch wäre es wünschenswert gewesen, dem EuGH die Fragen nach dem Bestehen und der Ausgestaltung des Zwangslizenzeinwandes vorzulegen, um das Urteil von jedem Zweifel, der an der Unionsrechtvereinbarkeit besteht, zu befreien.

b) Verschärfung durch Instanzgerichte

Wurde das Urteil anfangs noch positiv von aufgenommen[151], erfuhr die Entscheidung jedoch angesichts der Anwendung des Obligationenkataloges durch die Instanzgerichte im Laufe der darauffolgenden Jahre Kritik, da ihnen vorgeworfen wurde, den Obligationenkatalog weiter zulasten der Lizenzsucher zu verschärfen.[152] Bemängelt wurde insbesondere die mittlerweile durch den EuGH aufgehobene

---

[147] Für eine ausführliche Besprechung dieser Ausnahmen vgl. statt vieler *Karpenstein*, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Europäischen Union, Art. 267 AEUV, Rn. 54 ff. m.w.N.

[148] *Wegener*, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 34. Vgl. für mögliche Sanktionen sowie eine Darstellung der verschiedenen weiteren Möglichkeiten gegen ein Urteil vorzugehen, bei dem das Gericht hätte vorlegen müssen, *Wegener*, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 35 ff.; *Karpenstein*, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Europäischen Union, Art. 267 AEUV, Rn. 65 ff.; *Gaitanides*, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, Art. 267 AEUV, Rn. 69 ff.

[149] *Wegener*, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 41.

[150] So auch viele Stimmen aus der Literatur, vgl. *Bronett*, WuW 2009, 899, 907, der eine Vorlagepflicht bejaht, da keine der vom EuGH entwickelten Ausnahmen einschlägig sei; *Heinemann*, LMK 2009, 286659 a.E.; *Maume*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, S. 144; *Picht*, GRUR Int. 2014, 1, 16; *Reimann/Hahn*, in: Harmsen/Jüngst/Rödiger, Festschrift für Wolfgang von Meibom zum 65. Geburtstag, S. 373, 394; grundsätzlich für eine Klärung auf europäischer Ebene *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 170.

[151] Vgl. *Maume*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, S. 143; *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062; *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 805; *Müller*, GRUR 2012, 686, 691.

[152] A.A. *Deichfuß*, WuW 2012, 1156 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Übertragung der Voraussetzungen auf *de-jure*-Standards (aa)). Ferner wurde die Konkretisierung bestimmter Voraussetzungen kritisiert, wie beispielsweise das Erfordernis der Unbedingtheit (bb)). Schließlich wird auf eine stark restriktive Interpretation des Erfordernisses der Nichtausschlagbarkeit des Angebotes durch das LG Mannheim eingegangen (cc)).

aa) Übertragung auf de-jure-Standards

Die vom BGH aufgestellten zu erfüllenden Voraussetzungen wurden in der Folge von Instanzgerichten auf Sachverhalte übertragen, denen ein *de-jure*-Standard zugrunde lag.[153] Dies wurde weithin kritisiert[154], bedarf hier jedoch keiner tieferen Erörterung. Denn mit dem *Huawei*-Urteil des EuGH aus dem Jahr 2015 wurde die Frage, wie mit dem Zwangslizenzeinwand bei *de-jure*-Sachverhalten zu verfahren ist, mit einer eindeutigen Absage an die Übertragbarkeit der *Orange-Book-Standard*-Voraussetzungen geklärt.[155] Eine weitere Anwendung der *Orange-Book-Standard*-Voraussetzungen würde einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 S. 2 VO 1/2003 darstellen.[156]

bb) OLG Karlsruhe – Nichtangriffsverpflichtung, Sonderkündigungsrecht und Anerkenntnis dem Grunde nach

Die Kritik an der Auslegung des Obligationenkataloges durch die Instanz- und Oberlandesgerichte ist vielfältig. Exemplarisch soll hier zunächst auf das Problemfeld Validitätsangriff eingegangen werden.

Umstritten ist, ob das Erfordernis der Unbedingtheit auch den Verzicht auf sogenannte Validitätsangriffe umfasst, bzw. ob ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt werden muss. Validitätsangriffe sind Nichtigkeitsklagen bzw. auf Vernichtung des Patentes abzielende Klagen. Lizenzsucher verteidigen sich neben dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand häufig vor dem BPatG bzw. dem BGH auch mit der Behauptung, dass das Patent nichtig sei. Es liegt folglich eine Art zweispurige Verteidigung gegen den Unterlassungsanspruch vor. Einerseits vor den ordentlichen Gerichten mit dem Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, andererseits patentrechtlich vor dem BPatG mit einem Validitätsangriff.[157] Fraglich ist nun, ob solche Angriffe erlaubt sind, ob der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein Sonderkündigungsrecht für den Fall eines Validitätsangriffes einräumen muss, oder ob das Angebot eine Nichtangriffsverpflichtung enthalten muss. Unstreitig ist dabei, dass

[153] LG Mannheim, Urteil vom 18. Februar 2011, 7 O 100/10, Rn. 176.

[154] *Heusch*, GRUR 2014, 745, 747; *Körber*, WRP 2015, 1167, 1168.

[155] Vgl. S. 174 f.

[156] So auch *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 228; *Kellenter/Verhauwen*, GRUR 2018, 761, 762 ff.

[157] Nach §§ 81 ff. PatG.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

ein Lizenzvertragsangebot, das eine Bedingung bzgl. der Rechtsbeständigkeit des Patents enthält, nicht den Anforderungen des BGH genügt.[158]

Das OLG Karlsruhe vertrat in zwei Beschlüssen die Ansicht, dass ein Patentinhaber ein Lizenzangebot nicht annehmen müsse, welches kein Sonderkündigungsrecht für den Fall beinhalte, dass der Lizenzsucher die Validität des Patentes parallel angreife.[159] Die Patentinhaberin müsse sich nicht darauf einlassen, ein Vertragsangebot ohne eine solche Klausel anzunehmen, entsprechend stelle die Nichtannahme des Angebots auch keine unbillige Behinderung dar.[160] Das OLG Karlsruhe stützte diese Ansicht auf die Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (TT-GVO) von 2004[161], die Sonderkündigungsrechte freistellte[162]. Nachdem 2014 eine neue TT-GVO[163] erlassen wurde, wurde auch diese Begründung des OLG Karlsruhe obsolet, da gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO (2014) „alle einer Partei auferlegten unmittelbaren oder mittelbaren Verpflichtungen, die Gültigkeit der Rechte des geistigen Eigentums, über die die andere Partei in der Union verfügt, nicht anzufechten, unbeschadet der Möglichkeit, bei einer Exklusivlizenz die Beendigung der Technologietransfer-Vereinbarung für den Fall vorzusehen, dass der Lizenznehmer die Gültigkeit eines oder mehrerer der lizenzierten Technologierechte anficht". Damit ist zunächst gemeint, dass die oben angesprochenen Nichtangriffsverpflichtungen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO (2014) kartellrechtlich regelmäßig unwirksam sind.[164] Dies sah auch das OLG Karlsruhe auch 2012 schon so, forderte deswegen jedoch ein Sonderkündigungsrecht.[165] Diese werden jedoch von dem zweiten Teil des Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO (2014) angesprochen, mit welchem bestimmt wird, dass ein Kündigungsrecht des Lizenzvertrages für den Fall eines Validitätsangriffes nur bei einer Exklusivlizenz bestimmt werden kann. Beim kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand handelt es regelmäßig jedoch nicht um Ex-

[158] *Heselberger*, jurisPR-WettbR 7/2009, Anm. 1, D.; *Höppner*, ZWeR 2010, 395, 422; *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1072.

[159] OLG Karlsruhe, GRUR-RR, 2012, 124, 125; OLG Karlsruhe, GRUR 2012, 736, 738.

[160] OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2012, 124, 125.

[161] VO 772/2004.

[162] Vgl. *Heusch*, GRUR 2014, 745, 747, der das Urteil des OLG Karlsruhe nachvollziehbar kritisiert: Das OLG zog zur Begründung der Unzulässigkeit von parallelen Validitätsangriffen die TT-GFSV VO 772/2004 heran, die nach Art. 5 Abs. 1 lit. c) TT-GVO (2004) die Freistellung nach Artikel 2 für alle Klauseln, die Nichtigkeitsklagen ausschließen, nicht gilt, jedoch Sonderkündigungsrechte für diesen Fall erlaubt. *Heusch* argumentiert jedoch richtigerweise, dass sich die TT-GVO an Verstöße richtet, die gering sind, also Marktanteilsschwellen von 20 % (horizontal) bzw. 30 % (vertikal) nicht erreichen. Dies ist offensichtlich bei SEPs, die regelmäßig einen Marktanteil von 100 % auf dem Technologiemarkt besitzen, nicht der Fall. Entsprechend wäre auch die TT-GVO (2004) nicht einschlägig gewesen. Vgl. dazu auch *Hauck*, WRP 2012, 673, 675.

[163] VO 316/2014.

[164] *Nagel*, in: MüKo, Europäisches Wettbewerbsrecht, GVO Nr. 316/2014, Art. 5, Rn. 8.

[165] OLG Karlsruhe, GRUR 2012, 736, 738.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

klusivlizenzen, da die kartellrechtliche Zwangslizenz eine einfache Lizenz gewährt.[166]

Weiter ist das OLG Karlsruhe der Auffassung, dass das Lizenzangebot so gefasst sein muss, dass der Lizenzsucher im Falle der Annahme des Angebots die Pflicht zur Unterlassung und zum Schadensersatz „dem Grunde nach anerkennt".[167] Damit ist gemeint, dass Einwendungen des Lizenzsuchers, mit denen die Pflicht zur Unterlassung oder zum Schadensersatz bestritten wird, abgeschnitten sein müssen.[168] Auch diese Voraussetzung, die an das Lizenzangebot des Lizenzsuchers gestellt wird, vermag nicht zu überzeugen, denn es geht weit über das hinaus, was der BGH mit der Bedingungslosigkeit des Angebots forderte.[169] Zudem fordert das OLG Karlsruhe, dass der Lizenzsucher auch in künftigen Prozessen auf die Geltendmachung von Einwendungen verzichtet. Folglich wäre der Lizenzsucher nach Annahme des Angebots quasi auf ewig dazu verpflichtet Lizenzgebühren zu bezahlen, selbst falls festgestellt werden sollte, dass er das Patent überhaupt nicht verletzt hat.[170]

cc) LG Mannheim – Kartellrechtliche Nichtausschlagbarkeit

Auch das oben kurz angesprochene Erfordernis, dass der Patentinhaber sich nicht kartellrechtswidrig verhalten dürfe, wenn er das Angebot ablehnen würde, führte in der Folge zu Auslegungsschwierigkeiten.

Das LG Mannheim legte diese Voraussetzung in zwei Entscheidungen[171] so aus, dass die Patentinhaberin jedes Angebot ablehnen darf, welches nicht genau unterhalb dessen liegt, was kartellrechtswidrig wäre. Der Sachverhalt stellte sich in beiden Fällen so dar, dass es sich um für einen *de-jure*-Standard essentielle Patente handelte, auf den die deutschen Instanzgerichte den *Orange-Book-Standard*-Katalog damals anwendeten.[172] Der Patentinhaber hatte sich also verpflichtet, Lizenzangebote anzunehmen, die FRAND-Bedingungen entsprachen.[173] In beiden Fällen stellte das Gericht auch fest, dass die Angebote FRAND waren.[174] Das LG Mannheim lehnte dennoch in beiden Fällen den Zwangslizenzeinwand mit Blick auf das Erfordernis ab, dass der Patentinhaber alle Angebote ablehnen dürfe solange er sich damit nicht

---

[166] So auch *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 170 ff.

[167] OLG Karlsruhe, GRUR 2012, 736, 738.

[168] Ebd.

[169] *Herrlinger*, GRUR 2012, 740. Ausführlich zu dem Themenkomplex kartellrechtliche Zulässigkeit von Nichtangriffsverpflichtungen auch *Hauck*, WRP 2012, 673, 674 f.

[170] *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 172 f.; *Herrlinger*, GRUR 2012, 740 f.

[171] LG Mannheim, Urteil vom 02. 05. 2012, 2 O 240/11 und 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804 und 11805 – *Dekodierverfahren.*

[172] Ebd.

[173] Ebd.

[174] Ebd.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

kartellrechtswidrig verhält.[175] Diese Auslegung führt dazu, dass der Lizenzsucher zwei Möglichkeiten hat: Entweder er stellt die Lizenzgebührhöhe gem. § 315 BGB ins billige Ermessen der Patentinhaberin, wobei zu bedenken ist, dass der Lizenzsucher dieses zuvor für missbräuchlich überhöht hielt. Oder er legt dar, dass sein Angebot genau unterhalb der Schwelle des Ausbeutungsmissbrauchs liegt.

Wenn nun also der Lizenzsucher die Höhe der Lizenzgebühr nicht in das Ermessen des Patentinhabers stellen möchte, da er ihn beispielsweise verdächtigt, eine diskriminierende Höhe zu verlangen, bleibt ihm nur die zweite Möglichkeit. Diese führt jedoch zu der absurden Situation, dass der Lizenzsucher herausfinden muss, welche exakte Höhe zum Beispiel den Tatbestand des Ausbeutungsmissbrauch erfüllen müsste, um dann ein Angebot ein Cent darunter zu unterbreiten.[176] Eine solche Auslegung, nach welcher der Lizenzsucher dazu gezwungen ist, die für ihn wirtschaftlich schlechteste Lizenzgebührhöhe herauszufinden, kann nicht die Intention des BGH gewesen sein. Denn offenkundig steht es dem BGH zu, eine normative Entscheidung bei der Ausgestaltung des Obligationenkataloges zugunsten des Patentinhabers zu treffen, aber einer Vertragspartei die Pflicht aufzuerlegen, die für sie ökonomisch nachteiligste Vertragskondition aktiv herauszufinden und diese der anderen Partei anzubieten und dafür auch noch die Beweislast zu tragen[177], wirkt nicht ausgewogen. Hinzu tritt, dass das LG Mannheim ein Angebot, bei dem das Gericht festgestellt hatte, dass die Bedingungen FRAND sind, nicht ausreichen lässt, obwohl sich der Patentinhaber verpflichtet hatte genau solche Bedingungen anzunehmen. Folglich akzeptierte das Gericht, dass patentrechtliche Unterlassungsansprüche, die auf einer (kartell-)rechtswidrigen Lizenzverweigerung trotz angemessenem Angebot, ergingen, im Ergebnis rechtmäßig sind, da das Angebot nicht wirtschaftlich nachteilig genug für den Lizenzsucher ist. Eine Rechtsauffassung, die nur noch schwerlich vermittelbar ist.

Als präventive Reaktion auf das Urteil des LG Mannheims erwirkte die Beklagte ihrerseits eine Unterlassungsverfügung in den USA, die der Klägerin untersagte aus ihrer zukünftigen, in Deutschland erwirkten Verfügung Rechte abzuleiten.[178] *Körber* merkte bzgl. dieser Entscheidung richtigerweise an, dass das Verhalten des beklagten Unternehmens, welches in die USA „flüchtete", verständlich sei, jedoch insbesondere unter Comitas-Gesichtspunkten[179] etliche Fragen aufwerfe.[180]

---

[175] Ebd.

[176] *Körber*, WRP 2015, 1167, 1168.

[177] *Körber*, NZKart 2013, 87, 90 f.

[178] Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., Case No. 12 – 35352 (9th Cir. Sept. 28, 2012); besprochen von *Kaltner*, GRUR Int. 2012, 1078; *Körber*, WRP 2013, 734, 741.

[179] Mit der Doktrin der *comity* ist gemeinhin das seit jeher gepflegte Prinzip des völkerrechtlichen Entgegenkommens gemeint. Damit ist gemeint, dass u. a. Urteile von ausländischen, zuständigen Gerichten anerkannt und durchgesetzt werden. Das Verhalten des Unternehmens, welches sich in weiser Voraussicht des zu erwartenden, aus seiner Sicht negativen, Urteils durch ein US-amerikanisches Urteil im Vorhinein dahingehend absichert, dass die

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

dd) Zwischenergebnis

Sowohl das OLG Karlsruhe als auch das LG Mannheim legten in ihren Urteilen, die vom BGH vorgegebene Voraussetzung, dass der Patentinhaber nur solche Angebote annehmen muss, die er auch sonst annehmen müsse, stark zu Lasten des Lizenzsuchers aus. Das OLG Karlsruhe setzte die Voraussetzung zu Angriffen auf die Rechtsbeständigkeit des Patentes in Verbindung und folgerte, dass kein Patentinhaber gezwungen werden sollte mit Lizenzsuchern ein Vertragsverhältnis einzugehen, die gleichzeitig bestreiten, das Patent zu verletzen bzw. bestreiten, dass das Patent valide ist. Das LG Mannheim bezog die Voraussetzung hingegen darauf, dass kein Patentinhaber eine Lizenzgebührhöhe annehmen muss, die nicht an der Grenze zu Kartellrechtswidrigkeit liegt.

In beiden Fällen stellte sich das Argumentationsmuster wie folgt dar: Da der Lizenzsucher kein Angebot abgegeben hat, das der Patentinhaber annehmen *musste*, durfte der Patentinhaber auch ablehnen. In Ermangelung eines Angebots, dass angenommen werden musste, ist die Voraussetzung des BGH nicht erfüllt. Folglich greift auch der Zwangslizenzeinwand nicht. Eine solche Auslegung der Voraussetzung, dass der Lizenzsucher ein annahmefähiges Angebot abgegeben muss, das der Patentinhaber nicht ablehnen können darf, ohne sich damit kartellrechtswidrig zu verhalten, geht fehl. Denn, was die Gerichte damit im Endeffekt forderten, war, dass entweder bereits ein Lizenzvertrag geschlossen wurde oder aber die Ablehnung des Angebots wiederum kartellrechtswidrig ist. Damit wäre es für das Bestehen eines kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes notwendig, dass die Lizenzverweigerung, die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs und die Ablehnung des Initiativangebots kartellrechtswidrig wären. Eine solche dreifache Kartellrechtswidrigkeit ist im Urteil nicht angelegt.

Im Fall des OLG Karlsruhe wurde zudem gefordert, dass das Angebot derart positiv für den Patentinhaber ausgestaltet sein muss, dass er sich in einer Situation ohne Lizenzierungszwang auch dafür entscheiden würde es anzunehmen. Es wurde also angenommen, es gebe keinen Lizenzierungszwang und der Lizenzsucher müsse den lizenzierungsunwilligen Patentinhaber mit seinem Angebot überzeugen. Dies ist aber gerade nicht der Fall. Der Patentinhaber muss gerade nicht noch überzeugt werden, vielmehr hat er die Pflicht zu lizenzieren. Die Gerichte änderten folglich die Aussage des BGH, dass der Patentinhaber zu üblichen Bedingungen lizenzieren muss, dazu ab, dass der Lizenzsucher die für ihn schlechtmöglichsten Bedingungen, die noch im gesetzlichen Rahmen sind, anbietet. Eine solche Konzeption der Lizenzkonditionen überzeugt nicht. Vielmehr sollte die kartellrechtliche Zwangslizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden, also FRAND-Bedingungen gewährt werden. Wieso eine Partei im Rahmen einer Zwangslizenzierung privilegiert werden sollte, erschließt sich nicht. Der Petent hat keinen Anspruch auf be-

deutsche Unterlassungsverfügung in den USA nicht durchgesetzt werden kann, muss dieser Doktrin entgegenstehen.

[180] *Körber*, WRP 2015, 1167, 1168.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

sonders wohlwollende Konditionen oder gar eine Freilizenz, sondern auf eine „normale“ Lizenz. Ebenso wenig hat der Patentinhaber Anspruch auf Privilegierung. Er wurde verpflichtet eine Lizenz zu erteilen. Dies soll weder eine Strafe darstellen noch soll ihm gewährt werden, die Konditionen der Zwangslizenz derart nachteilhaft für den Petenten ausgestalten zu können, dass dieser kein Interesse an einer Lizenzierung hat. Doch genau eine solche Art der Lizenzierung wurde in den angesprochenen Urteilen präsentiert.

c) Rechtsgrundlage

Einer der umstrittensten Aspekte des Urteils ist der, wie der BGH den Einwand konstruiert hat. Dabei gilt es zunächst, zwischen der Rechtsgrundlage des Einwandes selbst und der Rechtsgrundlage des Obligationenkataloges zu trennen.

aa) Unklare dogmatische Konstruktion des Zwangslizenzeinwandes

Der BGH führt in seinem Urteil aus, dass der Patentinhaber mit der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches „nur dann seine marktbeherrschende Stellung [missbraucht] und […] nur dann treuwidrig [handelt]“[181], wenn der Lizenzsucher die zwei Voraussetzungen erfüllt. Der BGH hätte, wie dies die Kommission und der EuGH nach ihm taten, den Zwangslizenzeinwand als einen Einwand konstruieren können, der dann greift, wenn die Geltendmachung der Unterlassungsansprüche gegen Kartellrecht verstößt. Dies hat er jedoch nicht gemacht, sondern das Entstehen des Einwandes zudem von einer „Treuwidrigkeit“ abhängig gemacht. Diese erwähnt der BGH in seinem Urteil zweimal.[182] Man könnte meinen, dass die Voraussetzung der Treuwidrigkeit aufzeigt, dass der BGH den Einwand auf (zumindest zum Teil) auf § 242 BGB gründet, genauer gesagt auf der Fallgruppe des *dolo petit, qui petit quod statim redditurus est.* Diese *dolo-agit* oder *dolo-petit* genannte Einwendung ist eine Missbrauchseinwendung, nach welcher derjenige missbräuchlich handelt, der fordert, was er sofort wieder zurückgeben muss.[183] Der BGH erwähnt diese Ausprägung des Verbots der unzulässigen Rechtsausübung auch in seinem Urteil, einmal in der Darstellung der Lehrmeinung zur Zulässigkeit des Zwangslizenzeinwandes und einmal im Rahmen der vorauseilenden Erfüllung.[184] Zu der Frage, ob dies bedeute, dass der BGH den Zwangslizenzeinwand nur auf Grundlage von § 242 BGB konstruiert, oder aber ob es eine gemischte Grundlage gibt, oder ob dem Einwand eine rein kartellrechtliche Norm zugrunde liegt, bestehen verschiedene Ansichten.

---

[181] BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 29.

[182] Vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 29, 33.

[183] *Looschelders/Olzen*, in: Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 242, Rn. 279 ff. m.w.N.

[184] Vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 24, 33.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

(1) Kartellrechtliche Rechtsgrundlage

Höppner geht davon aus, dass der BGH die Begriffe „missbräuchlich“ und „treuwidrig“ gleichsetzt.[185] Diese Einschätzung beruht darauf, dass der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV, § 19 GWB der Maßstab sowohl für die Lizenzverweigerung als auch für die Durchsetzung des Verletzungsanspruches ist.[186] § 242 BGB spiele somit keine Rolle und die Voraussetzungen werden als Ausprägungen des kartellrechtlichen Missbrauchs- oder Diskriminierungsverbots gedeutet. Diese Ansicht überzeugt aufgrund des Wortlautes des Urteils nicht. Es is nicht ersichtlich, wieso der BGH explizit § 242 BGB und das treuwidrige Verhalten ansprechen sollte, wenn er die Voraussetzungen nur aus dem Kartellrecht ableitet.

(2) § 242 BGB als Rechtsgrundlage

Nägele/Jacobs hingegen sehen den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand, der dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch entgegengehalten wird, als Ausfluss von § 242 BGB und damit in einem Verstoß gegen das Verbot der unzulässigen Rechtsausübung.[187] Inwiefern die von § 242 BGB geforderte Treuwidrigkeit im Urteil durchschlägt, also welche Voraussetzungen aus dem *dolo-petit*-Einwand abgeleitet werden, bleibt offen.

Auch für *Wirtz* deuten zunächst die „überwiegende Häufigkeit der Wortlautandeutung“, sowie die häufige Erwähnung der „Vertragstreue“ darauf hin, dass allein § 242 BGB als Rechtsgrundlage für den Einwand anzusehen ist.[188] Dies sei auch überzeugend, da es in den Situationen, in denen Kartell- und Immaterialgüterrecht konfligieren, zu einem Widerspruch der beiden Rechtssysteme komme. Da es nicht möglich sei, einen solchen Konflikt rein kartell- oder rein immaterialgüterrechtlich zu lösen, müsse das zivilrechtliche Instrumentarium zu Hilfe genommen werden, hier in Gestalt des § 242 BGB. Dessen Aufgabe sei es, entgegenstehende Rechtspositionen zum Ausgleich zu bringen.[189]

De Bronett sieht den Zwangslizenzeinwand, und damit den Maßstab für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruches, ebenfalls in § 242 BGB begründet.[190] Als Stütze für seine These bringt er vor, dass der BGH den Einwand nicht aus dem Kartellrecht herleiten wollte, damit kein Unionsrecht angewendet werden muss.[191] Somit werden sämtliche Pflichten direkt aus

[185] *Höppner*, ZWeR 2010, 395, 399.

[186] Ebd.

[187] *Nägele/Jacobs*, WRP 2009, 1062, 1071. Dem beipflichtend *Bukow*, in: Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, § 13, Rn. 260. Dazu auch BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 24.

[188] *Wirtz*, WRP 2011, 1392, 1399.

[189] Ebd.

[190] *Bronett*, WuW 2009, 899, 901.

[191] Ebd.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

einer Treuwidrigkeit abgeleitet. Diesem folgt auch *Hötte*, der die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches als rechtsmissbräuchlich ansieht, wenn die beiden Voraussetzungen, unbedingtes, annahmefähiges Angebot und vorauseilende Erfüllung, durch den Lizenzsucher nicht erfüllt wurden.[192]

Maume sieht im anfänglichen Wortlaut des BGH, welcher sich auf die Feststellung beschränkt, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches ebenso verboten sei wie die Lizenzverweigerung[193], eigentlich einen Hinweis darauf, dass das Kartellrecht maßgeblich sei.[194] Die nachfolgenden, vielfältigen Erwähnungen ließen jedoch darauf schließen, dass der BGH den *dolo-petit*-Einwand als alleinige Rechtsgrundlage ansieht.[195] Ähnlich sieht dies *Ullrich*, der ebenfalls annimmt, dass § 242 BGB alleinige Rechtsgrundlage sei, obwohl dies, seiner Meinung nach, dogmatisch nicht komplett sauber gearbeitet sei.[196] Diesem schließt sich *Heinemann* an, auch wenn er anscheinend nicht von einem zweistufigen Modell ausgeht, sondern folgert dass die Lizenzverweigerung treuwidrig werde, sobald der Lizenzsucher die Voraussetzungen des Kataloges nicht erfülle.[197]

(3) Gemischte Rechtsgrundlage

Eine dritte Gruppe geht davon aus, dass der BGH sowohl Kartell- als auch Zivilrecht als Rechtsgrundlage heranzieht, wobei sich die Ansichten wiederum darin unterschieden, welche Rolle § 242 BGB zukommt.[198] So sieht *Körber* eine Zweigleisigkeit im Urteil des BGHs: Für den kartellrechtlichen Zwangslizenzanspruch besteht allein ein kartellrechtlicher Tatbestand. Bzgl. der Rechtswidrigkeit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruches bedarf es kumulativ eines Kartellrechtsverstoßes sowie eines Verstoßes gegen § 242 BGB.[199] Der Grundsatz von Treu und Glauben schlage sich dabei in der Voraussetzung der vorauseilenden Erfüllung in dem Sinne nieder, dass der Petent nicht nur seinen Rechten, also der Benutzung, vorgreifen darf, sondern auch seinen Pflichten, maßgeblich der Hinterlegung der Lizenzgebühren.[200]

Anders sieht dies *Augsburger* für den die Norm § 242 BGB als „Brückennorm" verstanden werden müsse, da Art. 102 AEUV als Rechtsfolge keine rechtsvernich-

---

[192] *Hötte*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, S. 184.

[193] Vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 29, 33.

[194] *Maume*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, S. 143.

[195] Ebd.

[196] *Ullrich*, IIC 2010, 337, 343.

[197] Ebd.

[198] *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 63 ff.; *Jestaedt*, GRUR 2009, 801, 802; *Körber*, NZKart 2013, 87.

[199] *Körber*, NZKart 2013, 87.

[200] *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S. 166.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

tende Einwendung haben könne.[201] Eine solche Rechtsfolge könne nur aus § 242 BGB abgeleitet werden. Entsprechend „gehen der kartellrechtrechtliche Zwangslizenzeinwand (§ 242 BGB) und die kartellrechtswidrige Durchsetzung der Abwehransprüche (Art. 102 AEUV bzw. § 19 Abs. 1, 2 Nr 1. Alt. 1 GWB) […] Hand in Hand"[202].

(4) Zwischenergebnis

Zunächst ist festzustellen, dass die letztgenannte Ansicht, die § 242 BGB als Brückennorm ansieht, diejenige ist, die am kongruentesten mit dem Wortlaut des BGH-Urteils zu sein scheint. Des Weiteren ist festzustellen, dass das kartellrechtliche Missbrauchsverbot keine anspruchsvernichtende Einwendung darstellt. Rechtsgeschäfte, die gegen das Missbrauchsverbot verstoßen, verstoßen gegen § 134 BGB und sind nichtig. Nun handelt es sich bei der Geltendmachung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruches nicht um ein Rechtsgeschäft.[203] Dass die Geltendmachung gegen ein Verbotsgesetz verstößt, führt nicht *ipso jure* dazu, dass der Anspruch erlischt oder seine Durchsetzung gehindert ist. Einen solchen Automatismus gibt es im deutschen Recht nicht. Etwas anderes gilt offensichtlich, wenn das Verbotsgesetz selbst einen solchen Ausschluss bestimmt, wie dies bspw. in Art. 101 Abs. 2 AEUV vorgesehen ist. Eine solche Bestimmung findet sich allerdings weder in Art. 102 AEUV noch in § 19 GWB. Dies bedeutet freilich nicht, dass das Verbot konsequenzlos wäre. Es wird die aus dem französischen Recht übernommene Lehre des Rechtsmissbrauches angewandt.[204] Im deutschen Recht hat sich die für diesen Rechtsmissbrauch in der Form der unzulässigen Rechtsausübung die sogenannte Innentheorie durchgesetzt. Diese hat zum Inhalt, dass die guten Sitten und das Gebot von Treu und Glauben jedem Recht eine innere Grenze setzen, die die Rechtsausübung von dem Augenblick an beschränkt, in dem das Recht missbräuchlich ausgeübt wird.[205] Der Rechtsmissbrauch begründet, außer für den Fall des bereits missbräuchlichen Rechtserwerbes, der hier nicht vorliegt, eine rechtsvernichtende Einwendung.[206] Dies bedeutet, dass der materiell-rechtliche Anspruch auf Unterlassung erlischt, sobald der Unterlassungsanspruch geltend gemacht wird, obwohl der Lizenzsucher einen Anspruch auf Lizenzierung hat und seine Obligationen aus dem *Orange-Book-Standard*-Katalog erfüllt hat. Entsprechend führt die Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches, sofern der Lizenzsucher die Obligationen aus dem Katalog erfüllt hat, im Zeitpunkt der Gel-

[201] *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 70 f.

[202] *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 71.

[203] Ein Rechtsgeschäft besteht aus einer oder mehreren Willenserklärungen, die allein oder in Verbindung mit andere Tatbestandsmerkmalen eine Rechtsfolge herbeiführen, weil sie gewollt ist, *Ellenberger*, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, Überblick vor § 104, Rn. 2.

[204] Vgl. zur Entstehung der *théorie française de l'abus de droits* sowie ihrem deutschen Pendant *Fleischer*, JZ 2003, 865 ff.

[205] *Grüneberg*, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, § 242, Rn. 38 m.w.N.

[206] Ebd.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

tendmachung dazu, dass der Unterlassungsanspruch erlischt und die Klage als unbegründet abzuweisen ist.

bb) Rechtsgrundlage der zusätzlichen Voraussetzungen

Wie oben erwähnt, gibt es verschiedene Auffassungen dazu, ob die beiden Voraussetzungen, die der Lizenzsucher erfüllen muss, um die Geltendmachung der Unterlassungsansprüche kartellrechtswidrig werden zu lassen, aus Art. 102 AEUV oder aus § 242 BGB abgeleitet werden, da der BGH keine Normen nennt. Um eine einheitliche Anwendung der unionsrechtlichen Kartellrechtsnormen zu gewährleisten, erscheint es vorzugswürdig, die Voraussetzungen aus dem Kartellrecht abzuleiten. Die Rolle, die § 242 BGB dann zukommt, würde sich folglich nur darauf beschränken, bei einer festgestellten Kartellrechtswidrigkeit dieser auch im Prozess insofern zur Geltung zu verhelfen, als § 242 BGB eine anspruchsvernichtende Einwendung darstellen kann, die ein Verbotsgesetz wie Art. 102 AEUV gerade nicht sein kann.[207] Hier zeigt sich wiederum, dass der BGH gut daran getan hätte, dem EuGH die Frage ob der Ausgestaltung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes vorzulegen, um eine europäisch einheitliche Rechtsprechungslinie sicherzustellen.

Der Wortlaut des Urteils lässt jedoch darauf schließen, dass der BGH den Einwand auch materiell-rechtlich auf die Füße des § 242 BGB gestellt hat.[208] Dies würde jedoch dazu führen, dass oben angesprochene einheitliche Rechtsprechungslinie nicht garantiert werden kann. Und so konnte das Patentgericht Erster Instanz in Den Haag ein Jahr nach dem *Orange-Book-Standard*-Urteil anders entscheiden. In dem Urteil *Philips ./. SK Kasetten*[209] lehnte das Gericht einen Zwangslizenzeinwand grundsätzlich ab und stellte dabei explizit klar, dass ihnen bewusst sei, dass sie sich damit gegen das *Orange-Book-Standard*-Urteil stellen.[210] Eine Zwangslizenz sei keine Nutzungsbefugnis. Entsprechend führe eine kartellrechtswidrige Lizenzverweigerung nur zu einer Kompensationspflicht des Patentinhabers, aber nicht zum Ausschluss des Unterlassungsanspruches.[211] Das Urteil aus Holland zeigt, dass jedes Land eine eigene Rechtsprechung zum Zwangslizenzeinwand bei *de-facto*-Standardisierungen entwickeln kann und muss, falls entsprechende Sachverhalte zu entscheiden sind. Folglich besteht auch die Gefahr von *forum shopping* in Fällen,

[207] So auch *Looschelders/Olzen*, in: Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 242, Rn. 1059, die davon sprechen, dass Unterlassungsansprüche auf Grundlage von § 242 BGB versagt werden können, wenn sich der Antragssteller wettbewerbswidrig verhält.

[208] So auch *Hartmann*, Patenthinterhalte in Normungsprozessen, S. 174.

[209] Rechtsbank's-Gravenhage, Urteil vom 17. März 2010, Philips v. SK Kassetten. Vgl. für eine kurze Besprechung *Fröhlich*, Journal of Intellectual Property Law & Practice 9 (2014), 156, 158.

[210] Rechtsbank's-Gravenhage, Urteil vom 17. März 2010, Philips v. SK Kassetten, Rn. 6.25.

[211] Vgl. dazu auch *Babey/Rivzi*, WuW 2012, 808, 812 f.; *Hartmann*, Patenthinterhalte in Normungsprozessen, S. 180.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

zumindest dann, wenn die Parteien einen Gerichtstandort bestimmen.[212] Eine solche Entwicklung der Zersplitterung erscheint weiterhin insbesondere vor dem aufziehenden Einheitspatentsystem als unnötig und eine europäische Lösung wäre entsprechend wünschenswert gewesen.

cc) Zwischenergebnis

Der Lösungsweg des BGH, den prozessualen Einwand auf § 242 BGB zu gründen überzeugt, da Art. 102 AEUV als unionsrechtliche Verbotsnorm keine rechtsvernichtende Einwendung im deutschen Patentverletzungsprozess darstellen kann. Anders hingegen ist die Konstruktion des Obligationenkataloges zu würdigen. Hier wäre es aus Gründen der Harmonisierung wünschenswert gewesen, das Verhalten der Parteien während der Lizenzvertragsverhandlungen anhand des Kartellrechts zu beurteilen und aus dem Kartellrecht Voraussetzungen abzuleiten, die sicherstellen, dass sich die angeordnete Zwangslizenz möglichst bald auch materialisiert. Die gewählte Lösung der Herleitung der materiellen Voraussetzungen (auch) aus § 242 BGB führt dazu, dass jedes andere mitgliedsstaatliche Gericht die Voraussetzungen des Zwangslizenzeinwandes bei *de-facto*-Standards aus einer nationalen zivilrechtlichen Billigkeitsnorm ableiten kann. Eine solche Zersplitterung des Rechts erscheint vor dem Hintergrund, dass eine einheitliche, sprich kartellrechtliche Lösung ebenso möglich gewesen wäre, als unnötig. Entsprechend wäre es bzgl. dieses Aspekts wünschenswert gewesen, dass der BGH die Ausgestaltung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands dem EuGH vorgelegt hätte

d) Inhaltliche Ausgestaltung der Obliegenheiten

Es verbleibt die Frage, wie die inhaltliche Ausgestaltung des Obligationenkataloges zu würdigen ist. Um diese Frage beantworten zu können, ist zunächst zu klären, was die Funktion des Obligationenkataloges ist. Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches gegen den Patentverletzer, der zugleich Anspruch auf die Einräumung einer Zwangslizenz hat, kann dem Patentinhaber nur insofern zum Vorwurf gemacht werden, als er für das Nichtzustandekommen des Lizenzvertrages verantwortlich gemacht werden kann. Dieser Prämisse liegt folgende Überlegung zugrunde: Der Patentinhaber ist Anspruchsschuldner eines Lizenzierungsanspruches, Gläubiger ist der Lizenzsucher. Das Gericht hat die kartellrechtliche Zwangslizenzierung des streitgegenständlichen Patentes zwar angeordnet, die Ausgestaltung des Vertrages jedoch den Parteien überlassen. Fest steht folglich nur, dass das Ergebnis der Verhandlungen ein Lizenzvertrag ist. Wie sollen diese Konditionen nun aussehen? Grundsätzlich besteht keine Veranlassung für eine Privilegierung einer der beiden Parteien, sodass FRAND-Bedingungen der Maßstab sein sollten, soweit er-

[212] So auch *Babey/Rivzi*, WuW 2012, 808, 813.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

sichtlich ist dies auch in der Literatur akzeptiert.[213] Wobei es nicht genau *eine* richtige FRAND-Gebührhöhe sollte. Vielmehr sollte einen Korridor an Gebühren geben, die FRAND-konform sind. Wenn nun der Lizenzsucher nur Lizenzierungskonditionen anbietet, die nicht FRAND sind, oder er Lizenzierungsangebote des Patentinhabers zu FRAND-Bedingungen ablehnt, ist nicht ersichtlich, wieso die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches durch den Patentinhaber kartellrechtswidrig sein sollte. Vielmehr ist die Geltendmachung gerechtfertigt. Denn der Lizenzsucher hat zwar Anspruch auf eine Lizenz, aber keinen Anspruch auf Benutzung zu Konditionen, die ihn stark privilegieren. Entsprechend sollte die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches als quasi verlängertes Verhalten nur dann kartellrechtswidrig sein, wenn der Patentinhaber das kartellrechtliche Gebot der Lizenzierung auf der Ebene der Vertragsverhandlungen zu verhindern sucht. Dies ist der Fall, diametral zu dem eben erörterten Verhalten, wenn der Patentinhaber Lizenzangebote zu FRAND-Bedingungen ablehnt, oder er nur Angebote abgibt, die nicht FRAND sind, und die der Lizenzsucher entsprechend auch nicht annehmen muss. Die Frage, wer für das Nichtzustandekommen des Lizenzierungsvertrages (zumindest überwiegend) verantwortlich ist, kann nur im Patentverletzungsprozess entschieden werden. Folglich muss erörtert werden, wie die Voraussetzungen so ausgestaltet werden können, dass sie die Frage der Verantwortlichkeit möglichst genau beantworten können und diese Antwort auch für das Gericht einfach nachprüfbar ist.[214]

e) Ergebnis

Zunächst muss man dem BGH zugutehalten, dass mit dem *Orange-Book-Standard*-Urteil der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand als Rechtsinstitut Eingang in das deutsche Rechtssystem erhalten hat.[215] Diese grundsätzliche, begrüßenswerte Weichenstellung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Urteil in vielen Punkten zu Recht kritisiert wurde:

Die Frage nach der Unionsrechtswidrigkeit ist weiterhin ungeklärt, was die Rechtsanwender vor große Rechtsunsicherheiten stellt. Das Urteil ist nicht offensichtlich unionsrechtswidrig. Insbesondere nachdem die Instanzgerichte die sowieso schon patentinhaberfreundliche Ausgestaltung des Kataloges noch weiter zugunsten des Patentinhabers ausgelegt haben. Entsprechend wäre es auch angesichts einer einheitlichen Auslegung und Anwendung des Kartellrechts, sehr wünschenswert gewesen, dass der BGH dem EuGH Fragen bezüglich der Ausgestaltung des Zwangslizenzeinwandes vorgelegt hätte. Diese Vorlage, unter Miteinbeziehung des Art. 102 AEUV, hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass der EuGH, sofern er den Zwangslizenzeinwand zugelassen hätte, dessen Voraussetzungen auch nur aus dem

[213] „It is widely accepted that the licence conditions need to be fair, reasonable and non-discriminatory“, *Maume*, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 214 m.w.N.

