

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

115

Natalie Ackermann-Blome

Fehlsteuerungen im Patentrecht

Ursachen und prozessuale Lösungsansätze



Nomos

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Herausgegeben von

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

Band 115

Natalie Ackermann-Blome

Fehlsteuerungen im Patentrecht

Ursachen und prozessuale Lösungsansätze



Nomos



Onlineversion
Nomos eLibrary

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

Zugl.: Osnabrück, Univ., Diss., 2019

u.d.T.: „Fehlsteuerungen im Patentrecht – Divergenz zwischen Schutzzumfang und Schutzerteilung“

ISBN 978-3-8487-6237-8 (Print)

ISBN 978-3-7489-0384-0 (ePDF)

1. Auflage 2020

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2020. Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Meinen Eltern

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2019 vom Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück angenommen. Sie ist während meiner Tätigkeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am dortigen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie deutsches und europäisches Zivilprozessrecht entstanden.

Mein zuvörderster, herzlicher Dank für die Betreuung, die vielen anregenden Diskussionen sowie ihre Förderung gilt meiner Doktormutter Professor *Dr. Mary-Rose McGuire*. Ihr verdanke ich die Leidenschaft für das Patentrecht.

Ich danke Professor *Dr. Hans-Jürgen Ahrens* für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und seine so kritischen wie konstruktiven Anmerkungen.

Professor *Dr. Christian Berger* und Professor *Dr. Horst-Peter Götting* gebührt Dank für die Aufnahme in diese Schriftenreihe.

All meinen Wegbegleitern und Kollegen in Osnabrück danke ich herzlich für ihre vielfältige Unterstützung bei der Erstellung der Arbeit, den wissenschaftlichen Austausch und die fruchtbaren Diskussionen. Auch ihrerwegen werde ich die Zeit der Doktorarbeit stets in schöner Erinnerung behalten. Ein besonderer Dank gilt *Stergianna Nikolidaki* für ihre Unterstützung und Aufmunterungen.

Schließlich gilt mein tiefempfundener und herzlichster Dank meiner Familie. Sie waren mir stets Rückzugsort und Heimat, ganz egal ob nah oder fern. Meinem Mann *Max-Niklas Blome* danke ich für seine durch nichts zu ersetzende, liebevolle Unterstützung, seine Geduld und seinen Rückhalt. Ohne ihn und seine Zuversicht hätte diese Arbeit nicht entstehen können. Meinen Eltern *Münevver* und *Armin Ackermann* danke ich für ihre stets enge Begleitung auf meinem Lebensweg und die bedingungslose Förderung meiner Ausbildung. Sie waren und sind mir Basis für meine persönliche wie berufliche Entwicklung. Ihnen beiden widme ich diese Arbeit.

Frankfurt am Main, im Dezember 2019

Natalie Ackermann-Blome

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	17
Einleitung	23
A. Anlass der Untersuchung	23
B. Gang der Untersuchung	29
C. Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes	31
Teil 1: Aktuelles Schutzsystem in der Überprüfung	32
A. Sinn und Zweck des Patentrechts	32
I. Theorien zur Legitimation des Patentrechts	32
1. Ausgangspunkt: Machlups systematische Zusammenfassung	32
2. Naturrechtstheorie	33
3. Belohnungstheorie	34
4. Anspornungstheorie	35
5. Offenbarungstheorie	36
6. Zweck des Patentrechts	38
II. Theorien in der Anwendung	40
1. Das deutsche Patentsystem aus Anmelderperspektive	40
a) Grundzüge des Trennungssystems	40
b) Verfassungsrechtlicher Hintergrund	42
c) Attraktivität des Standorts Deutschland	45
2. Entwicklung der Patentanmeldungen in Deutschland	49
3. Zahlen und Hintergründe zu den Verfahren	52
a) Verletzungsverfahren: Ein Ausweis für Qualität?	52
b) Nichtigkeitsverfahren: Das wichtigste Verteidigungsmittel?	54
c) Einspruchsverfahren: Eine kostengünstige Alternative?	58
d) Außergerichtliche Vergleiche: Ein praktischer Kompromiss?	60
e) Vergleich mit anderen Foren (UK, Frankreich, Niederlande)	62

4. Nicht vom Schutzzweck gedeckter Patenteinsatz	65
a) Patenteinsatz im Wandel	65
b) Neue Anforderungen an das Patentsystem	66
c) Patente als Wirtschaftsgut	67
d) Patente als Verhandlungsmasse	69
e) Patente als Sicherheiten	70
f) Patente als Wettbewerbshindernis	71
g) Zwischenergebnis: Fehlanreize zur Patentierung	72
5. Sachfremdes Interesse an Patentschutz	73
III. Status Quo des Patentrechts	74
B. Folge der Fehlsteuerungen	75
I. Allgemeine Folge: Neue Herausforderungen	75
II. Folge für standardessentielle Patente	78
1. Grundzüge der Standardisierung	79
a) Begriff und Ziele der Standardisierung	79
b) Vorteile der Standardisierung	81
c) Nachteile der Standardisierung	83
2. Rechtliche Bedeutung standardessentieller Patente	86
3. Praktische Bedeutung standardessentieller Patente	88
4. Fehlsteuerungen und Folgen für standardessentielle Patente	91
C. Zwischenergebnis	93
Teil 2: Beurteilung der Schutzfähigkeit	96
A. Patenterteilungsverfahren	96
I. Historische Entwicklung	96
II. Rechtliche Grundlagen	98
III. Verfahren	99
1. Rechtsnatur des Erteilungsverfahrens	99
2. Verfahrensvoraussetzungen	102
3. Verfahrensgrundsätze patentamtlicher Verfahren	103
a) Antragsprinzip	103
b) Dispositionsmaxime	104
c) Untersuchungsgrundsatz	105
IV. Umfang der aufgeschobenen Prüfung	107
1. Die aufgeschobene Prüfung	107
2. Neuheit, § 3 PatG	109
3. Erfinderische Tätigkeit, § 4 PatG	111
4. Entscheidung im Prüfungsverfahren	113

V. Wirkung der Entscheidung	113
VI. Rechtsmittel: Die Beschwerde	115
VII. Auswirkung der Entscheidung auf das Verletzungsverfahren	116
1. Schutzzumfang des Patents nach früherer Rechtslage	116
a) Ausgangspunkt: Lindenmaiers <i>Dreiteilungslehre</i>	116
b) Kritik: Privilegierung des Patentinhabers?	119
2. Schutzzumfang nach geltendem Recht	120
a) Ausgangspunkt: Patentansprüche	120
b) Wortsinn der Patentansprüche	121
c) Äquivalente	122
3. Bedeutung für das Verletzungsverfahren	124
4. Zwischenergebnis	127
B. Einspruchsverfahren	128
I. Historische Entwicklung	128
II. Rechtliche Grundlagen	129
III. Verfahren	130
1. Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens	130
2. Verfahrensbeteiligte	132
3. Verfahrensgrundsätze	133
IV. Umfang der Prüfung	134
V. Wirkung der Entscheidung	135
VI. Rechtsmittel: Die Beschwerde	136
VII. Auswirkung der Entscheidung auf das Verletzungsverfahren	136
C. Nichtigkeitsverfahren	138
I. Historische Entwicklung	138
1. Patentamtliches Nichtigkeitsverfahren	139
a) Patentgesetz von 1877	139
b) Patentgesetz von 1891	140
c) Patentgesetz von 1936	141
2. Das patentgerichtliche Nichtigkeitsverfahren	141
II. Rechtliche Grundlagen	142
III. Verfahren	143
1. Rechtsnatur des Nichtigkeitsverfahrens	143
2. Popularklage	145
3. Dispositionsmaxime	146
4. Untersuchungsgrundsatz	147
IV. Umfang der Prüfung	150
V. Wirkung der Entscheidung	150
VI. Rechtsmittel: Die Berufung an den Bundesgerichtshof	153

