

ALEXANDER RUBUSCH

Die Berechtigungsanfrage

*Geistiges Eigentum und
Wettbewerbsrecht*

144

Mohr Siebeck

Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht

herausgegeben von

Peter Heermann, Diethelm Klippel,
Ansgar Ohly und Olaf Sosnitza

144



Alexander Rubusch

Die Berechtigungsanfrage

Mohr Siebeck

Alexander Rubusch, Studium der Rechtswissenschaften sowie Begleitstudiengang Europäisches Recht an der Universität Würzburg; Referendariat am Oberlandesgericht Bamberg; LL.M. Eur. (Europäisches Wirtschaftsrecht); Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Universität Würzburg; 2018 Promotion; Rechtsanwalt in Düsseldorf.

Zugl.: Würzburg, Julius-Maximilians-Universität, Diss., 2018

ISBN 978-3-16-156517-5 / eISBN 978-3-16-156518-2

DOI 10.1628/978-3-16-156518-2

ISSN 1860-7306 / eISSN 2569-3956 (Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2018 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von epline in Böblingen aus der Times New Roman gesetzt, von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

Printed in Germany.

*Meinen Eltern
sowie
Isabel, Georg und Sophie*

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2016/2017 von der Juristischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg als Dissertation angenommen. Das Manuskript befindet sich im Wesentlichen auf dem Stand vom 31. Januar 2018, dem Tag der mündlichen Prüfung. Spätere Publikationen konnten vereinzelt aufgenommen werden.

Meinem Doktorvater Prof. Dr. Olaf Sosnitza danke ich besonders herzlich, nicht nur für die engagierte Begleitung durch mein Promotionsvorhaben und die wertvollen Anregungen bei der Ausarbeitung dieser Arbeit, sondern auch für die lehrreiche und angenehme Zeit an seinem Lehrstuhl. Für die schnelle Erstellung des Zweitgutachtens bin ich Herrn Prof. Dr. Florian Bien zu Dank verpflichtet. Zudem danke ich den Herausgebern Herrn Prof. Dr. Peter W. Heermann, LL.M., Herrn Prof. Dr. Diethelm Klippel, Herrn Prof. Dr. Ansgar Ohly, LL.M., sowie wiederum meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Olaf Sosnitza, für die Aufnahme der Arbeit in diese Schriftenreihe.

Mein besonderer Dank gilt schließlich Herrn Dr. Albert Op den Camp, der jederzeit für hilfreiche Diskussionen zur Verfügung stand. Ihm und Herrn Jörg Reinshagen danke ich zudem für die mühsame Arbeit des Korrekturlesens, ebenso wie meiner Familie für ihren Rückhalt.

Meerbusch, im September 2018

Alexander Rubusch

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis	XIII
Abkürzungsverzeichnis	XXV
Teil I: Stand der Diskussion und Betrachtung verwandter Institute ..	1
Kapitel 1: Einführung und Streitstand	3
<i>A. Problemaufriss</i>	3
<i>B. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes</i>	4
<i>C. Definition und bisherige Betrachtung der Berechtigungsanfrage</i>	5
<i>D. Gang der Darstellung</i>	23
Kapitel 2: Die unbegründete Schutzrechtsverwarnung	25
<i>A. Ausgangspunkt und Schwerpunkte der Diskussion</i>	25
<i>B. Die Bewertung von Schutzrechtsverwarnungen</i>	26
<i>C. Anspruchsgrundlagen</i>	43
<i>D. Ansprüche</i>	56
Kapitel 3: Vorlage- und Besichtigungsansprüche	59
<i>A. Bedeutung im vorliegenden Kontext</i>	59
<i>B. Voraussetzungen</i>	60
<i>C. Haftung auf Schadensersatz</i>	60
<i>D. Ergebnis und Wertungsvergleich</i>	61

Kapitel 4: Weitere Fälle unberechtigter Anspruchsgeltendmachung	63
<i>A. Überblick</i>	63
<i>B. Entwicklung im Kaufrecht</i>	64
<i>C. Ergebnis</i>	71
Teil II: Grundlagen einer Bewertung	73
Kapitel 1: Verfassungsrechtlicher Rahmen	75
<i>A. Ausgangspunkt</i>	75
<i>B. Berechtigungsanfrage und Meinungsäußerung</i>	76
<i>C. Gewerbliche Schutzrechte als Teil der Eigentumsfreiheit</i>	94
<i>D. Ergebnis</i>	97
Kapitel 2: Untersuchung der ‚Zwangssituation‘	99
<i>A. Ökonomische Analyse</i>	99
<i>B. Verhaltensökonomische Betrachtung</i>	118
Kapitel 3: Sprachwissenschaftliche Untersuchung	131
<i>A. Einführung</i>	131
<i>B. Grundlagen einer linguistischen Betrachtung</i>	132
<i>C. Einordnung</i>	141
<i>D. Ergebnis</i>	170
Teil III: Rechtslage in England und den USA	173
Kapitel 1: England	175
<i>A. Überblick</i>	175
<i>B. Entwicklung</i>	176
<i>C. Anwendungsbereich und Verhältnis zu den Civil Procedure Rules</i>	180
<i>D. Gesetzlicher Haftungstatbestand</i>	182
<i>E. Common Law</i>	203

<i>F. Negative Feststellungsklage zur Klärung der Rechtslage</i>	205
<i>G. Rezeption der englischen Rechtsprechung</i>	208
<i>H. Ergebnis</i>	213
 Kapitel 2: USA	 217
<i>A. Vorprozessuale Geltendmachung des Schutzrechts</i>	217
<i>B. Feststellungsklage des Adressaten</i>	225
 Teil IV: Einordnung	 233
 Kapitel 1: Abgrenzung der Berechtigungsanfrage	 235
<i>A. Abgrenzung zu Kontakten innerhalb eines hoheitlichen Verfahrens</i>	236
<i>B. Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung bzw. Abmahnung</i>	237
 Kapitel 2: Rechtliche Bewertung von Berechtigungsanfragen und mögliche Ansprüche	 289
<i>A. Grundsätzliche Voraussetzungen</i>	290
<i>B. Unterscheidung nach dem Adressaten der Berechtigungsanfrage</i>	290
<i>C. Berechtigungsanfragen an Hersteller</i>	291
<i>D. Berechtigungsanfragen an Abnehmer</i>	307
<i>E. Ansprüche und Durchsetzung</i>	366
 Kapitel 3: Negative Feststellungsklage	 373
<i>A. Anwendungsbereich</i>	373
<i>B. Voraussetzungen</i>	373
<i>C. Einordnung</i>	375
<i>D. Ergebnis</i>	382
 Kapitel 4: Weitere Einzelprobleme	 384
<i>A. Antwortpflicht und Möglichkeit eines späteren Anerkenntnisses</i>	384

<i>B. Erwidierungspflicht des Versenders auf eine Antwort des Angeschriebenen</i>	388
<i>C. Die Frage der Kostenerstattung bei Berechtigungsanfragen</i>	389
<i>D. Sonderproblem: Berücksichtigung im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens</i>	393
<i>E. Beitritt im Einspruchsverfahren</i>	394
<i>F. Torpedoproblematik</i>	395
Teil V: Gesamtergebnis	405
Literaturverzeichnis	417
Sachregister	449

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXV
Teil I: Stand der Diskussion und Betrachtung verwandter Institute ..	1
Kapitel 1: Einführung und Streitstand	3
<i>A. Problemaufriss</i>	3
<i>B. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes</i>	4
<i>C. Definition und bisherige Betrachtung der Berechtigungsanfrage</i>	5
I. Begriffliche Umschreibung	5
II. Funktionelle Betrachtung	7
1. Risikolose Sachverhaltsermittlung	7
2. Lizenzanbahnung	9
3. Nachweis der Kenntnisnahme	10
4. Antwortpflicht und spätere Anerkenntnismöglichkeit	11
5. Berechtigungsanfrage eine Geschäftsführung ohne Auftrag?	12
6. Torpedoproblematik	12
III. Bisheriger Meinungsstand und Problembeschreibung	13
1. Ausgangspunkt und Einordnung durch den BGH	13
2. Meinungsspektrum in der Literatur und Rezeption der Rechtsprechung des BGH	14
3. Folgen und Probleme des bisherigen Verständnisses	18
4. Abnehmeranfragen als besonderes Problem	19
5. Neuere Entwicklungen und die Möglichkeit einer Irreführung durch Berechtigungsanfragen	21
6. Offene Fragen	22
<i>D. Gang der Darstellung</i>	23

Kapitel 2: Die unbegründete Schutzrechtsverwarnung	25
A. Ausgangspunkt und Schwerpunkte der Diskussion	25
B. Die Bewertung von Schutzrechtsverwarnungen	26
I. Interessenlage	26
II. Unterscheidung zwischen Hersteller- und Abnehmerverwarnung	26
III. Risikoverteilung nach RG und BGH	28
1. Zwangssituation	28
2. Korrelat der privilegierten Rechtsposition	29
3. Wissensvorsprung	29
4. Konkretisierung des Maßstabs und Verschuldensanforderungen	29
5. Ergebnis	31
IV. Kritik von Literatur und Teilen der Rechtsprechung	32
1. Ausweitung des Verfahrensprivilegs	32
2. Abweichende Interessenabwägung	34
a) Meinungsfreiheit	34
b) Kein Wissensvorsprung	34
c) Kritik an der Überbewertung der Zwangslage	35
d) Kritik an der fehlenden Unterscheidung zwischen Hersteller- und Abnehmerverwarnung	37
e) Stellungnahme	37
3. Vergleich mit der Behandlung von Berechtigungsanfrage sowie der lauterkeitsrechtlichen Abmahnung	39
a) Berechtigungsanfrage	39
b) Unterschiedliche Situation im Wettbewerbsrecht	40
4. Differenzierung zwischen einzelnen Schutzrechten	41
V. Ergebnis	42
C. Anspruchsgrundlagen	43
I. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb	43
1. Kritik an der Figur des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs und Subsidiarität gegenüber dem Lauterkeitsrecht	44
2. Rechtswidriger Eingriff	45
II. Gegenvorschläge	47
1. Lauterkeitsrecht	47
a) Anwendungsbereich	47
b) Herstellerverwarnung	47
c) Abnehmerverwarnung	50
2. Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung	52
3. Kreditgefährdung	53
4. Culpa in contrahendo	53
5. Weitere Anspruchsgrundlagen	54

a) Geschäftsführung ohne Auftrag	54
b) Bereicherungsrechtliche Ansprüche	54
III. Ergebnis	55
<i>D. Ansprüche</i>	56
I. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch	56
II. Feststellung der Rechtmäßigkeit der Schutzrechtsverwarnung	57
III. Schadenersatzanspruch	58
IV. Ergebnis	58
 Kapitel 3: Vorlage- und Besichtigungsansprüche	 59
<i>A. Bedeutung im vorliegenden Kontext</i>	59
<i>B. Voraussetzungen</i>	60
<i>C. Haftung auf Schadenersatz</i>	60
<i>D. Ergebnis und Wertungsvergleich</i>	61
 Kapitel 4: Weitere Fälle unberechtigter Anspruchsgeltendmachung	 63
<i>A. Überblick</i>	63
<i>B. Entwicklung im Kaufrecht</i>	64
I. Entwicklung der Rechtsprechung des BGH im Einzelnen	64
II. Aufnahme in der Literatur	66
1. Privilegierung vorprozessualer Korrespondenz und allgemeines Lebensrisiko	67
2. Frage der Einordnung als Pflichtverletzung	67
3. Kaufrechtliche Gegenargumente	68
4. Unterscheidung im Hinblick auf die Art der Fehleinschätzung	68
5. Ergebnis	69
III. Austarieren der Risiken im Rahmen der Verschuldensprüfung	69
IV. Weitere Anspruchsgrundlagen	70
<i>C. Ergebnis</i>	71
 Teil II: Grundlagen einer Bewertung	 73
 Kapitel 1: Verfassungsrechtlicher Rahmen	 75
<i>A. Ausgangspunkt</i>	75
<i>B. Berechtigungsanfrage und Meinungsäußerung</i>	76

