

Patentrecht

von

Dr. Maximilian Haedicke

Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

6. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2022

Carl Heymanns Verlag 2022

Vorwort zur 6. Auflage

Das Patentrecht ist eines der wichtigsten und spannendsten Gebiete des Rechts des geistigen Eigentums, dessen wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung kaum überschätzt werden kann. Dementsprechend steigt das Interesse an diesem Fach nicht nur an ingenieur- und naturwissenschaftlichen, sondern auch juristischen Fakultäten. Dieses Buch soll ein Lehrbuch für den Einstieg und gleichzeitig eine Wiederholungshilfe für Fortgeschrittene sein. Das Werk stellt in erster Linie die Grundzüge der komplexen Materie dar; daneben behandelt es auch praktisch und wissenschaftlich bedeutsame Spezialfragen. Ohne die Befassung mit praktischen Fällen ist das Patentrecht in weiten Teilen unverständlich. Insbesondere im Rahmen des juristischen Studiums (aber nicht nur dort!) erschweren die technischen Sachverhalte den Zugang zu dieser Materie. Mit Beispielen aus der Praxis wird daher in diesem Lehrbuch nicht gespart; gleichzeitig werden die komplexen technischen Sachverhalte auf das Notwendigste reduziert.

Die sechste Auflage bringt das Lehrbuch auf den neuesten Stand. Die Neuauflage berücksichtigt nicht nur die aktuelle Rechtsprechung, sondern sie enthält auch zahlreiche Ergänzungen und Erweiterungen. Eingearbeitet wurde das im Jahr 2021 in Kraft getretene Patentrechtsmodernisierungsgesetz, das nun ausdrücklich die Beachtung der Verhältnismäßigkeit bei der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs fordert und Vorgaben des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes in das PatG integriert. Auch werden die nun sehr deutlichen Perspektiven für das einheitliche Patentsystem dargestellt. Daneben wird die FRAND-Problematik mit ihren jüngsten Entwicklungen dargestellt und insbesondere um das Problem der »Anti-Suit-Injunction« ergänzt. Die immer wichtiger werdende Problematik der Übertragung von Prioritätsrechten wird ebenfalls berücksichtigt. Aus aktuellem Anlass wurde selbstverständlich auch das Thema »Pandemien und Patentrecht« aufgegriffen.

Mein besonderer Dank gilt meinem gesamten Lehrstuhlteam, insbesondere Frau Alexandra Kükenhöfner, Frau Franziska Schmitz und Frau Friederike Lammert.

Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge aus dem Leserkreis bin ich stets dankbar (Haedicke@jura.uni-freiburg.de).

Freiburg, im Mai 2022

Maximilian Haedicke

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
Literaturverzeichnis	XIX
Teil 1 Grundbegriffe	1
Kapitel 1 Sinn und Zweck des Patentschutzes	3
A. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Patentrechts	3
B. Interessenlage und Schutzgrund.	4
I. Erfinder	4
II. Erwerber und Lizenznehmer eines Patents	4
III. Mitbewerber	4
IV. Allgemeinheit	5
V. Sinn und Zweck des Patentrechts	7
C. Das Patent als subjektives Ausschließlichkeitsrecht	9
I. Das Patent als absolutes subjektives Recht.	9
II. Gewährleistung des Interessenausgleichs durch Begrenzung der Rechts- position.	10
D. Patentrecht im objektiven Sinn	11
E. Schlussfolgerungen	12
Kapitel 2 Geschichtliche Entwicklung des Patentrechts	13
A. Ursprünge des Patentrechts	13
B. Die Vorgeschichte des deutschen Patentgesetzes und die Patentrechts- kontroverse im 19. Jahrhundert.	14
C. Das Patentrecht im Deutschen Reich bis 1945	14
D. Entwicklungen des Patentrechts bis heute	15
Kapitel 3 Das Verhältnis des Patentrechts zu anderen Rechtsgebieten	18
A. Patentrecht und Verfassungsrecht.	18
B. Patentrecht und Bürgerliches Recht	20
I. Deliktrecht	20
II. Bereicherungsrecht	21
III. Vertragsrecht.	21
IV. Sachenrecht.	22
C. Patentrecht als Teil des Rechts des geistigen Eigentums	23
I. Terminologie.	24
II. Patentrecht und Urheberrecht.	25
III. Patentrecht und Markenrecht	27
D. Patentrecht und das Recht des unlauteren Wettbewerbs	28
E. Patentrecht und Kartellrecht	32

I.	Patente als Element des Wettbewerbs	32
II.	Marktmachtmissbrauch durch Patente (Art. 102 AEUV)	32
III.	Patentgestützte abgestimmte Verhaltensweisen (Art. 101 AEUV)	33

Kapitel 4 Internationales Patentrecht, europäisches Patentrecht und Einheitliches Patentsystem

A.	Territorialität und Ubiquität als Ausgangspunkt	34
B.	Internationale patentrechtliche Abkommen	37
I.	Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	38
II.	Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)	41
III.	TRIPS	43
C.	Europäische Patentorganisation und Europäisches Patentamt	45
I.	Geschichtlicher Überblick	45
II.	Wesentlicher Inhalt des EPÜ	46
D.	Patentrecht und die Europäische Union	48
I.	Grundlagen	48
II.	Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV)	49
III.	Richtlinien	51
IV.	Verordnungen	51
E.	Das geplante Einheitliche Patentsystem	51
I.	Ausgangssituation	51
II.	Entwicklung und Rechtsgrundlagen des Einheitlichen Patentsystems	52
III.	Das Einheitliche Patent	53
IV.	Das Einheitliche Patentgericht	55

Kapitel 5 Die Rechte des Erfinders und deren Schutz

A.	Erfinder, Miterfinder, Erfinderrecht und Erfinderprinzip	61
B.	Schutz der Rechte des Erfinders	65
I.	Der erfinderrechtliche Vindikationsanspruch	65
II.	Weitere Schutzmöglichkeiten und Ansprüche	69

