

# Reach-through Ansprüche und Reach-through Lizenzen

MATTHIAS BRANDI-DOHRN

Reach-through Ansprüche und Reach-through Lizenzen sind in den letzten Jahren wiederholt und kontrovers diskutiert worden<sup>1</sup>, von Ablehnung bis zur Rechtfertigung, und haben auch die Gerichte beschäftigt. Änderungen in der Gesetzeslage legen es nahe, das Thema neuerlich aufzugreifen. Und 50 Jahre VPP sind ein ganz besonderer Anlass, diesem Kreis der erfahrenen Praktiker des gewerblichen Rechtsschutzes einige Gedanken zu dem Thema zu unterbreiten.

## I. WAS SIND REACH-THROUGH ANSPRÜCHE/-LIZENZEN?

### 1. Beispiele

In einem ersten Beispiel konstruiert ein Biotechnologieunternehmen einen Diagnose Kit mit Zellen, die besondere Promotoren oder Response Elemente tragen, die

---

<sup>1</sup> Die unterschiedlichen Interessen stellt *Grubb* dar in einer PowerPoint Präsentation aus dem OECD Berlin Workshop 2002 über gentechnische Erfindungen und Lizenzpraktiken "How real are Patent Thickets, reach-through Rights, Royalty Stacking and Dependancy, and Freedom-to-operate Restrictions" <http://www.oecd.org/dataoecd/16/4/1817832.pdf> ; Befürwortend: *Phillip B Jones* "When the "reach-through" exceeds the grasp" in *Modern Drug Discovery* 2004, 21 zur Cox-2 Entscheidung; *Kowalski/Smolizza*, „Reach-through licensing: a US perspective“ in *Pharmalicensing* 14.7.2000, [http://pharmalicensing.com/features/disp/63567614\\_396edff132c5](http://pharmalicensing.com/features/disp/63567614_396edff132c5); Kritisch: *NIH* (National Institute of Health) Principles and Guidelines vom 23.12.1999, publiziert im US Federal Register Notice 64 FR 72090 erhältlich über: <http://ott.od.nih.gov/NewPages/RTguide.final.htm>; ebenso von *Meibom/vom Feld* „Durchgriffsansprüche (Reach Through Ansprüche) bei Patenten für Forschungswerkzeuge“ in *FS Bartenbach* (2004) S. 385 ff; Darstellend und tendenziell eher kritisch: *Wolfram* "Reach through Claims und Reach-through Licensing – Wie weit kann der Patentschutz auf biotechnologische Research Tools reichen?" *Mitt.* 2003, 57.

auf vier unterschiedliche Stressfaktoren reagieren, zur Identifizierung und Charakterisierung toxischer Verbindungen. Die zu testende Substanz wird dann mit diesen Zellkulturen inkubiert und die gebundenen, also toxischen werden quantifiziert und analysiert. Auf dieses Screeningwerkzeug und Screeningverfahren erhält das Unternehmen ein Patent<sup>2</sup> mit folgender ersten Anspruchsstrukturen.

(1) Diagnostischer Kit zur Identifizierung und Charakterisierung einer toxischen Verbindung, umfassend (a) eine Zelle mit Stresspromotoren 1 – 4, die mit unterschiedlichen Genen funktionell verbunden sind, und (b) vier verschiedene Nukleinsäuresequenzen, die mit den Genen hybridisieren können.

Verfahren zur Bestimmung der Toxizität einer Verbindung, umfassend die Schritte:

- a) Züchtung der Zellen mit Stresspromotoren- oder Responseelementen 1- 4 , jeweils funktionell mit einem unterschiedlichen Gen verbunden.
- b) Die zu testende Verbindung wird den Zellkulturen ausgesetzt.
- c) Die nachweisbaren Produkte werden quantifiziert,
- d) und es wird für sie ein Stressprofil erzeugt.

Anspruch (1) schützt ein Forschungsinstrument (Research Tool), Anspruch (5) ein Screeningsverfahren mit dem Research Tool. Wenn ein Dritter das Research Tool und das Screeningverfahren nutzt und damit herausfindet, dass eine bestimmte, ansonsten nützliche Verbindung toxisch ist, und dadurch wiederum in die Lage versetzt wird, ein Mittel zu entwickeln, das diese Toxizität beseitigt, kann der Inhaber des Patentes alsdann Lizenzgebühren für das nützliche und toxisch unschädlich gemachte Mittel verlangen (Reach-through license)? Da das zumindest fraglich ist, hat der Anmelder folgende Ansprüche angeschlossen.

(29) Verfahren zur Verminderung der Toxizität eines Wirkstoffes, umfassend die Schritte:

- a) Bestimmung der Art des Stress, die durch den Wirkstoff verursacht wird, unter Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche (5)...
- b) Modifizieren des Wirkstoffes, um den Teil zu verändern oder zu beseitigen, von dem man annimmt, dass er den festgestellten Stress verursacht.

(31) Modifizierter Wirkstoff, der durch das Verfahren nach Anspruch (29).... hergestellt wird.

---

<sup>2</sup> EP 0 680 517 B1

Anspruch (29) und insbesondere Anspruch (31) sind exemplarische Reach-through Ansprüche, die den Schutz auf Folgeprodukte erstrecken sollen.

Ein weiteres Beispiel eines erstreckten Screening-Verfahrenspatents, das mit neuen Screening-Werkzeugen arbeitet, ist das sog. Cox 2-Patent<sup>3</sup> der Universität Rochester, das in den USA heiß umkämpft ist. Das Cox 2 Patent beansprucht für ein Heilverfahren Produkte, die selektiv die schädliche Wirkung von PGHS-2 (= Cox 2) unterdrücken und mittels eines Screeningverfahrens gefunden werden können, bei dem künstliche PGHS-2 und PGHS 1 Zellen und der Zielwirkstoff vergleichend mit einer Säure zu Prostaglandin umgewandelt werden, um am Grad der Umwandlung zu bestimmen, ob das Target eines ist, das kein schädliches Cox 2 enthält. Da das Patent im wesentlichen Produkte beanspruchte, die mit dem Screeningverfahren gefunden worden waren, erhob am Tag der Erteilung die Universität Rochester Verletzungsklage gegen Searle und Pfizer, die ein millionenschweres Schmerzmittel „Celebrex“ auf dem Markt hatten, das anscheinend ebenfalls Cox 2-frei war.

Die Beispiele sollen nicht den Blick für die mögliche Breite von Research Tools verstellen. Research Tools in der Biologie können sehr vielfältig auftreten: EST's<sup>4</sup>, DNA-Sondenmoleküle und Rezeptoren, die mit Agonisten oder Antagonisten reagieren<sup>5</sup>, oder Biochips, auch als Microarrays<sup>6</sup> bezeichnet, ferner PCR<sup>7</sup>, Enzyme sowie Bioinformatik Software. Der breite Bereich der Beispiele von sog. Research Tools zeigt

---

<sup>3</sup> US 6.048.850 mit der Anspruchsstruktur – verkürzt, die reach through-Elemente fett:

1.A method for selectively inhibiting PGHS-2 in a human host, comprising a compound that selectively inhibits activity of PGHS-2...

6. A method for selectively inhibiting PGHS-2 in a human host, comprising a compound that selectively inhibits activity of PGHS- 2...wherein the selctivity is dertermined by testing steps a) – d) for a candidate.