I.	Meinungsfreiheit und Frageform	77
1.	Grundsätzliche Einordnung der Berechtigungsanfragen	77
2.	Aussagen neben der eigentlichen Frage	79
a)	Ausgangspunkt: Tatsachenbehauptungen in Bezug zu Meinungsäußerungen	80
b)	Übertragung auf den Bezug zu Fragen	81
3.	Ergebnis	82
II.	Einordnung einzelner in Berechtigungsanfragen typischerweise enthaltenen Aussagen	83
1.	Allgemein	83
2.	Die Diskussion um die Beurteilung der Verletzungsbehauptung ...	83
a)	Diskussionsstand	83
b)	Bewertung	86
aa)	Grundsätzliche Einordnung als Tatsachenaussage	86
bb)	Maßgeblichkeit der Auffassung der betroffenen Verkehrskreise	88
3.	Ergebnis	89
III.	Abwägung der Meinungsfreiheit bei Berechtigungsanfragen	89
1.	Grenze entgegenstehender Interessen	89
2.	Interessenabwägung	89
a)	Interesse des Schutzrechtsinhabers	89
b)	Entgegenstehende Interessen	90
c)	Weitere Aussagen	93
IV.	Ergebnis	93
C.	<i>Gewerbliche Schutzrechte als Teil der Eigentumsfreiheit</i>	94
I.	Grundsatz	94
II.	Schutzzumfang und Berechtigungsanfragen	95
1.	Kernbereich	95
2.	Gewichtung in einer Abwägung	96
D.	<i>Ergebnis</i>	97
Kapitel 2: Untersuchung der ‚Zwangssituation‘		99
A.	<i>Ökonomische Analyse</i>	99
I.	Grenzen der Rezeption	100
II.	Bedeutung von Berechtigungsanfragen für die Grenzziehung zwischen gewerblichen Schutzrechten und Wettbewerb	101
1.	Grundsätzliche Ausrichtung einer Bewertung von Berechtigungsanfragen	101
a)	Berechtigungsanfragen im Kontext der ökonomischen Analyse gewerblicher Schutzrechte	101

b) Notwendigkeit einer Bewertungsdirektive zugunsten des Schutzrechtsinhabers?	103
2. Bewertung von Berechtigungsanfragen aus wirtschaftlicher Sicht .	105
a) Situation des Schutzrechtsinhabers	105
b) Negative Effekte für den Wettbewerb	105
c) Die Wirkung von Berechtigungsanfragen in diesem Zusammenhang	106
aa) Analyse des Droheffekts	106
bb) Angebot der Alternative einer Lizenznahme	109
cc) Besonderheiten bei Abnehmern	110
III. Besondere Konstellationen mit erhöhtem Gefährdungspotential	111
1. Gezielter Einsatz von Berechtigungsanfragen	111
2. Nutzung von Berechtigungsanfragen durch Patentverwertungsunternehmen	111
a) Patentverwertungsunternehmen und ihre ökonomische Wirkung	112
b) Die Bedeutung von Berechtigungsanfragen in diesem Zusammenhang	113
c) Bewertung	115
3. Berechtigungsanfragen zu ganzen Patentgruppen sowie standardessentiellen Patenten	116
IV. Ergebnis	117
<i>B. Verhaltensökonomische Betrachtung</i>	118
I. Grundlagen der verhaltensökonomischen Betrachtung	119
II. Die Bedeutung von Informationsdefizit und beschränkter Rationalität bei der Rezeption von Berechtigungsanfragen	121
1. Probleme der Informationsverarbeitung	121
2. Informationsverarbeitungsstrategien	122
a) Arbeitsteilung	122
b) Heuristiken	122
3. Die Rolle der Intuition bei der Reaktion auf eine Berechtigungsanfrage	123
III. Einzelne Effekte einer Berechtigungsanfrage	124
1. Beeinflussung der Präferenzen	125
2. Risikoaversion	125
3. Erstinformation und Anker- bzw. Anpassungsheuristik	126
4. Überzogener Optimismus	128
IV. Ergebnis	129
 Kapitel 3: Sprachwissenschaftliche Untersuchung	131
A. Einführung	131
B. Grundlagen einer linguistischen Betrachtung	132

I.	Einschlägige Teildisziplinen für eine Untersuchung	132
II.	Besonderheiten einer linguistischen Untersuchung	133
	1. Unterschiedlicher Ansatz	134
	2. Die besondere Funktion von Sprache im Recht und die Funktion von Berechtigungsanfragen	134
	3. Sprachwissenschaftlicher Beitrag bei der Bewertung von Berechtigungsanfragen	135
	4. Weitere Unterschiede	136
	a) Besonderheiten bei schriftlichen Äußerungen	136
	b) Text als Äußerungsform	138
III.	Beteiligte Personen, Fachsprache und ihre Wirkung auf den Adressaten	139
	1. Allgemein	139
	2. Probleme gerade der Rechtssprache	140
C.	<i>Einordnung</i>	141
I.	Äußerungskategorien – die sog. ‚Sprechakte‘	141
	1. Aufforderung	142
	2. Hinweise und die Funktion indirekter Formulierungen	143
	3. Frage	144
	4. Zwischenergebnis	145
II.	Rezeption einer Berechtigungsanfrage durch den Adressaten	146
	1. Erfassung des Inhalts einer Berechtigungsanfrage durch den Adressaten	147
	a) Grundsatz	147
	b) Die Rolle des Vorwissens	148
	c) Indizien und versteckte Bewertungen	149
	d) Externe Umstände	150
	e) Zwischenergebnis	151
	2. Gründe für die indirekte Formulierung einer Aufforderung	153
	a) Höhere Akzeptanz	153
	b) Höflichkeit und Umgangsformen im geschäftlichen Verkehr ...	154
III.	Zwischenergebnis	155
IV.	Die Problematik der Infragestellung	156
	1. Ernst gemeinte Berechtigungsanfragen	157
	2. Situationsbedingte Aufforderungen	157
	3. Rhetorische Fragen	158
	4. Rhetorizität und Suggestivfragen	160
	a) Rhetorizität durch einzelne Wörter	160
	b) Fragestellung	161
	aa) Rhetorizität durch Affirmation	161
	bb) Verknüpfung der Fragestellung mit weiteren Einschränkungen	163

cc) Grundsätzliches Informationsinteresse und Art der Fragestellung	165
5. Grenzen der Infragestellung	166
a) Abgrenzung der eigentlichen Anfrage zu weiteren Sprechakten in einer Berechtigungsanfrage	167
b) Beispiele	168
6. Zwischenergebnis	170
<i>D. Ergebnis</i>	170
Teil III: Rechtslage in England und den USA	173
Kapitel 1: England	175
<i>A. Überblick</i>	175
<i>B. Entwicklung</i>	176
I. Bisherige Novellierungen	176
II. Identifizierung von weiterem Reformbedarf durch die Law Commission	177
III. Intellectual Property (Unjustified Threats) Act 2017	179
<i>C. Anwendungsbereich und Verhältnis zu den Civil Procedure Rules</i>	180
<i>D. Gesetzlicher Haftungstatbestand</i>	182
I. Drohung mit einer Verletzungsklage	182
1. Praktische Auswirkung	184
2. Leitbild des durchschnittlichen Lesers	186
3. Ausnahmen	188
a) Privilegierung von Aussagen gegenüber Primärverletzern	188
b) Weitere Einzelausnahmen	189
aa) Reines Informieren über die Existenz eines Patent	191
bb) Nachforschungen über den Primärverletzer	192
cc) Hinweis auf Rechte an einem Schutzrecht	193
dd) Nichterreichbarkeit des Primärverletzers	193
ee) „Without prejudice“	194
ff) Frageerwiderung	195
II. Rechtfertigung, Verschulden und Beweislast	196
III. Gläubiger	197
IV. Schuldner	198
V. Rechtsfolgen: Feststellung, Unterlassung und Schadensersatz	199
1. Feststellung einer unberechtigten Drohung durch Urteil	200
2. Unterlassungsanspruch	200
3. Einstweiliger Rechtsschutz	201

4. Schadensersatz	202
<i>E. Common Law</i>	203
<i>F. Negative Feststellungsklage zur Klärung der Rechtslage</i>	205
I. Praktische Erwägungen	206
II. Anspruchsgrundlage	206
III. Voraussetzungen	207
IV. Grenzen des Anspruchs	208
<i>G. Rezeption der englischen Rechtsprechung</i>	208
I. Australien	209
II. Indien	209
III. Kanada	210
1. Common Law	210
2. Gesetzlicher Irreführungstatbestand	211
a) Falsche oder irreführende Aussage	211
b) Eignung zur Kreditschädigung	212
c) Weiterer Anwendungsbereich	212
d) Rechtsfolgen	213
<i>H. Ergebnis</i>	213
I. England	213
II. Rezeption	215
 Kapitel 2: USA	 217
<i>A. Vorprozessuale Geltendmachung des Schutzrechts</i>	217
I. Privilegierung	218
II. Haftung für unbegründete Aussagen im Einzelfall	218
1. Bösgläubigkeit	220
2. Weitere Voraussetzungen des Irreführungstatbestands im Besonderen	222
a) Einstufung des Verletzungsvorwurfs als Angabe	222
b) Wettbewerbliche Relevanz, Werbung und Beeinträchtigung	223
3. Rechtsfolgen	224
III. Ergebnis	224
<i>B. Feststellungsklage des Adressaten</i>	225
I. Erfordernis eines streitigen Rechtsverhältnisses	226
1. Der bis zur Entscheidung <i>MedImmune</i> gültige „ <i>reasonable apprehension</i> “-Test	226
2. Rechtsprechungsänderung durch den Supreme Court	228