Teil 2 Schutzvoraussetzungen und Wirkungen

Kapitel 6 Patentierungsvoraussetzungen

A.	Überblick und Bedeutung	73
B.	Technische Erfindung	75
I.	Bedeutung des Begriffs der technischen Erfindung	76
II.	Der Erfindungsbegriff	76
III.	Der Technizitätsbegriff	78
IV.	Die Ausnahmetatbestände gemäß § 1 Abs. 3 PatG	83
V.	Keine Patentierung der Gegenstände »als solche«	86
VI.	Kein Verstoß gegen die guten Sitten	86
C.	Neuheit	87

I.	Bedeutung und Abgrenzungen	89
II.	Voraussetzungen	89
III.	Beurteilungsgrundlagen	92
IV.	Priorität	94
D.	Erfinderische Tätigkeit.	98
I.	Zweck der Regelung	101
II.	Grundsätze und Methoden der Prüfung des Abstands zum Stand der Technik.	102
E.	Gewerbliche Anwendbarkeit	110
F.	Ausführbare Offenbarung und technische Brauchbarkeit der Erfindung	111
I.	Ausführbare Offenbarung	111
II.	Technische Brauchbarkeit	114
G.	Inhalt und Aufbau der Patentschrift	114
Kapitel 7 Schranken des Patentrechts.		117
A.	Allgemeines	117
B.	Schutzfrist	118
I.	Allgemeines.	118
II.	Schutzfrist und Priorität	119
C.	Erschöpfung	120
I.	Allgemeines.	120
II.	Erschöpfung von Verfahrenspatenten	121
D.	Ausnahmen von der Wirkung des Patents gemäß § 11 PatG	124
I.	Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken gemäß § 11 Nr. 1 PatG	124
II.	Versuchsprivileg gemäß § 11 Nr. 2 PatG.	125
III.	Pflanzenforschungs-Privileg gemäß § 11 Nr. 2a PatG	126
IV.	Marktzulassungsprivileg gemäß § 11 Nr. 2b PatG	127
E.	Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG.	128
I.	Zweck und Wirkung.	129
II.	Voraussetzungen	130
F.	Zwangslizenzen	132
G.	Standardessenzielle Patente und FRAND	134
I.	Grundlagen.	134
II.	Unterlassungsanspruch und FRAND-Einwand.	136
III.	Die FRAND-Roadmap des EuGH.	138
IV.	Die Umsetzung der FRAND-Roadmap durch deutsche Gerichte.	140
V.	Anti-Suit-Injunctions, Anti-Anti-Suit-Injunctions usw.	144
H.	Patentrecht und Pandemien.	148
I.	Rechtsslage in Deutschland	148
II.	Pandemien und internationale Verpflichtungen unter TRIPS	149
Kapitel 8 Schutzgegenstand und Schutzbereich		151

Inhaltsverzeichnis

A.	Bedeutung	151
B.	Interessenlage	154
C.	Wortsinngemäße Patentauslegung	155
	I. Grundlagen	157
	II. Perspektive der Durchschnittsfachperson	158
	III. An der Patentschrift orientierte Auslegung	160
D.	Schutzbereichsbestimmung bei äquivalenter Patentverletzung	164
	I. Grundlagen	167
	II. Äquivalenz bei Maß- und Zahlangaben	175
	III. Einwand des freien Standes der Technik (Formstein-Einwand)	176
E.	Unterkombination	177
Kapitel 9 Wirkungen des Patents		180
A.	Das Patent als Ausschließlichkeitsrecht	180
B.	Die unmittelbare Patentbenutzung	181
	I. Die unterschiedlichen Patentkategorien als Ausgangspunkt	181
	II. Wirkungen des Erzeugnispatents	182
	III. Verfahrenspatent	191
	IV. Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses	193
C.	Mittelbare Patentverletzung	195
	I. Interessenlage und systematische Einordnung	196
	II. Tatbestandsvoraussetzungen	197
	III. Vorsorgemaßnahmen des Anbieters bei der Möglichkeit patentgemäßen und patentwidrigen Gebrauchs	202
Teil 3 Sondergebiete des Patentrechts		203
Kapitel 10 Patentrecht und Software		205
A.	Grundlagen	205
	I. Softwareschutz zwischen Patent- und Urheberrecht	205
	II. Die rechts- und wirtschaftspolitische Problematik der Patentierung von Software	207
	III. Computerprogramme und abstrakte gedankliche Konzepte	208
B.	Voraussetzungen für die Patentierung softwarebezogener Erfindungen	209
	I. Technizität	212
	II. Ausschluss der Patentierung von Software »als solcher« gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 PatG	214
	III. Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit	215
	IV. Blockchain	216
C.	Praxis des EPA	216
D.	Bewertung	217
E.	Insbesondere: Patentrecht und KI	217
	I. Überblick	217

