

CHRISTOPH F. BAUCH

Erfindungsschutz
zwischen Offenlegung
und Patenterteilung

*Geistiges Eigentum und
Wettbewerbsrecht*

Mohr Siebeck

Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht

herausgegeben von

Peter Heermann, Diethelm Klippel,
Ansgar Ohly und Olaf Sosnitza

149



Christoph F. Bauch

Erfindungsschutz zwischen Offenlegung und Patenterteilung

Eine rechtsökonomische und
rechtsvergleichende Untersuchung des Verhältnisses
von Patent- und Gebrauchsmusterrecht

Mohr Siebeck

Christoph F. Bauch, geboren 1986; Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Konstanz und University of Warwick; Referendariat am Hanseatischen Oberlandesgericht; 2018 Promotion; Rechtsanwalt in Hamburg.

ISBN 978-3-16-157625-6 / eISBN 978-3-16-157626-3

DOI 10.1628/978-3-16-157626-3

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

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

© 2019 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 Gulde Druck in Tübingen aus der Times gesetzt, auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

Printed in Germany.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2018/2019 von der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten weitestgehend bis April 2019 berücksichtigt werden.

Mein tiefster Dank gilt meinem verehrten Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Axel Metzger, LL.M. (Harvard), der die Themenfindung begleitete, die Arbeit stets mit viel Interesse, wohlwollend und sehr hilfreich betreute und förderte. Er war jederzeit offen für weiterführende Diskussionen, die diese Arbeit sehr bereicherten. Herrn Prof. Dr. Theo Bodewig danke ich für die umsichtige Erstellung des Zweitgutachtens. Der *Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V.* (GRUR) danke ich sehr für die großzügige Unterstützung der Untersuchung durch ein Promotionsstipendium. Den Herausgebern danke ich für die Aufnahme der Arbeit in diese Schriftenreihe.

Den größten Dank schulde ich jedoch meiner Familie: meinen Eltern, meiner Frau Dr. Stephanie Bauch und meiner Tochter Emilia Josephine. Für ihre liebevolle und geduldige Unterstützung bin ich ihnen von tiefstem Herzen dankbar. Ihnen ist die Arbeit gewidmet.

Hamburg, im April 2019

Christoph F. Bauch

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XIX

Einleitung

I. Anlass und Ziel der Untersuchung	1
II. Methoden	4
III. Stand der Forschung	7
IV. Gang der Untersuchung	9

Erster Teil: Grundlagen

Kapitel 1: Zum „Ob“ und „Wie“ des Erfindungsschutzes vor Patenterteilung	13
I. Die Rechtfertigung des Patentschutzes	15
1. Zum „Ob“ des Patentwesens im Allgemeinen	15
a) Die Patentkontroverse der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Ausgangspunkt für die klassischen Patentrechtstheorien	16
b) Die klassischen Patentrechtstheorien	20
aa) Naturrechts- oder Eigentumstheorie	22
(1) Zur Theorie im Allgemeinen	22
(2) Kritik	22
(3) Würdigung	23
bb) Belohnungstheorie	25
(1) Zur Theorie im Allgemeinen	25
(2) Kritik	26
(3) Würdigung	28
cc) Anspornungs- oder Anreiztheorie	30
(1) Zur Theorie im Allgemeinen	30
(2) Kritik	30
(3) Würdigung	37
dd) Vertrags- oder Offenbarungstheorie	38

(1) Zur Theorie im Allgemeinen	38
(2) Kritik	38
(3) Würdigung	39
ee) Zusammenfassung	40
c) Die „modernen“ Patentrechtstheorien	42
aa) Investitionstheorie	42
bb) Zwei-Säulen-Modell nach Godt	43
(1) Zur Theorie im Allgemeinen	43
(2) Stellungnahme	45
d) Ökonomische Begründungsmodelle des Patentrechts	46
aa) Ökonomische Ex-ante-Begründungsmodelle	47
(1) Das klassische ökonomische Anreizparadigma	47
(2) Patent-induced theory	49
(3) Race-to-invent theory	52
bb) Ökonomische Ex-post-Begründungsmodelle	55
(1) Prospect theory	55
(2) Rent dissipation theory	57
cc) Zusammenfassung	59
e) Stellungnahme	61
2. Zum „Ob“ des Patentwesens im Hinblick	
auf ungeprüfte Erfindungen	64
a) Die maßgeblichen Parameter	64
b) Die unterschiedlichen Szenarien der rechtlichen Ausgestaltung	
des Zeitraumes zwischen Anmeldung und	
Erteilungsentscheidung	65
aa) Die Patentanmeldung wird vor der Bekanntgabe	
der (Nicht-)Erteilung nicht veröffentlicht	65
bb) Die Patentanmeldung wird mit dem Zeitpunkt	
der Einreichung öffentlich	66
cc) Die Patentanmeldung wird 18 Monate nach Anmeldung	
offengelegt	69
c) Zusammenfassung und Stellungnahme	70
II. Ausgestaltungsoptionen des Schutzes vor Patenterteilung –	
eine normative ökonomische Analyse	73
1. Der Ausgangspunkt: über Coase zum Calabresi/Melamed-	
Framework – Eine Einführung in die Property/Liability-rules-	
Thematik	74
2. Die Property/Liability-rule-Debatte – alte und neue Ansichten	80
a) Der Ausgangspunkt: Das Calabresi/Melamed-Framework	
und der Begriff der Transaktionskosten	80

b)	Neuere Ansichten: Kritik und Erweiterungen des Calabresi/Melamed-Ansatzes	87
aa)	Assessment costs und deren Auswirkung auf die Effizienz von liability rules: Krier/Schwab	88
bb)	Die „salomonischen“ Wirkungen von liability rules: Ayres/Talley	89
cc)	Die grundsätzliche Überlegenheit von liability rules: Kaplow/Shavell	90
dd)	Einflüsse von behavioral and psychological studies: Lewinsohn-Zamir	93
ee)	Kritik und Stellungnahme	95
(1)	Kritik von Lewinsohn-Zamir	96
(2)	Kritik von Ayres	97
(3)	Stellungnahme	98
c)	Zwischenergebnis	101
3.	Die Debatte im Bereich des Rechts des Erfindungsschutzes	102
a)	Die Begriffe property und liability rules im Kontext des Patentrechts	103
b)	Argumente pro property rules, contra liability rules	105
aa)	Unterkompensation als Bremse der dynamischen Effizienz	105
bb)	Free-riding	107
cc)	Property rules fördern Verhandlungsanreize und senken Transaktionskosten	108
c)	Argumente pro liability rules, contra property rules	110
aa)	Überkompensation durch property rules aufgrund unsicheren Bestands eines Patents	110
bb)	Überkompensation durch property rules aufgrund unsicherer Reichweite eines Patents	113
cc)	Effizienzverluste durch strategisches Verhalten (insb. patent hold-up) – SEPs, patent trolls, patent ambush, patent thickets	115
dd)	Endowment- und creativity-effects	122
d)	Zwischenergebnis	123
4.	Schutz im Zeitraum zwischen Veröffentlichung der Anmeldungsunterlagen und Entscheidung über Erteilung des Patents – property oder liability rule?	125
a)	Grundsätzliches Transaktionskostenniveau	126
aa)	Such- und Informationskosten	127
bb)	Verhandlungs- und Entscheidungskosten	128