3. Auswirkung auf die Beurteilung von Berechtigungsanfragen	229
II. Ermessen des Gerichts	230
III. Ergebnis	230
 Teil IV: Einordnung	 233
 Kapitel 1: Abgrenzung der Berechtigungsanfrage	 235
A. Abgrenzung zu Kontakten innerhalb eines hoheitlichen Verfahrens	236
B. Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung bzw. Abmahnung	237
I. Systematisierung der vorprozessualen Kommunikation zwischen Schutzrechtsinhaber und Verletzer	238
1. Formelle Abmahnungen	238
2. Die Schutzrechtsverwarnung	239
3. Berechtigungsanfrage	241
4. Ergebnis	242
II. Merkmale einer Schutzrechtsverwarnung im Einzelnen	243
1. Inhaltliche Ausgestaltung	243
2. Strafbewehrte Unterlassungserklärung	245
3. Rechtliche Bedeutung einer Schutzrechtsverwarnung	246
III. Abgrenzung zwischen Schutzrechtsverwarnung und Berechtigungsanfrage	247
1. Grundsatz	247
a) Unterscheidung zwischen den Kategorien Schutzrechtsverwarnung und Berechtigungsanfrage	248
b) Änderung infolge der Entscheidung <i>Fräsautomat</i> ?	248
c) Zwischenergebnis	250
2. Einzelfragen	250
a) Androhung von gerichtlichen Schritten	251
b) Wirkungsbasierte Abgrenzung	253
3. Ansatz des BGH	255
a) Die Entscheidung <i>Brombeerleuchte</i>	256
b) Die Entscheidung <i>Metacolor</i>	257
c) Die Entscheidung <i>Abnehmerverwarnung</i>	259
d) Das Urteil <i>Mecki-Igel III</i>	260
e) Das Urteil <i>Besonderer Mechanismus</i>	260
f) Die Entscheidung <i>Fräsautomat</i>	263
g) Ergebnis	263
4. Rezeption der Rechtsprechung des BGH und Würdigung	264
5. Analyse der unterschiedlichen Abgrenzung in der Rechtsprechung	267
a) Wirkungsbasierte Abgrenzung	267
b) Sprachliche Betrachtung	268

aa)	Gegenüberstellung der Urteile des LG Düsseldorf vom 17.02.2009 und 12.03.2002	268
bb)	Betrachtung der Entscheidung des LG Mannheim vom 23.02.2007	269
cc)	Die Entscheidung <i>Wasserinjektionsanlage</i> des LG Mannheim	270
c)	Vermengung von inhaltlicher Bewertung und Abgrenzung	271
d)	Zwischenergebnis	273
6.	Eigener Entwurf von Leitlinien für eine Abgrenzung	274
a)	Problem des grundsätzlichen Aufforderungscharakters von Hinweisen	275
b)	Endgültige Drohung mit einer unmittelbaren gerichtlichen Geltendmachung	276
c)	Vorschlag eines Auslegungsmaßstabs	277
d)	Keine Ausnahme bei Abnehmervernachlässigungen	278
e)	Praktische Folgen der vorgeschlagenen Abgrenzung	279
aa)	Generelle Ankündigungen und Hinweise	279
bb)	Mischformen	281
cc)	Rückschlüsse aus den Begleitumständen	284
IV.	Ergebnis	285

Kapitel 2: Rechtliche Bewertung von Berechtigungsanfragen und mögliche Ansprüche 289

A. Grundsätzliche Voraussetzungen 290

B. Unterscheidung nach dem Adressaten der Berechtigungsanfrage 290

C. Berechtigungsanfragen an Hersteller 291

I.	Lauterkeitsrechtliche Bewertung	291
1.	Handeln im geschäftlichen Verkehr	291
2.	Zielgerichtete Behinderung	292
a)	Mitbewerber	292
b)	Zielgerichtete Behinderung	292
aa)	Einordnung	293
bb)	Vergleich mit der Bewertung von Herstellerverwarnungen	294
cc)	Unlauterkeit im Einzelfall	295
c)	Ergebnis	296
3.	Aggressive Geschäftspraktik	296
4.	Anschwärzung	297
5.	Irreführung	297
a)	Anwendungsbereich	297
b)	Täuschende Angaben	298
c)	Regelmäßig keine relevante Irreführung	298

d) Ergebnis	300
6. Rückgriff auf die Generalklausel	300
7. Ergebnis	301
II. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb	302
III. Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung	302
IV. Culpa in contrahendo	303
V. Sonderfall: Berechtigungsanfrage an einen eigenen Lizenznehmer	303
VI. Auftrag sowie Geschäftsführung ohne Auftrag	305
VII. Bereicherungsausgleich	306
VIII. Ergebnis	306
<i>D. Berechtigungsanfragen an Abnehmer</i>	<i>307</i>
I. Lauterkeitsrechtliche Bewertung	307
1. Zielgerichtete Behinderung	308
a) Wettbewerbsverfälschung	309
aa) Maßstab	309
bb) Die sogenannte Zwangssituation des Adressaten	310
b) Interessen des Schutzrechtsinhabers	311
aa) Erkenntnisinteresse und Risikovermeidung	311
bb) Informieren über die vermutete Schutzrechtsverletzung	313
c) Differenzierung nach Fallgruppen	314
aa) Unmissverständliche Unterlassungsaufforderungen jenseits der Schutzrechtsverwarnung	314
bb) Hinweise	315
cc) Berechtigungsanfragen i. e. S.	318
d) Ergebnis	327
2. Aggressive Geschäftspraktik	328
3. Anschwärzung	329
a) Behauptung oder Verbreitung falscher Tatsachen	329
b) Schädigungseignung und Schutzobjekt	330
c) Ergebnis	331
4. Exkurs: Herabsetzung des Mitbewerbers	331
5. Irreführung	332
a) Angabe	333
b) Irreführung	333
aa) Gewerbliche Abnehmer als Adressatenkreis	333
bb) Weitere Differenzierung zwischen gewerblichen Abnehmern?	335
cc) Einordnung von Berechtigungsanfragen	337
c) Wesentliche Beeinflussung der Entscheidungsfreiheit	338
d) Zwischenergebnis	338
e) Fallgruppen und Diskussion der bisherigen instanzgerichtlichen Rechtsprechung	339
aa) Aufklärungspflicht bei unvollständigen Angaben	339

bb) Ausweg durch Verfassen möglichst allgemein gehaltene Schreiben?	340
cc) Einzelne Anforderungen an Berechtigungsanfragen	343
f) Ergebnis	346
6. Vergleichende Werbung	347
7. Generalklausel	348
8. Ergebnis	348
II. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb	363
III. Kreditgefährdung	363
IV. Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung	364
V. Weitere Anspruchsgrundlagen	364
1. Culpa in contrahendo	364
2. Bereicherungsausgleich	364
VI. Ergebnis	365
<i>E. Ansprüche und Durchsetzung</i>	366
I. Schadensersatz	366
II. Unterlassung	367
1. Abnehmeranfragen	368
2. Herstelleranfragen	368
3. Maßstab	369
III. Einstweiliger Rechtsschutz	369
1. Geltendmachung fehlenden Rechtsbestands als Vorfrage	370
2. Geltendmachung fehlender Verletzung	370
3. Unlauterkeit beruht auf sonstigen Umständen	371
IV. Ergebnis	371
 Kapitel 3: Negative Feststellungsklage	 373
<i>A. Anwendungsbereich</i>	373
<i>B. Voraussetzungen</i>	373
<i>C. Einordnung</i>	375
I. Grundsatz	375
II. Einzelne Fallgestaltungen	377
1. Hinweis auf eine Schutzrechtsverletzung	377
2. Berechtigungsanfragen i. e. S.	378
3. Berühmung bei Abwandlung nach Abgabe einer Unterlassungserklärung	380
III. Entfallen des Feststellungsinteresses	381
<i>D. Ergebnis</i>	382

Kapitel 4: Weitere Einzelprobleme	384
<i>A. Antwortpflicht und Möglichkeit eines späteren Anerkenntnisses</i>	384
<i>B. Erwidierungspflicht des Versenders auf eine Antwort des Angeschriebenen</i>	388
<i>C. Die Frage der Kostenerstattung bei Berechtigungsanfragen</i>	389
I. Geschäftsführung ohne Auftrag	389
1. Erstattung der Kosten für die Antwort auf eine Berechtigungsanfrage	389
2. Kostenerstattung für die Berechtigungsanfrage selbst	390
II. Schadensersatz	391
<i>D. Sonderproblem: Berücksichtigung im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens</i>	393
<i>E. Beitritt im Einspruchsverfahren</i>	394
<i>F. Torpedoproblematik</i>	395
I. Allgemein	395
II. Vorteil der unterschiedlichen Bewertung von Berechtigungsanfragen im Ausland	396
III. Beurteilung der Zuständigkeit nach dem Schutzlandprinzip oder dem <i>lex fori</i> ?	396
1. Grundsatz	396
2. Sonderproblem der negativen Feststellungsklage über mehrere nationale Teile eines europäischen Bündelpatents	397
IV. Abgrenzung der Zuständigkeit im Fall eines ‚Torpedos‘	397
1. Gerichtsstand	398
2. Keine Subsidiarität der negativen Feststellungsklage	399
a) Das Problem der Parteiidentität	399
b) Aussetzung wegen der Gefahr sich widersprechender Entscheidungen	400
V. Ergebnis und Ausblick auf das einheitliche europäische Patentgerichtssystem	402
Teil V: Gesamtergebnis	405
Abgrenzung zu Schutzrechtsverwarnungen	405
Inhaltliche Bewertung von Berechtigungsanfragen	408
Zusätzliche Aspekte bei Berechtigungsanfragen	414
Literaturverzeichnis	417
Sachregister	449