II.	Patentierbarkeit von KI	218
III.	KI-generierte Erfindungen: Eine Maschine als Erfinder?	219
F.	Insbesondere: Computerimplementierte Simulationen	222
Kapitel 11 Chemische und biotechnologische Erfindungen		225
A.	Chemische Erfindungen	225
I.	Überblick	225
II.	Besonderheiten bei den Patentierungsvoraussetzungen	226
III.	Wirkungen	227
B.	Biotechnologische Erfindungen	229
I.	Entwicklung	229
II.	Patentfähige Erfindung	230
III.	Neuheit und Erfindungshöhe	233
IV.	Gewerbliche Anwendbarkeit	234
V.	Schutzbereich	235
C.	Ausschluss der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen	238
I.	Öffentliche Ordnung und gute Sitten (§ 2 PatG)	239
II.	Ausschluss der Patentierbarkeit des menschlichen Körpers (§ 1a PatG)	241
III.	Ausschluss des Schutzes von Pflanzensorten	241
Kapitel 12 Patentierung medizinischer Verfahren und Stoffe		247
A.	Interessenlage und gesetzlicher Rahmen	247
B.	Der Patentierungsausschluss für Heilverfahren gemäß § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG	248
I.	Therapiefreiheit als Ausgangspunkt	248
II.	Chirurgische und therapeutische Verfahren	249
III.	Diagnostizierverfahren	250
IV.	Gegenausnahme des § 2a Abs. 1 Nr. 2 S. 2 PatG	251
C.	Erste medizinische Indikation gemäß § 3 Abs. 3 PatG	251
D.	Die zweite und weitere medizinische Indikationen	253
I.	Problemstellung, Entwicklung und Anspruchsformulierung	253
II.	Schutzbereich	255
E.	Rechtsfolgen der Verletzung von Patenten für die zweite medizinische Indikation	259
I.	Warnhinweise und Informationsschreiben	260
II.	Kollision von Patent- und Sozialrecht	260
Kapitel 13 Ergänzendes Schutzzertifikat		262
A.	Entwicklung und Grundgedanken	262
B.	Erteilungsverfahren	263
C.	ESZ und Monopräparate	264
I.	Überblick über die Erteilungsvoraussetzungen	264
II.	Fehlende Kongruenz zwischen Grundpatent und Zulassung	265
D.	ESZ und Kombinationspräparate	267

Inhaltsverzeichnis

I.	Bedeutung und Problemstellung	267
II.	Durch ein Grundpatent geschütztes Erzeugnis	268
III.	Kein früheres ESZ für einen Wirkstoff aus dem Kombinationspräparat	269
E.	ESZ für die zweite medizinische Indikation	270
I.	Interessenlage	270
II.	Zweite medizinische Indikation	270
F.	Laufzeitberechnung	272
I.	Überblick und Grundgedanken	272
II.	Negative Laufzeit	273
G.	ESZ Manufacturing Waiver und Stockpiling Waiver	274
Teil 4 Rechtsfolgen der Patentverletzung		277
Kapitel 14 Rechtsfolgen der Patentverletzung und Entschädigung		279
A.	Einführung	280
I.	Überblick	280
II.	Prozessführungsbefugnis und Aktivlegitimation	281
III.	Passivlegitimation	283
B.	Unterlassungsanspruch	285
I.	Allgemeines.	286
II.	Unterlassung und Verhältnismäßigkeit	287
III.	Unterlassungsanspruch bei der mittelbaren Patentverletzung	290
C.	Schadensersatzanspruch	290
I.	Verschulden	292
II.	Schadensberechnung.	294
III.	Haftung in der Verletzernetze	300
IV.	Schadensersatz bei mittelbarer Patentverletzung	302
D.	Ungerechtfertigte Bereicherung	303
E.	Verjährung und Restschadensersatz	304
F.	Informationsansprüche	305
I.	Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch	305
II.	Drittauskunftsansprüche.	305
III.	Vorlage- und Besichtigungsansprüche gemäß § 140c PatG und das »Düsseldorfer Verfahren«	306
G.	Vernichtung.	309
H.	Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen	310
I.	Entschädigungsanspruch nach § 33 PatG und Art. II § 1 IntPatÜG	311
Teil 5 Patente im Rechtsverkehr		313
Kapitel 15 Patente im Rechtsverkehr		315
A.	Grundlagen des Patentvertragsrechts	316

I.	Interessenlage	316
II.	Formen von Patentverwertungsverträgen	317
III.	Zweckbindung der Rechteinräumung	319
IV.	Kein gutgläubiger Erwerb	320
V.	Verpflichtung und Verfügung	320
VI.	Verträge über Patente als »gewagte Geschäfte?«	321
B.	Patentrechtliche Vollübertragung	322
C.	Die Lizenz	324
I.	Inhalt, Bedeutung und Regelungsgegenstände	325
II.	Dogmatische Grundlagen der Lizenz	330
III.	Das Kausalverhältnis	332
IV.	Anspruchsberechtigung und Sukzessionsschutz	334
V.	Folgen der Pflichtverletzung durch den Lizenznehmer	335
VI.	Unterlizenz und Weiterübertragung der Lizenz	335
D.	Patente als Sicherungsmittel und in der Insolvenz	337
I.	Bedeutung und Übersicht	337
II.	Patente und Lizenzen als Sicherungsmittel	337
III.	Lizenzen in der Insolvenz	339
Teil 6 Verfahrensrecht		341
Kapitel 16 Patenterteilungs- und Nichtigkeitsverfahren		343
Vorbemerkung		343
A.	Patenterteilungsverfahren nach dem PatG	344
I.	Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA)	344
II.	Der Weg zur Patenterteilung vor dem DPMA	345
B.	Einspruchsverfahren nach dem PatG	349
C.	Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht	350
D.	Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof	351
E.	Nichtigkeitsklage	351
I.	Allgemeines	351
II.	Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht	352
III.	Nichtigkeitsberufung vor dem Bundesgerichtshof	353
F.	Das europäische Erteilungsverfahren	354
I.	Grundsätzliches	354
II.	Verfahrensablauf	354
III.	Einspruch	357
IV.	Beschwerdeverfahren	357
Kapitel 17 Patentverletzungsverfahren		362
A.	Vorprozessuale Maßnahmen	362
I.	Angriffsmöglichkeiten des Rechtsinhabers	362