cc) Überwachungs- und Durchsetzungskosten	130
dd) Zusammenfassung	131
b) Überkompensation durch property rules aufgrund Unsicherheiten im Hinblick auf Bestand und Umfang der Patentanmeldung	132
c) Assessment costs unter liability rules	135
d) Unterkompensation unter liability rules	137
e) Free-riding unter liability rules	139
f) Strategisches Verhalten – die Ausformungen des patent hold-up	140
g) Kognitive Verzerrungen – endowment and creativity effects .	141
5. Zusammenfassung und Schlussfolgerung	142
Kapitel 2: Rechtsvergleichender Überblick	145
I. Überblick über den patentrechtlichen Schutz offengelegter Patentanmeldungen	145
1. Die europäische Patentanmeldung	145
a) Schutz offengelegter Patentanmeldungen nach EPÜ – der Regelungsrahmen der Art. 93, 67, 64 EPÜ und deren vertragsstaatliche Rezeption	146
b) Vertragsstaatliche Rezeption	146
c) Das Europäische Einheitspatent	148
2. Regelungen des Schutzes offengelegter Patentanmeldungen in China, den USA und Japan	149
a) China	149
b) Vereinigte Staaten von Amerika	150
c) Japan	150
d) Zusammenfassung	151
3. Schlussfolgerung	151
II. Überblick über den internationalen Gebrauchsmusterschutz	151
1. Überblick über die Existenz des Instituts Gebrauchsmuster in der Europäischen Union	152
a) Genereller Überblick	152
b) Kategorisierung unterschiedlicher „Gebrauchsmustersysteme“	153
c) Zusammenfassung	154
2. Überblick über die Existenz des Instituts Gebrauchsmuster in den PCT-Staaten	154
3. Überblick über die Möglichkeit des parallelen Schutzes einer Erfindung durch Patent und Gebrauchsmuster	155
4. Kurzdarstellung einzelner Gebrauchsmustersysteme	156

a) Österreich	156
b) Frankreich	160
c) Japan	162
d) China	163
5. Zusammenfassung	165
III. Zusammenfassung des rechtsvergleichenden Überblicks	166

Zweiter Teil: Bestimmung des *Status quo*
des Erfindungsschutzes vor Patenterteilung und
Überlegungen *de lege ferenda*

Kapitel 3: Der patentrechtliche Schutz offengelegter Patentanmeldungen in Deutschland	169
I. Zuschnitt der Untersuchung auf die Regelung des § 33 PatG	170
1. Europäische Patentanmeldung: Art. 67 Abs. 1, 2; 64 Abs. 1 EPÜ; Art. II § 1 IntPatÜG	171
2. Internationale Patentanmeldungen: Art. 21 Abs. 2 lit. a; 29 Abs. 1 PCT; § 33 PatG	172
3. Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung: Art. 3, 4 VO Nr. 1257/2012; Art. 67 Abs. 1, 2; 64 Abs. 1 EPÜ; Art. II § 1 IntPatÜG	172
4. Zusammenfassung	173
II. Der Schutz offengelegter Erfindungen nach deutschem Patentrecht, § 33 PatG	173
1. Die Entscheidung zwischen property und liability rule im deutschen Patentrecht: Der Ausschluss weitergehender Ansprüche nach § 33 Abs. 1 a. E. PatG?	173
a) Einschränkende Auslegung des § 33 Abs. 1 a. E. PatG – Unterlassungsanspruch unter gewissen Voraussetzungen: Pahlow	174
b) Unterlassungsanspruch bei unterbleibender Zahlung	176
c) Vollwertiger Schutz ab Offenlegung als Konsequenz der Entwicklung des Gebrauchsmusters: Kraßer	176
d) Kritik und Stellungnahme	177
aa) Einschränkende Auslegung nach Pahlow	177
(1) Formal-dogmatische Einwände	177
(2) Inhaltliche Einwände	179
bb) Teleologische Reduktion	183

cc) Unterlassungsanspruchs gemäß § 23 Abs. 3 Satz 6 PatG analog	185
dd) Überlegungen de lege ferenda: property oder liability rule?	186
e) Ergebnis	189
2. Die Rechtsnatur der Benutzungshandlung	189
a) These der Rechtmäßigkeit der Benutzung	190
aa) Literatur	190
bb) Rechtsprechung des BGH	193
b) These der Rechtswidrigkeit der Benutzung	194
aa) Ansicht Schweikhardts	194
bb) Ansicht Ohls	195
cc) Ansicht Pahlows	197
c) Kritik und Stellungnahme	198
aa) Kritik an der These der Rechtswidrigkeit	198
bb) Stellungnahme	202
d) Zusammenfassung	203
3. Reichweite des Entschädigungsanspruchs	203
a) „Gegenstand der Anmeldung“	203
aa) Patentansprüche als „Gegenstand der Anmeldung“	204
bb) Gesamter Inhalt der Anmeldeunterlagen als „Gegenstand der Anmeldung“	205
cc) Stellungnahme	206
(1) Entscheidung des dogmatischen Streits	206
(2) Einflüsse der ökonomischen Analyse	209
b) „Benutzung“ des Gegenstandes der Anmeldung	209
aa) These der ausschließlichen Entschädigungspflicht bei unmittelbarer Benutzung	210
(1) BGH-Entscheidung „Drehzahlermittlung“	211
(2) Weitere Argumente der Literatur	213
bb) These der Entschädigungspflicht auch bei Handlungen im Sinne des § 10 PatG	213
(1) OLG Düsseldorf	213
(2) Stimmen aus der Literatur	215
(a) Ansicht Schäfers	215
(b) Ansicht Holzapfels	216
cc) Stellungnahme	218
c) Ergebnis	225
4. Inhalt des Entschädigungsanspruchs	226
a) Berechnungsmethode des Entschädigungsanspruchs	226

b) Höhe der angemessenen Entschädigung	228
aa) Ausführungen des Rechtsausschusses des Bundestags im Rahmen der Gesetzgebung und Rezeption in der Literatur	229
bb) Ausführungen Traubs	230
(1) Kritik an den vom Rechtsausschuss aufgestellten Kriterien	230
(2) Die Kriterien nach Traub	232
cc) Ausführungen in der aktuellen Literatur	232
(1) Berechnungskriterien der entschädigungsrechtlichen Lizenzanalogie	232
(2) Frage nach der Begrenzung des Entschädigungsanspruchs der Höhe nach	233
dd) Berechnungskriterien der schadensersatzrechtlichen Lizenzanalogie	235
ee) Stellungnahme	239
(1) Ablehnung der Ausführungen des Rechtsausschusses	239
(2) Ablehnung der Kriterien nach Traub	241
(3) Eigene Auffassung	242
(a) Die Wahl der Berechnungskriterien im Rahmen des Entschädigungsanspruches	243
(aa) Überprüfung der Übertragbarkeit schadensersatzrechtlicher Kriterien auf den Entschädigungsanspruch	243
(bb) Zusammenfassung	250
(b) Ablehnung eines pauschalen Abschlags	250
c) Zusammenfassung	253
5. Zeitpunkt der Geltendmachung	254
a) Die deutsche Regelung des § 140 PatG	255
b) Überlegungen de lege ferenda	256
6. Passivlegitimation	258
7. Prozessuale Geltendmachung	258
a) Die allgemeinen Regelungen zur örtlichen Gerichtszuständigkeit bei Patentstreitigkeiten	259
b) Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung nach § 32 ZPO bei patentrechtlichen Entschädigungsansprüchen	261
aa) Die Anwendbarkeit des § 32 ZPO bei Entschädigungs- ansprüchen nach § 33 Abs. 1 PatG	261
(1) Ablehnende Ansicht	261
(2) Befürwortende Ansicht	263