[214] S. dazu der eigene Lösungsvorschlag auf S. 222 ff.

[215] So auch *Picht*, GRUR Int. 2014, 1, 14.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Unionskartellrecht abgeleitet hätte. Damit hätte der EuGH auch die zuvor kritisierte Zersplitterung, dass jeder Mitgliedsstaat seine eigenen Voraussetzungen aus dem nationalen Recht ableiten kann, vermeiden können.[216] Die Ausgestaltung des Obligationenkataloges war schon ursprünglich stark zulasten des Lizenzsuchers ausgestaltet. Die Urteile der Instanz- und Berufungsgerichte dehnten die Obligationen noch weiter zulasten des Lizenzsuchers aus, sodass der *Orange-Book-Standard*-Katalog zu patentinhaberfreundlich ausgestaltet wirkt. Untermauert wird diese These dadurch, in der Zeit zwischen 2009 und 2013 lediglich zwei geltend gemachte Zwangslizenzeinwände durchgriffen – bei hunderten von Fällen.[217] Die restriktive Auslegung der Instanzgerichte wurde weiterhin auffallend häufig von den Oberlandesgerichten revidiert. Es bleibt abzuwarten welche bislang bestehenden Auffassungen bzgl. der Auslegung der einzelnen Obligationen noch aufgehoben werden. Im Ergebnis ist das Urteil nicht überzeugend und sollte bei der nächsten Möglichkeit revidiert werden.

II. Europäische Entscheidungen zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand

Nachdem, wie eben aufgezeigt, der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand bei *de-facto*-Standards aus verschiedensten Gründen reformbedürftig ist, stellt sich die Frage, ob es vorzugswürdigere Möglichkeiten der Ausgestaltung gibt und wie diese aussehen sollten. Wie erwähnt, mussten sich auch die Kommission und im Jahr 2015 der EuGH mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand beschäftigen. Diese Entscheidungen entstanden vor dem Hintergrund der global ausgetragenen *patent wars.* Den jeweiligen Entscheidungen lag im Unterschied zum *Orange-Book-Standard*-Urteil eine formelle Standardisierung zugrunde. Die Sachverhalte lesen sich dennoch ähnlich: Ein Inhaber eines standardessentiellen Patentes verweigert einem Konkurrenten die Lizenzierung. Der Wettbewerber benutzt das Patent dennoch und wird daraufhin auf Unterlassung in Anspruch genommen. Gegen den Unterlassungsanspruch verteidigt er sich mit dem Argument, dass ihm eine Lizenzierung zustehe. Bzgl. der Entscheidungen der Kommission aus dem Jahre 2014[218] ist anzumerken, dass diese durch das im Jahr 2015 ergangene *Huawei*-Urteil[219], welches danach besprochen werden soll, in verschiedenen Bereichen eine gewisse Revision

[216] Vgl. für eine Auflistung von Fällen aus England, Italien und Frankreich zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand, sowie eine Darstellung der nationalen rechtlichen Grundlagen und Besonderheiten *Larouche/Zingales*, European Competition Journal 10 (2014), 551, 564 ff. Da die besprochenen Fälle in der Mehrzahl *de-jure*-Standardisierungen zum Gegenstand haben und entsprechend durch das weiter unten besprochene EuGH-Urteil revidiert wurden, wird auf eine umfänglichere Besprechung verzichtet.

[217] Vgl. dazu ausführlich *Verhauwen*, GRUR 2013, 558, 559 m.w.N.

[218] EU-Kommission, COMP 39939 v. 29.04.2014, C(2014) 2891 final – *Samsung Electronics*; COMP/39985 v. 29.04.2014, C(2014) 2892 final – *Motorola Mobility.*

[219] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei.*

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

erfuhren, die sich auch in der bereits erwähnten Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten[220] niederschlug.

1. Entscheidungen der Kommission

Im Jahr 2012 bzw. 2013 richtete die Europäische Kommission sog. „Mitteilungen der Beschwerdepunkte" an Samsung[221] (2012) und Motorola[222] (2013).[223] Im April 2014 erklärte die Kommission in zwei Pressemitteilungen, dass die Verfahren gegen Samsung und Motorola beendet seien und Entscheidungen getroffen wurden.[224] Die beiden Verfahren werden hier zusammen behandelt, da sie sich einerseits sehr ähneln, andererseits da die Relevanz durch das Huawei-Urteil abgenommen hat.

a) Sachverhalt und Verfahrensgang

In beiden Verfahren kritisierte die Kommission die Durchsetzung standardessentieller Patente gegenüber Apple.[225] In beiden Fällen waren weiterhin die Patente von der ETSI als für einen *de-jure*-Standard essentiell erklärt worden.[226] Auch hatten sich Motorola bzw. Samsung in beiden Fällen im Zuge der Normungstätigkeit der ETSI dazu verpflichtet, die Patente zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien („FRAND") Bedingungen gegenüber jedermann zu lizenzieren.[227] Das Patent von Samsung ist für den UMTS-Standard[228] essentiell, welcher Kompatibilität und Interoperabilität von Telekommunikationsnetzen und Mobilfunkgeräten sicher-

---

[220] COM (2017) 712 final.

[221] Eröffnung des Verfahrens 31. 01. 2012, vgl. Pressemitteilung der Kommission IP/12/89, abrufbar unter https://perma.cc/L5PB-RQ3Q. Beschluss bekannt gegeben unter Az. C(2014) 2891 final, wobei nur die englische Version verbindlich ist.

[222] Eröffnung des Verfahrens 03. 04. 2012, vgl. Pressemitteilung der Kommission IP/12/345, abrufbar unter https://perma.cc/Q52N-74G3. Beschluss bekannt gegeben unter Az. C(2014) 2892 final, wobei nur die englische Version verbindlich ist.

[223] *Müller/Henke*, GRUR Int. 2014, 662.

[224] Pressemitteilungen: KOM IP/14/490, KOM IP/14/489; Beschlüsse: EU-Kommission, COMP/39985 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2892 final – *Motorola Mobility*; EU-Kommission, COMP 39939 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2891 final – *Samsung Electronics*; Zusammenfassung der Beschlüsse: EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04. 10. 2014 – *Samsung Electronics*; EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility.*

[225] Vgl. KOM MEMO/14/322 abrufbar unter https://perma.cc/52KS-FGMC.

[226] Ebd.

[227] EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04. 10. 2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 1 bzw. EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 1.

[228] Der UMTS-Standard ist ein Mobilfunkstandard der dritten Generation, das sogenannte „3G". Ausführlich dazu vgl. beispielsweise die Beschreibungen des ETSI unter https://perma.cc/SE4X-3B7G.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

stellt.[229] Das Patent von Motorola war für den GPRS-Standard[230] essentiell, welchem dieselbe Funktion wie dem UMTS-Standard zukommt.

Apple betrat den Mobilfunkmarkt das erste Mal im Jahr 2007 mit dem sog. iPhone.[231] Dieses Mobilfunkgerät und auch alle darauffolgenden Modelle des iPhones benutzten den GRPS-Standard.[232] In der Folge beantragte Motorola vor deutschen Gerichten Unterlassungsverfügungen. Apple reagierte daraufhin mit insgesamt sechs Lizenzierungsangeboten.[233] Die ersten fünf wurden von Motorola jeweils abgelehnt und das Unterlassungsbegehren weiter verfolgt.[234] Dem Begehren gaben mehrere deutsche Gerichte statt.[235] Nachdem sich Motorola im Januar 2012 dazu entschloss die Unterlassungsverfügung durchzusetzen, legte Apple sein sechstes Lizenzierungsangebot vor, welches den *Orange-Book-Standard*-Vorgaben des BGH entsprach.[236] In der Folge setzten die Gerichte die Durchsetzung der Unterlassungsverfügung aus und Motorola und Apple verglichen sich.[237]

Ganz ähnlich liest sich der Sachverhalt im Verfahren gegen Samsung: Ab dem 21. April 2011 versuchte Samsung vor Gerichten in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich Unterlassungsverfügungen gegen Apple aufgrund der Verletzung seiner standardessentiellen Patente zu erwirken.[238] Am 21. Dezember 2012 setzte die Kommission Samsung darüber in Kenntnis, dass Samsung möglicherweise durch die beantragten Unterlassungsverfügungen gegenüber Apple seine marktbeherrschende Stellung missbrauche.[239] Am

---

[229] EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04. 10. 2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 7.

[230] Der GPRS-Standard ist ein Mobilfunkstandard der zweiten Generation (2G). Vgl dazu beispielsweise die Beschreibung des ETSI unter https://perma.cc/2246-CYT9.

[231] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 11.

[232] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 11.

[233] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 12.

[234] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 12 ff.

[235] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 15.

[236] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 16.

[237] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 17.

[238] EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04. 10. 2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 12. Ab der zweiten Iphone-Generation („Iphone 3G"), die ab dem Juli 2008 verkauft wurde, verwendete jedes Iphone auch den UMTS-Standard.

[239] Vgl. dazu die Pressemitteilung der Europäischen Kommission: Kommission übermittelt Samsung Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt, vom 21. Dezember 2012, IP/12/1448.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

selben Tag nahm Samsung die Unterlassungsbegehren zurück.[240] Samsung legte in der Folge Verpflichtungsangebote vor, die die Bedenken der Kommission ausräumen sollten.[241] Die überarbeitete Fassung der Verpflichtungszusagen vom 3. Februar 2014 wurden durch den Beschluss der Kommission vom 29. April 2014[242] angenommen und ist damit bindend.

b) Entscheidungen der Kommission

Nach einer förmlichen Beschwerde von Apple gegen die Durchsetzung der patentrechtlichen Unterlassungsansprüche durch Motorola leitete die Kommission am 2. April 2012 ein Verfahren gegen Motorola ein.[243] Die Mitteilung der Beschwerdepunkte an Motorola erfolgte am 6. Mai 2013, dazu erfolgte am 30. September 2013 eine mündliche Verhandlung.[244] Mit dem Beschluss vom 29. April 2014 stellte die Kommission den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung fest. Dabei schickte die Kommission voraus, dass die Beantragung und Durchsetzung einer Unterlassungsverfügung durch einen Patentinhaber grundsätzlich legitim ist.[245] Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn es sich um ein standardessentielles Patent handelt und sich der SEP-Inhaber dazu verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, sowie der Lizenzsucher gewillt ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen einzugehen.[246] Diese Voraussetzungen stehen offensichtlich im Widerspruch zu denen der Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte, welche den *Orange-Book-Standard*-Katalog auf *de-jure*-Standards anwendeten.

Die Kommission stellte fest, dass Apple seine Lizenzwilligkeit mit seinem zweiten Lizenzierungsangebot[247], in welchem Apple vorschlug, die Gebührenhöhe durch ein Gericht festsetzen zu lassen, belegt hatte.[248] Die Kommission verzichtete

---

[240] EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04. 10. 2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 12.

[241] Vgl. EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04. 10. 2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 3 ff.

[242] EU-Kommission, COMP 39939 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2891 final – *Samsung Electronics.*

[243] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 2 f. Vgl. für eine ausführliche Zusammenfassung beider Fälle auch *Larouche/Zingales*, European Competition Journal 10 (2014), 551, 577 ff.

[244] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 3.

[245] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 18.

[246] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 18 ff.

[247] Bzgl. des Inhaltes des zweiten sowie der anderen Angebote vgl. EU-Kommission, COMP/39985 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2892 final – *Motorola Mobility*, Rn. 123 ff.

[248] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 24. Wie bereits erwähnt, nahm Motorola erst das sechste Lizenzierungsangebot von Apple

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

jedoch auf die Verhängung einer Geldbuße, da es noch keine Rechtsprechung der EU-Gerichte gab und die Entscheidungen der nationalstaatlichen Gerichte uneinheitlich waren.[249]

Im Fall Samsung drückte die Kommission hingegen, wie erwähnt, im Dezember 2012 per Pressemitteilung Bedenken gegenüber der Praxis aus, Unterlassungsverfügungen gegen Apple zu begehren.[250] Dies geschah vor dem Hintergrund, dass bereits im Januar 2012 ein Verfahren wegen einer möglichen Verletzung von Art. 102 AEUV eingeleitet wurde. Samsung wurde zuvor in Kenntnis gesetzt, dass die Kommission der Ansicht ist, dass die Durchsetzung der Unterlassungsverfügungen gegenüber Apple ein missbräuchliches Verhalten darstellen könne, da Apple bereit war die standardessentiellen Patente zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren.[251] In der Zusammenfassung des Beschlusses vom 29. April 2014 stellte die Kommission dann fest, dass sie zu der vorläufigen Schlussfolgerung gelange, dass die Vereinbarkeit der Unterlassungsbegehren mit Art. 102 AEUV zweifelhaft sei, da außergewöhnliche Umstände vorlägen, eine objektive Rechtfertigung fehle und Apple gewillt war, FRAND-Bedingungen zu akzeptieren.[252]

Die von der Kommission erwähnten außergewöhnlichen Umstände sind die Standardessentialität des UMTS-Patentes, sowie die Verpflichtung das Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, die Samsung im Dezember 1998 gegenüber

an. Zwischen diesen Angeboten lagen mehrere gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen Apple und Motorola, in erster Instanz vor dem LG Mannheim, danach vor dem OLG Karlsruhe. Apple versuchte in beiden Instanzen den Zwangslizenzeinwand gegen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches aus dem GPRS-SEP geltend zu machen. Der Einwand wurde von den Gerichten jedoch aus unterschiedlichen Gründen als unbegründet abgelehnt. Das LG Mannheim monierte, dass in Apple drittem Angebot keine Anerkenntnis der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach enthalten war. Weiterhin sei es nicht mit den *Orange-Book-Standard*-Voraussetzungen vereinbar, dass Apple die Möglichkeit vorbehielt Nichtigkeitsklage gegen das Patent zu erheben, falls Motorola weitere Ansprüche wegen früherer Verletzungen geltend machen sollte, vgl. dazu EU-Kommission, COMP/39985 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2892 final – *Motorola Mobility*, Rn. 130. Das OLG Karlsruhe befasste sich schließlich mit Apples vierten, fünften und sechsten Angebot. Bevor das sechste Angebot schließlich zur Begründetheit des Zwangslizenzeinwand führte, vgl. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 27. Februar 2012, 6 U 136/11 – *GPRS-Zwangslizenz II*, wurden die beiden vorherigen Angebote mangels Sonderkündigungsrecht bei Nichtigkeitsangriffen zugunsten Motorolas durch das OLG Karlsruhe abgelehnt, vgl. dazu EU-Kommission, COMP/39985 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2892 final – *Motorola Mobility*, Rn. 142 f.

[249] EU-Kommission, COMP/39985 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2892 final – *Motorola Mobility*, Rn. 559 ff. So bspw. *Orange-Book-Standard* und der Fall der Rechtsbank's Gravenhage.

[250] EU-Kommission, Pressemitteilung vom 21. Dezember 2012, IP/12/1448.

[251] Vgl. EU-Kommission, Pressemitteilung vom 31. Januar 2012, IP 12/89. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im ff. nur noch von einem standardessentiellen Patent gesprochen.

[252] Vgl. EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04. 10. 2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 13.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

der ETSI einging.[253] Eine objektive Rechtfertigung besteht laut Kommission bei folgenden Punkten: entweder wenn die Notwendigkeit besteht, die eigenen Immaterialgüterrechte oder die eigenen kommerziellen Interessen zu beschützen, oder bei einem öffentlichen Interesse an einem effektiven Standardisierungsprozess, oder bei möglichen Effizienzvorteilen, die auch Verbrauchern zugutekommen.[254] In der Zusammenfassung wird darüber hinaus eine mangelnde Lizenzwilligkeit des Lizenzsuchers als mögliche objektive Rechtfertigung angeführt.[255]

Die angesprochene Verpflichtungszusage von Samsung richtete sich nach Art. 9 Abs. 1 VO 1/2003. Mit diesem Artikel wird Unternehmen die Möglichkeit gegeben, einer Entscheidung der Kommission zuvorzukommen: Wenn die Kommission beabsichtigt, eine Entscheidung zur Abstellung einer Zuwiderhandlung zu erlassen, kann das betroffene Unternehmen der Kommission anbieten Verpflichtungen einzugehen, die dazu geeignet sind, die Bedenken der Kommission auszuräumen.[256] Hier ging die Kommission wie erwähnt davon aus, dass die Durchsetzung der patentrechtlichen Unterlassungsansprüche einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen würde. Entsprechend bot Samsung der Kommission an, sich dazu zu verpflichten, keine Unterlassungsverfügungen aufgrund der Verletzung von standardessentiellen Patenten vor Gerichten im EWR gegen potenzielle Lizenznehmer zu beantragen, sofern der Lizenznehmer dazu bereit ist FRAND-Bedingungen zu akzeptieren.[257] Weiterhin sieht der Lizenzierungsrahmen eine Verhandlungsdauer von 12 Monaten vor, sowie eine Festlegung der FRAND-Bedingungen durch Dritte falls innerhalb dieser Frist kein Vertrag zustande gekommen ist.[258] Die Verpflichtungszusage von Samsung galt für fünf Jahre.[259] Aufgrund der Verpflichtungszusage wurde das Verfahren gegen Samsung unbeschadet Art. 9 Abs. 2 VO 1/2003 eingestellt.[260]

---

[253] EU-Kommission, COMP 39939 v. 29.04.2014, C(2014) 2891 final – *Samsung Electronics*, Rn. 4; vgl. EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 11, 13.

[254] Eigene Übersetzung, englisches Original nachzulesen unter EU-Kommission, COMP 39939 v. 29.04.2014, C(2014) 2891 final – *Samsung Electronics*, Rn. 65: „(i) the need to protect Samsung's IPR; or (ii) the need to protect Samsung's commercial interests; (iii) the public interest in an effective standardisation process; or (iv) possible advantages in terms of efficiencies that also benefit consumers".

[255] EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 13.

[256] Vgl. dazu *Ritter*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, VO 1/2003, Art. 9, Rn. 2 m.w.N.

[257] EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 15.

[258] EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 16.

[259] EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 18.

[260] EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04.10.2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 21.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

c) Rechtsgrundlage des Einwands

Um die Vorlagefragen, welche ein Jahr später zum *Huawei*-Urteil des EuGH geführt haben, besser verstehen zu können und, um die danach zu behandelnde Frage der „Übertragbarkeit" des Urteil besser beantworten zu können, soll hier kurz auf die Rechtsgrundlage des Zwangslizenzeinwandes der Kommission eingegangen werden. In beiden Fällen ging die Kommission davon aus, dass die Durchsetzung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche an sich einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen kann.[261] Vorausgeschickt hatte die Kommission jedoch, dass die Beantragung und Durchsetzung patentrechtlicher Unterlassungsverfügungen grundsätzlich legitim ist.[262] Folglich bedurfte es weiterer Voraussetzungen, die das originär legale Verhalten kartellrechtswidrig werden ließen: zum einen ist es laut der Kommission notwendig, dass außergewöhnliche Umstände hinzutreten.[263] In beiden Fällen war dies die Standardessentialität des Patentes für einen Standard der ETSI und die damit verbundene selbst eingegangene Verpflichtung, das Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren.[264] Des Weiteren darf keine objektive Rechtfertigung für die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches bestehen.[265] Eine objektive Rechtfertigung der Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen besteht, unter den oben aufgeführten Punkten.[266] Unter welchen Voraussetzungen die wirtschaftlichen Interessen eine objektive Rechtfertigung sein können, konkretisierte die Kommission mit einer nicht abschließenden Liste an Beispielen:[267] So können gegen potenzielle Lizenzsucher Unterlassungsansprüche verfolgt werden, wenn sich diese in finanziellen Schwierigkeiten befinden, sich die Vermögenswerte des Lizenzsuchers in Hoheitsgebieten befinden, in denen es keinen angemessenen Mittel zur Durchsetzung von Scha-

---

[261] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 20; EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04. 10. 2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 13.

[262] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 18.

[263] Vgl. dazu EU-Kommission, COMP/39985 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2892 final – *Motorola Mobility*, Rn. 278 mit Verweis auf EuGH, Urteil vom 05. Oktober 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 – *Volvo/Veng*, Rn. 9, EuGH, Urteil vom 06. April 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 50; EuGH, Urteil vom 29. 4. 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 35.

[264] Vgl. bspw. EU-Kommission, COMP/39939, ABl. Nr. C 350/8 v. 04. 10. 2014 – *Samsung Electronics*, Rn. 4; EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 21.

[265] EU-Kommission, COMP/39985 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2892 final – *Motorola Mobility*, Rn. 1; EU-Kommission, COMP 39939 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2891 final – *Samsung Electronics*, Rn. 3.

[266] S. 158 f.

[267] EU-Kommission, COMP 39939 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2891 final – *Samsung Electronics*, Rn. 67 = EU-Kommission, COMP/39985 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2892 final – *Motorola Mobility*, Rn. 427.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

densersatzansprüchen gibt, oder aber wenn der Lizenzsucher nicht gewillt ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen.[268] Im Fall Motorola Mobility bestand keine objektive Rechtfertigung aus wirtschaftlichen Gründen, da Apple spätestens mit seinem zweiten Angebot gezeigt hatte, lizenzwillig zu sein.[269] Und auch die sonstigen Varianten waren nicht einschlägig.

Die Anforderungen der außergewöhnlichen Umstände und einer fehlenden objektiven Rechtfertigung lehnen sich vom Wortlaut stark an die vom EuGH entwickelten Grundsätze zur kartellrechtlichen Missbräuchlichkeit von Lizenzverweigerungen an.[270] Interessanterweise verzichtete die Kommission darauf, den Ausschluss jeglichen Wettbewerbs auf einem nachgelagerten Markt als explizite Voraussetzung aufzuzählen.[271] Auch wurde die *new-product-rule* nicht als Voraussetzung genannt. Diesbezüglich sei aber angemerkt, dass wenn eine solche Voraussetzung bestehen würde, das Verhalten nie kartellrechtswidrig wäre, da der Lizenzsucher in allen besprochenen Fällen gerade kein neues Produkt auf den Markt bringen wollte. Auch wenn die im Microsoft-Urteil des EuGH modifizierte *new-product-rule* vorausgesetzt werden würde, wäre dies der Fall, da es den meisten Lizenzsucher darum geht, mit ähnlichen Produkten auf dem nachgelagerten Markt tätig zu werden und nicht primär technisch innovativ zu sein. So lag es auch im vorliegenden Fall: Apple wollte das Patent für einen bestehenden Standard lizenzieren und sollte gerade nicht daran gehindert werden, eine Alternative auf den nachgelagerten Markt zu bringen. Die Entscheidung der Kommission lässt sich folglich so einordnen, dass die Kommission von der kartellrechtswidrigen Lizenzverweigerung, welche maßgeblich auf dem *Magill*-Urteil des EuGH fußt, ausgeht, diese aber dahingehend modifiziert, dass die *new-product-rule* und die Ausschaltung des Wettbewerbs aufs einem nachgelagerten Markt abgeschafft werden. In der Folge ist die Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, welcher nur wegen der kartellrechtswidrigen Lizenzverweigerung überhaupt möglich ist, als quasi verlängertes Verhalten ebenso und auf der gleichen Grundlage wie die Lizenzverweigerung kartellrechtswidrig.

Für eine solche Ansicht spricht die Parallelität der Voraussetzungen bzgl. der Kartellrechtswidrigkeit von Lizenzverweigerung und der Kartellrechtswidrigkeit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruches. Fraglich ist hierbei jedoch, ob es sich wirklich um einen Einwand handelt, der dem Lizenzsucher zusteht, denn dazu macht die Kommission keine Ausführungen: In beiden Fällen steht für die Kommission fest, dass die Durchsetzung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche unter den genannten Voraussetzungen kartellrechtswidrig ist. Ob dies aber bedeutet, dass dem

[268] Ebd.

[269] EU-Kommission, COMP/39985, ABl. Nr. C 344/6 v. 02. 10. 2014 – *Motorola Mobility*, Rn. 24.

[270] Für die Zusammenfassung dieser Entwicklung s. S. 74.

[271] Dabei ist jedoch zu erwähnen, dass die Kommission in EU-Kommission, COMP/39985 v. 29. 04. 2014, C(2014) 2892 final – *Motorola Mobility*, Rn. 250, 312 auf die Problematik des Marktmachttransfers auf nachgelagerte Märkte eingeht.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Unterlassungsschuldner auf Grundlage derselben Rechtsgrundlage ein Einwand gegen den Anspruch zusteht, spricht sie nicht explizit aus, sodass diese Frage offenbleibt. Weiterhin unklar ist auch, ob sich der prozessuale Einwand direkt aus Art. 102 AEUV oder aus einer anderen Norm ergeben soll. Wenn sich der Einwand jedoch als verlängertes, verbotenes Verhalten direkt aus Art. 102 AEUV ergeben würde und nach als missbräuchlich zu qualifizieren wäre, müsste konstatiert werden, dass die Entscheidung der Kommission dogmatisch im Widerspruch zum *Orange-Book-Standard*-Urteils des BGH steht. Dabei ist zu bedenken, dass Entscheidungen auch im Lichte der angesprochenen Fortentwicklungen des *Orange-Book-Standard*-Urteils des BGH durch die deutschen Instanzgerichte zu betrachten sein könnten. So lehnte das LG Mannheim den von Apple geltend gemachten Zwangslizenzeinwand gegenüber den Unterlassungsbegehren von Motorola mehrmals ab und wandte damit die Orange-Book-Standard-Kriterien auch auf *de-jure*-Sachverhalte an. Entsprechend könnten die Entscheidungen der Kommission auch so gedeutet werden, dass sie „nur" dieser Übertragung eine Absage erteilen wollte.[272]

Es lässt sich jedoch grundsätzlich feststellen, dass die von der Kommission entwickelten Voraussetzungen im Gegensatz zu dem sehr patentinhaberfreundlich ausgestalteten *Orange-Book-Standard*-Katalog eher patentsucherfreundlich erscheinen. Dies lässt sich insbesondere daran feststellen, dass die Initiativobliegenheit zulasten des Patentinhabers umgekehrt wurde.[273]

2. Huawei-Urteil des EuGH

Das *Huawei*-Urteil des EuGH stellt einen Meilenstein dar.[274] Dies einerseits, da es den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gegenüber patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen grundsätzlich bestätigt. Andererseits, weil in dem Urteil der vorläufige Endpunkt einer Jahrzehnte andauernden Rechtsprechung bzgl. des Verhältnisses von Kartell- zu Immaterialgüterrecht zu sehen ist.

a) Sachverhalt und Vorlagefragen

Das Urteil erging Mitte Juni 2015 im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen den chinesischen Firmen Huawei und ZTE. Huawei war und ist der Patentinhaber eines

[272] So auch *Müller/Henke*, GRUR Int. 2014, 662, 664 im Verweis auf das MEMO 14 – 322 der Kommission, in welchem die Kommission überraschenderweise explizit erklärt, dass ihre Entscheidung nicht in Widerspruch zur *Orange-Book-Standard*-Entscheidung steht. Diese Aussage kann wohl nur insofern als richtig aufgefasst werden, als die Kommission der Auffassung ist, der BGH habe die Übertragbarkeit der Voraussetzungen auf *de-jure*-Sachverhalte nicht intendiert und sei damit auch nicht einverstanden. Ähnlich auch *Larouche/Zingales*, European Competition Journal 10 (2014), 551, 587.

[273] *Maume*, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 220.

[274] „[…] the Court of Justice handed down a landmark judgment […]", *Banasevic*, Journal of European Competition Law & Practice 6 (2015), 463, 463.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Patents, welches Huawei 2009 bei der ETSI als essentiell für den sog. „Long Term Evolution"-Standard („LTE") angemeldet hatte.[275] Zwischen 2010 und 2011 stellte ZTE Mobiltelefone her, die nach dem LTE Standard arbeiten, ohne, dass ein Lizenzvertrag mit Huawei geschlossen worden war.[276] Zwar fanden Vertragsgespräche statt, in denen Huawei, aus seiner Sicht, auch eine angemessene Lizenzgebühr nannte, ZTE präferierte jedoch ein Kreuzlizenzierungsmodell, sodass im Ergebnis kein Lizenzvertrag geschlossen wurde.[277] ZTE vertrieb weiterhin LTE-fähige Produkte, sodass Huawei beim später vorlegenden LG Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen ZTE auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatz einreichte.[278] Das LG Düsseldorf war der Ansicht, dass der Ausgang des Verfahrens entscheidend davon abhängt, ob der Beklagte gegen den Unterlassungsanspruch einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gelten machen könne, der wiederum dazu führt, dass der Unterlassungsanspruch erlischt.[279] Das LG Düsseldorf verwies auf die sich gegenseitig widersprechenden Voraussetzungen zum Bestehen eines kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes einerseits des BGHs im *Orange-Book-Standard*-Urteil, andererseits der Kommission in ihren beiden Entscheidungen aus dem Jahr 2014:[280] Wie bereits skizziert, forderte der BGH ein unbedingtes, annahmefähiges Angebot seitens des Petenten, welches der Patentinhaber nicht ablehnen dürfe, ohne den Petenten unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, sowie die vorauseilende Erfüllung des zu schließenden Lizenzvertrages.[281] Nur wenn diese Voraussetzungen durch den Petenten erfüllt würden, würde sich der Patentinhaber, der zuvor kartellrechtswidrigerweise die Lizenzierung trotz Anspruch verweigert hatte, mit der Durchsetzung des Unterlassungsanspruches treuwidrig und auch kartellrechtswidrig verhalten.[282] Dabei geht das LG Düsseldorf weiterhin davon aus, dass der BGH den Einwand auf „Art 102 AEUV, § 20 Abs. 1 GWB […] und § 242 BGB"[283] gründet. Die Nennung von Art. 102 AEUV verwundert vor dem Hintergrund, dass der BGH in seinem Urteil keine einzige unionsrechtliche Norm zitiert hatte.[284]

Wie oben bereits erwähnt, schlug die Kommission in ihren beiden, oben besprochenen Entscheidungen, einen anderen Weg als die deutschen Instanzgerichte zuvor ein, die den *Orange-Book-Standard*-Katalog auch auf *de-jure*-Sachverhalte

[275] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 22 f.

[276] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 24 ff.

[277] Vgl. dazu EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 24 f.

[278] Vgl. LG Düsseldorf, Beschluss vom 21. März 2013, 4 b O 104/12 = LG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 196.

[279] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 28.

[280] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 29.

[281] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 31 f.

[282] Vgl. dazu oben S. 121 ff.

[283] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 30.

[284] Vgl. dazu auch oben S. 127 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

übertragen hatten.[285] Die Entscheidung der Kommission stellte ausdrücklich fest, dass bei *de-jure*-Sachverhalten die Durchsetzung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche bereits dann einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV darstellt, wenn außergewöhnliche Umstände (SEP sowie FRAND-Erklärung), sowie keine objektive Rechtfertigung (keine Lizenzwilligkeit des Lizenzsuchers) vorliegen. Solche außergewöhnlichen Umstände nahm die Kommission im Gegensatz zum BGH bereits dann an, wenn einem lizenzwilligen Petenten, die Lizenzierung durch einen SEP-Inhaber verweigert wurde und der Inhaber dann einen Unterlassungsanspruch geltend machte.

Die Entscheidungen unterschieden sich folglich sowohl bzgl. des Obligationenkatalogs als auch in Bezug auf die verwendete Rechtsgrundlage. Da die Entscheidungen der Kommission gem. Art. 16 VO 1/2003 Bindungswirkung gegenüber den mitgliedsstaatlichen Gerichten entfalten, sah sich das LG Düsseldorf vor die Entscheidung gestellt, zwischen der Interpretation des *Orange-Book-Standard*-Urteils durch die deutschen Instanzgerichte und den Entscheidungen der Kommission entscheiden zu müssen.[286] Vor diese Entscheidung gestellt, legte das LG Düsseldorf dem EuGH folgende Fragen vor:[287]

Erstens: Stellt es bereits einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar, wenn der Inhaber eines SEP, der sich selbst verpflichtet hat, das Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren, einen Unterlassungsanspruch gegen einen Lizenzsucher durchsetzt, der Verhandlungsbereitschaft signalisiert hat[288], oder muss der Lizenzsucher ein unbedingtes, annahmefähiges Angebot abgegeben haben und bereits einen Vorgriff auf die Vertragspflichten geleistet haben?

Mit der zweiten und dritten Frage wollte das LG Düsseldorf in Erfahrung bringen welche qualitativen und zeitlichen Anforderungen entweder an die Verhandlungsbereitschaft, falls der EuGH der Kommission folgt, oder an das Angebot, falls der EuGH dem BGH folgt, gestellt werden. Auch die vierte Frage befasste sich mit der speziellen Ausgestaltung der Anforderungen an den Lizenzsucher, diesmal jedoch bezogen auf die vorauseilende Erfüllung, die der BGH fordert.

Mit der fünften und letzten Frage wurde gefragt, ob der Zwangslizenzeinwand auch gegenüber anderen patentrechtlichen Abwehransprüchen (namentlich Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatz) geltend gemacht werden kann.

Leider stellte das LG nicht die Frage, ob der Inhaber standardessentieller Patente allein aufgrund seiner Patente eine marktbeherrschende Stellung auf dem vorgelagerten Technologiemarkt innehat. Bezüglich der gestellten Frage gab das LG Düs-

---

[285] S. 148 ff.

[286] Vgl. zur Bindungswirkung der Mitteilungen, Bekanntmachungen und Leitlinien der Kommission *Thomas*, EuR 2009, 423 sowie zur Vorlagepflicht ebd., 438 ff.

[287] Die Fragen sind zusammengefasst, für die vollständigen Fragen vgl. LG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 196.

[288] Dies würde die Variante der Kommission darstellen.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

seldorf zudem eine Präferenz ab: Die Kammer neige dazu, die vom BGH aufgestellten Voraussetzungen auch auf Sachverhalte mit *de-jure*-Standards zu übertragen.[289]

b) Entscheidung des EuGH

Auf Vorlage dieser Fragen entschied der EuGH. Zuvor durfte jedoch auch GA *Wathelet* seine eigene Einschätzung zu dem Themenkomplex abgeben.

aa) Schlussanträge

Nachdem GA *Wathelet* den Sachverhalt und die Vorlagefragen zusammengefasst hatte, stellte er fest, dass zwischen dem BGH-Urteil und den Entscheidungen der Kommission wichtige Abweichungen in der Form der Erlangung der Essentialität festzustellen sind, also dass das Urteil einen *de-facto*-Standard betrifft, die Kommissionsentscheidungen hingegen *de-jure*-Standards.[290] Aufgrund dieser wichtigen Abweichung gelangte GA *Wathelet* auch sogleich zu der Überzeugung, dass das BGH-Urteil auf *de-jure*-Sachverhalte nicht anwendbar sei.[291] Bzgl. der Entscheidungen der Kommission, führte der Generalanwalt weiterhin aus, dass die Lizenzwilligkeit als Kategorie der außergewöhnlichen Umstände zu vage sei, entsprechend müsse ein Mittelweg gefunden werden.[292]

Bevor jedoch dieser Mittelweg skizziert wurde, stellte der Generalanwalt den größeren Rahmen dar, in welchem sich die widerstreitenden Interessen der Parteien bewegen. Auf Seite der Patentinhaber stehen das Recht des geistigen Eigentums, sowie das Recht auf Zugang zu den Gerichten, welche durch Art 17 II bzw. Art. 47 GRCh geschützt werden. In beide Rechte würde durch eine Beschränkung des Rechts auf Geltendmachung der Abwehrrechte eingegriffen.[293] Dem gegenüber stehe das in Art. 16 GRCh geschützte Recht der unternehmerischen Freiheit, sowie der Schutz des unverfälschten Wettbewerbs[294] gegenüber marktbeherrschenden Unternehmen, die ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen.[295] GA *Wathelet* schlug dem EuGH bzgl. der Anwendung von Art. 102 AEUV Folgendes vor: Bevor der Pa-

[289] Ausführlich LG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 196, 198 ff.

[290] Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 48.

[291] Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 49.

[292] Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 50 ff.

[293] Ausführlich zu Schutzbereich, Eingriff sowie Schranken dieser Rechte vgl. Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 59 ff.

[294] Die Sicherstellung des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs findet sich in Protokoll Nr. 27 über den Binnenmarkt und den Wettbewerb (ABl. 2010, C 83/309), wobei die Protokolle gem. Art. 51 EUV Bestandteil des Primärrechts sind.

[295] *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 68 ff.; zur Bedeutung des Art. 102 AEUV als „zweite tragende Säule des europäischen Wettbewerbsrechts“ vgl. *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 1 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

tentinhaber den mutmaßlichen Verletzer auf Unterlassung in Anspruch nimmt, muss er konkrete Schritte unternehmen. Diese beinhalten zum einen, dass er den mutmaßlichen Verletzer vorab umfassend informiert und ihm zudem ein schriftliches Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen vorlegt.[296]

Der mutmaßliche Verletzer hingegen müsse auf dieses Angebot ernsthaft reagieren. Dies beinhaltete, dass ein Gegenangebot übermittelt werden muss, falls der mutmaßliche Verletzer mit dem Angebot nicht einverstanden sei.[297] Diese Obligationsverteilung, welche das Gros der Verpflichtungen dem Patentinhaber zuteilt, begründete GA *Wathelet* damit, dass der mutmaßliche Verletzer häufig überhaupt nicht ahne, dass er ein standardessentielles Patent benutzt und dadurch verletzt.[298] Weiterhin stelle dies auch keinen unverhältnismäßigen Aufwand für den Patentinhaber dar, denn die Informationen zur Begründung der Unterlassungsklage müsse der Patentinhaber ohnehin bereits zuvor bereitstellen.[299] Eine Initiativobliegenheit sei für den Patentinhaber nicht unzumutbar, da von einem Unternehmen, welches sich selbst freiwillig dazu verpflichtet habe, jedermann das standardessentielle Patent zu gleichen Konditionen zu lizenzieren, erwartet werden könne, ein Vertragsangebot vorzulegen.[300] Dies sei vor dem Hintergrund, dass der Patentinhaber die Informationen habe, welche Konditionen nicht diskriminierend sind, auch am sinnvollsten.[301]

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass GA *Wathelet* bei der Beurteilung der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Durchsetzung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche als ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV zu sehen ist, nah an den Entscheidungen der Kommission ist. Die Kritik an der Unbestimmtheit des Erfordernisses der „Lizenzwilligkeit“ ist berechtigt, da in der Tat nicht offensichtlich ist, ab welchem Grad der Lizenzwilligkeit ein so schwerer Eingriff wie die Versagung des Unterlassungsanspruches angemessen erscheint. Auch die Einrichtung eines Obliegenheitskatalogs ist aus Gründen der Klarheit zu begrüßen. Negativ fällt jedoch auf, dass sich der Generalanwalt im Gegensatz zur Kommission nicht darum bemüht hat, die verschiedenen Voraussetzungen in das System der Norm Art. 102 AEUV zu integrieren. Damit muss wohl impliziert werden, dass die geforderten außergewöhnlichen Umstände die *de-jure*-Standardisierung, die FRAND-Selbstverpflichtung, sowie das Erfüllen der eigenen Obligationen aus dem Katalog darstellen.

