

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

54

Jeannette Viniol

Zwangslizenzen an Patenten



Nomos

Jeannette Viniol

Zwangslizenzen an Patenten



Nomos

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Dresden, TU Univ., Diss., 2012

ISBN 978-3-8487-0170-4

1. Auflage 2013

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2013. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	11
1. Kapitel: Einführung	13
2. Kapitel: Geschichte	19
I. Die Entstehung des ersten Patentgesetzes in England als Antimonopolgesetz	20
1. Die Statute of Monopolies	20
2. Die weitere Entwicklung in England	24
3. Abschließende Bemerkungen zur Entwicklung des Patentsystems in England	26
II. Entwicklung im Deutschen Reich – Patent- und Antipatentbewegung	28
1. Die Thesen der Antipatentbewegung	29
2. Die Suche nach einem Kompromiss oder „Sieg der Patenbewegung“?	32
III. Schlussfolgerungen	36
3. Kapitel: Problemanalyse heute	39
I. Vorüberlegungen	40
1. Anerkennung des Patentwesens	40
2. Schutzdauer und Schutzzumfang	42
3. Patente als Monopole?	44
II. Gesetzliche Grundlagen	46
1. Patentrecht	46
a) Das deutsche Patentrecht; insbesondere die Zwangslizenz des § 24 PatG	46
aa) § 24 I 1 PatG	48
bb) § 24 I 2 PatG	48
cc) Praktische Bedeutung der Vorschrift	50
b) EU-Patentrecht	51
2. Kartellrecht	51
a) Zur grundsätzlichen Anwendbarkeit des Kartellrechts auf Immaterialgüterrechte	52

b) GWB	55
aa) Marktbeherrschende Stellung	56
(1) Marktbeherrschende Stellung und Immaterialgüterrechte	56
(2) Die marktbeherrschende Stellung gemäß § 19 II GWB	57
bb) Marktbeherrschende Stellung auf nachgelagerten Märkten	59
(1) Monopolthese und Unmöglichkeitsthese	60
(2) Gegenüberstellung	62
(3) Die Lösung des BGH in seiner Entscheidung Soda-Club II	62
(4) Nachgelagerte Märkte und Immaterialgüterrechte	63
cc) Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gemäß § 19 VI Nr. 4 GWB	64
dd) Missbrauch gemäß § 19 I GWB	65
c) Art. 102 EG	67
aa) Marktbeherrschende Stellung und Missbrauchstatbestände	67
bb) Vereinbarkeit der Beschränkung von durch die Mitgliedsstaaten gewährten Immaterialgüterrechten durch europarechtliche Kartellrechtsvorschriften mit Art. 345 und Art. 36 AEUV	68
III. Zusammenfassung und weitere Vorgehensweise	73
4. Kapitel: Kartellrechtliche Lösungsansätze	76
I. EU-Rechtsprechung	76
1. Die Entscheidungen Volvo und Renault	77
2. Magill	79
3. IMS Health	84
4. Microsoft	87
5. Eigene Würdigung der Rechtsprechung von EuGH und EuG	90
a) Zum Vorbehalt eines nachgelagerten Marktes	90
b) Zur Verhinderung eines neuen Produktes	93
c) Zusammenfassung	97
II. Rechtsprechung der nationalen Gerichte	99
1. Deutschland; die Spundfass-Entscheidung des BGH	99
a) Sachverhalt	99
b) Verhältnis von kartellrechtlicher und patentrechtlicher Zwangslizenz	99
c) Relevanz des Diskriminierungsvorwurfes für die vorliegende Untersuchung	100

d)	Marktbeherrschende Stellung	101
e)	Diskriminierung im Sinne des § 20 I GWB	101
f)	Folgerechtsprechung, Orange-Book-Standard	102
g)	Zusammenfassung	104
2.	USA	104
a)	Trinko	106
b)	Weitere Entscheidungen der U.S.-Rechtsprechung	109
aa)	Der Patentschutz als Ausnahme zu Section 2 Sherman Act?	109
bb)	Data General, Kodak und Xerox	111
c)	Zusammenfassung zur U.S.-Rechtsprechung	114
III.	Lösungsansätze in der Literatur	116
1.	Die essential facilities-Doktrin	117
a)	Die Entwicklung der essential facilities-Doktrin im U.S.-Recht und ihre Rezeption in Europa	118
aa)	US-Recht	119
bb)	EU-Recht	121
cc)	Deutsches Recht – Die Anwendung der essential facilities-Doktrin gemäß § 19 IV Nr. 4 GWB und das Verhältnis zu § 19 I GWB	122
b)	Wettbewerbspolitische Auswirkungen der essential facilities-Doktrin und Kritik an der Doktrin	125
c)	Die Anwendbarkeit der „essential facilities“-Doktrin auf Immaterialgüterrechte	131
d)	Die essential facilities-Doktrin in Kombination mit zusätzlichen Anforderungen	134
2.	Ansatz von Heinemann; Bestimmung der Belohnungsreichweite des Immaterialgüterrechts	136
3.	Das Diskussionspapier der Kommission zum Behinderungsmisbrauch – der „more economic approach“	141
a)	Behinderung der Marktentwicklung – eine Erweiterung des „new product-requirement“?	142
b)	Verbraucherinteressen	143
c)	Rechtfertigungsgründe	144
d)	Zusammenfassung	146
4.	Der Ansatz von Conde Gallego; der “three-step-test”	146
IV.	Zusammenfassung der Ergebnisse aus Rechtsprechung und Literatur; eigene Stellungnahme	151
1.	Die Frage der Rechtssicherheit – formale Kriterien vs. allgemeine Abwägung	152