(3) Stellungnahme	265
(a) Rechtsnatur des Entschädigungsanspruches	265
(aa) Leistungskondiktion	266
(bb) Eingriffskondiktion	268
(cc) Entschädigungsansprüche des BGB	269
(dd) Entschädigungsansprüche des öffentlichen Rechts, insb. ausgleichspflichtige Inhalts- und Schrankenbestimmungen	270
(ee) Anspruch sui generis	272
(b) Direkte Anwendbarkeit des § 32 ZPO auf den patentrechtlichen Entschädigungsanspruch als Anspruch sui generis	273
(c) Analoge Anwendbarkeit des § 32 ZPO auf den patentrechtlichen Entschädigungsanspruch als Anspruch sui generis	275
(4) Zwischenergebnis	277
bb) Zuständigkeit kraft Sachzusammenhangs	278
(a) Ungeschriebener Grundsatz einer Zuständigkeit kraft Sachzusammenhangs	278
(aa) Ablehnende Ansicht	278
(bb) Der BGH-Beschluss vom 10.12.2002 – X ARZ 208/02	280
(cc) Befürwortende Ansicht in der Literatur	283
(dd) Internationale Zuständigkeit	284
(ee) Stellungnahme	285
(b) Übertragbarkeit auf Konstellation der Geltendmachung von patentrechtlichen Schadensersatz- und/oder Unterlassungs- und Entschädigungsansprüchen	286
c) Zusammenfassung	289
8. Rechtsfolgen bei Nichtbestehen oder Nichterteilung des Patents	290
9. Sonstige Fragestellungen	293
a) Werbung mit angemeldetem Patent	293
b) Hinweis des Anmelders gegenüber Erfindungsbenutzern auf Offenlegungsschrift	296
c) Verjährung	297
d) Verhältnis zum Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG	299
III. Zusammenfassung	300

Kapitel 4: Gebrauchsmusterrecht	305
I. Historische Entwicklung des Gebrauchsmustergesetzes	306
II. Europäische Harmonisierungsbestrebungen	308
1. Europäisches Gebrauchsmuster	309
2. Der Versuch einer Harmonisierung durch eine Gebrauchsmusterrichtlinie	311
3. Zusammenfassung	313
III. Schutzvoraussetzungen und Schutzausschlüsse	314
1. Schutzvoraussetzungen	314
a) Erfindung; Neuheit und Stand der Technik; Gewerbliche Anwendbarkeit	315
b) Erfinderischer Schritt	316
aa) Entwicklung bis zum Jahr 1987	317
bb) Entwicklung von 1987 bis 2006	319
(1) Gesetzesbegründung	319
(2) Rechtsprechung	320
(3) Diskussion in der Literatur	321
(a) Grundsätzliche Differenzierung der Erfindungshöhe in Patent- und Gebrauchsmusterrecht	321
(b) Praktische Durchführung der Unterscheidung zwischen erfinderischem Schritt und erfinderischer Tätigkeit	322
cc) Der „Demonstrationsschrank“-Beschluss des BGH vom 20. Juni 2006	323
(1) Der Weg zum BGH-Beschluss und dessen Inhalt	323
(2) Rezeption in der Literatur	326
(3) Zusammenfassung	327
2. Schutzausschlüsse	327
a) Koexistente Schutzausschlüsse in Gebrauchsmuster- und Patentrecht	327
b) Biotechnologische Erfindungen	328
aa) Situation im Patentrecht, insbesondere § 1 Abs. 2 PatG	328
bb) Situation im Gebrauchsmusterrecht, insbesondere § 1 Abs. 2 Nr. 5 GebrMG	329
c) Verfahrenserfindungen	331
3. Natur des Gebrauchsmusters als Registerrecht	333
IV. Ansprüche aus Gebrauchsmusterverletzungen und deren prozessuale Geltendmachung	335

1. Ansprüche wegen Gebrauchsmusterverletzungen und deren Geltendmachung im Verletzungsprozess	335
a) Grundsätzlich bestehende Ansprüche bei Verletzungshandlungen	335
b) Geltendmachung der Ansprüche im Verletzungsprozess	336
2. Einstweiliger Rechtsschutz	338
a) Die einstweilige Verfügung in Patent- und Gebrauchsmustersachen – ein absoluter Ausnahmefall?	338
b) Verfügungsanspruch	340
aa) Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast für das Bestehen des Schutzrechts in Verfahren mit mündlicher Verhandlung	340
bb) Zweifel am Vorliegen der materiellen Schutzvoraussetzungen	343
(1) Entwicklung der Anforderungen in der Rechtsprechung	343
(2) Stellungnahme	347
cc) Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast für das Bestehen des Schutzrechts in Verfahren ohne mündliche Verhandlung	349
dd) Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast im Hinblick auf den Verletzungstatbestand	350
c) Verfügungsgrund	351
d) Zusammenfassung	353
3. Gerichtliche Zuständigkeit	354
V. Die aktuelle Legitimation des Gebrauchsmusters	355
1. Legitimation im Kontext des Schutzes ungeprüfter Erfindungen	356
2. Legitimation durch darüber hinausgehende, eigenständige Besonderheiten des gebrauchsmusterrechtlichen Schutzes	359
3. Alternativlösungen de lege ferenda	362
a) Ausschluss der Parallelität von Patent- und Gebrauchsmusterrecht	362
b) Integration von Besonderheiten des Gebrauchsmusters in das Patentrecht	363
4. Zusammenfassung	364

Zusammenfassung

I. Erster Teil – Grundlagen	365
II. Zweiter Teil – Bestimmung des <i>Status quo</i> des Erfindungsschutzes vor Patenterteilung und Überlegungen <i>de lege ferenda</i>	369
Literaturverzeichnis	373
Sachregister	399

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	andere Ansicht
a. a. O	am angegebenen Ort
a. E.	am Ende
a. F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
Am. Econ. Rev.	The American Economic Review
Am. J. Sociol.	American Journal of Sociology
Am. U. L. Rev.	American University Law Review
Anm.	Anmerkung
Antitrust L.J.	Antitrust Law Journal
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Az.	Aktenzeichen
B.U. J. Sci. & Tech. L.	Boston University Journal of Science & Technology Law
BB	Betriebs-Berater
Bd.	Band
BeckOK	Beck'scher Online-Kommentar
Bek.	Bekanntmachung
Berkeley Tech. L.J.	Berkeley Technology Law Journal
Beschl.	Beschluss
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BIPMZ	Blatt für Patent-, Muster-, und Zeichenwesen
BPatG	Bundespatentgericht
BPEA	Brookings Papers on Economic Activity
BR-Drs.	Drucksachen des Bundesrates
BRD	Bundesrepublik Deutschland
Bsp.	Beispiel
bspw.	beispielsweise
BT-Drs.	Drucksachen des Bundestages
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
Cal. L. Rev.	California Law Review
Chi.-Kent J. Intell. Prop.	Chicago-Kent Journal of Intellectual Property

Colum. L. Rev.	Columbia Law Review
Contemp. Econ. Policy	Contemporary Economic Policy
Cornell L. Rev.	Cornell Law Review
d. h.	das heißt
DB	Der Betrieb
DBW	Die Betriebswirtschaft
ders.	derselbe
dies.	dieselben
DOJ	United States Department of Justice
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DriZ	Deutsche Richterzeitung
e. V.	eingetragener Verein
ebd.	ebenda
EG	Europäische Gemeinschaft
EGL	Ergänzungslieferung
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
Einl	Einleitung
EIPR	European Intellectual Property Review
Emory L.J.	Emory Law Journal
endg.	endgültig
EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
Erasmus L. Rev.	Erasmus Law Review
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EUV	Vertrag über die Europäische Union
f.	folgend
F&E	Forschung und Entwicklung
Fed. Cir. B.J.	The Federal Circuit Bar Journal
ff.	folgende
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
Games & Econ. Behav.	Games and Economic Behavior
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
gem.	gemäß
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Auslands- und Internationaler Teil (später: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil)
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil (früher: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Auslands- und Internationaler Teil)