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	anderer Ansicht
A. C.	Appeal Cases
a. E.	am Ende
a. F.	alte Fassung
ABA	American Bar Assosiation
Abs.	Absatz
ACC	Accociation of Corporate Counsel
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
AfP	Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht
Anh.	Anhang
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
BB	Betriebs Berater
Bd.	Band
Bearb.	Bearbeiter
BeckRS	Beck-Rechtsprechung
Begr.	Begründer
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BR-Drs.	Bundesratsdrucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
bzw.	beziehungsweise
C. A.	Court of Appeal/Court of Appeals
C. A. Fed.	Court of Appeals for the Federal Circuit
C. D. Cal	District Court for the Central District of California
C. D. Ill.	District Court for the Central District of Illinois
c. i. c.	culpa in contrahendo
Cal.Rptr.3d	West's California Reporter
Can. Ex. Ct.	Exchequer Court of Canada
CarswellAlta	Carswell Alberta Cases (Canada)
CarswellBC	Carswell British Columbia Cases (Canada)
CarswellNat	Carswell National Law Reports (Canada)
CarswellOnt	Carswell Ontario Cases (Canada)
Ch D	Law Reports Chancery Division
Circ.	Circuit
C. I. P. A.	The Chartered Institute of Patent Attorneys
CPR	Civil Procedure Rules
CR	Computer und Recht
D. Mass.	District Court for the District of Massachusetts
D. Minn.	District Court for the District of Minnesota
D. N. J.	District Court for the District of New Jersey

d. d. Verf.	durch den Verfasser
D. D. C.	District of D. C.
D. Del.	District Court for the District of Delaware
d. h.	das heißt
DB	Der Betrieb
Del	Delhi High Court
ders.	derselbe
DesignG	Designgesetz
Dez.	Dezember
DG	Directorate-General
dies.	dieselben
DIN	Deutsches Institut für Normung
DZWIR	Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht
e. A.	eine Ansicht
E. D. Mich	District Court for the Eastern District of Michigan
E. D. Pa.	District Court for the Eastern District of Pennsylvania
E. D. Va.	District Court for the Eastern District of Virginia
E. D. Wis.	District Court for the Eastern District of Wisconsin
EC	European Communities
EG	Europäische Gemeinschaft
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Einf.	Einführung
Einl.	Einleitung
ELR	European Law Reporter
EPA	Europäisches Patentamt
EPG	einheitliches europäisches Gericht
EPGÜ	Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
VO 1215/2012	Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
EWCA Civ	England and Wales Court of Appeal (Civil Division)
EWHC	High Court of Justice of England and Wales
EWiR	Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
EWPC	England and Wales Patents County Court
f.	folgende
F. 2d	Federal Reporter, Second Series
F. 3d	Federal Reporter, Third Series
F. C.	Federal Court (Canada)
F. S. R.	Fleet Street Reports
F. Supp.	Federal Supplement
F. Supp.2d	Federal Supplement, Second Series
Fed.	Federal Circuit (in den Fussnoten verwendet)
Fed. Circ.	Federal Circuit (im Text verwendet)
Fed. T. D.	Federal Court of Canada (Trial Division)
ff.	fortfolgende
Form.	Formular
FS	Festschrift
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz

GeschmMG	Geschmacksmustergesetz
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GGV	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
GoA	Geschäftsführung ohne Auftrag
Grundl.	Grundlagen
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-Beil.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Beilage
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report
GS	Gedächtnisschrift
GSZ	Großer Senat für Zivilsachen
h. M.	herrschende Meinung
HL	House of Lords
HL Deb.	House of Lords Debates
Hrsg.	Herausgeber
i. d. R.	in der Regel
i. d. S.	in diesem Sinn
i. e. S.	im eigentlichen Sinn
i. S. d.	im Sinne des
i. S. e.	im Sinne eines/im Sinne einer
i. S. v.	im Sinne von
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
InstGE	Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
J.	Judge
JurisPR-BGHZivilR	juris PraxisReport BGH Zivilrecht
jurisPR-WettbR	juris PraxisReport Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht
JuS	Juristische Schulung
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
LAG	Landesarbeitsgericht
LG	Landgericht
lit.	litera
LMK	Kommentierte BGH-Rechtsprechung Lindenmaier-Möhring
LS	Leitsatz
Mad	Madras High Court
M. D. Fla.	District Court for the Middle District of Florida
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Markenrecht
MDR	Monatszeitschrift für deutsches Recht
Misc.2d	Miscellaneous Reports, Secound Series
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MittBayNot	Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern
MMR	Multimedia und Recht Zeitschrift für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht
MPI	Max Planck Institut

N. D. Ill	District Court for the Northern District of Illinois
NBER	National Bureau of Economic Research
NJOZ	Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJWE-WettbR	NJW-Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht
No	Number (Nummer)
Nr.	Nummer
NZA	Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZM	Neue Zeitschrift für Mietrecht
o. ä.	oder ähnliches
ÖBl.	Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
OLG	Oberlandesgericht
OLGR	OLG-Report
Ont. Ct. (Gen. Div.)	Ontario Court of Justice (General Division)
Ont. H. C.	Ontario High Court
ÖstOGH	Oberster Gerichtshof (Österreich)
P. T. C.	Patent and Trademark Cases
Pat	Patent
PatG	Patentgesetz
PharmR	Pharmarecht
PLI	Practising Law Institute
P. N. L. R.	Professional Negligence Law Reporter
P. T. C.	Patent and Trademark Cases
QB	Law Reports Queen's Bench Division
QC	Queen's Counsel
R. P. C.	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rn.	Randnummer
Rechtsprechung	Rechtsprechung
S.	Seite
S. C. C.	Supreme Court of Canada
S. Ct.	United States Supreme Court Reporter
S. D. Fla.	District Court for the Southern District of Florida
S. D. Ind.	District Court for the Southern District of Indiana
S. D. N. Y.	District Court for the Southern District of New York
S. D. Ohio	District Court for the Southern District of Ohio
s. o.	Siehe oben
Sec.	Section
So.3d	Southern Reporter, Third Edition
sog.	sogenannter/sogenannte
SortSchG	Sortenschutzgesetz
st.	ständige
StPO	Strafprozessordnung
Str./str.	strittig
TT-GVO	Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung
u. a.	unter anderem/und andere
u. ä.	und ähnlichem
UKSC	Supreme Court of the United Kingdom
UCLA	University of California School of Law

UGP-RL	Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken
UrhG	Urhebergesetz
USA	United States of America
U. S.	United States Supreme Court
US	United States Reports
U. S. C.	United States Code
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	von (<i>bei Namen</i>)/versus (<i>bei ausländischen Gerichtsurteilen</i>)/vom (<i>bei Datumsangaben</i>)
VersR	Versicherungsrecht, Zeitschrift für Versicherungsrecht, Haftungs- und Schadensrecht
vgl.	vergleiche
VgV	Vergabeverordnung
VO	Verordnung
VOB	Verdingungsordnung Bau
W. D. MO.	District Court for the Western District of Missouri
W. D. Pa.	District Court for the Western District of Pennsylvania
W. D. Va.	District Court for the Western District of Virginia
W. D. Wis.	District Court for the Western District of Wisconsin
W. L. R.	Weekly Law Reports
wbl.	Wirtschaftsrechtliche Blätter
WL	Westlaw (database)
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
z. B.	zum Beispiel
ZfKE	Zeitschrift für KMU (kleinere und mittlere Unternehmen) und Entrepreneurship
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZGS	Zeitschrift für das gesamte Schuldrecht
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZJS	Zeitschrift für das juristische Studium
ZLR	Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht
ZPO	Zivilprozessordnung
ZRP	Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZUM-RD	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht – Rechtsprechungsdienst
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozess

Hinsichtlich der abgekürzt zitierten Literaturangaben wird auf das Literaturverzeichnis verwiesen. Entscheidungsnamen sind entsprechend der Quelle zitiert und richten sich dementsprechend nach deren Diktion.

Teil I

Stand der Diskussion
und Betrachtung verwandter Institute

Kapitel 1

Einführung und Streitstand

A. Problemaufriss

Eine frühe Kontaktaufnahme, sei es durch eine Schutzrechtsverwarnung oder eine Berechtigungsanfrage, kann maßgeblich dazu beitragen, wie auf Seiten des Angesprochenen die Rechtslage, insbesondere das Vorliegen einer Schutzrechtsverletzung, eingestuft wird. Für Schutzrechtsverwarnungen existiert hierüber eine umfangreiche Diskussion. Berechtigungsanfragen oder auch Hinweise auf die Rechtslage wurden dagegen bislang eher stiefmütterlich behandelt.¹ Diese Lücke soll mit der vorliegenden Untersuchung geschlossen werden.

Berechtigungsanfragen sind in der Praxis durchaus häufig anzutreffen. Insbesondere zeigt sich immer wieder, dass von ihnen eine nicht zu unterschätzende Beeinflussung gerade Abnehmern gegenüber ausgeht. Es erscheint begründungsbedürftig, warum insoweit nur Schutzrechtsverwarnungen eine spezifische Wirkung zukommen soll, vorprozessualen Aussagen anderer Art aber nicht. Die Gretchenfrage, ab wann eine legitime Durchsetzung eines Schutzrechts in eine nicht mehr gerechtfertigte Ausweitung des eigenen Besitzstandes umschlägt, stellt sich bei Berechtigungsanfragen auch darum in besonderer Weise, weil hier diese Grenze wesentlich schwieriger zu ziehen ist als bei Schutzrechtsverwarnungen. Dass eine rechtliche Prüfung – beispielsweise im Patentrecht – in den wenigsten Fällen unkompliziert ist² und sich das Ergebnis eines Rechtsstreits im Vorfeld nur schwer abschätzen lässt,³ macht die Aufgabe nicht leichter. Ferner gibt es schutzrechtsspezifische Besonderheiten, die es zu beachten gilt. Design- oder Gebrauchsmusterrechte werden bei ihrer Eintragung nicht geprüft. Ihre Gültigkeit bleibt mithin ungewiss und wirft in besonderem Maße die Frage auf, warum der Schutzrechtsinhaber hier überhaupt einen Besitzstand beanspruchen können soll.

Vor diesem Hintergrund kann eine Berechtigungsanfrage zur Klärung der Rechtslage hilfreich sein. Die Praxis zeigt allerdings, dass Berechtigungsanfra-

¹ Soweit ersichtlich gibt es lediglich eine weitere monographische Abhandlung zur Berechtigungsanfrage durch *Rombach*, Die Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung.

² *OLG Düsseldorf*, GRUR 2003, 814 (813); anschaulich auch *Schickedanz*, GRUR Int. 2009, 901 (902 ff.).

³ *Beater*, Unlauterer Wettbewerb, Rn. 1790.

gen zumeist ganz anderen Zielen dienen, beispielsweise um ein Schutzrecht von zweifelhaftem Bestand ohne Gefahr zu verwerten. Häufig besteht auch schlicht ein Interesse daran, wettbewerbliche Vorteile daraus zu ziehen, dass die Abnehmer eines Konkurrenten verunsichert werden und die Reputation des angegriffenen Konkurrenzprodukts in Zweifel gezogen wird.⁴

B. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Im Hinblick auf die jeweiligen Schutzrechte ergeben sich dabei unterschiedliche Probleme. Einer Vergleichbarkeit sind deshalb Grenzen gesetzt. Die vorliegende Darstellung ist vor allem auf die technischen Schutzrechte, das Patent- und Gebrauchsmusterrecht, ausgerichtet. Hier sind Berechtigungsanfragen nicht nur am gebräuchlichsten,⁵ sie zeitigen auch die größten Probleme.