<sup>4</sup> ESTs = Expressed Sequence Tags

<sup>5</sup> Ein Rezeptor ist ein Molekül, das die Zelloberfläche durchsetzt und durch bestimmte Botenstoffe, die Agonisten, aktiviert und durch andere, die Antagonisten, blockiert wird. Rezeptoren als Research Tools mit reach-through claims betreffen z.B. EP 0 724 637 B1 Ansprüche 35 und 37 oder EP 0 287 653 B1, Anspruch 16.

<sup>6</sup> z.B. das obige Beispiel EP 0 680 517 B1,

<sup>7</sup> PCR = Polymerase Chain Reaction, ein Amplifikationsverfahren um untersuchbare Quantitäten zu erhalten.

schon, dass es an einer festen und eindeutigen Abgrenzung für einen daran etwa anknüpfenden Schutz für Folgeprodukte fehlt.

Ein Beispiel für einen Reach-through Anspruch aus der Physik bietet der alte Fall Farbbildröhre<sup>8</sup>. Das Patent betraf die lagerichtige Aufbringung der von dem Kathodenstrahl zu treffenden Lichtpunkte einer Bildröhre. Dazu wurde in Anspruch 1 eine Belichtungsvorrichtung mit einer Korrekturlinse nach einer komplizierten Formel beansprucht, die dafür sorgte, dass die Lichtpunkte in der richtigen Ablenkung aufgebracht wurden. In Anspruch 2 wurde das Ergebnis, nämlich Farbbildröhre, hergestellt mit einer Belichtungsvorrichtung nach Anspruch 1 beansprucht.

## *2. Begriffsbestimmung*

Bei Reach-through Patentansprüchen oder Reach-through Lizenzen handelt es sich um die Erstreckung des Anspruchs oder der Lizenzpflicht auf ein Folgeprodukt, das, regelmäßig durch Erkenntnis, mittels des primär geschützten Erzeugnisses oder Verfahrens entwickelt wird. Knüpft der Reach-through claim an ein Verfahren an, z.B. ein Screeningverfahren, so ist er seinem Grundtypus nach ein Product-by-Process Anspruch. Da Product-by Process-Ansprüche zulässig sein können, können auch Reach-through Ansprüche zulässig sein, müssen es aber nicht.

## II. GEWÄHRBARKEIT VON REACH-THROUGH PATENTANSPRÜCHEN

### *1. Erscheinungsform und gesetzlicher Reach-through Schutz.*

Das Gesetz gewährt in bestimmten Fällen einen Reach-through Schutz. Das ist einmal der Fall beim Schutz des unmittelbaren Verfahrensproduktes nach Art. 64 Abs. 2 EPÜ, § 9 Nr. 3 PatG. Dieser Schutz versagt bei Screeningverfahren, weil sie keine Produktionsverfahren sondern Evaluierungsverfahren sind.

In der Biologie wird sich nach Art. 8 der EG-Biotechnologierichtlinie<sup>9</sup> der Schutz eines Patents für biologisches Material und der Schutz eines Verfahrenspatents zur Gewinnung biologischen Materials auf die durch generative oder vegetative Ver-

---

<sup>8</sup> BGH 14.12.1978, GRUR 1979, 461

<sup>9</sup> Richtlinie 98/44/EG vom 6.7.1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABI.EG. 1998 L 213/13 = ABI. EPA 1999, 101

mehring gewonnenen Folgeprodukte erstrecken, solange sie mit denselben Eigenschaften ausgestattet sind. Art. 9 EG-BiotechnologieRL erstreckt den genetischen Erzeugnisschutz auf die Produkte, in die das genetische Erzeugnis Eingang findet und dort seine Funktion erfüllt<sup>10</sup>. Auch wenn diese Bestimmungen bei Research Tools oder Research Verfahren regelmäßig mangels generativer oder vegetativer Entstehung des Folgeprodukts nicht anwendbar sind, so zeigen sie doch, dass eine Schutzerstreckung bei bestimmten direkten und eindeutigen Verknüpfungen mit dem Folgeprodukt und bei dessen besonders leichter Gewinnbarkeit gerechtfertigt sein kann.

## 2. Bestimmtheit

Eine Arbeitsgruppe des EPA, des japanischen Patentamts und des USPTO hat vergleichend die Gewährbarkeit von Reach-through Ansprüchen für 4 abgewandelte Fallgestaltungen und Anspruchssätze untersucht<sup>11</sup> nach dem Grundmuster:

- (1) Rezeptor mit bestimmter Sequenz als Research Tool.
- (2) Screening-Verfahren für einen wirksamen Agonist zu den Rezeptoren.
- (3) Der eigentliche Reach through Anspruch auf jeglichen gefundenen Agonist (teilweise mit konkreten Beispielen in der Beschreibung)
- (4) Verwendung eines gefundenen Agonist zur Herstellung eines Heilmittels (zum Teil mit bestimmter Indikation)

Alle drei Ämter haben die Gewährbarkeit des Reach-through Anspruchs (3) schon dann verneint, wenn für den Agonisten keine spezielle Funktion angegeben war. Dann fehlte die gewerbliche Anwendbarkeit, Art. 57 EPÜ, bzw. die utility im US Recht nach 35 USC § 101. War er nur nach seiner allgemeinen Funktion, nämlich den Rezeptor zu aktivieren, definiert, dann haben alle drei Ämter eine befähigende Offenbarung (enabling disclosure) nach Art. 83 EPÜ, 35 U.S.C. § 112 (1) verneint. Waren Beispiele für aktivierende Verbindungen und deren medizinische Funktion angegeben, so hielt das EPA einen auf die Beispielssubstanzen eingeschränkten Reach-through Anspruch (3) für möglich.

<sup>10</sup> In Deutschland werden die Art. 8, 9 der EG-BiotechnologieRL in § 9a des neuen PatG (Biopatentgesetz) umgesetzt.

<sup>11</sup> Trilateral Project B3b, „Comparative study on “reach-through claims” 5-9,2001 erhältlich auf der Web-Seite des EPA, Allgemeine Information, trilaterale Web-Seite: [http://www.european-patent-office.org/tws/report/report\\_start\\_page](http://www.european-patent-office.org/tws/report/report_start_page).

Im Fall „Farbbildröhre“ hat der BGH den Schutz in Anspruch 2 auf das Folgeprodukt der Belichtungs Vorrichtung, nämlich die Farbbildröhre, gewährt<sup>12</sup>. Patentansprüche seien zwar im Interesse einer eindeutigen Abgrenzung des Schutzbegehrens so genau wie nur möglich zu formulieren.

Ein Sachanspruch sei auch in der Regel durch die körperlichen Merkmale der Sache zu beschreiben. Es gebe aber auch Fälle, in denen das nicht möglich sei. In der Entscheidung Trioxan<sup>13</sup> hat der BGH die Kennzeichnung eines chemischen Stoffs durch das Verfahren zu seiner Herstellung – Product-by-Process - jedenfalls dann zugelassen, wenn die vollständige Strukturformel nicht bekannt ist und eindeutige Parameter nicht angegeben werden können. Ebenso das EPA in Anspruchskategorien/IFF<sup>14</sup>, LS 2: Ansprüche für Erzeugnisse, die durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet sind (sog. Product-by-Process claims), sind nur zulässig, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die es dem Anmelder ermöglichen würden, das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend zu kennzeichnen.

Der BGH fährt in Farbbildröhre fort, gleiches gelte auch außerhalb der Chemie, wenn die Gegenstände nicht durch ihre körperlichen Merkmale beschrieben werden können. Im Interesse der Rechtssicherheit müsse die andere Beschreibung aber geeignet sein, den Anwendungsgegenstand eindeutig zu kennzeichnen und vom Stand der Technik abzugrenzen. Die Anmelderin hatte im Beschwerdeverfahren hierzu vorgetragen, der Bildschirm nach Anspruch 2 weise typische Merkmale auf - nämlich eine neuartige Verteilung und Ausrichtung der Leuchtstoffelemente -, die aber wegen ihrer Eigenart nicht anders zu kennzeichnen seien, als eben durch die bei der Herstellung des Bildschirms verwendete Vorrichtung.