GRUR Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GS	Gedächtnisschrift
h. L.	herrschende Lehre
h. M.	herrschende Meinung
Harv. Int. Law J.	Harvard International Law Journal
Harv. J.L. & Techn.	Harvard Journal of Law & Technology
Harv. L. Rev.	Harvard Law Review
Hofstra L. Rev.	Hofstra Law Review
Hrsg.	Herausgeber
i. V. m.	in Verbindung mit
ICTSD	International Centre for Trade and Sustainable Development
IDEA	The Intellectual Property Law Review
ifo	Institut für Wirtschaftsforschung
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
Ind. Corp. Change	Industrial and Corporate Change
insb.	insbesondere
Int. J. Ind. Organ.	International Journal of Industrial Organization
Int'l Rev. L. & Econ.	International Review of Law and Economics
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
Iowa L. Rev.	Iowa Law Review
IP	Intellectual Property
IPR	Intellectual Property Right
IPrax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
J. Bus. Ethics	Journal of Business Ethics
J. Contemp. L.	Journal of Contemporary Law
J. Corp. L.	Journal of Corporation Law
J. Econ. Behav. & Org.	Journal of Economic Behavior & Organization
J. Econ. Hist.	The Journal of Economic History
J. Econ. Perspect.	Journal of Economic Perspectives
J. Econ. Psych.	Journal of Economic Psychology
J. Ind. Econ.	The Journal of Industrial Economics
J. Law Econ.	The Journal of Law and Economics
J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.	The John Marshall Review of Intellectual Property Law
J. Pol. Econ.	Journal of Political Economy
J. Small & Emerging Bus. L.	Journal of Small and Emerging Business Law
J.L. & Econ.	The Journal of Law and Economics
JA	Juristische Arbeitsblätter
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice
JITE	Journal of Institutional and Theoretical Economics
JPTOS	Journal of the Patent and Trademark Office Society

JR	Juristische Rundschau
JTT	The Journal of Technology Transfer
juris	Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland
JuS	Juristische Schulung
JZ	Juristenzeitung
KEStudies	Knowledge Ecology Studies
KG	Kammergericht
KOM	Kommissionsdokument
KritV	Kritische Viertelsjahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft
Lfg.	Lieferung
LG	Landgericht
lit.	littera
LMK	Lindenmaier-Möhring – Kommentierte BGH-Rechtsprechung
Ls.	Leitsatz
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
Manag. Sci.	Management Science
MDR	Monatsschrift für Deutsches Recht
Mich. L. Rev.	Michigan Law Review
Mich. Telecomm. Tech. L. Rev.	Michigan Telecommunications and Technology Law Review
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MüKo	Münchener Kommentar
n. F.	neue Fassung
N.Y.U. L. Rev.	New York University Law Review
NBER	The National Bureau of Economic Research
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Notre Dame L. Rev.	Notre Dame Law Review
Nr.	Nummer
Nw. U. L. Rev.	Northwestern University Law Review
NZKart	Neue Zeitschrift für Kartellrecht
öAR	Ökonomische Analyse des Rechts
ÖBl.	Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz
Oxford Econ. Pap.	Oxford Economic Papers
PatG	Patentgesetz
PCT	Patent Cooperation Treaty
R&D	Research and Development
RAND J. Econ.	The RAND Journal of Economics
REMM	Resourceful, Evaluative, Maximizing Man
Res. Policy	Research Policy
Research in L. & Econ.	Research in Law and Economics
Rev. Econ. Stat.	The Review of Economics and Statistics
Rev. Econ. Stud.	The Review of Economic Studies
RG	Reichsgericht
RGBl.	Reichsgesetzblatt
RJE	The RAND Journal of Economics
RL	Richtlinie

Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
Rspr.	Rechtsprechung
RT-Drs.	Drucksachen des Reichstages
S.	Seite
S. Cal. L. Rev.	Southern California Law Review
Santa Clara Computer & High Tech. L.J.	Santa Clara Computer and High Technology Law Journal
Sec.	Section
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
SIPO	State Intellectual Property Office
Slg.	Sammlung
sog.	sogenannte
st. Rspr.	Ständige Rechtsprechung
Stan. L. Rev.	Stanford Law Review
Tenn. L. Rev.	Tennessee Law Review
Tex. L. Rev.	Texas Law Review
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Tz.	Textziffer
u. a.	unter anderem
U. Chi. L. Rev.	The University of Chicago Law Review
U. Toronto L.J.	The University of Toronto Law Journal
UAbs.	Unterabsatz
UCLA L. Rev.	UCLA Law Review
Urt.	Urteil
usw.	und so weiter
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	von/vom
Va. L. Rev.	Virginia Law Review
Val. U. L. Rev.	Valparaiso University Law Review
verb.	verbunden(e)
vgl.	vergleiche
Vorb.	Vorbemerkungen
VPP	Vereinigung von Fachleuten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
VPP-Rundbrief	Rundbriefe der Vereinigung von Fachleuten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
Wash. U. L.Q.	Washington University Law Quarterly
WIPO	World Intellectual Property Organization
Wm. & Mary L. Rev.	William and Mary Law Review
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb
Yale J.L. & Tech.	Yale Journal of Law and Technology
Yale L. Pol. Rev.	Yale Law & Policy Review
Yale L.J.	Yale Law Journal
Yale L.J. Pocket Part	Yale Law Journal Pocket Part
Yale Law Pol. Rev.	Yale Law & Policy Review

ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZIP	Zeitschrift für das Wirtschaftsrecht
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZWeR	Zeitschrift für Wettbewerbsrecht
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozess

Einleitung

I. Anlass und Ziel der Untersuchung

Der Weg von einer Erfindung bis zur Erteilung eines Patents kann ausgesprochen lang sein. Das Patenterteilungsverfahren umfasst laut Angaben des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) durchschnittlich einen Zeitraum von zwei bis zweieinhalb Jahren. Dies aber auch nur dann, wenn der Prüfungsantrag auch innerhalb der ersten vier Monate nach der Anmeldung gestellt und die Prüfungsgebühr bezahlt wird.¹ In der Praxis zeigt sich ein anderes Bild, das regelmäßig zu bedeutend längeren Zeiträumen führt: Während die Anmeldung zur Prioritätssicherung zum frühestmöglichen Zeitpunkt eingereicht wird, wird der Prüfungsantrag vielfach erst gestellt, wenn die mit der Erfindung verbundenen ökonomischen Verwertungsmöglichkeiten, die Erteilungswahrscheinlichkeit eingehender untersucht und Investoren akquiriert wurden. Das Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) bei der Anmeldung zu einem europäischen Patent dauert noch länger. Während das EPA selbst von durchschnittlich drei bis fünf Jahren spricht,² kommen *Harhoff/Wagner* in ihrer empirischen Untersuchung zu dem Befund einer durchschnittlichen Dauer von 4,25 Jahren im Falle einer positiven Erteilungsentscheidung und von 4,43 Jahren bei einer negativen Entscheidung.³

Gleichzeitig ordnen sowohl das deutsche Patentrechtsregime als auch das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) und der *Patent Cooperation Treaty* (PCT) an, dass die Patentanmeldung unabhängig vom Fortschritt des Erteilungsverfahrens bereits nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmelde- oder dem Prioritätstag ohne das Zutun des Anmeldungsberechtigten veröffentlicht wird.⁴ Ab diesem Zeitpunkt steht jedermann – und somit auch Wettbewerbern des Er-

¹ <http://www.dpma.de/patent/faqs/index.html#a5>, zuletzt abgerufen am 01.04.2019.

² http://www.epo.org/service-support/faq/own-file_de.html#faq-274, zuletzt abgerufen am 01.04.2019.

³ *Harhoff/Wagner*, 55 *Manag. Sci.* 1969, 1976 (2009).