Inhaltsverzeichnis

II.	Verteidigungsmöglichkeiten des Rechtsinhabers	364
B.	Einstweiliger Rechtsschutz	365
C.	Patentverletzungsprozess	369
I.	Allgemeines.	369
II.	Zuständigkeit	370
III.	Klageerhebung	371
VI.	Anspruchsziele bei der Verletzungsklage	371
V.	Trennung von Nichtigkeitsverfahren und Verletzungsverfahren.	372
VI.	Geheimnisschutz.	373
D.	Restitutionsverfahren.	374
 Teil 7 Gebrauchsmusterrecht		375
 Kapitel 18 Gebrauchsmusterrecht		377
A.	Das Gebrauchsmuster als ungeprüftes Schutzrecht	377
B.	Materielle Schutzvoraussetzungen	379
C.	Löschung.	380
 Stichwortverzeichnis.		 383

G. Standardessenzielle Patente und FRAND

► Fälle:

- 48
- a) P ist Inhaber eines SEP (standard-essentiellen Patents) für den WLAN-Standard. Newcomer N wünscht eine Lizenz und bietet Lizenzverhandlungen an, die P strikt und pauschal ablehnt. N nutzt daraufhin das SEP, worauf ihn P verklagt. Erfolgsaussichten der Klage?
 - b) A ist Inhaber eines SEP und er hat eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben. Er hat bisher Lizenzverträge mit L1-L5 geschlossen. Sämtliche Lizenzverträge enthalten eine Lizenzgebühr von 0,7 Euro pro Endgerät. Zwischenzeitlich hat sich das Marktumfeld geändert und es wäre möglich, 1,2 Euro pro Endgerät zu verlangen. Kann er diese höhere Lizenzgebühr ohne Verstoß gegen seine FRAND-Verpflichtungen von neuen weiteren Lizenzsuchern verlangen?
 - c) K hat gegenüber der ETSI eine FRAND-Verpflichtungserklärung für ein SEP abgegeben, das im UMTS-Standard genutzt wird. B vertreibt UMTS-fähige Mobiltelefone. Vorigergerichtliche Lizenzverhandlungen sind gescheitert. In ihrem ursprünglichen Lizenzangebot hatte K von B einen deutlich höheren Lizenzsatz gefordert als K ihn von vergleichbaren Lizenznehmern verlangt. In weiteren Verhandlungen passt K den Preis allerdings an. B erklärt, sie sei lizenzwillig, verzögert dann allerdings die Verhandlungen, indem sie wiederholt zu spät oder gar nicht reagiert. Angebote der B liegen weit unter den marktüblichen Lizenzverträgen. (nach BGH GRUR 2021, 585 – FRAND-Einwand II).
 - d) Wie Fall b), aber nun veräußert A sein SEP an den Patenterwerber E. Kann E nun 1,2 Euro pro Endgerät verlangen?
 - e) F hat im Standardisierungsprozess unter Verstoß gegen die Regeln der Standardisierungsorganisation eine für die Anwendung des Standards relevante Patentanmeldung nicht offengelegt. Anschließend verkauft F das aus dieser Anmeldung hervorgegangene Patent an den gutgläubigen G. G geht nun aus dem Patent gegen B vor. Dieser wendet ein, er sei Opfer eines Patenthinterhalts, sodass G das Patent nicht durchsetzen kann. Zu Recht?

I. Grundlagen

- 49 Von der patentrechtlichen Zwangslizenz gemäß § 24 PatG zu unterscheiden sind die Fälle, in denen der potenzielle Verletzer und Lizenzsucher das Patent nutzt und geltend macht, der Patentinhaber sei aufgrund kartellrechtlicher Vorschriften oder aufgrund vertraglicher Erklärungen gegenüber einer Standardisierungsorganisation verpflichtet, ihm am Klagepatent eine Lizenz zu »**Fair, Reasonable and Non-Discriminatory**« (»FRAND«)-Bedingungen zu erteilen. Diese Fälle unterscheiden sich bereits dadurch von Fällen der Zwangslizenz, dass sowohl der Patentinhaber als auch der Lizenzsucher grundsätzlich lizenzwillig sind. Streit besteht in erster Linie über den Inhalt des möglichen Lizenzvertrags, insbesondere über die Höhe der Lizenzgebühr.

Auf den ersten Blick scheint der Patentinhaber in der überlegenen Position zu sein. Geht der Lizenzsucher nicht auf die Bedingungen des Patentinhabers ein, kann er das Patent nicht nutzen bzw. riskiert eine Unterlassungsklage. Dieses Ungleichgewicht der Kräfte will die FRAND-Rechtsprechung beseitigen, indem sie dem Lizenzsucher unter bestimmten Bedingungen einen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags einräumt. Macht der Patentinhaber einen Unterlassungsanspruch geltend, so kann diesem ggf. der FRAND-Einwand entgegengehalten werden.

Der **FRAND-Einwand** ist in erster Linie kartellrechtlichen Ursprungs. Ein Patent gewährt zwar üblicherweise keine marktbeherrschende Stellung (Art. 102 AEUV) und kann auch nicht als Monopolrecht qualifiziert werden.¹⁶⁹ Zumeist bestehen zahlreiche Alternativen zur Benutzung des patentierten Gegenstandes, sodass bei Zugrundelegung des Bedarfsmarktkonzepts eine patentierte Erfindung regelmäßig Bestandteil eines – größeren – sachlich relevanten Marktes ist. Jedoch kann sich die Ausübung von Patenten im Einzelfall als **Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung** erweisen. Dies gilt in den Fällen, in denen das Patent einen Technikbereich absichert, in dem der oder die Patentinhaber eine wirtschaftlich übermächtige Stellung innehaben und die Vertragsbedingungen diktieren können.

Insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnologie¹⁷⁰ bestehen zahlreiche technologisch begründete Marktmachtpositionen. Häufig hat der Rechtsinhaber ein Patent auf eine Technologie inne, die Teil eines **Industriestandards** geworden ist. Vielfach ist es notwendig, dass mehrere Unternehmen – insbesondere im Rahmen von **Standardisierungsagenturen** wie der ETSI (European Telecommunications Standards Institute) gemeinsam technische Standards vereinbaren, da nur auf diese Weise Interoperabilität zwischen unterschiedlichen technischen Geräten ermöglicht werden kann. Standardisierung ist sowohl für die Gesellschaft als auch für den Wettbewerb grundsätzlich vorteilhaft.