Während es bei „Farbbildröhre“ um ein Herstellungsverfahren für das Folgeprodukt ging, geht es bei Reach through Claims meist um Erkenntnis von getesteten Produkten. Das macht diese noch nicht zu hergestellten Erzeugnissen des Testfahrens und gewährleistet auch nicht, dass die zuvor anderweit hergestellten Testkandidaten neu und erfinderisch seien.

---

<sup>12</sup> BGH 14.12.1978, GRUR 1979, 461 – Farbbildröhre.

<sup>13</sup> BGH 6.7.1972, GRUR 1972, 80 = BGHZ 57,1, 21ff - Trioxan

<sup>14</sup> EPA 7.12.1984, T 150, 82, ABI. EPA 1984, 309 = GRUR Int. 1984, 525 – Anspruchskategorien/IFF – und EPA 9.7.1991, T 664/90.

Im US Patentrecht wird 35 U.S.C. § 112 (1)<sup>15</sup> mehrheitlich, aber nicht unstrittig, dahin interpretiert, dass die Beschreibung nicht nur eine Dritte befähigende Offenbarung bieten müsse, sondern dass zusätzlich „written description“ als eigenständiger Ausweis dafür hinzukommen müsse, dass der Anmelder wirklich im Besitz der beanspruchten Erfindung war. Der Ausweis des Erfindungsbesitzes verlangt eine detaillierte Beschreibung, für die funktionelle Angaben häufig nicht genügen<sup>16</sup>. An beiden Erfordernissen, insbesondere aber dem der „written description“ zum Ausweis des Erfindungsbesitzes an konkreten Produkten, die selektiv die schädliche Wirkung von PGHS-2 unterdrücken, fehlte es den Gerichten im Cox-2 Fall<sup>17</sup>. Das Cox-2-Patent wurde im Verletzungsstreit in beiden Instanzen als ungültig beurteilt.

Die gesetzlichen Bestimmungen deuten die Richtung an, und die trilaterale Fallstudie und die Gerichtsentscheidungen bestätigen sie: Wesentlich ist, dass mit dem Primärverfahren oder Primärerzeugnis ein bestimmt umschriebenes<sup>18</sup>, damit zu erlangendes Folgerzeugnis offenbart wird. In der Regel muss dessen, z.B. medizinische, Funktion angegeben werden. Bei unbestimmten, vielleicht tauglichen oder wertlosen Folgerzeugnissen fehlt die nacharbeitbare Offenbarung – Art. 83 EPÜ. Es besteht vielmehr eine unzumutbare Bürde, Versuche ohne konkrete Richtungsvorgabe zu machen. Wenn Beispiele in der Beschreibung genannt sind, besteht immer noch das Problem, ob damit die Nacharbeitbarkeit exemplarisch im ganzen, meist funktionell beanspruchten Schutzzumfang gegeben ist. Reach-through Ansprüche sind daher nur in seltenen Fällen gewährbar, jedenfalls nicht in der generellen

---

<sup>15</sup> “The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.”

<sup>16</sup> Zum eigenständigen Erfordernis der „written description“: CAFC 22.7.1997, 119 F.3d 1559 – Eli Lilly; *Day*, Mitt. 2004, 292;

<sup>17</sup> US Distr. Court for the Western District vom 5.3.2003, 249 F.Suppl. 2d 216 bestätigt durch CAFC. 13.2.2004, 358 F.3d 916 (Fed.Cir.2004) = Mitt. 2004, 306, rehearing en banc mit knapper Mehrheit abgelehnt CAFC.2.7.2004, 375 F.3d 1303.

<sup>18</sup> Eine Abweichung von dieser Linie war möglicherweise EPA 10.11.1988, T 320/87, ABI. EPA 1990, 71 – Hybridpflanzen/Lubrizol, wo „phänotypisch einheitliche Hybridpflanzen“ gleich welcher Art als product-by-process eines Hybridzüchtungsverfahrens zugelassen wurden.

Breite, wie sie für den Erfinder des Research Tools nützlich und wirtschaftlich interessant wäre.

### III. REICHWEITE DES SCHUTZES FÜR DAS RESEARCH TOOL

Die Benutzung des Research Tools selbst ist Verletzung eines daran bestehenden Patents. Die Benutzung ist auch nicht gerechtfertigt durch das Versuchsprivileg nach § 11 Nr. 2 PatG, denn das Research Tool ist nicht Gegenstand weiterer Forschung sondern ein Forschungsinstrument für anderweite Entwicklungen. Instrumente, und ebenso Microarrays oder Genbanken als Entwicklungswerkzeuge, fallen nicht unter das Versuchsprivileg. Also bleibt die Frage: Wieweit reichen die Verletzungsfolgen?

#### *1. Schutz des Folgeprodukts als unmittelbares Verfahrenserzeugnis?*

Die mittels des geschützten Screening-Verfahrens als wirksam herausgefundene Substanz ist nicht ein durch das geschützte Screening-Verfahren unmittelbar hergestelltes Verfahrenserzeugnis nach Art. 64 (2) EPÜ, § 9 (3) PatG, denn danach ist nicht irgendein Verfahrensergebnis geschützt, z.B. nicht das Ergebnis eines Reparaturverfahrens oder eines Bearbeitungsverfahrens, sondern nur die unmittelbare Herstellung eines Erzeugnisses, also die Herstellung einer Sache. Das aus gewonnener Erkenntnis entwickelte Produkt ist nicht unmittelbares Erzeugnis des Screening Verfahrens, und die Erkenntnis ist nicht eine Sache und damit nicht Erzeugnis.<sup>19</sup>

Ebenso wurde in der US-Entscheidung Bayer v. Housey geurteilt, wo streitig war, ob ein US-Verfahrenspatent auf eine Screening Methode durch den Vertrieb von Produkten verletzt würde, deren Wirksamkeit durch die Anwendung der geschützten Screening Methode im Ausland erkannt worden war<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> RG 24.2.1939 GRUR 1939, 477: Hochvakuumgefäße sind kein Erzeugnis eines Dichtigkeitsprüfverfahrens, das bei der Herstellung der Gefäße angewandt wurde. Aus dem Verfahrenspatent für die Dichtigkeitsprüfung konnte nicht Herstellung und Vertrieb der Vakuumgefäße untersagt werden; ebenso *von Meibohm/vom Feld* FS Bartenbach 385/400.

<sup>20</sup> District Court Delaware 17.10.2001, 169 F.Suppl.2d 328 und CAFC 22.8.2003, 340 F.3d 1367, GRUR Int. 2003, 1040 = Mitt. 2003, 509 - Bayer v. Housey Pharmaceuticals Inc.



## 2. Mittelbare Patentverletzung

Auch wenn jemand ein geschütztes Werkzeug liefert, mit dem ein anderer eine andere Sache herstellt, so ergreift der Schutz des Werkzeugs nicht die damit hergestellte andere Sache<sup>21</sup>. Denn die mittelbare Patentverletzung dient nicht dazu, fehlende Merkmale zu ersetzen<sup>22</sup>.