⁴ §§ 31 Abs. 2 lit. b, 32 Abs. 5 Patentgesetz (PatG); Art. 93 Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. 21 Abs. 2 lit. a PCT.

findungsberechtigten – Akteneinsicht zu.⁵ So besteht die Möglichkeit, beziehungsweise aus Sicht des Anmelders die Gefahr, dass Dritte auf die Lösung der neuen technischen Lehre zugreifen, diese verwerten und somit an der Erfindung partizipieren, bevor der Anmeldungsberechtigte auf den vollen Schutz des erteilten Patents zurückgreifen kann. Diese Gefahr ist vor allem deshalb nicht nur theoretischer Natur, weil die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart werden muss, dass ein Fachmann – und das wird ein Wettbewerber regelmäßig sein – sie ausführen kann.⁶

Aus dieser Konstellation ergeben sich folgende grundlegende Fragen: Ob und, wenn ja, wie, ist der Inhaber einer offengelegten Patentanmeldung zu schützen, wenn bis zur Entscheidung über die Erteilung des Vollrechts noch mehrere Jahre vergehen können? Besteht im Zeitraum vor der materiellen Prüfung einer Erfindung überhaupt eine Rechtfertigung für einen Schutz? Falls dem so sein sollte, soll eine solche Rechtsposition exklusiver Art sein, mithin durch einen Unterlassungsanspruch geschützt, oder getreu dem Axiom „dulde und liquidiere“ lediglich mit einem Kompensationsanspruch versehen werden? Dem Terminus der ökonomischen Analyse des Rechts folgend ausgedrückt: Soll die Rechtsposition durch eine *property rule* oder *liability rule* geschützt werden?⁷ Zu welchem Zeitpunkt soll ein solcher Anspruch geltend gemacht werden können? Wie verhalten sich die Rechtsinstitute des Patent- und des Gebrauchsmusterrechts zu diesen Fragen? Was bedeutet dies für ihr Verhältnis zueinander und möglicherweise für die Legitimation der Rechtsinstitute selbst?

Durch diese Fragen sind maßgebliche Interessen der Innovationsakteure direkt betroffen. Die Halbwertszeit technologischer Neuerungen sinkt in der modernen Informationsgesellschaft immer weiter ab, die Produktions- und Innovationszyklen werden kürzer. Regelmäßig sind es die ersten Jahre nach einer Erfindung, die für den ökonomischen Erfolg der Innovation und somit auch der Investition in die Innovation von herausgehobener Relevanz sind.

Die deutsche Rechtsordnung begegnet diesen Fragen bislang in ambivalenter Art und Weise. Das deutsche Patentgesetz hält in § 33 Abs. 1 PatG eine Regelung

⁵ Vgl. bspw. *Schäfers*, in: Benkard, PatG, § 31 Rn. 35 ff.

⁶ § 34 Abs. 4 PatG; Art. 83 EPÜ; siehe insofern auch die interessante Äußerung aus dem Jahr 2008 von *Heinrich Weiss*, zu der Zeit Chef des weltgrößten Stahlwerkbauers „SMS Group“, dass sie nur noch wenige Patente anmelden, da chinesische Konkurrenten regelmäßig Patente studierten, um Plagiate herzustellen. Der Präsident des DPMA Jürgen Schade sagte dazu damals, dass das nötige technisch-naturwissenschaftliche Vorwissen zum Verständnis der Offenlegungsschriften in China vorhanden sei, <https://www.welt.de/wirtschaft/article1510484/Patent-Verzicht-schuetzt-vor-China-Plagiaten.html> mit Verweis auf einen Beitrag in der inzwischen eingestellten „Financial Times Deutschland“, zuletzt abgerufen am 01.04.2019.

⁷ Vgl. zu diesen Begrifflichkeiten grundlegend *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. 1089 (1972).

bereit, die dem Inhaber einer offengelegten Patentanmeldung unter Ausschluss von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen lediglich einen Anspruch auf angemessene Entschädigung zuzusprechen scheint. Vergleichbare Regelungen, die entweder auf diese deutsche Regelung verweisen oder selbst eine vergleichbare Form des Entschädigungsanspruchs anordnen, finden sich auch für Europäische und Internationale Patentanmeldungen.⁸ In Deutschland besteht nun die Besonderheit, dass ein zweites technisches Schutzrecht zum Schutz von Erfindungen existiert und parallel zum Patent Schutz gewähren kann: das Gebrauchsmuster. Da es sich beim Gebrauchsmuster um ein Registerrecht handelt das ohne substantielle materielle Prüfung der inhaltlichen Voraussetzungen erteilt wird, ist dieser Schutz im Vergleich zum Patent bedeutend schneller zu erlangen. Bereits nach durchschnittlich drei bis vier Monaten erfolgt die Eintragung.⁹ Ab diesem Zeitpunkt steht dem Inhaber die gesamte Klaviatur der Abwehrrechte, und somit auch der Unterlassungsanspruch, zur Verfügung.¹⁰ So verwundert es kaum, dass das Gebrauchsmuster in der Praxis vor allem dazu genutzt wird, den im Vergleich schwachen Schutz des Patentrechts im Zeitraum vor der Erteilung des Patents zu überbrücken, beziehungsweise zu umgehen.¹¹ Der Gebrauchsmusterschutz scheint damit die bewusste Entscheidung des Patentrechts zu unterlaufen. Noch eindringlicher wird dieses Phänomen, bezieht man den „Demonstrationschrank“-Beschluss des BGH¹² aus dem Jahr 2006 in die Betrachtung mit ein. In dieser erklärte der BGH, dass die Erfindungshöhe des Gebrauchsmusters im Verhältnis zum Patent nicht, wie über Jahrzehnte als für das Gebrauchsmuster sinnstiftend verstanden, abgesenkt, sondern identisch sei. Es drängt sich vor diesem Hintergrund die Frage auf, ob das Gebrauchsmuster als eigenständiges Rechtsinstitut neben dem Patent noch eine Rechtfertigung besitzt. Vor allem dann, wenn der praktische Anwendungsbereich sich im Wesentlichen in der Überbrückung eines bewusst schutzschwachen Zeitraums des Erfindungsschutzes nach Patentrecht erschöpft.

Die Untersuchung setzt sich zum Ziel, diese vielfältigen Konflikte aufzuklären. Es soll eine Antwort auf die Fragen gegeben werden, ob und wie der Schutz vor Patenterteilung idealerweise auszugestalten ist, und ob der *Status quo* im Patent- und Gebrauchsmusterrecht *de lege lata* mit diesen Ergebnissen in Einklang zu bringen ist. Unter diesem Blickwinkel soll das Verhältnis von Patent-

⁸ Art. 67 Abs. 1, 2 EPÜ; Art. 64 Abs. 1 EPÜ; Art. II § 1 IntPatÜG; Art. 29 Abs. 1 PCT.

⁹ <http://www.dpma.de/gebrauchsmuster/faqs/index.html#a6>, zuletzt abgerufen am 01.04.2019.

¹⁰ Siehe die §§ 24 ff. GebrMG.

¹¹ Vgl. nur *Goebel/Engel*, in: Benkard, PatG, Vorb zum GebrMG Rn. 3a.

¹² BGHZ 168, 142 = GRUR 2006, 842 = NJW 2006, 3208 – *Demonstrationsschrank*.

und Gebrauchsmusterrecht beleuchtet werden, um schließlich auch eine Aussage über die aktuelle Legitimation des Gebrauchsmusters treffen zu können.¹³

II. Methoden

Die Untersuchung nähert sich der Beantwortung dieser Fragen mithilfe der klassischen Auslegungsmethoden. Durch diese soll ein Beurteilungsrahmen aufgespannt werden, innerhalb dessen die Beantwortung kritischer Punkte möglich wird. Um dem Vorwurf der Subjektivität, dem „methodologischen *anything goes*“,¹⁴ der Scheinlegitimation des Vorverständnisses,¹⁵ zu begegnen, greift die Untersuchung daneben auf die methodologischen Ansätze der ökonomischen Analyse des Rechts und der Rechtsvergleichung zurück. Diese bieten die Möglichkeit, weitere objektive Bewertungskriterien in die Entscheidungsfindung zwischen verschiedenen vertretbaren, mithilfe der klassischen Auslegungsmethoden ermittelten, Auslegungsergebnissen einfließen zu lassen,¹⁶ um so „zu einer größeren Rationalität der juristischen Argumentation zu gelangen.“¹⁷ Sie können dazu beitragen, die Antworten auf die Untersuchungsfragen auf eine breitere argumentative Basis zu stellen und diese gleichzeitig durch die Offenlegung der für die Entscheidung maßgeblichen Prämissen intersubjektiv nachvollziehbar zu machen. Die ökonomische Analyse des Rechts eignet sich im Rahmen

¹³ Der *Know-How*-Schutz, der als Rechtsinstitut den Schutz von geheimen Informationen bezweckt, ist aufgrund des Zuschnitts der Untersuchung dabei nicht von Relevanz, da die Erfindung durch die (zwangsweise) Offenlegung der Patentanmeldung nicht mehr geheim ist.