Bedeutsam ist die Standardisierung insbesondere im Bereich des **Mobilfunks** und der Unterhaltungselektronik, wo die **Interoperabilität** der von unterschiedlichen Herstellern stammenden Geräte von entscheidender Bedeutung für die Unternehmen und für die Verbraucher ist. Die großen Mobilfunkstandards wie z.B. Videokompressions-, WLAN, 4G- bzw. 5G-Standards kommen nur zustande, weil zahlreiche Unternehmen (insbesondere im Rahmen von 3GPP) miteinander kooperieren und zahlreiche hochkomplexe und aufwendige Einzelerfindungen zu einem allgemeingültigen Standard zusammenfügen. Beispielsweise wären Handys unverkäuflich, die nicht WLAN-fähig sind oder auf denen nicht Videos und Textnachrichten empfangen werden können, die auf Geräten anderer Hersteller aufgenommen bzw. von diesen aus versandt worden sind.

Gesellschaftlich und technisch vorteilhaft ist Standardisierung nur, solange der **Zugang** zum Standardisierungsprozess und zum Standardisierungsergebnis für alle interessier-

169 Haedicke/Timmann-Haedicke, § 1 Rn. 200 ff.

170 Aber nicht nur dort, vgl. den Fall BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass.

ten Kreise gewährleistet ist. Regelmäßig haben allerdings die an solchen Standards beteiligten Unternehmen in Bezug auf die von ihnen patentierten, in den Standard eingebrachten und durchwegs patentierten Technologien gemeinsam eine **marktbeherrschende Stellung** auf dem Produktmarkt.¹⁷¹ Die Patentinhaber profitieren von der hohen Marktdurchsetzung des Standards. Dies marktbeherrschende Stellung eröffnet Verhaltensspielräume gegenüber Wettbewerbern, Abnehmern oder Zulieferern, die das Marktergebnis negativ beeinflussen können. Denn für Mitbewerber ist das Eintreten in den Markt, etwa die Herstellung konkurrenzfähiger Mobiltelefone, nur dann möglich, wenn ihnen Lizenzen an der standardisierten Technologie gewährt werden, sie also Zugriff auf standardessenzielle Patente erhalten. So hat beispielsweise ein neu auf den Markt eintretendes Unternehmen keine Möglichkeit zur erfolgreichen Vermarktung von Mobiltelefonen, wenn diese nicht auf den 4G- bzw. 5G-Standard zugreifen können, weil das Unternehmen an den Patenten, die den Standard absichern, keine Lizenzen erhält.

- 54 Soweit die Inhaber solcher Patente in Standardisierungsagenturen organisiert sind, verpflichten sie sich üblicherweise mit einer gegenüber der Standardisierungsorganisation abgegebenen Erklärung, jedem Dritten Lizenzen unter fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen, sogenannten FRAND-Bedingungen zu gewähren.¹⁷² Die **FRAND-Verpflichtung** ist gemäß Art. 101 AEUV nötig, um zu verhindern, dass der aus den patentierten Technologien gebildete Standard nicht als wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung zu qualifizieren ist.
- 55 Unabhängig von einer FRAND-Erklärung haben die Patentinhaber eine **kartellrechtliche Pflicht zur diskriminierungsfreien Lizenzvergabe** unter FRAND-Bedingungen. Der Patentinhaber kann seine marktbeherrschende Stellung missbrauchen, wenn er dem Lizenzsucher den Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen verweigert. In diesem Fall läge ein Verstoß gegen Art. 102 AEUV vor.

II. Unterlassungsanspruch und FRAND-Einwand

- 56 Grundsätzlich ist es allerdings **legitim** und gerade nicht missbräuchlich, wenn der Inhaber eines standardessenziellen Patents **Unterlassungsansprüche** geltend macht. Gerade für besonders erfolgreiche und wertvolle Patente muss dem Erfinder ein Anreiz bzw. eine Belohnung durch die Zuweisung der ausschließlichen Verwertungsmöglichkeit gewährt werden. Andernfalls hätten standardessenzielle Patente für ihre Inhaber keinen Wert. Große Telekommunikationsunternehmen würden ganz davon absehen, ihre Technik in gemeinsame Standards einzubringen. Stattdessen würden sie – zum Schaden der Verbraucher – eigene Technologielösungen durchsetzen.¹⁷³ Der Patentinhaber hat deshalb grundsätzlich einen **Unterlassungsanspruch** gemäß § 139 Abs. 1

171 Zu Standardisierungen vgl. BGH GRUR 2004, 966 – Standard-Spundfass sowie aus der Instanzrechtsprechung z.B. LG Mannheim GRUR-Prax 2011, 149; OLG Karlsruhe GRUR 2012, 736.

172 Vgl. Art. 6.1 der ETSI IPR Policy.

173 *Verhauwen*, GRUR 2013, 558, 564.

PatG gegen den Lizenzsucher, sofern dieser die Technologie ohne seine Einwilligung verwendet.