Anders ist es, wenn jemand Mittel zur Anwendung eines stromabwärts geschützten Verfahrens liefert, z.B. hitzestabile Polymerase für PCR, oder Komponenten für die Herstellung einer geschützten Sache, z.B. Komponenten für einen geschützten Bausatz oder Laborsatz (Kit-Ansprüche) liefert: die stromaufwärts liegende Lieferung wesentlicher Teile für ein stromabwärts geschütztes Produkt oder Verfahren kann mittelbare Patentverletzung sein, wenn letztere im Inland statt findet. Die Lieferung eines mittelbaren Werkzeugs zu einer stromabwärts liegenden ungeschützten Entwicklung ist aber mangels Beitrags zu einer dort geleisteten Erfindung keine mittelbare Patentverletzung.

## 3. Frucht der bösen Tat?

Die Benutzung des geschützten Forschungswerkzeugs oder die Anwendung des geschützten Screening Verfahrens ist Verletzung des Primärpatents. Muss dann der Vertrieb des Folgeerzeugnisses als „Frucht der bösen Tat“ unterlassen werden?

In diese Richtung geht BGH „Ethofumesat“<sup>23</sup>. Dort hat der BGH Störungsbeseitigung

<sup>21</sup> BGH 14.12.1978, GRUR 1979, 461 – Farbbildröhre: Der Schutz auf eine Linse zur Herstellung einer Farbbildröhre, also der Schutz des Werkzeugs, erstreckt sich nicht auf die damit hergestellte Farbröhre. Daher wurde ein Rechtsschutzbedürfnis für einen zusätzlichen Sachanspruch, Anspruch 2, auf die Farbbildröhre bejaht.

<sup>22</sup> BGH 24.9.1991, GRUR 1992, 90 - Beheizbarer Atemluftschlauch.

<sup>23</sup> BGH 21.2.89, GRUR 1990, 997 - Ethofumesat - Feldversuche vor Ablauf, um den Vertrieb nach Ablauf alsbald aufnehmen zu können. „Die darin liegende Beeinträchtigung der Position des Berechtigten auf dem Markt kann dadurch beseitigt werden, dass dem Patentverletzer für einen Zeitraum, den er nach Ablauf des Patents zur Erlangung der patentverletzend gewonnenen Prüfungsergebnisse benötigen würde, verboten wird, diese Ergebnisse zur Begründung eines Antrags auf Zulassung zu verwenden.“ Ebenso in Holland der dem EuGH vorgelegte Cimetidin-Fall – EuGH 9.7.1997, Rs C 316/95, GRUR Int 1997, 911

bejaht, wenn vor Ende der Laufzeit eine verbotene Benutzung begonnen wurde, um die kommerziellen Früchte nach Ablauf schneller ernten zu können. Dort handelte es sich aber um die gleiche fortdauernde Patentbenutzung, hier hingegen um die Frage, ob eine nicht tatbestandliche Folgehandlung wegen vorangegangener Patentbenutzung einzustellen ist. Wegen der tatbestandlichen Bindung an die im PatG sondergesetzlich geregelten Verletzungstatbestände gibt es keine Ausdehnung auf andere Tatbestände<sup>24</sup> über allgemeines BGB, also auch nicht über § 1004 BGB. Im Fall „Farbbildröhre“ hat der BGH<sup>25</sup> klar gesagt, dass sich der Schutz des Herstellungswerkzeugs nicht auf die damit hergestellte Sache erstreckt.

#### 4. Lizenzpflicht als Schadensberechnungsart?

##### a) Schadensersatz nach der Lizenzanalogie

Kann man den Schaden aus der Verletzung des Primärpatents so berechnen, dass man die Schadenslizenz nach dem Umsatz mit dem Folgeprodukt kalkuliert? Bei der Schadensbemessung nach der Lizenzanalogie für die Benutzung des Research-Tools oder des Screening-Verfahrens ist zu fragen, was vernünftige, lizenzwillige Parteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und insbesondere den Umfang der Rechtsverletzung vorausgesehen hätten<sup>26</sup>

Ob vernünftige Parteien eine Lizenz auf ein lukratives Resultat vereinbart hätten, wird kontrovers in den USA für die sog. „Reach-through-royalties“ diskutiert. Sie werden teils als für beide Teile angemessen befürwortet<sup>27</sup>, teils abgelehnt<sup>28</sup>, weil Research Tools eine große Bandbreite haben. Sie können von aufwendig hergestellten Gen- und Antikörper-Banken über Biochips und Zellkulturen bis zu gesammelten Patientendaten und herunter zu Pipetten oder Mikrotitierplatten reichen.

<sup>24</sup> BGH 24.3.1987, GRUR 1987, 626 – Rundfunkübertragungssystem

<sup>25</sup> BGH 14.12.1978, GRUR 1979, 461 – Farbbildröhre

<sup>26</sup> BGH 18.2.92, GRUR 1992, 599/601 - Teleskopzylinder; BGH 18.2.92, GRUR 1992, 597/598 - Steuereinrichtung I.

<sup>27</sup> *Kowalski/Smolizza*, Journal of Commercial Biotechnology 2000 Vol.6, 4, 349-357; *Jones*, Modern Drug 2004, 21

<sup>28</sup> *NIH* (National Institute of Health) Principles and Guidelines vom 23.12.1999, publiziert im US Federal Register Notice 64 FR 72090 HYPERLINK <http://ott.nih.gov/NewPages/RTguide/final.htm>. Ablehnend auch *von Meibom/vom Feld FS Bartenbach 385/395*

Der District Court Delaware hat im Fall Bayer ./ Housey die Reach-through Lizenz zwar nicht positiv als Patentmissbrauch beurteilt, dies aber doch für naheliegend möglich erachtet<sup>29</sup>. Der BGH hat die Absatzförderung eines freien Produktes (Kamera) durch ein verletzendes Produkt (Dia-Rähmchen) als lizenz erhöhenden Faktor für die Schadensersatzlizenz auf das verletzende Produkt angesehen.<sup>30</sup> Aber das ist noch ein Stück weit entfernt von der hier diskutierten Lizenzgebühr auf den Umsatz des freien Produktes selbst. Diesen Schritt hat der BGH in dem Arbeitnehmervergütungsfall „Abwasserbehandlung“<sup>31</sup> getan: Der Arbeitnehmer hatte ein Klärverfahren erfunden, mit dem die Eisenhütte die bei der Rückgewinnung von Zink und Blei anfallenden, kontaminierten Abwässer so aufreinigen konnte, dass sie den verschärften Einleitungsvorschriften entsprachen. Der BGH gewährte einen Auskunftsanspruch auf den Umsatz mit den rückgewonnenen Zink- und Bleiprodukten als Basis für die Vergütung nach der Lizenzanalogie, obwohl der Arbeitnehmer das Rückgewinnungsverfahren keineswegs erfunden hatte. Auch im Fall „Dichtigkeitsprüfung“ hat das RG<sup>32</sup> zwar nicht das Verbotrecht auf die geprüften Hochvakuumgefäße erstreckt, wohl aber Auskunft über deren Umsatz für die Schadensbemessung gewährt.

Wegen der breiten Spanne der Wertigkeit kann man nicht generell sagen, dass vernünftige Parteien eine Lizenzgebühr auf das erfolgreiche aber an sich freie Forschungsergebnis vereinbart hätten. Eine Lizenzgebühr auf das Ergebnis kann vernünftig sein bei der Nutzung besonders wertvoller und aufwendiger Research Tools, für die ohne die erfolgsabhängige Vergütung sonst eine prohibitiv hohe Nutzungslizenz hätte vereinbart werden müssen, um die Entwicklungskosten für das Research Tool wieder hereinzuspielen. Sie kann auch angemessen sein bei besonders produktspezifischen Werkzeugen oder Verfahren.

