

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	15
§ 1 Einleitung	21
A. Einführung in die Thematik	21
B. Aktuelle Relevanz	22
C. Gang der Untersuchung und Zielsetzung	23
§ 2 Grundlagen	25
A. Betroffene Ansprüche	25
I. Unterlassungsanspruch	26
II. Beseitigungsansprüche	28
1. Vernichtungsanspruch	28
2. Überlassungsanspruch	29
3. Rückrufanspruch und Entfernungsanspruch	30
B. Immaterialgüterrecht vs. Kartellrecht	32
I. Immaterialgüterrecht	33
II. Kartellrecht	36
III. Komplementaritätsthese	37
IV. Der dynamische Wettbewerb im Lichte des „more economic approach“	38
1. Ausgangspunkt	38
2. Entwicklung in der europäischen Rechtspraxis	38
3. Stellungnahme	41
4. Durchführung eines „incentives balance test“ als übergeordnetes Prinzip	42
C. Die Anerkennung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands	43
I. Notwendigkeit im Hinblick auf den effektiven Rechtsschutz des Beklagten	43
1. Widerklage	44
a) Verzögerung des Rechtsschutzes	44
b) Divergierende Gerichtsstände	45

## Inhaltsverzeichnis

2. Einstweiliger Rechtsschutz	47
II. Die vier Kritikpunkte	49
1. Unterlaufen der Selbsthilfevoraussetzungen nach §§ 229, 859 BGB	49
2. Ausschluss materiellrechtlicher Einwendungen nach § 863 BGB analog	50
3. Verstoß gegen Art. 31 TRIPS	52
4. Gesetzliche Lizenz	53
a) Interesse an Lizenzvertragsabschluss	55
b) Interesse an vorgreiflicher Pflichtenerfüllung	56
III. Die Lösung: Zwei Stufen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands	56
IV. Die Entwicklung der Rechtsprechung des BGH	57
1. BGH – SPIEGEL-CD-ROM	58
2. BGH – Standard-Spundfass	59
3. BGH – Orange-Book-Standard	61
D. Dogmatische Einordnung	63
I. Der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung nach § 242 BGB	63
1. Allgemeines	63
2. Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand als atypische Fallgruppe des dolo-agit-Einwands	64
3. Die Kritiker	68
II. Das Verhältnis zu den kartellrechtlichen Missbrauchstatbeständen	69
E. Abgrenzung des kartellrechtlichen vom immaterialgüterrechtlichen Zwangslizenzanspruch	72
I. Kartellrechtlicher Zwangslizenzanspruch	72
II. Immaterialgüterrechtlicher Zwangslizenzanspruch	74
F. Technologiestandards	76
I. Bedeutung von Technologiestandards im Wettbewerb	77
1. Wettbewerbsfördernde Effekte	77
2. Wettbewerbsschädigende Effekte	80
a) Netzwerkeffekte	80
b) Lock-In-Effekte	81
II. Formelle Standardisierung durch SSO (SEP-Situation)	82
1. Abhängigkeit der Marktteilnehmer	82

2. Ablauf eines Standardisierungsverfahrens	84
3. Kartellrechtliche Prüfung einer Normenvereinbarung nach Art. 101 AEUV	85
a) Safe-Harbour	86
b) Einzelfallprüfung	87
c) Rechtsfolge	90
4. Die Rechtsnatur der FRAND-Erklärung	91
a) Vertraglicher Lizenzierungsanspruch zu FRAND- Bedingungen	93
b) Pactum de non petendo	94
c) Invitatio ad offerendum	95
d) FRAND-Erklärung als Verwertungshandlung sui generis	97
III. De-facto-Standards	98
§ 3 Voraussetzungen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands	99
A. Kartellrechtlicher Zwangslizenzanspruch (1. Stufe)	99
I. Anspruchsgrundlage	99
II. Anspruchsvoraussetzungen	103
1. Essential-Facilities-Doktrin	104
a) Entwicklung	104
aa) Geschäftsverweigerung ohne Immaterialgüterrechtsbezug	104
(1) US Supreme Court – Terminal Railroad Association	104
(2) EuGH – Commercial Solvents	106
(3) EuGH – Télémarketing (CBEM)	107
(4) EU-Kommission – Sealink I/II und Hafen von Rødby	108
(5) EuGH – Bronner	109
bb) Lizenzverweigerung	111
(1) EuGH – Volvo/Veng	111
(2) EuGH – Magill	111
(3) EuG – Tiercé Ladbroke/Kommission	113
(4) EuGH – IMS Health	114
(5) EuG – Microsoft	115
cc) Zusammenfassung	116