Gleichzeitig trifft den Patentinhaber die **kartellrechtliche Verpflichtung**, dem Lizenzsucher eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu gewähren. Art. 102 AEUV begründet einen Anspruch des Lizenzsuchers gegenüber dem Patentinhaber auf Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen, ersetzt diesen Vertrag indes nicht. Die Verpflichtung des Patentinhabers, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen einzuräumen, begründet den kartellrechtlichen **FRAND-Einwand**. 57

Eine grundsätzliche **kartellrechtliche Pflicht zur Lizenzierung** als Grundlage für Verhandlungen ist von der tatsächlichen Lizenzerteilung zu unterscheiden. Der Patentinhaber hat ein erhebliches Interesse daran, die Identität des Lizenzsuchers zu erfahren. Auch ergeben sich aus der kartellrechtlichen Verpflichtung nicht die Essentialen des Lizenzvertrags. Es lässt sich nicht hinreichend klar bestimmen, welche Vergütungshöhe geschuldet ist. Was »fair« und »reasonable« ist und was somit im Einzelnen Gegenstand des kartellrechtlichen Pflichtenprogramms ist, kann nur durch umfassende Verhandlungen über die Lizenzbedingungen ermittelt werden. 58

Eine grundsätzliche Lizenzierungspflicht folgt auch aus der **FRAND-Erklärung gegenüber der ETSI**, die lediglich die **kartellrechtliche Verpflichtung** des Patentinhabers, dem Lizenzsucher eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu gewähren, konkretisiert. Die FRAND-Erklärung bringt lediglich zum Ausdruck, dass der Patentinhaber bereit ist, entsprechend seinen kartellrechtlichen Pflichten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu vergeben. 59

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch des Patentinhabers gegen den die standardisierte Technologie nutzenden Lizenzsucher ist nach alledem nicht durchsetzbar, wenn der Einwand aus § 242 BGB wegen missbräuchlicher Rechtsausübung erfolgreich erhoben werden könnte. Der Lizenzsucher kann einen kartellrechtlichen Anspruch auf Lizenzeinräumung (**kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand**)¹⁷⁴ haben, mit dem er den Unterlassungsanspruch blockieren kann. Denn kann der Lizenzsucher die Einräumung einer Lizenz verlangen, würde der Patentinhaber mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlangen, was er sofort im Wege der Lizenzeinräumung wieder zurückgeben müsste.¹⁷⁵ Voraussetzung für den Zwangslizenzeinwand ist aber stets, dass der Patentinhaber gemäß Art. 102 AEUV seine marktbeherrschende Stellung missbräuchlich ausgenutzt hat. 60

Die im Jahr 2021 erfolgte **Einschränkung der Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs** (§ 139 Abs. 1 S. 3 PatG) kann vor diesem Hintergrund **nicht auf FRAND-Fälle angewendet** werden. Der Interessenausgleich erfolgt bereits mittels des Zwangslizenzeinwands und der durch den EuGH geprägten FRAND-Roadmap. Verstößt 61

174 Vgl. zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand *Kühnen*, E. Rn. 231 ff.; Haedicke/Timmann-Bukow, § 13 Rn. 242 ff.; Haedicke, GRUR Int. 2017, 661.

175 BGH GRUR 2009, 694 [Rn. 22 ff.] – Orange-Book-Standard; LG Mannheim BeckRS 2011, 4156; Haedicke/Timmann-Bukow, § 13 Rn. 260.

der Lizenzsucher gegen seine durch die **FRAND-Roadmap**¹⁷⁶ festgelegten Verhaltenspflichten, kann die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht gegen die Gebote von Treu und Glauben verstoßen oder zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen.

► Lösung Fall a)

- 62 In Fall a), Rdn. 48, kann sich der lizenzwillige N auf den Zwangslizenzeinwand berufen. Die Unterlassungsklage des P wird abgewiesen.
- 63 Allerdings darf der Patentinhaber seinen Unterlassungsanspruch nicht dazu benutzen, unangemessen hohe Lizenzgebühren zu erzwingen oder die Lizenzverhandlungen auf andere Weise unangemessen zu blockieren (**hold up**). In einem solchen Fall würde er seine Verpflichtungen, die sich sowohl aus dem Kartellrecht als auch aus seinen Erklärungen gegenüber ETSI ergeben, verletzen, da er gegen seine Verpflichtung zur Lizenzvergabe zu FRAND-Bedingungen verstoßen würde. Andererseits muss auch ein **Reverse Hold-up** zugunsten des Patentverletzers vermieden werden, der den Unterlassungsanspruch durch nur zum Schein abgegebene Lizenzangebote oder durch die Verzögerung von Lizenzverhandlungen ungebührlich verzögern könnte. Erforderlich ist es daher, eine Gleichgewichtslage herzustellen und die gegenläufigen Interessen zum Ausgleich zu bringen.

III. Die FRAND-Roadmap des EuGH

- 64 Der BGH hatte mit der **Orange Book-Entscheidung** aus dem Jahr 2009¹⁷⁷ eine Lösung für den Interessenkonflikt zwischen Patentinhaber und Lizenzsucher angeboten. Nach den Grundsätzen dieser Entscheidung hätte es dem Lizenzsucher obliegen, ab Beginn der Patentbenutzung die Verpflichtungen zu erfüllen, die der abzuschließende potenzielle Lizenzvertrag an die Benutzung knüpft. Dies umfasste insbesondere die Rechnungslegung und Hinterlegung von Schadensersatz für Benutzungshandlungen in der Vergangenheit, sowie die Abrechnung über künftige Nutzungen und die Hinterlegung der entsprechenden Lizenzgebühren hierfür.
- 65 Die Orange-Book-Grundsätze sind einerseits von den Patentinhabern begrüßt, von den Lizenzsuchern andererseits auch scharf kritisiert worden. So sah die EU-Kommission die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs bereits dann als kartellrechtswidrig an, wenn eine FRAND-Verpflichtung besteht und der Lizenzsucher verhandlungsbereit ist.¹⁷⁸ Vor diesem Hintergrund legte das Landgericht Düsseldorf¹⁷⁹ dem EuGH

¹⁷⁶ S. dazu sogleich 7. Kap. Rdn. 64 ff.

¹⁷⁷ BGH GRUR 2009, 694 ff. – Orange-Book-Standard. Zu Einzelheiten vgl. die Voraufgabe 3. Kap. Rn. 45.

