



**BOEHMERT & BOEHMERT**  
ANWALTSOZIELTÄT

---

## **Marken- und Patentpools im Kartellrecht**

*42. Symposium des FIW – Forschungsinstitut für  
Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb e.V.  
Innsbruck, den 27. Februar 2009*

**Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, LL.M.**  
Rechtsanwalt in Berlin  
Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin

---

# Überblick

---

- Markenpools im Kartellrecht
  - Kollektivmarken
    - Gütezeichen
    - Geographische Herkunftsangaben
    - Sonstige „normale“ Kollektivmarken („Golden Toast“)
  - Co-Branding (Markenpools im engeren Sinne)
- Patentpools im Kartellrecht

# 1. Markenpools

---

- Grundsätzlich keine GVO, die das Spannungsverhältnis des Markenrechts zum Kartellrecht reguliert.
- GVO Vertikal und GVO TT nur im Fall von markenrechtlichen Nebenabreden anwendbar

# 1. Markenpools - Kollektivmarken

---

- **Gütezeichen**

- Deutsche Marke 30041953 für Bauelemente aus Stahlblech für Dach, Decke, Wand; Inhaber: Gütegemeinschaft Bauelemente aus Stahlblech e.V.



# 1. Markenpools - Kollektivmarken

---

- **Gütezeichen**

- Deutsche Marke 02069123 in Klasse 20 u.a. für Möbel;  
Inhaber: Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.



# 1. Markenpools - Kollektivmarken

---

- **Geographische Herkunftsangaben**
  - Deutsche Marke 30499908; Inhaber Kartoffelnetz e.V., Hannover



# 1. Markenpools - Kollektivmarken

---

- **Geografische Herkunftsangaben**
  - Deutsche Marke 30499900; Schutzgemeinschaft Bayerischer Süßer Senf, Regensburg



# 1. Markenpools - Kollektivmarken

---

- **Sonstige „normale“ Kollektivmarken** (ohne Gütezeichen- oder geografische Herkunftsfunktion)
  - „Golden Toast“
  - Deutsche Marke 39925747
  - U.a. angemeldet für Brot in Klasse 30
  - Inhaber: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e.V.
  - [Aber wohl nur noch Mitgliedsunternehmen der Kamps-Gruppe]





# 1. Markenpools - Kollektivmarken

---

- §§ 97 ff. MarkenG, Art. 64 ff. GemMarkenVO:
  - Markeninhaberschaft durch Verbände oder öffentliche Hand
  - Auch (eigentlich glatt beschreibende) geografische Herkunftsangaben schutzfähig
  - Bei geografischen Herkunftsangaben Benutzungsrecht für jedermann, der aus dem geografischen Gebiet stammt
  - Markensatzung erforderlich; bei geografischen Herkunftsangaben muss sie diskriminierungsfreien Aufnahmeanspruch enthalten (gilt neben § 20 Abs. 6 GWB)

# 1. Markenpools - Kollektivmarken

---

- Spannungsverhältnis zwischen markenrechtlicher Regelung zu Kollektivmarken und Kartellverbot (Art. 81 EG, § 1 ff. GWB)
- Auflösung über Interessenabwägung zwischen Inhalt des Zeichenrechts und den wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen
- Kartellrechtlich grundsätzlich nur solche Abreden zur Benutzung des Verbandszeichens neutral, um dieses in seinem Bestand und in seiner vom MarkenG geschützten Funktion zu erhalten (BGH WuW/E 2697 – *Golden Toast* zum WZG)

# 1. Markenpools - Kollektivmarken

---

- **Keine Wettbewerbsbeschränkung:**
  - **Gütezeichengemeinschaft**, die bestimmte zwingende Qualitätsvorgaben an die Benutzung des Gütezeichens knüpft = vom MarkenG geschützte Qualitätsfunktion
  - Gemeinsame **geografische Herkunftsbezeichnung** für alle, die aus diesem Gebiet stammen = vom MarkenG geschützte Herkunftsfunktion
  - **Sonstige Markengemeinschaften**, die ein neues Produkt kreieren (wie z.B. „Golden Toast“) = vom MarkenG geschützter Hinweis auf Herkunft des Produkts aus einem dem Verband angeschlossenen Unternehmen mit entsprechender Qualität (Herkunfts- und Qualitätsfunktion)