Vernünftige Parteien hätten freilich nur das vereinbart, was lizenzrechtlich, hier also insbesondere kartellrechtlich zulässig ist. In dieser Hinsicht werden wir weiter unten sehen, dass sich die Rechtslage grundlegend wandelt.

---

<sup>29</sup> District Court Delaware 17.10.2001, 169 F.Supp.2d 328 Bayer v. Housey Pharmaceuticals Inc, Entscheidung erster Instanz zu CAFC 22.8.2003, 340 F.3d 1367 = GRUR Int. 2003, 1040.

<sup>30</sup> BGH 29.5.1962, GRUR 1962, 509/513 – Dia-Rähmchen II.

<sup>31</sup> BGH 29.4.2003, GRUR 2003, 789 – Abwasserbehandlung

<sup>32</sup> RG 24.12.1939, GRUR 1939, 477 /480 – Dichtigkeitsprüfung.

b) Herausgabe des Verletzergewinns

Der unmittelbar oder mittelbar ursächliche Verletzergewinn ist herauszugeben. Darunter kann auch als mittelbar ursächlicher Verletzergewinn der kommerzielle Gewinn mit dem Folgerzeugnis fallen. Dann müsste aber im Wege der Schätzung eine Aufteilung des Gewinns nach dem Maße, in dem die Benutzung der verschiedenen Schutzrechte (hier: der weiteren Produktions- und Vermarktungsleistungen) zum Erfolg beigetragen hat, mit der Wirkung stattfinden, dass nur der durch die Benutzung des Patents spezifisch erzielte Gewinn herauszugeben ist.<sup>33</sup>

Grundlage für die schätzungsweise Aufteilung nach Ursachenbeiträgen wäre die richterliche Schätzung nach § 287 ZPO. Faktoren für die Schätzung wären das Kostenverhältnis zwischen Lizenzkosten für die Nutzung des Research Tools selbst gegenüber den mitbeteiligten Entwicklungskosten außerhalb der unmittelbaren Anwendung des Tools, also den Kosten für nachfolgende Tauglichkeitsuntersuchungen, Entwicklungskosten, Produktions- und Zulassungskosten. Gegen BGH – Gemeinkostenanteil<sup>34</sup> – wird man hier auch die Vermarktungskosten des Folgeprodukts mitberücksichtigen müssen, denn sie betreffen ja nicht den Gewinn aus der Verletzungshandlung selbst sondern die Zuordnung des Gewinns aus dem Folgeprodukt.

5. Zwischenergebnis

Das Folgeprodukt ist tatbestandlich keine Verletzung des Primärpatents. Ob die Schadensberechnung für die Primärverletzung nach einer Lizenz auf das Folgeprodukt berechnet werden kann, hängt nicht nur davon ab, ob das wirtschaftlich angemessen ist, sondern auch von der nachfolgend zu untersuchenden Frage der kartellrechtlichen Zulässigkeit von Lizenzen auf Folgeprodukte.

#### IV. REACH-THROUGH LIZENZVERTRAG

Dessen Zulässigkeit kann einmal ein Problem der Angemessenheit von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), insbesondere AGB zu Material Transfer Agree-

---

<sup>33</sup> RGZ 156, 321/326; BGH 29.6.1962, GRUR 1962, 509 - Diarähmchen II; BGH 24.2.1961, BGHZ 24, 320/322 = GRUR 1991, 354 - Vitasulfal. (Markensache); *von Meibom/vom Feld* verneinen einen relevanten Kausalitätsbeitrag vom Forschungswerkzeug zum Folgeprodukt in FS Bartenbach, 385/396.

<sup>34</sup> BGH 2.11.2000, GRUR 2001, 329 - Gemeinkostenanteil

ments und zu Softwarelizenzen im Bereich der Bioinformatik sein, und ist zum anderen ein Problem des europäischen und des nationalen Kartellrechts.

### 1. Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen oder vorformulierte Vertragsformulare unterliegen nach § 307 BGB einer Kontrolle auf Angemessenheit. Diese Kontrolle erstreckt sich allerdings im Allgemeinen nicht auf die Gegenleistung<sup>35</sup>, denn nach § 307 Abs. 3 BGB gilt die AGB-Kontrolle nur für Bestimmungen, die von Rechtsvorschriften abweichen. Für Hauptleistung und Gegenleistung gibt es in der Marktwirtschaft aber keine Rechtsvorschriften. Die gibt es auch nicht für die Reach-through Lizenzgebühr, abgesehen von den sogleich zu diskutierenden Kartellvorschriften. Der Angemessenheitskontrolle unterliegen die nicht im einzelnen ausgehandelten Preisnebenabreden und Nebenbedingungen, also etwa vorformulierte Rücklizenzen am entwickelten Folgeprodukt. Solche Rücklizenzen dürften im Allgemeinen unangemessen sein, selbst wenn es nur einfache Lizenzen sind.

### 2. Altes deutsches GWB

Der Wandel des kartellrechtlichen Problems wird am deutschen nationalen Kartellrecht, dem GWB, besonders deutlich. § 17 Abs. 1 des noch bis Ende 2004 geltenden GWB bestimmt den Bereich des kartellrechtlich Zulässigen nach der Schutzbereichsdoktrin:

„Verträge über Veräußerung oder Lizenzierung von... Patenten ... sind verboten, soweit sie dem Erwerber oder Lizenznehmer Beschränkungen im Geschäftsverkehr auferlegen, die über den Inhalt der gewerblichen Schutzrechte hinausgehen. Beschränkungen hinsichtlich Art, Umfang, technischem Anwendungsbereich, Menge oder Zeit der Ausübung des Schutzrechts gehen nicht über den Inhalt des Schutzrechts hinaus“.

Absatz 2 gestattet gewisse weitere Beschränkungen, die nicht schon durch den

---

<sup>35</sup> BGH 19.11.1991, NJW 1992, 688 – Die Klausel in den AGB eines Handwerkers: „Kfz-Kostenanteil pro Anfahrt pauschal ...“ war eine nicht kontrollfähige Entgeltabrede; Grundsätzlich bestätigt in BGH 30.11.1993, NJW 1994, 318, zu Gebührenklauseln bei Ein- und Auszahlungen am Bankschalter, die dort aber als kontrollfähige Entgeltsnebenbestimmungen bewertet wurden.

Inhalt des Schutzrechts vorgegeben sind, und Absatz 3 sieht eine ziemlich unbedeutend gebliebene Erlaubnismöglichkeit durch die Kartellbehörde vor.

Lizenzgebühren auf nicht durch das Schutzrecht gedeckte Produkte stellten nach ständiger Rechtsprechung verbotene Beschränkungen im Geschäftsverkehr dar<sup>36</sup>, denn sie gingen über den Inhalt des Schutzrechts sachlich hinaus. Eine Ausnahme sind in zeitlicher Hinsicht Zahlungsmodalitäten und in sachlicher Hinsicht Lizenzvergleiche, wenn berechnete Zweifel über den Schutzzumfang bestanden. Eine Ausnahme hat der BGH in „Abwasserbehandlung“<sup>37</sup> auch für den Fall gemacht, dass die Schutzrechtsbenutzung *conditio sine qua non* für den Folgeumsatz war. Diese Ausnahme war aber fragwürdig, weil sie es auch erlaubt hätte eine währende der Laufzeit des Schutzrechts aufgebaute Produktion nach Ablauf lizenzpflichtig zu halten.