b)	Anwendung der EFD auf Technologiestandards	117
aa)	Marktbeherrschende Stellung	117
(1)	Keine Entbehrlichkeit bei FRAND- Erklärung des SEP-Inhabers	117
(2)	Der relevante Markt	118
(a)	EuGH	119
(b)	BGH	119
(c)	Literatur	119
(d)	Stellungnahme	120
(3)	Beherrschende Stellung	121
bb)	Missbräuchliches Verhalten	125
(1)	Unerlässlichkeit	125
(2)	Eignung zur Ausschaltung jeglichen Wettbewerbs	128
(3)	Verhinderung des Auftretens eines neuen Erzeugnisses	128
(4)	Fehlen einer objektiven Rechtfertigung	131
2.	Diskriminierungsverbot	133
a)	Marktbeherrschende Stellung	133
b)	Ungleiche Behandlung gleichartiger Unternehmen	133
c)	Keine sachliche Rechtfertigung	134
aa)	EFD vs. Diskriminierungsverbot	134
bb)	Interessenabwägung	135
(1)	Grundsätzlich weiter Ermessensspielraum	135
(2)	Ausnahmsweise eingeschränkter Ermessensspielraum	136
B.	Einwendungsspezifische Voraussetzungen (2. Stufe)	138
I.	BGH – Orange-Book-Standard	140
1.	Das Lizenzvertragsangebot	140
a)	Maßgeblicher Zeitpunkt	140
aa)	Präklusionsvorschriften vs. materielles Recht	141
bb)	Grundsatz	142
cc)	Ausnahme	144
dd)	Prüfung der Kenntnis bzw. des Kennenmüssens der Verletzung	145
ee)	Zwischenergebnis	147
b)	Inhaltliche Anforderungen	148
aa)	Essentialia negotii	148

bb) Sachliche Reichweite	148
(1) Lizenzgebührenhöhe	148
(a) Keine Abwehrlast des Lizenzsuchers nach § 315 III 2 BGB	149
(b) Beweislastverteilung im Folgeprozess	151
(aa) Bisherige Rechtsprechungslinie des BGH	151
(bb) Abweichung in BGH – Orange- Book-Standard	152
(2) Die Unbedingtheit des Lizenzvertragsangebots	154
(a) Kein Verletzungsvorbehalt	154
(aa) Begründung	155
(bb) Verhältnis zum Nichtverletzungseinwand	156
(cc) Folgen für den Lizenzvertrag und die Rückabwicklung	158
(b) Kein Rechtsbeständigkeitsvorbehalt	161
(aa) Begründung	161
(bb) Verhältnis zum Nichtigkeitsangriff	163
(cc) Folgen für den Lizenzvertrag und die Rückabwicklung	164
(3) Aufnahme eines Sonderkündigungsrechts?	169
(4) Anerkennung der Verletzungsansprüche „dem Grunde nach“?	172
(5) Portfoliolizenz oder Einzellizenz?	173
(a) Der Koppelungstatbestand	173
(b) LG Mannheim (2007)	175
(c) LG Mannheim (2011)	176
(d) Zwischenergebnis	177
(e) Stellungnahme und Verortung in den Microsoft-Kriterien	178
cc) Territoriale Reichweite	180
dd) Zeitliche Reichweite	182
2. Vorgeifliche Pflichtenerfüllung	184
a) Das Hinterlegungsmodell	185
b) Zugriff des Rechtsinhabers auf die hinterlegten Lizenzgebühren	186
aa) Der Vorbehalt des Lizenzvertragsabschlusses	186