# 1. Markenpools - Kollektivmarken

---

- **Wettbewerbsbeschränkung:**
  - Verpflichtung, nur solche Produkte mit Kollektivmarke zu vermarkten (BKartA TB 1975, 48)
  - Vereinbarung von Preisen, Mengen, Absatzgebieten (siehe BGH – WuW/E 2697 – *Golden Toast*)
  - Problem: Eigenständigkeit der Qualitätsfunktion von Marken ist seit MarkenG anerkannt. Rechtfertigung von Abreden allein durch Sicherung Qualitätsfunktion?
    - *Golden Toast*: Rechtfertigung einer Gebietsschutzabrede durch unterschiedliche Produktqualität (wegen Zutaten aus anderen Quellen) vom BGH unter WZG abgelehnt, seit MarkenG zweifelhaft
    - Umweltzeichen, das kurze Transportwege garantiert: örtlich begrenzte Benutzungsrechte liegen in seiner Natur, auch im weiteren Sinn Frage der Produktqualität, wohl keine Wettbewerbsbeschränkung
    - „Gütezeichen“, das Mitglied als Billiganbieter ausweist: Vereinbarung von Preisobergrenzen ist dennoch Wettbewerbsbeschränkung, da Gemeinschaft sich auf keinen gebilligten Regelungszweck des MarkenG bezieht, insbesondere Qualitätsfunktion nicht einschlägig

# 1. Markenpools - Kollektivmarken

---

- **Legalausnahme** über Art. 81 Abs. 3, § 2 GWB möglich
- Insbesondere bei Gütezeichengemeinschaften in Form eines Normen- und Typenkartells (anders als nach § 2 GWB a.F.)
- Aber ausgeschlossen für Gütezeichen Billiganbieter, da Kernbeschränkung

# 1. Markenpools – Co-Branding

---

- „Harry Potter Lego-Spielzeug“



# 1. Markenpools – Co-Branding

---

- „Fruity Smarties mit dem Haribo Goldbärenkern“



# 1. Markenpools – Co-Branding

---

- „Langnese – Milka - Schokoladeneis Kuhflecken“





# 1. Markenpools – Co-Branding

---

- „Sony Ericsson“



# 1. Markenpools – Co-Branding

---

- Differenziere:
  - Co-Branding zwischen Nicht-Wettbewerbern
    - Harry Potter Lego-Spielzeug
  - Co-Branding zwischen (mindestens potenziellen) Wettbewerbern
    - Smarties mit dem Haribo Goldbärenkern
    - Langnese – Milka - Schokoladeneis Kuhflecken
    - Sony Ericsson

# 1. Markenpools – Co-Branding

---

- **Co-Branding zwischen Nicht-Wettbewerbern**
- Es gelten die bekannten kartellrechtlichen Grenzen bei der Lizenzierung von Marken
- Im Regelfall kartellrechtsfreier spezifischer Schutzgegenstand
- Alles, was zum Schutz der markenrechtlichen Herkunfts-, Qualitäts- und/oder Werbefunktion (bei bekannten Marken) erforderlich, darf vereinbart werden.
- Ja: ausschließliche Lizenz für ganz bestimmte Produkte (Herkunftsfunktion), Vorgaben Produktqualität (Qualitätsfunktion); Vorgaben für Werbung bei bekannten Marken, sofern für deren Reputation erforderlich (Werbefunktion)
- Nein: Bezugspflicht für bestimmte Rohstoffe vom Lizenzgeber (Ausnahme: geheime Rezeptur); Preisbindung

# 1. Markenpools – Co-Branding

---

- **Co-Branding zwischen Wettbewerbern**
- **Marken ergänzen sich**, und es entsteht ein neues (Marken) Produkt, das es ohne den Markenpool nicht gegeben hätte
- Neuheit des (Marken)Produktes ist durch „Co-Branding“ ausgelöst; es muss sich nicht stofflich um ein neues Produkt handeln; eine solche Neuheitsdefinition ist durch die markenrechtliche Herkunfts- und Qualitätsfunktion gerechtfertigt, die Separierung stofflich gleicher Produkte durch Marken erlaubt
- Arbeitsgemeinschaftsgedanke
- In diesem Rahmen kartellrechtlich privilegiert: Ausschließlichkeit der Lizenz für bestimmtes Produkt (Herkunftsfunction), Vorgaben für Produktqualität (Qualitätsfunktion)
- Aber: keine darüber hinausgehenden Abreden für andere Produkte (z.B. Mengenbeschränkungen; Wettbewerbsverbote; Gleichschaltung Vertrieb), weil sich Privilegierung nur auf neues Produkt bezieht
- Beispiele: Fruity Smarties mit dem Haribo Goldbärenkern; Langnese – Milka - Schokoladeneis Kuhflecken