Das Urheberrecht weist demgegenüber eine starke persönlichkeitsrechtliche Komponente sowie eine unterschiedlich gelagerte Interessenabwägung auf, weshalb es bereits im Ausgangspunkt nicht ohne weiteres mit anderen – gewerblichen – Schutzrechten vergleichbar ist.⁶ Es bleibt darum ausgeklammert.

Auch ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Kennzeichenrecht nicht möglich. Das Kennzeichenrecht nimmt ökonomisch eine andere Funktion wahr als die technischen Schutzrechte. Auch wenn dort beispielsweise Kreativität in einem gewissen Sinn gefördert wird, so liegt der Schwerpunkt des Kennzeichenrechts darin, dass Marken und sonstige Kennzeichen – verkürzt umschrieben – einen Kommunikationskanal zum Abnehmer eröffnen.⁷ Mittels der verschiedenen Funktionen einer Marke wird die Produktdifferenzierung gestärkt und so der Wettbewerb der verschiedenen Anbieter in den Vordergrund gerückt.⁸ Mit der damit einhergehenden größeren Markttransparenz soll der faire Wettbewerb gefördert werden.⁹ Der Ausgangspunkt ist damit ein grundlegend anderer als bei den technischen Schutzrechten, weshalb das Kennzeichenrecht mithin auch als (spezieller) Ausschnitt des allgemeinen Wettbewerbsrechts auf-

⁴ *BGH*, GRUR 2009, 878 (Rn. 22) – Fräsaufomat; *OLG Düsseldorf*, Urteil v. 15.9.2011, 2 W 58/10, Juris, Rn. 59 – brasilianische Patente; *LG Düsseldorf*, Urteil v. 12.06.2014, 4a O 21/14, Juris (Rn. 41).

⁵ Erdmann/Rojahn/Sosnizza/Retzer, Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, Kap. 6, Rn. 1130.

⁶ Vgl. *Ohly*, in: Innovation und Recht I, 2008, S. 279 (297); zum englischen Recht *Law Commission*, Patents, Trade Marks and Design Rights: Groundless Threats, Consultation Paper No 212, 2013, Einf. Rn. 19, abrufbar unter http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/03/cp212_patents_groundless_threats.pdf (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2018).

⁷ *Ohly*, in: Wettbewerb und Geistiges Eigentum, 2007, S. 47 (53); *Jenny*, Die Nachahmungsfreiheit, S. 98 f.

⁸ *Landes/Posner*, The Economic Structure of Intellectual Property Law, S. 166 ff.

⁹ *Menell/Scotchmer*, in: Handbook of Law and Economics, 2007, S. 1473 (1536).

gefasst wird.¹⁰ Eine einheitliche Betrachtung ist darüber hinaus auch deshalb schwierig, weil Innovationen im technischen Bereich tendenziell von Verbesserungen handeln und damit auf die Lösung eines Problems konzentriert sind, während kreative Innovationen wie neue Marken zwar ebenfalls auf vorhandenem Wissen aufbauen, dann aber in andere Richtungen weiterentwickelt werden.¹¹ In praktischer Hinsicht sind schließlich Fragen des Schutzzumfangs und des Rechtsbestands zwar auch im Kennzeichenrecht nicht einfach zu beantworten, aber doch nicht mit der gleichen Ungewissheit behaftet wie beispielsweise im Patentrecht. Darum spielen Berechtigungsanfragen in der markenrechtlichen Praxis auch eine wesentlich geringere Rolle.¹² Für die vorliegende Untersuchung bleiben deshalb spezifisch markenrechtliche Besonderheiten ausgeklammert. Gleichwohl werden Literatur und insbesondere Formularmuster auch zum Markenrecht ausgewertet. Gleiches gilt aus Platzgründen für das Designrecht, wo lediglich Literatur und Rechtsprechung ausgewertet werden, ein Eingehen auf die schutzrechtsspezifischen Besonderheiten aber nicht in allen Einzelheiten erfolgen kann. Eingetragene Designs bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster dienen vorliegend vor allem als weiteres Beispiel für nicht geprüfte Schutzrechte.

C. Definition und bisherige Betrachtung der Berechtigungsanfrage

I. Begriffliche Umschreibung

Bei Berechtigungsanfragen handelt es sich um die (begriffliche) Zusammenfassung unterschiedlicher Formen vorprozessualer Anfragen eines Rechteinhabers an den vermeintlichen Verletzer. Prinzipiell kann eine solche Anfrage ebenso wie eine Schutzrechtsverwarnung¹³ auch mündlich erfolgen – Formerfordernisse bestehen keine.¹⁴ In der Praxis wird gleichwohl regelmäßig die Schriftform gewählt.¹⁵ Gemeinsam ist allen Arten von Anfragen, dass das Bestehen eines Rechts behauptet und darüber hinaus mehr oder minder eine Verletzung bzw. Störung dieser Position durch den Angesprochenen als zumindest möglich dargestellt wird. An die Erläuterung des Benutzungstatbestands schließt sich tradi-

¹⁰ RGZ 120, 325 (328) – Sonnengold; *Sosnitza*, Fälle zum Wettbewerbs- und Kartellrecht, S. 56; ausführlich *Sosnitza*, Markenrecht, § 10 Rn. 1 ff.

¹¹ *Menell/Scotchmer*, in: Handbook of Law and Economics, 2007, S. 1473 (1483).

¹² *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, Vor §§ 14–19 d Rn. 407; *Fezer/Hirsch*, Handbuch der Markenpraxis, I 4 Rn. 1.

¹³ *OLG Frankfurt*, GRUR 1988, 32; *Ohly/Sosnitza*, UWG, § 12 Rn. 10.

¹⁴ *OLG Düsseldorf*, Urteil v. 7. 8. 2014, BeckRS 2014, 21949 (Rn. 48); *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, Rn. C 174.

¹⁵ Vgl. insoweit zu Abmahnungen *Ohly/Sosnitza*, UWG, § 12 Rn. 10; *Köhler/Bornkamm/Feddersen*, UWG, § 12 Rn. 1.26.

tionell die Aufforderung an, sich zur Angelegenheit zu äußern und zu erläutern, worin der Angeschriebene seine Berechtigung sieht.¹⁶ Zum Teil wird es aber auch bei dem Hinweis belassen, dass die angegriffenen Produkte in den Schutzbereich des angeführten Schutzrechts eingreifen, oder es wird über parallele Verfahren berichtet, in denen eine Schutzrechtsverletzung vorliege.¹⁷ Berechtigungsanfragen werden dabei in Aufbau und Formulierung häufig an Schutzrechtsverwarnungen angelehnt – lediglich die Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung wird durch die Aufforderung zur Erklärung der eigenen Berechtigung ersetzt.¹⁸ Diese Anlehnung dürfte allerdings kein spezifisches Charakteristikum darstellen, sondern mehr dem Umstand geschuldet sein, einen einer Schutzrechtsverwarnung annähernden Eindruck zu erzielen. Weitere allgemein gültige Konkretisierungen fallen darüber hinaus schwer. Zu vielfältig sind die Varianten in der Praxis. Zwingende Vorgaben, anhand derer eine Berechtigungsanfrage umrissen werden könnte, gibt es nicht. Auch inhaltlich werden – im Gegensatz zu Schutzrechtsverwarnungen – bestimmte Angaben nicht ohne weiteres als erforderlich angesehen.¹⁹

Auch wird eine Berechtigungsanfrage nicht von einem *Hinweis auf ein Schutzrecht* unterschieden, sondern beide synonym als eine Kategorie verstanden.²⁰ Das gilt freilich nicht für alle Arten von ‚Hinweisen‘, andernfalls könnte man darunter auch klassische Werbung mit einem Schutzrecht oder einer Schutzrechtsanmeldung, mithin jede Art der Schutzrechtsberühmung verstehen.²¹ Üblicherweise werden allerdings unter Schutzrechtsberühmungen lediglich Verwendungen wie die Beschreibungen „zum Patent angemeldet“,²² ent-

¹⁶ *OLG Düsseldorf*, Urteil v. 15. 9. 2011, 2 W 58/10, Juris (Rn. 10) – brasilianische Patente; *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, Rn. C 170; *Schulte/Voß*, PatG, § 139 Rn. 189; *Rombach*, Die Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 127 f.; *Nieder*, Die Patentverletzung, Rn. 202; Münchener Prozessformularbuch/*Mes*, C. 1. Anm. 1; *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 1064; *Erdmann/Rojahn/Sosnitza/Braitmayer*, Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, Kap. 2, Rn. 435; *Günther/Beyerlein*, DesignG, § 42 Rn. 120; jurisPK UWG/*Müller-Bidinger*, § 4 Nr. 4 Rn. 215; MüAnwaltsHdB Gewerblicher Rechtsschutz/v. *Gerlach*, § 45 Rn. 115 f.

¹⁷ So im Fall des *OLG Düsseldorf*, Urteil v. 29. 03. 2012, I-2 U 1/12, wo eine parallel ausgesprochene Schutzrechtsverwarnung in Kopie übersandt wurde.

¹⁸ *Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt*, Wettbewerbsrecht, § 57 Rn. 178; vgl. auch *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG, § 42 Rn. 52.

¹⁹ *OLG Düsseldorf*, Urteil v. 7. 8. 2014, BeckRS 2014, 21949 (Rn. 48); Urteil v. 24. Januar 2002, 2 U 115/01, Düsseldorf Entscheidung Nr. 117.

²⁰ Vgl. *Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt*, Wettbewerbsrecht, § 57 Rn. 177; gebräuchlich ist auch die Bezeichnung Hinweisschreiben, siehe beispielsweise Münchener Prozessformularbuch/*Mes*, C. 1. Anm. 1; *Mes*, PatG, § 139 PatG Rn. 263; einschränkend *Rombach*, Die Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 128, der Schutzrechtshinweise lediglich als Teil einer Berechtigungsanfrage begreift.

²¹ In diese Richtung für Schutzrechtsverwarnungen *Benkard/Ullmann/Deichfuß*, PatG, § 146 Rn. 38 (deutlicher noch in der Voraufflage).