---

[296] Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 84 f.
[297] Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 88.
[298] Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 81.
[299] Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 81 ff.
[300] Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 86.
[301] Ebd.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

bb) Urteil

Vor die Wahl gestellt, ob er der Kommission oder dem BGH folgen wolle, wählte der EuGH in seinem am 16. Juli 2015 beschlossenen Urteil einen „Mittelweg“[302], welcher sich stark an den Vorschlägen des Generalanwalts orientierte und diese zum Großteil übernahm.

(1) Grundsätzliche Feststellungen

Der EuGH stellte zunächst fest, dass es sich bei dem Begriff „missbräuchliche Ausnutzung“ aus Art. 102 AEUV um

> „einen objektiven Begriff handelt, der auf die Verhaltensweisen eines Unternehmens in beherrschender Stellung abstellt, die auf einem Markt, auf dem der Grad an Wettbewerb gerade wegen der Anwesenheit des fraglichen Unternehmens bereits geschwächt ist, die Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Grades an Wettbewerb oder die Entwicklung des Wettbewerbs durch den Einsatz von anderen Mitteln behindern als denjenigen eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Wirtschaftsteilnehmer“[303].

Genauso wie diese Definition der missbräuchlichen Ausnutzung gehört auch der darauffolgende Hinweis, dass

> „die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts, hier des Rechts, eine Verletzungsklage zu erheben, zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums, so dass sie als solche keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann, selbst wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht.“[304]

Als Ausnahme von dem Grundsatz kann die Ausübung des Rechts jedoch unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen.[305]

---

[302] Vgl. bspw. *Buntscheck*, NZKart 2015, 521 oder *Stegbauer/Woller*, Ecolex 2015, 987, 989. Wobei auch Meinungen existieren, die davon sprechen, das Urteil neige eher zu den Entscheidungen der Kommission, vgl. *Larouche/Zingales*, European Competition Journal 10 (2014), 551, 588.

[303] Soweit auch die ständige Rechtsprechung des EuGH seit EuGH, Urteil vom 13. Februar 1979, Rs. 85/76 – *Hoffmann-La Roche*, Rn. 91.

[304] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 46, mit Verweis auf folgende Urteile, die in diesem Sinne ergingen: EuGH, Urteil vom 5. 10. 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 – *Volvo/Veng*, Rn. 8; EuGH, Urteil vom 6. 4. 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 49; EuGH, Urteil vom 29. 4. 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 49.

[305] Ebenfalls mittlerweile ständige Rechtsprechung vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 47, mit Verweis auf die Urteile EuGH, Urteil vom 5. 10. 1988, Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 – *Volvo/Veng* Rn. 9; EuGH, Urteil vom 6. 4. 1995, verb. Rs. C-241/91 P und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 – *Magill*, Rn. 50; EuGH, Urteil vom 29. 4. 2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004, I-5069 – *IMS Health*, Rn. 35.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Der EuGH stellte heraus, dass sich der Sachverhalt von den Urteilen *Volvo/Veng*, *Magill* und *IMS Health*, dadurch unterschied, dass es sich um einen für einen Standard essentielles Patent handelt, eine FRAND-Selbstverpflichtung bestand und diese FRAND-Verpflichtung dazu führte, dass bei dem Lizenzsuchenden „berechtigte Erwartungen" bzgl. einer Lizenzierung geweckt wurden, die wiederum dazu führen, dass den Unterlassungs- und Rückrufklagen ihr missbräuchlicher Charakter entgegengehalten werden könne.[306] Der EuGH sah es, nachdem wiederum auf die bereits vom Generalanwalt genannten, widerstreitenden geschützten Rechte hingewiesen wurde, als angemessen an, dass der Patentinhaber, bevor er den mutmaßlichen Verletzer mit Unterlassungsansprüchen überzieht, in Kenntnis setzt, dass er der Ansicht sei, dass der andere seine Patente verletze.[307] Dies solle unter Angabe des einschlägigen Patentes sowie der Verletzungshandlung geschehen.[308] Der EuGH begründete diese Initiativobliegenheit mit Verweis auf den Schlussantrag des Generalanwalts damit, dass die Standards, insbesondere in der Kommunikationstechnologie, heutzutage teilweise mehrere tausend Patente umfassen.[309] Hinzu käme, dass viele Patente bei solch umfangreichen Standards als essentiell angezeigt werden, die es jedoch nach Überprüfung gar nicht seien.[310] Entsprechend hielt es der EuGH für angemessen, dass der mutmaßliche Verletzer auf den Verletzungshinweis dem Patentinhaber mit einer Lizenzbereitschaftserklärung reagieren muss.[311] Weiterhin obliege es dem Patentinhaber dem Petenten ein konkretes schriftliches Angebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.[312] Dem Lizenzsucher wiederum

[306] Vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 48 ff.

[307] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 61.

[308] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 61.

[309] Schlussanträge GA *Wathelet*, Rn. 81; tiefer gehende Begründung: Huawei selbst weist darauf hin, dass „[d]er Nutzer eines SEP … bei der Abgabe eines FRAND-Angebots oder der Bindung an die Bestimmung durch Gericht oder Schiedsgericht rechtzeitig handeln [sollte]. Insoweit wird auch die Position vertreten, dass der Standardnutzer auf eigene Initiative ein FRAND-Angebot abgegeben haben muss, bevor er die Nutzung des Standards aufnimmt. Dies erscheint allerdings in der Telekommunikationsindustrie aufgrund der Vielzahl von SEPs und SEP-Inhabern sowie der Unsicherheit über Rechtsbeständigkeit und Verletzung vieler (behaupteter) SEPs nicht realistisch. Dasselbe gilt für die Anforderung, dass ein Standardnutzer vor Aufnahme der Benutzung Lizenzverhandlungen für jedes einzelne als essentiell deklariertes SEP aufnehmen muss. Von einem Standardnutzer in der Telekommunikationsindustrie kann aber nicht erwartet werden (und es ist in der Telekommunikationsindustrie auch unüblich), dass er jedes einzelne (behauptete) SEP bewertet, Lizenzverhandlungen hierüber aufnimmt und eine bindende Erklärung für jedes einzelne SEP und jeden einzelnen SEP-Inhaber abgibt, bevor er die Nutzung des Standards aufnimmt. Dies würde einen immensen administrativen und finanziellen Aufwand bedeuten und einen enormen Zeitaufwand auslösen, so dass die Benutzung von Standards praktisch unmöglich würde." Dazu entsprechend auch die Vorschläge der Kommission in COM 2017 712 endgültig, Punkt 1.

[310] Ebd.

[311] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 63.

[312] Auch dies wird mit Verweis auf die Schlussanträge des Generalanwalts damit begründet, dass sich der Lizenzsucher gegenüber einer SSO dazu verpflichtet hat, das streitgegenständliche Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren. Auch wird wie vom Generalanwalt darauf

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

obliege es, mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben auf das ihm angebotene Vertragsangebot zu reagieren.[313] Für den Fall, dass der Lizenzsucher das Angebot nicht annimmt, sieht der EuGH vor, dass er dem Patentinhaber innerhalb einer kurzen Frist ein eigenes Angebot unterbreiten muss.[314] Die Nichterfüllung dieser Obligation führt dazu, dass die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches nicht missbräuchlich ist.[315] Außerdem muss der Lizenzsucher, der das Angebot des Patentinhabers abgelehnt hat, aber das Patent bereits benutzt, eine „angemessene Sicherheit gemäß der in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten" hinterlegen, beispielsweise durch Bankgarantie oder Hinterlegung des Betrages.[316] Für den Fall, dass auch das Gegenangebot abgelehnt wird, besteht für die Parteien im gegenseitigen Einverständnis die Möglichkeit die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten festlegen zu lassen.[317]

Des Weiteren verhielt sich der EuGH auch bzgl. einer möglichen parallelen Nichtigkeitsklage: Eine solche Klage, die darauf abzielt feststellen zu lassen, ob das Patent überhaupt rechtsbeständig oder für den Standard essenziell ist, sei angesichts Art. 47 GRCh nicht zu beanstanden.[318] Dasselbe gelte für Klauseln im Vertrag, in denen der mutmaßliche Verletzer sich vorbehält, später von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.[319] Auch hier zeigt sich eine klare Abgrenzung zu der Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte.

(2) Beantwortung der Fragen

Der EuGH beantwortet die Fragen 1 bis 4, sowie 5 des LG Düsseldorf dahingehend, dass ein SEP-Inhaber, der eine FRAND-Selbstverpflichtung eingegangen ist und der einen Unterlassungsanspruch gegen einen Dritten durchsetzt, nur dann keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV begeht, wenn er:

Vor Klageerhebung, den mutmaßlichen Verletzer unter Bezeichnung des streitgegenständlichen Patentes über die mutmaßliche Patentverletzung informiert. Sowie diesem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzvertragsangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreitet, nachdem dieser seine Lizenzbereitschaft si-

aufmerksam gemacht, dass gerade der Patentinhaber durch die bereits geschlossenen Patentlizenzverträge mit Dritten in der besseren Lage ist einzuschätzen, welche Lizenzgebührhöhe und welche Konditionen FRAND sind, vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 64.

[313] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 65.

[314] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 66.

[315] Ebd.

[316] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 67.

[317] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 68.

[318] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 69.

[319] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 69 a.E.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

gnalisiert hat. Das Angebot muss die Lizenzgebührhöhe samt ihrer Berechnung beinhalten.[320]

Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches ist weiterhin auch dann nicht kartellrechtswidrig, wenn der Patentverletzer, wenn er das streitgegenständliche Patent bereits benutzt, auf das Angebot „nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert“[321].

Bzgl. der letzten Frage, ob auch die Durchsetzung von Ansprüchen auf Rechnungslegung und Schadensersatz, ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen können, antwortete der EuGH, dass dies nicht der Fall sein könne.[322]

(3) Schematische Zusammenfassung

Die Geltendmachung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruches verstößt dann gegen das kartellrechtliche Missbrauchsverbot aus Art. 102 AEUV, wenn der Patentinhaber eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, aber seinen Obliegenheiten des Kataloges nicht nachgekommen ist. Im Gegensatz dazu, verstößt die Geltendmachung des Unterlassungsanspruch aus einem *de-jure* standardessentiellen Patentes nicht gegen Kartellrecht, wenn der Patentinhaber seinen Obliegenheiten nachkam oder der Lizenzsucher seinen nicht nachkam. Die Obliegenheiten erfolgen im Wechselspiel:

1. Der Patentinhaber muss den mutmaßlichen Verletzer auf die Patentverletzung hinweisen, wobei der Hinweis das fragliche Patent und die vermeintliche Verletzungshandlung benennen muss (Verletzungshinweis).[323]
2. Auf diesen Hinweis hin bringt der Lizenzsucher seinen Willen zur Lizenzierung zum Ausdruck (Lizenzbereitschaftserklärung).[324]
3. Dem folgt ein konkretes schriftliches Lizenzierungsangebot durch den Patentinhaber, das FRAND-konform ist (Initiativangebot); dieses soll insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise der Berechnung dieser Gebühr beinhalten.[325]
4. Dem mutmaßlichen Verletzer obliegt es, auf den Hinweis und das konkrete Vertragsangebot in angemessener Zeit zu reagieren. Die Reaktion kann entweder in einer Annahme oder in einem konkreten, FRAND-konformen Gegenangebot

[320] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 71.

[321] Ebd.

[322] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 72 ff.

[323] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 61.

[324] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 63. Zu den Anforderungen an die Lizenzbereitschaftserklärung vgl. S. 162 f.

[325] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 63. Zur Frage, was geschieht, wenn das Initiativangebot nicht FRAND-konform ist, vgl. S. 165 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

bestehen. Falls der Lizenzsucher das Patent während dieser Dauer benutzt, hat er eine angemessene Sicherheit zu leisten.[326]

5. Für den Fall, dass auch auf das Gegenangebot des Lizenzsuchers hin keine Einigung erzielt werden kann, können die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen beantragen, die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten festlegen zu lassen.[327]

cc) Weitere Umsetzung

So klar die verschiedenen Anforderungen auf den ersten Blick an die beteiligten Parteien waren, so unklar blieb bei genauerer Betrachtung die genaue Ausgestaltung. Insbesondere die deutschen Instanzgerichte, auf die ein Großteil der in Europa geführten Patentverletzungsprozesse entfällt, und jüngst auch der Bundesgerichtshof mussten sich mit der Umsetzung des Kataloges beschäftigen.

(1) Sisvel/Haier

Der neu formierte Kartellsenat[328] des Bundesgerichtshofs beschäftigte sich in der Sache *Sisvel/Haier* mit verschiedenen Aspekten des „FRAND-Einwandes“[329]. Die Klägerin Sisvel war Inhaberin eines, mittlerweile abgelaufenen, Europäischen Patentes, das ein mobiles Kommunikationssystem und Verfahren zur Herstellung einer Datenübertragung zum Gegenstand hatte. Das Patent war essentiell für den GPRS-Standard, eine Erweiterung seines Vorgängers, des GSM-Standards. Beide Standards werden von dem ETSI verantwortet, dem gegenüber Sisvel eine FRAND-Selbstverpflichtung abgegeben hat. Haier ist ein chinesischer Mobilfunkhersteller, dessen Produkte die genannten Standards verwenden. Ein Lizenzvertrag bestand zwischen beiden Unternehmen nicht. Sisvel nahm Haier auf Unterlassung wegen Patentrechtsverletzung in Anspruch. In der Vorinstanz hielt das OLG Düsseldorf das Angebot der Klägerin nicht für FRAND-konform[330], folglich griff der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht durch. Der Bundesgerichtshof kam zu diesem Prüfungspunkt gar nicht erst. Seiner Meinung nach hatte die Beklagte schon gar keine wirksame Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben. Entsprechend sind die Ausführungen zur Frage, welche Anforderungen an die Lizenzwilligkeit des Li-

[326] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 66 f. Zur umstrittenen Frage, wann ein Angebot als FRAND-konform gilt, vgl. S. 165 ff.

[327] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 68.

[328] Dazu *Podszun/Pohlmann*, WuW 2020, 174.

[329] So auch der Name des Urteils vom Bundesgerichtshof. In der vorherigen Instanz und auch in den meisten Besprechungen wird das Urteil noch als *Sisvel/Haier* bezeichnet, vgl. bspw. *Ehlenz*, NZKart 2020, 470.

[330] OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 199 ff. Für eine Zusammenfassung des Urteils vgl. *Dorn*, GRUR-Prax 2017, 497; *Lubitz*, NZKart 2017, 618.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

zenzsuchers zu stellen sind, auch Kern des Urteils. In der Vorstanz hatte das OLG Düsseldorf noch niedrige Anforderungen an diese Erklärung gestellt: Ausreichend sei eine „formlose und pauschale Erklärung […], in der seine Lizenzwilligkeit eindeutig zum Ausdruck kommt“[331], auch konkludentes Handeln reiche aus. Dieser Auffassung folgte der Bundesgerichtshof nicht. In den Schreiben der Beklagten erkannte der Senat keine wirksamer Lizenzbereitschaftserklärung, sodass der Beklagten auch kein Zwangslizenzeinwand gegen den geltend gemachten Unterlassungsanspruch der Klägerin zustand.

So reicht die Erwägung eines Vertragsschlusses oder eine Verhandlung, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Vertragsschluss vorstellbar sei, nicht für eine Lizenzbereitschaft aus.[332] Vielmehr müsse sich der Lizenzsucher klar und eindeutig dazu bekennen, einen FRAND-konformen Vertrag abschließen zu wollen.[333] Dieser Anforderung genüge weder ein monatelanges Schweigen, noch eine ein Jahr später abgegebene Lizenzbereitschaftserklärung.[334] Auch zwei weitere Schreiben der Beklagten versagte der BGH die Erfüllung der Anforderungen, die an eine Lizenzbereitschaftserklärung zu stellen sind. Ein Schreiben war, nach Auffassung des Senat, unzulässigerweise bedingt.[335] Das darauffolgende Schreiben hielt der Bundesgerichtshof dann für unzulässig, da von der vorherig geltend gemachten – in den Augen des Senat unzulässigen – Bedingung nicht abgerückt wurde.[336]

Mangels wirksamer Lizenzbereitschaftserklärung stand der Beklagten kein Zwangslizenzeinwand gegen den geltend gemachten Unterlassungsanspruch der Klägerin zu.[337]

---

[331] OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 182. Dazu auch *Kurtz*, ZGE 9 (2017), 491, 499 ff.

[332] BGH, Urteil vom 05. Mai 2020, KZR 36/17 – *FRAND-Einwand*, Rn. 83.

[333] Ebd. mit Bezugnahme auf [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 708, vgl. dazu unten S. 167 ff.

[334] In der Erklärung, hatte die Beklagte „gehofft“, in Verhandlungen einzutreten („We hope to have a formal negotiation with you“). Auch dies stelle aus der objektivierten Empfängersicht keine Bereitschaftserklärung dar, so BGH, Urteil vom 05. Mai 2020, KZR 36/17 – *FRAND-Einwand*, Rn. 95. Eine Erklärung, die mehr als ein Jahr nach dem Verletzungshinweis eingehe, genüge schon in zeitlicher Hinsicht nicht.

[335] Die Beklagte wollte sich die Möglichkeit vorbehalten, auch im Falle eines Zustandekommens des Vertrages, eine gerichtliche Klärung der Rechtsbeständigkeit des Patents zu veranlassen, vgl. BGH, Urteil vom 05. Mai 2020, KZR 36/17 – *FRAND-Einwand*, Rn. 96. So auch die Vorinstanz, die annahm, dies sei allgemein anerkannt, vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 197.

[336] Im Gegenteil wollte die Beklagte davon nicht abrücken („[…] we wish to express that our position remains unchanged […]“), vgl. BGH, Urteil vom 05. Mai 2020, KZR 36/17 – *FRAND-Einwand*, Rn. 97.

[337] „[B]egrüßenswert“ findet dies *Kellenter*, WuW 2020, 485, 486. Eine im Ergebnis Inhaber-freundliche Positionierung erblickt *Picht*, GRUR 2020, 972.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

(2) Weitere Problemfelder

Weitere Probleme bzw. Ungleichheiten in der Auslegung des Urteils betrafen den Übergangszeitraum (dazu (a)), die Frage wie zu verfahren ist, wenn ein Vertragsangebot nicht FRAND ist (dazu (b)), sowie wie überhaupt zu ermitteln ist, was FRAND ist (dazu (d)).[338]

(a) Verfahren während des Übergangszeitraumes

Nachdem das *Huawei*-Urteil veröffentlicht wurde, fragten sich viele deutsche Instanzgerichte, wie Sachverhalte entschieden werden sollten, die sie zu diesem Zeitpunkt verhandelten und denen ein ähnlich gelagerter Sachverhalt zugrunde lag. Offensichtlich konnten die Parteien den Obligationenkatalog des EuGH nicht gekannt haben und konnten ihm entsprechend auch nicht gefolgt sein. Die Urteile des EuGH wirken *ex tunc*[339] und binden das vorlegende Gericht und andere mitgliedsstaatliche Gerichte die mit demselben Verfahrensgegenstand befasst sind[340]. Einige deutsche Instanzgerichte gewährten den Parteien jedoch aus Billigkeitsgründen eine Übergangsfrist, was bedeutet, dass der *Huawei*-Katalog nicht angewendet wurde.[341]

(b) Fehlende FRAND-Konformität des Initiativangebots

Uneinigkeit herrschte bei den Gerichten zudem bei der Frage, wie weiter zu verfahren sei und wie sich der Petent zu verhalten habe, wenn das ursprüngliche Angebot des Patentinhabers nicht FRAND-Bedingungen entsprach. Das LG Düsseldorf und auch das LG Mannheim waren der Auffassung, dass der Lizenzsucher trotz eines unangemessenen oder diskriminierenden Angebots auf dieses reagieren müsse.[342] Diese Rechtsauffassungen kassierten das OLG Karlsruhe und später auch das OLG Düsseldorf in *Sisvel/Haier*, indem sie feststellten, dass der *Huawei*-Katalog konsekutiv zu verfolgen sei.[343] Dies bedeutet, dass erst, wenn der erste Schritt erfüllt worden ist, die Verpflichtung zum nächsten Schritt ausgelöst wird. Folglich müsse das erste Angebot zu FRAND-Bedingungen erfolgen, bevor ein Gegenangebot ab-

[338] Überblick auch bei *Kau*, GRUR-Prax 2017, 65.

[339] Vgl. dazu EuGH, Urteil vom 27. März 1980, Rs. 61/79, Slg. 1980, 1205 – *Denkavit italiana*, Rn. 16; EuGH, Urteil vom 02. Dezember 1997, Rs. C-188/95, Slg. 1997, I-6783 – *Fantask u. a.*, Rn. 37 mit Verweis auf weitere Urteile; *Karpenstein*, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Europäischen Union, Art. 267, Rn. 111.

[340] Vgl. zur Bindungswirkung EuGH, Urteil vom 24. Juni 1969, Rs. 29/68 l, Slg. 1969, 165 – *Milch-, Fett- und Eierkontor*, Rn. 3; EuGH, Urteil vom 03. Februar 1977, Rs. 52/76, Slg. 1977, 163 – *Benedetti*, Rn. 26 f.; EuGH, Urteil vom 14. Dezember 2000, Rs. C-446/98, Slg. 2000, I-11, 435 – *Fazenda Pública*, Rn. 49 f., sowie *Karpenstein*, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Europäischen Union, Art. 267, Rn. 102.

[341] Vgl. dazu *Picht*, WuW 2018, 234 ff.

[342] LG Düsseldorf, Urteil vom 03. November 2015, 4a O 93/14, Rn. 126 ff.; LG Mannheim, Urteil vom 22. November 2015, 2 O 106/14, Rn. 221, mit Verweis auf dieses Urteil ebenso LG Mannheim, Urteil vom 29. Januar 2016, 7 O 66/15, Rn. 60.

[343] OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31. Mai 2016, 6 U 55/16, Rn. 31; OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 200 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

gegeben werden muss.[344] Die Ansicht der Oberlandesgerichte, dass der mutmaßliche Patentverletzer nur auf ein FRAND-konformes Angebot reagieren muss, überzeugt, da auch der Wortlaut des EuGH auf diese Auslegung abzielt.[345]

(c) Wann ist ein Angebot FRAND?

Auf die Lizenzbereitschaftserklärung folgt im *Huawei*-Katalog das FRAND-Angebot des Patentinhabers an den mutmaßlichen Patentverletzer. Das OLG Düsseldorf bestätigte im Urteil *Sisvel/Haier* die Rechtsprechung, die zuvor das OLG Karlsruhe bzgl. des Prüfungsumfangs der Gerichte bei der Frage, ob ein Angebot FRAND sei, aufstellte.[346] Das OLG Karlsruhe hatte damit Urteile des LG Mannheim aufgehoben, in denen das LG Mannheim die Ansicht vertrat, das Gericht habe bei der Überprüfung, ob ein Angebot FRAND-Bedingungen entsprach, lediglich eine sog. „negative Evidenzkontrolle"[347] durchzuführen.[348] Dem widersprechen das OLG Karlsruhe und nun auch das OLG Düsseldorf, indem sie feststellten, dass eine vollumfängliche Prüfung durch das Gericht zu ergehen habe, ob das Lizenzangebot fair, angemessen du nicht-diskriminierend sei.[349] Dies führt zu der Folgefrage, wie überhaupt festzustellen ist, welches Angebot FRAND ist und welches nicht. Mit

[344] Dazu eingehend auch *Picht*, WuW 2018, 234, 235 f.

[345] Dort heißt es unter Rn. 65, dass es dem angeblichen Verletzer obliegt „auf dieses Angebot […] zu reagieren". Mit „dieses" ist offensichtlich, dass in der vorherigen Randnummer angesprochene, FRAND-konforme Initiativangebot des Patentinhabers, gemeint. Das Wortlautargument des LG Mannheim stellt darauf ab, dass in Rn. 68 des Huawei-Urteils steht: „Im Übrigen haben die Parteien, wenn nach dem Gegenangebot des angeblichen Verletzers keine Einigung über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde, die Möglichkeit, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten, der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt werden." Daraus konstruiert das LG Mannheim, dass es in jedem Falle eines Gegenangebots bedarf. Dabei verkennt das LG Mannheim, dass der EuGH in dieser Randnummer nur den Fall anspricht, dass sich die Parteien bei Zweifeln über die FRAND-Konformität der Angebote an eine Dritten wenden müssen. Wenn nun für den Lizenzsucher außer Frage steht, dass das Initiativangebot FRAND-inkonform ist, muss er auf dieses nicht antworten, da nur bei erfüllten Vorverhalten der nächste Schritt ausgelöst wird, vgl. dazu auch *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 217 ff.

[346] Vgl. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31. 05. 2016 – 6 U 55/16 (kurze Zusammenfassung zu finden von *Hauck*, GRUR-Prax 2016, 353); OLG Karlsruhe, Beschluss vom 08.09 2016, 6 U 58/16, Rn. 51 ff.; OLG Düsseldorf, NZKart 2016, 139.

[347] Mit „negativer Evidenzkontrolle" ist gemeint, dass sich die Prüfung des Gerichts, ob ein Angebot FRAND ist oder nicht, lediglich darauf bezieht, ob ein Angebot offensichtlich nicht FRAND-Bedingungen erfüllt. Hier stellten die OLGs klar, dass dies nicht ausreichend sei, sondern, dass die Gerichte vielmehr umfassend prüfen müssen, ob ein Angebot FRAND-Bedingungen erfüllt. Dazu auch *Kau*, GRUR-Prax 2017, 65, 66.

[348] OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 203.

[349] OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 204; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31. 05. 2016 – 6 U 58/16, Rn. 51. Dazu auch *Kurtz*, ZGE 9 (2017), 491, 504 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

dieser Frage beschäftigen sich zahlreiche Dissertationen, Aufsätze und Urteile.[350] Hier sollen nur kurz die Ergebnisse wiedergegeben werden.

Kleindienst sieht die Möglichkeit der Wettbewerbsgerichte, die FRAND-Lizenzgebührhöhe gem. § 315 BGB nach billigem Ermessen zu bestimmen.[351] Hierbei sieht er als Anhaltspunkte für die Gerichte vergleichbare Lizenzverträge, die herangezogen werden können. Weiterhin können, den amerikanischen Gerichten gleich, die Gebühren auf der Grundlage hypothetischer ex-ante-Lizenzverhandlungen bestimmt werden.[352]

Augsburger schlägt hingegen vor, die Gebührenhöhe auf Grundlage einer modifizierten Anwendung der 15 Georgia-Pacific-Kriterien zu bestimmen.[353] Diese Kriterien werden durch weitere Modifikationen ergänzt, die sicherstellen sollen, dass das *royalty stacking*, *patent thickets*, sowie *patent ambush* verhindert werden.[354] Eine gerichtliche Ausführung zur Bestimmung, ob eine Gebühr FRAND-Bedingungen genügt gibt es von deutschen Gerichten bislang nicht, doch setzte sich ein britischer Richter mit diesem Problemkomplex und verschiedenen Bestimmungsmöglichkeiten auseinander.[355]

---

[350] Vgl. bspw. *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, § 4; *Kleindienst*, Die Bestimmung angemessener Gebühren für FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten; *Dornis*, WRP 2020, 540, 542 ff.; *Friedl/Ann*, GRUR 2014, 948; *Hauck/Kamlah*, GRUR Int. 2016, 420; *Kurtz/Straub*, GRUR 2018, 136; *Nestler/Ordosch*, GRUR-Prax 2012, 372; ein besonderes Schlaglicht sei auf die *Huawei v. Unwired Planet*-Entscheidung des Patents Court (England and Wales) geworfen, welche von *Haedicke*, GRUR Int. 2017, 661 sowie auf S. 177 ff. besprochen wird. Vgl. weiter für eine sehr ausführliche Besprechung verschiedenster Möglichkeiten die FRAND-Gebührenhöhe zu bestimmen samt einer vergleichenden Studie von Entscheidungen *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, *passim.*

[351] *Kleindienst*, Die Bestimmung angemessener Gebühren für FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten, S. 254 f. Dazu auch *Hauck*, GRUR-Prax 2016, 58, der von einem „Spielraum“ spricht.

[352] Vgl. dazu, sowie zu anderen Methoden der Gebührenbestimmung *Kleindienst*, Die Bestimmung angemessener Gebühren für FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten, S. 42 ff.

[353] Zum Ganzen *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 236 ff. Die sog. 15 Georgia-Pacific-Kriterien stammen vom U.S. District Court for the Southern District of New York aus der Entscheidung *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, in welcher das Gericht 15 Kriterien aufstellte, die bei der Bestimmung von Lizenzgebühren zu beachten sind, vgl. dazu *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 239 ff. Vgl. ferner *Block/Rätz*, GRUR 2019, 797 ff.

[354] Für eine Definition dieser verschiedenen, zu verhindernden Verhaltensweisen, s. auch Kapitel E; vgl. ferner *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 248 ff.

[355] Vgl. dazu auf der nächsten Seite (3) Huawei v. Unwired Planet.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

(3) Huawei v. Unwired Planet

Die Entscheidung *Huawei v. Unwired Planet*[356] war das erste britische Urteil, in welchem sich namentlich Richter *Bliss* ausführlich mit den verschiedenen rechtlichen Implikationen des *Huawei*-Urteils auseinandersetzte.[357] Die Entscheidung weicht in vielen Punkten von der deutschen Instanzgerichtsrechtsprechung ab und könnte entsprechend ein Fingerzeig dafür sein, dass sich der EuGH abermals mit den *Huawei*-Kriterien auseinandersetzen muss, um eine einheitliche Auslegung sicherzustellen.

Der Patent Court geht davon aus, dass es genau *eine* richtige FRAND-Gebührenhöhe gibt.[358] In Deutschland geht man hingegen davon aus, dass es bei der Bestimmung der Gebührenhöhe ein „Ermessensspielraum"[359] oder ein „FRAND-Korridor"[360] besteht.[361] Der Patent Court begründet seine Entscheidung damit, dass, falls es einen Korridor geben würde, es möglich sein könnte, dass sowohl Initiativangebot des Patentinhabers als auch Gegenangebot des Lizenzsuchers FRAND-konform seien.[362] Dies würde zwangsläufig zu der Frage führen, wie dann zu entscheiden sei. Dieses Problem gäbe es jedoch nicht, wenn es nur eine einzige richtige FRAND-Gebühr gäbe. Wer jedoch dieser Lösung folgt, stößt unausweichlich auf ein Folgeproblem: Wenn es nur eine richtige FRAND-Gebührenhöhe gibt, würde jede minimale Abweichung dazu führen, dass das Lizenzvertragsangebot nicht mehr den *Huawei*-Kriterien genügt und in der Folge nicht mehr gegen unberechtigte Nutzung vorgegangen werden kann.[363] Um dieses Problem zu umgehen, schlägt Richter *Birss* vor zwischen den ETSI- und kartellrechtlichen Vorgaben zu trennen: das Wettbewerbsrecht verbiete nur überhöhte Preise und nur bei solchen kartellrechtswidrigen Preisen gelte die *Huawei*-Voraussetzung als nicht erfüllt, sodass Unterlassungsansprüche nicht durchsetzbar seien. Wenn ein Vertrag nun also gemäß den ETSI-Vorgaben nicht FRAND ist, aber auch nicht kartellrechtswidrig bleibt der Vertrag

[356] [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet.* Das hier besprochene Urteil erging durch Mr. Justice Birss vom Patent Court des High Court of Justice. Die Entscheidung wurde durch den Court of Appeal bestätigt, vgl. für diese Entscheidung [2018] EWCA Civ 2344 – *Huawei/Unwired Planet.* Der Supreme Court wies den daraufhin eingelegten *appeal* zurück, [2020] UKSC 37.

[357] Für eine kurze Zusammenfassung vgl. *Binns/Agnew*, GRUR Int. 2018, 987, 991 f.; *Chen/Karet*, Journal of Intellectual Property Law & Practice 12 (2017), 719; *Haedicke*, GRUR Int. 2017, 661; *Picht*, GRUR Int. 2017, 569.

[358] [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 147 ff.

[359] OLG Karlsruhe, Beschluss vom 08. September 2016, 6 U 58/16, Rn. 36.

[360] So *Picht*, WuW 2018, 300, 302.

[361] Ebd.; so auch das JRC der Europäischen Kommission die grundsätzlich der Meinung sind, dass das theoretische Konstrukt, welches hinter der Bestimmung von FRAND-Gebühren steht, darauf angelegt ist, dass einen Korridor an FRAND-konformen Gebühren gibt, vgl. *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 159 ff.

[362] Auch „*Vringo-Problem*" genannt, vgl. [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 150; *Picht*, GRUR Int. 2017, 569, 571; *Treacy/Hunt*, GRUR Int. 2018, 91, 92.

[363] Vgl. dazu auch *Haedicke*, GRUR Int. 2017, 661, 664 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

wirksam und die Unterlassungsansprüche durchsetzbar.[364] Der britische Lösungsvorschlag erscheint aufgrund verschiedener Punkte problematisch. Zunächst spricht das Urteil des EuGH explizit davon, dass das Angebot des Patentinhabers FRAND-konform sein muss. Wenn es nicht FRAND-konform ist, kann der Lizenzsucher gegen den Unterlassungsanspruch die Kartellrechtswidrigkeit einwenden. Eine Unterscheidung zwischen FRAND-Konformität und Kartellrechtswidrigkeit ist darin gerade nicht angelegt, sondern schlechthin das Gegenteil. Dazu stößt, dass die Bestimmung dieser einen richtigen FRAND-konformen Lizenzgebührhöhe faktisch unmöglich sein dürfte. Durch diesen „Trick" des Gerichts zwischen ETSI-Vorgaben und Kartellrechtswidrigkeit zu unterscheiden, dürfte die unterschiedliche Herangehensweise jedoch im Ergebnis faktisch zu keinen großen Diskrepanzen führen.

Weiterhin geht der Court davon aus, dass die FRAND-Erklärung ein Vertrag zugunsten Dritter ist.[365] Wie Richter *Birss* auf dieses Ergebnis kommt, ist bemerkenswert: Da aufgrund von Ziffer 12 der ETSI IPR Policy[366] französisches Recht maßgeblich ist, sei die FRAND-Selbstverpflichtung des Patentinhabers eine *stipulation pour autrui.* Diese Rechtsfigur aus dem französischen Recht ist der deutschen Rechtsfigur des Vertrags zugunsten Dritter ähnlich und begründet wie im deutschen Recht einen für den Dritten einklagbaren Anspruch.[367] Diese FRAND-Erklärung begründe jedoch keine Verpflichtung, gegen den eigenen Willen einen Lizenzvertrag abschließen zu müssen.[368] Auch werde durch die Selbstverpflichtung nicht „automatisch" mit jedem Lizenzwilligen ein Vertragsverhältnis begründet.[369] Die deutschen Gerichte verweisen hingegen auf das sog. Schutzlandprinzip[370] und wenden dementsprechend deutsches Recht an.[371] Im deutschen Recht kann die FRAND-

---

[364] Vgl. [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 153 ff.

[365] [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 139, 146. Zu den aktuellen Entwicklungen und Problemen der rechtlichen Einordnung der ETSI FRAND-Erklärung vgl. *Tochtermann*, GRUR 2020, 905.

[366] Ziffer 12 ETSI IPR Policy liest: „The POLICY shall be governed by the laws of France."

[367] Vgl. zur *stipulation pour autrui Bénabent*, Droit des obligations, p. 203: „l'originalité du mécanisme est que ce dernier acquiert un droit direct contre le promettant"; zum eigenen Leistungsanspruch des Dritten bei deutschem sog. „echten" Vertrag zugunsten Dritter vgl. *Gottwald*, in: MüKo, BGB, § 328, Rn. 1 ff.

[368] [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 142 f.

[369] [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 141 f.; für eine kurze Zusammenfassung des französischen Meinungsstandes vgl. *McGuire*, GRUR 2018, 128, 131 f.

[370] Das Schutzlandprinzip ist ein Kollisionsgrundsatz, der aus dem Territorialitätsgrundsatz abgeleitet wird. Nach diesem wird das Recht des Staates bei Patentrechten, und auch bei anderen Immaterialgüterrechten, angewendet, für dessen Territorium der Schutz beansprucht wird, vgl. *Weller/Nordmeier*, in: Spindler/Schuster/Döpkens, Recht der elektronischen Medien, Rom II Art. 8, Rn. 4. Vgl. für eine dritte Ansicht *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, Fn. 224, Nr. 3, der weder Schutzland- noch Vertragsstatut entscheiden lassen möchte, sondern danach differenziert, ob die FRAND-Erklärung das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers dinglich oder schuldrechtlich einschränkt.

[371] So hieß es beim LG Düsseldorf, Urteil vom 24. April 2012, 4 b O 273/10 unter Rn. 182 f.: „Die rechtliche Qualifikation der ETSI-FRAND-Erklärungen unterliegt unter keinem Ge-

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Erklärung der Rechtsnatur nach unter folgende Kategorien fallen: *invitatio ad offerendum*, *offerta ad incertas personas*, *pactum de non petendo*, Vorvertrag oder Vertrag zugunsten Dritter.[372] Die deutschen Gerichte und Teile des Schrifttums gehen davon aus, dass die FRAND-Erklärung keine schuldrechtliche Bindungswirkung entfaltet, sondern dass sie lediglich signalisiere, dass sich der Patentinhaber dazu verpflichtet hat, mit jedem Dritten einen Lizenzvertrag abzuschließen, wenn dieser Dritte dazu aus dem Kartellrecht berechtigt ist.[373] Verwiesen wird innerhalb der Argumentation darauf, dass der Patentinhaber nicht grundsätzlich mit jedem Dritten einen Lizenzvertrag abschließen möchte; die FRAND-Selbstverpflichtung derart auszulegen, sei mit den Grundsätzen der Privatautonomie nicht vereinbar.[374] Mangels schuldrechtlicher Bindungswirkung gehen die Instanzgerichte folglich davon aus, dass es sich, dass es sich nicht um eine Vertrag zugunsten Dritter handelt.[375] Hier divergieren die deutsche und die britische Rechtsprechung folglich doppelt: einerseits bei der Bestimmung, welches nationales Recht anzuwenden ist und in der Folge auch, welche Rechtsnatur die FRAND-Erklärung hat.

Herzstück des Urteils stellt neben diesen Unterschieden in der Auslegung indes die Berechnung der FRAND-Gebührenhöhe dar. Im Gegensatz zu den deutschen Gerichten, die bislang kein vollständiges Konzept zur Berechnung vorgelegt haben, erläutert Richter *Birss* auf über 60 Seiten[376], welche Lizenzgebührenhöhe FRAND-konform ist. Zentral für die Berechnung der Gebühren sieht *Birss* den Vergleich mit anderen, bereits geführten Lizenzverhandlungen an. So stützt sich die Kalkulation zu einem Großteil darauf, welche Lizenzgebühren in vergleichbaren Fällen verlangt wurden.[377] Die Vorteile dieser Methode des Vergleichsmarktkonzeptes liegen auf der Hand: Wenn es vergleichbare Lizenzvereinbarungen der Unternehmen mit anderen vergleichbaren Unternehmen über vergleichbare Technologien gibt, wieso sollten die jetzigen Lizenzvereinbarungen davon abweichen? Nachdem nun also durch diese

---

sichtspunkt französischem Recht. Vielmehr ist bei der Beantwortung dieser Frage deutsches Recht anzuwenden. Hinsichtlich der Frage, ob den ETSI-FRAND-Erklärungen dingliche Wirkung zukommen kann, folgt die zwingende Anwendung deutschen Rechts aus dem Grundsatz der lex loci fori (Schutzlandprinzip)". Vgl. auch *Haedicke*, GRUR Int. 2017, 661, 663; *McGuire*, GRUR 2018, 128, 129.

