

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Inhaltsverzeichnis.....	VII
Abkürzungsverzeichnis.....	XIII
Einleitung.....	1
Teil 1: Grundlagen der Einschränkung der patentrechtlichen Unterlassungsansprüche.....	9
§ 1 Bestimmung problematischer Fallgestaltungen.....	9
A. Grundkonstellation.....	9
B. Einzelkriterien.....	10
I. Redlichkeit des Patentverletzers.....	10
II. Unübersichtliche Patentlage.....	10
1. Spezifische Besonderheiten der IT-Branche.....	10
2. Hoher Rechercheaufwand als Innovationshindernis.....	13
III. Unzumutbarkeit der alternativen Gestaltung.....	16
IV. Strategischer Einsatz des Unterlassungsanspruchs.....	18
V. Standardisierung.....	20
VI. Nicht forschender, entwickelnder oder produzierender Patentinhaber.....	21
1. Widerspruch zur Zweckrichtung des Patentrechts.....	22
2. Marktversagen.....	23
3. Kein Benutzungszwang im Patentrecht.....	25
4. Besonderheit von selbst forschenden und entwickelnden Patentinhabern.....	27
5. Fazit.....	28
VII. Zusammenfassung der Kriterien.....	29
§ 2 Zweckrichtung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs.....	31
A. Innovationsschutz.....	32
B. Finanzierungsfunktion.....	33
C. Defensivfunktion.....	34
D. Innovationsförderung.....	35
E. Bedeutung und Entbehrlichkeit des Unterlassungsanspruchs im Einzelfall.....	37
I. Anreizgedanke und Innovationsförderung.....	38
II. Das Allgemeininteresse in Hinterhaltssituationen.....	39
III. Fehlende Investitionsanreize.....	41
IV. Angemessene Entlohnung als Belohnung.....	42
V. Innovationsfördernde Offenbarung.....	42
VI. Zusammenfassung.....	44
Teil 2: Völker- und europarechtliche Rahmenbedingungen.....	46
§ 3 Einschränkungsmöglichkeiten im Rahmen von TRIPS.....	46
A. Die Entscheidung eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.....	46

I.	Der „four-factor test“	49
1.	Irreparable Injury / Inadequacy of Legal Remedy	51
2.	Balance of Hardships	57
3.	Public Interest	58
II.	Einzelfallbetrachtung anhand von Missbrauchskriterien	60
B.	Ausnahmen nach Art. 30 TRIPS	61
I.	Fehlende materiellrechtliche Regelung	61
II.	Hilfsweise Prüfung: Erfüllt die eBay-Rechtsprechung die Voraussetzungen des Wortlauts des Art. 30 TRIPS?	62
1.	Begrenzte Ausnahmen	62
2.	Kein unangemessener Widerspruch zur normalen Verwertung	63
3.	Keine unangemessene Beeinträchtigung berechtigter Interessen	65
4.	Fazit	66
C.	Sonstige Benutzungen, Art. 31 TRIPS	66
I.	Einschränkung des Unterlassungsanspruchs nach eBay als Zwangslizenz i. S. d. Art. 31 TRIPS?	66
1.	Der „enge“ Zwangslizenzbegriff	67
2.	Der „breitere“ Zwangslizenzbegriff	68
3.	Der Zwangslizenzbegriff im TRIPS	69
II.	Hilfsweise Prüfung: Erfüllt die eBay-Rechtsprechung die Voraussetzungen des Art. 31 TRIPS?	71
1.	Bemühung um freiwillige Lizenzvergabe, Art. 31 b) TRIPS	71
2.	Beschränkung auf Binnenmarktversorgung, Art. 31 f) TRIPS	73
3.	Fazit	73
D.	„Angemessene Entschädigung“ als Alternative zur Unterlassungsverfügung, Art. 44 Abs. 2 S. 2 TRIPS	73
E.	Die Zulässigkeit von Einschränkungsmöglichkeiten nach den Wertungen und Zielsetzungen des TRIPS-Abkommens	75
I.	Die schlechte Möglichkeit zum Ausspruch von Unterlassungsverfügungen, Art. 44 Abs. 1 S. 1 TRIPS	75
II.	Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen, Artt. 7 und 8 TRIPS	76
III.	Vereinbarkeit mit anderen TRIPS-Bestimmungen	78
1.	Keine Diskriminierung einzelner Erfindungsarten i. S. d. Art. 27 Abs. 1 S. 2 TRIPS	78
2.	Kein Widerspruch zur Ausnahmebestimmung des Art. 31 TRIPS	79
F.	Fazit	81
§ 4	Einschränkungen im Rahmen der DRL (Richtlinie 2004/48/EG)	82
A.	Die Unterlassungsverfügung nach Art. 11 DRL	82
B.	Die Ausnahmebestimmungen der Artt. 3 und 12 DRL	82
I.	Die Ersatzmaßnahmen nach Art. 12 DRL	83
II.	Die „Allgemeinen Verpflichtungen“ des Art. 3 DRL	83
1.	„Faire und gerechte Maßnahmen“ nach Art. 3 Abs. 1 DRL	84
2.	Verhältnismäßigkeit nach Art. 3 Abs. 2 1. Hs. DRL	85
3.	Gewähr gegen Missbrauch nach Art. 3 Abs. 2 2. Hs. DRL	87
III.	Verhältnis zwischen Art. 3 Abs. 2 1. Hs. und Art. 12 DRL	87
C.	Fehlende Umsetzung der Ausnahmebestimmungen	89
I.	Einschränkungen als Gegengewicht zur Stärkung der Rechte des geistigen Eigentums	89
II.	Ersatzmaßnahmen nach Art. 12 DRL	90
III.	Verhältnismäßigkeit nach Art. 3 Abs. 2 1. Hs. DRL	91