2. Beachtung der Besonderheiten des Patentrechts – die Länge der Schutzfrist	154
3. Patentrechtsimmanenter Lösungsweg	155
5. Kapitel: Immaterialgüterrechtlicher Lösungsansatz	159
I. Zuständigkeit des Patentrechts – Differenzierung zwischen „reiner“ Lizenzverweigerung und sonstigem missbräuchlichem Verhalten	159
II. Mögliche Reformen innerhalb des Patentrechts zur Beschränkung des Konfliktpotentials zwischen Patent und Wettbewerb	161
1. Ausgestaltung des Patentrechts	162
a) Schutzdauer	162
b) Umfang des Patentschutzes	164
c) Gewährung des Patentschutzes	165
d) Benutzungszwang	166
2. Sonderregelungen für technische Normen und Standards	168
3. Patentrechtliche Zwangslizenzen	170
4. Harmonisierungsmaßnahmen	175
5. Übertragbarkeit des Rechtsinstituts des patent misuse ins deutsche Patentrecht?	177
6. Zusammenfassung	178
6. Kapitel: Zusammenfassung und Thesen	180
I. Abwägung zwischen kartellrechtlicher und patentrechtlicher Lösung	180
1. Vor- und Nachteile von patentrechtlicher und kartellrechtlicher Herangehensweise	180
2. Umsetzungschancen	183
II. Eigener Vorschlag	184
Literaturverzeichnis	189

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Berger, Universität Leipzig
Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Techn. Universität Dresden

Band 54

Jeannette Viniol

Zwangslizenzen an Patenten



Nomos

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Dresden, TU Univ., Diss., 2012

ISBN 978-3-8487-0170-4

1. Auflage 2013

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2013. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2012 von der Juristischen Fakultät der TU Dresden als Dissertation angenommen. Tag der Disputation war der 19. November 2012; Rechtsprechung und Literatur konnten bis dahin berücksichtigt werden.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. Horst-Peter Götting, nicht nur für seine Unterstützung beim Verfassen dieser Dissertation, sondern auch für die großartigen zwei Jahre, die ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an seinem Institut in Dresden verbringen konnte. Frau Prof. Dr. Ursula Stein danke ich herzlich dafür, dass sie sich zur Erstellung des Zweitgutachtens und im Rahmen der Disputation mit meiner Arbeit befasst hat.

Dank gilt auch meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Medienrecht, die jederzeit bereit waren, meine Thesen mit mir zu diskutieren, und denen ich viele interessante Anregungen verdanke. Dr. Anne Catrin Mahr, Dr. Sophia Gräfin Grote und Sandra Röttgen standen mir darüber hinaus bei der Korrektur des Skripts zur Seite, wofür Ihnen ganz besonderer Dank gebührt.

Vor Allem aber danke ich meiner Familie, insbesondere meinen beiden Kindern und meinem Mann, für ihr Verständnis, ihre Geduld und ihre Unterstützung.

Berlin, im April 2013

Jeannette Viniol

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	11
1. Kapitel: Einführung	13
2. Kapitel: Geschichte	19
I. Die Entstehung des ersten Patentgesetzes in England als Antimonopolgesetz	20
1. Die Statute of Monopolies	20
2. Die weitere Entwicklung in England	24
3. Abschließende Bemerkungen zur Entwicklung des Patentsystems in England	26
II. Entwicklung im Deutschen Reich – Patent- und Antipatentbewegung	28
1. Die Thesen der Antipatentbewegung	29
2. Die Suche nach einem Kompromiss oder „Sieg der Patenbewegung“?	32
III. Schlussfolgerungen	36
3. Kapitel: Problemanalyse heute	39
I. Vorüberlegungen	40
1. Anerkennung des Patentwesens	40
2. Schutzdauer und Schutzzumfang	42
3. Patente als Monopole?	44
II. Gesetzliche Grundlagen	46
1. Patentrecht	46
a) Das deutsche Patentrecht; insbesondere die Zwangslizenz des § 24 PatG	46
aa) § 24 I 1 PatG	48
bb) § 24 I 2 PatG	48
cc) Praktische Bedeutung der Vorschrift	50
b) EU-Patentrecht	51
2. Kartellrecht	51
a) Zur grundsätzlichen Anwendbarkeit des Kartellrechts auf Immaterialgüterrechte	52