[372] Ausführlich *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 91 ff.; *McGuire*, GRUR 2018, 128, 131 jeweils m.w.N.

[373] So bspw. LG Düsseldorf, Urteil 19. Januar 2016, 4b O 123/14, Rn. 323; LG Düsseldorf, Urteil vom 24. April 2012, 4 b O 273/10, Rn. 205; offen gelassen von OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. März 2017, I-15 U 66/15 – *Sisvel/Haier*, Rn. 211.

[374] *Haedicke*, GRUR Int. 2017, 661, 664.

[375] A.A. *Eckel*, NZKart 2017, 469, 472 ff., der die Frage bzgl. des anzuwendenden Rechts offen lässt, jedoch nach deutschem Recht die FRAND-Erklärung als einen Vorvertrag zugunsten Dritten einordnet; *Straus*, GRUR Int. 2011, 469, 476, der wie der Patent Court französisches Recht anwendet und die FRAND-Erklärung als *stipulation pour autrui* einordnet.

[376] [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 197–522.

[377] Vgl. [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 382–467, wobei zu beachten ist, dass ein Großteil dieser Vergleiche geschwärzt ist.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Methode eine vergleichbare Lizenzierungsrate E[378] für das Portfolio von *Unwired-Planet* bestimmt wurde[379], wird eine Benchmark für die Lizenzgebührhöhe ermittelt.[380] Diese Benchmark stellt einen Multiplikator dar der für jedes Endgerät, welches den Standard benutzt, bezahlt werden muss: Für das Portfolio von *Unwired-Planet* am 2G/3G/4G-Standard ergab sich für *Huaweis* Mobiltelefone eine Benchmark in Höhe von 0.062 %. Das bedeutet, dass *Huawei* 0,062 % des Verkaufspreises an *Unwired-Planet* als Lizenzgebühr für die Benutzung der SEP des 2G/3G/4G-Standard zahlen muss.[381] Mit der Veröffentlichung der Kalkulationsmethode und der expliziten Abwägung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Berechnungsmodelle geht der britische Patent Court neue Wege, von deren Offenheit sich die deutschen Instanzgerichte zum Wohle der Transparenz ein Beispiel nehmen sollten. Auch die konkrete Berechnung anhand des Vergleichsmarktkonzeptes erscheint überzeugend. Hier wird es spannend sein zu sehen, ob die deutschen Instanzgerichte, die nach den Urteilen der OLG Düsseldorf und Karlsruhe dazu angehalten sind die FRAND-Konformität tiefgreifend zu überprüfen, der Methodik und auch der Offenheit bei der Berechnung des Patent Courts folgen.

Die Frage welches Recht angewendet wird, sollte mit Blick auf die nicht zu unterschätzenden Auswirkungen dieser Entscheidung durch den EuGH geklärt werden. Die Frage, ob FRAND einen „Punkt" oder doch eher einen „Korridor" darstellt, kann dagegen mangels Konsequenzen offen bleiben: Wie bereits erörtert kommen die Rechtsprechungen beider Länder auf unterschiedlichen Wegen zu denselben Ergebnissen, wobei zu beachten ist, dass insbesondere der Wortlaut des *Huawei*-Urteils für die Dogmatik der deutschen Gerichte spricht.

dd) Rechtsgrundlage des Zwangslizenzeinwands

Zunächst einmal ist, wie auch bei der dogmatischen Beurteilung des *Orange-Book-Standard*-Urteils, eine Differenzierung vorzunehmen zwischen der Rechtsgrundlage des Kataloges und der Geltendmachung des Einwandes.

---

[378] „Comparable License Rate E", vgl. z. B. [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 464.

[379] In dem Urteil werden auch Lizenzvereinbarungen bzgl. des Patentportfolios des Unternehmens *Ericssons*, dem Rechtsvorgänger von *Unwired-Planet* untersucht, welche dann in Verhältnis zu dem Portfolio von *Unwired*-Planet gesetzt werden. Dies führte offensichtlich zu einer Erschwerung der Bestimmung der Lizenzgebühren, vgl. zu dieser Berechnung [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 273 ff.; *Haedicke*, GRUR Int. 2017, 661, 666 f.

[380] *Benchmark Royalty Rate (BR)* genannt, vgl. [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 475; *Chen/Karet*, Journal of Intellectual Property Law & Practice 12 (2017), 719, 720.

[381] Vgl. dazu [2017] EWHC 711 (Pat) – *Huawei/Unwired Planet*, Rn. 475 ff. Vgl. bzgl. grundsätzlicher Kritik an verschiedenen Aspekten der Berechnungsmethode des Patent Courts *Haedicke*, GRUR Int. 2017, 661, 667 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Das LG Mannheim stellt in einem Urteil dazu fest, dass die Rechtsgrundlage für den Katalog eine materiell-rechtliche sein müsse, nämlich das Kartellrecht.[382] Für diese Auffassung spricht zunächst der Wortlaut des Urteils. Der EuGH prüft auf die Vorlagefrage des LG Düsseldorf hin, ob und unter welchen Umständen eine Verletzungsklage auf Unterlassung oder Rückruf ein missbräuchliches Verhalten im Sinne von Art. 102 AEUV darstellt.[383] Entsprechend ist davon auszugehen, wenn der EuGH im Folgenden die „Missbräuchlichkeit" des Verhaltens prüft, dass die Missbräuchlichkeit im Sinne von Art. 102 AEUV geprüft wird und nicht etwa eine Missbräuchlichkeit, die auch aus zivilrechtlichen Billigkeitsnormen abgeleitet wird, wie dies der BGH im *Orange-Book-Standard*-Urteil tat.[384] Für eine Auslegung solcher Normen steht dem EuGH auch keine Kompetenz zu, er entscheidet nur über die Auslegung von Unionsrecht.[385] Entsprechend werden die Obligationen, die der Inhaber des standardessentiellen Patentes und der Lizenzsucher erfüllen müssen, gänzlich aus dem Kartellrecht, also materiell-rechtlichen Normen, abgeleitet. Mithin besteht hier ein erster Unterschied zur dogmatischen Konstruktion, die der BGH im *Orange-Book-Standard*-Urteil wählte. Der BGH leitete seine Obligationen, zumindest dem Wortlaut nach, auch aus § 242 BGB ab.[386] Wie bereits erörtert kann die Ableitung der Obligationen aus nationalen Normen jedoch zu einer uneinheitlichen Ausprägung der Obligationen führen.[387] Dies führt weiter dazu, dass Kartellrecht, welches eigentlich durch die VO 1/2003 weitestgehend harmonisiert wurde, durch die Verknüpfung mit dem nationalen Recht entharmonisiert wird. Weiterhin stellen sich komplizierte Folgefragen das Einheitspatentsystem betreffend. In Patentverletzungsverfahren vor den Einheitspatentgerichten würde man sich damit beschäftigen müssen, welche nationalen Obligationenkataloge im Falle des Zwangslizenzeinwandes angewandt werden würden, mit der höchstwahrscheinlichen Folge, dass *forum shopping* betrieben wird. Entsprechend erscheint die vom EuGH ge-

[382] LG Mannheim, Urteil vom 08. Januar 2016, 7 O 96/14, Rn. 81.

[383] Wörtlich EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 44: „Mit den Fragen 1 bis 4 und 5, soweit Letztere gerichtlich geltend gemachte Rückrufansprüche betrifft, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, unter welchen Umständen es als gegen Art. 102 AEUV verstoßende missbräuchliche Handlung anzusehen ist, wenn ein Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegenüber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizenzen für dieses SEP zu erteilen, eine Verletzungsklage auf Unterlassung oder auf Rückruf der Produkte, zu deren Herstellung dieses SEP verwendet wurde, erhebt." Weiter unten im Urteil spricht der EuGH dies auch explizit aus, vgl. wörtlich EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 60: „Folglich darf der Inhaber eines SEP, der der Auffassung ist, dass dieses verletzt worden sei, um nicht gegen Art. 102 AEUV zu verstoßen, keine Ansprüche auf Unterlassung oder Rückruf gegen den angeblichen Verletzer gerichtlich geltend machen, […]".

[384] Ausführlich zur Rechtsgrundlage S. 138 ff.

[385] Gem. Art. 267 AEUV.

[386] Vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2009, KZR 39/06 – *Orange-Book-Standard*, Rn. 29: „[…] handelt nur dann treuwidrig, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: […]".

[387] Dazu bereits oben, S. 144 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

wählte Konstruktion, den Obligationenkatalog rein aus dem Kartellrecht abzuleiten, aus Gründen der Rechtsvereinheitlichung und der Transparenz vorzugswürdig.

Bzgl. der Rechtsgrundlage für den Einwand ist das LG Mannheim in seinem Urteil weiterhin zumindest für Übergangsfälle der Auffassung, dass die Patentverletzungsklage für den Fall, dass der Inhaber des SEP seine Obligationen nicht erfüllt, als unbegründet abzuweisen ist, da aufgrund des Verstoßes gegen das Kartellrechts eine „materiell-rechtlich Durchsetzungssperre" besteht.[388] Zunächst ist nicht ersichtlich, was eine „materiell-rechtlich Durchsetzungssperre" sein soll. Wie oben bereits ausgeführt, führt die Kartellrechtswidrigkeit und damit das Verbot der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches nicht dazu, dass der Anspruch erlischt.[389] Vielmehr bedarf es einer „Brückennorm", beispielsweise des § 242 BGB, der eine anspruchsvernichtende Einwendung darstellen kann. Damit wäre der patentrechtliche Unterlassungsanspruch erloschen und die Klage unbegründet. Da der EuGH nur feststellte, dass Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches unter bestimmten Voraussetzungen kartellrechtswidrig und damit verboten ist, verbleibt den mitgliedsstaatlichen Gerichten darüber zu entscheiden wie sie diesem Verbot in effektivster Weise (Effektivitätsgrundsatz) durchsetzen können. Dies könnte in Deutschland in der eben skizzierten Art und Weise auf materiellrechtlicher Ebene geschehen. Denkbar wäre aber auch die Vollstreckung des Unterlassungsanspruches auf prozessualer Ebene zu verhindern, da dies im Ergebnis dieselbe Wirkung hätte.

ee) Rezeption

Das Urteil wurde vom Großteil des Schrifttums, sowohl national als auch international, positiv aufgenommen.[390] Die wenigen kritischen Aufsätze monierten, dass die strikte Abfolge des Obligationenkataloges zu formalistisch sei und zu Unsicherheit führen würde.[391] Des Weiteren habe dieser Katalog mit der wahren Welt der Vertragsverhandlungen nicht zu tun, was insbesondere dadurch augenfällig werde, dass Kreuzlizenzierungen oder Portfoliolizenzverträge überhaupt nicht angespro-

---

[388] LG Mannheim, Urteil vom 08. Januar 2016, 7 O 96/14, Rn. 81.

[389] S. 141 f.

[390] *Banasevic*, Journal of European Competition Law & Practice Vol. 6 (2015), 463 f.; *Batista/Mazutti*, IIC 2016, 244, 244, 252; *Buntscheck*, NZKart 2015, 521, 525; *Cordes/Gelhausen*, MittdtPatAnw 2015, 426, 433; *Dahm*, MMR 2015, 602, 603; *Fuchs*, NZKart 2015, 429, 436; *Grasso*, World Competition 2016, 213, 237; *Heinemann*, GRUR 2015, 855, 858; *Jakobs/Hübener*, European Competition Law Review 37 (2016), 33, 39; *Körber*, WRP 2015, 1167, 1172; *Maume*, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 226; *Palzer*, EuZW 2015, 702, 705; *Stender*, WuW 2015, 1188, 1197; *Slobodenjuk/Pelikan*, GWR 2015, 388; *Tsilikas*, IIC 2017, 151, 175; vorsichtig: *Brankin/Cisnal de Ugarte/Kimmel*, Journal of European Competition Law & Practice 7 (2016), 520, 523 f.; kritisch: *Rato/English*, Journal of European Competition Law & Practice 2016, 103, 112.

[391] *Rato/English*, Journal of European Competition Law & Practice 2016, 103, 110, 112.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

chen würden.[392] Außerdem weisen *Rato* und *English* daraufhin, dass ökonomische Problematiken wie *hold-up* oder das *royalty-stacking* zwar angesprochen werden, aber keine tiefergehende Analyse stattfindet, ob diese durch den Obligationenkatalog vermieden werden.[393] Auch finde sich keine abstrakte Definition oder gar Methode, mit der bestimmt werden könne, welche Lizenzkonditionen FRAND-konform sind.[394]

Gelobt wurde der EuGH für einen realistischen und ausbalancierten Katalog, der die Verhandlungen zwischen den Parteien klar vorgibt und somit Rechtssicherheit schafft.[395] Zudem sei auch die Gefahr eines *hold-ups* durch das Urteil reduziert worden.[396] Auch sei das Urteil eine innovationsfreundliche Lösung, welche die Komplementarität der Rechtsgebiete des geistigen Eigentums und des Kartellrechts fördert.[397]

c) Bedeutung für die bisherige Handhabung von de-jure-Sachverhalten

Zunächst lässt sich feststellen, dass der EuGH, der vor die Wahl gestellt wurde, sich entweder für die Anwendung der *Orange-Book-Standard*-Kriterien auf FRAND-Sachverhalte oder sich für den Weg der Kommission zu entscheiden, einen „Mittelweg"[398] einschlug, indem er den Parteien einen starren Obligationenkatalog an die Hand gab. Es ist nun zu klären, was das Urteil für die im zweiten Kapitel angesprochene Praxis der deutschen Instanzgerichte bedeutet, die anfingen das *Orange-Book-Standard*-Urteil auch auf Sachverhalte anzuwenden, denen *de-jure*-Standards zugrunde lagen. Des Weiteren muss geklärt werden, was das Urteil für das ursprünglich entwickelte Konzept der Kommission, sowie für die Rechtsprechung bzgl. *de-facto*-Standardisierungen in Verbindung mit dem Zwangslizenzeinwand bedeutet.

---

[392] *Rato/English*, Journal of European Competition Law & Practice 2016, 103, 112.

[393] *Rato/English*, Journal of European Competition Law & Practice 2016, 103, 110. Dazu auch S. 203 f.

[394] *Grasso*, World Competition 2016, 213, 215.

[395] *Batista/Mazutti*, IIC 2016, 244, 252; *Fuchs*, NZKart 2015, 429, 436; *Dahm*, MMR 2015, 602, 603; *Hauck*, GRUR-Prax 2015, 323, 323; *Henningsson*, IIC 47 (2016), 438, 449; *Jakobs/Hübener*, European Competition Law Review 37 (2016), 33, 39; *Körber*, Common Market Law Review 2016, 1107, 1116; *Maume*, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 226; *Slobodenjuk/Pelikan*, GWR 2015, 388, 388; *Tsilikas*, IIC 2017, 151, 176.

[396] So beispielsweise *Buntscheck*, NZKart 2015, 521, 525; ausführlich zu dieser Problematik vgl. unten Kapitel E.

[397] *Heinemann*, GRUR 2015, 855, 859.

[398] *Batista/Mazutti*, IIC 2016, 244, 248; *Picht*, European Competition Law Review 37 (2016), 365, 375.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

aa) Deutsche Instanzgerichtsrechtsprechung zu de-jure Standards

Für Auslegungsurteile des EuGH gilt, dass sie für mitgliedstaatliche Gerichte und Behörden eine sog. eingeschränkte *erga-omnes*-Wirkung haben.[399] Ausgenommen davon sind letztinstanzliche Gerichte, die bei einer Abweichung von der Auslegung vorlegen müssen. Für unterinstanzliche Gerichte bedeutet die eingeschränkte *erga-omnes*-Wirkung, dass sie bei einer Abweichung nicht vorlegen müssen; dem EuGH-Urteil kommt also keine unmittelbar verbindliche Kraft zu.[400] Es entfaltet jedoch eine Art „tatsächlich rechtsbildende Kraft"[401]. Diese Kraft wird auch als Art „Präjudizwirkung"[402] beschrieben. Damit ist gemeint, dass die Auslegung des EuGH einen gewissen Empfehlungscharakter hat.

Diese Präjudizwirkung betrifft aber offensichtlich nur die unionsrechtlichen Normen, was bedeuten würde, dass die deutschen Gerichte bei rein nationalen Sachverhalten nicht an die empfohlene Auslegung gebunden wären. Dies ist jedoch aufgrund der VO 1/2003 dann nicht der Fall, wenn das unionsrechtliche Missbrauchsverbot angewendet wird. In diesen Fällen wirkt sich die Interpretation des Unionsrechts auch auf die nationalen Normen des GWB aus. Denn Art. 3 Abs. 1 S. 2 VO 1/2003 und auch § 22 Abs. 3 S. 2 GWB bestimmen, dass die mitgliedsstaatlichen Behörden und Gerichte, wenn sie beispielsweise § 19 GWB anwenden, gleichzeitig auch Art. 102 AEUV anwenden müssen[403]. Folglich besteht über Art. 3 Abs. 1 S. 2 VO 1/2003 eine Präjudizwirkung bzgl. der Auslegung von § 19 GWB, sofern eine Zwischenstaatlichkeit und eine Eignung zur Handelsbeeinträchtigung vorliegt.[404] Damit ist es für die deutschen Instanzgerichte zwar nicht ausgeschlossen die *Orange-Book-Standard*-Kriterien auf FRAND-Sachverhalte anzuwenden.[405] Die Parteien wüssten jedoch, dass wenn sie mit dem Verfahren in die Revisionsinstanz des BGH gehen würden, der BGH vorlegungsverpflichtet wäre, und dass der EuGH wiederum wie im *Huawei*-Urteil entscheiden würde. Der BGH wäre dann an diese Auslegung gebunden, sodass letztlich die *Huawei*-Kriterien angewendet werden.

---

[399] *Karpenstein*, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim/Athen, Das Recht der Europäischen Union, Art. 267, Rn. 104.

[400] Vgl. zu diesem Streit bspw. *Gaitanides*, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, Band 4, Art. 267, Rn. 92 m.w.N.

[401] *Bieber/Epiney/Haag/Kotzur*, Die Europäische Union, S. 296.

[402] *Gaitanides*, in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 4. Band, Art. 267 AEUV, Rn. 93.

[403] Die parallele Anwendung ist, wenn die Anwendungsvoraussetzungen der unionsrechtlichen Norm vorliegen, eine Pflicht, *Rehbinder*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, VO 1/2003, Art. 3, Rn. 12.

[404] So auch *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 227.

[405] Auch die Art. 3 Abs. 2 S. 2 VO 1/2003 bzw. § 22 III GWB normierte Ausnahme von der Pflicht zur parallelen Anwendung im Falle einer strengeren nationalen Regelung greift nicht, da die Rechtsprechung des BGH ja gerade eher dem Patentinhaber bzw. dem Marktbeherrscher zugeneigt ist, vgl. dazu ausführlich auch *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 226 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Folglich wurden die *Huawei*-Obligationen in den Verfahren, die zurückgestellt wurden, um auf das Urteil zu warten, von den deutschen Gerichten auch umgesetzt. Die Rechtsprechungspraxis der deutschen Instanzgerichte, den *Orange-Book-Standard*-Katalog auch auf *de-jure*-Sachverhalte anzuwenden[406], wurde folglich eine Absage erteilt, welche die deutschen Gerichte so auch annahmen und umsetzten.[407]

bb) Entscheidungspraxis der Kommission zu de-jure-Sachverhalten

Ebenso hat die Konzeption der Kommission eine Absage erteilt bekommen.[408] Laut den Entscheidungen der Kommission aus dem Jahr 2014 war es auf Seiten des Lizenzsuchers ausreichend, die Lizenzbereitschaft zu erklären; dem Patentinhaber hingegen oblag es ein Initiativangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten. Diese Punkte wurden durch den Katalog des EuGH ersetzt. Die Kommission stellte in ihren Mitteilungen „Über den Umgang mit standardessentiellen Patenten" aus dem November 2017 daraufhin fest, dass für FRAND-Sachverhalte der *Huawei*-Katalog gilt.[409] Vor dem Hintergrund, dass Urteile des EuGH das Unionsrecht verbindlich auslegen, überrascht diese revidierte Sichtweise der Kommission nicht.

cc) Bedeutung für die Rechtsprechungspraxis zu de-facto-Standards

Für die Rechtsprechungspraxis der mitgliedsstaatlichen Gerichte für Sachverhalte, denen *de-facto*-Standardisierungen zugrunde liegen, hat das *Huawei*-Urteil richtigerweise keine direkten Auswirkungen.[410] Insbesondere der Wortlaut des Urteils, der auf den besonderen Vertrauenstatbestand auf Seiten des Lizenzsuchers wegen der FRAND-Erklärung abstellt, signalisiert, dass der EuGH hier gerade nicht intendierte, auch eine Entscheidung bzgl. *de-facto*-Standards zu treffen. Vielmehr kam es dem EuGH, angesichts des Herausstellens des Vertrauenstatbestandes, den eine FRAND-Erklärung schaffen soll, gerade darauf an, einen Katalog für den Fall zu erstellen, dass dem Sachverhalt eine formelle Standardisierung zugrunde liegt. Sowohl das *Orange-Book-Standard*-Urteil des BGH als auch das oben kurz angesprochene Urteil *Philips ./. SK Kasetten* der Rechtsbank Gravenhage wurden durch das EuGH-Urteil nicht tangiert.

---

[406] S. 133.

[407] Vgl. auch *Batista/Mazutti*, IIC 2016, 244, 247; *Körber*, Common Market Law Review 2016, 1107, 1116.

[408] Vgl. auch *Rato/English*, Journal of European Competition Law & Practice 2016, 103, 111; *Dahm*, MMR 2015, 602, 603. A.A. *Banasevic*, Journal of European Competition Law & Practice 6 (2015), 463.

[409] KOM 2017, 712 endgültig, S. 11 f.

[410] *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 229; *Batista/Mazutti*, IIC 2016, 244, 251 f.; *Buntscheck*, NZKart 2015, 521, 524; *Körber*, WRP 2015, 1167, 1171; *Maume*, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 226; *Palzer*, EuZW 2015, 702, 705 f.; Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 48 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

d) Übertragbarkeit des Urteils

Nachdem nun festgestellt wurde, dass es offensichtlich nicht die Intention des EuGH war, dass er *de-facto*-Standards in den Geltungsbereich des *Huawei*-Kataloges miteinbezieht, stellt sich dennoch die Frage, ob der *Huawei*-Katalog auch auf Sachverhalte angewendet werden sollte, in denen eine *de-facto*-Standardisierung vorliegt und der Petent Anspruchsgläubiger einer Zwangslizenz ist. Der *Orange-Book-Standard*-Katalog zeigt sich, wie oben festgestellt, aus vielen verschiedenen Gründen reformbedürftig. Eine Übernahme, auch wenn sie nicht vom EuGH intendiert war, könnte eine Lösung darstellen. Die Meinungen diesbezüglich gehen weit auseinander.

aa) Ablehnung einer Übertragung

Bisher zeichnet sich ab, dass der größere Teil der Literatur eine Übertragung des EuGH-Obligationenkatalogs ablehnt.[411] Die Stimmen, die sich gegen eine Übertragung aussprechen, stellen in ihrer Argumentation einerseits auf den Wortlaut des EuGH ab, andererseits auf die unterschiedliche Art der Standardisierung.

Wie angedeutet, spricht der Wortlaut des Urteils gegen eine Übertragung der *Huawei*-Obligationen auf *de-facto*-Sachverhalte. Der EuGH wurde durch das LG Düsseldorf gefragt, wie mit *de-jure*-Sachverhalten zu verfahren sei und ob gerade der vom BGH vorgelegte Katalog angewendet werden sollte. Wenn er der Meinung gewesen wäre, dass der BGH mit seiner Entscheidung bzgl. *de-facto*-Standards falsch gelegen habe und dass diese Entscheidung revidiert werden müsse, hätte der EuGH die Möglichkeit gehabt, dies in einem *obiter dictum* festzustellen.[412] Dies hat er jedoch nicht getan. Ganz im Gegenteil hat der EuGH stark in Bezug auf den konkreten Fall, dem ein formeller Standard zu Grunde lag, argumentiert. Hinzu kommt, dass der EuGH der FRAND-Erklärung eine zentrale Rolle in seiner Argumentation einräumt. Dabei wird weiterhin auch auf die FRAND-Selbstverpflichtung selbst abgestellt. Diese Selbstverpflichtung führe zu dem bereits angesprochenen Vertrauenstatbestand, den es bei *de-facto*-Standards gerade nicht geben soll. Diese zentrale Rolle der Selbstverpflichtung, die zu einem schützenswerten Vertrauenstatbestand bei den Lizenzsuchern führt, soll auch der EuGH sehen: in den Randnummern 53 und 54 spricht er explizit die „berechtigten Erwartungen“[413] der Lizenzsucher an, die von der FRAND-Erklärung ausgehen. Und genau auf diese Erwartungen spielt der EuGH weiterhin an, wenn er schreibt, dass „daraus folg[e], dass

[411] *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 229 ff.; *Batista/Mazutti*, IIC 2016, 244, 252: „questionable“; *Buntscheck*, NZKart 2015, 521, 524; *Kellenter/Verhauwen*, GRUR 2018, 761, 763 f.; *Maume*, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207, 224; *Palzer*, EuZW 2015, 702, 705 f.

[412] Ähnlich *Körber*, WRP 2015, 1167, 1171.

[413] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 53, 54.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

[…] Klagen auf Unterlassung oder Rückruf grundsätzlich der missbräuchliche Charakter einer solchen Weigerung entgegengehalten werden kann“[414].

Die FRAND-Erklärung nimmt für den EuGH folglich eine zentrale Stellung innerhalb der Begründung der Annahme eines kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes als auch des Obligationenkataloges ein.[415] Dieses zentrale Element fehlt *de-facto*-Standards, sodass die Standards unterschiedlich behandelt werden müssten.[416] Bei einer *de-jure*-Standardisierung geht der Patentinhaber einen *trade-off* mit einer SSO ein. Er „erkauft“[417] sich die Vorteile einer Standardisierung auf Kosten der Einschränkung seiner Privatautonomie. Genau dieser Unterschied spricht für viele dafür, dass man dem Patentinhaber neben der FRAND-Selbstverpflichtung auch andere Obliegenheiten bzgl. der Durchsetzung seiner Abwehransprüche auferlegen kann und dass die Sachverhalte generell unterschiedlich zu werten sind.[418] Denn dem Patentinhaber, der seine Patente einer SSO zur Verfügung gestellt hat, kam es gerade darauf an, seine schützenswerte Stellung aufzugeben, wohingegen eine solche Aufgabe dem Inhaber von Patenten, die einen *de-facto*-Standard schützen, nicht unterstellt werden kann.[419]

Auch bzgl. der vom EuGH angeordneten Umkehr der Initiativobliegenheit zugunsten des Lizenzsuchers wird darauf verwiesen, dass diese ihre Rechtfertigung aus Unterschiedlichkeit der Art der Standardisierung ziehe, da bei einem *de-jure*-Standard regelmäßig starke Informationsasymmetrien herrschen. Mit Informationsasymmetrie bei *de-jure*-Standards ist der Umstand gemeint, dass der Standard häufig aus bis zu mehreren tausend Patenten bestehen kann, die es dem Lizenzsucher unmöglich machen zu überblicken, welche Patente er noch zu lizenzieren hat.[420] Entsprechend sei es für die Inhaber der standardessentiellen Patente einfacher, den mutmaßlichen Verletzern zuerst ein Lizenzierungsangebot zu unterbreiten. Eine solche Informationsasymmetrie bestehe bei *de-facto*-Standards jedoch häufig gerade nicht, was wiederum auch dafür spreche, den *Huawei*-Katalog, der die Initiativobliegenheit im Gegensatz zum *Orange-Book-Standard*-Katalog umkehrt, nicht zu übertragen.[421] Weiterhin spricht laut *Buntscheck* auch die Rechtsprechungsgeschichte des EuGH bzgl. des Verhältnisses von Kartell- und Immaterialgüterrecht für eine Anwendung der *Huawei*-Obligationen nur auf *de-jure*-Sachverhalte: in den Fälle in denen der EuGH Lizenzverweigerungen als kartellrechtlich missbräuchlich

[414] EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015, Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 54.

[415] *Kellenter/Verhauwen*, GRUR 2018, 761, 763.

[416] *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 229 f.

[417] *Fuchs*, NZKart 2015, 429, 435.

[418] *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 229 f.; *Buntscheck*, NZKart 2015, 521, 524; *Hauck*, NJW 2015, 2767, 2770; *Hauck*, GRUR-Prax 2015, 323; *Palzer*, EuZW 2015, 702, 705 f.

[419] *Buntscheck*, NZKart 2015, 521, 524.

[420] Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 81; dazu auch S. 186 f.

[421] *Kellenter/Verhauwen*, GRUR 2018, 761, 763.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

im Sinne von Art. 102 AEUV angesehen hat, mussten zusätzlich sehr restriktive Voraussetzungen, die sogenannten außergewöhnlichen Umstände, erfüllt sein, was dafür spricht, dass die Einstufung der Ausübung immaterialgüterrechtlicher Rechte als kartellrechtswidriges Verhalten die Ausnahme bleiben sollen.[422] Dieses sei nur aufgrund der Abgabe der FRAND-Erklärung gerechtfertigt.[423]

bb) Argumente für eine Übertragung

Einige Stimmen der Literatur fordern hingegen eine Aufgabe der *Orange-Book-Standard*-Rechtsprechung und eine Anwendung des *Huawei*-Kataloges auch auf *de-facto*-Sachverhalte. Dies wird damit begründet, dass es angemessen sei, auch demjenigen Patentinhaber, der keine FRAND-Erklärung abgegeben hat, aufzutragen, ein erstes konkretes Angebot vorzulegen.[424] Da die Auswirkungen einer Lizenzverweigerung sowohl in einem *de-jure*-Kontext als auch beim *de-facto*-Standard auf den Wettbewerb gleich sind, bestehe kein Grund für eine ungleiche Behandlung.[425] Auch der Effekt einer faktischen Marktzugangsbarriere für den abgeleiteten Markt durch Lizenzverweigerung ist derselbe – unabhängig von der ursprünglichen Durchsetzung des Standards.[426] Damit ist in beiden Fällen gemeint, dass es für den Wettbewerb, der durch das Verhalten des marktbeherrschenden Unternehmens geschwächt wird, keine Rolle spielt, ob das marktbeherrschende Unternehmen seine Stellung durch eigene Leistung (*de-facto*-Standardisierung) oder einen *trade-off* (*de-jure*-Standardisierung) erreicht hat. Weiterhin sei nicht ersichtlich, wieso derjenige, der Anspruch auf eine kartellrechtliche Zwangslizenz hat, die ihm jedoch verweigert wird, weniger schutzwürdig sein soll als jemand, dessen Vertrauen auf eine Lizenzierung enttäuscht wird.[427] Die Wirkung der Lizenzverweigerung für den Lizenzsucher, nämlich die Unmöglichkeit der Teilnahme auf dem nachgelagerten Markt, ist exakt dieselbe. Weiterhin sei eine Unterscheidung zwischen *de-facto*- und *de-jure*-Standards deswegen nicht angezeigt, da der EuGH eine solche bei den Fällen *Magill* und *IMS Health* ebenso wenig traf.[428]

Je nach Einzelfall sei es auch angezeigt dem Patentinhaber die Obliegenheit eines vorherigen Aufmerksam-Machens aufzubürden.[429] Insbesondere in Fällen, wie in dem des LTE-Standards, in welchem sich der Lizenzsucher tausenden Patenten, die von sich behaupten standardessentielle zu sein, gegenübersieht, sei eine Mahnung

---

[422] *Buntscheck*, NZKart 2015, 521, 524.

[423] Ebd.

[424] *Fuchs*, NZKart 2015, 429, 436.

[425] *Fuchs*, NZKart 2015, 429, 435; *Heinemann*, GRUR 2015, 855, 859.

[426] *Buntscheck*, NZKart 2015, 521, 524.

[427] *Heinemann*, GRUR 2015, 855, 859; *Stender*, WuW 2015, 1188; ähnlich auch *Lubitz*, NZKart 2017, 618, 623.

[428] *Buntscheck*, NZKart 2015, 521, 524.

[429] *Fuchs*, NZKart 2015, 429, 435.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

des Patentinhaber vor Geltendmachung der patentrechtlichen Abwehransprüche angebracht.[430] Weiterhin sei es aus Gründen der Praktikabilität angezeigt, lediglich ein Obligationensystem zu haben.[431] *Fuchs* und auch *Heinemann* sehen in dem Huawei-Urteil zwar keine direkte Absage an die Rechtsprechung des BGH, empfehlen jedoch angesichts der eben vorgebrachten Argumente, die *Orange-Book-Standard*-Rechtsprechung aufzugeben und den *Huawei*-Katalog auch bei *de-facto*-Sachverhalten anzuwenden.[432] Und auch *Lubitz* schlägt in eine ähnliche Kerbe, wenn er fordert, grundsätzlich in Fällen, in denen sich eine Zwangslizenz aus Art. 102 AEUV angeordnet worden ist, den *Huawei*-Katalog anzuwenden.[433] *Körber* sieht das Urteil des EuGH zwar nicht explizit als Revision der BGH-Rechtsprechung an, empfiehlt jedoch, angesichts der „unklaren und teils widersprüchlichen" Anwendung des Urteils durch die deutschen Gerichte, das *Huawei*-„Vorverfahren" auch bei *de-facto*-Standards anzuwenden, da dieses praxisnäher und sinnvoller ausgestaltet sei.[434] Diese Kritiker sind sich folglich einig, dass der EuGH zwar nicht intendiert hat, seinen Obligationenkatalog auch auf *de-facto*-Sachverhalte anzuwenden, es aber angesichts des nicht zufrieden stellenden Katalogs des BGH getan werden sollte.

cc) Kritische Würdigung

Dass der EuGH im *Huawei*-Urteil nicht auf die nicht gestellte Frage eingegangen ist, wie der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand bei einer *de-facto*-Standardisierung ausgestaltet sein sollte, lässt weder einen Rückschluss darauf zu, er missbillige das Konstrukt des BGH, noch, dass er es gutheißt. Des Weiteren spielt es für die Beantwortung der Frage, ob der *Huawei*-Katalog auf *de-facto*-Sachverhalte angewendet werden *sollte*, keine Rolle, ob der EuGH mit dem Urteil womöglich intendierte, zu dieser Frage Stellung zu beziehen.

Dem Argument von *Buntscheck*, dass ein immaterialgüterrechtlich erlaubtes Verhalten nur unter außergewöhnlichen Umständen gegen das kartellrechtliche Missbrauchsverbot aus Art. 102 AEUV verstoßen kann, ist zuzustimmen. Doch spricht dieser Grundsatz gerade nicht gegen eine Anwendung des lizenzsucherfreundlichen *Huawei*-Kataloges auf *de-facto*-Sachverhalte. Denn im Gegensatz zu Fällen, in denen eine formelle Standardisierung samt FRAND-Erklärung zugrunde liegt, stellt es sich bei *de-facto*-Sachverhalten so dar, dass der Anspruch auf eine kartellrechtliche Zwangslizenz bereits festgestellt wurde. Es lagen also außergewöhnliche Umstände vor, welche die Anordnung rechtfertigten. Entsprechend wird durch das Durchgreifen des Einwandes verhindert, dass sich der kartellrechtswidrige Status, dessen außergewöhnliche Umstände im Rahmen der Anordnung der

[430] *Fuchs*, NZKart 2015, 429, 435.
[431] *Stender*, WuW 2015, 1188, 1192 f.
[432] *Fuchs*, NZKart 2015, 429, 436.
[433] *Lubitz*, NZKart 2017, 618, 623.
[434] *Körber*, WRP 2015, 1167, 1171.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Zwangslizenz bestätigt wurde, perpetuiert. Entsprechend liegen auch im Falle des Zwangslizenzeinwandes bei einer *de-facto*-Standardisierung außergewöhnliche Umstände vor.

Auch das dritte Argument, dass die Ungleichheit zwischen den beiden Standards bzw. in der Folge der besondere Vertrauenstatbestand, der sich aufgrund der FRAND-Erklärung gebildet hat, die Ungleichbehandlung rechtfertigt, bedarf näherer Erörterung. Zunächst zu der Frage nach dem besonderen Vertrauenstatbestand des Petenten aufgrund der FRAND-Erklärung. Dieser Vertrauenstatbestand besteht offensichtlich bei dem Lizenzsucher, schließlich ist davon auszugehen, dass Unternehmen, die in ihren Produkten einen von einer SSO bestimmten Standardisierung verwenden, wissen, dass sich die Inhaber der standardessentiellen Patente verpflichtet haben, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu gewähren. Doch auch bei einer *de-facto*-Standardisierung besteht beim Petenten ein Vertrauenstatbestand bzgl. einer Lizenzierung. In diesem Fall jedoch aufgrund der angeordneten kartellrechtlichen Zwangslizenz. Es ist nicht ersichtlich, wieso es bei FRAND-Erklärungen einen grundsätzlich höheren Grad an Vertrauen in die Lizenzierung geben sollte als bei einer angeordneten kartellrechtlichen Zwangslizenz, der eine solch gravierende Ungleichbehandlung rechtfertigt, wie sie in den beiden Obligationskatalogen angelegt ist. Die gesamten Lizenzvertragsverhandlungen ändern sich, je nachdem, ob das streitgegenständliche Patent für einen *de-facto* oder eine formelle Standardisierung essentiell ist. In Bezug auf den Vertrauenstatbestand bei einer FRAND-Erklärung ist außerdem zu beachten, dass zumindest zwischen deutschen und britischen Gerichten, keine Einigkeit darüber besteht, welche Rechtsnatur die FRAND-Erklärung besitzt. An dieser Frage hängt jedoch weiter die Frage, ob die Lizenzierung einklagbar ist. Diese Tatsache lässt die Behauptung, dass der Vertrauenstatbestand bei einer formellen Standardisierung höher sein soll, noch fraglicher erscheinen.