# 1. Markenpools – Co-Branding

---

- **Co-Branding zwischen Wettbewerbern**
- **Marken ergänzen sich nicht**, sondern sind aus Verbrauchersicht konkurrierende Substitute
  - Es entsteht kein neues (Marken) Produkt, sondern lediglich eine Markendopplung
  - Keine kartellrechtliche Privilegierung durch Markenrecht
  - Bewertung der Kooperation unterliegt in vollem Umfang dem Kartellrecht
  - Beispiel: „Sony Ericsson“



## 2. Patentpools

---

- Technologiepaket
- Zusammen gestellt von zwei oder mehr Mitgliedern
- Paket wird dann an die Mitglieder des Pools und/oder Dritte lizenziert
  
- Patentpools können insbesondere zum Industriestandard werden
  - Beispiel: Patentpool MPEG-2 zur Übertragung und Speicherung von Videosignalen wurde zur Norm ISO/IEC; Einbringung von 800 Patenten für 57 Länder durch 25 Lizenzgeber (siehe LG Düsseldorf vom 11.9.2008)

## 2. Patentpools

---

- Kartellrechtliches Problem des Poolens: Horizontal veranlasste Wettbewerbsbeschränkung (Art. 81 Abs. 1 EG, § 1 GWB):
  - Gleichschaltung der Lizenzierungstätigkeit (Absatz, insbesondere Preise)
  - Bei Pools, die einen Industriestandard abbilden, Ausschlusswirkung für andere Technologien

## 2. Patentpools

---

- GVO Technologietransfer auf Pools nicht anwendbar
  - Keine Vereinbarung gem. Art. 2 Abs. 1 GVO TT, da Paketbildung keine Vereinbarung zwischen zwei Unternehmen, die die Produktion der Vertragsprodukte ermöglichen
  - Siehe auch Erwägungsgrund 7, Leitlinien TT Tz. 41
  - Dennoch zumindest Behandlung in den Leitlinien TT unter „Technologiepools“ (Tz. 210 ff.)
- GVO Technologietransfer auf Lizenzierung Dritter durch den Pool aber anwendbar (Leitlinien TT Tz. 212)



## 2. Patentpools

---

- Keine besondere Privilegierung des Poolens aus spezifischem Schutzgegenstand des Patents
  - Poolen nicht für Gewährleistung Funktion des Patents erforderlich
  - Funktion des Patents: ausschließliche Verwertung selbst oder durch Dritte und Vorgehen gegen Zuwiderhandlung
  - Horizontale Abstimmung nicht Gegenstand dieser Funktion
- Beurteilung aufgrund allgemeiner kartellrechtlicher Grundsätze

## 2. Patentpools

---

- Differenziere zwischen folgenden Konstellationen für gepoolte Patente:
  - sich **ergänzende Patente** im Pool
  - sich ergänzende Patente sind **wesentliche Patente**, wenn sie für die Herstellung eines Produktes (oder für ein Verfahren) unerlässlich (also ohne Alternative) sind
  - Bloß **substituierende Patente** im Pool

## 2. Patentpools

---

- Zwingende wechselseitige **Ergänzung der gepoolten Patente**
  - Beispiel: nur das abhängige Patent ist marktfähig, es kann aber ohne Verletzung des Grundpatents nicht verwertet werden
  - Privilegierung des Poolens aufgrund des Arbeitsgemeinschaftsgedankens
  - Keine Beschränkung des Absatzes einschließlich Preisangleichung denkbar, weil Absatzmöglichkeit erst neu geschaffen wird
  - Aber: Ausschlusswirkung für konkurrierende ergänzende Patente; für Marktgegenseite wird durch Pool Möglichkeit beschränkt, sich die Lizenzen selbst zusammen zu stellen
  - Jedenfalls bei „bedeutender Stellung“ des Pools auf dem Markt Art. 81 Abs. 1 EG-Vertrag einschlägig (Leitlinien TT Tz. 221).