VII. Auswirkung des Nichtigkeitsverfahrens auf das Verletzungsverfahren	154
D. Zwischenergebnis	156
Teil 3: Patente und Verfahrensrecht	159
A. Die mögliche Privilegierung des Verletzungsklägers	159
I. Ausgangspunkt der Kritik	159
II. Strukturelle Schwachstellen des Trennungsprinzips	160
1. Gefahr divergierender Entscheidungen	161
2. Injunction Gap	163
3. Festhalten am Trennungsprinzip	165
B. Die Koordination von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren	165
I. Notwendigkeit für Koordination	165
II. Aussetzung, § 148 ZPO	167
1. Zivilprozessualer Hintergrund	167
2. Vorgreiflichkeit	170
3. Ermessen	171
a) Grundsätzliche Ermessenserwägungen	171
b) Erfolgswahrscheinlichkeit nach der Rechtsprechung	172
aa) Ausgangspunkt: Umstände des Einzelfalls?	172
bb) Hinreichende Wahrscheinlichkeit in erster Instanz	173
cc) Abgeschwächter Maßstab in zweiter Instanz	176
dd) Weiter abgeschwächter Maßstab in der Revision	178
c) Weitere Gesichtspunkte	179
aa) Zeitpunkt der Einleitung des Rechtsbestandsverfahrens	179
bb) Klagebegehren im Verletzungsverfahren	181
cc) Beschränkte Verteidigung des Patents	183
d) Kritik am schematischen Vorgehen	186
III. Vollstreckungsschutz	189
1. Allgemeine Vollstreckungsgrundlagen	189
2. Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO	191
3. Vollstreckungsschutz nach §§ 719 Abs. 1, 707 ZPO	193
a) Voraussetzungen	193
b) Ermessensentscheidung des Gerichts	194
c) Bedeutung bei Geltung des Trennungsprinzips	196
4. Vollstreckungsschutz nach § 719 Abs. 2 ZPO	197
a) Voraussetzungen	197

b) Geringe praktische Bedeutung	200
5. Vollstreckungsschutz analog § 719 Abs. 1 ZPO	201
6. Rechtsschutz nach § 717 Abs. 2 ZPO	203
a) Sinn und Zweck	203
b) Voraussetzungen	204
c) Rechtsfolge: Risikohaftung des Vollstreckungsgläubigers	206
d) Kritik: § 717 Abs. 2 ZPO als „problematischer Störfall“?	209
7. Rechtsschutz nach § 717 Abs. 3 ZPO	211
a) Rechtfertigung für die Begrenzung auf die Herausgabe der Bereicherung	211
b) Systematische Schwächen in der Rückabwicklung	212
c) Kritik: Privilegierung des Klägers?	215
IV. Restitutionsklage, § 580 ZPO	217
1. Grundgedanken der Restitutionsklage in der ZPO	217
2. Restitution im Zivilprozess	219
3. Restitution im Patentprozess	220
a) Mögliche Restitutionsgründe	220
b) § 580 Nr. 6 ZPO	221
c) § 580 Nr. 7 ZPO	223
4. Stellungnahme und Kritik: Keine Analogie möglich	224
V. Befund: Keine grundsätzliche Privilegierung des Patentinhabers	228
C. Zwischenergebnis	229
Teil 4: Lösungsansätze <i>de lege lata</i>	232
A. Bestandsaufnahme	232
B. Maßnahmen der Europäischen Patentorganisation	233
I. Raising the Bar-Initiative	234
a) Behördenpraktischer Hintergrund	234
b) Umsetzung	236
c) Schlussfolgerung: Erste Schritte zur Verbesserung	237
II. Early Certainty-Initiative	238
a) Behördenpraktischer Hintergrund	239
b) Umsetzung	239
c) Schlussfolgerung: Fokus auf die Zeit	241
III. Zwischenergebnis	243

C. Anwendung des Vorbehaltsurteils als Abhilfemaßnahme	244
I. Grundzüge des Patents mit einheitlicher Wirkung	244
II. Vorbehaltsurteil im Verfahren über das Einheitspatent	246
III. Schlussfolgerung: Vermeidung divergierender Entscheidung	250
IV. Zwischenergebnis	251
D. Handlungsoptionen der Wettbewerber	252
I. FRAND-Einwand	252
1. Die kartellrechtliche Zwangslizenz (FRAND-Einwand)	253
2. Entwicklung des FRAND-Einwands in der Rechtsprechung	253
3. FRAND in der Spruchpraxis	255
4. Schlussfolgerung: Eine pragmatische (Zwischen-)Lösung	257
II. Defensive Publishing	258
1. Konzept des Defensive Publishing	258
2. Motive für Defensive Publishing	260
3. Praktische Relevanz	262
4. Anforderungen an das Defensive Publishing	263
5. Schlussfolgerung: Alternative, aber keine befriedigende Lösung	265
III. Zwischenergebnis	265
E. Zwischenergebnis	266
Teil 5: Lösungsansätze <i>de lege ferenda</i>	268
A. Erfordernis neuer Vorschriften	268
B. Hintergrund von Präklusionsvorschriften	270
I. Präklusion als allgemeines Institut des Prozessrechts	270
II. Sinn und Zweck der Präklusion im Prozessrecht	271
III. Verfassungsrechtliche Implikationen der Präklusion	273
1. Rechtliches Gehör	273
a) Schutzzumfang des Art. 103 Abs. 1 GG	273
b) Keine Beschränkung durch Präklusionsvorschriften	274
2. Allgemeiner Gleichheitssatz	276
a) Grundlagen	276
b) Keine generelle Verletzung durch Präklusionsvorschriften	277
3. Rechtsstaatsprinzip	278
a) Schutzzumfang des Rechtsstaatsprinzips	278

b) Keine generelle Verletzung durch Präklusionsvorschriften	279
4. Übermaßverbot und Verhältnismäßigkeitsgebot	281
a) Schutzzumfang des Übermaßverbotes	281
b) Keine generelle Verletzung durch Präklusionsvorschriften	282
5. Kein prinzipieller Verfassungsverstoß	283
IV. Bedenken des EuGH zur Präklusion	283
V. Bedeutung der Präklusion im Zivilprozess	286
1. Verstoß gegen die Prozessförderungspflicht der §§ 282, 296 ZPO	286
a) Angriffs- und Verteidigungsmittel	287
b) Verspätetes Vorbringen	288
aa) Verzögerung bei § 296 Abs. 1 ZPO	288
bb) Verzögerung bei § 296 Abs. 2 ZPO	289
c) Zwischenergebnis: Präklusion bei taktischem Vorgehen	291
2. Berufung, §§ 530, 531 ZPO	291
a) Ausgangssituation in der Berufung	291
b) Verspätetes Vorbringen nach § 531 Abs. 1 ZPO	292
c) Neuer Vortrag im Sinne des § 531 Abs. 2 ZPO	293
d) Zwischenergebnis	295
3. Vollstreckungsabwehrklage, § 767 ZPO	296
a) Ausgangssituation	296
b) Präklusion nach § 767 Abs. 2 ZPO	297
VI. Bedeutung der Präklusion im Patentrecht	298
1. Präklusion im deutschen Patentrecht	298
a) § 83 PatG	298
aa) Entstehungshintergrund	298
bb) Regelungsgehalt	299
b) § 117 PatG	301
c) Zwischenergebnis	303
2. Seitenblick in andere Rechtsordnungen	303
a) Frankreich: Verjährung nach Art. 2224 CC	304
aa) Grundlagen des französischen Patentverfahrens	304
bb) Verjährung im Nichtigkeitsverfahren	305
b) Vereinigtes Königreich: Anforderungen an den Parteivortrag	307
aa) Grundlagen des UK-Patentverfahrens	307
bb) Maßnahmen der Rechtsprechung	309

c) USA: Präklusion im Nichtigkeitsverfahren	310
aa) Grundlagen des U.S.-amerikanischen Patentverfahrens	310
bb) <i>Reasonably could have raised-estoppel</i>	312
d) Schlussfolgerung	315
VII. Vorschlag einer verfahrensübergreifenden Präklusionsvorschrift	315
1. Erfordernis der Regelung	316
2. Konkrete Ausgestaltung der Präklusionsvorschrift	318
a) Systematische Grundlage	318
b) Konkreter Reformvorschlag	321
c) Erläuterungen im Einzelnen	322
aa) Systematik und Zweck der Vorschrift	322
bb) Beurteilungsmaßstab	323
cc) Verhältnismäßigkeit	324
dd) Zwischenergebnis	325
3. Potentielle Kritikpunkte	325
a) Vereinbarkeit mit dem Amtsermittlungsgrundsatz	325
b) Keine Privilegierung des Patentinhabers durch die Präklusion	327
C. Zwischenergebnis	329
Teil 6: Fazit & Schlussfolgerungen	332
A. Aktuelles Schutzsystem in der Überprüfung	332
B. Beurteilung der Schutzfähigkeit	335
C. Patente und Verfahrensrecht	337
D. Lösungsansätze <i>de lege lata</i>	340
E. Lösungsansätze <i>de lege ferenda</i>	342
Literaturverzeichnis	345