Des Weiteren soll es einen Unterschied machen, dass der Inhaber eines für einen formellen Standard essentielles Patent, seine Privatautonomie freiwillig einschränken lässt, wohingegen der Inhaber eines für einen *de-facto*-Standard essentiellen Patentes die Standardstellung seiner Technologie selbst errungen hat und dann unfreiwilligerweise in seiner Privatautonomie eingeschränkt wird. Hier besteht ex-ante ein Unterschied zwischen den verschiedenen Patentinhabern, doch muss auch festgestellt werden, dass ex-post die objektive Wirkung dieselbe ist: Beide Patentinhaber müssen das Patent lizenzieren. Inwiefern es dann einen Unterschied machen sollte, dass der eine Schuldner vorher die Lizenzierung wollte und der andere nicht, bedürfte weiterer Argumentation. Weiter wird darauf abgestellt, dass es grundsätzlich einen Unterschied mache, ob sich das Patent am Markt durchgesetzt hat oder ob es lediglich durch eine SSO zum Standard erhoben wurde. Bei diesem Argument wird indiziert, dass Patente, die standardessentiell für einen *de-facto*-Standard sind, insbesondere durch ihre Güte oder ihre Qualität ihre herausragende Stellung am Markt erreicht hätten. Dies kann, muss jedoch nicht der Fall sein. Wie oben beschrieben entstehen *de-facto*-Standards häufig auf Märkten, die durch *lock-in*-Ef-

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

fekte, sowie starke direkte und indirekte Netzwerkeffekte *winner-takes-it-all*-Märkte werden.[435] Wenn auf solchen Märkten weiter durch hohe Wechselkosten noch stärkere Verharrungstendenzen entstehen, setzt sich die Technologie durch, die am schnellsten eine *installed base* aufweisen kann, mit der der Markt „gekippt" wird. Güte und Qualität sind jedoch lediglich eine Möglichkeit eine solche *installed base* aufzubauen. Erfolgsversprechender erscheint es, beispielsweise durch Kampfpreisstrategien zu probieren schnell zu einer möglichst hohen Nutzerbasis zu kommen. Und auch wenn sich der fragliche *de-facto*-Standard aufgrund seiner Güte durchgesetzt haben sollte, bietet es keine Antwort auf die Frage, wieso der Lizenzsucher in *de-facto*-Situationen derart schlechter gestellt sein sollte als in Fällen, in denen das Patent für einen formellen Standard essentiell ist.[436] Schließlich ist der Vertrauenstatbestand bzgl. einer Lizenzierung in beiden Fällen als vergleichbar zu bewerten.[437]

e) Bewertung

Der EuGH legte mit dem *Huawei*-Urteil eine in der Gesamtschau positiv zu bewertende Entscheidung vor. Zunächst ist es begrüßenswert, dass der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand als Rechtsinstitut in das Unionsrecht eingeführt wird. Weiterhin erscheint auch der Obligationenkatalog, den GA *Wathelet* und der EuGH ersonnen haben, im Grundsatz praktikabel und angemessen. Folglich sollte sich der BGH an diesem Katalog ein Beispiel nehmen und ihn auch in Situationen verwenden, in denen ein Inhaber eines für einen *de-facto*-Standard essentiellen Patentes einen Unterlassungsanspruch geltend macht.[438]

III. Fazit

Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand existiert nun seit über 10 Jahren in Europa. Der damaligen, ersten Entscheidung des BGH zur grundsätzlichen Zulässigkeit des Einwandes ist anzumerken, dass der BGH bei der Einführung eines neuen Einwandes nichts überstürzen wollte. Die Ausgestaltung des Einwandes in Rahmen

[435] *Käseberg*, Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU and the US, S. 127 m.w.N.

[436] Ähnlich *Bodewig*, GRUR Int. 2015, 626, 634.

[437] So im Ergebnis auch *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 371, der dabei insbesondere auf die Auswirkungen der Lizenzverweigerung für den Wettbewerb abstellt. Diese sind offensichtlich unabhängig davon, ob der Standard ein formeller oder ein faktischer ist. Auch bzgl. der Initiativobliegenheit bestehe kein Grund zur Differenzierung, da auch Lizenzpetenten eines *de-facto*-Standards in einer schlechten Lage seien, angemessene und nicht-diskriminierende Bedingungen zu konkretisieren.

[438] So auch *Fuchs*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht, Art. 102 AEUV, Rn. 371; a.A. *Augsburger*, Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, S. 225 ff.; *Kellenter/Verhauwen*, GRUR 2018, 761 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

der Entscheidungen der Kommission und des EuGH hingegen erscheint mutiger, was sich auch daran ablesen lässt, dass der Einwand bei *de-jure*-Standards häufiger durchgreift. Die Urteile haben gemeinsam, dass sie auf einen Obligationskatalog zurückgreifen, der in einer Art „Ping-Pong" den jeweiligen Parteien Verpflichtungen auferlegt, deren Erfüllung bei der anderen Parteien neue Verpflichtungen auslöst. Diese grundsätzliche Herangehensweise überzeugt, da sie die eigentlich zu führenden Lizenzverhandlungen formalisiert, und dadurch für das Gericht überprüfbar werden lässt. Die Ausgestaltung der Obligationenkataloge divergiert dann jedoch stark. Während der *Orange-Book-Standard*-Katalog quasi alle Pflichten dem Lizenzpetenten auferlegt, steht beim *Huawei*-Katalog vor allem der Patentinhaber in der Verantwortung. Eine solche starke Unterscheidung rein auf die Grundlage der Art der Standardisierung zu stellen überzeugt nicht. Dafür unterscheiden sich *de-facto*- und formelle Standardisierung schlicht zu wenig. Ein vorzugswürdigerer Ansatz könnte darin bestehen, nach dem Zweck des Obligationenkataloges zu fragen, um dann zu prüfen, wie dieser Zweck am besten erreicht werden könnte. Wie oben bereits erwähnt, sollte der Zweck des Kataloges darin bestehen, herauszufinden, ob der Patentinhaber Verantwortung für das Scheitern der Lizenzvertragsverhandlungen trägt und die Benutzung des streitgegenständlichen Patentes nun damit unterbinden möchte, einen Unterlassungsanspruch gegen den Lizenzpetenten durchzusetzen. Denn falls der Patentinhaber daran selbst Schuld trägt, dass der Lizenzsucher das Patent ohne Berechtigung benutzt, obwohl der Verletzer einen Anspruch auf Nutzung hat, setzt der Patentinhaber sich selbst mit seinem Verhalten in Widerspruch. Es überzeugt nicht, dass jemand, der Lizenzverhandlungen ver- und behindert, sich darauf berufen kann, dass keine Lizenz für die Nutzung besteht, wenn er dazu verpflichtet ist zu lizenzieren. Eine solche Widersprüchlichkeit legt den Verdacht nahe, dass mit der Ver- bzw. Behinderung der Lizenzierung der Wettbewerber und damit der Wettbewerb selbst beschränkt werden soll. Bevor ein eigener Vorschlag dazu unterbreitet wird, wie ein solcher Obligationenkatalog ausgestaltet sein sollte, muss jedoch noch die Wirkung von Unterlassungsansprüchen analysiert werden. Grund hierfür ist, dass Unterlassungsansprüche, die aus der Verletzung standardessentieller Patente abgeleitet werden, in den letzten Jahren Gegenstand rechtsökonomischer Forschung waren und in diesen Forschungen Erkenntnisse gewonnen wurden, die bei der Beantwortung der Frage nach der Ausgestaltung eines Obligationenkataloges hilfreich sein könnten.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

E. Ökonomische Analyse der patentrechtlichen Unterlassungsfügung

Der Themenkomplex Standardisierung, standardessentielle Patente und die Durchsetzung von patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen ist seit Jahren auch Gegenstand ökonomischer Forschungen, insbesondere in den USA. Die wissenschaftlichen Arbeiten setzen sich mit den problematischen Implikationen auseinander, die die Geltendmachung bzw. teilweise auch schon lediglich die Drohung der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches ökonomisch haben kann. Bei dem Drohszenario der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches spielt das sogenannte „ex-post opportunistische Verhalten" in der Ausprägung des *patent hold-up* eine zentrale Rolle. Wie auch der Zwangslizenzeinwand wurden die Diskussionen in den USA vor dem Hintergrund der *patent wars* geführt.

I. Ex-Post opportunistisches Verhalten

Mit opportunistischem Verhalten wird ein Verhalten eines Individuums bezeichnet, das darauf abzielt, den eigenen Nutzen zu maximieren, indem das Vertrauen einer anderen Partei missbraucht wird. Die Partei, die sich opportunistisch verhält, tauscht also den Gewinn, den sie aus dem opportunistischen Verhalten erhält (die sogenannte „Opportunismusprämie") gegen den Gewinn, den sie erhalten würde, würde sie das Vertrauen der anderen Partei nicht missbrauchen („Vertrauensprämie").[1] Ex-post ist opportunistisches Verhalten dann, wenn es während der Dauer der Geschäftsbeziehung auftritt.[2] Im Rahmen des Themenkomplexes standardessentielle Patente kommen den ex-post opportunistischen Verhaltensweisen *hold-up* bzw. sein Gegenpart *hold-out*, sowie dem sog. *royalty stacking* besondere Bedeutung zu.

1. Hold-up und Hold-out

Hold-up und sein Gegenpart der *hold-out*, der teilweise auch als *reverse hold-up* bezeichnet wird, stellen zwei ex-post opportunistische Verhaltensweisen einer Partei dar, die in der nachträglichen Stärkung seiner Verhandlungsposition begründet sind.[3]

[1] Vgl. dazu *Schäfer/Ott*, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 549 f.

[2] *Schäfer/Ott*, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 550.

[3] *Dorn*, Technische Standardisierung im Spannungsfeld von Immaterialgüterrecht, Kartellrecht und Innovation, S. 67 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

a) Das hold-up-Problem

Das sog. *hold-up*-Problem spielt im Kontext von Standardisierungen und Zwangslizenzen eine zentrale Rolle.[4] Bevor jedoch auf den sog. *patent hold-up*, also die spezifische *hold-up*-Problematik, die sich bei Patentlizenzverträgen ergibt, eingegangen wird, einige grundsätzliche Anmerkungen zum *hold-up*-Problem: *Hold-up* bedeutet frei übersetzt „Überfall" oder „Störung". Das *hold-up*-Problem entsteht erstens dann, wenn ex-ante unvollständige Informationen vorliegen und deswegen ein unvollständiger Vertrag geschlossen wird und zweitens in Vertrauen auf das Zustandekommen spezifische Investitionen getätigt werden.[5] Dieses Szenario stellt sich grundsätzlich so dar: Zwei Parteien stehen in einem Geschäftsanbahnungsverhältnis bzw. es besteht bereits ein auf Dauer angelegtes Vertragsverhältnis, wobei ungesicherte Informationen über das Wirtschaftsgut vorliegen, beispielsweise bzgl. der Kosten oder des Preises. Es steht jedoch fest, dass eine Partei Investitionen tätigen muss, die für den Fall, dass der Vertrag nicht zustande kommt, frustriert wären. Die sogenannten *sunk costs.*[6] Falls nun die Partei diese Investitionen tätigt, würde die Verhandlungsposition der anderen Partei verstärkt werden, da durch die drohenden *sunk costs* ein *lock-in*-Effekt entsteht, der durch die andere Partei ausgenutzt werden könnte.[7] Die Angst davor sich in einer *hold-up*-Situation wiederzufinden, kann dazu führen, dass Unternehmen weniger Investitionen tätigen als es effizient wäre. Das *hold-up*-Problem führt also dazu, dass aus Furcht vor ex-post-opportunistischem Verhalten, ex-ante falsche Anreize gesetzt werden.[8]

b) Patent hold-up

Der sog. *patent hold-up* bezieht sich nun explizit auf die *hold-up*-Problematik im Kontext von Patentlizenzverträgen.[9] Wiederum hat die Partei, im Folgenden der Lizenzsucher, Investitionen getätigt, die bei nicht Zustandekommen des Lizenzvertrages *sunk costs* wären. Die *sunk costs* könnten zum Beispiel sämtliche Produktionsanlagen, die Forschungs- und Entwicklungskosten („R&D" genannt für *research and development*), sowie Werbe- und Vertriebskosten darstellen, die ver-

---

[4] Grundlegend zu dem Konzept, das hinter *hold-up* steht, vgl. einen der Entdecker dieses Problems, *Williamson*, The economic institutions of capitalism, S. 32 ff.

[5] Dazu auch *Rogerson*, The Review of Economic Studies 59 (1992), 777 f. m.w.N.

[6] Versunkene Kosten, also Kosten die bei Nichtzustandekommen des Geschäfts irreversibel sind.

[7] *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 229. Dazu auch weiter unten im Rahmen des *patent hold-up*, vgl. S. 198 ff.

[8] *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 25; vgl. auch die Berechnungen zu verschiedenen Konstellationen bei *Lévêque/Ménière*, Revue économique 67 (2016), 125 ff.

[9] Dazu auch *Lim*, in: Sokol/Blair, The Cambridge handbook of antitrust, intellectual property, and high tech, S. 245 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

loren wären, wenn der Lizenzvertrag nicht zustande käme. In Betracht kommt auch, dass das entwickelte Produkt mit der patentierten Technologie wertvoller werden würde. Durch diese, ansonsten frustrierten Aufwendungen, wird der Patentinhaber ex-post in die Versuchung gebracht, aus der Zwangslage des Lizenzsuchers Kapital zu ziehen. Eine Reihe von Autoren legten Aufsätze vor, in denen behauptet wird, dass das *hold-up*-Problem bei der Lizenzierung standardessentieller Patente ein gewichtiges Problem darstellt.[10]

aa) Anreize für patent-hold-up

Grund für den Inhaber des standardessentiellen Patentes ein *patent-hold-up* herbeizuführen ist einerseits, dass der Wert des Patentes für den Patentinhaber steigt. Entsprechend können höhere Lizenzgebühren verlangt werden.[11] Die Theorie dahinter lässt sich, stark verkürzt, wie folgt erklären: Startpunkt ist die Prämisse, dass eine Technologie patentiert wird, da sie einen innovatorischen Mehrwert hat. Dieser Mehrwert kann quantifiziert werden, indem beispielsweise gemessen wird, um wieviel ein Produkt, in welches die Technologie eingebaut wird, im Wert steigt. Die Differenz ist der Mehrwert der Technologie und bestimmt, je nach Verhandlungsgeschick des Patentinhabers, die Möglichkeit das Patent in Form einer Lizenzierung zu monetarisieren und gleichzeitig auch deren Marktmacht. Dieser Mehrwert kann nun aber durch andere Faktoren gesteigert werden, beispielsweise dadurch, dass für den Lizenzsucher frustrierte Aufwendungen entstehen würden, wenn er die Technologie nicht in seinem Produkt hat.[12] Es wird also nicht der Mehrwert der Technologie generell erhöht, sondern der Mehrwert der Technologie erhöht sich nur für die Lizenzsucher, die Aufwendungen getätigt haben.

Ein Szenario, in welchem sich zeigt, welchen Einfluss ex-ante getätigte Investitionen auf ex-post zu verhandelnde Lizenzgebühren haben können, könnte wie folgt aussehen:[13] Ein Unternehmen hat die Wahl eine patentierte oder eine unpatentierte Technologie in sein Produkt einzubauen. Das Einbauen der patentierten Technologie kostet exklusive Lizenzgebühren 40 €, während der Einbau der unpatentierten Technologie 50 € kostet. Unterstellt ist, dass die Technologien denselben Effekt haben und das Unternehmen rein wirtschaftlich handelt.

---

[10] So auch *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 230; für die angesprochenen Autoren, vgl. die im Folgenden zitierten Verfasser.

[11] *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 27; *U.S. Federal Trade Commission*, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies With Competition, S. 191.

[12] Vgl. für weitere Beispiele *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 232.

[13] Übernommen von *Farrell/Hayes/Shapiro/Sullivan*, Antitrust Law Journal 74 (2007), 603, 612 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Jede (Stück-)Lizenzgebühr, die unter 10 € liegt, würde folglich dazu führen, dass sich das Unternehmen für die patentierte Technologie entscheidet, da sie im Ergebnis günstiger ist als die nicht-patentierte. Diese Rechnung ändert sich, sofern unterstellt wird, dass den 40 € Technologiekosten spezifische Investitionen innewohnen. Angenommen 25 € der 40 € sind spezifische Investitionen für den Einbau der Technologie, die nicht anderweitig verwandt werden können, also im Falle einer ausbleibenden Lizenzierung frustriert wären und das Unternehmen tätigt diese Investition. Mit dieser Investition würde sich spiegelbildlich die nunmehr noch wirtschaftliche günstigere Lizenzgebührhöhe auf 35 € erhöhen.[14]

Mit dieser Erhöhung des Mehrwerts soll zudem eine Erhöhung der Marktmacht, die von dem Patent ausgeht, einhergehen.[15] Die Mehrwert- und die Marktmachterhöhung werden noch weiter verstärkt, wenn sich außerdem ein Standard etabliert hat, für welchen das Patent essentiell ist. Grund hierfür sind wiederum, die Pfadabhängigkeiten und die damit verbundenen erhöhten Wechselkosten, die es dem Lizenzsucher erschweren eine Alternativtechnologie zu benutzen.[16]

bb) Gründe für ex-post Lizenzverhandlungen

Das *patent hold-up*-Problem wäre keines, wenn der Lizenzsucher bevor er die Investitionen tätigt mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag schließen würde. Dies geschieht aus mehreren Gründen nicht: Zunächst ist zu beachten, dass wenn bereits ein Standard besteht, wie beispielsweise für eine drahtlose Internet oder Kommunikationsverbindung, ist jeder potentielle Hersteller von Mobiltelefonen dem *lock-in*-Effekt des Standards von vornherein unterworfen. Es ist aufgrund der indirekten Netzwerkeffekte und den damit verbundenen hohen Transaktions- und Wechselkosten nicht ohne weiteres möglich den Standard zu verändern. Folglich besteht bereits vor den Investitionen eine sehr starke Verhandlungsposition des Patentinhabers, die einem *hold-up* vergleichbar ist; spezifische Investitionen verstärken diese Position nur noch weiter.[17] Dies ist freilich noch kein ausschlagge-

[14] Für die unpatentierte Technologie müsste das Unternehmen immer noch 50 € bezahlen, für die patentierte hingegen noch die ausstehenden 15 € (40 € abzüglich der bereits investierten 25 €) zuzüglich der noch zu bestimmenden Lizenzgebühren. Jede Lizenzgebührhöhe unter 35 € wäre folglich noch wirtschaftlich günstiger als die Verwendung der unpatentierten Technologie. Inwiefern der Patentinhaber diesen Umstand auszunutzen weiß, hängt offensichtlich von seinem Verhandlungsgeschick ab. Viele Ökonomen die zum *patent hold-up* Berechnungsmodelle erstellen, fügen entsprechend einen Faktor in die Formeln ein, durch den das Verhandlungsgeschick der beiden Parteien miteinberechnet wird, vgl. beispielsweise *Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 1997.

[15] Vgl. dazu *Farrell/Hayes/Shapiro/Sullivan*, Antitrust Law Journal 74 (2007), 603, 612 ff.; *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 233.

[16] *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 235 f.

[17] So auch *Melamed/Shapiro*, The Yale Law Journal 2017, 2110, 2113 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

bender Grund dafür, die Verhandlungen erst nach erfolgter Investition zu beginnen. Die Gründe, wieso ex-ante Lizenzverhandlungen nicht gängig sind, sind hohe Suchkosten, hohe Verhandlungskosten, sowie hohe Kosten aufgrund von Verzögerungen.[18]

Hohe Suchkosten entstehen, da insbesondere in dem Wirtschaftssektor, in dem patentierte Standards die größte Rolle spielen, dem IT- und Kommunikationstechnologiesektor, die Standards häufig mehrere tausend Patente umfassen.[19] So bestand ein Smartphone im Jahre 2011 aus mehr als 250.000 verschiedenen Patenten.[20] Diese Zahl wird sich im Vergleich zu heute noch einmal deutlich erhöht haben, so umfasst beispielsweise der heutzutage gängige Standard von Bluetooth 3.0, eine Technologie mithilfe derer mit drahtlos Daten über kurze Distanzen senden kann, allein zehntausende Patente von mehr als 30.000 Patentinhabern, darunter über 200 Universitäten.[21] Weiterhin hat beispielsweise Huawei allein in dem Zeitraum von Anfang 2011 bis Ende 2017 weitere 57.000 Patente erteilt bekommen.[22] Problematisch ist des Weiteren, dass die Essentialität für den jeweiligen Standard als auch die grundsätzliche Gültigkeit vieler dieser Patente zwar von den jeweiligen Inhabern behauptet wird, sich jedoch häufig bei genauerer Prüfung als zumindest zweifelhaft herausstellt.[23] Hinzu stößt, dass es in den USA und auch innerhalb der EPO 18 Monate dauert, bis Patentanträge veröffentlicht werden.[24] Diese beantragten, unveröffentlichten Patente können selbstverständlich auch für einen sich entwickelnden Standard essentiell sein, sodass eine ex-ante Lizenzverhandlung für diese Patente gar nicht möglich ist.[25] Weiterhin ist es schwierig die Patente von sogenannten *non-*

[18] Dazu ausführlich *Lee/Melamed*, Cornell L. Rev. 101 (2016), 385, 404 ff.

[19] Vgl. beispielsweise den LTE-Standard, der aus mehr als 4.700 Patenten besteht, vgl. Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantr. Rs. C-170/13 – *Huawei*, Rn. 81.

[20] RPX Corp., Amendment No. 4 (Form S-1), 59 (Apr. 29, 2011). Laut einer Studie wäre es schon 2012 notwendig gewesen, über zwei Millionen Anwälte Vollzeit anzustellen, um alle Softwarepatente, die in einem Jahr in den USA angemeldet werden, zu überprüfen. Die Kosten würden sich auf über 400 Milliarden $ belaufen, wenn ein Stundensatz von 100$ zugrunde gelegt wird. Angesichts dessen, dass es lediglich 40.000 Patentanwälte in den USA gibt und der Gesamtwert der Softwareindustrie 2010 auf lediglich 225 Milliarden $ taxiert wurde, stellt dies keine praktikable Variante dar. Vgl. zum Ganzen *Mulligan/Lee*, New York University Annual Survey of American Law 68 (2012), 289 ff.

[21] https://perma.cc/6DDZ-HJF3.

[22] Vgl. für die Zahlen vom Februar 2011 https://perma.cc/AXW4-ZVD3, sowie für die Zahlen von 2017 https://perma.cc/RRH7-LV7Y.

[23] Vgl. für eine empirische Studie der gerichtlich überprüften Validität in den USA, bei der sich 46 % der geprüften Patente als ungültig herausstellten, *Allison/Lemley*, AIPLA QJ. 26 (1998), 185 ff. sowie bzgl. der Gründe hierfür *Lemley*, Northwestern University Law Review 95 (2001).

[24] Art. 93 (1) a) EPGÜ für die EPO, sowie 35 U.S.C. § 122 für die USA.

[25] *Lemley/Melamed*, Columbia Law Review 113 (2013), 2117, 2148.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

practicing entities, also Unternehmungen, die zwar Patente in einem Bereich besitzen, diese jedoch nicht verwerten, zu erkennen.[26]

Da sich jeder Inhaber eines standardessentiellen Patentes bewusst ist, dass jede Verzögerung in den Verhandlungen Kosten für den Lizenzsucher produziert, entsteht auch hier wieder ein Szenario, in welchem der Inhaber eine stärkere Verhandlungsposition inne hat.[27] Dies führt zu dem Anreiz, dass der Inhaber mit dem Druckmittel der Verzögerung opportunistisches Verhalten durchsetzen kann. Entsprechend ist es eher im Interesse des Lizenzsuchers erst nach der Benutzung zu verhandeln, da in dieser Situation auch der Inhaber ein Interesse an einem schnellen Vertragsabschluss hat. Denn erst in dieser Situation hat er die Möglichkeit auf Durchsetzung des Anspruches bzgl. der entgangenen Lizenzgebühren.

Zudem könnte das Auffinden aller Patentinhaber und die anschließenden Verhandlungen ex-ante in den schnelllebigen Märkten des IT-Sektors dazu führen, dass das potentielle Produkt nach Abschluss aller Lizenzverträge bereits wieder veraltet ist.[28] Aus diesen Gründen ist es faktisch unmöglich von den Herstellern zu verlangen, bereits vor den Investitionen alle Lizenzverträge abzuschließen. Würde man dies dennoch tun, würde der Entwicklungs- und Innovationsprozess zum Erliegen kommen.[29]

cc) Patent thickets und royalty stacking

Patent hold-up wird durch die beiden Phänomene der sog. *patent thickets* und des *royalty stacking* weiter verstärkt. Der Begriff des *patent thickets*, zu Deutsch etwa Patentdickicht, wurde, soweit ersichtlich, das erste Mal von *Shapiro* im Zusammenhang mit ökonomisch problematischen Implikationen der Standardisierung in den Industriesektoren Halbleiter, Biotechnologie, Computersoftware und Internet aufgegriffen.[30] *Gerardin* und *Rato* klassifizieren die Problematik der *patent thickets* als Weiterentwicklung der von *Heller* und *Eisenberg* im Jahre 1998 beschriebenen *„tragedy of the anti-commons"*[31].[32]

---

[26] *Lee/Melamed*, Cornell L. Rev. 101 (2016), 385, 407. Der Grund hierfür ist, dass ein Lizenzsucher wahrscheinlich davon weiß bzw. davon ausgehen kann, dass ein Mobiltelefonhersteller verschiedene Patente für gewisse Hardware oder Software besitzt und bei diesem entsprechend nachfragen könnte. Dies ist bei *nonpracticing entities* nicht der Fall.

[27] *Jaffe/Lerner/Stern*, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, S. 120.

[28] *Lee/Melamed*, Cornell L. Rev. 101 (2016), 385, 408.

[29] *Lee/Melamed*, Cornell L. Rev. 101 (2016), 385, 408. Vgl. für ein interessantes Gedankenexperiment, in welchem skizziert wird, was geschehen würde, wenn Patente wie „echtes", gemeint ist materielles, Eigentum behandeln würden, vgl. *Lemley*, Michigan State Law Review 2008, 19, 23 ff.

[30] *Shapiro*, in: Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 119.

[31] Die *tragedy of the anti-commons* geht zurück auf den Artikel von *Heller/Eisenberg*, Science 280 (1998), 698–701, welcher wiederum auf einer Marktanalyse fußt, die von *Heller*, Harvard Law Review 111 (1998), 621 veröffentlicht wurde. Ausgangspunkt ist die von *Hardin*

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Mit *patent thickets* wird der Umstand bezeichnet, dass insbesondere in der Telekommunikations- und der Computerbranche, beides Branchen in denen Standards einen wichtigen Beitrag zur Innovation leisten, Standards häufig mehrere tausend Patente von ebenso vielen Patentinhabern umfassen und so eine Art Dickicht darstellen.[33] Dies habe für den potentiellen Lizenznehmer laut *Lemley* und *Shapiro* viele problematische Folgen: Zunächst einmal multipliziert sich die oben angesprochene Möglichkeit eines *patent hold-ups* mit der Anzahl der Inhaber von standardessentiellen Patenten.[34] Aufgrund der unüberschaubaren Anzahl an beteiligten Patenten und Patentinhabern, ist es für böswillige Patentinhaber möglich, den potentiellen Lizenznehmer erst kurz vor Markteintritt auf eine mögliche Patentverletzung hinzuweisen, mit der Folge, dass er seine Verhandlungsposition weiter verbessert.[35] Entsprechend stellen *patent thickets* einen weiteren Grund dafür dar, dass sich ex-ante Lizenzierungsverhandlungen als schwierig gestalten bzw. dass es in bestimmten, komplett unübersichtlichen Standards für den Lizenzsucher unmöglich sein dürfte, alle standardessentiellen Patente zuvor zu lizenzieren.[36] *Patent thickets* und die Standards, in denen sie vorkommen, zeichnen sich weiterhin dadurch aus, dass eine Disparität zwischen Bedeutung und Drohpotential der essentiellen Patente entsteht. Ein Patent könnte noch so klein und unbedeutend sein, eine Verletzung der technischen Lehre führt dazu, dass das komplette Produkt mithilfe einer Unterlassungsverfügung aus dem Markt genommen werden muss.[37] Des Weiteren legt eine

---

1968 formulierte „Tragedy of the Commons", vgl. *Hardin*, Science 162 (1968), 1243. Die *tragedy of the commons*, zu Deutsch Tragik der Allmende, besagt, dass wenn eine Ressource allen Menschen zur Verfügung steht und niemand berechtigt ist eine Ausbeutung einzuschränken, jeder Mensch versuchen wird, diese Ressource zu seinem Vorteil auszuplündern. Das Gegenstück für das nicht-physische also immaterielle Eigentum sind nun die *tragedy of the anti-commons*, die nach *Heller/Eisenberg* besagt, dass wenn im es Bereich der biomedizinischen Forschung zu viele Patente gibt, dies dazu führt, dass es paradoxerweise weniger Produkte gibt. Diese Theorie blieb jedoch nicht ohne Widerspruch, vgl. zur ausführlichen Kritik: *Epstein/Kuhlik*, Regulation Summer 2004, 54; *Wagner*, Columbia Law Review 2003, 995. Vgl. für eine kurze Zusammenfassung samt Analyse der empirischen Evidenz *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 29 ff.

[32] *Geradin/Rato*, European Competition Journal 3 (2007), 101, 124.

[33] *Shapiro*, in: Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 119, 125; vgl. auch *Lundqvist*, Standardization under EU competition rules and US antitrust laws, S. 29 ff.; *Podszun*, IIC 50 (2019), 720, 728.

[34] *Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 2011.

[35] *Shapiro*, in: Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 119, 125.

[36] Diese Problematik ergibt sich bei *de-facto*-Standards, da es bei diesen keine Standardisierungsorganisation gibt, die die inkorporierten Patente aufzählt.

[37] Vgl. dazu auch die Aussage des General Counsel von Intel: „A fundamental invention deserves greater value than a relatively minor tweak to work that went before it. A broad application of the injunction remedy makes all patents ‚crucial,' whether they are or not.", Troll Call, by Bruce Sewell, Wall Street Journal, March 6, 2006. Vgl. zu dieser Problematik auch den Aufsatz *„How Strong Are Weak Patents?"*, *Farrell/Shapiro*, The American Economic Review 98 (2008), 1347 ff.; *Shapiro*, American Law and Economics Review 12 (2010), 280 ff.; zum sog. *percentage overcharge Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 2010 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Studie nahe, dass *patent thickets* Innovation in der Weise hindern, dass das Bestehen von *patent thickets* dazu führt, dass deutlich weniger Unternehmen den betroffenen Markt überhaupt erst mit neuen Patenten betreten.[38]

Mit *royalty stacking*, auf Deutsch etwa „Lizenzgebührenstapelung", wird wiederum eine Situation für den potentiellen Lizenznehmer bezeichnet, die dadurch charakterisiert ist, dass er, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, welches keine Patente verletzt, für viele verschiedene Patente Gebühren zahlen muss.[39] Diese Gebühren „stapeln" sich.[40] Damit ist gemeint, dass bei sich überlappenden Patenten, also wie dies bei jedem Standard, der aus mehreren nicht substituierbaren Patenten besteht, der Fall ist, jeder Patentinhaber ein Art „kleines Monopol" besitzt. Die Ursache dafür liegt darin, dass jeder Inhaber eines standardessentiellen Patentes aufgrund der Essentialität seines Patentes durch eine Lizenzverweigerung in der Lage ist, den potentiellen Produzenten aufgrund der Verletzung des einen nicht lizenzierten Patentes mithilfe einer Unterlassungsverfügung vom Markt auszuschließen.[41] Dieses Drohszenario könne dazu führen, dass jeder der Patentinhaber einen gewissen Aufschlag auf die wert-angemessene Höhe der Lizenzgebühr erhebt.[42]

Die Grundzüge dieses Szenarios wurzeln in den Ideen von *Cournot.*[43] *Cournot* zeigte in seinem Werk *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*, stark verkürzt, dass der Endpreis eines Produktes, das der Einfachheit halber aus zwei Grundrohstoffen gefertigt wird, günstiger ist, wenn ein Monopolist die Kontrolle über beide Rohstoffe hat, als wenn die beiden Rohstoffe in der Kontrolle von zwei verschiedenen Monopolisten sind. Hinzu kommt, dass die Profite im Falle der beiden Monopolisten kombiniert geringer ausfallen würden, als wenn beide Rohstoffe in der Hand eines Monopolisten wären. Es entsteht also eine *loose-loose*-Situation sowohl für Verbraucher als auch für Produzenten.[44] Dasselbe soll für komplementäre Patente bei einem Standard gelten.[45]

Außerdem zu diesem auch *„Cournot Complement"-Problem* bezeichneten Umstand *Jones*, European Competition Journal 10 (2015), 1, 5.

[38] *Bronwyn H. Hall/Christian Helmers/Georg von Graevenitz*, NBR Working Paper 21455.

[39] *Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 1993.

[40] Ebd.

[41] *Hold-up* könnte sich in solchen Situationen folglich auch „stapeln", *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 25.

[42] *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 30.

[43] *Shapiro*, in: Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 119, 123; *Angwenyi*, GRUR Int. 2017, 105, 106. Für eine genaue Zusammenfassung mitsamt Berechnungen dieser Situation vgl. *Shapiro*, in: Schmalensee/Willig, Handbook of Industrial Organization, S. 339 f. Entscheidend für diese Auswirkungen ist, dass im Falle von verschiedenen Monopolisten beide höhere Preise ansetzen als dies ein Monopolist tun würde. Folge hiervon ist, dass die Nachfrage sinkt. Vgl. dazu auch ausführlich das neunte Kapitel in *Cournot*, Mathematical Principles of the Theory of Wealth, S. 99 ff.

[44] *Shapiro*, in: Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, Volume 1, 119, 123.

[45] Ebd.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

dd) Auswirkung von patent-hold-up

Ein mögliches opportunistisches Verhalten des Patentinhabers könnte darin bestehen, stark überhöhte Lizenzgebühren zu verlangen.[46] Dies ist volkswirtschaftlich ungewollt und somit zu vermeiden. Weitere Beispiele für ex-post opportunistisches Verhalten wären die Koppelung der Lizenzierung des Patentes an die Lizenzierung weiterer, jedoch nicht-standardessentieller Patente; die weltweite Lizenzierung, obwohl der Lizenzsucher die Lizenz nur für bestimmte Regionen oder Länder benötigt; die Bestimmung sonstiger ungünstiger Konditionen und Bedingungen im Lizenzvertrag außerhalb der Gebührenhöhe, wie beispielsweise Nichtangriffsklauseln. All diese Möglichkeiten opportunistischen ex-post Verhaltens können, wie auch bei dem „allgemeinen" *hold-up*, dazu führen, dass Unternehmen aus Furcht vor einem *hold-up*-Szenario ex-ante weniger investieren, als es effizient gewesen wäre.[47] Zweitens fungieren Lizenzgebühren, die in Folge eines *patent-hold-ups* erhöht wurden, als eine Art Steuer auf Innovation, wenn diese erhöhten Kosten an den Verbraucher weitergegeben werden.[48] Die Investitionen, die ex-ante vorgenommen werden, sind häufig R&D-Investitionen, sodass aus Furcht vor einer *patent-hold-up*-Situation Innovation gehemmt wird.[49] Und drittens verteuern sich auch *follow-on* Erfindungen, die auf dem Standard aufbauen, sodass in die Entwicklung solcher Erfindungen mangels Rentabilität nicht mehr investiert wird.[50]

Diese problematischen Auswirkungen verstärken sich wiederum im Kontext der proprietären Standardisierung.[51] Da es im IT-Sektor immer mehr Standards gibt, die genutzt werden müssen, um auf den jeweiligen Märkten teilzunehmen, und diese Standards zum Großteil aus Patenten bestehen, müsste auch das *patent hold-up*-Problem häufiger auftreten. Ursache hierfür ist, dass viel häufiger lizenziert werden muss und dass die Lizenzpetenten, wie oben aufgeführt, bei komplexen Standards häufiger ex-ante Investitionen tätigen. Dies kann dazu führen, wie es *Picht* treffend ausführt, dass der *patent hold-up* gerade den Vorteil der Vergünstigung durch Skalenerträge, den Standardisierung auch ermöglichen soll, konterkariert.[52] Des Weiteren gibt es für Lizenzpetenten, die auf einem Markt tätig werden wollen, auf dem

---

[46] *Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 1993.

[47] *Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 2010.

[48] *Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 1993.

[49] *Lévêque/Ménière*, Revue économique 67 (2016), 125, 126; *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 25.

[50] Vgl. zum Ganzen auch *Melamed/Shapiro*, The Yale Law Journal 2017, 2110, 2116 f.

[51] Es wird auch behauptet, dass *patent hold-up* gerade erst auf Grund der Standardisierung entsteht, vgl. dazu *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 230.

[52] *Picht*, European Competition Law Review 37 (2016), 365, 366: „Considering all this, hold-up jeopardises the beneficial effects of standardization".

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

ein Standard besteht, gar keine Möglichkeit auszuweichen, da die Erfindung und Implementierung eines neues Standards faktisch unmöglich ist.[53]

ee) Kritik an der hold-up Theorie

Das gesamte Konzept *patent hold-up* bzw. der Umfang der Auswirkungen sind auch Gegenstand von Kritik geworden. Zunächst stellt sich die Frage, ob *patent hold-up* quantifizierbar ist, also ob die Theorie empirisch nachzuweisen ist. Grundsätzlich gibt es nur geringe empirische Evidenz, dass *patent hold-up* bei Standardisierungen ein großes Problem darstellt.[54] Wobei das Bestehen von *patent hold-up*-Situationen in Einzelfällen, wie dem oben besprochenen Fall *Rambus*, schwer zu leugnen ist.[55] Vorgeworfen werden den Befürwortern des *patent hold-up* unter anderem auch, dass ihre Annahmen fehlerhaft sind. So wirft *Elhauge* die grundsätzliche Frage auf, ob *hold-up* und *royalty stacking* überhaupt zu überhöhten Lizenzgebühren führen und beantwortet diese Frage mit nein.[56] Insbesondere werden namentlich *Lemley* und *Shapiro* dafür kritisiert, dass ihre Modelle verschiedene Probleme haben, die korrigiert werden müssen, mit der Folge, dass ihre Ergebnisse nicht mehr stimmen. Bei der Kritik geht es einerseits um zu niedrig angesetzte optimale Innovationsrenditen und andererseits um überhöhte zu erwartende Lizenzbeträge.[57]

Die optimale Innovationsrendite stellt im *hold-up*-Modell den Wert dar, den sich der Patentinhaber im besten Fall durch eine Lizenzierung sichern kann, begrenzt durch sein Verhandlungsgeschick, ohne dass *hold-up*-Faktoren mit in die Berechnung einfließen. Entsprechend ergibt sich dieser Wert aus dem Verhandlungsgeschick x dem Wert der Technologie.[58] Dieser sei jedoch zu niedrig angesetzt, vielmehr müsse der Faktor des Verhandlungsgeschickes herausgerechnet werden.[59] Dadurch, dass die optimale Innovationsrendite so niedrig angesetzt ist, werden die tatsächlich erzielten oder prognostizierten Renditen eher als überzogen bewertet, als es bei einer realistischen optimalen Innovationsrendite der Fall wäre.[60] Bzgl. der zu

---

[53] *Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 2016.

[54] *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 27.

[55] Ebd.

[56] *Elhauge*, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535 ff.

[57] *Elhauge*, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 567; vgl. auch die Zusammenfassung bei *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 238 ff.

[58] In dem Modell von *Lemley* und *Shapiro* wird regelmäßig davon ausgegangen, dass das Verhandlungsgeschick des Patentinhabers und des Lizenzsucher gleich aufgeteilt ist. Bei einem absoluten Wert von 1, der zu verteilen ist, bedeutet dies, dass beide jeweils einen Verhandlungsgeschick-Faktor von 0,5 haben. Entsprechend würde die optimale Innovationsrendite aus der Hälfte des eigentlichen Wertes der Technologie bestehen. Vgl. zum Wert des Verhandlungsgeschickes *Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 1997.

[59] S. *Elhauge*, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 541 ff.

[60] Für die komplette Argumentation mit weiteren Kritikpunkten bzgl. der Berechnung der optimalen Innovationsrendite vgl. *Elhauge*, Journal of Competition Law & Economics 4

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

erwartenden Lizenzerträge wird argumentiert, dass diese systematisch überzogen seien, was wiederum dazu führt, dass ein *hold-up* in Situationen angenommen wird, in welchen es keinen gab.[61] Als Ursache für diese systematische Erhöhung wird darauf verwiesen, dass fälschlicherweise davon ausgegangen wird, dass Patentinhaber und Lizenzpetent dieselbe Informationsbasis haben[62], dass eine konstante und unelastische Nachfrage besteht[63], sowie dass die Lizenzvertragsverhandlungen ein *One-Shot Game* sind[64].