¹⁷⁸ Europäische Kommission, Pressemitteilung IP/14/489 zum Verfahren gegen Motorola; IP/14/490 zum Verfahren gegen Samsung; erläuternd hierzu MEMO/14/322.

¹⁷⁹ LG Düsseldorf GRUR Int. 2013, 547, 547 ff. – EuGH-Vorlage zur Berücksichtigung eines Zwangslizenzeinwandes.

die Frage vor, ob an den Maßgaben des BGH festzuhalten sei. Aufgrund der aus dieser Vorlage folgenden Rechtsprechung des EuGH sind die Orange-Book-Grundsätze heute überholt.¹⁸⁰

In seiner grundlegenden Entscheidung »Huawei/ZTE« stellt der EuGH klar, dass auch dem Inhaber eines standardessenziellen Patents, der eine FRAND-Selbstverpflichtung abgegeben hat und der kartellrechtlichen Bindungen unterliegt, grundsätzlich der Unterlassungsanspruch zusteht.¹⁸¹ Dessen Geltendmachung ist allerdings nur unter bestimmten Bedingungen zulässig, die der EuGH im Sinne einer »Roadmap«¹⁸² vorgibt: So hat der **Patentinhaber** zunächst den Patentnutzer über die **Verletzung zu unterrichten** und ihm ein **schriftliches Angebot** zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu unterbreiten. In diesem muss der Patentinhaber eine konkrete Lizenzgebühr festsetzen und diese begründen. Der **Lizenzsucher** hat das Angebot sorgfältig und **ohne Verzögerungen zu prüfen**. Falls er es nicht annehmen möchte, hat er ein **Gegenangebot** zu unterbreiten, das FRAND-Bedingungen genügt.¹⁸³ Er darf sich darin **vorbehalten**, den Bestand des Patents, dessen Eigenschaft als standardessenzielles Patent sowie die tatsächliche Patentnutzung **gerichtlich überprüfen** zu lassen.¹⁸⁴ Lehnt der Patentinhaber dieses Gegenangebot ab, so hat der Lizenzsucher ab diesem Zeitpunkt für **erfolgende Nutzungen des Patents Sicherheit zu leisten**.¹⁸⁵ Über den Umfang der vergangenen Nutzungshandlungen muss der Verletzer in diesem Fall eine **Abrechnung** vorlegen. Rein taktisches oder zögerliches Verhalten des Lizenzsuchers führt dazu, dass die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nicht als Verstoß gegen Art. 102 AEUV zu werten ist.¹⁸⁶

Im Vergleich zu den Orange-Book-Grundsätzen liegt in dem vom EuGH geforderten Vorgehen eine deutliche **Verbesserung der Situation des Lizenzsuchers** und gleichzeitig eine Beschränkung des Handlungsspielraums des Patentinhabers. Nicht der Lizenzsucher, sondern der Patentinhaber hat die Initiative zu ergreifen, indem er sowohl auf die Patentbenutzung hinweist als auch verpflichtet ist, ein Angebot abzugeben. Der Patentinhaber trägt das Risiko, dass sein Angebot als unangemessen angesehen wird. Seine Möglichkeit, den Unterlassungsanspruch geltend zu machen, wird eingeschränkt. Den Lizenzsucher trifft sodann die Verpflichtung, ohne Verzögerung auf das Angebot des Patentinhabers zu reagieren und ggf. ein Gegenangebot zu machen. Die Entscheidung des EuGH bewirkt somit die **Beseitigung der Informationsasymmetrie** zugunsten des Patentinhabers, die sich daraus ergibt, dass der Lizenzsucher die FRAND-Konditionen regelmäßig nicht kennen dürfte.

180 Differenzierend *Kellenter/Verhauwen*, GRUR 2018, 761.

181 EuGH GRUR 2015, 764 [Rn. 46] – Huawei/ZTE.

182 Vgl. *Heinemann*, GRUR 2015, 855, 856.

183 EuGH GRUR 2015, 764 [Rn. 66] – Huawei/ZTE.

184 EuGH GRUR 2015, 764 [Rn. 69] – Huawei/ZTE.

185 EuGH GRUR 2015, 764 [Rn. 67] – Huawei/ZTE.

186 EuGH GRUR 2015, 764 [Rn. 65] – Huawei/ZTE.

IV. Die Umsetzung der FRAND-Roadmap durch deutsche Gerichte

- 68 Es ist Aufgabe der Gerichte der EU-Mitgliedsstaaten, die Voraussetzungen für FRAND-konformes Verhalten im Einzelnen herauszuarbeiten und die Vorgaben der Roadmap näher zu konkretisieren. Dabei haben die deutschen Gerichte – kurz zusammengefasst – die folgenden Grundsätze entwickelt:

Der SEP-Inhaber hat einen Ermessensspielraum in jedem Einzelfall, da FRAND keine Rechtspflicht zur schematischen Gleichbehandlung aller Lizenzsucher bedeutet. Vielmehr darf auf unterschiedliche Marktbedingungen grundsätzlich auch differenziert reagiert werden.¹⁸⁷ Es gibt einen **Korridor von Lizenzgebühren** und eine **Vielzahl von Vertragsgestaltungen**, die als fair, angemessen und nichtdiskriminierend anzusehen sind.¹⁸⁸ Hierdurch werden den Parteien Verhandlungsspielräume eröffnet. Allerdings darf sich das Gericht bei der Prüfung des Angebots des SEP-Inhabers nicht auf eine negative Evidenzkontrolle beschränken, sondern muss feststellen, ob das Angebot den FRAND-Vorgaben entspricht.¹⁸⁹