IV.	Gewähr gegen Missbrauch nach Art. 3 Abs. 2 2. Hs DRL.....	92
D.	Fazit	92

Teil 3: Zulässigkeit der Einschränkung des Unterlassungsanspruchs nach deutschem Recht.....94

§ 5 Verfahrensrechtliche Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs95

A.	Voraussetzungen der einstweiligen Verfügung.....	95
I.	Besonderheiten des Patentverletzungsverfahrens.....	95
II.	Zweifel am Rechtsbestand des Patents	96
III.	Nutzung erschöpft sich in Lizenzierung	97
IV.	Erhebliche wirtschaftliche Nachteile.....	98
V.	Bestehende Lizenz- oder Vergleichsverhandlungen	99
VI.	Zögerliches Verhalten des Antragstellers.....	99
VII.	Fazit	100
B.	Aussetzung des Verletzungsverfahrens, § 148 ZPO	100
I.	Besonderheiten in Hinterhaltsfällen	102
II.	Fazit	104
C.	Schutzantrag des Schuldners, § 712 ZPO	104
I.	Nicht zu ersetzender Nachteil	105
II.	Keine überwiegenden Gläubigerinteressen	107
III.	Fazit	107
D.	Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung, §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 Abs. 1 S. 1 ZPO	108
I.	Erfolgsaussichten der Berufung.....	109
II.	Interessenabwägung	109
III.	Fazit	110
E.	Zwischenergebnis.....	110

§ 6 Materiellrechtliche Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs113

A.	Die patentrechtliche Zwangslizenz, 24 PatG	113
I.	Allgemeine Voraussetzungen, § 24 Abs. 1 PatG.....	113
1.	Benutzung der Erfindung durch den Lizenzsuchenden.....	113
2.	Öffentliches Interesse an der Erteilung	114
3.	Erfolgsloses Bemühen des Lizenzsuchers	117
II.	Fazit	118
B.	Die kartellrechtliche Zwangslizenz	118
I.	Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung, Art. 102 Abs. 1 AEUV.....	120
1.	Relevanter Markt	121
2.	Marktbeherrschende Stellung im Allgemeinen	123
3.	Beherrschende Stellung auf dem Technologiemarkt	124
4.	Fazit	125
II.	Missbrauch durch unangemessene Lizenzforderungen, Art. 102 Abs. 2 a) AEUV	126
1.	Bestimmung der „Erzwingung“.....	126
2.	Bestimmung der „Angemessenheit“	126
3.	Besonderheiten in Bezug auf standardessentielle Patente	128
4.	Abgrenzung zur Essential Facilities-Doktrin	132
5.	Fazit	135
III.	Rechtswahrnehmungsmisbrauch.....	136
1.	Fall der Generalklausel, Art. 102 Abs. 1 AEUV	137