Die Kritik bezieht sich insbesondere auf Prämissen, die die Befürworter zugrunde legten. Dies zeigt, wie *Picht* richtig konstatiert, dass die ökonomische Diskussion und Forschung noch ganz am Anfang steht.[65] Von den methodischen Kritikpunkten, die in ihren Einzelheiten sicher ihre Berechtigung haben und auch entsprechend adressiert werden sollten[66], abgesehen, scheint Konsens über den grundsätzlichen Punkt zu bestehen, dass es *patent hold-up* gibt. Die (berechtigte) Frage bei den Kritiker erscheint eher darin zu bestehen, wie groß das Problem tatsächlich ist. Eine Beantwortung dieser Frage ist mangels empirischer Studien noch nicht möglich.[67] Entsprechend geht diese Arbeit aufgrund der Überzeugungskraft der vorgebrachten Argumente der Befürworter von *patent hold-up* und angesichts der Fälle, in denen

(2008), 535, 541 ff.; vgl. für eine Zusammenfassung *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 238 ff. m.w.N.

[61] *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 240 mit Verweis auf *Elhauge*, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 547 ff.

[62] Mit dem Argument der Informationsasymmetrie ist gemeint, dass der Patentinhaber beispielsweise selten Informationen um den Wert der Technologie für den Lizenzsucher haben wird. Entsprechend wirke sich auch dieser Faktor Gebühr-mindernd aus, vgl. dazu *Golden*, Texas Law Review 85 (2007), 2111, 2131 ff.; *Elhauge*, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 549 ff.; *Sidak*, Minnesota Law Review Vol. 92 (2008), 714, 745; sowie die Zusammenfassung bei *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 240 f.; *Wright*, George Mason Law Review 21 (2014), 791 ff.

[63] Vgl. dazu *Elhauge*, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 551 f.

[64] Mit *One-Shot Game* ist gemeint, dass die Parteien in dem Modell von *Lemley* und *Shapiro* nur ein Angebotsversuch haben. Realitätsnäher sind mehrere Angebote und Gegenangebote. Dies soll die Lizenzgebührhöhe zugunsten des Lizenzpetenten senken, vgl. dazu *Elhauge*, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535, 551 ff.

[65] *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 242.

[66] Vgl. dazu auch der Unterpunkt *Addressing the Patent holdup Skeptics* bei *Melamed/Shapiro*, The Yale Law Journal 2017, 2110, 2117 ff.; vgl. ferner auch die Antworten auf Einwände der Skeptiker bei *Shapiro*, American Law and Economics Review 12 (2010), 280, 303 ff.

[67] Die von *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 27 f. besprochene Studie legt zwar nahe, dass zwischen den Jahren 2000 und 2012 nur wenige Unterlassungsverfügungen aus standardessentiellen Patenten abgeleitet wurde, doch bietet dies beispielsweise keine Antwort auf die Frage, wieviele Lizenzpetenten aus Furcht vor Unterlassungsverfügungen überhöhte Gebühren gezahlt haben.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

patent hold-up bis zum Einschreiten der Behörde und Gerichte erfolgreich praktiziert wurde (*Rambus*) davon aus, dass es sich bei *patent hold-up* um ein möglicherweise auftretendes Phänomen handelt, dass bei der Bewertung der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen miteinbezogen werden sollte, indem die Anreize diese ex-post-opportunistische Verhaltensweise möglichst gering gehalten werden.[68]

ff) Zwischenergebnis

All dies zeigt, dass die Verhandlungsposition des Patentinhabers bei der Lizenzierung von standardessentiellen Patenten auf zweifache Weise verstärkt wird. Zunächst hat sie sich dadurch stark verbessert, dass auf einem Markt ein Standard eingeführt wurde und das Patent für diesen Standard essentiell ist. Allein dieser Umstand führt dazu, dass auf Seiten der Unternehmen, die Zugang zu diesem Markt haben möchten, ein *lock-in*-Effekt bzgl. des Standards besteht und sie auf die Lizenzierung angewiesen sind. Denn die Verbreitung eines Standards auf einem Markt führt dazu, dass der Innovationswettbewerb aufgrund der indirekten Netzwerkeffekte und der hohen Wechselkosten zunächst einmal geschwächt ist.[69] Die zweite Verstärkung der Verhandlungsposition ergibt sich wiederum daraus, dass die potentiellen Marktteilnehmer, selbst wenn sie um den Umstand der patentgeschützten Standardisierung wissen, aus den oben genannten Gründen erst ex-post in Lizenzverhandlungen eintreten. Also erst, nachdem sie spezifische Investitionen getätigt haben. Durch diese potentiellen *sunk costs* entsteht ein weiterer *lock-in*-Effekt, der die Position des Inhabers des standardessentiellen Patentes weiter verstärkt und wiederum einen größeren Anreiz zu opportunistischem Verhalten gibt. Genau derselbe Effekt gilt offensichtlich für potentielle Marktteilnehmer, die nicht erkannt haben, dass sie einen patentgeschützten Standard verwenden und deshalb ex-post in Lizenzierungsverhandlungen treten.

c) Patent hold-out

Patent hold-out oder auch *reverse hold-out* ist das exakte Gegenteil von *hold-up*.[70] Nicht der Patentinhaber, sondern der Lizenzsucher hat eine stärkere Verhandlungsposition, die ihn dazu befähigt ex-post opportunistisch zu handeln. Das Szenario, in welchem der potentielle Lizenznehmer in Lizenzvertragsverhandlungen mit einem Inhaber eines standardessentiellen Patentes die bessere Verhandlungsposition

[68] Ähnlich *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, S. 246; *Henningsson*, IIC 47 (2016), 438, 466.

[69] Vgl. dazu eingehend *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, S. 188 ff.

[70] Interessanterweise stellen *Pentheroudakis/Baron*, Licensing Terms of Standard Essential Patents, S. 26 fest, dass dieses Konzept im Gegensatz zum *hold-up* nicht von Ökonomen stammt, sondern eher Industrie-nahen Stakeholdern und Richtern.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

hat, könnte in etwa so aussehen: Ein Lizenzsucher benutzt und verletzt damit ein nicht-lizenziertes Patent. Da die Möglichkeiten des Patentinhabers, gegen die Verletzung vorzugehen, schwach ausgestaltet sind, kann der Lizenzsucher während der Verhandlungen den Umstand ausnutzen, dass er während der Benutzung des Patentes risikolos keine Gebühren dafür zahlen muss. Verzögerungen der Verhandlungen kommen also nur dem vorgeblichen Lizenzsucher zugute, sodass er ein Interesse daran hat, die Verhandlungen immer weiter zu verzögern. Die Verzögerungstaktiken könnten grundsätzlich endlos weitergehen, wenn die Rechtsschutzmöglichkeiten entsprechend schwach ausgestaltet sind. Am Ende lässt sich der Patentinhaber auf eine Gebührhöhe ein, die geringer ist als es eigentlich notwendig wäre, um die R&D-Kosten zu decken, damit er überhaupt eine Entschädigung erhält.[71] Entsprechend sehen *O'Donoghue* und *Padilla* eine Situation dann anfällig für *hold-out*, wenn erstens die Prozesskosten gering sind, insbesondere im Vergleich zu den möglichen Gewinnen auf dem nachgelagerten Markt, zweitens wenn die Prozessführung langwierig ist und drittens wenn der Inhaber des standardessentiellen Patentes finanziell eingeschränkt ist.[72]

Konkrete Fälle von (mutmaßlich) absichtlicher Verzögerung der Lizenzverhandlungen spielten vor dem indischen High Court in Delhi. In einem Fall verzögerte der mutmaßliche Patentverletzer die Lizenzierungsverhandlungen auf über fünf Jahre, in denen keine Lizenzgebühren gezahlt wurden. Nachdem der Patentverletzer drei Jahre brauchte, um ein Non-Disclosure-Agreement zu unterzeichnen, folgten statt der Annahme des Lizenzvertragsangebotes zwei weitere Jahre, in denen zunächst behauptet wurde, der Patentinhaber missbrauche seine marktbeherrschende Stellung, sowie die Invalidität, also auch Essentialität der mutmaßlich verletzten Patente. Erst nachdem ein Gericht feststellte, dass der Lizenzsucher bösgläubig handelte, wurde angeordnet, dass der Lizenzsucher Schadensersatz zu zahlen habe.[73] Weitere Fälle in denen Gerichte und Behörden feststellten, dass mutmaßliche Patentverletzer böswilligerweise Lizenzverhandlungen absichtlich verzögerten, finden sich in den Verfahren.[74] Dieses Szenario haben Kritiker des *hold-up*-Konzepts grundsätzlich vor Augen, wenn im Rahmen des Rechtsschutzes nur tatsächliche Schäden ersetzt werden oder wenn Unterlassungsverfügungen im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes zu schwach ausgestaltet sind. Jedoch zeigte sich in den oben aufgeführten Fällen, dass *Ericsson* in keinem Fall im Endeffekt unangemessen

[71] Ähnliches Beispiel bei *Angwenyi*, GRUR Int. 2017, 105, 109.

[72] *O'Donoghue/Padilla*, The law and economics of article 102 TFEU, S. 702: „Implementers of standardised technologies may delay reaching agreement with SEP owners and may even be prepared to litigate in order to extract a better deal when (1) the cost of litigation is relatively low relative to the profits that can be made in the downstream markets; (2) litigation takes time; and (3) SEP owners are cash constrainted."

[73] Ericsson v. Intex – I.A. No. 6735/2014 in CS(OS) No. 1045/2014. Vgl. für eine ausführlichere Zusammenfassung *Angwenyi*, GRUR Int. 2017, 105, 111. Für einen ähnlich gelagerten Fall vgl. Ericsson v. iBall – I.A. No. 17351/2015 in CS(OS) No. 2501/2015, wiederum mit einer Zusammenfassung bei *Angwenyi*, GRUR Int. 2017, 105, 111.

[74] *Angwenyi*, GRUR Int. 2017, 105, 111 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

niedrige Lizenzgebühren akzeptieren musste und die Unterlassungsansprüche letztlich auch gewährt wurde. Die Bedenken bzgl. eines möglichen *hold-outs* sind aufgrund der Verzögerungstaktiken einiger Patentverletzer durchaus berechtigt, doch ist vollkommen offen, ob diese Sorgen berechtigt sind. Soweit ersichtlich stellt *hold-out* in Europa und auch in den USA keine allzu gewichtige Problematik dar, wobei zu beachten ist, dass jede neue Rechtsprechungsentwicklung und Modifizierung, die Einschränkung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche betrifft, auch auf diese potentielle Gefahr hin untersucht werden sollte.

2. Bedeutung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches

Eine zentrale Bedeutung bei den eben angesprochenen Szenarien kommt dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch zu. Wie es *Shapiro* treffend beschreibt, werden die Lizenzierungsverhandlungen im Schatten eines möglichen Patentverletzungsprozesses geführt.[75] Die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches fungiert als Drohszenario zugunsten des Patentinhabers und stärkt damit seine Verhandlungsposition in den Lizenzvertragsverhandlungen, denn wie bereits erwähnt ist es der Regelfall, dass der Lizenzsucher während den Verhandlungen das Patent bereits benutzt und damit auch verletzt. Das genaue Drohpotential, das von der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches für den Lizenzsucher ausgeht, hängt maßgeblich davon ab, wie einfach bzw. schwierig es für den Patentinhaber ist, einen Unterlassungstitel zu erhalten und welche Reichweite der Titel hat.

a) Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch in Deutschland und Europa

Aufgrund des Territorialitätsprinzips genießen deutsche Patente nur Schutz im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland.[76] Entsprechend gilt dies auch für die patentrechtliche Unterlassungsverfügung. Entsprechend muss ein Patentinhaber, der sein Patent in der gesamten Europäischen Union geschützt haben möchte, in 28 verschiedenen Ländern Patentschutz beantragen. Vereinfacht wurde dieses Verfahren durch das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), einen völkerrechtlichen Vertrag, den mittlerweile 38 Länder ratifiziert haben. Kern des EPÜ ist es, dass eine zentrale Stelle, die Europäische Patentorganisation (EPO), dem Lizenzsucher ein sogenanntes europäisches Patent erteilt, welches in allen Verbandsstaaten gilt. Dieses

[75] *Shapiro*, American Law and Economics Review 12 (2010), 280, 284: „Royalties are negotiated in the shadow of patent litigation“. Auch die FTC betont die zentrale Bedeutung der Unterlassungsansprüche, s. *U.S. Federal Trade Commission*, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies With Competition, S. 5: „[…], the patentee can use the threat of an injunction to obtain royalties coveringnot only the market value of the patented invention, but also a portion of the costs that theinfringer would incur if it were enjoined and had to switch.“ Dazu auch *Blind/Pohlmann*, GRUR 2014, 713, 718 f.

[76] Ausführlich zum Territorialitätsprinzip und den Grundzügen des internationalen Patentrechts *Kolle*, in: Ehlers/Kinkeldey/Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 3, Rn. 6 ff.; *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 126 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

europäische Patent ist jedoch kein Einheitspatent[77], es besteht vielmehr aus 38 nationalen Patenten.[78] Entsprechend muss der Patentinhaber, der gegen eine Patentverletzung mit der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches vorgehen möchte, in jedem Land, in dem das Patent verletzt wird, klagen. Durch Übernahme des EPÜ-Vertragstextes, der auch materiell-rechtliche Bestimmungen enthält, durch die Verbandsstaaten wurden eine große Mehrheit der patentrechtlichen Normen harmonisiert.[79]

Wer nun ein Patent benutzt, ohne dazu nach §§ 9 – 13 PatG berechtigt zu sein, kann gem. § 139 Abs. 1 PatG vom Patentinhaber auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch ist verschuldensunabhängig und es bedarf keiner Darlegung eines besonderen Interesses.[80] Tatbestandsvoraussetzung ist jedoch eine Wiederholungsgefahr bzw. falls noch keine Verletzung vorliegt, diese aber zu erwarten ist, eine Begehungsgefahr.[81] Hinzu tritt, dass der Patentinhaber vom Patentverletzer gem. § 140a PatG verlangen kann patentverletzende Gegenstände zu vernichten. Bei einer Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches in einem anderen Mitgliedsstaaten gelten entsprechend die dortigen, nationalen Regeln.

b) Erweiterung der Reichweite des Unterlassungsanspruches durch deutsche Gerichte

Die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches als Trumpfkarte in den Lizenzvertragsverhandlungen in Deutschland gewinnt vor dem Hintergrund der Ausdehnung der Reichweite der Unterlassungsverfügung durch deutsche Gerichte in jüngster Zeit weiter an Drohpotential. Zwischen den Jahren 2015 und 2017 erließ der BGH fünf Entscheidungen zu der Frage nach der Reichweite von Unterlassungsverfügungen.[82] Alle fünf Urteile beschäftigten sich mit der Reichweite von Unter-

[77] 2011 starteten ein Teil der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einen neuen Anlauf ein Einheitspatentsystem, auch EU-Patent genannt, zu schaffen. Grundlage waren zwei Verordnungen, die im Wege der verstärkten Zusammenarbeit beschlossen wurde und ein völkerrechtlicher Vertrag. Stand heute wurden die Verträge noch nicht von allen notwendigen Teilnehmerstaaten ratifiziert, sodass es noch kein Einheitspatentsystem in der Europäischen Union gibt.

Zu den Auswirkungen des Brexits auf das Einheitspatentsystem vgl. *Leistner/Simon*, GRUR Int. 2017, 825 ff.; *Ubertazzi*, GRUR Int. 2017, 301 ff.

[78] Es ist folglich ein sogenanntes Bündelpatent, dies bestimmt auch Art. 3 EPÜ.

[79] Vgl. für diese Vorschriften den Zweiten Teil des EPÜ, Art. 52 – 74. Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch ist nicht Regelungsgegenstand des EPÜ.

[80] Teilweise wird vertreten, dass es einer Verhältnismäßigkeitsprüfung bedarf, vgl. dazu *Mes*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, § 139 PatG, Rn. 42 m.w.N.

[81] Dazu ausführlich *Grabinski/Zülch*, in: Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz, § 139 PatG, Rn. 27 ff.

[82] BGH, Urteil vom 30. Juli 2015, I ZR 250/12 – *Piadina Rückruf*; BGH, Urteil vom 19. November 2015, I ZR 109/14 – *Hot Sox*; BGH, Urteil vom 29. September 2016, I ZB 34/15 – *RESCUE-Produkte*; BGH, Urteil vom 04. Mai 2017, I ZR 208/15 – *Luftentfeuchter*; BGH, Urteil vom 11. Oktober 2017, I ZB 96/16 – *Produkte zur Wundversorgung*. Vgl. für eine ein-

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

lassungsansprüchen, die auf Grundlage des § 8 Abs. 1 UWG erlassen worden sind. Fraglich war dabei insbesondere ob und falls ja inwieweit der Unterlassungsanspruch vom Unterlassungsschuldner Rückrufpflichten verlangt. Der BGH traf in den Urteilen einige stark kritisierte Weichenstellungen, die die Reichweite des Unterlassungsanspruches erweitern. Der Ansatz des BGH bestand im Wesentlichen daraus zu fordern, dass der Unterlassungsschuldner nicht nur selbst das verbotene Verhalten zu unterlassen hat, sondern dass es auch seine Pflicht sei „im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Dritte einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung eines fortdauernden Störungszustandes erforderlich ist.“[83] Dies umfasse den Rückruf der verbotenen Produkte, selbst wenn kein rechtlicher Anspruch auf Rückgewähr bestehe, und weiter „aktive Maßnahmen“, die den Weitervertrieb rechtsverletzender Produkte zu verhindern, wobei kein Rückruferfolg geschuldet sei. Viele Stimmen und Literatur und Praxis kritisierten die Urteile, einerseits da der BGH mit seinen Entscheidungen die Grenzen zwischen den Verfahrensarten verwische und andererseits weil diese faktische Erweiterung des Unterlassungsanspruches dafür sorgen würde, dass keine klare Abtrennung zu den spezialgesetzlichen Regelungen, die genau dieselben Pflichten umfassten, aufgehoben werden würde.[84]

Mit dem Urteil *Produkte zur Wundversorgung* übertrug der BGH die Rechtsprechung, die bislang nur für das Lauterkeitsrecht galt, auch auf das Unionsmarkenrecht.[85] Fraglich ist folglich, ob der Bundesgerichtshof auch die Reichweite des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs erweitern wird. Das OLG Düsseldorf, lehnte eine Übertragung noch ab.[86] Ob der Bundesgerichtshof dem folgt ist bislang offen.

c) Zwischenergebnis

Die Weiterentwicklung des Unterlassungsanspruches stellt sich in Deutschland, dem europäischen Land, in dem die mit Abstand meisten Patentverfahren geführt werden, so dar, dass eine Ausdehnung des Unterlassungstitels zu beobachten ist. Welche Verhaltensweisen die oben zitierte Pflicht, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Dritte einzuwirken, konkret bedeutet ist umstritten. Doch lässt sich festhalten, dass ein Unterlassungsanspruch nicht mehr nur die Pflicht zum eigenen

gehende Zusammenfassung der Urteile auch *Bornkamm*, in: UWG, § 8, Rn. 1, 75 ff.; *Meinhardt*, WRP 2018, 527, 529 ff.; *Petersenn/Graber*, GRUR-Prax 2018, 139 ff.

[83] BGH, Urteil vom 29. September 2016, I ZB 34/15 – *RESCUE-Produkte*, Rn. 24; BGH, Urteil vom 04. Mai 2017, I ZR 208/15 – *Luftentfeuchter*, Rn. 32.

[84] Dazu ausführlich *Hofmann*, NJW 2018, 1290 ff.; *Meinhardt*, WRP 2018, 527, 529 jeweils m.w.N.

[85] Die gegen dieses Urteil gerichtete, anhängige Verfassungsbeschwerde (1 BvR 396/18) kritisiert unter anderem, dass der BGH die Frage nach der Übertragbarkeit dem EuGH hätte vorlegen müssen. Hintergrund ist, dass im Unionsmarkenrecht ein eigener Unterlassungsanspruch besteht, den der BGH mit der Übertragung gewissermaßen auslegt.

[86] OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30. April 2018, I-15 W 9/18. Für die Entscheidungsbesprechung vgl. *Hermanns*, GRUR 2018, 861 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Unterlassen bestimmt, sondern auch über den eigenen Rechtskreis hinausgehende Einwirkungspflichten statuiert werden, die dazu führen, dass der Unterlassungsanspruch den Schuldner noch empfindlicher trifft. Parallel zu dieser Entwicklung, sollte die oben beschriebene deutsche Rechtsprechung auch auf patentrechtliche Unterlassungsansprüche übertragen werden, wächst das Drohpotential, das mit einer möglichen Geltendmachung eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruches einhergeht.

II. Lösungsansätze

Fraglich ist nun, wie die verschiedenen Akteure versuchen diese Probleme, mit denen sie sich konfrontiert sehen, zu lösen.

1. Ökonomen

Bevor darauf eingegangen wird, inwieweit die Gerichte, die mit dem *hold-up*-Problem konfrontiert waren, dieses erkannt und gelöst haben, sollen die verschiedenen Lösungsansätze der Ökonomen dargestellt werden, da diese das *hold-up*-Problem als erste beschrieben und untersucht haben. Ein Vorschlag sieht vor, eine Obergrenze für die Höhe der Lizenzierungsgebühr von standardessentiellen Patenten einzuführen.[87] Die maximale Höhe, die ein Patentinhaber ex-post verlangen könnte, wäre die Höhe, die er ex-ante aufgerufen hat.[88] Der Vorteil dieses Modells soll darin liegen, dass es Lizenzpetenten vor überraschenden Preissteigerungen schützt und Patentinhabern die Möglichkeit gibt, die Lizenzgebühren im Falle eines ausbleibenden Erfolges des Standards zu senken.[89]

Ein weiterer Vorschlag sieht vor, dass für den Fall, dass die Lizenzvertragsparteien keine Einigung über die Vertragskonditionen erzielen können, ein verbindliches Schlichtungsverfahren im *baseball-style* obligatorisch wird.[90] Ausgangspunkt sind Verhandlungen, die nicht zu einem Abschluss eines Lizenzvertrages führen werden. In einem solchen Fall sollte zunächst festgestellt werden, dass es überhaupt Ziel des mutmaßlichen Lizenzpetenten ist, einen Vertragsabschluss zu erreichen.[91]

---

[87] *Lévêque/Ménière*, Revue économique 67 (2016), 125, 133 ff.

[88] *Lévêque/Ménière*, Revue économique 67 (2016), 125, 133.

[89] Vgl. für die kompletten Berechnungen mitsamt eines Vergleiches mit den Effekten eines FRAND-Lizenzierungsmodelles *Lévêque/Ménière*, Revue économique 67 (2016), 125, 133 ff.

[90] *Lemley/Shapiro*, Berkeley Technology Law Journal 28 (2013), 1135, 1135.

[91] Bei dieser geforderten *willingness* werden folglich Lizenzsucher ausgeschlossen, die eigentlich einen *hold-out* erreichen wollen. Die *willigness* sei dadurch indiziert, dass der Lizenzsucher sich einverstanden erklärt, eine verbindliche Schlichtung zu akzeptieren, vgl. *Lemley/Shapiro*, Berkeley Technology Law Journal 28 (2013), 1135, 1142. Interessanterweise verwenden die Autoren hier eine ähnliche Ausdrucksweise wie die Kommission in ihren oben besprochenen Entscheidungen.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Sobald dies festgestellt wurde, beginnen die *baseball-style*-Verhandlungen vor einem Schiedsrichter, die sich derart gestalten, dass beide Parteien ihre Argumente und eine Zahl für die Lizenzgebührhöhe beibringen. Der Schiedsrichter muss sich dann für eine vertretene Zahl entscheiden, er kann also keinen Kompromiss finden. Diese Variante soll die Parteien dazu bringen, dem Schiedsrichter keine unangemessen hohe, sondern eher vorsichtige und entsprechend vernünftige Angebote zu unterbreiten. Das Risiko, dass der Vorschlag der Gegenseite obsiegt, wäre in solchen Fällen schlicht zu hoch.[92] Weitere Vorschläge beinhalten, die Abschaffung automatischer permanenter Unterlassungstitel[93] oder aber die Anwendung der Estoppel-Doktrin aus dem *common law*[94].

2. Judikative

Nachdem die ökonomischen Hintergründe des ex-post-opportunistischem Verhaltens in Verbindung mit der Geltendmachung patentrechtlicher Unterlassungsverfügungen skizziert wurde, lohnt ein erneuter Blick auf die Gerichtsentscheidungen unter dem Aspekt, ob oder inwiefern diese Anreize zu *hold-up* oder *hold-out* geben.

a) U.S. Supreme Court: eBay Inc. v. MercExchange

Virulent wurde der Missbrauch von Patenten und Unterlassungsverfügungen in den sog. *patent wars*, in welchen sich verschiedene multinationale Konzerne seit knapp zehn Jahren gegenseitig mit Klagen überziehen. Gerichtsstandorte waren bisher insbesondere die USA, sowie Europa, China, Japan, Korea und Taiwan. In den Verfahren überzogen sich die Hersteller mit Unterlassungsverfügungen.[95] In den

[92] Vgl. für eine Reihe von weiteren Vorteilen der *baseball-style-arbitration* in Lizenzierungsverhandlungen *Lemley/Shapiro*, Berkeley Technology Law Journal 28 (2013), 1135, 1144 ff.

[93] In den USA gibt es neben dem *permanent injunctive relief* auch die Möglichkeit eines temporären *injuctive relief*, vgl. zu diesem Vorschlag *Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 2044, die der Ansicht sind, dass das auf S. 216 besprochene Urteil des Supreme Courts dazu führt, dass der *permanent injuctive relief* nicht mehr automatisch angeordnet wird. In Deutschland besteht eine solche Möglichkeit nicht.

[94] Vgl. dazu ausführlich *Merges/Kuhn*, California Law Review 97 (2009), 1 ff. Die Estoppel-Doktrin stellt einen Grundsatz dar, der es dem Richter erlauben würde, einen Unterlassungsanspruch, obgleich seine Voraussetzungen vorliegen, zu verweigern. Ein Grund für die Anwendung wäre, dass sich der Anspruchsinhaber zu seinem Verhalten in Widerspruch gesetzt hat, dem Prinzip des *venire contra factum proprium* vergleichbar. Übertragen auf die Konstellation der Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruch könnte sich der Patentinhaber dadurch in Widerspruch setzen, dass er das Patent lizenzieren muss, entweder aufgrund einer FRAND-Verpflichtung oder aufgrund einer Zwangslizenz, diese Lizenzverhandlungen jedoch böswilligerweise zu verhindern versucht, vgl. *Merges/Kuhn*, California Law Review 97 (2009), 1, 24 ff.

[95] Vgl. dazu https://perma.cc/F49R-9DRC.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

USA musste sich der Supreme Court jedoch schon zuvor mit der Missbräuchlichkeit von immaterialgüterrechtlichen Unterlassungsverfügungen und deren Einfluss auf Lizenzierungsverhandlungen beschäftigen.[96]

Hintergrund des Falles war, dass bei Patentverletzungen grundsätzlich eine Unterlassungsverfügung angeordnet wird.[97] 35 U.S.C. § 283, das US-amerikanische Patentgesetz, bestimmt zwar, dass bei der Anordnung ein gewisser Ermessensspielraum besteht, dieser wurde durch die Bundesgerichte jedoch nur in seltenen Fällen ausgeschöpft.[98] Dadurch, dass die Bundesgerichte das Patentrecht weiterhin mit dem traditionellen Eigentumsrecht verbanden, wurde weiterhin die Beweislast so verteilt, dass der Anspruchsgegner darlegen musste, dass die Umstände derart außergewöhnlich seien, dass eine Anordnung der Unterlassungsverfügung gegen die allgemeinen Equity-Grundsätze verstoßen würde.[99] Im Jahr 2006 bestätigte nun der US Supreme Court in einer „bahnbrechenden Entscheidung"[100], dass der sogenannte *four-factor-test of equitable relief* bei der Frage, ob eine Unterlassungsverfügung angeordnet wird, immer angewendet werden muss und dass der Patentinhaber die Beweislast dafür trägt, dass alle vier Voraussetzungen vorliegen. Die vier Voraussetzungen sind Folgende: Erstens muss dem Patentinhaber ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstanden sein (*irreparable injury*), zweitens bieten die nach dem Gesetz verfügbaren Rechtsbehelfe, wie etwa der Schadensersatz, keine angemessene Wiedergutmachung (*inadequacy of legal remedy*), drittens entstehen durch die Unterlassungspflicht für den Schuldner keine unbilligen Härten (*balance of hartships*) und viertens wird das öffentliche Interesse durch die Anordnung nicht beeinträchtigt.[101]

Interessanter wirkte sich das Urteil in der Folge weniger auf die hier problematisierten Fälle des *leveraging* aus, sondern es wurden Unterlassungsverfügungen in

---

[96] *eBay Inc. v. MercExchange*, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). Vgl. für eine Darstellung der Entscheidungen der Vorinstanzen und auch grundsätzlich zum rechtlichen Hintergrund *Ntouvas*, GRUR Int. 2006, 889 ff. Vgl. für eine Darstellung der früher angewendeten *patent misuse*-Doktrin *Riziotis*, GRUR Int. 2004, 367 ff. Vgl. für eine Darstellung teilweise grotesk anmutenden Lobbyismusversuche, die dem Urteil voraus gingen, *Golden*, Texas Law Review 88 (2010), 505, 506 ff.

[97] Diese grundsätzliche Regel, dass bei einer Patentverletzung eine Unterlassungsverfügung angeordnet wird, hatte der Supreme Court selbst im Verfahren *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405 (1908) anerkannt. Vgl. dazu auch *Beckerman-Rodau*, Journal of the Patent and Trademark Office Society 89 (2007), 631, 632.

[98] 35 U.S.C. § 283 bestimmt: „The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable." Vgl. für eine kurze Zusammenfassung der Rechtsprechungslinie der Bundesgerichte *Ullmer*, Berkeley Technology Law Journal 75 (2009), 75, 77 ff. m.w.N.

[99] *Ullmer*, Berkeley Technology Law Journal 75 (2009), 75, 77 m.w.N.

[100] *Shapiro*, American Law and Economics Review 12 (2010), 280, 282: „[…] the Supreme Court issued a landmark ruling regarding injunctions".

[101] *eBay Inc. v. MercExchange*, LLC, 547 U.S., 391.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Fällen verweigert, in denen der Patentinhaber gar nicht auf dem nachgelagerten Markt tätig war.[102] Richter *Kennedy*, gefolgt in seiner *concurring opinion* von den Richtern *Stephens*, *Souter* und *Breyer*, sah es insbesondere als problematisch an, dass Patente von gewissen Unternehmen nur dazu genutzt werden, Lizenzgebühren zu erhalten. Wenn es sich nun weiterhin um Patente handelt, die lediglich eine kleine Komponente eines Produktes schützen, führe das Drohszenario einer Unterlassungsverfügung zu viel Verhandlungsmacht In solchen Fällen sollte es ausreichend sein, dass der Patentinhaber monetär für die Verletzung des Patentes entschädigt wird.[103] *Kennedy* spricht folglich die Fälle der sogenannten *patent trolls* und den *patent ambush* an, die es dadurch zu verhindern gilt, dass in diesen Fällen keine Unterlassungsverfügungen mehr angeordnet werden sollten. *Kennedy* stellt dabei weiter explizit auf die Möglichkeit des Patentinhabers ab, in gewissen Konstellationen mithilfe des Drohpotentials der Unterlassungsverfügung „exorbitante" Lizenzgebühren zu verlangen. In diesem Sinne gleichen sich der *patent-hold-up* und der *patent-ambush:* das Ausnutzen ex-ante getätigter Investitionen zur Stärkung der ex-post Verhandlungsposition.

Der US-amerikanische Weg bietet den Gerichten an hohes Maß an Flexibilität und Eigenverantwortung. Sie können sich entscheiden, ob sie eine Unterlassungsverfügung anordnen oder diese komplett verweigern und dem Patentinhaber lediglich einen Schadensersatzanspruch zubilligen. Mit dieser Flexibilität steigt jedoch die Rechtsunsicherheit bei den Betroffenen.[104] Für diejenigen, die darauf spekulieren sich Vorteile durch den *patent hold-up* oder *hold-out* in den Verhandlungen zu verschaffen, ist eine solche Unsicherheit ob des Ausgangs des Verfahrens nicht gerade förderlich. Entsprechend ist das US-amerikanische Modell unter dem Aspekt der Vermeidung von *patent hold-up* und *hold-out* als begrüßenswerte Anregung auch für den europäischen Diskurs einzuordnen.[105]

---

[102] So zumindest die Einschätzungen von *Beckerman-Rodau*, Journal of the Patent and Trademark Office Society 89 (2007), 631; *Lemley/Shapiro*, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991, 2036.

[103] „In cases now arising trial courts should bear in mind that in many instances the nature of the patent being enforced and the economic function of the patent holder present considerations quite unlike earlier cases. An industry has developed in which firms use patents not as a basis for producing and selling goods but, instead, primarily for obtaining licensing fees. […] For these firms, an injunction, and the potentially serious sanctions arising from its violation, can be employed as a bargaining tool to charge exorbitant fees to companies that seek to buy licenses to practice the patent. […] When the patented invention is but a small component of the product the companies seek to produce and the threat of an injunction is employed simply for undue leverage in negotiations, legal damages may well be sufficient to compensate for the infringement and an injunction may not serve the public interest".

[104] So auch *Picht*, European Competition Law Review 37 (2016), 365, 371.

[105] Vgl. für eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob der US-amerikanische *four-factor-test* auch auf das Unionsrecht übertragen werden könnte, sowie den Hinweis, dass „sogar" die britischen Gerichte Equity-Grundätze im Rahmen von Unterlassungsansprüchen anwenden würden, *Ohly*, in: Drexl/Godt, Technology and competition, S. 257 ff.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

b) EuGH: Huawei

Auch bzgl. des oben ausführlich besprochenen *Huawei*-Urteils des EuGH stellt sich die Frage, inwiefern der Obligationenkatalog in der Lage ist, *patent hold-up* und *patent hold-out*, sowie die anderen opportunistischen Verhaltensweisen wirksam zu unterbinden.

Die Obliegenheit des Patentinhabers, dem Lizenzsucher nach erklärter Lizenzwilligkeit ein konkretes Angebot mitsamt Lizenzgebühr und deren Berechnung zu machen, führt dazu, dass die Risiken eines *patent hold-up* durch Verweigerung der Vertragsverhandlungen bei gleichzeitiger Geltendmachung des Unterlassungsanspruches nahezu ausgeschlossen sind. Wenn der Patentinhaber dem Lizenzsucher kein Angebot macht, kann dieser im Patentverletzungsprozess den Zwangslizenzeinwand geltend machen. Auch die Möglichkeit mit unangemessenen Lizenzierungskonditionen eine Verzögerung der Verhandlungen zu erreichen, während der der Lizenzsucher das Patent nicht nutzen darf, sind relativ gering. Denn falls der Lizenzsucher das Angebot nicht annimmt, obliegt es ihm mit einem konkreten Gegenangebot zu antworten. Benutzt er während dieser Zeit das Patent hat er eine angemessene Sicherheit zu leisten. Falls nun auch das Gegenangebot nicht angenommen wird, haben beide Parteien die Möglichkeit die Gebühren durch einen Dritten bestimmen zu lassen. Entsprechend besteht in diesem Teil der Verhandlungen für den Patentinhaber fast keine Möglichkeit mehr die Lizenzverhandlungen zu verzögern und gleichzeitig eine Unterlassungsverfügung zu erwirken. Die einzige Möglichkeit die Verhandlungen zu verzögern besteht darin, sich nicht auf die Möglichkeit einzulassen, einen Dritten zur Gebührenbestimmung zu beauftragen. Doch wird der Patentinhaber in diesem Fall keine Unterlassungsverfügung erwirken können. Entsprechend scheint das EuGH-Urteil die Risiken eines *patent hold-up* wirksam zu verhindern.[106]

Problematisch kann ein Urteil jedoch auch sein, wenn es zwar den *patent hold-up* verringert, nicht aber auch die Kehrseite, den *patent hold-out*, als problematisch in Betracht zieht. Um den *patent hold-up* zu verhindern (u. a.), hat der EuGH, ähnlich dem *Orange-Book-Standard*-Katalog, dem Lizenzsucher die Verpflichtung auferlegt, eine angemessene Sicherheit zu leisten, für den Fall, dass er das Patent während der Vertragsverhandlungen benutzt. Es bleibt abzuwarten, wie restriktiv die Gerichte das Kriterium der Angemessenheit auslegen. Bei einer weniger strengen Anwendung bleibt zu befürchten, dass sich ein Spielraum für *patent hold-out* ergibt. Zunächst lässt sich jedoch zusammenfassen, dass es der *Huawei*-Katalog des EuGH vermag die Risiken beider unerwünschter Verhaltensweisen zu minimieren.[107]

---

[106] *Jones*, European Competition Journal 10 (2015), 1, 28: „Both the ECJ and the Commission have recognised the importance of acting rapidly under Article 102 in growing markets, before the anti-competitive effects of the strategy can be realized".

[107] So auch *Batista/Mazutti*, IIC 2016, 244, 248 f., die jedoch leider nicht *en dètail* darauf eingehen, wieso der EuGH die Risiken beider Verhaltensweisen „deutlich verringert".

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

c) BGH: Orange-Book-Standard

Dem *Huawei*-Urteil vergleichbar fordert auch der BGH die Lizenzsucher dazu auf, eine angemessene Sicherheit zu hinterlegen. Wie oben bereits ausgeführt, wurde die „Angemessenheit" dahingehend präzisiert, dass die Sicherheit „jedenfalls ausreichend" sein sollte, sodass mindestens ein zehnprozentiger Sicherheitsaufschlag empfohlen wurde.[108] Eine solche Ausgestaltung gibt Lizenzpetenten keine Anreize, die Lizenzvertragsverhandlungen möglichst lange hinauszuzögern. Das Risiko eines *patent-hold-out* wurde vom BGH durch die Ausgestaltung des Obligationenkataloges folglich, bewusst oder unbewusst, minimiert.

Der *Orange-Book-Standard*-Katalog wurde, insbesondere in der Ausprägung, die ihm die Rechtsprechung der Instanzgerichte gab, als stark patentinhaberfreundlich kritisiert. Fraglich ist, ob dies bedeutet, dass der Katalog *patent-hold-ups* möglich macht oder sogar fördert oder ob dies „lediglich" bedeutet, dass der Lizenzpetent die Obligationen schwer erfüllen kann. Grundsätzlich bedeutet die patentinhaberfreundliche Ausgestaltung des Kataloges und die damit verbundene geringe Wahrscheinlichkeit, dass der Zwangslizenzeinwand greift, jedoch bereits, dass der Patentinhaber eine starke Verhandlungsposition gegenüber dem Lizenzpetenten, der das Patent benutzt, innehat. Wie oben bereits erwähnt kann allein das der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches innovationshindernde Anreize setzen, da der Lizenzpetent davon ausgehen muss, dass, auch wenn er einen Anspruch auf Lizenzierung hat, die Chancen den Einwand gelten zu machen aufgrund der strengen Voraussetzungen gegen Null gehen.

Die Beantwortung der Frage, ob die Ausgestaltung des Kataloges *patent hold-up* maßgeblich fördert, richtet sich nach zwei Gesichtspunkten: wie lange gibt der Obligationenkatalog den Parteien Zeit, die Zwangslizenz zu verhandeln und wie stark ist die Stellung des Patentinhabers während dieser Zeit ausgestaltet? Das Szenario, das *patent-hold-up* am meisten fördern würde, würde folglich so aussehen, dass überhaupt keine Zeitvorgaben bestehen und die Stellung des Patentinhabers größtmöglich stark ist. Eine solche starke Position kann sich beispielsweise dadurch auszeichnen, dass der Lizenzsucher während der Verhandlungszeit das Patent nicht benutzen darf, er hohe Lizenzgebühren vorab entrichten muss oder sonstige Konditionen bestehen, die dazu führen, dass der Lizenzsucher nachteiligere Lizenzierungskonditionen zu akzeptieren, um einen schnelleren Vertragsschluss herbeizuführen. Soweit ersichtlich findet sich im *Orange-Book-Standard*-Urteil ausdrücklich keine zeitliche Begrenzung, die dem Patentinhaber für die Annahme des Initiativangebots zukommt. Folglich richtet sich die Frist, nach § 147 Abs. 2 BGB. Nach welcher Zeit genau eine Antwort auf ein Lizenzierungsangebot „unter regelmäßigen Umständen" zu erwarten sein dürfte, wird sich auch nach der Komplexität der Lizenzierung richten müssen, jedoch dürfte die Antwort nicht erst nach Monaten eintreffen. Da die Länge des Zeitraums, in dem verhandelt werden kann, eine zentrale

[108] S. 126.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Rolle spielt, ist das Urteil des BGH hier weiter dahingehend zu kritisieren, dass versäumt wurde dem Patentinhaber eine kurze Frist zur Antwort aufzuerlegen, deren Nichteinhaltung dazu geführt hätte, dass die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches rechtswidrig wird.