Es kommt für die Erlaubtheit der Reach-through Lizenz nach altem deutschen Kartellrecht vielmehr darauf an, ob das Folgeprodukt noch im Schutzzumfang des Primärpatents auf das Tool oder das Verfahren liegt, und das ist, wie oben untersucht, nicht der Fall. Die Reach-through Lizenz war damit kartellrechtlich unzulässig und somit auch keine mögliche Schadensberechnungsmodalität.

### *3. Neues deutsches GWB und europäisches Kartellrecht*

#### a) Neue Gesetzeslage

Ab 1.1.2005 gilt ein neues GWB, dessen relevante, an Art. 81 EGV eng angepasste §§ 1, 2 GWB (neu), mit kursiv gesetzter Streichungen bisher geltender Fassung, lauten:

---

<sup>36</sup> BGH 3.6.2003, GRUR 2003, 896 – Chirurgische Instrumente: Lizenzpflicht stellt an sich eine Beschränkung im Geschäftsverkehr dar. BGH 16.10.1962, GRUR 1962, 207 – Kieselsäure: Lizenzgebühren gehen zeitlich über den Inhalt des Schutzrechts hinaus, wenn sie nach Ablauf des Schutzrechts erhoben werden, und sachlich, wenn sie auf durch Erschöpfung freie Produkte zu zahlen sind: BGH 16.9.1997, GRUR 1998, 130 – Handhabungsgerät, BGH 10.10.1974, GRUR 1975, 206 – Kunststoffschraubbahnen.

<sup>37</sup> BGH 29.4.2003, GRUR 2003, 789/791 – Abwasserbehandlung. Das RG 24.2.1939 GRUR 1939, 477 – Dichtigkeitsprüfung – war noch nicht durch § 17 GWB in der Bemessung von Schadensersatz nach dem Folgerzeugnis beschränkt.

§ 1 Kartellverbot: Vereinbarungen zwischen (miteinander im Wettbewerb stehenden) Unternehmen, Beschlüsse ..., die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten.

§ 2 Freigestellte Vereinbarung:

(1) Vom Verbot des § 1 freigestellt sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, ..., die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind oder Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschließen.

(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 gelten die Verordnungen des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaft über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EGV ... (Gruppenfreistellungsverordnungen) entsprechend. Dies gilt auch, soweit die dort genannten Vereinbarungen, Beschlüsse und Verhaltensweisen nicht geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der EG zu beeinträchtigen“

Das neue GWB übernimmt also das europäische Kartellrecht ohne den kaum noch einschränkenden Bezug auf den zwischenstaatlichen Handel und verweist in § 2 Abs. 2 GWB auf EU-Recht, so wie es jeweils gilt (dynamische Verweisung). Diese Rücknahme eigenständiger Regelungen im früheren § 17 GWB zugunsten des Art. 81 EGV trägt dem in Art. 3 der neuen EG-KartellVO<sup>38</sup> niedergelegten Vorrang des EG-Rechts Rechnung. Die neue EG-KartellVO gilt seit 1.5.2004. Das neue deutsche GWB übernimmt das dortige neue System der selbst einzuschätzenden Legal- ausnahmen an Stelle der bisherigen konstitutiven Freistellungserklärung.

Im europäischen Lizenz-Kartellrecht ist die Schutzbereichsdoktrin zwar nicht bedeutungslos. Vereinbarungen, die dem Wesen des Schutzrechts, nämlich dem Recht des ersten In-Verkehr-Bringens in der Gemeinschaft entsprechen, bewirken keine Wettbewerbsbeschränkungen nach Art. 81 Abs. 1 EGV. Aber für das europäische Kartellrecht steht der wettbewerbliche Ansatz deutlich im Vordergrund, also die Frage, welche Auswirkungen eine vertragliche Beschränkung, hier also die über den Schutzbereich hinausreichende Lizenzpflicht auf den freien Wettbewerb hat?

---

<sup>38</sup> Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002 zur Durchführung der in Art. 81, 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABI.EG 2003 L 1/1

b) Technologietransfer-GruppenfreistellungsVO 2004

Die TT-GVO 2004<sup>39</sup> stellt bestimmte Lizenzverträge unterhalb der Marktanteilschwellen – zusammen 20 % unter Wettbewerbern, je 30% unter Nichtwettbewerbern – pauschal frei, wenn der Lizenzvertrag nicht eine der in Art. 4 Abs. 1 TT-GVO für Wettbewerber und in Art. 4 Abs. 2 TT-GVO für Nichtwettbewerber aufgeführten Kernbeschränkungen enthält.

Aber Reach-through Lizenzverträge fallen von vornherein nicht unter die TT-GVO, weil es sich um Lizenzverträge für die Entwicklung neuer Produkte mittels geschützter Research Tools oder geschützter Research Verfahren handelt, nicht aber um unmittelbare Produktionslizenzen. Die TT-GVO 2004 bezieht sich nach Art. 2 Abs. 1 sowie der Definition in Art. 1 Abs. 1 b) über „Technologietransfer-Vereinbarung“ nur auf solche Technologietransfer-Vereinbarungen, die die Produktion der Vertragsprodukte ermöglichen, nicht aber auf den Forschungseinsatz um neue Produkte zu entwickeln. Nach Nr. 45 der Leitlinien gilt die TT-GVO zwar auch für Lizenzen, bei denen vor der eigentlichen Produktion noch Entwicklungsarbeiten zu leisten sind, aber dann muss das Vertragsprodukt festgelegt sein. „Die TT-GVO und die Leitlinien erfassen beispielsweise nicht die Vergabe einer Lizenz für ein Forschungsinstrument, das für weitere Forschungsarbeiten eingesetzt werden soll.“<sup>40</sup> Der so eingeschränkte Anwendungsbereich der TT-GVO wurde gegen kritische Vorschläge der Licensing Executive Society (LES) im Anhörungsverfahren beibehalten.<sup>41</sup>

Auch in den Anwendungsbereich der FuE-GVO fällt die Reach-through Lizenz regelmäßig nicht, denn Art. 1 der FuE-GVO<sup>42</sup> stellt die „gemeinsame“ Forschung und

---

<sup>39</sup> Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27.4.2004 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABI.EG 2004 L 123/11 mit der Bekanntmachung der Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Art. 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen, ABI.EG 2004 C 101/2.

<sup>40</sup> Leitlinien, ABI.EG 2004 C 101/2/9 Nr. 45

<sup>41</sup> Eingabe der *Licensing Executives Society* vom 1.12.2003, abrufbar auf der Webseite der EG Generaldirektion Wettbewerb, HYPERLINK [http://europa.eu.int/index\\_de.htm](http://europa.eu.int/index_de.htm), unter „Öffentliche Anhörungen, weiter zu „Consultations closed“, weiter zu „Link to contributions“ bei Technology Transfer Agreements.

<sup>42</sup> Verordnung (EG) Nr. 2659/2000 der Kommission vom 29.11.2000 über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen



Entwicklung oder die „gemeinsame“ Verwertung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung für grundsätzlich 7 Jahre frei, wenn bestimmte Marktanteilsschwellen bei konkurrierenden Unternehmen nicht überschritten werden. Reach-through Lizenzen sind aber regelmäßig reine Austauschgeschäfte und keine „gemeinsamen“ Entwicklungen.