¹⁴ Siehe *Kramer*, Methodenlehre, S. 48.

¹⁵ Vgl. *Radbruch*, Einführung in die Rechtswissenschaft, S. 181: „Die Auslegung ist also das Ergebnis – ihres Ergebnisses, das Auslegungsmittel wird erst gewählt, nachdem das Ergebnis schon feststeht, die sogenannten Auslegungsmittel dienen in Wahrheit nur dazu, nachträglich aus dem Text zu begründen, was in schöpferischer Ergänzung des Textes bereits gefunden war, und wie diese schöpferische Ergänzung auch lauten mag, immer steht das andere Auslegungsmittel, der Schluß aus der Ähnlichkeit oder der Umkehrschluß, zu ihrer Begründung bereit.“ Äußerst kritisch äußerte sich auch *Esser*, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung; vgl. zu dem Problemkreis des Vorverständnisses und auch im Allgemeineren zur Wertigkeit der Rechtsdogmatik ferner *Bydlinski*, Methodenlehre, S. 19 ff.; *Kramer*, Methodenlehre, S. 325 ff.; *Larenz/Canaris*, Methodenlehre, S. 27 ff.; *Pawlowski*, Methodenlehre, S. 331 ff.; *Schwenzer*, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, S. 266 Rn. 33.03; *Zippelius*, Methodenlehre, S. 12 ff.; in diesem Zusammenhang ist auch der Aphorismus aus der Feder *Goethes* (*Goethe*, *Zahme Xenien* II.) erwähnenswert: „Im Auslegen seid frisch und munter! Legt ihr's nicht aus, so legt was unter.“

¹⁶ Vgl. *Kramer*, Methodenlehre, S. 272 f.; vgl. auch *Horn*, AcP 176 (1976), 307, 333; so auch *Metzger*, in: Großkommentar UWG, § 4 Nr. 11 Rn. 22.

¹⁷ *Behrens*, Jahrbuch für neue politische Ökonomie, 7. Band, 209; vgl. auch *Kramer*, Methodenlehre, S. 272 f.; *Ott/Schäfer*, JZ 1988, 213, 213 f.

der vorliegenden Untersuchung dabei in besonderer Weise, da die ökonomische Effizienz im Bereich des Patentrechts zu wesentlichen Teilen „Politik des Gesetzes“¹⁸ ist. Das Patentrecht fußt in weiten Teilen auf Effizienzerwägungen, ist von solchen geprägt und durchzogen.¹⁹

Neben der Anwendung der methodologischen Ansätze der ökonomischen Analyse des Rechts und der Rechtsvergleichung zur Beantwortung offener Fragen *de lege lata*, eröffnet sich ein darüber hinausreichender Anwendungsbereich: Rechtsökonomik und Rechtsvergleichung bieten Maßstäbe, um das geltende Recht und seine Grenzen kritisch zu hinterfragen, um so Verbesserungsvorschläge *de lege ferenda* zu entwickeln.

1. Ökonomische Analyse des Rechts

Die Ökonomik, also die wirtschaftswissenschaftliche Methode im Gegensatz zur Ökonomie als ihr traditioneller Gegenstand, befasst sich mit zwei unterschiedlichen Fragen.²⁰ Während die positive Ökonomik wirtschaftliche Vorgänge erläutert und prognostiziert, bewertet die normative Ökonomik wirtschaftliche Zustände oder Veränderungen auf Basis eines zuvor definierten Kriteriums.²¹ Die Methode der ökonomischen Analyse des Rechts als Teilgebiet der Ökonomik befasst sich folglich mit positiven und normativen Fragestellungen,²² und kon-

¹⁸ So Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 452 der im Hinblick auf die Begrifflichkeit auf Steindorff, FS Larenz zum 70. Geburtstag, 217 verweist; vgl. zum Verhältnis von Ökonomie und Patentrecht ausführlicher unter Kapitel 1, I.

¹⁹ Vgl. nur die grundlegende Ausarbeitung von Machlup, An Economic Review of the Patent System, 1958, leicht gekürzte, deutsche Fassung, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, in: GRUR Int 1961, 373 ff., 473 ff., 524 ff.

²⁰ Schweizer, Kognitive Täuschungen vor Gericht, S. 10.

²¹ Vgl. nur Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 21; Vgl. auch die Darstellung bei Schweizer, Kognitive Täuschungen vor Gericht, S. 10.

²² In der Zusammenfassung ergeben sich die folgenden Thesen der ökonomischen Analyse des Rechts (nach den prägnanten Darstellungen von Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 4 und Schweizer, Kognitive Täuschungen vor Gericht, S. 10):

Positive öAR: Menschen reagieren auf rechtlichen Zwang wie *homini oeconomici*, mithin rational und nutzenmaximierend. Rechtliche Sanktionen wirken wie Preise, die gewisse Verhaltensweisen gegenüber anderen verteuern. Die Vorhersage der sozialen Steuerungswirkung des Rechts erfolgt auf der Grundlage des ökonomischen Verhaltensmodells.

Normative öAR: Eine Rechtsnorm ist positiv, wenn sie den gesellschaftlichen Wohlstand erhöht, negativ, wenn sie ihn verringert. Eine Folgenbewertung von Rechtsnormen basiert auf Grundlage der Wohlfahrtsökonomik, vor allem des Kaldor/Hicks-Kriteriums. Das Kaldor/Hicks-Kriterium, das auch als potentielle Pareto-Verbesserung betitelt wird, hat zum Inhalt, dass ein Zustand X der Gesellschaft besser als ein Zustand Y ist, wenn die Vorteile der Gewinner des Zustands X so groß sind, dass sie in der Lage wären, die Verlierer zu kompensieren. Wobei es nicht darauf ankommt, dass diese Kompensation auch tatsächlich erfolgt. Um fest-

zentriert sich dabei inhaltlich auf die Effekte von rechtlichen Regelungen auf die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit.²³ Sie fragt letztlich danach, wie rechtliche Regelungen auszugestalten sind, um eine Maximierung der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt zu erreichen. Dabei kommt es maßgeblich auf den Nutzen und die Kosten einer betreffenden Regelung an, die sodann in einer Wohlfahrtsgleichung saldiert werden. Bezweckt eine Regelung, dass dieses Saldo positiv ist, ist sie ökonomisch effizient. Das Ziel ist es, möglichst effiziente Regelungen zu etablieren und somit Verschwendung zu minimieren.

Mithilfe dieser Methode soll vor allem eine Aussage über die aus ökonomischen Effizienzgesichtspunkten optimale Ausgestaltung eines Schutzes von ungeprüften Erfindungen getroffen werden. Neben einigen Auswirkungen auf das „Ob“ des Schutzes, wird die ökonomische Analyse also vor allem hinsichtlich der Frage nach dem „Wie“ der Schutzausgestaltung utillisiert. Dabei greift die Untersuchung auf das grundlegende Modell von *Calabresi* und *Melamed* und die sich anschließende Debatte zur Entscheidung zwischen *property rules* und *liability rules* zum Schutz von *property rights* im Allgemeinen aber auch speziell im Bereich des Patentrechts zurück. Die Befunde der ökonomischen Analyse sollen jedoch nur ein Argument *neben* anderen sein, um zu einer fundierten Antwort auf die Untersuchungsfrage zu gelangen. Das Ziel der Allokationseffizienz darf nicht alleiniger Bewertungsmaßstab für die Folgen des Rechts sein.²⁴

stellen zu können, ob das Kaldor/Hicks-Kriterium erfüllt ist, muss eine Kosten-/Nutzenanalyse durchgeführt werden. Trotz theoretischer und praktischer Bedenken gegenüber dem Kaldor/Hicks-Kriterium ist es für die angewandte Wohlfahrtsökonomik unverzichtbar.