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	andere Ansicht
a.a.O.	am angegebenen Ort
Abb.	Abbildung
ABl.	Amtsblatt
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
a.F.	alte Fassung
AIA	Leahy-Smith America Invents Act
AktG	Aktiengesetz
a.M.	am Main
Anm.	Anmerkung
ArbnErfG	Arbeitnehmererfindungsgesetz
Art.	Artikel
BayBO	Bayerische Bauordnung
Begr.	Begründer
Beschl.	Beschluss
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
Bl.f.PMZ	Blatt für Patent-, Muster und Zeichenwesen
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BPatG	Bundespatentgericht
BPatGE	Entscheidungssammlung des Bundespatentgerichts
bspw.	beispielsweise
BT-DruckS	Bundestags-Drucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts
BVerfGG	Bundesverfassungsgerichtsgesetz

Abkürzungsverzeichnis

BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE	Entscheidungssammlung des Bundesverwaltungsgerichts
bzw.	beziehungsweise
CC	Code Civile
CPI	Code de la propriété intellectuelle
ders.	derselbe
dies.	dieselbe(n)
DPMA	Deutsche Patent- und Markenamt
ebd.	ebenda
ECLI	European Case Law Identifier
Einl.	Einleitung
EJLE	European Journal of Law and Economics
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
endg.	endgültig
EPA	Europäisches Patentamt
EPGÜ	Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
EPO	Europäische Patentorganisation
EPSVO	Sprachenverordnung zum Europäischen Patent
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
EPVO	Europäische Patentverordnung
ETSI	Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen (European Telecommunications Standard Institute)
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuR	Europarecht
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWHC	High Court of England and Wales
f.	Folgende(r)
ff.	folgende (Plural)
FGG	Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Fn.	Fußnote
FRAND	Fair reasonable and non-discriminatory
FS	Festschrift
F&E	Forschung und Entwicklung

GebmG	Gebrauchsmustergesetz
gem.	gemäß
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GGVO	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
GRCh	Grundrechte-Charta
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report
GRUR-RS	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechung
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
HessBO	Hessische Bauordnung
h.M.	herrschende Meinung
Hrsg.	Herausgeber
HS	Halbsatz
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
Internat.	International / Internationaler
InTeR	Zeitschrift zum Innovations- und Technikrecht
IntPatÜG	Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente
InstGE	Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums
IPEC	Intellectual Property Enterprise Court
IPR	Inter-partes-review
IPRB	IP-Rechtsberater
i.S.d.	im Sinne des
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit

Abkürzungsverzeichnis

JIPLP	Journal for Intellectual Property Law and Practice
JWIP	Journal of World Intellectual Property
JuS	Juristische Schulung
JZ	Juristen Zeitung
LBO BW	Landesbauordnung des Landes Baden-Württemberg
LBO RP	Landesbauordnung des Landes Rheinland-Pfalz
LG	Landgericht
MarkenG	Markengesetz
MDR	Monatsschrift für Deutsches Recht
Mio.	Million / Millionen
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
ModellG	Modellgesetz für Geistiges Eigentum
Mrd.	Milliarde / Milliarden
MüKo	Münchener Kommentar
m.w.N.	Mit weiteren Nachweisen
NdsBO	Niedersächsische Bauordnung
n.F.	neue Fassung
NJOZ	Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report Zivilrecht
No.	Number/Numéro
NPE	Non-Practicing Entity
Nr.	Nummer
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZKart	Neue Zeitschrift für Kartellrecht
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development)
OLG	Oberlandesgericht
PA	Patentamt
PAE	Patent Assertion Entities
PatG	Patentgesetz
PatV	Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
PCT	Patent Cooperation Treaty

PGR	Post-grant Review
PHC	Patents Court
PTAB	Patent Trial and Appeal Board
RegE	Regierungsentwurf
RG	Reichsgericht
RGBl.	Reichsgesetzblatt
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RL	Richtlinie
Rn.	Randnummer
RPA	Reichspatentamt
Rspr.	Rechtsprechung
RT-DruckS	Reichstags-Drucksache
S. / s.	Siehe / Seite
SEP	Standardessentielle Patente
SGB X	Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
Sog.	Sogenannte/r
SSO	Standardisierungsorganisation
StGB	Strafgesetzbuch
StraÜ	Straßburger Übereinkommen
St. Rspr.	Ständige Rechtsprechung
TGI	Tribunal de Grand Instance
TRIPS	Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
UAbs.	Unterabsatz
UK	United Kingdom
UMV	Unionsmarkenverordnung
UmwRG	Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
Urt.	Urteil
U.S.C.	United States Code
USPTO	United States Patent and Trademark Office
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	von / vom
VC	Venture Capital
VerfO	Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts
VGH	Verwaltungsgerichtshof
Vgl.	Vergleich / Vergleiche

Abkürzungsverzeichnis

VO	Verordnung
Vol.	Volume
Vorb.	Vorbemerkung
VPP	Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes
vs.	versus
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensordnung
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
z.B.	zum Beispiel
ZGE	Zeitschrift für geistiges Eigentum
ZPO	Zivilprozessordnung
ZRP	Zeitschrift für Rechtspolitik

Im Übrigen wird auf *Hildebert/Kirchner*, Abkürzungsverzeichnis der Rechtsprache, 8. Auflage, Berlin 2015 verwiesen.

Einleitung

A. Anlass der Untersuchung

Die Warnung vor übermäßigem Patentschutz ist älter als das Patentrecht selbst. Bereits 1862 – deutlich vor der Einführung des ersten Patentgesetzes 1871 – gab es Bedenken, ob der Patentinhaber nicht übermäßig privilegiert würde.¹ Diese Frage ist auch heute noch aktuell. „Totale Waffenungleichheit“², „Privilegierung des Verletzungsklägers“³, „Dysfunktionalitäten“⁴ und „Gerechtigkeitslücken“⁵ werden beklagt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Patente nicht bloß „Papiertiger“⁶ seien. Dies bietet Anlass, die aktuellen Herausforderungen für das Patentrecht näher zu beleuchten.

Das Patentrecht gilt gemeinhin als Synonym für den Motor des technischen Fortschritts, der – so konzidiert etwa *Palzer* – in den vergangenen Jahren unter „Rhythmusstörungen“ leidet.⁷ Mit einem Patent erhält der Erfinder als Belohnung für seine Erfindung ein staatlich gewährtes Monopol in Form eines Ausschließlichkeitsrechts. Hierdurch sollen Innovation und technischer Fortschritt als Motor wirtschaftlicher Entwicklung ermöglicht werden. Dass der Motor ins Stocken gerät, hat vielschichtige Ursachen. Ausgangspunkt ist zunächst, dass sich die Wahrnehmung von Patenten in den vergangenen 30 Jahren gewandelt hat. Während der Patentschutz 1991 noch eine geringe Rolle zu spielen schien,⁸ beklagte die damalige Bundesministerin der Justiz, *Brigitte Zypries*, 2004 eine „Hypertrophie

1 Vgl. *Hüttermann*, Mitt. 2013, 181, 184 unter Hinweis auf *Bolley/Kronauer*, die kritisierten, dass Patente für ihres Erachtens minderwertige Innovationen viel Geld erwirtschafteten, während Patente für ihres Erachtens wesentliche Erfindungen nichts wert seien.

2 *Geißler*, GRUR Int. 2013, 1, 8.