- 69 Die FRAND-Gebühr ist grundsätzlich mit Blick auf bereits vorhandene Lizenzverträge zu ermitteln (**Vergleichsmarktkonzept**).¹⁹⁰ Der SEP-Inhaber ist somit verpflichtet, die Nicht-Diskriminierung und damit die grundsätzliche Gleichbehandlung darzulegen. Deshalb hat er grundsätzlich sämtliche **Lizenzverträge** mit dem Lizenzsucher vergleichbaren Lizenznehmern **vorzulegen**.¹⁹¹ Die vorrangige Anwendung des Vergleichsmarktkonzepts ist sinnvoll, da bereits abgeschlossene Verträge die Marktgegebenheiten am besten widerspiegeln. Es gibt allerdings Fälle, in denen diese Methode versagt; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn keine vergleichbaren Lizenzverträge vorliegen, etwa weil eine ganz neue Technologie lizenziert werden soll. In diesen Fällen werden andere Methoden, etwa eine Quantifizierung des Wertes des technischen Fortschritts, anzuwenden sein.¹⁹²
- 70 Schließt der SEP-Inhaber Lizenzverträge zu FRAND-Bedingungen ab, so müssen sich diese innerhalb des FRAND-Korridors bewegen. Zugleich entsteht mit Abschluss des ersten Vertrages die Verpflichtung, andere Lizenzsucher diesem gegenüber nicht willkürlich zu diskriminieren. Abweichungen von zum Vergleich herangezogenen

187 OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 [Rn. 254] [30.03.2017, I-15 U 66/1] – Mobiles Kommunikationssystem.

188 OLG Karlsruhe GRUR-RS 2016, 17467 – Dekodiervorrichtung; OLG Düsseldorf GRUR-RS 2016, 21067 – Mobiles Kommunikationssystem; OLG Karlsruhe GRUR-RS 2016, 10660 – DVD-Software; vgl. *Haedicke*, GRUR Int. 2017, 661, 665; zur Berechnung von Lizenzgebühren *Kleindienst*, Die Bestimmung angemessener Gebühren für FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten, 2017.

189 OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 [Ls. 4] – Mobiles Kommunikationssystem.

190 LG Düsseldorf GRUR-RS 2016, 8040.

191 *Kühnen*, E. Rn. 550; OLG Düsseldorf GRUR-RS 2016, 21067 – Anforderungen an Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen.

192 Vgl. zu den unterschiedlichen Möglichkeiten zur Ermittlung einer FRAND-Gebühr *Haedicke*, GRUR Int. 2017, 663, 665.

Lizenzverträgen sind zwar möglich, da eine **Meistbegünstigung nicht geschuldet** ist.¹⁹³ Zu weitgehende und nicht hinreichend begründbare Abweichungen von früheren Lizenzverträgen verstoßen gegen das Diskriminierungsverbot und sind nicht als FRAND zu beurteilen.¹⁹⁴ Eine Ungleichbehandlung kann aber beispielsweise dann zu rechtfertigen sein, wenn der Patentinhaber durch Druck einer ausländischen Behörde zur Gewährung von Vorzugsbedingungen veranlasst worden ist.¹⁹⁵

► **Lösung Fall b)**

In Fall b), Rdn. 48, unterliegt P dem Diskriminierungsverbot. Daher kann er **keine höheren Lizenzgebühren von neuen Lizenzsuchern verlangen**, da dies eine Diskriminierung gegenüber den bisherigen Lizenznehmern darstellen würde. Die bloße Änderung des Marktumfeldes genügt als Grund für höhere Preise nicht. 71

Die sich aus der Roadmap ergebenden wechselbezüglichen Pflichten müssen von den Parteien nacheinander, also in **konsekutiver Reihenfolge**, erfüllt werden. So hat der Lizenzsucher nur dann in der ihm obliegenden Art und Weise zu reagieren, wenn zuvor der SEP-Inhaber seine Pflichten erfüllt hat.¹⁹⁶ 72

Beide Parteien sind gehalten, über die gesamte Dauer der Verhandlungen hinweg zielgerichtet auf eine Einigung hinzuwirken.¹⁹⁷ Der **Patentinhaber** muss einem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrages ermöglichen. Besondere Verhaltenspflichten des Patentinhabers können sich insbesondere daraus ergeben, dass der von der Verletzung unterrichtete Verletzer klar und eindeutig seinen Willen und seine Bereitschaft bekundet hat, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, aber nicht in der Lage ist, von sich aus FRAND-konforme Bedingungen zu formulieren, etwa weil er keine hinreichenden Informationen über marktgerechte Lizenzgebühren hat. Den **Patentinhaber** trifft weiter die Verpflichtung, seine Lizenzforderung im Einzelnen zu begründen, um dem Lizenzwilligen eine Überprüfung zu ermöglichen, ob die Lizenzforderung einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung darstellt.¹⁹⁸ Gleichzeitig handelt der SEP-Inhaber nicht schon durch das Unterbreiten eines ersten FRAND-widrigen Lizenzangebots missbräuchlich. FRAND-Bedingungen sind das Ergebnis eines konstruktiven Verhandlungsprozesses, in dem die beiderseitigen Interessen artikuliert und zu einem angemessenen Ausgleich gebracht werden.¹⁹⁹ Ein Missbrauch liegt daher nur 73

193 BGH GRUR 2020, 961 [Rn. 81] – FRAND-Einwand.

194 OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 [Rn. 170] – Mobiles Kommunikationssystem.

195 BGH GRUR 2020, 961 [Rn. 110] – FRAND-Einwand.

196 OLG Düsseldorf GRUR 2017, 1219 [Ls. 3] – Mobiles Kommunikationssystem.

197 BGH GRUR 2021, 585 [Ls. 2] – FRAND-Einwand II; bereits angedeutet in BGH GRUR 2020, 961 [Rn. 83] – FRAND-Einwand.

198 BGH GRUR 2020, 961 [Ls.] – FRAND-Einwand.

199 BGH GRUR 2021, 585 [Rn. 59] – FRAND-Einwand II.