Während dieser Verhandlungszeit stellt sich die Position des Patentinhabers im Gegensatz zu der des Lizenzpetenten als stärker dar. Es ist zwar richtig, dass der Lizenzpetent, das Patent während dieser Zeit nutzen darf, doch muss er die fiktiven Lizenzgebühren hinterlegen. Diese Tatsache allein würde zu keiner Schlechterstellung führen, doch muss die zu hinterlegende Sicherheit mit einer Art Sicherheitsaufschlag geleistet werden muss. Dieser addiert sich offensichtlich in den Intervallen, in denen hinterlegt wird, auf, sodass dieser Aufschlag gerade für finanzschwächere Unternehmen zu einer Belastung werden kann, die wiederum dazu führt, dass der Patentinhaber eine stärkere Verhandlungsposition las der Lizenzsucher innehat. Mithin ist das Urteil des BGH auch in diesem Aspekt zu kritisieren.

d) Zwischenergebnis

Die Gerichte verfolgten mit ihren Urteilen unterschiedliche Lösungsansätze für die *patent-hold-up-* und *hold-out*-Problematik, wobei nicht nachzuvollziehen ist, inwiefern sich die Gerichte bei ihrer Entscheidung von diesem Gesichtspunkt haben leiten lassen. Lediglich beim *Huawei*-Urteil sprach der GA *Wathelet* das *hold-up*-Problem explizit in seinen Schlussanträgen an, wobei auch dies keinen Rückschluss darüber zulässt, ob auch der EuGH diese Gedanken miteinbezogen hat. Der US-amerikanische Supreme Court wählte den Weg der gerichtlichen Einzelfallentscheidung.[109] Die europäischen Gerichte wählten im Gegensatz dazu eine pauschalierte Lösung in Form eines Kataloges, der den Parteien wechselseitige Pflichten auferlegt. Die Evaluierung zeigte, dass beide Alternativen, sofern das Problem erkannt wird, gangbar sind.

3. Fazit

Interessanterweise gingen die Gerichte in ihren Urteilen vollkommen andere Wege als die Ökonomen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Obligationenkataloge und der *four-factor-test* in der Zukunft bewähren werden.

III. Eigener Lösungsvorschlag

Der richtige Umgang mit Unterlassungsansprüchen, die aus standardessentiellen Patenten abgeleitet werden, wird von zwei Seiten begrenzt. Zum einen gibt es bei der

[109] Ein solcher Weg führt, sofern richtig angewendet, auch dazu, dass *hold-up* effektiv begegnet werden kann, *Shapiro*, American Law and Economics Review 12 (2010), 280, 308.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Regulierung von Unterlassungsansprüchen eine Art Untermaß, welches nicht unterschritten werden darf. Dieses Untermaß besteht darin, dass grundsätzliche Einigkeit darüber besteht, dass es ein Patentrecht geben soll. Dies bedeutet in der Folge jedoch, dass es dem Patentinhaber möglich sein, das Patentrecht gegenüber unberechtigten Nutzern durchsetzen, indem diese Nutzer zu einer Unterlassung gezwungen werden können. Andernfalls wäre das Patent ein zahnloses und damit nutzloses Rechtsinstitut. Der Unterlassungsanspruch kann jedoch nicht grenzenlos ausgestaltet sein. Wie gezeigt, gibt es in der modernen, patentgestützten Standardisierungswirtschaft Situationen, in denen patentrechtliche Unterlassungsansprüche einen der Zwecke des Patentrechts, die Förderung von Innovation, konterkarieren und als Instrument zur Wettbewerbsbeschränkung und -ausschaltung missbraucht werden können. Entsprechend muss es eine Möglichkeit geben, eine solche Geltendmachung unter gewissen Umständen einzuschränken.

Als erste Voraussetzung für eine solche Einschränkung des Unterlassungsanspruchs muss ein grundsätzlicher Anspruch auf eine Lizenzierung bestehen. Weiter wird vorausgesetzt, dass es sich bei dem zu lizenzierenden Patent um ein standardessentielles Patent handelt, dessen Benutzung notwendig ist, um auf einem nachgelagerten Markt tätig zu werden. Da in dieser Arbeit die Auffassung vertreten wird, dass es keinen Unterschied zwischen kartellrechtlicher Zwangslizenz und einem Lizenzierungsanspruch aus einer FRAND-Erklärung gibt, der eine Ungleichbehandlung rechtfertigen würde, gilt der Vorschlag sowohl für Konstellationen, denen ein *de-facto*-Standard zugrunde liegt, als auch für formelle Standards.[110] Um ein Mindestmaß an Vorhersehbarkeit zu gewährleisten wird in dieser Arbeit weiter für einen Obliegenheitenkatalog plädiert, der den Parteien an die Hand gegeben wird. Die Nichterfüllung einer Obliegenheit durch den Patentinhaber führt, wie auch im *Orange-Book-Standard* und im *Huawei*-Urteil, dazu, dass der Anspruch erlischt und nicht geltend gemacht werden kann. Eine Nichterfüllung durch den Lizenzpetenten führt dazu, dass der Anspruch, sofern die materiell-rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, durchgreift.

Wie oben bereits erwähnt, überzeugt der Vorschlag des EuGH in weiten Teilen.[111] Entsprechend soll auch bei diesem Vorschlag die Initiativobliegenheit beim Patentinhaber liegen. Grund hierfür stellt die bessere Möglichkeit des Patentinhabers dar, einen realistischen Preis für sein Patent aufrufen zu können, sowie die Tatsache, dass es in gewissen Konstellationen für den Lizenzpetenten nicht möglich ist herauszufinden, welche Patente standardessentiell sind.[112] Dies befreit den Lizenzpetenten offensichtlich nicht von der Verpflichtung, den Patentinhaber zu informieren, dass er das Patent benutzt, falls er positive Kenntnis hat. Vor diesem ersten Angebot muss der Patentinhaber den Lizenzpetenten über die mutmaßliche Verletzungs-

[110] S. 181 f.
[111] S. 181.
[112] S. 159.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

handlung informieren. Nach kommunizierter grundsätzlicher Lizenzierungsbereitschaft durch den Lizenzpetenten folgt das Initiativangebot.

Auf das Angebot des Patentinhabers, das an FRAND-Maßstäben zu messen ist, muss der Lizenzpetent innerhalb eines Monats reagieren. Entweder nimmt er das Angebot an, oder er formuliert ein Gegenangebot. Sollte auch dieses Gegenangebot nicht angenommen werden, wobei der Patentinhaber für seine Antwort wiederum einen Monat Zeit hat, wird die Entscheidung über die Lizenzgebührhöhe und die Konditionen einem verständigen Dritten übertragen. Die Entscheidung soll im sogenannten, oben kurz beschriebenen, *baseball-style*-Verfahren ergehen.[113] Die dem Schiedsrichter vorzulegenden Angebote stellen die vorher abgelehnten Angebote dar. Dadurch wird sichergestellt, dass die im Vorfeld übermittelten Angebote auch wohl überlegt und ernsthaft waren. Durch dieses Verfahren wird folglich verhindert, dass die Parteien die Lizenzverhandlungen mit überzogenen oder unrealistischen Angeboten unterminieren. Die Gefahr, dass der Lizenzpetent mangels Informationen bzgl. des zu lizenzierenden Patentes ein unrealistisches Angebot abgibt, besteht nicht, da der Patentinhaber dazu verpflichtet ist ein erstes Angebot abzugeben, an welchem sich der Lizenzsucher orientieren kann. Angesichts der nur kurzen Verhandlungsdauer erscheint es ausreichend, dass der Lizenzpetent, sollte er das Patent während der Vertragsverhandlungen benutzen, eine Sicherheit in Höhe der von ihm vorgeschlagenen Lizenzgebühren hinterlegt. Die Gefahr, dass der Lizenzpetent wegen dieser Hinterlegung eine unrealistisch niedrige Lizenzgebührhöhe vorschlägt, erscheint angesichts der Tatsache, dass er auch mit diesem Angebot vor den Schiedsrichter treten muss und ein entsprechend großes Risiko trägt, dass in einem solchen Fall das Angebot des Patentinhabers überzeugender erscheint, sehr niedrig.

Durch diesen Obliegenheitenkatalog wird auch dem oben herausgearbeiteten Zweck gedient.[114] Ziel muss es sein beide Parteien dazu zu bringen, ernsthaft zu verhandeln, so dass der vertragslose Zustand möglichst rasch aufgehoben wird und der Lizenzsucher, gemäß seines Anspruches, das Patent benutzen darf und der Patentinhaber dafür eine faire Nutzungsgebühr erhält. Dies wird durch die Fristen und die anschließende Entscheidung durch einen sachverständigen Dritten gewährleistet. Weiterhin sollte es für das Gericht auch auf praktikable Art und Weise nachprüfbar sein, ob jede Partei ihren Obliegenheiten nachgekommen ist. Auch diese Anforderung wird durch den Katalog erfüllt, da lediglich geprüft werden muss, ob ein Verletzungshinweis, eine Bereitschaftserklärung, sowie Lizenzierungsangebote abgegeben wurden und ob der Lizenzsucher, bei Nutzung des Patentes während der Dauer der Vertragsverhandlungen, seiner Verpflichtung der Hinterlegung der fiktiven Lizenzgebühren nachgekommen ist. Auch die angesprochenen Umstände, die zu *patent-hold-up* und *hold-out* führen, werden durch den Katalog aufgrund der kurzen Fristen und der dadurch raschen Entscheidung durch einen sachverständigen Dritten nicht eintreten. Zuletzt sollte dieser Katalog aus den oben erörterten Gründen rein aus

[113] S. 199 f.

[114] S. 143 f.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Art. 102 AEUV abgeleitet werden. Die Kartellrechtswidrigkeit der Verweigerung einer Lizenzierung, die der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches vorausgeht, wurde in dem hier zugrunde gelegten Szenario bereits bestätigt, da der Lizenzpetent einen Anspruch auf Lizenzierung hat. Die weitere Weigerung, das Patent zu lizenzieren, führt dann dazu, dass die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches erst möglich wird. Die Geltendmachung stellt quasi ein verlängertes Verhalten dar und perpetuiert dadurch den kartellrechtswidrigen Zustand der Vertraglosigkeit. Mithin sollte die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches unter den genannten Voraussetzungen auch ein kartellrechtswidriges Verhalten im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen. Folglich sollten die Voraussetzungen aus dem kartellrechtlichen Missbrauchsverbot abgeleitet werden. Die Frage, auf welche Weise ein Verstoß gegen dieses Verbot dazu führt, dass der Anspruch erlischt oder nicht durchsetzbar ist, verbleibt dem nationalen Recht zugeordnet.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

F. Fünf Thesen zum Themenkomplex Missbrauchsverbot und Standardisierung

Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts überziehen sich die internationalen IT-Konzerne weltweit mit Unterlassungsklagen, auch um ihre Konkurrenten im Wettbewerb zu behindern. Dieses „*patent wars*“ genannte Phänomen wurde erst dadurch möglich, dass die patentgestützte Standardisierung das Rückrat der digitalen Revolution darstellt und entsprechend massiv ausgebaut wurde. Das Kartellrecht entwickelte bislang nur zögerlich Antworten auf die Fragen, die sich daraus ergeben, dass Patente als Werkzeug zur Wettbewerbsbe- und verhinderung missbraucht werden. Die neueren Entscheidungen zeigen, dass die Probleme erkannt wurden. Die folgenden Thesen zeigen auf, in welchen Punkten dennoch Verbesserungspotential besteht:

1. **Die außergewöhnlichen Umstände, die bei einer kartellrechtlichen Zwangslizenzierung vorliegen müssen, bedürfen einer Modifizierung.**

Die *new-product-rule* soll einen Indikator dafür darstellen, dass der Innovationswettbewerb auf einem nachgelagerten Markt ausgeschaltet ist. Die Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass es bei dem Vorliegen einer proprietären Standardisierung, die für das Tätigwerden auf dem Sekundärmarkt unerlässlich ist, Konstellationen geben kann, in denen die Voraussetzung der *new-product-rule* nicht erfüllt ist, der Innovationswettbewerb dennoch ausgeschaltet ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Inhaber des standardessentiellen Patentes auf dem Sekundärmarkt selbst tätig ist und dort eine Monopolstellung innehat. Für diese Fälle und auch solche Einzelfälle, in denen die Ausschaltung des Innovationswettbewerbes festgestellt wurde, obwohl die *new-product-rule* nicht erfüllt wurde, sollte eine Zwangslizenz angeordnet werden können. Entsprechend sollten die außergewöhnlichen Umstände, die vorliegen müssen, damit eine kartellrechtliche Zwangslizenz angeordnet werden kann, dahingehend erweitert werden, dass auch eine proprietäre Standardisierung einen solchen außergewöhnlichen Umstand darstellen kann.

2. **Die Orange-Book-Standard-Rechtsprechung des BGH sollte aufgegeben werden.**

Das *Orange-Book-Standard*-Urteil ist aus verschiedensten Gründen zu kritisieren. Zum einen besteht für die Parteien weiterhin die Unsicherheit, ob das Urteil mit Unionsrecht vereinbar ist. Des Weiteren bevorzugt das Urteil Patentinhaber so stark, dass die Voraussetzungen des Zwangslizenzeinwands geradezu nie erfüllt werden können. Dieser Umstand wurde durch die Auslegung des Urteils durch die deutschen

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Instanzgerichte weiter verschärft, sodass Lizenzpetenten in Deutschland bei der Lizenzierung eines für einen *de-facto*-Standard essentiellen Patentes gezwungen sind, das für sie nachteiligste Lizenzangebot zu erforschen, um dieses dem Patentinhaber anzubieten. Zudem führt die Gründung der Voraussetzungen des Obliegenheitenkataloges auf zivilrechtliche Billigkeitsnormen dazu, dass jedes Land seinen eigenen Obliegenheitenkatalog ausgestalten kann. Allein, um eine solche Zersplitterung zu vermeiden, wäre es wünschenswert den Zwangslizenzeinwand bei *de-facto*-Standards aus dem harmonisierten Kartellrecht abzuleiten. Weiterhin wurde festgestellt, dass der *Orange-Book-Standard*-Katalog den Patentinhaber stark bevorzugt und nicht sichergestellt werden kann, dass er *patent-hold-up* effektiv verhindert.

3. Das Huawei-Urteil überzeugt größtenteils.

Der Obliegenheitenkatalog des EuGH stellt im Gegensatz zu dem des BGH eine ausbalancierte und praxisnahe Lösung dar, die auf die Besonderheiten moderner patentgestützter Standardisierung eingeht. Richtigerweise hat das *Huawei*-Urteil des EuGH keinen direkten Einfluss auf die Rechtsprechung des BGH, da der EuGH ausdrücklich darauf abstellte, dass seine Rechtsprechung nur für formelle Standardisierungen gelte. Auch wenn der EuGH nicht intendierte, seine Lösung auch auf *de-facto*-Sachverhalte anzuwenden, wäre dies wünschenswert gewesen. Denn die Argumente der Kritiker, die darauf abstellten, dass es ausschlaggebende Unterschiede zwischen dem Vertrauenstatbestand des Patentinhabers und dem Zwangslizenzgläubiger oder der Art der verschiedenen Standardisierungen gäbe, überzeugen nicht. Entsprechend wäre es auch sachgerecht gewesen den *Huawei*-Katalog auch auf *de-facto*-Standardisierungen anzuwenden.

4. Der Einfluss patentrechtlicher Unterlassungsansprüche auf Lizenzierungsverhandlungen darf nicht unterschätzt werden.

Die Geltendmachung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche kann gerade im Kontext der standardgestützten IT-Branche als wirkungsvolles Instrument dazu missbraucht werden, Konkurrenten und den Wettbewerb zu behindern. Bei der Untersuchung, inwieweit patentrechtliche Unterlassungsansprüche sogenanntes ex-post-opportunistisches Verhalten fördern, wurde deutlich, dass die wirtschaftswissenschaftliche Forschung in diesem Bereich erst am Anfang steht. Dennoch sollten die (teilweise streitigen) Befunde Anlass zur Besorgnis geben. Insbesondere die zwischen den global agierenden IT-Konzernen geführten Patentverletzungsverfahren sind Ausfluss dieser neuen Entwicklung der strategischen Benutzung von standardessentiellen Patenten. Entsprechend muss das Kartellrecht oder das Patentrecht, je nach dem, in welchem Rechtsgebiet die jeweilige Rechtsordnung oder Rechtsprechung vorsieht, den Unterlassungsanspruch zu beschränken, miteinbeziehen, dass Unterlassungsansprüche auch als Druckmittel innerhalb der Lizenzierungsverhandlungen missbraucht werden können. Eine exemplarische Untersuchung der Urteile des Supreme Court, des EuGH und des BGH ergab, dass das *Orange-*

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Book-Standard-Urteil und der darin vorgeschlagene Obligationenkatalog auch unter diesem Gesichtspunkt Verbesserungspotential aufweist.

5. Orange-Book-Standard- und Huawei-Katalog sollten durch den hier vorgeschlagenen Katalog abgelöst werden.

Auch wenn der Katalog des EuGH eine ausgewogene Lösung darstellt, die *patent-hold-up* und *hold-out* sehr wahrscheinlich verhindert, spricht sich diese Arbeit für einen etwas anders ausgestalteten Katalog aus. Falls sich beide Parteien nicht auf einen Lizenzvertrag einigen können wird hier dafür plädiert, dass die Sache einem sachverständigen Dritten vorgelegt wird, der die Entscheidung im *baseball-style*-Verfahren herbeiführt. Da in dieser Arbeit weiterhin vertreten wird, das keine signifikanten Unterschiede zwischen *de-facto*- und formeller Standardisierung bestehen, wird weiterhin dafür plädiert, dass der hier vorgeschlagene Katalog auch den *Orange-Book-Standard*-Katalog des BGH ablösen sollte.

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Literaturverzeichnis

Allison, John R./*Lemley*, Mark A.: Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents, AIPLA QJ. 26 (1998), 185 – 276

Angwenyi, Vincent: Hold-up, Hold-out and F/Rand: The Quest for Balance, GRUR Int. 2017, 105 – 113

Apel, Katharina: Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, Baden-Baden 2015

Augsburger, Matthias: Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand, Baden-Baden 2017

Babey, Fabio/*Rivzi*, Salim: Die Frand-Selbstverpflichtung, WuW 2012, 808 – 818

Balto, David/*Pitofsky*, Robert: Antitrust and High-Tech Industries: The New Challenge, Antitrust Bulletin 43 (1998), 583 – 607

Banasevic, Nicholas: The Implications of the Court of Justice's Huawei/ZTE Judgment, Journal of European Competition Law & Practice 6 (2015), 463 – 464

Barthelmeß, Stephan/*Gauß*, Nicholas: Die Lizenzierung standardessentieller Patente im Kontext branchenweit vereinbarter Standards unter dem Aspekt des Art. 101 AEUV, WuW 2010, 626 – 636

Batista, Pedro Henrique D./*Mazutti*, Gustavo Cesar: Comment on „Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essentiel Patens and Competition Law – How Far Does the CJEU Decision GO?, IIC 2016, 244 – 253

Bechtold, Stefan: Die Kontrolle von Sekundärmärkten. Eine juristische und ökonomische Untersuchung im Kartell- und Immaterialgüterrecht, Baden-Baden 2007

Beckerman-Rodau, Andrew: The Aftermath of eBay v. MercExchange, 126 S. Ct. 1837 (2006): A Review of Subsequent Judicial Decisions, Journal of the Patent and Trademark Office Society 89 (2007), 631 – 660

Beckmerhagen, Axel: Die essential facilities doctrine im US-amerikanischen und europäischen Kartellrecht, Baden-Baden 2002

Belleflamme, Paul/*Peitz*, Martin: Platforms and network effects, in: Corchòn, Luis C./Marini, Marco A. (Hrsg.): Handbook of Game Theory and Industrial Organization Volume II, Cheltenham 2018, S. 286 – 317

Bénabent, Alain: Droit des obligations, 17. Auflage, Paris 2018

Benkard, Georg (Hrsg.): Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz, 11. Auflage, München 2015

Benkard, Georg/*Ehlers*, Jochen/*Kinkeldey*, Ursula (Hrsg.): Europäisches Patentübereinkommen, 3. Auflage, München 2019

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Bercovitz, Alberto: Patents, industrial property and free competition, in: Drexl, Josef/Godt, Christine (Hrsg.): Technology and Competition/Technologie et concurrence. Contributions in Honour of Hanns Ullrich/Mélanges en l'honneur de Hanns Ullrich Larcier, Brüssel 2009, S. 559 – 569

Besen, Stanley M./*Farrell*, Joseph: Choosing How to Compete: Strategies and Tactics in Standardization, Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 117 – 131

Bieber, Roland/*Epiney*, Astrid/*Haag*, Marcel/*Kotzur*, Markus: Die Europäische Union. Europarecht und Politik, 13. Auflage, Baden-Baden 2019

Binns, Richard/*Agnew*, James: IP licences and agreements: recent developments, GRUR Int. 2018, 987 – 992

Blind, Knut/*Pohlmann*, Tim: Patente und Standards: Offenlegung, Lizenzen, Patentstreitigkeiten und rechtspolitische Diskussionen, GRUR 2014, 713 – 719

Block, Jonas: Achtzehn Monate nach EuGH „Huawei/ZTE". Die Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte, GRUR 2017, 121 – 127

Block, Jonas/*Rätz*, Benjamin: Das FRAND-Angebot – Versuch einer internationalen Definition, GRUR 2019, 797 – 801

Bodewig, Theo: Einige Überlegungen zur Erschöpfung bei Zwangslizenzen an standardessentiellen Patenten, GRUR Int. 2015, 626 – 634

Böge, Ulf: Der „more economic approach" und die deutsche Wettbewerbspolitik, WuW 2004, 726 – 733

Böhm, Franz: Demokratie und ökonomische Macht, in: Institut für Ausländisches und Internationales Wirtschaftsrecht an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität (Hrsg.): Kartelle und Monopole im modernen Recht, Karlsruhe 1961, S. 1 – 24

Böhm, Franz: Privatrechtsgesellschaft und Marktwirtschaft, ORDO 17 (1966), 75 – 151

Bornkamm, Joachim/*Montag*, Frank/*Säcker*, Franz Jürgen (Hrsg.): Münchener Kommentar zum europäischen und deutschen Wettbewerbsrecht (Kartellrecht), Band 1: Europäisches Wettbewerbsrecht: EuWettbR, 2. Auflage, München 2015 (zitiert als: *Bearbeiter*, in: MüKo: EuropäischesWettbewerbsrecht (Vorauflage))

Brankin, Sean-Paul/*Cisnal de Ugarte*, Salomé/*Kimmel*, Lisa: Huawei/ZTE: Towards a More Demanding Standard of Abuse in Essential Patent Cases, Journal of European Competition Law & Practice 7 (2016), 520 – 524

Bronett, Georg-Klaus de: Gemeinschaftsrechtliche Anmerkungen zum „Orange-Book-Standard"-Urteil des BGH, WuW 2009, 899 – 908

Bruzzone, Ginevra/*Boccaccio*, Marco: Standards under EU Competition Law: The Open Issues, in: Caggiano, Giandonato/Muscolo, Gabriella/Tavassi, Marina (Hrsg.), Competition Law and Intellectual Property, Alphen aan den Rjin 2012, S. 85 – 111 (zitiert als: *Caggiano*, Competition Law and Intellectual Property)

Buntscheck, Martin: Die Durchsetzung standardessentieller Patente als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, NZKart 2015, 521 – 525

Busche, Jan: Der Einwand der Zwangslizenz im Patentverletzungsverfahren, CIPR 2009, 104 – 108

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Calliess, Christian/*Ruffert*, Matthias (Hrsg.): EUV/AEUV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta: Kommentar, 5. Auflage, München 2016

Casper, Matthias: Die wettbewerbsrechtliche Begründung von Zwangslizenzen, ZHR 2002, 685 – 707

Chen, Tommy/*Karet*, Ian: UK High Court sets FRAND rates: first substantive decision on SEP licence terms in Europe, Journal of Intellectual Property Law & Practice 12 (2017), 719 – 721

Christensen, Clayton M./*Raynor*, Michael/*McDonald*, Rory: What is Disruptive Innovation?, Harvard Business Review 93 (2015), 44 – 53

Clark, John Maurice: Competition as a dynamic process, Westport 1980

Cohen Jehoram, Herman/*Mortelmans*, Kamiel: Zur „Magill"-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, GRUR Int. 1997, 11 – 15

Cordes, Christoph/*Gelhausen*, Olaf: Zwischen „Orange-Book-Standard" und „Samsung". Was bringt die EuGH-Entscheidung „Huawei Technologies/ZTE u. a." (C-170/13) für Patentverletzungsprozesse, die auf standardessentielle Patente gestützt werden?, MittdtPatAnw 2015, 426 – 433

Cournot, Augustin: Mathematical Principles of the Theory of Wealth (Translation by Nathaniel T. Bacon) with a Bibliography of Mathematical Economics by Irving Fisher, London 1897

Cusumano, Michael A./*Yiorgos*, Mylonadis/*Rosenbloom*, Richard S.: Strategic Maneuvering and Mass-Market Dynamics: The Triumph of VHS over Beta, Business History Review 66 (1992), 51 – 94

Dahm, Miriam Katharina: Anmerkung zu EuGH: Verpflichtung zur Erteilung von Lizenzen an Dritte zu FRAND-Bedingungen, MMR 2015, 602 – 603

Deichfuß, Hermann: Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nach „Orange-Book-Standard", WuW 2012, 1156 – 1162

Deselaers, Wolfgang: Die „Essential Facilities"-Doktrin im Lichte des Magill-Urteils des EuGH, EuZW 1995, 563 – 569

Dietrich, Michael: Das Microsoft-Verfahren und der „more economic approach" der Kommission. Eine Analyse der Entscheidung im Lichte des Diskussionspapiers und im Vorgriff auf die anstehenden Leitlinien zu Art. 82 EG, MR-Int 2007, 201 – 207

Dorn, Stephan: Technische Standardisierung im Spannungsfeld von Immaterialgüterrecht, Kartellrecht und Innovation, Hamburg 2014

Dorn, Stephan: Anforderungen an die Durchsetzung standardessentieller Patente, GRUR-Prax 2017, 497 – 499

Dornis, Tim W.: Das standardessentielle Patent und die FRAND-Lizenz (Teil 1), WRP 2020, 540 – 548

Doutrelepont, Carine: Mißbräuchliche Ausübung von Urheberrechten? Bemerkungen zur Magill-Entscheidung des Gerichts 1. Instanz des Europäischen Gerichtshofs, GRUR Int. 1994, 302 – 308

Dreher, Meinrad/*Kulka*, Michael: Wettbewerbs- und Kartellrecht. Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Rechts, 10. Auflage, Heidelberg 2018

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Dreier, Thomas/*Schulze*, Gernot (Hrsg.): Urheberrechtsgesetz. Verwertungsgesellschaftenrecht, Kunsturhebergesetz: Kommentar, 6. Auflage, München 2018

Drexl, Josef: Die neue Gruppenfreistellungsverordnung über Technologietransfer-Vereinbarungen im Spannungsfeld von Ökonomisierung und Rechtssicherheit, GRUR Int. 2004, 716 – 727

Drexl, Josef: Intellectual Property and Antitrust Law IMS Health and Trinko – Antitrust Placebo for Consumers Instead of Sound Economics in Refusal-to-Deal Cases, IIC 2004, 788 – 808

Drexl, Josef (Hrsg.): Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, Cheltenham 2008

Eckel, Philipp: Anspruch auf Lizenzeinräumung aus FRAND-Erklärungen bei standardessentiellen Patenten – Teil 1, NZKart 2017, 408 – 414

Eckel, Philipp: Anspruch auf Lizenzeinräumung aus FRAND-Erklärungen bei standardessentiellen Patenten – Teil 2, NZKart 2017, 469 – 475

Economides, Nicholas/*White*, Lawrence J.: Networks and compatibility: Implications for antitrust, European Economic Review 38 (1994), 651 – 662

Ehle, Dirk: Anmerkung zum Urteil des EuGH Slg. 1998, I-7791- Bronner, EuZW 1999, 89 – 90

Ehlenz, Christian: FRAND-Lizenz nach *Sisvel/Haier* – was wissen wir und wohin die Reise geht, NZKart 2020, 470 – 472

Ehrhardt, Marcus: Netzwerkeffekte, Standardisierung und Wettbewerbsstrategie, Wiesbaden 2001

Elhauge, Einer: Do Patent Holdup And Royalty Stacking Lead To Systematically Excessive Royalties?, Journal of Competition Law & Economics 4 (2008), 535 – 570

Emmerich, Volker/*Lange*, Knut Werner: Kartellrecht, 14. Auflage, München 2018

Epstein, Richard A./*Kuhlik*, Bruce N.: Is There Biomedical Anticommons, Regulation Summer 2004, 54 – 58

Farrell, Joseph: Arguments for weaker intellectual property protection in network industries, StandardView 3 (1995), 46 – 49

Farrell, Joseph/*Hayes*, John/*Shapiro*, Carl/*Sullivan*, Theresa: Standard Setting, Patens and Hold-Up, Antitrust Law Journal 74 (2007), 603 – 670

Farrell, Joseph/*Katz*, Michael L.: The Effects of Antitrust and Intellectual Property Law on Compatibility and Innovation 43 (1998), 609 – 650

Farrell, Joseph/*Saloner*, Garth: Installed Base and Compatibility: Innovation, Product Preannouncements, and Predation, American Economic Review 76 (1986), 940 – 955

Farrell, Joseph/*Shapiro*, Carl: How Strong Are Weak Patents?, The American Economic Review 98 (2008), 1347 – 1369

Fikentscher, Wolfgang: Wirtschaftsrecht, Band II, München 1983

Fischmann, Filipe: Die Pflicht zur Lizenzerteilung in Patent-Ambush-Fällen nach deutschem und europäischem Kartellrecht, GRUR Int. 2010, 185 – 195

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Fleischer, Holger: Behinderungsmissbrauch durch Produktinnovation. Eine ökonomische und juristische Analyse zum deutschen, europäischen und amerikanischen Kartellrecht, Baden-Baden 1997

Fleischer, Holger: Der Rechtmißbrauch zwischen Gemeineuropäischem Privatrecht und Gemeinwirschaftsprivatrecht, JZ 2003, 865 – 874

Fleischer, Romy Nicole: Die Dynamik des Wettbewerbsschutzes im US-amerikanischen, europäischen und australischen Kartellrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zu Sec. 2 Sherman Act, Art. 102 AEUV und Sec. 46 CCA, Köln 2013

Fräßdorf, Henning: Rechtsfragen des Zusammentreffens gewerblicher Schutzrechte, technischer Standards und technischer Standardisierung, Wiesbaden 2010

Friedl, Gunter/*Ann*, Christoph: Entgeltberechnung für FRAND-Lizenzen an standardessenziellen Patenten, GRUR 2014, 948 – 955

Fröhlich, Michael: The smartphone patent wars saga. Availability of injunctive relief for standard essential patents, Journal of Intellectual Property Law & Practice 9 (2014), 156 – 159

Fröhlich, Michael: Standards und Patente – Die ETSI IPR Policy, GRUR 2008, 205 – 218

Fuchs, Andreas: Entwicklung und Praktizierung von Industriestandards im Spannungsfeld von Immaterialgüter- und Kartellrecht, in: Lange, Knut Werner/Klippel, Diethelm/Ohly, Ansgar (Hrsg.): Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Tübingen 2009, S. 147 – 176

Fuchs, Andreas: Kartellrechtliche Schranken für patentrechtliche Unterlassungsklagen bei FRAND-Lizenzerklärungen für standardessentielle Patente. – Perspektiven nach dem Urteil des EuGH im Fall „Huawei Technologies /ZTE“ –, NZKart 2015, 429 – 436

Galle, René: Ein wirtschaftlicher Ansatz im Kartellrecht. Ein Rechtsvergleich zwischen dem europäischen Wettbewerbsrecht unter dem Einfluss des ‚more economic approach‘ und dem US-amerikanischen Kartellrecht, Baden-Baden 2010

Gallego Conde, Beatriz: Die Anwendung des kartellrechtlichen Missbrauchsverbots auf „unerlässliche“ Immaterialgüterrechte im Lichte der IMS Health- und Standard-Spundfass-Urteile, GRUR Int. 2006, 16 – 28

Geradin, Damien/*Rato*, Miguel: Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, European Competition Journal 3 (2007), 101 – 161

Gilbert, Richard J./*Shapiro*, Carl: An economic analysis of unilateral refusals to license intellectual property, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 93 (1996), 12749 – 12755

Glasl, Daniel: Essential facilities doctrine in EC anti-trust law: a contribution to the current debate, ECLR 1994, 306 – 314

Golden, John M.: Patent Trolls and Patent Remedies, Texas Law Review 85 (2007), 2111 – 2162

Golden, John M.: Principles for Patent Remedies, Texas Law Review 88 (2010), 505 – 592

Götting, Horst-Peter: Anmerkung zum EuGH-Urteil in der Sache Magill, JZ 1996, 307 – 310

Götting, Horst-Peter: Kartellrechtlicher Anspruch auf Einräumung einer Patentlizenz – Standard-Spundfaß, LMK 2004, 226 – 228

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Grabitz, Eberhard/*Hilf*, Meinhard/*Nettesheim*, Martin/*Athen*, Marco (Hrsg.): Das Recht der Europäischen Union, München 2015

Grasso, Roberto: The ECJ Ruling in Huawei and the Right to Seek Injunctions Based on FRAND-Encumbered SEPs under EU Competition Law: One Step Forward, World Competition 2016, 213

Greenstein, Shane: Market Structure and Innovation: A Brief Synopsis of Recent Thinking for the Federal Trade Commission February 20, 2002

Groeben, Hans von der/*Schwarze*, Jürgen/*Hatje*, Armin (Hrsg.): Europäisches Unionsrecht. Vertrag über die Europäische Union – Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union – Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 7. Auflage, Baden-Baden 2015

Grünvogel, Thomas: Technologietransfer-Verträge und das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen. Die Verwertung von Immaterialgüterrechten im Spannungsverhältnis von Rechtssicherheit und Ökonomisierung im Zeitalter des „more economic approach" im Europäischen Kartellrecht, Baden-Baden 2013

Grzeszick, Bernd: Geistiges Eigentum und Wettbewerb aus verfassungsrechtlicher Perspektive, in: Lange, Knut Werner/Klippel, Diethelm/Ohly, Ansgar (Hrsg.): Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Tübingen 2009, S. 3 – 25

Gsell, Beate/*Krüger*, Wolfgang/*Lorenz*, Stephan/*Reymann*, Christoph: beck-online.GROSSKOMMENTAR BGB, München 2019

Haedicke, Maximilian: Lehren aus der Huawei v. Unwired Planet-Entscheidung für das deutsche Patentrecht, GRUR Int. 2017, 661 – 669

Haedicke, Maximilian/*Timmann*, Henrik: Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, München 2020

Hall, Bronwyn H./*Helmers*, Christian/*Graevenitz*, Georg von: Technology Entry in the Presence of Patent Thickets, NBER Working Paper 21455, 1 – 21

Hardin, Garret: The Tragedy of the Commons, Science 162 (1968), 1243 – 1248

Hartmann, Eva: Patenthinterhalte in Normungsprozessen, Tübingen 2016

Haslinger, Birgit: Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Microsoft – Verfahren und Herabsetzung der Höhe des Zwangsgeldes. Urteilsanmerkung zu EuG (Zweite Kammer), Urt. v. 27. 6. 2012 – T-167/08 (Microsoft Corp./Kommission), EuZW 2012, 673 – 680

Hauck, Ronny: Die kartellrechtliche Bewertung von Nichtangriffsverpflichtungen und Sonderkündigungsrechten in Lizenzverträgen. Neueste Entwicklungen zum Zwangslizenzeinwand seit „Orange-Book-Standard", WRP 2012, 673 – 675

Hauck, Ronny: Anmerkung zu EuGH: Zwangslizenzeinwand bei Verletzung standardessentieller Patente, GRUR-Prax 2015, 323

Hauck, Ronny: „Erzwungene" Lizenzverträge – Kartellrechtliche Grenzen der Durchsetzung standardessenzieller Patente, NJW 2015, 2767 – 2770

Hauck, Ronny: Fehlende Lizenzwilligkeit beim kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Entscheidungsanmerkung zu LG Mannheim, Urteil vom 27. 11. 2015 – 2 O 106/14, GRUR-Prax 2016, 84

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Hauck, Ronny: Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand nach „Huawei/ZTE“. Entscheidungsanmerkung zu LG Düsseldorf, Urteil vom 3. 11. 2015 – 4 a O 144/14, GRUR-Prax 2016, 58

Hauck, Ronny: Überprüfung der FRAND-Lizenzbedingungen durch das Verletzungsgericht. Entscheidungsanmerkung zu OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31. 5. 2016 – 6 U 55/16, GRUR-Prax 2016, 353

Hauck, Ronny/*Kamlah*, Dietrich: Was ist „FRAND“? Inhaltliche Fragen zu kartellrechtlichen Zwangslizenzen nach Huawei/ZTE, GRUR Int. 2016, 420 – 426

Hausmann, Hans-Christian: Das Microsoft-Urteil: Zwischen Kartellrecht und gewerblichen Schutzrechten, MMR 2008, 381 – 385

Heinemann, Andreas: Die Freiburger Schule und ihre geistigen Wurzeln, München 1989

Heinemann, Andreas: Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung. Eine grundlagenorientierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen Eigentums, Tübingen 2002

Heinemann, Andreas: Compulsory Licences and Product Integration in European Competition Law – Assessment of the European Commission's Microsoft Decision, IIC 2005, 63 – 82

Heinemann, Andreas: Kartellrechtliche Zwangslizenzen im Patentrecht. Die Spundfass-Entscheidung des BGH vom 13. Juli 2004, ZWeR 2005, 198 – 206

Heinemann, Andreas: Gefährdung von Rechten des geistigen Eigentums durch Kartellrecht? Der Fall „Microsoft“ und die Rechtsprechung des EuGH, GRUR 2006, 705 – 713

Heinemann, Andreas: Die Relevanz des „more economic approach“ für das Recht des geistigen Eigentums, GRUR 2008, 949 – 954

Heinemann, Andreas: BGH: Missbräuchlichkeit bei Verweigerung eines Lizenzvertrags – Orange-Book-Standard, LMK 2009, 286659

Heinemann, Andreas: Standardessenzielle Patente in Normenorganisationen. Kartellrechtliche Vorgaben für die Einlösung von Lizenzierungsversprechen, GRUR 2015, 855 – 859

Heller, Michael A.: The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets, Harvard Law Review 111 (1998), 621 – 688

Heller, Michael A./*Eisenberg*, Rebecca S.: Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, Science 280 (1998), 698 – 701

Henningsson, Kristian: Injunctions for Standard Essential Patents Under FRAND Commitment. A Balanced, Royalty-Oriented Approach, IIC 47 (2016), 438 – 469