²² Vgl. *OLG Hamburg*, GRUR 1974, 398 (399); *OLG Düsseldorf*, NJWE-WettbR 1997, 5 (6); *Benkard/Ullmann/Deichfuß*, PatG, § 146 Rn. 35 ff. m. w. N.

sprechende Abkürzungen²³ oder die Bezeichnung in anderen Sprachen (z. B. „*patented*“; „*patent-pending*“) ²⁴ diskutiert.²⁵ Wenngleich im Einzelfall durchaus Überschneidungen bestehen, weil auch in Berechtigungsanfragen Angaben über das Schutzrecht gemacht werden, so sind doch beide Gruppen von ‚Hinweisen‘ zu trennen. Gerade im Hinblick auf die rechtliche Bewertung besteht der entscheidende Unterschied darin, dass Berechtigungsanfragen und in diese Richtung verstandene Hinweise auch einen Verletzungsvorwurf zum Gegenstand haben. Es besteht hier ein Bezug zu einem Konkurrenzprodukt, während bei der Werbung mit Schutzrechten der Schutz lediglich als Eigenschaft des eigenen Produkts hervorgehoben wird, ohne dass eine konkrete Beeinträchtigung dieses Rechts gerade durch den angesprochenen Adressatenkreis im Raum stehen würde.²⁶ Ähnlichkeit hat eine Berechtigungsanfrage vielmehr mit der Schutzrechtsverwarnung. Inhaltlich wird dementsprechend als Berechtigungsanfrage auch jede ‚weichere‘ Formulierung betrachtet, die nicht mehr als Schutzrechtsverwarnung einzuordnen ist.²⁷ Eine Definition hängt mithin maßgeblich von der Berechtigungsanfragen beigemessenen Funktion sowie der Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung ab.

II. Funktionelle Betrachtung

1. Risikolose Sachverhaltsermittlung

Bedeutung haben Anfragen vor allem im gewerblichen Rechtsschutz, weniger im Wettbewerbsrecht.²⁸ Sinn und Nutzen von Berechtigungsanfragen soll in der Sachverhaltsermittlung sowie im Austausch und in der Erörterung rechtlicher Standpunkte liegen.²⁹ Gerade im Patentrecht bestehen gelegentlich Schwierigkeiten, technische Einzelheiten von außen eindeutig erkennen und juristisch be-

²³ Vgl. *Ullmann*, in: FS Schilling, 2007, 385 (392) m. w. N.; Köhler/*Bornkamm/Feddersen*, UWG, § 5 Rn. 4.132.

²⁴ Vgl. *OLG Düsseldorf*, NJWE-WettBR 1997, 5 (6); *Mes*, PatG, § 146 PatG Rn. 17 m. w. N.

²⁵ Vgl. zu weiteren Beispielen *Ohly/Sosnitzer*, UWG, § 5 Rn. 573 ff.; Köhler/*Bornkamm/Feddersen*, UWG, § 5 Rn. 4.128 ff.

²⁶ Insoweit müsste wohl besser mit dem *LG Frankfurt a. M.*, GRUR-RR 2007, 377 (378) – *BERODUAL® N*, von „*Hinweise[n] auf die Verletzung von Ausschließlichkeitsrechten*“ gesprochen werden, indes hat sich dies bisher nicht durchgesetzt, sondern es wird gemeinhin schlicht von einem Schutzrechtshinweis gesprochen, vgl. *Mes*, PatG, § 139 PatG Rn. 263; *Benkard/Scharen*, PatG, Vor §§ 9–14 Rn. 14; *Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt*, Wettbewerbsrecht, § 57 Rn. 177; vgl. auch *BGH*, GRUR 1975, 315 (317) – *Metacolor*.

²⁷ Vgl. *Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt*, Wettbewerbsrecht, § 57 Rn. 177; *Staudinger/Hager*, BGB, Neubearbeitung 2017, § 823 Rn. D 51.

²⁸ Wobei Anfragen nach *Goldbeck*, Der „umgekehrte“ Wettbewerbsprozess, S. 32 f., auch hier durchaus gebräuchlich sind.

²⁹ *Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt*, Wettbewerbsrecht, § 57 Rn. 178; *Rombach*, Die Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 143 f.; *Rademacher*, Die gerichtliche Durchsetzung von Patent- und Markenansprüchen in Deutschland, Japan und den

werten zu können,³⁰ denkt man nur an möglicherweise patentverletzende Verfahren, zu denen der Konkurrent regelmäßig keinen Zugang haben wird.³¹ Ohne das Fundament einer hinreichenden Tatsachengrundlage für Verletzungen eigener gewerblicher Schutzrechte ist aber ein entsprechender Anspruch auf Vorlage und Besichtigung (z. B. § 140c PatG) nicht durchsetzbar. Der Schutzrechtsinhaber hat mithin ein Informationsinteresse. Berechtigungsanfragen sollen insofern der Aufklärung des Sachverhalts dienen und den Angeschriebenen veranlassen, Umstände oder Gründe zu nennen, die sein Handeln berechtigen.³²

Gleichwohl liegt der Schwerpunkt für die Versendung von Berechtigungsanfragen meist auf dem weitergehenden Aspekt, dass eine Schutzrechtsverwarnung wegen des Risikos einer Haftung für unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aus § 823 Abs. 1 BGB als zu risikoreich angesehen wird – insbesondere bei einem Vorgehen aus einem ungeprüften Schutzrecht.³³ Gerade in diesen Fällen soll eine Berechtigungsanfrage ein zulässiges Mittel bieten, durch welches noch kein Zwang auf die andere Seite ausgeübt, aber dennoch ein Kontakt und Dialog begonnen werden könne.³⁴ Aus der weichen Formulierung folge, dass nur eine Meinung dargestellt und – wohl noch wichtiger – der Adressat lediglich zu einem Meinungs-³⁵ oder Gedankenaustausch³⁶ aufgefordert werde. Darum werde auf ihn kein (unmittelbarer) Druck ausgeübt.³⁷ Hierdurch soll eine Al-

USA, S. 84; *Goldbeck*, Der „umgekehrte“ Wettbewerbsprozess, S. 31 f.; vgl. auch *Mes*, PatG, § 139 PatG Rn. 263.

³⁰ *Müller-Stoy*, Nachweis und Besichtigung des Verletzungsgegenstandes im deutschen Patentrecht, Rn. 10 ff.; vgl. auch *OLG Düsseldorf*, GRUR 2003, 814 (813).

³¹ *Müller-Stoy*, Nachweis und Besichtigung des Verletzungsgegenstandes im deutschen Patentrecht, Rn. 11.

³² *LG Düsseldorf*, Urteil v. 17.02.2009, 4a O 31/08, Juris (Rn. 33); *Haedicke/Timmann/Verhauwen*, Handbuch des Patentrechts, § 12 Rn. 141.

³³ So wird gerade die Risikovermeidung in den Vordergrund gestellt bei *Eichmann/v. Falkenstein/Kühne*, DesignG, § 42 Rn. 52; *Münchener Prozessformularbuch/Mes*, C. 1. Anm. 1; *Nieder*, Die Patentverletzung, Rn. 202; *Münchener Prozessformularbuch/v. Schwerin/Geschke*, D. 1. Anm. 1; *Münchener Prozessformularbuch/Gauss/Stolz*, F. 1. Anm. 1, 9; *MüAnwaltsHdB Gewerblicher Rechtsschutz/v. Gerlach*, § 45 Rn. 115; *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 16 Rn. 4; *Rombach*, Die Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 143; *Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann*, Markenrecht, Bd. 1, § 14 Rn. 493; *jurisPK UWG/Müller-Bindinger*, § 4 Nr. 4 Rn. 215.

³⁴ Vgl. *BGH*, GRUR 1975, 315 (317) – Metacolor; GRUR 1963, 255 (257) – Kinder Nähmaschinen; *Beater*, Unlauterer Wettbewerb, Rn. 1793; *Pierson/Ahrens/Fischer*, Recht des geistigen Eigentums, S. 438; *Mes*, PatG, § 139 PatG Rn. 263.

³⁵ *BGH*, GRUR 1997, 896 (897) – Mecki-Igel III; *OLG Düsseldorf*, NJOZ 2008, 2742 (2745) – Sicherheits-Federspanner; *LG Mannheim*, NJOZ 2007, 2707 (2709) – Wasserinjektionsanlage; *Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt*, Wettbewerbsrecht, § 57 Rn. 177; *Schramm/Kilchert/Kaess/Schneider/Oldekop/Donle/Ebner*, Der Patentverletzungsprozess, Kap. 9 Rn. 95.

³⁶ *OLG Frankfurt*, Urteil v. 06.12.2005, 11 U 28/05, Juris (Rn. 20); *LG Mannheim*, Urteil v. 23.02.2007 – 7 O 276/06, Juris (Rn. 20).

³⁷ *Nieder*, Die Patentverletzung, Rn. 202; *Mes*, PatG, § 139 PatG Rn. 263; *Bruchhausen*, Mitt. 1969, 286 (290); *Loth/Pantze*, GebrMG, § 24 Rn. 321; *Rademacher*, Die gerichtliche

ternative zur Kontaktaufnahme zur Verfügung stehen, bei der im Gegensatz zu Schutzrechtsverwarnungen keine Haftung zu befürchten sei.³⁸ Berechtigungsanfragen dienen mithin als Korrektiv zur scharfen Haftung für Schutzrechtsverwarnungen.³⁹ Die Intention des Versenders besteht primär in der Risikovermeidung,⁴⁰ welche mithin das „wesentypische Ziel“ einer Berechtigungsanfrage darstelle.⁴¹

2. Lizenzanbahnung

Gleichwohl ist anerkannt, dass Berechtigungsanfragen – ähnlich Schutzrechtsverwarnungen⁴² – ebenso dazu dienen, eine Kontaktaufnahme zur Anbahnung von Lizenz- oder Abgrenzungsvereinbarungen zu ermöglichen.⁴³ Gerade bei Abnehmeranfragen steht die Kontaktaufnahme regelmäßig sogar im Vordergrund.⁴⁴ Abnehmern wird auf diesem Weg ein Wechsel auf das Produkt des Schutzrechtsinhabers nahegelegt.

Daneben ist auch an Patentverwertungsunternehmen zu denken, welche durch eine Lizenzierung Einnahmen generieren wollen und die Erzwingung ei-

Durchsetzung von Patent- und Markenrechten in Deutschland, Japan und den USA, S. 84; Haedicke/Timmann/*Verhauwen*, Handbuch des Patentrechts, § 12 Rn. 141; vgl. dazu auch Sack, Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen, S. 58 f.; Goldbeck, Der „umgekehrte“ Wettbewerbsprozess, S. 32.