Auch wenn die Lizenz an einem Forschungsinstrument für Entwicklungszwecke nicht unter eine der beiden in Frage kommenden Gruppenfreistellungsverordnungen fällt, so sind deren Wertungen doch richtungsweisend. Was den in einer GVO verbotenen Kernbeschränkungen entspricht, ist im Zweifel auch als nicht freigestellte Wettbewerbsbeschränkung bei der Forschungslizenz anzusehen, etwa die in Bedingungen zu einem Material Transfer Agreement angetroffene Verpflichtung, Verbesserungen an einem überlassenen Testarray dem Überlasser zu übertragen, jedenfalls rückzulizensieren – eine nicht freigestellte Beschränkung nach Art. 5 Abs. 1 a) und b) der TT-GVO.

#### *4. Sind Reach-through Lizenzen Wettbewerbsbeschränkungen nach Art. 81 EGV?*

Nach dem neuen Kartellrecht müssen die Lizenzvertragsparteien in Fällen, die nicht unter eine GVO fallen oder die die Marktanteilsschwellen überschreiten, selbst einschätzen, ob z.B. eine Reach-through Lizenz eine Wettbewerbsbeschränkung nach Art. 81 Abs. 1 EGV darstellt und ob sie nach Art. 81 Abs. 3 EGV (Legalausnahmen) gerechtfertigt ist.

Unternehmen auf unterschiedlichen Marktstufen sind regelmäßig keine Wettbewerber. Daher liegt regelmäßig keine Beschränkung des Wettbewerbs nach Art. 81 Abs. 1 EGV vor zwischen dem Inhaber des Primärpatents am Forschungswerkzeug und dem Nutzer, der damit das Folgeprodukt entwickelt. Aber, wie die oben zitierte angleichende Streichung „miteinander in Wettbewerb stehenden“ in § 1 GWB zeigt, ist es weder für Art. 81 Abs. 1 EGV noch für den neuen angeglichenen § 1 GWB ein Erfordernis, dass der Vertrag einen Wettbewerb zwischen den Lizenzvertragsparteien beschränkt. Es genügt, wenn der Wettbewerb infolge der Vereinbarung zwischen einem Vertragspartner und Dritten beschränkt wird.<sup>43</sup>

---

über Forschung und Entwicklung, ABI.EG 2000 L 304/7 mit Bekanntmachung der Kommission, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 81 EG-Vertrag auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, ABI.EG 2001 C 3/2.

<sup>43</sup> *Langen/Bunte* (9.Aufl. 2001) Rd. Nr. 62 zu Art. 81 EGV; *Emmerich in Immenga/Mestmäcker*, EG-Wettbewerbsrecht Bd. I (1997) Rd. Nr. 159 zu Art. 81 EGV; *Stockenhuber in Grabitz/Hilf* (EG-Kommentar, Loseblatt 2003) Rd.Nr. 122 zu Art.

Beschränkung des Wettbewerbs auf der Stufe des Folgeprodukts kann also zählen, wenn das neue Folgeprodukt durch die Lizenz im Verhältnis zu alten Konkurrenzprodukten teurer wird und deshalb seine Absatzchancen sinken.

Damit ist aber noch nicht gesagt, dass die Verteuerung durch Lizenzgebühren auf an sich schutzrechtsfreie Folgeprodukte wirklich eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung nach Art. 81 Abs. 1 EGV darstellt. Für die Frage der Wettbewerbsbeschränkung flussabwärts auf der Ebene Lizenznehmer/Produzent – Konkurrenzproduzenten können sich zwei Konstellationen ergeben: (a) aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gibt es keine Konkurrenzprodukte, oder (b) das erfolgreiche Folgeprodukt kann frei nachgebaut werden.

#### a) Konkurrenzlose Situation

Die erste, konkurrenzlose Situation tritt dann ein, wenn das Folgeprodukt als neu und erfinderische patentrechtlich geschützt werden kann. Dann erlangt der Lizenznehmer/Produzent ein rechtliches Monopol, zu dem es, gerade im Bereich der Biologie und Pharmazie, regelmäßig nur schwer und jedenfalls sehr zeitraubend und kostspielig funktionell gleichwertige Substitutionsmöglichkeiten gibt, die zugleich das Patent umgehen. Die gleiche Situation besteht, wenn aus tatsächlichen Gründen Analyse und erfolgreiche Nachahmung des Produkts schwer und kostspielig sind. Alsdann findet auf der Stufe Produzenten – Abnehmer entweder kein zu beeinträchtigender Substitutionswettbewerb statt oder der Eintrittspreis ist so hoch, dass auch die Substitutionsprodukte sich dadurch gleich nachteilig verteuern wie das Lizenzprodukt durch die Reach-through Lizenz.

#### b) Freie Nachahmung

Bei dem faktischen Wettbewerbsausschluss mag aber auch die Grenze unterschritten werden, ab der es sich lohnt, die Kosten von Analyse und Nachbau auf sich zu nehmen, mögen sie auch hoch sein, weil sie gleichwohl unbedeutend sind gegenüber den an dem eröffneten Produktmarkt erzielbaren Preisen. Die Kommission definiert in ihrer Bekanntmachung von 1997<sup>44</sup> den sachlich wettbewerbsrelevanten

---

81 EGV; *Gleiss/Hirsch* (4. Aufl. 1993) Rd.Nr. 132 – 136 zu Art. 85 (1) EGV; *Fikentscher* GRUR Int. 2004, 727/729; sowie EuG T 504/93 vom 12.6.1997, Slg. 1997 II 923 – Tiercé Ladbroke SA ./i. Kommission.

<sup>44</sup> Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft, ABI.EG 1997 C 372.

Produktmarkt als alle jene Erzeugnisse und/oder Dienstleistungen umfassend, die vom Verbraucher hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Preise und ihres vorgesehenen Verwendungszwecks als austauschbar angesehen werden. Ob sie austauschbar sind, bemisst sich nach der Frage, ob die Kunden des Reach-through Lizenznehmers als Reaktion auf eine angenehme, kleine, bleibende Erhöhung der relativen Preise (im Bereich von 5% - 10%) für die betreffenden Produkte und Gebiete auf leicht verfügbare Substitute ausweichen würden. Diese Bestimmung des Wettbewerbs wiederholt die Kommission in Art. 1 Abs.1 j) TTGVO 2004<sup>45</sup> bei der Definition „konkurrierende Unternehmen“. Die Verteuerung durch die Reach through Lizenz mag in kürzerer oder längerer Zeit für den Lizenznehmer zu einem spürbaren Wettbewerbsnachteil werden. Eine erhebliche Verteuerung kann auch durch die Kumulierung von notwendigen Lizenzen, sogenanntes „stacking“ eintreten. Aber eine dadurch eintretende Wettbewerbsbeschränkung wird selten sein, denn ist die Lizenzgebühr absehbar zu hoch, so lohnte sich für den „Lizenznehmer“ schon die Lizenz nicht. Will der Inhaber des Research Tool Patents Lizenzgebühren einnehmen, muss er mit dem Lizenzpreis heruntergehen. Praktisch relevant bleiben die Fälle, bei denen durch späteres Aufkommen qualitativ gleichwertiger Konkurrenzprodukte der ursprünglich hingenommene Preisnachteil später unerträglich wird, weil die Verbraucher auf neue, unbelastete und daher billigere Nachahmerprodukte übergehen. Nachahmerprodukte mögen unerwartet auftreten oder als potentieller Wettbewerb voraussehbar gewesen sein. Im ersten Fall kann zivilrechtlich eine, allerdings seltene Anpassung der Lizenzgebühr nach § 313 BGB wegen veränderter Umstände geboten sein analog zu der Rechtsprechung über Wegfall der lizenzpflichtigen Ausübungspflicht wegen Unzumutbarkeit weiterer Fertigung<sup>46</sup>.