²³ Siehe, auch zum Folgenden, die prägnante Darstellung von *Metzger*, in: Großkommentar UWG, § 4 Nr. 11 Rn. 22; siehe ansonsten allgemein bspw. *Eidenmüller*, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 21 ff.; *Landes/Posner*, The Economic Structure of Intellectual Property Law, S. 3–36; *Schäfer/Ott*, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 3–42.

²⁴ Vgl. zu der mitunter hitzig geführten Debatte um den Universalitätsanspruch der ökonomischen Analyse *Eidenmüller*, Effizienz als Rechtsprinzip, S. 323 ff., S. 450 ff. m. w. N.; *Behrens*, 149 JITE 141, 142 ff. (1993); *Fezer*, JZ 1986, 817; *ders.*, JZ 1988, 223; *Holzhauser*, Diskussion in: *Ott/Schäfer* (Hrsg.), Ökonomische Probleme des Zivilrechts, 265, 265; *Eidenmüller*, AcP 197 (1997), 80, 115 ff.; *Kirchner*, 11 Int'l Rev. L. & Econ. 277, 277 (1991); *Kohl*, Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht als Ausdruck oder Grenze des Effizienzgedankens im Zivilrecht?, in: *Ott/Schäfer*, Ökonomische Probleme des Zivilrechts, 41, 50; *Kohl*, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 1992, 29, 45; *Ott*, Allokationseffizienz, Rechtsdogmatik und Rechtsprechung, in: *Ott/Schäfer* (Hrsg.), Allokationseffizienz in der Rechtsordnung, 25, 27 ff.; *Ott/Schäfer*, JZ 1988, 213; *Kramer*, Methodenlehre, S. 272 f.; *Schäfer*, Allokationseffizienz als Grundprinzip des Zivilrechts, in: *Ott/Schäfer* (Hrsg.), Allokationseffizienz in der Rechtsordnung, 1, 19 ff.; *Schäfer*, KritV 75 (1992), 374, 379 ff.

2. Rechtsvergleichender Überblick

Darüber hinaus soll ein funktionaler rechtsvergleichender Überblick zeigen, wie andere Rechtsordnungen den untersuchungsgegenständlichen Zeitraum behandeln. Dabei ist sowohl auf die Regelungen des Patentrechts als auch auf die des Gebrauchsmusters einzugehen und das Verhältnis der beiden zueinander zu beleuchten, um die so gewonnenen Erkenntnisse schließlich in die Beantwortung der Untersuchungsfragen einfließen zu lassen.

III. Stand der Forschung

Umfassende Auseinandersetzungen mit den in der vorliegenden Untersuchung aufgeworfenen Fragen existieren bislang nicht.²⁵ Die Diskussion ist im Wesentlichen durch patentrechtliche Beiträge geprägt, die sich mit Einzelproblemen auseinandersetzen. Das Fundament für heutige Diskussionen bilden die Beiträge, die im Zuge der Diskussion zur erstmalig konstituierten Entschädigungsregelung für offengelegte Patentanmeldungen als Konsequenz der Einführung des Systems der verschobenen Prüfung und der Offenlegungspflicht im Jahr 1968 verfasst wurden.²⁶ In der Folge wurde problematisiert, ob der patentrechtliche Entschädigungsanspruch weitergehende Ansprüche ausschließt,²⁷ der Schutz für offengelegte Erfindungen in der vom Gesetzgeber gewählten Form den Anforderungen des Art. 14 GG genügt,²⁸ die Benutzung des Gegenstands einer offenge-

²⁵ Zumindest muss die Arbeit von *Selck* (Entschädigungsansprüche und andere Sanktionen vor Vollrechtserwerb im Gewerblichen Rechtsschutz) erwähnt werden, die jedoch den Großteil der untersuchungsgegenständlichen Fragen lediglich streift.

²⁶ § 24 Abs. 5 PatG 1968 lautete wie folgt: „Von der Veröffentlichung des Hinweises gemäß Absatz 4 Satz 1 an kann der Patentsucher von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen; für die Zeit bis zur Bekanntmachung der Anmeldung sind Ansprüche nach § 47 Abs. 1 und 2 ausgeschlossen. Der Anspruch besteht nicht, wenn der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich nicht patentfähig ist. § 48 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.“ Zur sich anschließenden Debatte siehe *Gaul/Bartenbach*, BB 1968, 1061; *Krieger*, GRUR 1968, 225; *Löscher*, BB 1967 Beilage 7, 1; *Lüdecke*, NJW 1968, 1358; *Schramm/Henner*, GRUR 1968, 667; *Schwanhäusser*, GRUR 1969, 110; *ders.*, Mitt. 1970, 1; *ders.*, NJW 1969, 1886; *Schweikhardt*, Mitt. 1969, 84; *Tetzner*, NJW 1969, 642; *Weller*, GRUR 1968, 85; *Wenzel*, Mitt. 1969, 88.

²⁷ *Gaul/Bartenbach*, BB 1968, 1061, 1063; *Lüdecke*, NJW 1968, 1358, 1360; *Pahlow*, GRUR 2008, 97, 101 ff.; *Tetzner*, NJW 1969, 642, 644; *Feuerlein*, in: *Fitzner/Lutz/Bodewig*, PatG, § 33 Rn. 11; *Keukenschrijver*, in: *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 33 Rn. 2.

²⁸ Mit zum Teil heftiger Kritik: *Häußer*, Die Gewährung von Einsicht in Patenterteilungsakten unter besonderer Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Gesichtspunkte; *Straus/Moufang*, Hinterlegung und Freigabe von biologischem Material für Patentierungszwecke, S. 23 ff.;

legten Patentanmeldung recht- oder unrechtmäßiger Natur ist,²⁹ ob auch mittelbare Benutzungshandlungen im Sinne des § 10 PatG vom Schutzbereich des Entschädigungsanspruchs umfasst sind,³⁰ was der von § 33 PatG geschützte „Gegenstand der Anmeldung“ ist³¹ und wie die Höhe der Entschädigung bestimmt werden soll, was also Inhalt des Anspruchs sein soll.³² Ferner wurde die prozesuale Geltendmachung des Anspruchs nach § 33 Abs. 1 PatG,³³ die Rechtsfolgen bei negativer Erteilungsentscheidung,³⁴ die Verjährung des Anspruchs,³⁵ die Werbung mit Hinweis auf ein angemeldetes Patent³⁶ und das Verhältnis des Entschädigungsanspruchs zum Vorbenutzungsrecht i. S. d. § 12 PatG³⁷ thematisiert.

Es existiert wenig Literatur, die sich ausführlich mit der Rolle des Gebrauchsmusters in der Zeit vor der Patenterteilung befasst. Es wird zwar immer wieder darauf hingewiesen, dass im fraglichen Zeitraum die Möglichkeit bestehe, ein Gebrauchsmuster als Ergänzung zum patentrechtlichen Schutz anzumelden. Eine tiefergehende Analyse des Verhältnisses der beiden technischen Schutzrechte vor dem untersuchungsgegenständlichen Hintergrund sucht man jedoch weitestgehend vergeblich.³⁸ Großen Widerhall fand der „Demonstrations-

Krieger, GRUR 2001, 965, 965 f.; das BVerfG bestätigte im Jahr 1974 die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift, BVerfGE 36, 281 = GRUR 1974 142, 144 – *Akteneinsicht im Patenterteilungsverfahren*.

²⁹ BGHZ 107, 161 = GRUR 1989, 411 – *Offenend-Spinnmaschine*; *Dembowski*, FS Traub, 49, 54; *Kraßer*, GRUR Int 1990, 732; *Löscher*, BB 1967 Beilage 7, 1; *Ohl*, GRUR 1976, 557, 557 ff.; *Schramm/Henner*, GRUR 1968, 667, 668 ff.; *Schwanhäusser*, Mitt. 1970, 1; *Schweikhardt*, Mitt. 1969, 84; *Tetzner*, NJW 1969, 642, 642.