³⁸ Fezer/*Hirsch*, Handbuch der Markenpraxis, I 4 Rn. 2; Ströbele/Hacker/*Thiering*, MarkenG, § 14 Rn. 783; Münchener Prozessformularbuch/*Mes*, C. 1. Anm. 1; *Nieder*, Die Patentverletzung, Rn. 202; jurisPK UWG/*Müller-Bidinger*, § 4 Nr. 4 Rn. 215; Goldbeck, Der „umgekehrte“ Wettbewerbsprozess, S. 31; *Ruhl*, GGV, Art. 88 Rn. 53; Haedicke, Patentrecht, Kap. 16 Rn. 4; *Lendvai/Rebel*, Gewerbliche Schutzrechte, Rn. B 229; jurisPK BGB/*J. Lange*, § 823 BGB Rn. 42; vgl. auch *Ullmann*, GRUR 2001, 1027; Beck'sche Online-Formulare Prozess/*Pitz*, Stand: 1.10.2017, 9.1.1.1, Anm. 2; mit Einschränkungen („verhältnismäßig risikolos“) Beck'sche Online-Formulare Prozess/*Hirse*, Stand: 1.10.2017, 9.3.2, Anm. 1.

³⁹ *Ullmann*, GRUR 2001, 1027; Goldbeck, Der „umgekehrte“ Wettbewerbsprozess, S. 31; *Rombach*, Die Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 143 f.; Erdmann/Rojahn/Sosnitza/*Nieder*, Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, Kap. 1, Rn. 589; *Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann*, Markenrecht, Bd. 1, § 14 Rn. 493.

⁴⁰ Erdmann/Rojahn/Sosnitza/*Retzer*, Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, Kap. 6, Rn. 1130; MüKo/*Wagner*, BGB, § 823 Rn. 328; *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 1064; *Achilles*, in: FS Schwenzer, 2011, S. 1 (9); *Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann*, Markenrecht, Bd. 1, § 14 Rn. 493; jurisPK UWG/*Müller-Bidinger*, § 4 Nr. 4 Rn. 215; vgl. auch Goldbeck, Der „umgekehrte“ Wettbewerbsprozess, S. 31.

⁴¹ Münchener Prozessformularbuch/*Gauss/Stolz*, F. 1. Anm. 9.

⁴² *BGH GSZ*, GRUR 2005, 882 (885) – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; *BGH*, WRP 1993, 240 (242) – Fortsetzungszusammenhang; GRUR 1995, 167 (169) – Kosten bei unbegründeter Abmahnung; Teplitzky/*Bacher*, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, Kap. 41 Rn. 5.

⁴³ Fezer/*Hirsch*, Handbuch der Markenpraxis, I 4 Rn. 1; Erdmann/Rojahn/Sosnitza/*Nieder*, Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, Kap. 1, Rn. 589; a. A. *Rombach*, Die Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 201 f.

⁴⁴ Vgl. *BGH GSZ*, GRUR 2005, 882 (885) – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

ner Produktionseinstellung nicht primäres Ziel, sondern Mittel zur Erreichung dieses Zwecks ist.⁴⁵ Nicht zu verkennen ist allerdings auch die Befriedigungsfunktion auf diesem Weg erlangter Vereinbarungen.⁴⁶ Eine vorprozessuale Kontaktaufnahme ist vom Gesetzgeber grundsätzlich erwünscht,⁴⁷ um einer Überlastung der Gerichte vorzubeugen.

3. Nachweis der Kenntnisnahme

Eine Berechtigungsanfrage dient nicht zuletzt der Kenntnisnahme des Adressaten von der Möglichkeit einer Verletzung.⁴⁸ Ab diesem Zeitpunkt hat er regelmäßig Schadensersatzforderungen zu fürchten.⁴⁹ Praktisch ist dieser Aspekt gleichwohl bislang von untergeordneter Bedeutung, da davon ausgegangen wird, dass ein Unternehmen in seinem Tätigkeitsbereich eine Beobachtungspflicht hat und darum bei entsprechender Sorgfalt bereits Kenntnis von dem entsprechenden Schutzrecht erlangt haben müsste.⁵⁰ Nur reine Spediteure oder Lagerhalter trifft hier grundsätzlich keine besondere Prüfpflicht.⁵¹ Handelsunternehmen wird allenfalls in einem großzügigeren Umfang die Möglichkeit einer Entlastung eingeräumt,⁵² keine Freistellung.⁵³ Eine Berechtigungsanfrage dient deshalb regelmäßig lediglich zur Absicherung einer Nachforschungspflicht.

⁴⁵ Im Einzelnen dazu unten Teil II, Kapitel 2.A.III.2, S. 111 ff.

⁴⁶ *Jordan*, Unbegründete Abmahnungen aus Schutzrechten, S. 207; vgl. auch *BGH*, GRUR 2010, 257 (Rn. 17) – Schubladenverfügung.

⁴⁷ Z. B. § 12 I UWG „sollen [...] vor der gerichtlichen Einleitung abmahnen“.

⁴⁸ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 16 Rn. 4; *Rombach*, Die Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 146; Heise Online-Recht/*Heidrich*, Stand: Februar 2008, C. V. 4.

⁴⁹ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 16 Rn. 4; *Sack*, Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen, S. 57 f.; *Zimmermann*, Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, S. 231; weiter gehend *Rombach*, Die Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 146, der ab diesem Zeitpunkt uneingeschränkt vom Nachweis der Kenntnis der Verletzungshandlung ausgeht; a. A. wohl *BGH*, GRUR 1975, 315 (317) – Metacolor.

⁵⁰ *BGH*, GRUR 1963, 640 (642) – Plastikkorb; *Schulte/Voß*, PatG, § 139 Rn. 83; vgl. auch *BGH*, GRUR 1958, 288 (290) – Dia-Rähmchen I; GRUR 1977, 598 (601) – Autoskooter-Halle.

⁵¹ *BGH*, GRUR 1957, 352 (353) – Pertusin II; *LG Düsseldorf*, InstGE 5, 241 (Rn. 4) – Frachtführer.

⁵² *BGH*, GRUR 2006, 575 (Rn. 28) – Melanie; *Schulte/Voß*, PatG, § 139 Rn. 86; *Mes*, PatG, § 139 PatG Rn. 105.

⁵³ *LG Mannheim*, InstGE 7, 14 (Rn. 9) – Halbleiterbaugruppe; *Mes*, PatG, § 139 PatG Rn. 105; vgl. auch *Schulte/Voß*, PatG, § 139 Rn. 86; a. A. *LG Düsseldorf*, GRUR 1989, 583 (585 f.) – Strickwarenhandel; eingeschränkt auf Bezug von namhaften (westlichen) Herstellern *OLG Düsseldorf*, Mitt. 2006, 428 (432 f.) – Handy-Permanentmagnet; *LG Düsseldorf*, NJOZ 2012, 1320 (1323).

Sachregister

- Angaben 6–7, 18, 21, 50–51, 82–83, 152, 159, 178, 192, 207, 211, 223, 225, 243, 298–300, 310, 329, 332–334, 337–341, 345–346, 361, 413
- Anker 126–127, 129
- Ankündigung 149–150, 163, 258, 261, 282–283, 285, 374–375, 380–382
- Antwortpflicht 11, 24, 244, 246, 384, 386, 388, 392, 414
- Aufklärung des Sachverhalts 8, 74, 157, 170, 268, 390
- Aufklärungspflichten 299, 307, 341, 343, 346, 413
- äußere Form 14, 78, 131, 254
- bedingte Aufforderung 158, 170, 270
- Beeinflussung 3, 49, 118, 124–125, 129–130, 147, 160, 223, 291, 296, 298, 315, 321, 327–328, 334, 338–339, 347
- Begleitumstände 284, 324
- Beobachtungspflicht 10
- Berechtigungsanfragen i. e. S. 248, 290, 318, 378, 382
- Bezeichnung des Schutzrechts 345
- Designrecht 5, 16, 178, 343, 386–387
- Dispositionsspielraum 167, 320
- Drohpotential 37, 114, 177, 327
- Druckausübung 18, 269, 276, 310–311, 322, 326–327, 329, 357, 359, 371, 410
- Druck auf den Adressaten 11
- Durchsetzung eines Schutzrechts 3, 146
- echte Frage 156, 172, 193, 320, 382
- einheitliche europäische Patentgericht 23, 403, 416
- einheitliche europäische Patentgerichtssystem 23, 402
- einheitliche europäische Patentsystem 379, 383
- Empfängerhorizont 268, 275, 382
- England 19, 23, 85, 166, 169, 173, 175–177, 182, 184, 187, 200, 204, 209, 213, 215–217, 231, 295, 316, 319, 325, 377, 396–397, 402, 409, 412, 415
- Entscheidungsfindung 118, 120–124, 129, 140, 310, 334, 337, 341
- Erfahrung 38, 124, 151–152, 165, 334
- Erkenntnisinteresse 23, 93, 156, 158–159, 172, 311–312, 319, 323, 347, 349–350, 354–355, 357–358, 372, 377, 410, 412–413
- Erstbegehungsgefahr 56, 241, 258–259, 262, 367, 375, 378, 380, 382, 386
- Experten 123–124, 127, 140
- Fachhändler 336
- Fachleute 139, 148, 336
- Fachsprache 139–140, 151–152, 161
- Fachwissen 110, 127, 139, 152
- Feststellungsklage 12, 17–18, 57, 173, 205–206, 209, 215, 225–226, 229–230, 232, 304, 373–377, 379, 381–383, 390, 394–400, 402–404, 412, 414–415
- Formulierung 6–8, 14–16, 18, 22, 24, 40, 69, 86–87, 131, 137, 140, 142, 145–146, 149–150, 153, 155, 157–158, 160–161, 163–164, 168–172, 186, 212, 214, 227, 253–254, 275, 280–281, 294, 302, 314–315, 317, 319, 323, 327, 332–333, 335, 343, 347, 350, 354, 356–357, 360, 371–372, 378, 382, 388, 411
- Frageform 17, 22, 76–78, 81, 91, 144, 146, 154, 158, 166, 171, 295, 313, 318, 320–321, 343, 410
- freier Wettbewerb 74, 89, 97, 103–104