3 *Wuttke/Guntz*, Mitt. 2012, 477, 477.

4 *Papier*, ZGE 2016, 431, 431.

5 *Melullis*, in: FS Loschelder, S. 233.

6 *Hess/Müller-Stoy/Wintermeier*, Mitt. 2014, 439 ff.

7 Siehe zur Bedeutung von Patenten als Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit den Bericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Daten und Fakten, S. 37; *Palzer*, InTeR 2015, 197, 198, spricht vom „Schrittmacher mit Rhythmusstörungen“.

8 v. *Venrooy*, BB 1991, 7, 7 ff.

der Schutzrechte“⁹: Der stetig steigenden Zahl von Patentanmeldungen stehen signifikant geringere Investitionen in Forschung und Entwicklung gegenüber.¹⁰ Was bereits vor über zehn Jahren galt, ist heute noch immer relevant; auch im Jahr 2016 stieg die Zahl der Patentanmeldungen in Deutschland wie auch in Europa im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin an, gleichzeitig sind – gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen – rückläufige Innovationsaktivitäten festzustellen.¹¹ Die Kombination von steigenden Patentanmeldungen und gleichbleibenden oder sinkenden Kosten für Forschung und Entwicklung lässt unweigerlich die Frage aufkommen, ob Patente ihren Zweck, Innovation zu fördern, noch erfüllen können oder ob sie nicht vielmehr volkswirtschaftlich größeren Schaden denn Nutzen bringen.¹²

Auch liegt es nahe, dass die Patentqualität sinkt, wenn mehr Patente angemeldet werden, gleichzeitig jedoch weniger Geld in Forschung und Entwicklung investiert wird. Dies gilt umso mehr, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt und das Europäische Patentamt auf ihre Überlastung hinweisen. Es scheint als fehlten die Ressourcen für eine gründliche Prüfung bei der Patenterteilung. Die Anforderungen an die Recherche und Prüfung der Patentanmeldungen nehmen ebenso zu wie ihr Umfang und ihre Komplexität.¹³ Die Frage nach der Patentqualität stellt sich auch angesichts der von Teilen der Literatur alarmiert festgestellten Vernichtungsquoten vor den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts von knapp 80%. Diese sehen die Rechtssicherheit für den Patentinhaber wie für die

9 Siehe ihr Vortrag auf der Jahrestagung der Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht vom 17.09.2004, abgedruckt in GRUR 2004, 977, 977 ff.

10 Siehe eingehend hierzu *Blind/Edler/Frietsch/Schmoch*, Erfindungen kontra Patente, S. 11, woraus sich ableiten ließe, dass Unternehmen deutlich weniger Geld in F&E investierten als sich aus den vorhandenen Patentanmeldungen schließen lasse. Denkbar ist aber auch, dass F&E wegen des allgemeinen technischen Fortschritts billiger wird.

11 Siehe etwa Bundesministerium für Bildung und Forschung, Daten und Fakten, S. 37, wonach die weltmarktrelevanten Patente pro eine Mio. Einwohner von 2003 bis 2013 um 9% gewachsen seien. Zu den Innovationsaktivitäten siehe Bundesministerium für Bildung und Forschung, Daten und Fakten, S. 41; vgl. auch, allerdings für die USA, *Smeets*, Does litigation reduce corporate R&D, S. 26 f., der zu dem Schluss kommt, dass hierfür auch anhängige Patentverletzungsklagen verantwortlich sein könnten.

12 *Bubse*, Wenn der Patentschutz mehr schadet als nutzt, Handelsblatt vom 20.10.2012.

13 *Pregartbauer*, Anspruch auf Unterlassung, S. 49.

Mitbewerber erheblich in Gefahr.¹⁴ Weder der Patentinhaber noch der Wettbewerber kann sich darauf verlassen, dass das erteilte Patent Bestand haben wird. Allerdings ist keine gesteigerte Zahl von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren festzustellen, sodass lediglich 0,1% der erteilten Patente tatsächlich einer nachträglichen Überprüfung unterzogen werden.¹⁵ Ob die geringe Anzahl von Angriffen bei hohen Erfolgsquoten darauf schließen lassen, dass nur evident unwirksame Patente angegriffen werden oder ob aus den Vernichtungsquoten auf eine fehlerhafte Erteilungspraxis geschlossen werden kann, ist noch offen.

Den eingangs erwähnten Kritikern ist jedenfalls insoweit zuzustimmen, als ein schwacher Patentschutz weder für den Patentinhaber noch für die Mitbewerber wünschenswert sein kann. Das Patent gewährt seinem Inhaber ein staatlich legitimes Monopol. Dieses Monopol und die daraus folgenden Vorteile gegenüber Mitbewerbern soll nur derjenige erhalten, dessen Erfindung die Anforderungen des § 1 PatG erfüllt. Stellt sich erst viel später heraus, dass ein Patent ursprünglich gar nicht hätte erteilt werden dürfen, konnte der Patentinhaber seine Monopolstellung für die Zwischenzeit unberechtigt ausnutzen. Soweit Mitbewerber das Patent und das daraus erwachsende Monopol nicht akzeptierten und wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wurden, können geleistete Zahlungen zwar grundsätzlich rückabgewickelt werden. Schon dies ist nicht ohne rechtliche Hürden möglich. Kaum beachtet wird dagegen derjenige Mitbewerber, der das Patent jahrelang akzeptiert hat und daher nicht mit einer eigenen Erfindung auf den Markt getreten ist. Es ist schon theoretisch kaum möglich, denjenigen Nachteil auszugleichen, der ihm durch sein Unterlassen entsteht. Die erlittenen Schäden lassen sich nur schwer bemessen und nach schadensrechtlichen Grundsätzen rückabwickeln. Dies führt letztlich dazu, dass derjenige Wettbewerber, der das Patent schlicht ignoriert, im Ergebnis besser steht als derjenige, der es respektiert und sich gesetzeskonform verhält.

Gleichzeitig hat sich die Funktion des Patentschutzes in den vergangenen Jahrzehnten gravierend gewandelt. Patente dienen nicht mehr nur als Belohnung für eine Erfindung, sondern haben darüber hinaus auch einen erheblichen wirtschaftlichen Wert, der aus der Existenz des Schutzrechts als solches resultiert. Aus diesem Grund ist der Patentschutz heutzutage

14 Zur Auswertung dieser Zahlen siehe unten S. 54 ff.; besorgt äußert sich auch *Osterrieth*, PatentR, Rn. 27 ff.

15 Siehe hierzu S. 54 ff.

ein wichtiger Bestandteil von Unternehmensstrategien.¹⁶ Patente werden als Verhandlungsmasse gegenüber Wettbewerbern eingesetzt, wobei es hierbei häufig lediglich auf die bloße Anzahl von Patenten anzukommen scheint und nicht auf deren Qualität. Sieht man die Anzahl an Patenten als Maßstab für Innovation oder Wettbewerbsfähigkeit an, kann ein Fehlansatz zur Patentierung entstehen. Es geht dann lediglich darum, Patente gleich welcher Qualität, zu erlangen, um nicht die Verhandlungsposition gegenüber Wettbewerbern zu schwächen und so konkurrenzfähig zu bleiben. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Patenttrolle, -hinterhalte und -dickichte in der Patentpraxis immer häufiger zu beobachtenden Phänomene werden.¹⁷ Obwohl Patenttrolle teilweise als bloßes Phänomen des US-Rechts angesehen werden¹⁸, sind sie doch auch in Deutschland zunehmend von Bedeutung. Gemeint sind Fälle, in denen Unternehmen das Patentrecht nutzen und hierbei bestehende Schwächen des Patentsystems und seine Sperrwirkung über Gebühr zu ihren Gunsten ausnutzen. Hierdurch droht eine Fehlsteuerung des Patentsystems zu Lasten der Mitbewerber und der Allgemeinheit. Freilich ist es durchaus legitim, Schwächen des Patentrechts zu seinen Gunsten zu nutzen. Dieses Vorgehen soll nicht mit einem Rechtsmissbrauch gleichgesetzt werden soll. Diese Entwicklungen bieten jedoch Anlass, das Patentsystem zu hinterfragen, da ein einseitiger Vorteil für ein funktionierendes Patentsystem schädlich ist.

