



Doris Brakhahn

Manipulation eines Standardisierungsverfahrens durch Patenthinterhalt und Lockvogeltaktik

Eine Untersuchung gegenwärtiger nationaler und europäischer Lösungsansätze mit Bezügen zum US-amerikanischen Recht sowie Überlegungen zu einem patentrechtlichen Lösungsansatz

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