War potentieller Wettbewerb absehbar, war es dem Lizenznehmer aber gleichwohl den Eintrittspreis der Reach through Lizenz wert, so mag zwar die Lizenzbelastung eine Wettbewerbsbeschränkung auf dem Folgemarkt sein, sie wird bei singulären und wertvollen Forschungswerkzeugen, vorzugsweise also bei Bibliotheken biologischen Materials, regelmäßig nach Art. 81 Abs. 3 EGV gerechtfertigt sein. Der Vertrag über die Benutzung des geschützten Research Tools oder Research Verfah-

---

<sup>45</sup> TT-GVO 2004 in ABI.EG 2004 L 123/11. Die Kommission verweist in Nr. 19 der TT-Leitlinien – ABI.EG 2004 C 101/1/5 auf ihre Bekanntmachung aus 1997 und legt in Nr. 29 den Maßstab der geringfügigen aber dauerhaften angenommenen Preiserhöhung an.

<sup>46</sup> BGH 11.10.1977, GRUR 1978, 166 – Banddüngerstreuer; BGH 20.10.19999, GRUR 2000, 138 – Knopflochnähmaschine

rens dient der Verbesserung der Warenerzeugung zugunsten der Verbraucher, indem er neue Entwicklungen ermöglicht, und er trägt damit zum technischen Fortschritt bei. Die Lizenzbelastung im Erfolgsfall ist bei einem singulären Instrument keine unnötige Beschränkung. Es ist vielmehr vernünftig, den Erfolg zu belasten statt den erfolglosen Einsatz. Bei wertvollen, singulären Forschungswerkzeugen scheiden die Bedenken des NIH über triviale Forschungswerkzeuge aus. Bei trivialen Forschungswerkzeugen werden wir kaum je eine Reach-through Lizenzpflicht antreffen und wenn doch, so könnte Art. 81 Abs. 3 EGV negativ eingreifen.

Dieses Ergebnis steht gut im Einklang mit den Leitlinien der EG-Kommission zu Technologietransfer-Vereinbarungen<sup>47</sup>. Nach No 156 steht es den Vertragspartnern in aller Regel ohne Verstoß gegen Art. 81 Abs. 1 EGV frei, die Lizenzgebühren und die Zahlungsmodalitäten festzulegen. Anders als nach altem deutschen GWB<sup>48</sup> ist nach No 159 der Leitlinien auch eine Lizenzpflicht über die Schutzdauer hinaus kein Verstoß gegen Art. 81 Abs. 1 EGV.

Widerspricht aber dieses Ergebnis nicht der Windsurfing-Entscheidung des EuGH, dass schutzrechtsfreie Produkte, dort das Surfbrett als solches, nicht lizenzpflichtig gemacht werden dürfen?<sup>49</sup> In jenem Fall war das Brett ein gesondert handelbares Konkurrenzprodukt zum gesamten Gerät, das der Lizenzgeber vertrieb. Bei der Lizenz auf das Forschungsergebnis legt der Lizenzgeber aber keine Lizenzgebühr auf ein Produkt, das ihm Konkurrenz macht, sondern auf ein ermöglichtes Resultat stromabwärts auf einer nachfolgenden Handelsstufe. Es fehlt die besondere Wettbewerbsbeschränkung zwischen den Parteien, die in der Verhinderung eines dem

---

<sup>47</sup> Leitlinien zur Anwendung von Art. 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen ABI. EG. 2004 C 101/2/29.

<sup>48</sup> BGH 18.3.1955, GRUR 1955, 468/471 – Kokillenguß; BGH 16.10.1962, GRUR 1963, 207/210 – Kieselensäure; BGH 12.2.1980, GRZR 1980, 750 – Pankreaplex II: Lizenzgebühren sind Beschränkungen im Geschäftsverkehr, die nach Ablauf des Schutzrechts über „den Inhalt des Schutzrechts“ hinausgehen.

<sup>49</sup> EuGH 25.2.86 GRUR INT 1986, 635 - Windsurfing International. Dort waren Einwände dagegen erhoben worden, dass die Lizenz nicht auf das geschützte Rigg sondern auf das ganze Windsurf Gerät gelegt wurde. Das erschwerte es, Riggs an freie Brett Hersteller abzugeben. Gegen eine entsprechend höhere Lizenzgebühr auf das Rigg alleine bestanden seitens des EuGH aber keine Bedenken und daher auch keine gegen die gleich hohe Lizenz für das Gesamtgerät. In jenem Fall war das Brett ein Konkurrenzprodukt zum gesamten Gerät.

Lizenzgeber lästigen, freien Wettbewerbsprodukts liegt, indem er es durch Lizenzgebühren verteuert, um es so auszuschalten. Die Kommission sieht in No. 158 der Leitlinien<sup>50</sup> nur unüblich hohe Lizenzgebühren unter Wettbewerbern als Verstoß gegen Art. 81 Abs. 1 und Abs. 3 EGV an.

### 5. Zurück zur Schadensberechnung.

Wir sehen, dass die besondere Kartellrechtswidrigkeit des alten § 17 GWB, dass Lizenzgebühren als Beschränkungen im Geschäftsverkehr nur auf Produkte im Verbotsbereich gelegt werden durften, entfallen ist – und der BGH<sup>51</sup> hatte sie schon unter dem alten Recht in Frage gestellt. Das heißt freilich nicht, dass die Primärverletzung nun immer nach dem Umsatz mit dem Folgeprodukt schadensersatzlizenzpflichtig wäre. Bei der Benutzung trivialer Research Tools ist das nicht der Fall, denn vernünftige Parteien hätte für diese keine Reach-through Lizenz vereinbart. Die Schadensersatzlizenz auf ein Folgeprodukt kommt nur dort in Betracht, wo es sich um eine wertvolles Research Tool mit hohen Entwicklungskosten gehandelt hat oder wo das Produkt spezifisch werkzeuggeprägt ist. Diese Voraussetzung muss der Kläger darlegen und beweisen.

## V. ERGEBNIS

1. Reach-through Patentansprüche auf Folgeprodukte sind nur möglich, wenn letztere bestimmt, in den USA strukturell bestimmt sind, und wenn die medizinische Funktion der mit den Instrumenten zu erlangenden Folgeprodukte und damit ihre gewerblichen Anwendbarkeit, bzw. in den USA Nützlichkeit, glaubhaft angegeben sind.
2. Die Benutzung eines geschützten Forschungswerkzeugs ist zwar Verletzung, nicht aber das damit hergestellte Folgeprodukt. Es ist als solches nicht unterlassungspflichtig.
3. Die Schadensberechnung für die Primärverletzung, die unerlaubte Benutzung des geschützten Forschungswerkzeugs, kann aber in all den Fällen nach dem Um-

---

<sup>50</sup> Leitlinien zur Anwendung von Art. 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen ABI. EG. 2004 C 101/2/29.

<sup>51</sup> BGH 29.4.2003, GRUR 2003, 789/791 – Abwasserbehandlung.

satz mit dem Folgeprodukt erfolgen, wo auch eine Reach-through Lizenz wirtschaftlich angemessen wäre.

4. Ein ungeschütztes Folgeprodukt vertraglich mit Lizenzzahlungen zu belegen, kann eine Wettbewerbsbeschränkung nach Art. 81 Abs. 1 EGV zu Konkurrenzprodukten auf dem Folgemarkt darstellen, wird dann aber regelmäßig nach Art. 81 Abs. 3 EGV bei wertvollen und singulären Forschungswerkzeugen wie Gen- oder Antikörperbibliotheken gerechtfertigt sein.