Herdzina, Klaus: Einleitun – Zur historischen Entwicklung der Wettbewerbstheorie, in: Herdzina, Klaus (Hrsg.): Wettbewerbstheorie, Köln 1975, S. 15 – 28

Hermanns, Clemens: Anmerkung zu OLG Düsseldorf, Beschl. v. 30. 4. 2018 – I-15 W 9/18, GRUR 2018, 861 – 862

Herrlinger, Justus: Urteilsanmerkung zu OLG Karlsruhe, Beschluss vom 27. 2. 2012 – 6 U 136/11 GPRS-Zwangslizenz II, GRUR 2012, 740 – 741

Heselberger, Johannes: Urteilsanmerkung zu Orange-Book-Standard, jurisPR-WettbR 7/2009, Anm. 1

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Heusch, Clemens-August: Missbrauch marktbeherrschender Stellungen (Art. 102 AEUV) durch Patentinhaber „Orange-Book-Standard“ und was die Instanzgerichte daraus gemacht haben, GRUR 2014, 745 – 750

Heutz, Stefan: Das Spannungsverhältnis zwischen den Immaterialgüterrechten und der kartellrechtlichen Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen. Zugleich eine Arbeit zur Bestimmung des Schutzzwecks der Gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts, Frankfurt 2010

Heyers, Johannes: Standard Essential Patent Ambush Chancen und Grenzen vertrags-, wettbewerbs- und immaterialgüter-rechtlicher Instrumente gegen Missbrauch standardessentieller Patente, WRP 2014, 1253 – 1260

Hildebrand, Doris: Der „more economic approach“ in der Wettbewerbspolitik, WuW 2005, 513 – 520

Hilty, Reto M./*Slowinski*, Peter R.: Standardessentielle Patente – Perspektiven außerhalb des Kartellrechts, GRUR Int. 2015, 781 – 792

Hoeren, Thomas: Anmerkung zu BGH: SPIEGEL-CD-ROM, MMR 2002, 233 – 234

Hofmann, Franz: Unterlassungsanspruch und Verhältnismäßigkeit – Beseitigung, Löschung und Rückruf, NJW 2018, 1290 – 1292

Hohmann, Holger: Die essential facility doctrine im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen. Eine Untersuchung der allgemeinen Zugangsregelung zu Netzen und anderen Infrastruktureinrichtungen gem. § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB unter Berücksichtigung US-amerikanischer, europäischer und sektorspezifischer Erfahrungen, Baden-Baden 2001

Holtorf, Marc L./*Traumann*, Julia: Neuer Fokus auf der patentrechtlichen Zwangslizenz: Was folgt aus der jüngeren Rechtsprechung von BPatG und BGH?, GRUR-Prax 2018, 295 – 297

Höppner, Thomas: Missbräuchliche Verhinderung „neuer“ Produkte durch Immaterialgüterrechte. Zur Anwendung von Art. 82 EG auf Lizenzverweigerungen, GRUR Int. 2005, 457 – 464

Höppner, Thomas: Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand gegen Ansprüche aus Patent- und Urheberrechten, ZWeR 2010, 395 – 429

Hötte, Daniel Antonius: Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, Münster 2011

Immenga, Frank A.: Neues aus den USA: Kartellrechtliche Fallstricke bei der Standardsetzung!, GRUR 2007, 302 – 303

Immenga, Ulrich: Grenzen der Rechtsauslegung – Das Diskussionspapier der EG-Kommission zu Art. 82 EG, EuZW 2006, 481

Immenga, Ulrich/*Mestmäcker*, Ernst-Joachim: Wettbewerbsrecht, Band 2. GWB, Kommentar zum Deutschen Kartellrecht, 6. Auflage, München 2020 (zitiert als: *Bearbeiter*, in: Immenga/Mestmäcker, GWB)

Immenga, Ulrich/*Mestmäcker*, Ernst-Joachim: Wettbewerbsrecht, Band 1. EU/Teil 1, Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, 5. Auflage, München 2012 (zitiert als: *Bearbeiter*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht (Vorauflage)

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Immenga, Ulrich/*Mestmäcker*, Ernst-Joachim: Wettbewerbsrecht, Band 1. EU/Teil 1, Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, 6. Auflage, München 2019 (zitiert als: *Bearbeiter*, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbewerbsrecht)

Jaecks, Jörg/*Dörmer*, Thomas: Der wettbewerbsrechtliche Anspruch auf Lizenzerteilung, die eigenmächtige Nutzung von Immaterialgüterrechten und die prozessualen Folgen, in: Boesche, Katharina Vera/Füller, Jens Thomas/Wolf, Maik (Hrsg.): Festbeigabe für Franz Jürgen Säcker zum 65. Geburtstag, Berlin 2006, S. 97 – 116 (zitiert als: *Boesche/Füller/Wolf*, Variationen im Recht, FS Säcker)

Jaffe, Adam B./*Lerner*, Josh/*Stern*, Scott (Hrsg.): Innovation Policy and the Economy, Volume 1, Cambridge 2001

Jakobs, Moritz: Standardsetzung im Lichte der europäischen Wettbewerbsregeln, Baden-Baden 2012

Jakobs, Moritz/*Hübener*, Fabian: SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE, European Competition Law Review 37 (2016), 33 – 39

Jeinsen, Alexander von: Der more economic approach im europäischen Wettbewerbsrecht. Der Ansatz der Europäischen Kommission und die Sicht der Unionsgerichte, Köln 2013

Jestaedt, Dirk: Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung „Orange-Book-Standard“, GRUR 2009, 801 – 805

Jones, Alison: Standard-Essential Patents. Frand Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars, European Competition Journal 10 (2015), 1 – 36

Jorns, Christine: Europäische Missbrauchsaufsicht über Immaterialgüterrechte. Unter besonderer Berücksichtigung der „Essential-Facilities“-Doktrin, Baden-Baden 2007

Jung, Peter: Die Zwangslizenz als Instrument der Wettbewerbspolitik, ZWeR 2004, 379 – 411

Kaestner, Jan: Missbrauch von Immaterialgüterrechten. Europäische Rechtsprechung von Magill bis IMS Health, München 2005

Kaltner, Jonathan A.: Microsoft v. Motorola Recent Development – The U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit Affirms an Anti-Suit Injunction Against a German Patent Infrigement Decision, GRUR Int. 2012, 1078 – 1086

Kaplow, Louis: The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal, Harvard Law Review 97 (1984), 1813 – 1892

Käseberg, Thorsten: Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the EU and the US, Oxford 2012

Katz, Michael L./*Shapiro*, Carl: Network Externalities, Competition, and Compatibility, The American Economic Review 75 (1985), 424 – 440

Katz, Michael L./*Shapiro*, Carl: Product Compatibility Choice in a Market with Technological Progress, Oxford Economic Papers, New Series 38 (1986), 146 – 165

Katz, Michael L./*Shapiro*, Carl: Systems Competition and Network Effects, The Journal of Economic Perspectives 8 (1994), 93 – 115

Kau, Christian: Umsetzung der FRAND-Entscheidung des EuGH in der deutschen Instanzrechtsprechung, GRUR-Prax 2017, 65 – 67

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Kellenter, Wolfgang: Anmerkung zu Patentstreit um GPRS-Technik: BGH zu FRAND-Bedingungen bei kartellrechtlicher Zwangslizenz, WuW 2020, 485 – 487

Kellenter, Wolfgang/*Verhauwen*, Axel: Systematik und Anwendung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands nach „Huawei/ZTE“ und „Orange-Book“, GRUR 2018, 761 – 771

Kempel, Leonie: Die Anwendung von Art. 102 AEUV auf geistiges Eigentum und Sacheigentum. Die Voraussetzungen des Kontrahierungszwangs nach Art. 102 AEUV und der Essential-Facility-Doktrin unter besonderer Berücksichtigung der Unterschiede zwischen geistigem Eigentum und Sacheigentum, Frankfurt am Main 2011

Kleindienst, Jan-Martin: Die Bestimmung angemessener Gebühren für FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten, Köln 2016

Klemperer, Paul: Competition when Consumers have Switching Costs: An Overview with Applications to Industrial Organization, Macroeconomics, and International Trade, Review of Economic Studies 62 (1995), 515 – 539

Kling, Michael/*Thomas*, Stefan: Kartellrecht, 2. Auflage, München 2016

Koelman, Kamiel J.: An Exceptio Standardis: Do We Need an IP Exemption for Standards?, IIC 2006, 823 – 843

Köhler, Helmut/*Bornkamm*, Joachim/*Feddersen*, Jörn (Hrsg.): Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 38. Auflage, München 2020 (zitiert als: *Bearbeiter*, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG)

Koikkara, Sonia Elisabeth: Der Patentschutz und das Institut der Zwangslizenz in der Europäischen Union, Tübingen 2010

Körber, Torsten: Wettbewerb in dynamischen Märkten zwischen Innovationsschutz und Machtmissbrauch, WuW 2007, 1209 – 1218

Körber, Torsten: Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und standardessentielle Patente, NZKart 2013, 87 – 98

Körber, Torsten: Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen? Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung standardessentieller Patente, WRP 2013, 734 – 742

Körber, Torsten: Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht. Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law; eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung der deutschen „‚Orange Book Standard‘-Rechtsprechung“; an Analysis under Particular Consideration of the German „‚Orange Book Standard‘-Decisions“, Baden-Baden 2013

Körber, Torsten: Orange-Book-Standard Revisited. Zugleich Anmerkung zu EuGH, 16. 07. 2015 – C-170/13 – Huawei Technologies/ZTE u. a., WRP 2015, 1167 – 1172

Körber, Torsten: Abuse of a dominant position by legal action of owners of standard-essential patents: Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., Common Market Law Review 2016, 1107 – 1120

Kraßer, Rudolf/*Ann*, Christoph: Patentrecht. Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht, 7. Auflage, München 2016

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Kühnen, Thomas: Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand und seine Berücksichtigung im Patentverletzungsprozess, in: Keller, Erhard/Plassmann, Clemens/v. Falck, Andreas (Hrsg.): Festschrift für Wilfried Tilmann zum 65. Geburtstag, Köln 2003, S. 513 – 525

Kurtz, Constantin: SEP mit FRAND-Erklärung – aktuelle Fragen nach Huawei/ZTE, ZGE 9 (2017), 491 – 513

Kurtz, Constantin/*Straub*, Wolfgang: Die Bestimmung des FRAND-Lizenzsatzes für SEP, GRUR 2018, 136 – 144

Lampert, Thomas: Der EuGH und die essential facilities-Lehre, NJW 1999, 2235 – 2236

Lange, Knut-Werner: Europäisches Kartellrecht und geistiges Eigentum – der Fall Microsoft, in: Lange, Knut Werner/Klippel, Diethelm/Ohly, Ansgar (Hrsg.): Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Tübingen 2009, S. 131 – 146

Langen, Eugen/*Bunte*, Hermann-Josef (Hrsg.): Europäisches Kartellrecht, 13. Auflage, Köln 2018

Lao, Marina: Aspen Skiing and Trink Antitrust Intent and „Sacrific“, Antitrust Law Journal 73 (2005), 171 – 208

Larouche, Pierre/*Zingales*, Nicolo: Injunctive Relief in Disputes Related to Standard-Essential Patents. Time for the CJEU to Set Fair and Reasonable Presumptions, European Competition Journal 10 (2014), 551 – 596

Lee, William F./*Melamed*, A. Douglas: Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages, Cornell Law Review 101 (2016), 385 – 466

Lehmann, Michael: Das Prinzip Wettbewerb, JZ 1990, 61 – 67

Leistner, Matthias: Intellectual Property and Competition Law. The European Development from Magill to IMS Health compared to recent German and US Case Law, ZWeR 2005, 138 – 162

Leistner, Matthias: Richtiger Vertrag und lauterer Wettbewerb. Eine grundlagenorientierte Studie unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Perspektive, Tübingen 2007

Leistner, Matthias/*Simon*, Philipp: Auswirkungen des Brexit auf das europäische Patentsystem, GRUR Int. 2017, 825 – 834

Lemley, Mark A.: Antitrust and the Internet Standardization Problem, Connecticut Law Review 28 (1996), 1041 – 1094

Lemley, Mark A.: Rational Ignorance at the Patent Office, Northwestern University Law Review 95 (2001), 1 – 34

Lemley, Mark A.: Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, California Law Review 2002, 1889 – 1980

Lemley, Mark A.: Ignoring Patents, Michigan State Law Review 2008, 19 – 34

Lemley, Mark A./*McGowan*, David: Could Java Change Everything – The Competitive Propriety of a Proprietary Standard, Antitrust Bulletin 43 (1998), 715 – 773

Lemley, Mark A./*Melamed*, A. Douglas: Missing the Forest for the Trolls, Columbia Law Review 113 (2013), 2117 – 2189

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Lemley, Mark A./*Shapiro*, Carl: Patent Holdup and Royalty Stacking, Texas Law Review Vol. 85 (2007), 1991 – 2050

Lemley, Mark A./*Shapiro*, Carl: A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents, Berkeley Technology Law Journal 28 (2013), 1135 – 1166

Lerner, Josh/*Tirole*, Jean: Standard-Essential Patents, Journal of Political Economy 123 (2015), 547 – 586

Lévêque, François/*Ménière*, Yann: Licensing Commitments in Standard Setting Organizations, Revue économique 67 (2016), 125 – 139

Lichtman, Douglas Gary: Patent Holdouts and the Standard-Setting Process, University Chicago Law and Economics, Olin Working Paper No. 292 2006, 1 – 14

Lim, Daryl: Patent Holdups, in: Blair, Roger D./Sokol, Daniel D. (Hrsg.): The Cambridge handbook of antitrust, intellectual property, and high tech, Cambridge 2017, S. 245 – 270

Lindemann, Michael: Der Einfluss von Innovationen auf die Wettbewerbspositionen von Telekommunikationsnetzen, Köln 2011

Lober, Andreas: Die IMS-Health-Entscheidung der Europäischen Kommission: Copyright K.O.?, GRUR Int. 2002, 7 – 16

Loest, Thomas/*Bartlik*, Martin: Standards und Europäisches Wettbewerbsrecht, ZWeR 2008, 41 – 57

Loewenheim, Ulrich/*Meessen*, Karl M./*Riesenkampff*, Alexander/*Kersting*, Christian/*Meyer-Lindemann*, Hans Jürgen (Hrsg.): Kartellrecht. Kommentar, 4. Auflage, München 2020 (zitiert als *Bearbeiter*, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht)

Lorenz, Moritz: Die Beurteilung von Patentlizenzvereinbarungen anhand der Innovationstheorie, WRP 2006, 1008 – 1020

Lubitz, Markus: Zwangslizenzierung bei standardessenziellen Patenten (SEP) im Lichte von Sisvel/Haier, NZKart 2017, 618 – 623

Lundqvist, Björn: Standardization under EU competition rules and US antitrust laws. The rise and limits of self-regulation, Cheltenham 2014

Maume, Philipp: Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, Köln 2010

Maume, Philipp: Huawei ./. ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book, Queen Mary Journal of Intellectual Property 6 (2016), 207 – 226

Maume, Philipp/*Tapia*, Claudia: Der Zwangslizenzeinwand ein Jahr nach Orange Book Standard – mehr Fragen als Antworten, GRUR Int. 2010, 923 – 930

Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, *Wettbewerbs- und Steuerrecht:* Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law (Munich) on the DG Competition discussion paper of December 2005 on the application of Article 82 of the EC Treaty to exclusionary abuses, München 2006 (zitiert als: (*Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum*, *Wettbewerbs- und Steuerrecht* 2006), Comments on the discussions paper)

McGuire, Mary-Rose: Die FRAND-Erklärung. Anwendbares Recht, Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel eines ETSI-Standards, GRUR 2018, 128 – 135

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Meier-Beck, Peter: Orange Book Standard revisited, in: Dencker, Friedrich/Galke, Gregor/Voßkuhle, Andreas (Hrsg.): Festschrift für Klaus Tolksdorf zum 65. Geburtstag, Köln 2014, S. 115 – 128

Meinberg, Henrik: Zwangslizenzen im Patent- und Urheberrecht als Instrument der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht im deutschen und europäischen Recht, Hamburg 2006

Meinhardt, Lars: Der Drops ist gelutscht – und jetzt? Überlegungen zum Umgang mit der jüngeren BGH-Rechtsprechung zu Beseitigungspflichten des Unterlassungsschuldners in der Praxis, WRP 2018, 527 – 535

Melamed, A. Douglas/*Shapiro*, Carl: How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective, The Yale Law Journal 2017, 2110 – 2141

Menell, Peter S.: An Epitaph for Traditional Copyright Protection of Network Features of Computer Software, Antitrust Bulletin 43 (1998), 651 – 713

Mennicke, Petra: „Magill" – Von der Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung von Immaterialgüterrechten zur „essential facilities"-Doktrin in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes?, ZHR 1996, 626 – 659

Merges, Robert P./*Kuhn*, Jeffery M.: An Estoppel Doctrine for Patented Standards, California Law Review 97 (2009), 1 – 50

Merveldt, Moritz Graf von: Anmerkung: Ex Occidente Lux? Das Verizon/trinko-Urteil des US Supreme Court, GRUR Int., 678 – 681

Merveldt, Moritz Graf von: Der Ausschluss kartellrechtlicher Einwendungen im Patentverletzungsverfahren, WuW 2004, 19 – 25

Mes, Peter (Hrsg.): Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz. Kommentar, 5. Auflage, München 2019

Mestmäcker, Ernst-Joachim: Europäische Prüfsteine der Herrschaft und des Rechts. Beiträge zu Recht, Wirtschaft und Gesellschaft in der EU, Baden-Baden 2016

Mestmäcker, Ernst-Joachim: Wettbewerb in der Privatrechtsgesellschaft, Tübingen 2019

Mestmäcker, Ernst-Joachim/*Schweitzer*, Heike: Europäisches Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, München 2014

Montag, Frank: Gewerbliche Schutzrechte, wesentliche Einrichtungen und Normung im Spannungsfeld zu Art. 86 EGV, EuZW 1997, 71 – 78

Möschel, Wernhard: Gibt es einen optimalen Schutzumfang für ein Immaterialgüterrecht?, in: Lange, Knut Werner/Klippel, Diethelm/Ohly, Ansgar (Hrsg.): Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Tübingen 2009, S. 119 – 129

Müller, Katharina Johanna: Kollektive Normung und wesentliche Schutzrechte aus der Perspektive des europäischen Wettbewerbsrechts. Unter besonderer Berücksichtigung der Horizontalleitlinien der Europäischen Kommission, Hamburg 2015

Müller, Matthias: Die „Essential Facilities"-Doktrin im Europäischen Kartellrecht, EuZW 1998, 232 – 237

Müller, Tilman: Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsverfahren. Drei Jahre nach der BGH-Entscheidung „Orange-Book-Standard", GRUR 2012, 686 – 691

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Müller, Tilman/*Henke*, Volkmar: Patentdurchsetzung als Kartellrechtsverstoß. Die Entscheidungen der EU-Kommission in Sachen Samsung und Motorola, GRUR Int. 2014, 662 – 665

Mulligan, Christina/*Lee*, Timothy B.: Scaling the Patent System, New York University Annual Survey of American Law 68 (2012), 289 – 317

Musielak, Hans-Joachim/*Voit*, Wolfgang (Hrsg.): Zivilprozessordnung. Mit Gerichtsverfassungsgesetz; Kommentar, 15. Auflage, München 2018

Nägele, Thomas/*Jacobs*, Sven: Zwangslizenzen im Patentrecht – unter besonderer Berücksichtigung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands im Patentverletzungsprozess, WRP 2009, 1062 – 1075

Nestler, Anke/*Ordosch*, Michael: Angemesse Lizenzierung nach FRAND, GRUR-Prax 2012, 372 – 375

Nordmeyer, Arne: Kartellrecht der Softwareverträge. Eine Untersuchung der Lizenz- und Kontrahierungsgrenzen anhand des Art. 101 AEUV unter besonderer Berücksichtigung der Gruppenfreistellungsverordnungen, Tübingen 2018

Nothhelfer, Wolfgang: Die leverage theory im europäischen Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2006

Ntouvas, Ioannis: Unterlassungsanspruch bei Patentverletzung: neue Erkenntnisse des US Supreme Court, GRUR Int. 2006, 889 – 893

O'Donoghue, Robert/*Padilla*, Atilano Jorge: The law and economics of article 102 TFEU, Oxford 2013

Ohly, Ansgar: Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht – Konflikt oder Symbiose, in: Oberender, Peter (Hrsg.): Wettbewerb und geistiges Eigentum, Berlin 2007, S. 47 – 67

Ohly, Ansgar: „Patenttrolle" oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem, GRUR Int. 2008, 787 – 798

Ohly, Ansgar: Three Principles of European IP enforcement law: Effectiveness, proportionality, dissuasivness, in: Drexl, Josef/Godt, Christine (Hrsg.): Technology and Competition/ Technologie et concurrence. Contributions in Honour of Hanns Ullrich/Mélanges en l'honneur de Hanns Ullrich Larcier, Brüssel 2009, S. 257 – 274

Ory, Stephan: Anmerkung zu BGH: SPIEGEL-CD-ROM, MMR 2002, 234 – 235

Osterrieth, Christian: Patentrecht, München 2015

Padilla, Jorge/*Ginsburg*, Douglas H./*Wong-Ervin*, Koren W.: Antitrust Analysis Involving Intellectual Property and Standards: Implications from Economics, Harvard Journal of Law & Technology, Volume 33, No. 1 Fall 2019, 2 – 41

Pahlow, Louis: Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Tübingen 2006

Palandt, Otto: Bürgerliches Gesetzbuch, 78. Auflage, München 2019 (zitiert als: *Bearbeiter*, in: Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch)

Palzer, Christoph: Patentrechtsdurchsetzung als Machtmissbrauch – der Zwangslizenzeinwand aus unionsrechtlicher Sicht, EuZW 2015, 702, 706

Patterson, Mark R.: When is Property Intellectual? The Leveraging Problem, Southern California Law Review 73 (2000), 1133 – 1160

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Paul, Thomas: Behinderungsmissbrauch nach Art. 82 EG und der „more economic approach“, Köln 2008

Pentheroudakis, Chryssoula/*Baron*, Justus A.: Licensing Terms of Standard Essential Patents. A Comprehensive Analysis of Cases, Sevilla 2017

Petersenn, Morten/*Graber*, Nils: Rückrufpflicht des Unterlassungsschuldners: Neue Rahmenbedingungen nach BGH-Urteil, GRUR-Prax 2018, 139 – 141

Petrovčič, Urška: Competition law and standard essential patents. A transatlantic perspective, Alphen aan den Rijn 2014

Pfaff, Dieter/*Osterrieth*, Christian (Hrsg.): Lizenzverträge. Formularkommentar, 4. Auflage, München 2018

Picht, Peter: Standardsetzung und Patentmissbrauch – Schlagkraft und Entwicklungsbedarf des europäischen Kartellrechts, GRUR Int. 2014, 1 – 17

Picht, Peter: Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, Heidelberg 2014

Picht, Peter: The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts und issues post-Huawei, European Competition Law Review 37 (2016), 365 – 375

Picht, Peter: Unwired Planet v. Huawei: A Seminal SEP/FRAND Decision from the UK, GRUR Int. 2017, 569 – 579

Picht, Peter: „FRAND wars 2.0“ – Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH (Teil 1), WuW 2018, 234 – 241

Picht, Peter: „FRAND wars 2.0“ – Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH (Teil 2), WuW 2018, 300 – 309

Picht, Peter: Anmerkung zu BGH: Auslegung und Anwendung der Voraussetzungen für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand – FRAND-Einwand GRUR 2020, 972 – 974

Pilny, Karl H.: Mißbräuchliche Marktbeherrschung gemäß Art. 86 EWGV durch Immaterialgüterrechte. Die Magill-Entscheidung des EuGH als Schnittstelle zwischen europäischem Wettbewerbs- und nationalem Urheberrecht, GRUR Int. 1995, 954 – 962

Podszun, Rupprecht: Geistiges Eigentum und Kartellrecht, JURA 2010, 437 – 443

Podszun, Rupprecht: Standard Essential Patents and Antitrust Law in the Age of Standardisation and the Internet of Things. Shifting Paradigms, IIC 50 (2019), 720 – 745

Podszun, Rupprecht/*Pohlmann*, Petra: Der neue Kartellsenat des Bundesgerichts im WuW-Gespräch, WuW 2020, 174 – 177

Pohlmeier, Julia: Netzwerkeffekte und Kartellrecht, Baden-Baden 2004

Randakeviciúte, Jurgita: The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents, Baden-Baden 2015

Rato, Miguel/*English*, Mark: An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice’s Huawei/ZTE Ruling, Journal of European Competition Law & Practice 2016, 103 – 112

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Rauscher, Thomas/*Krüger*, Wolfgang/*Becker-Eberhard*, Ekkehard (Hrsg.): Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung. Mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, Band 1: § 1 – 354, 5. Auflage, München 2016

Reimann, Thomas W./*Hahn*, Tobias: Orange Book – Ratgeber oder Buch mit sieben Siegeln?, in: Harmsen, Christian/Jüngst, Oliver Jan/Rödiger, Felix (Hrsg.): Festschrift für Wolfgang von Meibom zum 65. Geburtstag, Köln 2010, S. 373 – 394

Riziotis, Dimitrios: Patent Misuse als Schnittstelle zwischen Patentrecht und Kartellrecht. Eine rechtsvergleichende Darstellung, GRUR Int. 2004, 367 – 378

Rogerson, William P.: Contractual Solutions to the Hold-Up Problem, The Review of Economic Studies 59 (1992), 777 – 794

Romback, Patricia: Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentverletzungsprozess, in: Müller, Gerda/Osterloh, Eilert/Stein, Torsten (Hrsg.): Festschrift für Günter Hirsch zum 65. Geburtstag, München 2008, S. 311 – 322

Säcker, Franz Jürgen/*Meier-Beck*, Peter/*Bien*, Florian/*Montag*, Franck (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Band 1, Europäisches Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, München 2020 (zitiert als: *Bearbeiter*, in: MüKo: EuropäischesWettbewerbsrecht)

Säcker, Franz Jürgen/*Rixecker*, Roland/*Oetker*, Hartmut/*Limperg*, Bettina (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3: Schuldrecht Allgemeiner Teil II (§§ 311 – 432), 8. Auflage, München 2019 (zitiert als: *Bearbeiter*, in: MüKo: BGB)

Saenger, Ingo/*Bendtsen*, Ralf (Hrsg.): Zivilprozessordnung. Familienverfahren, Gerichtsverfassung, europäisches Verfahrensrecht; Handkommentar. München, 7. Auflage, Baden-Baden 2017

Saloner, Garth: Economic Issues In Computer Interface Standardization, Economics of Innovation and New Technology 1 (1990), 135 – 156

Schäfer, Hans-Bernd/*Ott*, Claus: Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 5. Auflage, Berlin 2012

Scherer, Joachim: Das Bronner-Urteil des EuGH und die Essential facilities-Doktrin im TK-Sektor, MMR 1999, 315 – 321

Scheuer, Jochen: Technologietransfer im Kartellrecht. Eine rechtsökonomische und rechtsvergleichende Perspektive, Wiesbaden 2009

Schmidt, Christian: Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Das Verhältnis von Immaterialgüterrechten und Wettbewerb von Grundig bis IMS Health und Microsoft, Berlin 2005

Schmidt, Hedvig K.S.: Article 82's „exceptional circumstances" that restrict intellectual property rights, ECLR 2002, 210 – 216

Schmidt, Ingo: More Economic Approach: Ökonomisches Modell oder Verbesserung der Rechtspraxis?, in: Joost, Detlev/Oetker, Hartmut/Paschke, Marian (Hrsg.): Festschrift für Franz Jürgen Säcker zum 70. Geburtstag, München 2011, S. 939 – 948

Schmidtchen, Dieter: Der „more economic approach" in der Wettbewerbspolitik, WuW 2006, 6 – 17

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Schmidtchen, Dieter: Die Beziehung zwischen dem Wettbewerbsrecht und dem Rechtgeistigen Eigentums – Konflikt, Harmonie oder Arbeitsteilung?, in: Oberender, Peter (Hrsg.): Wettbewerb und geistiges Eigentum, Berlin 2007, S. 9–46

Schmidtchen, Dieter: Zur Beziehung zwischen dem Recht geistigen Eigentums und dem Wettbewerbsrecht – eine ökonomische Analyse, in: Lange, Knut Werner/Klippel, Diethelm/Ohly, Ansgar (Hrsg.): Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Tübingen 2009, S. 27–51

Schommer, Tim: Die „essential facility"-Doktrin im Europäischen Wettbewerbsrecht, München 2003

Schröter, Helmuth/*Jakob*, Thinam/*Klotz*, Robert/*Mederer*, Wolfgang (Hrsg.): Europäisches Wettbewerbsrecht, 2. Auflage, Baden-Baden 2014

Schumpeter, Joseph A.: Der Prozeß der schöpferischen Zerstörung, in: Herdzina, Klaus (Hrsg.): Wettbewerbstheorie, Köln 1975, S. 118–123

Schwarze, Jürgen: Der Schutz des geistigen Eigentums im europäischen Wettbewerbsrecht Anmerkungen zur jüngsten Entscheidungspraxis, EuZW 2002, 75–81

Schweitzer, Heike: Controlling the Unilateral Exercise of Intellectual Property Rights: A Multitude of Approaches but No Way Ahead? The Transantlantic Search for a New Approach, EUI Working Papers LAW 2007

Schweitzer, Heike: The role of consumer welfare in EU competition law in: Drexl, Josef/Godt, Christine (Hrsg.): Technology and Competition/Technologie et concurrence. Contributions in Honour of Hanns Ullrich/Mélanges en l'honneur de Hanns Ullrich Larcier, Brüssel 2009, S. 511–540

Scotchmer, Suzanne: Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law, Journal of Economic Perspectives 5 (1991), 29–41

Scotchmer, Suzanne: Innovation and incentives, Cambridge 2006

Semrau, Jana: Das Neuheitskriterium in der kartellrechtlichen Prüfung von Lizenzverweigerungen nach Art. 102 AEUV, Hamburg 2011

Shapiro, Carl: Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties, American Law and Economics Review 12 (2010), 280–318

Shapiro, Carl/*Varian*, Hal R.: Information rules. A strategic guide to the network economy, Boston 2008

Shavell, Steven/*van Ypersele*, Tanguy: Rewards versus Intellectual Property Rights, The Journal of Law and Economics 44 (2001), 525–547

Sheremata, Willow A.: Barriers to Innovation: A Monopoly, Network Externalities, and the Speed of Innovation, Antitrust Bulletin 42 (1997), 937–972

Sidak, J. Gregory: Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro, Minnesota Law Review Vol. 92 (2008), 714–748

Simon, Ilanah: How Does „Essential Function" Doctrine Drive European Trade Mark Law? What Is the Essential Function of a Trade Mark?, IIC 2005, 401–420

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Slobodenjuk, Dimitri/*Pelikan*, Thomas: Erhebung einer Unterlassungsklage aus einem standardessentiellen Patent kann unter Umständen einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung darstellen, GWR 2015, 388

Smith, Adam: An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Oxford 1976

Sonnenberg, Marcus: Die Einschränkbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, Wiesbaden 2014

Spindler, Gerald/*Apel*, Katharina: Urheber- versus Kartellrecht – Auf dem Weg zur Zwangslizenz?, JZ 2005, 133 – 138

Spindler, Gerald/*Schuster*, Fabian (Hrsg.): Recht der elektronischen Medien. Kommentar, 4. Auflage, München 2019

Stapper, Thilo: Das essential facility Prinzip und seine Verwendung zur Öffnung immaterialgüterrechtlich geschützter de facto Standards für den Wettbewerb, Berlin 2003

Staudinger, Julius von: Kommentar zum BGB, Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, Einleitung zum Schuldrecht, §§ 241 – 243 (Treu und Glauben), 15. Auflage, Berlin 2014 (zitiert als: *Bearbeiter*, in: Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch)

Stegbauer, Stefanie/*Woller*, Michael: EuGH zu standardessenziellen Patenten und FRAND-Lizenzen, Ecolex 2015, 987 – 989

Stender, Solvei: Marktmachtmissbrauch von Patentinhabern und kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand, WuW 2015, 1188 – 1197

Straus, Joseph: Das Regime des European Telecommunications Standards Institute – ETSI: Grundsätze, anwendbares Recht und die Wirkung der ETSI gegenüber abgegebenen Erklärungen, GRUR Int. 2011, 469 – 480

Teece, David J./*Coleman*, Mary: The meaning of monopoly: antitrust analysis in high-technology industries, Antitrust Bulletin 43 (1998), 801 – 857

Temple Lang, John: Anticompetitive Abuses und Article 82 Involving Intellectual Property right, in: Ehlermann, Claus-Dieter/Atanasiu, Isabela (Hrsg.): European Competition Law Annual, 2003: What is an abuse of a dominant position?, Oxford 2006, S. 589, 603.

Thomas, Stefan: Die Bindungswirkung von Mitteilungen, Bekanntmachungen und Leitlinien der EG-Kommission, EuR 2009, 423 – 444

Thum, Marcel: Netzwerkeffekte, Standardisierung und staatlicher Regulierungsbedarf, Tübingen 1995

Thyri, Peter: Immaterialgüterrechte und Zugang zur wesentlichen Einrichtung, WuW 2005, 388 – 399

Timmann, Tobias: Das Patentrecht im Lichte von Art. 14 GG, Tübingen 2008

Tochtermann, Lea: Das Schicksal der ETSI FRAND-Erklärung bei Übertragung des SEP, GRUR 2020, 905 – 914

Tränkle, Claudia: Die „essential facilities"-Doktrin im europäischen Wettbewerbsrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der „essential facilities"-Doktrin im Rahmen der Rechtsprechung zu Art. 82 (ex-Art. 86) EGV und § 19 IV Nr. 4 GWB unter Berücksichtigung der Rechtsprechung zu Section 2 Sherman Act im US-amerikanischen Antitrustrecht, Tübingen 2001

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Treacy, Pat/*Hunt*, Matthew: Litigating a ‚FRAND' patent licence: the Unwired Planet v. Huawei judgment, GRUR Int. 2018, 91 – 96

Tsilikas, Haris: Huawei v. ZTE in Context – EU Competition Policy and Collaborative Standardization in Wireless Telecommunications, IIC 2017, 151 – 178

Ubertazzi, Luigi Carlo: Brexit and the EU Patent, GRUR Int. 2017, 301 – 308

Ullmer, Stephen M.: Paice Yourselves: A Basic Framework for Ongoing Royalty Determinations in Patent Law, Berkeley Technology Law Journal 75 (2009), 75 – 98

Ullrich, Hanns: Patente, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragen, GRUR 2007, 817 – 830

Ullrich, Hanns: Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard, IIC 2010, 337 – 351

U.S. Federal Trade Commission: The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies With Competition. A Report of the Federal Trade Commission, 2011

Verhauwen, Axel: „Goldener Orange-Book-Standard" am Ende? Besprechung zu LG Düsseldorf, Beschl. v. 21. 3. 2013 – 4 b O 104/12, GRUR 2013, 558 – 564

Vitols, Lena: Der Zwangslizenzeinwand gegen Unterlassungsansprüche des Immaterialgüterrechts, Göttingen 2013

Wagner, R. Polk: Information Wants To Be Free: Intellectual Property An The Mythologies Of Control, Columbia Law Review 2003, 995 – 1034

Wallace, Joel M.: Rambus v. f.T.C. in the Context of Standard-Setting Organizations, Antitrust, and the Patent Hold-Up Problem, Berkeley Technology Law Journal 24 (2009), 661 – 693

Walz, Axel: Patentverletzungsklagen im Lichte des Kartellrechts in Sachen Europäische Kommission gegen Orange-Book, GRUR Int. 2013, 718 – 731

Weck, Thomas: Schutzrechte und Standards aus Sicht des Kartellrechts, NJOZ 2009, 1177 – 1188

Werden, Gregory J.: Network Effects and Conditions of Entry: Lessons from the Microsoft Case, Antitrust Law Journal 69 (2001), 87 – 111

Wielsch, Dan: Wettbewerbsrecht als Immaterialgüterrecht, EuZW 2005, 391 – 396

Wilhelmi, Rüdiger: Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung in der Gemeinschaftsrechtsprechung, WRP 2009, 1431 – 1445

Williamson, Oliver E.: The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting, New York 1985

Wirtz, Markus: Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand nach der Orange-Book-Standard-Entscheidung des BGH. Versuch einer dogmatischen Einordnung, WRP 2011, 1392 – 1405

Wirtz, Markus/*Holzhäuser*, Michael: Die kartellrechtliche Zwangslizenz, WRP 2004, 683 – 694

Witt, Anne C.: The more economic approach to EU antitrust law, Oxford 2016

Wolf, Gunnar: Kartellrechtliche Grenzen von Produktinnovationen, Baden-Baden 2004

Wolff, Christian: Zwangslizenzen im Immaterialgüterrecht, Göttingen 2005

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Wright, Joshua D.: SSOs, FRAND, and antitrust: lessons from the economics of incomplete contracts, George Mason Law Review 21 (2014), 791 – 810

Wurmnest, Wolfgang: Marktmacht und Verdrängungsmissbrauch. Eine rechtsvergleichende Neubestimmung des Verhältnisses von Recht und Ökonomik in der Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen, 2. Auflage, Tübingen 2012

Zalewska-Glogowska, Marta: The More Economic Approach under Article 102 TFEU. A Legal Analysis and Comparison with US Antitrust Law, Baden-Baden 2017

Zimmer, Daniel: Der rechtliche Rahmen für die Implementierung moderner ökonomischer Ansätze, WuW 2007, 1198 – 1209

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Stichwortverzeichnis

Anerkennung dem Grunde nach 133
Annahmefähiges Angebot 123
Außergewöhnliche Umstände 49, 60, 74

Bronner-Urteil 61

Deadweight losses 106
De-facto Standards 79
De-jure Standards 78
Dolo-petit Einwand 138

Essential-facility-doctrine 50, 51
Excess inertia 87, 88
Ex-post Lizenzverhandlungen 186
Ex-post opportunistisches Verhalten 183

First-mover-Vorteil 88
FRAND 79, 165
FRAND-Korridor 167

Gesetzliche Lizenz 28

Hold-up 184
Huawei v. Unwired Planet-Urteil 167
Huawei-Urteil 153, 203

IMS-Health-Urteil 63
Indirekte Netzwerkeffekte 83, 87
Information spillover 83
Initiativobliegenheit 121, 157, 159, 206
Installed base 88, 181

Kartellrechtliche Nichtausschlagbarkeit 125
Kompatibilitätsstandardisierung 76

Lizenzverweigerung 28, 29, 35
Lock-in-Effekt 70, 87

Magill-Urteil 47
Microsoft-Urteil 68
Missbrauchsverbot 30
More economic approach 96
Motorola-Entscheidung 146

Negative Evidenzkontrolle 165
Netzwerkeffekte 81
New-product-rule 101
Nichtangriffsverpflichtung 133

Orange-Book-Standard-Urteil 119, 204

Patent ambush 93
Patent hold-out 194
Patent hold-up 184
Patent thickets 188
Patentrechtliche Zwangslizenz 25
Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch 196
Path dependence 87, 88
Positive feedback 84, 86
Proprietäre Standardisierung 89

Royalty stacking 188

Samsung-Entscheidung 146
Sisvel/Haier-Urteil 162
Sonderkündigungsrecht 133
Spiegel-CD-ROM-Urteil 111
Standardessentielles Patent 23, 100
Standardisierung 76, 81
Standard-Spundfaß-Urteil 114
Sunk costs 184

Tiercé Ladbroke-Urteil 60
Tipping 84

Unbedingtes Angebot 123

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Vertragsverhandlungen im baseball-style 199, 207
Vorauseilende Erfüllung 125

Winner-take-it-all-Märkte 84

Zwangslizenz 22, 24, 28, 46
Zwangslizenzeinwand 22, 23, 109, 110, 117

DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58213-6 | Generated on 2025-07-29 10:56:07
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/