## 2. Patentpools

---

- Nicht nur zwingende wechselseitige Ergänzung der gepoolten Patente, sondern auch Unerlässlichkeit für Produktherstellung (oder Verfahren) = **Wesentliche Patente**
  - Unabhängig von Marktstellung des Pools „im Allgemeinen“ der Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EG nicht erfüllt (Leitlinien TT Tz. 220).
  - Aber: die Konditionen für die Lizenzvergabe können unter Art. 81 Abs. 1 EG fallen (Leitlinien TT Tz. 220); ggf. auch Art. 82 EG relevant

## 2. Patentpools

---

- Gegensatz: **Pool aus substituierbaren Patenten**
- Jedes der Patente gestattet es dem Inhaber, das Produkt oder das Verfahren selbst anzubieten
- Wettbewerbsbeschränkung durch Gleichschaltung Absatz, insbesondere Preise; „im Regelfall“ Art. 81 Abs. 1 EG erfüllt (Leitlinien TT Tz. 219)
- „Unwahrscheinlich“, dass Freistellungs Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EG vorliegen können (Leitlinien TT Tz. 219), da keine Einsparung an Transaktionskosten für Marktgegenseite, wenn eine Patentlizenz genügt

## 2. Patentpools

---

- Problem: **Unterscheidung** von ergänzenden, wesentlichen und substituierenden Patenten komplex
- Je nach Anwendungsbereich (Produkt) kann es sich um ein ergänzendes, wesentliches oder ein substituierendes Patent handeln
  - *Beispiel: Lizenznehmer A benötigt für sein Produkt nur eine Lizenz für das Grundpatent, Lizenznehmer B benötigt für ein anderes Produkt aber eine Lizenz für Grund- und abhängiges Patent*
- Eigentlich sind die Patente substituierend, aber Lizenznehmer ist zur Verfolgung seiner „Dual Sourcing“-Strategie zwingend auf eine Lizenzierung beider Patente angewiesen
- Im Laufe der Zeit kann aus einem wesentlichen Patent ein bloß ergänzendes oder gar nur ein substituierendes werden, z.B. weil neue Technologien durch Dritte entwickelt wurden

## 2. Patentpools

---

- Problem: **Mischformen** aus ergänzenden, wesentlichen und substituierenden Patenten
- Pool darf sich nicht „im wesentlichen“ aus substituierbaren Technologien zusammensetzen (Leitlinien TT Tz. 219)
- Substituierende Patente dürfen keinen „dominierenden“ Eingang in Patentpool gefunden haben (LG Düsseldorf 11.9.2008 – *MPEG-2*)
- Für Bewertung nicht auf rein quantitative Aspekte abstellen, sondern auch auf Qualität der Patente (z.B. Bedeutung für Abnehmer)

## 2. Patentpools

---

- Kriterien für wettbewerbskonforme Gestaltung von Grenz- und/oder Mischfällen:
  - Möglichkeit vorsehen, substituierende Patente separat zu lizenzieren (vgl. Leitlinien Tz. 221 f.)
  - Pool offen halten
  - Die Errichtung alternativer Pools nicht verhindern (keine Wettbewerbsverbote)
  - Keine Exklusivlizenzen an Lizenznehmer vergeben
  - Bei Angriff auf bestimmtes Patent aus Pool Kündigungsrecht für Pool nur im Hinblick auf das angegriffene Recht (Leitlinien Tz. 229).
- **Je stärker die Marktstellung des Pools desto eher sollten solche wettbewerbsfördernden Maßnahmen ergriffen werden**
- Bei marktbeherrschender Stellung des Pools: Lizenzgebühren und –bedingungen nicht diskriminierend, Lizenzgeber an den Pool sollten als Nutzer die gleichen Lizenzgebühren zahlen wie die anderen



## 2. Patentpools

---

- LG Düsseldorf 11.9.2008 – *MPEG-2*:
  - Einbringung von 800 Patenten für 57 Länder durch 25 Lizenzgeber
  - Starke Marktstellung des Patentpools zur Übertragung und Speicherung von Videosignalen, da auch ISO/IEC-Norm (Industrienorm)
  - Angebot Standard Lizenzvertrag einfaches Recht weltweit für jedermann, 1.200 Lizenznehmer haben ihn abgeschlossen
  - Daneben Einzellizenzierung bei Poolmitgliedern möglich
  - Kein Anspruch auf Angebot (dritte) Möglichkeit territorial auf Deutschland beschränkte Lizenz aus Pool
  - Auch Stücklizenz angemessen, kein Zwang zu umsatzbezogener Berechnung Lizenzentgelt
  - Diskriminierung durch kostenlose Freilizenzen für Poolmitglieder nicht hinreichend substantiiert vorgetragen

---

j.nordemann@boehmert.de  
Meinekestraße 26 - 10719 Berlin  
Tel.+49-30-2360767-71  
www.boehmert.de