Das zugunsten des Rechtsinhabers bestehende Ungleichgewicht wird durch das deutsche Trennungsprinzip in seiner derzeitigen Ausgestaltung verschärft. Dies gilt insbesondere, weil Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren vor unterschiedlichen Gerichten geführt werden und letzteres erheblich länger dauert. Außerdem erschwert das Trennungsprinzip die Rückabwicklung einmal ergangener Entscheidungen.

Soweit der Gesetzgeber davon ausgehen sollte, dass ein Mitbewerber vor Markteintritt genauestens untersucht wird, ob sein Produkt ein Patent verletzt und dann gegebenenfalls vor Markteintritt die Nichtigkeit des Patents erreicht, geht dies an der Realität vorbei. Stattdessen nehmen Unternehmen die Verletzungsklage in Kauf und überprüfen erst in einem nächsten Schritt, ob ein Angriff auf den Rechtsbestand des Patents sinnvoll ist. Bei stetig steigender Zahl der Patentanmeldungen und der beklagten

16 Siehe etwa *Weber/Hedemann/Cohausz*, Patentstrategien.

17 Vgl. eingehend zu diesen Phänomenen, wenngleich aus kartellrechtlicher Perspektive, *Schnelle*, GRUR-Prax 2010, 169, 169 ff.

18 *Ohly*, GRUR Int. 2008, 787, 788; *Reitboeck*, GRUR Int. 2013, 419, 419.

Überlastung der Patentämter führt dies zu einer nicht unerheblichen Zahl an latent unsicheren, „schwachen“ Patenten. Doch auch diese Patente genießen den vollen gesetzlichen Schutz, was zwangsläufig zu der Frage führen muss, ob der Patentschutz nicht faktisch weiter reicht als er dies nach der Vorstellung des Gesetzgebers soll. Der Patentinhaber wird in eine Position gebracht, die ihm ursprünglich nicht zusteht und das staatliche Monopol – das freilich wettbewerbsbeschränkend ist – verschafft ihm zu Unrecht eine bessere Verhandlungs- und Verwertungssituation. Diese Ausgangslage ist auch den Patentinhabern und Wettbewerbern bekannt und so setzen sie ihre Patente entsprechend strategisch ein. Ein Blick auf die Anmeldezahlen zeigt, dass die Zeiten, in denen überwiegend Einzelerfinder in ihren Laboren vor sich hin tüftelten, vorbei sind. Stattdessen melden heute überwiegend große Konzerne Patent an, wodurch das Patentrecht weiter kommerzialisiert und auch industrialisiert wird.¹⁹

Dies führt auch zu einem veränderten Verhalten der Patentinhaber. Es kommt regelmäßig zu Kreuzlizenzvereinbarungen und sonstigen Kooperationen. Diese ermöglichen es den Beteiligten, Konkurrenzern zu nutzen und so gemeinsam davon zu profitieren, dass sich eine Technologie durchsetzt. Gerade in Industriezweigen mit starker Patendichte werden Patente nicht wegen ihrer Belohnungsfunktion, sondern wegen ihres Potentials, Zugang zu fremden Technologien zu schaffen, eingesetzt. Patente werden darüber hinaus wie Wirtschaftsgüter gehandelt und in Vertragsverhandlungen eingesetzt. Diesen Veränderungen gilt es, Rechnung zu tragen. Anderenfalls droht das System aus dem Lot zu geraten. Dies gilt vor allem mit Blick auf die sich schnell entwickelnden Industriezweige wie beispielsweise die Informationstechnologie, aber darüber hinaus auch in Bereichen mit einer großen Zahl von Anschluss-erfindungen, wie etwa im Bereich der Gentechnik.²⁰

Die Schwächen des Patentsystems offenbaren sich besonders deutlich im Bereich der sogenannten standardessentiellen Patente. Hier sind die Mitbewerber derart auf die patentgeschützte Technologie angewiesen, dass sich ein Vorenthalten durch den Schutzrechtsinhaber nicht nur innovationshindernd auswirkt, sondern wegen der rasanten Marktentwicklung ihr

19 Demnach wurden bei dem DPMA im Jahr 2016 die meisten Patente von der Robert Bosch GmbH (3.693 Patente), Schaeffler Technologies AG & Co. KG (2.316 Patente) sowie der Daimler AG (1.946 Patente) angemeldet, DPMA Jahresbericht 2016, S. 7. Auch bei dem EPA kamen mit Philipps (2.568 Patente), Huawei (2.390 Patente) und Samsung (2.316 Patente) die meisten Anmeldungen von Konzernen, EPO, Jahresbericht 2016, S. 5.

20 Burk/Lemley, Policy Levers, S. 10 ff.

durch die Sperrwirkung verzögerter Markteintritt zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen kann. Das wird auch an den sogenannten *Smartphone Wars* deutlich. Seit etwa 2010 beschäftigen sich deutsche und ausländische Gerichte mit den Auseinandersetzungen zwischen Apple, Motorola, Samsung, Nokia oder HTC.²¹ Angesichts der involvierten Großunternehmen überrascht es nicht, dass auch die Tagespresse auf die Verfahren aufmerksam wurde²², wohl aber, dass Unterhaltungsmagazine sich über mehrere Seiten dezidiert mit der gemeinhin bekanntesten Streitigkeit zwischen Apple und Samsung auseinandersetzten.²³

Diese Ausgangssituation gibt Anlass zu der vorliegenden Untersuchung, ob die aktuell zu beobachtende Fehlentwicklung des Patenteinsatzes ihre Ursache möglicherweise im Patentsystem selbst hat. Die vorschnelle Schlussfolgerung, der Fehler gründet im Trennungssystem, wird hierbei kritisch hinterfragt und seine Vorteile beleuchtet. Womöglich lässt sich die Problematik beheben, ohne vom deutschen Trennungssystem mit dessen strukturellen Vorteilen abweichen zu müssen. Die Probleme stellen sich – wie die Untersuchung zeigen wird – nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen wichtigen Patentforen, die auf dem Verbundsystem basieren (wie etwa die USA, Frankreich oder Großbritannien). Dies legt nahe, dass das Trennungssystem nicht allein die Ursache der Probleme sein kann. Stattdessen soll eine verfahrensrechtliche Lösung gesucht werden, die nicht nur praktikabel, sondern auch dogmatisch konsistent ist.

21 Die wohl prominentesten Fälle sind diejenigen von Apple gegen Samsung. Der Ablauf des bekanntesten Streits, der bereits 2010 begann, wurde von *Duncan*, *Why are Apple and Samsung throwing down?*, zusammengefasst. Siehe zu einer Übersicht der *Smartphone wars* und deren Beteiligten die Abbildung in der *New York Times* vom 7.10.2012, abrufbar unter: <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2012/10/08/business/Fighters-in-a-Patent-War.html> (zuletzt abgerufen am 30.8.2018).

22 Es sei etwa nur beispielhaft auf den Artikel von *Axel Postinett* „HTC verklagt Apple mit Google-Patenten“ aus dem Handelsblatt vom 8.9.2011 verwiesen.

23 So befasste sich *Eichenwald*, *The Great Smartphone War*, hiermit in der amerikanischen Ausgabe des internationalen Magazins „*Vanity Fair*“ vom 3.5.2014.

B. Gang der Untersuchung

Die Bearbeitung erfolgt in sechs Teilen. Der erste Teil führt in die Problematik ein. Hierbei wird zunächst dargestellt, auf welchen Theorien der Patentschutz basiert, welche Ziele damit verfolgt und wie diese in der Praxis umgesetzt werden. Hierzu wird zunächst das deutsche Patentsystem dargestellt sowie dessen verfassungsrechtlicher Hintergrund beleuchtet. Die praktische Bedeutung wird anhand der Verfahrenszahlen und -dauer des Verletzungs-, Nichtigkeits- und Einspruchsverfahrens dargelegt und mit den wichtigsten Patentstreitforen Europas – Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich – verglichen. Danach wird näher herausgearbeitet, dass Patente heute nicht mehr allein zu der Innovationsförderung dienen, sondern darüber hinaus von Unternehmen auch zunehmend strategisch eingesetzt werden. Gleiches gilt auch für die Rechtsbehelfe im Patentverfahren, die nicht zur Verfolgung des Klagerechts, sondern wegen ihrer Auswirkung auf die Verhandlungs- oder Marktposition eingelegt werden. weshalb insgesamt Fehlanreize und -steuerungen zu beobachten sind. Die Folge dieser Entwicklungen wird zunächst grundlegend erörtert, ehe ein besonderes Augenmerk auf standardessentielle Patente gelegt wird.