b) GWB	55
aa) Marktbeherrschende Stellung	56
(1) Marktbeherrschende Stellung und Immaterialgüterrechte	56
(2) Die marktbeherrschende Stellung gemäß § 19 II GWB	57
bb) Marktbeherrschende Stellung auf nachgelagerten Märkten	59
(1) Monopolthese und Unmöglichkeitsthese	60
(2) Gegenüberstellung	62
(3) Die Lösung des BGH in seiner Entscheidung Soda-Club II	62
(4) Nachgelagerte Märkte und Immaterialgüterrechte	63
cc) Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gemäß § 19 VI Nr. 4 GWB	64
dd) Missbrauch gemäß § 19 I GWB	65
c) Art. 102 EG	67
aa) Marktbeherrschende Stellung und Missbrauchstatbestände	67
bb) Vereinbarkeit der Beschränkung von durch die Mitgliedsstaaten gewährten Immaterialgüterrechten durch europarechtliche Kartellrechtsvorschriften mit Art. 345 und Art. 36 AEUV	68
III. Zusammenfassung und weitere Vorgehensweise	73
4. Kapitel: Kartellrechtliche Lösungsansätze	76
I. EU-Rechtsprechung	76
1. Die Entscheidungen Volvo und Renault	77
2. Magill	79
3. IMS Health	84
4. Microsoft	87
5. Eigene Würdigung der Rechtsprechung von EuGH und EuG	90
a) Zum Vorbehalt eines nachgelagerten Marktes	90
b) Zur Verhinderung eines neuen Produktes	93
c) Zusammenfassung	97
II. Rechtsprechung der nationalen Gerichte	99
1. Deutschland; die Spundfass-Entscheidung des BGH	99
a) Sachverhalt	99
b) Verhältnis von kartellrechtlicher und patentrechtlicher Zwangslizenz	99
c) Relevanz des Diskriminierungsvorwurfes für die vorliegende Untersuchung	100

d) Marktbeherrschende Stellung	101
e) Diskriminierung im Sinne des § 20 I GWB	101
f) Folgerechtsprechung, Orange-Book-Standard	102
g) Zusammenfassung	104
2. USA	104
a) Trinko	106
b) Weitere Entscheidungen der U.S.-Rechtsprechung	109
aa) Der Patentschutz als Ausnahme zu Section 2 Sherman Act?	109
bb) Data General, Kodak und Xerox	111
c) Zusammenfassung zur U.S.-Rechtsprechung	114
III. Lösungsansätze in der Literatur	116
1. Die essential facilities-Doktrin	117
a) Die Entwicklung der essential facilities-Doktrin im U.S.-Recht und ihre Rezeption in Europa	118
aa) US-Recht	119
bb) EU-Recht	121
cc) Deutsches Recht – Die Anwendung der essential facilities-Doktrin gemäß § 19 IV Nr. 4 GWB und das Verhältnis zu § 19 I GWB	122
b) Wettbewerbspolitische Auswirkungen der essential facilities-Doktrin und Kritik an der Doktrin	125
c) Die Anwendbarkeit der „essential facilities“-Doktrin auf Immaterialgüterrechte	131
d) Die essential facilities-Doktrin in Kombination mit zusätzlichen Anforderungen	134
2. Ansatz von Heinemann; Bestimmung der Belohnungsreichweite des Immaterialgüterrechts	136
3. Das Diskussionspapier der Kommission zum Behinderungsmissbrauch – der „more economic approach“	141
a) Behinderung der Marktentwicklung – eine Erweiterung des „new product-requirement“?	142
b) Verbraucherinteressen	143
c) Rechtfertigungsgründe	144
d) Zusammenfassung	146
4. Der Ansatz von Conde Gallego; der “three-step-test”	146
IV. Zusammenfassung der Ergebnisse aus Rechtsprechung und Literatur; eigene Stellungnahme	151
1. Die Frage der Rechtssicherheit – formale Kriterien vs. allgemeine Abwägung	152

2. Beachtung der Besonderheiten des Patentrechts – die Länge der Schutzfrist	154
3. Patentrechtsimmanenter Lösungsweg	155
5. Kapitel: Immaterialgüterrechtlicher Lösungsansatz	159
I. Zuständigkeit des Patentrechts – Differenzierung zwischen „reiner“ Lizenzverweigerung und sonstigem missbräuchlichem Verhalten	159
II. Mögliche Reformen innerhalb des Patentrechts zur Beschränkung des Konfliktpotentials zwischen Patent und Wettbewerb	161
1. Ausgestaltung des Patentrechts	162
a) Schutzdauer	162
b) Umfang des Patentschutzes	164
c) Gewährung des Patentschutzes	165
d) Benutzungszwang	166
2. Sonderregelungen für technische Normen und Standards	168
3. Patentrechtliche Zwangslizenzen	170
4. Harmonisierungsmaßnahmen	175
5. Übertragbarkeit des Rechtsinstituts des patent misuse ins deutsche Patentrecht?	177
6. Zusammenfassung	178
6. Kapitel: Zusammenfassung und Thesen	180
I. Abwägung zwischen kartellrechtlicher und patentrechtlicher Lösung	180
1. Vor- und Nachteile von patentrechtlicher und kartellrechtlicher Herangehensweise	180
2. Umsetzungschancen	183
II. Eigener Vorschlag	184
Literaturverzeichnis	189