- Frist 107, 165, 277
 – Antwortfrist 277, 283
 – Fristsetzung 163–164, 244, 324
- Gebrauchsmusterrecht 4, 14, 83, 154, 311, 315–316
- Geltendmachung 14, 22–23, 29, 56, 58, 63, 66, 68, 70, 72, 74–75, 94, 97, 102, 107, 115–118, 144, 149, 152, 158, 173, 176–177, 183–184, 201, 203, 213, 217, 224, 228, 235, 237, 251–252, 262–263, 265, 276–277, 281–282, 285, 287, 293, 295, 300, 303–305, 307–308, 314, 326, 346, 349, 361, 366, 370, 372, 375, 379, 382, 402, 406–407, 409, 411
- Gemeinfreiheit 39, 62, 102, 104, 108, 349, 409
 – gemeinfreier Bereich 38, 72, 74, 102, 309, 411
- gerichtliche Verfahren 134, 236, 244, 252, 266, 269, 274, 278, 280–281, 283, 286–287, 393–394, 407–408
- geschäftliche Entscheidung 49, 130, 223, 296, 339
- Glaubhaftigkeit 135, 154, 160, 172, 335
- Glaubwürdigkeit 107, 125, 315
- Haftungsrisiko 15–16, 23, 34, 105, 131, 153, 158, 171, 182, 295, 312–313, 319, 377, 392–393, 410
- Haftungsvermeidung 106, 121, 157, 235, 393, 410
- Handelsunternehmen 10
- Händler 280, 317
- Hinweis auf die Rechtslage 238, 241, 248, 250, 266
- Hinweis auf ein Schutzrecht 6
- Höflichkeit 153–155
- Imitationswettbewerb 74, 102, 104
- implizierte Aussage 272, 316
- indirekte Aufforderung 144, 146, 154, 172, 411
- Informationsasymmetrie 324
- Informationsinteresse 8, 59–60, 89, 165, 320, 324, 328, 341, 347
- Informationsverarbeitung 119, 121–122
- Infragestellung 82, 141, 156, 166–167, 169–170, 185, 290, 319, 330, 338, 347, 378, 382, 412
- Intention 9, 146–147, 155, 157, 170, 183, 195, 218, 317, 355, 413
- Intuition, intuitiv 123–124, 129
- Irreführung 16, 21, 51, 111, 152, 219, 222–223, 272, 297–300, 308, 325, 332–335, 337–340, 342, 345–346, 350–351, 359–360, 413
- Kenntnis 10, 27, 49, 108, 246, 295, 297, 301, 311, 317, 325, 400, 414
- Kenntnisanahme 10, 193, 286, 380
- Kennzeichenrecht 4, 13, 28, 32–33, 35–39, 41, 47, 50, 57, 85, 105, 108, 248, 289, 318, 396, 403
- Komplexität 121, 244, 246, 380
 – komplexe Entscheidungssituationen 124
- Kontaktaufnahme 3, 9–10, 13, 18, 20, 25, 73, 117, 176, 178, 182, 185, 194, 215, 309, 313, 317, 388–389, 393, 403, 409
- Korrespondenz 12, 67, 134, 181, 187, 195, 260, 269, 284, 295, 341, 379, 383, 389, 415
- Kostenerstattung 12, 24, 32, 64, 67, 236, 283, 306, 318, 389–391, 415
- Laien 85, 123–124, 127, 137, 139–140, 148–152, 186, 317
- Lebensrisiko 28, 36, 42, 64, 66–67, 69, 71–72, 187, 203, 280, 299, 301, 321, 386, 409
- Leitbild 136, 186–187, 275
- Lizenz 9, 109, 228, 276
- Lizenzabschlusses 327
- Lizenznehmer 109, 198, 303–305, 307, 400
- Lizenzverhandlungen 107, 110, 154, 395
- Mahnung 240
- Marke 4, 13, 57, 85, 132, 176, 178, 186, 210, 217, 396, 398, 403
- Mehrdeutigkeit 318
- Meinungsäußerung 34, 37, 50, 53, 66, 76, 80, 82–86, 88–90, 222, 248, 338

- Meinungs Austausch 19, 76, 99, 113, 156,
 166, 190, 250, 254, 263, 283–284, 290,
 312, 314, 318, 321–322, 349, 359, 393
 Meinungsfreiheit 15, 22, 34, 37, 43, 66,
 73, 75–82, 89–91, 93–94, 96, 173, 222,
 224, 290, 294, 320, 332, 411
 Messe 324, 343, 350
 Mindestmaß an Informationen 18, 299
 Mischformen 19, 157, 185, 236, 274,
 281, 284, 289, 318–319, 323, 328, 337,
 367, 379, 391, 407, 413–414
 Mitbewerber 27, 48, 89, 109, 111, 211,
 258, 292, 296–297, 307–308, 329, 331,
 348, 363
 mündlich 5, 136
- Nichteinigungsalternative 107, 110
- ökonomische Analyse 42, 74, 254, 289,
 349
 ökonomische Erwägungen 96
- Patentpools 116, 119, 300, 346, 359
 Patentverwertungsunternehmen 9, 18,
 111–115, 118, 231, 299, 306, 326
 Pflichtverletzung 63–67, 69–71, 304
 Präferenz 118, 120, 125–126, 129
 Presseerklärung 22, 92, 313, 316, 332
 Pressemitteilung 287, 340, 352, 406
 Prozessökonomie 34, 137
 Prüfpflicht 10, 64
- Quelle der Schutzrechtsverletzung 290,
 312, 316
- rational choice 120
 Rechtfertigungsgründe 81, 83, 157–159,
 164, 168, 266, 268, 283–284, 319,
 322–323, 337, 345, 359, 371, 378–379,
 382, 391, 412
 Rechtsbestand 5, 114, 116, 123–124,
 129–130, 214, 340, 367, 370–371, 373,
 390, 394, 399, 402
 Rechtssicherheit 41, 226, 230–231, 278,
 286, 398, 407–408, 415
 Rechtsverhältnis 17, 57, 226, 228, 232,
 373–374, 376, 378, 380, 414
- rhetorische Frage 23, 78–79, 132, 144,
 158–160, 163, 166, 170, 172, 268, 272,
 277, 294, 318, 320, 323, 328, 337, 350,
 352, 354–355, 369, 410–411
 risikoavers 126
 risikolos 13, 18, 146, 215, 313, 349, 389,
 412
 Risiko einer Haftung 8
 Risikotragung 28, 108, 118, 294, 366
 Risikovermeidung 8–9, 73, 125, 129,
 295, 311, 413
 Risikoverteilung 25, 28, 43, 58, 63, 68,
 176–177, 299, 366
 Rundschreiben 21, 92, 176, 202, 248,
 259, 263
- Sachverhaltsaufklärung 23, 73, 293, 306,
 392
 Schriftform 5, 243
 Schutzrechtshinweis 6–7, 76, 214, 257
 Schutzzumfang 5, 95, 102–103, 222, 298
 Sonderbeziehung 64, 66, 69, 71, 303–
 304, 380, 388
 Spezifizierung des Verletzungsvorwurfs
 345
 Sphäre 61, 65, 68–69, 92, 301
 – Risikosphäre 275
 – Sphärengedanke 72, 409
 Spielraum 73, 163, 224, 278, 284, 323
 Sprachwissenschaft/sprachwissenschaft-
 lich 74, 99, 132–135, 138, 141, 145,
 147, 156, 171, 275, 289–290, 319, 377,
 409
 standardessentielle Patente 116–117,
 299–300, 307, 326, 346, 359, 380
 Streitbeilegung 15, 26, 100, 109–110,
 194, 273, 283, 285, 385, 393, 407–408
 Subsidiarität 44, 325, 399
 suggestiv 94, 158, 160, 163–164, 172,
 268, 319, 323, 354, 411
- Tatsachenbehauptung 50, 66–67, 76, 78–
 82, 84–85, 88–89, 92–94, 222, 329–
 331, 333, 338, 363
 Tatsachenkern 80
 Torpedo 12, 208, 395, 397, 399, 401, 415
 – Torpedoproblematik 12, 23–24, 395, 414

- Überlegungszeit 244
- ultima ratio 251, 274, 277, 284, 286–287, 384, 405–406, 408
- Ungewissheit 5, 121, 124–125, 129–130, 230, 337, 342, 374, 379, 414
- unmissverständlich 263, 267, 269, 274, 277, 285–286, 408
- unmittelbarer Druck 131, 385
- Unsicherheit 87, 106, 121, 130, 210, 380, 395
- Unterlassungsaufforderung 22, 49, 145, 170–172, 214, 241–242, 251, 253–256, 260, 265, 267, 269–270, 274–278, 280–283, 285, 287, 314–315, 327, 351–352, 394, 406, 411
- Unterlassungsbegehren 20, 242, 250–251, 255–256, 263, 265, 267, 269, 271–272, 280, 283, 287
- ernsthaftes und endgültiges 239, 250, 255, 263, 265, 280
- Unterlassungsverlangen 15, 264, 285
- Unterlassungserklärung 6, 12, 14, 49, 53, 157, 236, 240–242, 245, 252, 258, 261, 266–267, 276, 284, 323, 351, 356–357, 359, 380, 394
- Unternehmensgröße* 253, 324, 336
- Urheberrecht 4, 11, 60–61, 95, 101, 176, 384, 387
- USA 8–9, 11, 13, 15, 17, 111, 113–115, 131, 173, 217, 224–225, 235, 247, 325, 338, 340, 376–377, 379, 385, 387–388, 396, 412
- Verdachtsberichterstattung 79, 88, 91–94, 321, 344, 411
- Verfahrensprivileg, Verfahrensprivilegierung 32, 56, 65, 67, 218, 224
- verfassungsrechtliche Vorgaben 96–97
- Verhaltensökonomie 74, 125
- Verhandlungsbereitschaft 227, 314, 386
- Verletzungsvorwurf 7, 117, 121, 146, 148–149, 157, 170, 191, 221, 225–226, 238, 266, 290, 310, 315, 317, 322–323, 341–342, 345–346, 348, 353, 360, 371, 377, 380–381, 383, 410–411
- Verschulden 11–12, 56, 58, 60, 70, 88, 196–197, 304, 367, 386–387, 415
- Verschweigen wesentlicher Tatsachen 92, 344, 347, 413
- Vorbehalt 61, 157, 182, 190, 194, 226, 238, 241, 280, 283, 317–318, 330, 333, 337–338, 347, 377, 379, 382, 410, 412, 414
- Vorlage- und Besichtigungsanspruch 23, 59–60, 349, 386
- Vorliegen einer Schutzrechtsverletzung 3, 191, 344
- Vorstufe zur Klage 273
- Vorwissen 148, 151, 167
- Wechsel des Anbieters 335
- Wechselwilligkeit 172, 210, 314, 325, 327
- Werbung 6, 21, 52, 91, 217, 220, 223, 244, 251–252, 324, 334, 345, 347–348
- Wiederholungsgefahr 56, 245, 367–368
- Wirkung 3, 14–15, 20–23, 58, 67, 90–91, 100–101, 104–106, 112, 117–118, 126–127, 132, 135–136, 139, 143–144, 148, 151, 160, 163, 179, 187, 219, 253, 259, 267, 272–273, 275, 277, 284, 289, 291, 298, 302, 310–311, 314, 316, 321, 333, 337, 342, 347, 349, 361, 366, 370, 400, 403, 411
- Wissensrahmen 139–140, 152
- Wissensvorsprung 29, 34, 38, 41, 43, 68–69, 141
- Worthülse 313, 410
- Zwangslage 35, 41
- Zwangssituation 13, 24, 28, 40, 42, 69, 75, 99–100, 235, 310, 334, 398