Der zweite Teil widmet sich der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Patenten und greift dabei die unterschiedlichen Verfahrensstadien des Erteilungs-, Einspruchs- sowie des Nichtigkeitsverfahrens auf. Die Darstellung stellt die historische Entwicklung der jeweiligen Verfahren voran, ehe auf die rechtlichen Grundlagen, das Verfahren, den Umfang der Prüfung, die Wirkung der Entscheidung und etwaige Rechtsmittel eingegangen wird. Abschließend wird untersucht, inwiefern die in den Verfahren getroffenen Entscheidungen Auswirkungen auf das Verletzungsverfahren haben. In jedem Stadium wird auch auf die jeweils auftretenden Interessenkonflikte zwischen Patentinhabern einerseits und Wettbewerbern andererseits eingegangen und untersucht, ob ein strukturelles Ungleichgewicht vorliegt.

Der dritte Teil widmet sich ausführlich dem Trennungsprinzip und untersucht, ob die in der Literatur häufig proklamierte Privilegierung des Verletzungsklägers tatsächlich besteht. Hierzu werden die Schwachstellen des Trennungsprinzips erläutert. Außerdem wird dargelegt, warum eine Verfahrenskoordination notwendig ist, ehe die bestehenden Koordinationsmöglichkeiten im Verletzungsverfahren dargestellt werden. Hierbei wird auf das Erkenntnisverfahren ebenso eingegangen wie auf das Vollstreckungsverfahren und die mögliche Restitution, wobei stets auch die möglichen praktischen Schwachstellen beleuchtet werden.

Nachdem so die Schwierigkeiten und aktuellen Herausforderungen für das Patentsystem in den ersten drei Teilen der Arbeit dargelegt wurden, gilt es in den folgenden Teilen, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Daher wird im vierten Teil der Untersuchung aufgezeigt, wie *de lege lata* das Patentamt als neutraler Beteiligter und Mitbewerber, die auch potenzielle Verletzer sein können, auf die bestehenden Fehlsteuerungen reagieren können. Auf Ebene des Patentamts finden sich etwa Vorschläge, die für ein höheres Maß an Rechtssicherheit sorgen sollen. Aus der Verfahrensordnung des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung lässt sich womöglich ein Lösungsweg ableiten. Diese bietet darüber hinaus mit dem Vorbehaltsurteil auch eine Option, um auf die Unsicherheiten unter dem Einheitspatent zu reagieren. Der Schwerpunkt dieses Teils der Untersuchung bilden jedoch die Möglichkeiten der Mitbewerber, wobei auf die Strategie des *Defensive Publishing* eingegangen wird. Besondere Beachtung soll auch der kartellrechtliche Zwangslizenzseinwand für standardessentielle Patente haben, der gerade in jüngerer Zeit auch in der europäischen wie nationalen Entscheidungspraxis an Relevanz gewonnen hat. Zum Abschluss dieses Teils wird aufgezeigt, dass die Einflussmöglichkeiten teilweise erfolgsversprechend sind, die Fehlsteuerungen hierdurch jedoch allenfalls abgeschwächt, aber nicht vollends beseitigt werden können.

Daher folgt im anschließenden fünften Teil die Untersuchung, inwiefern der Gesetzgeber *de lege ferenda* Abhilfe schaffen kann. Ausgangsidee ist, eine verfahrensübergreifende Präklusionsvorschrift in das Patentgesetz einzuführen und so den Anreiz für Mitbewerber zu erhöhen, sich frühzeitig an der Überprüfung des Patents zu beteiligen. Bevor jedoch ein konkreter Formulierungsvorschlag für die Regelung unterbreitet wird, wird zunächst der Zweck von Präklusionsvorschriften dargelegt. Sich aufdrängende verfassungsrechtliche Bedenken hiergegen werden ausgeräumt. Ein Blick in die Präklusionsvorschriften der Zivilprozessordnung sowie des Patentgesetzes offenbaren, unter welchen Umständen der Gesetzgeber die Präklusion für angemessen hält. Ein Blick in andere Rechtsordnungen rundet das Bild ab und verdeutlicht, dass diese ebenfalls schuldhaft verspäteten Vortrag – auf verschiedene Wege – sanktionieren. Auf dieser Basis wird ein Formulierungsvorschlag unterbreitet und potentielle dabei auf Kritikpunkte untersucht.

Der abschließende sechste Teil fasst die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammen.

C. Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Die hiesige Untersuchung beschränkt sich auf das Patentrecht und schließt Gebrauchsmuster ebenso wenig ein wie die Möglichkeit des Geheimnisschutzes als Alternative zum Patentschutz.²⁴ Aus praktischen Gründen ist stets das deutsche Patentrecht der Ausgangspunkt. Soweit es sich jedoch um harmonisiertes europäisches Recht handelt – insbesondere bei der Frage nach Erteilungsvoraussetzungen und Schutzzumfang von Patenten –, gelten die Ausführungen ebenso für die zumeist wortgleichen Vorschriften des EPÜ.

Diese Arbeit folgt der allgemein postulierten Annahme, dass Patente das mit ihnen gemeinhin verbundene Ziel der Innovationsförderung tatsächlich erreichen können. Je nach Blickwinkel mag man hier zu anderen Schlüssen kommen; dies kann und soll gleichwohl an dieser Stelle nicht vertieft werden.²⁵ Entsprechendes gilt für die Diskussion darüber, ob an dem deutschen Trennungssystem festgehalten werden sollte.²⁶

Auch auf das Kartellrecht soll nur insoweit eingegangen werden, wie es eine anerkannte Schranke des Patentrechts bildet. Gerade im Bereich der hier ebenfalls aufgegriffenen Thematik der standardessentiellen Patente spielt das Kartellrecht eine erhebliche Rolle. Darüber hinaus wird der Einfluss des Kartellrechts auf das Patentrecht jedoch nicht näher untersucht.²⁷

24 Zu letzterem siehe etwa *Ann*, in: FS Meibom, S. 5 ff.

25 Vgl. hierzu etwa *Engel*, Geistiges Eigentum als Anreiz, S. 2 ff.; *Dam*, The Economic Underpinnings, S. 247 ff.

26 Siehe hierzu eingehend etwa *Adam*, Harmonisierung, S. 381 ff.; *Behrend*, Nichtigkeitsverfahren, S. 195 ff.; *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 118; *Hilty/Lamping*, in: FS BPatG, S. 264 ff.; *Münster-Horstkotte*, Mitt. 2012, 1, 8 f.; *Köllner/Weber*, Mitt. 2014, 429, 436 f.; kritisch auch *Ann*, GRUR 2009, 205, 208 f.

27 Ausführlich hierzu *Apel*, Die kartellrechtliche Zwangslizenz, S. 113 ff.

Teil 1: Aktuelles Schutzsystem in der Überprüfung

A. Sinn und Zweck des Patentrechts

I. Theorien zur Legitimation des Patentrechts

1. Ausgangspunkt: Machlups systematische Zusammenfassung

Als Ausgangspunkt soll zunächst in gebotener Kürze auf die Theorien eingegangen werden, die die Grundlage der Legitimation des Patentschutzes bilden. Es haben sich im Wesentlichen vier Ansätze etabliert, die den Zweck für den Schutz technischer Erfindungen begründen. Diese Theorien wurden von *Fritz Machlup* in den 60er-Jahren systematisch zusammengefasst und beschrieben.²⁸ Seither wird in der Literatur vielfach hierauf Bezug genommen.²⁹

Ausgehend von der klassischen englischen Wirtschaftslehre nach *Adam Smith*³⁰, *Jeremy Bentham*³¹ und *John Stuart Mill*³² hatte sich zunächst die Auffassung durchgesetzt, dass Monopole zwar grundsätzlich gemeinschaftsschädlich, jedoch dann begrüßenswert seien, wenn man sie zeitlich begrenze und den Erfinder so für sein Risiko und seine Ausgaben belohne. Insofern dürfe sich die generelle Verurteilung von Monopolen nicht auf Patente erstrecken.³³ Aus dieser Grundannahme leiteten sich in der Folge dann vier gängige Theorien zur Rechtfertigung des Patentschutzes ab, die sich in ihrem Begründungsansatz teilweise überschneiden: Die Naturrechtstheorie, die Belohnungstheorie, die Anspornungstheorie sowie schließlich die Offenbarungstheorie.³⁴ Sie sind vorliegend von Bedeutung,

28 *Machlup*, GRUR Int. 1961, 373, 373 ff.