	2. Voraussetzungen für den Missbrauch einer formalen Rechtsstellung.....	138
	3. Anwendung auf Hinterhaltssituationen	139
	4. Fazit	141
IV.	Der Zwangslizenzeinwand	141
	1. Unbedingtes und angemessenes Angebot.....	142
	2. Angebotsgerechte, vorweggenommene Erfüllungshandlungen	148
	3. Fazit	149
V.	Zusammenfassung	150
C.	Besonderheiten des FRAND-Einwands	151
	I. Kein Kartellrechtsverstoß bei Zuwiderhandlung gegen FRAND-Erklärung	152
	II. Reichweite der vertraglichen Bindungswirkung	153
	III. Angebot auf Abschluss eines (Vor-)Vertrags zugunsten Dritter.....	155
	IV. Zusammenfassung	156
D.	Lauterkeitsrechtliche Zulässigkeit.....	156
	I. Gezielte Mitbewerberbehinderung, § 4 Nr. 10 UWG	156
	II. Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit, § 4 Nr. 1 UWG	160
	1. Einfluss der UGP-Richtlinie bei sonstigen Marktteilnehmern	161
	2. Tatbestand des § 4 Nr. 1 UWG.....	161
	3. Rechtsfolge	164
	III. Fazit	166
E.	Analogie zu § 8 Abs. 4 UWG?.....	166
F.	Analogie zu § 100 UrhG bzw. § 45 GeschmMG?	168
	I. Vergleichbarkeit von Normzweck und Interessenlage	168
	II. Vom Gesetzgeber unbeabsichtigte Regelungslücke	170
	III. Fehlende Notwendigkeit einer Analogie	171
	IV. Fazit	172
G.	Das Verbot des Rechtsmissbrauchs.....	173
	I. Anwendungsbereich	173
	II. Anwendungsfall des § 242 BGB oder 826 BGB?	175
	III. Subjektive Kriterien	176
	1. Berücksichtigung von Gesinnung und Motiven	176
	2. Prüfungspflichten des Patentverletzers.....	178
	3. Zwischenergebnis	184
	IV. Objektive Kriterien	184
	1. Fehlendes Eigeninteresse.....	185
	2. Geringfügigkeit.....	186
	3. Verhältnismäßigkeit.....	187
	4. Zwischenergebnis	201
	V. Verwirkung	201
	1. Verwirkungsfrist.....	202
	2. Umstandsmoment	205
	3. Fazit	208
	VI. Rechtsmissbrauch in Form einer Hinterhaltsmarke.....	209
	1. Die Classe E-Entscheidung des BGH.....	209
	2. Besonderes Merkmal des fehlenden ernsthaften Benutzungswillens	211
	3. Übertragbarkeit auf die Fallgestaltung des Hinterhaltspatents.....	211
	4. Voraussetzungen für das Vorliegen eines Hinterhaltspatents	217
	5. Fazit	220
	VII. Rechtsfolgen	220
	1. Bemessung nach den Umständen des Einzelfalls.....	221

2. Restriktion des Unterlassungsanspruchs	222
3. Ausschluss des Unterlassungsanspruchs	224
4. Auswirkungen auf die Schadensberechnung	226
5. Fazit	232
VIII. Zusammenfassung	232
H. Ergebnis	235
§ 7 Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht	237
A. Die Bestimmungen des TRIPS-Abkommens	237
I. Ausnahmen nach Art. 30 TRIPS	237
II. Sonstige Benutzungen, Art. 31 TRIPS	237
III. Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen des TRIPS-Abkommens	239
B. Die Bestimmungen der DRL	241
Teil 4: Methodische Gegenüberstellung der Lösungen	242
§ 8 Keine Übertragung verfahrensrechtlicher Einschränkungs- möglichkeiten ins materielle Recht	242
§ 9 Rechtsmissbrauchseinwand und patentrechtliche Zwangslizenz nach § 24 PatG	243
§ 10 Rechtsmissbrauchseinwand und kartellrechtliche Zwangslizenz	247
§ 11 Die kartellrechtliche und die patentrechtliche Zwangslizenz nach § 24 PatG	250
§ 12 Grundsätze der eBay-Rechtsprechung und die Lösungen nach deutschem Recht	253
A. Vergleich der Kriterien	253
B. Vergleich der Rechtsfolgen	257
Zusammenfassung in Thesen	258
Literaturverzeichnis	277

Die Einschränkbarkeit des patentrechtlichen
Unterlassungsanspruchs im Einzelfall

Sonnenberg, M.

2014, XIV, 299 S. 1 Abb., Softcover

ISBN: 978-3-658-04812-9