## Inhaltsverzeichnis

bb) Der Vorbehalt der Billigkeitskontrolle nach § 315 III 2 HS. 1 BGB	187
cc) Der Verletzungsvorbehalt	188
II. EU-Kommission – Motorola Mobility & Samsung Electronics	190
1. Motorola Mobility	190
2. Samsung Electronics	193
3. Ergebnis	194
III. EuGH – Huawei Technologies/ZTE	195
1. Sachverhalt	195
2. Vorlage des LG Düsseldorf an den EuGH	196
3. Entscheidung des EuGH	198
a) Unterlassungs- und Rückrufklage	198
b) Rechnungslegungs- und Schadensersatzklage	202
4. Das 5-Phasen-Modell des EuGH	202
a) 1. Phase: Hinweisobliegenheit des SEP-Inhabers	203
aa) Inhaltliche Anforderungen	203
bb) „Heilung“ einer unterbliebenen Erfüllung der Hinweisobliegenheit?	204
(1) Keine „Heilung“ durch Verstreichen einer angemessenen Frist	204
(2) „Heilung“ bei Kenntnis oder Kennenmüssen der Verletzung	206
b) 2. Phase: Anzeige der Verhandlungsbereitschaft durch Verletzer	207
c) 3. Phase: FRAND-Lizenzvertragsangebot des SEP- Inhabers	209
aa) Inhaltliche Anforderungen	210
(1) Formell	210
(2) Materiell	211
bb) Die One-Shot-Lösung	211
cc) Obliegenheiten des Verletzers bei FRAND- Inkonformität?	214
(1) LG Mannheim	214
(2) LG Düsseldorf	215
(3) OLG Düsseldorf	216
(4) Stellungnahme	217
d) 4. Phase: FRAND-Gegenangebot des Verletzers	219
aa) Inhaltliche Anforderungen	220

bb) „Ping-Pong“-Option des Verletzers	220
cc) Die One-Shot-Lösung	222
dd) Obliegenheit des SEP-Inhabers	223
e) 5. Phase: Vorgeifliche Pflichtenerfüllung	223
5. Zusammenfassung: Der „Showdown“ im Verletzungsprozess	224
IV. BGH – Orange-Book-Standard vs. EuGH – Huawei Technologies/ZTE	225
1. Was gilt bei abgegebener FRAND-Erklärung des klagenden Rechtsinhabers?	225
a) FRAND-Erklärung als Auslöser der EuGH-Entscheidung	226
b) Bindungswirkung der EuGH-Entscheidung	226
2. Was gilt ohne FRAND-Erklärung des klagenden Rechtsinhabers?	229
a) De-facto-Standards und standardfreie Immaterialgüterrechte	229
b) SEP-Situationen	230
aa) Beteiligung am Normungsprozess	231
bb) Rechtsübergang	232
3. Zwischenergebnis	234
§ 4 Ermittlung der FRAND-Lizenzgebührenhöhe	236
A. Bezugspunkt der FRAND-Lizenzgebühr	236
I. Strategischer Wert vs. eigenständiger Wert der Technologie	236
II. Nutzen- vs. kostenorientierte Analyse	238
B. FRAND-Kriterien	239
I. Die 15 Georgia-Pacific-Kriterien und deren Modifikation	239
II. Anwendung des 13. Georgia-Pacific-Kriteriums in SEP-Situationen	244
III. „Royalty Stacking“	248
IV. „Patent Thickets“	251
V. „Patent Ambush“	253
C. Zwischenergebnis	257
§ 5 Zusammenfassung der zentralen Forschungsergebnisse	258
Literaturverzeichnis	261