29 So etwa *Ann*, in: Kraßer/Ann, PatentR, § 3, Rn. 7 ff.; *Osterrieth*, PatentR, Rn. 14 ff.; *Beier*, GRUR Int. 1970, 1 ff.

30 *Smith*, Inquiry into the Nation, S. 457 ff.

31 *Bentham*, Manual of Political Economy, S. 71.

32 *Mill*, Principles of Political Economy, S. 330.

33 *Machlup*, GRUR Int. 1961, 373, 376.

34 *Sonnenberg*, Einschränkungbarkeit des Patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs, S. 31 ff. gruppiert die Legitimationsgrundlagen des Patentschutzes hingegen bspw. nach wirtschaftlichen Funktionen und unterscheidet zwischen Innovationschutz, Finanzierungsfunktion, Defensivfunktion und Innovationsförderung.

weil die Feststellung einer Fehlsteuerung denklogisch die Bestimmung des – möglicherweise verfehlten – Ziels voraussetzt. Entsprechend sollen die verschiedenen Begründungsansätze knapp dargestellt und ihre Gültigkeit für das geltende Recht beleuchtet werden.

2. Naturrechtstheorie

Nach der *Naturrechts-* beziehungsweise *Eigentumstheorie* hat der Schöpfer ein unbedingtes Eigentumsrecht an seinen eigenen Ideen. Weil der Schöpfer die Idee aus sich hervorgebracht hat, muss er demnach auch ihr originärer Eigentümer sein.³⁵ Somit folge aus einem „natürlichen Menschenrecht“³⁶, dass der Schöpfer Eigentümer seiner Erfindung sei, was die Allgemeinheit schon aus moralischen Gründen anzuerkennen habe.³⁷ Daher gebühre dem Erfinder auch derselbe Schutz und dieselbe Anerkennung wie einem Sacheigentümer und jegliche unerlaubte Aneignung der Idee durch andere sei Diebstahl ebendieser Idee.³⁸ Das Ausschließlichkeitsrecht des Erfinders soll sicherstellen, dass er seine Eigentumsrechte sichern und durchsetzen kann.³⁹ Konsequenz dieses Ansatzes ist, dass eine geistige Erfindung mit dem Sacheigentum gleichzusetzen ist. Eine darüberhinausgehende – insbesondere auch ökonomische⁴⁰ – Legitimation des Patentschutzes sei überflüssig.⁴¹

Trotz des einleuchtenden Grundgedankens bleibt diese Überlegung mit Blick auf das geltende Patentrecht inkonsistent: Erstens ist der Patentschutz zeitlich begrenzt. Hierin besteht bereits ein erheblicher Unterschied zu dem Sacheigentum. Die Idee eines zeitlich beschränkten Monopols ist gerade nicht mit einem Naturrecht im Sinne eines natürlichen Eigentumsrechts vergleichbar.⁴² Zweitens kann es mangels Körperlichkeit schwierig

35 Jänich, Geistiges Eigentum, S. 37 f.; Ann, in: Kraßer/Ann, PatentR, § 3, Rn. 8.

36 Ann, ebd.

37 Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 377.

38 Machlup, ebd.

39 Pregartbauer, Anspruch auf Unterlassung, S. 55. Dieser Grundgedanke hat seinerzeit bereits Eingang in das französische Patentgesetz von 1791 gefunden und war auch danach dort präsent: „Toute découverte ou nouvelle invention est propriété de son auteur“; Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 377; Beier, GRUR Int. 1970, 1, 2.

40 Siehe zu ökonomischen Begründungsansätzen eingehend Pregartbauer, Anspruch auf Unterlassung, S. 60 ff.

41 Ann, in: Kraßer/Ann, PatentR, § 3, Rn. 8; Beier, GRUR Int. 1970, 1, 2.

42 So auch Machlup, GRUR Int. 1961, 473, 479.

sein, die Idee einem Erfinder zuzuordnen. Es ist demnach denkbar, dass zwei Erfinder ein natürliches Eigentumsrecht an ein und derselben Erfindungsidee haben. Die Auflösung dieser Situation durch das Prioritätsprinzip ist mit der Annahme eines originären Erwerbs kaum vereinbar.

Soweit die Naturrechtstheorie indes kritisiert wird, sie verkenne, dass bestimmte Ideen nicht patentfähig seien oder Patente widerrufen werden könnten⁴³, ist dem zu entgegen, dass auch das Sacheigentum nicht grenzenlos gewährt wird. Auch der Eigentümer einer körperlichen Sache kann lediglich dann nach Belieben mit ihr verfahren, wenn dem nicht die Rechte Dritter oder das Gesetz entgegenstehen (vgl. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG).

3. Belohnungstheorie

Nach der sogenannten *Belohnungstheorie* wird es als gerecht angesehen, den Erfinder für seinen nützlichen Dienst an der Allgemeinheit zu belohnen. Der Erfinder, der hiernach zugleich auch „Lehrer der Nation“⁴⁴ sei, leiste diesen Dienst nämlich nur, um sich selbst eine Belohnung zu sichern, welche ein zeitlich begrenztes Monopol sein könne.⁴⁵ Die Belohnungstheorie billigt dem Erfinder nicht nur ein Eigentumsrecht an der Erfindung zu, sondern gesteht ihm auch eine Gegenleistung für seine Dienste zu.⁴⁶ Die einfachste Art der Belohnung sei ein ausschließliches Benutzungsrecht für die Erfindung.⁴⁷ Die Belohnungstheorie richtet sich aus einer *ex post*-Perspektive an die erfolgreichen Erfinder. Sie will diese für ihren Einsatz belohnen. Das Ausschließlichkeitsrecht gibt ihnen die rechtlich abgesicherte Möglichkeit, sich von ihren Mitbewerbern abzusetzen.⁴⁸

Die Kritiker dieser Theorie bemängeln vor allem, dass sich wahrer Erfindergeist auch ohne Belohnung zeige. Außerdem hänge jede Erfindung letztlich nicht von einer Einzelperson, sondern vielmehr vom Fortschritt der gesamten Gesellschaft ab. Es sei unbillig, denjenigen zu belohnen, der zufällig als Erster das erwünschte Ergebnis auffindet.⁴⁹ Andere wenden

43 So etwa *Machlup*, GRUR Int. 1961, 473, 479; *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 2.

44 *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 2.

45 *Machlup*, GRUR Int. 1961, 373, 377.

46 *Osterrieth*, PatentR, Rn. 16.

47 *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 2.

48 *Rogge/Melullis*, in: Benkard, PatG, Einl., Rn. 3.

49 Siehe zum Ganzen *Machlup*, GRUR Int. 1961 373, 378 m.w.N.

ein, ein staatlich gebilligtes Monopol bedürfe es nicht. Der Staat könne Innovationen unmittelbar – etwa durch Preise oder Prämien – belohnen.⁵⁰

Diese Kritikpunkte überzeugen wiederum nicht vollständig. Sie zeichnen ein romantisches Bild des Erfinders, der aus purem Erfindergeist tätig ist und kein darüberhinausgehendes (finanzielles) Interesse verfolgt. Dieses Bild hat mit dem weit überwiegenden Teil der Patentanmelder wenig gemein. Tatsächlich werden Erfindungen nicht mehr nur von Einzelerfindern getätigt, sondern von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in Unternehmen.⁵¹ Diese investieren in Forschung und Entwicklung auch in der Hoffnung, dass sich diese Kosten nicht nur amortisieren, sondern sie darüber hinaus das Ergebnis der Entwicklungen gewinnbringend verwerten können.⁵² Auch eine stärkere Steuerung der Belohnung durch den dirigistischen Staat, sei es durch Preise oder Prämien, ist mit dem Staatsverständnis westlicher Prägung beziehungsweise der (sozialen) Marktwirtschaft inkompatibel.

4. Anspornungstheorie

Bei der *Anspornungs-* beziehungsweise *Anreiztheorie* handelt es sich um die in der westlichen Welt wohl präsenteste der vier Legitimationstheorien.⁵³ Sie geht davon aus, dass für den notwendigen industriellen Fortschritt Erfindungen wie auch deren Verwertung notwendig sind. Diese Erfindungen kommen lediglich dann zustande, wenn Unternehmen die durch Forschung und Entwicklung entstehenden Kosten wieder amortisieren können.⁵⁴ Dies ist umso schwieriger, wenn Erfinder fürchten müssen, dass Wettbewerber die technischen Neuerungen ohne Weiteres übernehmen können.⁵⁵ Ein Patent als Ausschließlichkeitsrecht vermag die Position des Erfinders gegenüber seinen Mitbewerbern auf einfache Weise zu sichern.

Während die Belohnungstheorie die gerechte Belohnung für die erfolgreiche Erfindung in den Blick nimmt und somit nachträglich (*ex post*) ansetzt, versucht die Anspornungstheorie bereits im Vorfeld (*ex ante*) alle – und nicht nur die erfolgreichen – Erfinder davon zu überzeugen, die Kos-

50 So etwa *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 3, der dies für die sozialistische Art der Belohnung hält.

51 Siehe Nachweise oben bei Fn.19.

52 So auch schon *Machlup*, GRUR Int. 1961, 524, 524.

53 So *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 3.

54 *Machlup*, GRUR Int. 1961, 373, 377.

55 *Ann*, in: Kraßer/Ann, PatentR, § 3, Rn. 10.

ten und Mühen der Forschung und Entwicklung auf sich zu nehmen. Ein Erfinder solle bereit sein, das Risiko des Innovationsprozesses und der damit verbundenen Fehlschläge einzugehen, weil er erwarten könne, hierfür am Ende belohnt zu werden.⁵⁶ Dieser Anreiz ist auch für die Allgemeinheit von Bedeutung, da diese von den Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten einzelner Erfinder und Unternehmer profitiert.⁵⁷

Auch diese Theorie wurde dahingehend kritisiert, dass ein Anreiz in Gestalt eines Patents zu weit ginge und gar nicht notwendig sei. Stattdessen reichten etwa Preise und Auszeichnungen als Anreiz aus.⁵⁸ Anerkennung und wissenschaftliches Renommee könnten anspornend genug wirken.⁵⁹ Außerdem könnten Unternehmen die Kosten für Forschung und Entwicklung bereits dadurch amortisieren, dass sie gegenüber ihren Mitbewerbern über einen zeitlichen Vorsprung verfügen und letztere stets „nachhinken“, da sie die Erfindung lediglich nachahmten.⁶⁰

Diese Kritik lässt jedoch – ebenso wie die Kritik an der Belohnungstheorie – außer Acht, dass einer Anmeldung eines Patents eine Reihe von (erfolglosen) Forschungsreihen vorangehen können, die an den Ressourcen der Unternehmen zehren.⁶¹ Hinzu kommt, dass der Wert der Erfindung allein in vielen Fällen noch nicht die Investitionskosten aufwiegen kann. Insofern muss ein Anreiz in Form einer greifbaren Erwartung bestehen, diese Aufwendungen und Kosten mindestens wieder amortisieren zu können. Dass hierfür der bloße Marktvorsprung nicht ausreicht, wird nicht zuletzt an der Verlängerung der Schutzdauer für Arznei- und Pflanzenschutzmittel deutlich.

5. Offenbarungstheorie

Schließlich legt die *Offenbarungstheorie* das Augenmerk auf das Allgemeininteresse. Sie unterstellt, dass neues Wissen sich durch den Patentschutz schneller verbreitet. Indem das Patentrecht lediglich neue Erfindungen schützt, fördert es eine Offenbarung der Erfindung durch den Erfinder,

56 *Machlup*, GRUR Int. 1961, 373, 378.

57 *Osterrieth*, PatentR, Rn. 17.

58 *Machlup*, GRUR Int. 1961, 373, 379, m.w.N.

59 *Pregartbauer*, Anspruch auf Unterlassung, S. 59.

60 *Machlup*, GRUR Int. 1960, 373, 379.

61 So sei etwa an die langen Forschungszeiten für die Entwicklung von Pharmapräparaten gedacht, die zeit- und entsprechend kostenintensiv sein können, *Osterrieth*, PatentR, Rn. 17.

der seine Idee anderenfalls womöglich geheim gehalten hätte.⁶² Zwar bleibt letztlich offen, ob der technische Fortschritt auch ohne die Offenbarung durch das Patent eingetreten wäre,⁶³ doch beschleunigt der Patentschutz durch die Pflicht zur Veröffentlichung der Erfindung den Wissenszuwachs für die Allgemeinheit und kann – so die gängige Theorie – die Produktivität insgesamt steigern.⁶⁴ Teilweise wird dieser Ansatz im anglo-amerikanischen Raum auch als *Vertragstheorie* bezeichnet, da es sich bei dem Patentschutz um einen (fiktiven) Vertrag zwischen dem Erfinder und der Allgemeinheit handele. Demnach stelle das Patent „einen echten Vertrag zwischen der Allgemeinheit und dem Erfinder dar; gewährt ihm diese einen befristeten Schutz, so offenbart er ein Geheimnis, das er für sich hätte behalten können. Quid pro quo, das ist das wahre Prinzip der Billigkeit.“⁶⁵ Der patentrechtliche Schutz ist die Gegenleistung für die Offenbarung der Erfindung.⁶⁶

Tatsächlich werden jedoch nur erstmalige Offenbarungen patentrechtlich geschützt. Legt ein Erfinder etwas offen, das bereits veröffentlicht wurde, erhält er hierfür – trotz der erheblichen Leistung – keinen Patentschutz, da es hierfür an der erforderlichen Neuheit fehlt. Die Offenbarung schützt den späteren Erfinder also auch vor Doppelerfindungen⁶⁷, da über die Offenbarung nachvollzogen werden kann, was bereits zum Stand der Technik gehört und somit nicht mehr patentfähig ist. Die Offenbarung kann auch dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und Investitionen für letztlich Doppelerfindungen zu vermeiden. Die Allgemeinheit soll durch die Offenbarung die Erfindung kennenlernen und nach Ablauf der Schutzfrist auch selbst auswerten können.⁶⁸

Kritiker entgegnen dieser Theorie, dass es gleichermaßen zu einem technischen Fortschritt kommen würde, dieser lediglich langsamer wäre.⁶⁹ Dies verkennet jedoch, dass die Existenz eines Patents auch dafür sorgt, dass die Mitbewerber Wege finden müssen, eine andere Technik als die konkret

62 *Machlup*, GRUR Int. 1961, 373, 379.

63 In diese Richtung etwa *Jänich*, Geistiges Eigentum, S. 75.

64 *Machlup*, GRUR Int. 1961, 473, 473 f.

65 *Wolowski*, Annales de la Société d'Economie Politique, S. 126: "(...) le brevet constitue un véritable contrat entre la société et l'inventeur: elle lui accorde une garantie temporaire, il révèle le secret qu'il aurait pu garder: *donnant donnant* c'est le principe même de l'équité."

66 *Osterrieth*, PatentR, Rn. 18.

67 Siehe eingehend zu den Doppelerfindungen *Jänich*, Geistiges Eigentum, S. 76 f.

68 So auch *Rogge/Melullis*, in: Benkard, PatG, Einl., Rn. 3.

69 *Machlup*, GRUR Int. 1961, 473, 477.