³⁰ *Haedicke*, LMK 2004, 198; *Holzappel*, GRUR 2006, 881; *Meier-Beck*, GRUR 1993, 1, 4 ff.; *Nassall*, jurisPR-BGHZivilR 36/2004 Anm 4; *Nieder*, Mitt. 2004, 241; *ders.*, GRUR 2006, 977; *ders.*, Mitt. 2009, 540, 540 ff.; *Schäfers*, in: Benkard, PatG, § 33 Rn. 4 ff.; *Singer*, Voraussetzungen einer Entschädigung nach § 33 PatG, FS Schilling, 355, 360 f.

³¹ *Goebel*, GRUR 2000, 477, 481 f.; *Keukenschrijver*, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 33 Rn. 9; *Rinken/Kühnen*, in: Schulte, PatG, § 33 Rn. 5; *Krieger*, GRUR 2001, 965, 966; *Singer*, FS Schilling, 355, 357; *Schäfers*, in: Benkard, PatG, § 33 Rn. 4c; *Tetzner*, NJW 1969, 642, 643.

³² *Gaul/Bartenbach*, BB 1968, 1061, 1063; *Johannesson*, GRUR 1977, 136, 136; *Kraßer*, GRUR Int 1990, 732, 740 f.; *Löscher*, BB 1967 Beilage 7, 1, 7; *Schwanhäusser*, GRUR 1969, 110, 113; *Traub*, FS 25 Jahre BPatG, 267.

³³ *Kühnen*, GRUR 1997, 19; *ders.*, Handbuch der Patentverletzung, Rn. 748; *Krieger*, GRUR 2001, 965, 967.

³⁴ *Gaul/Bartenbach*, BB 1968, 1061, 1062.

³⁵ *Hülsewig*, GRUR 2011, 673.

³⁶ Siehe insbesondere *Bornkamm*, GRUR 2009, 227 m. w. N.

³⁷ *Weller*, GRUR 1968, 85; *Gaul/Bartenbach*, BB 1968, 1061, 1063; *Krieger*, GRUR 1968, 225, 226.

³⁸ Zumindes im Ansatz zu diesem Aspekt: *Kraßer*, FS Loewenheim, 157, 162; *Goebel*, FS 50 Jahre BPatG, 231; *Wenzel*, Mitt. 1969, 88, 89; *Tetzner*, NJW 1969, 642, 644 f.; *Pietzcker*,

schränk“-Beschluss des BGH³⁹ aus dem Jahre 2006. Im Zentrum der Diskussion stand dabei jedoch zumeist allein die Frage, ob dem BGH in dem Befund zuzustimmen sei, dass der „erfinderische Schritt“ nach § 1 Abs. 1 GebrMG die gleiche Erfindungshöhe wie die „erfinderischen Tätigkeit“ gemäß § 1 Abs. 1 PatG voraussetze.⁴⁰

Im Bereich der ökonomischen Analyse des (Patent-)Rechts sind insbesondere die jüngeren Untersuchungen von *Krauspenhaar*⁴¹ und *Castro Bernieri*⁴² hervorzuheben, die sich mit *property* und *liability rules* im Hinblick auf den Schutz von bereits erteilten Patenten befassen. Es sei aber auch die Arbeit von *Stierle*⁴³ erwähnt, der, auch aus ökonomischer Perspektive, das nicht-praktizierte Patent und insbesondere die Möglichkeiten der Einschränkung von Unterlassungsansprüchen in diesem Zusammenhang beleuchtet.

IV. Gang der Untersuchung

Das dargelegte Untersuchungsprogramm wird in zwei Teilen durchschritten. Im ersten Teil wird das Fundament für die weitere Untersuchung gelegt. Zunächst soll im ersten Kapitel die Frage beantwortet werden, ob und wie Erfindungen im Zeitraum vor Patenterteilung zu schützen sind. Dabei ist die Berechtigung des Patentsystems als solchem als notwendige Vorfrage im Hinblick auf das „Ob“ des Schutzes von ungeprüften Erfindungen zu beleuchten. Im Anschluss wird anhand der Methode der ökonomischen Analyse des Rechts geklärt, wie der Schutz, dem Kriterium der Effizienz folgend, idealerweise ausgestaltet sein sollte. Im zweiten Kapitel wird ein Überblick gewonnen, wie verschiedene Rechtsordnungen den Schutz von ungeprüften Erfindungen regeln. Dabei werden zunächst die patentrechtlichen Schutzsysteme beleuchtet, bevor die eventuell bestehende (zusätzliche) Möglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes in den Fokus rückt.

Der zweite Teil der Untersuchung baut auf den allgemeinen Feststellungen des ersten Teils auf und bestimmt den *Status quo* des Erfindungsschutzes vor Patenterteilung. Das dritte Kapitel wird sich dem patentrechtlichen Schutz von offen-

GRUR Int 1996, 380; *Steup*, GRUR Int 1990, 800, 801 ff.; *Königer*, JIPLP 2014, 533; *Königer*, Liber Amicorum Joseph Straus, 17, 29.

³⁹ BGH NJW 2006, 3208.

⁴⁰ Siehe etwa *Eisenführ*, GRUR 2008, 301; *Hüttermann/Storz*, NJW 2006, 3178; *Nirk*, GRUR 2006, 842, 847 f.; *Pahlow*, WRP 2007, 739; *Keukenschrijver*, GRUR Int 2008, 665; *Smolinski*, Mitt. 2011, 58; *Übler*, Schutzwürdigkeit von Erfindungen (2014); *Wenzel*, GRUR 2013, 140.

⁴¹ *Krauspenhaar*, Liability Rules in Patent Law (2015).

⁴² *Castro Bernieri*, Ex-Post Liability Rules in Modern Patent Law (2010).

⁴³ *Stierle*, Das nicht-praktizierte Patent (2018).

gelegten Erfindungen widmen. Dabei steht zunächst die grundlegende Frage nach der Art des Schutzes im betreffenden Zeitraum im Mittelpunkt. Doch auch die verschiedenen und vielfältigen Fragen nach der konkreten Ausgestaltung dieses Schutzes werden beantwortet. So soll ein möglichst detaillierter Befund zum aktuell geltenden Schutz von ungeprüften Erfindungen artikuliert werden. Neben den Überlegungen *de lege lata* geht die Untersuchung dabei an gegebener Stelle auf wünschenswerte Änderungen *de lege ferenda* ein. Im vierten Kapitel rückt das Gebrauchsmusterrecht in den Fokus. Nachdem zunächst dessen aktuelles Selbstverständnis vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung und den gescheiterten Harmonisierungsversuchen herausgearbeitet wird, werden die Unterschiede zum patentrechtlichen Schutz illuminiert. Schließlich gipfelt sowohl dieses Kapitel als auch die Untersuchung in der Frage, ob vor diesem Hintergrund das Gebrauchsmuster in seiner aktuellen Ausgestaltung legitimiert werden kann oder ob es nicht vielmehr seine Existenzberechtigung verloren hat.

Erster Teil

Grundlagen

Kapitel 1

Zum „Ob“ und „Wie“ des Erfindungsschutzes vor Patenterteilung

Dieses Kapitel soll eine Antwort auf die Frage geben, ob, und falls ja, welche Form des Schutzes Erfindungsberechtigten vor der Erteilung des Patents zuteilwerden soll. Dabei ist ein Vorgehen in zwei Schritten notwendig, um sich diesem Ziel zu nähern. *Calabresi* und *Melamed* waren die ersten, die dies in vergleichbaren Konstellationen in dieser Prägnanz formulierten. Dabei handelt es sich um den ersten Befund ihres grundlegenden Beitrags „Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral“.¹ Nach ihnen sind, bei der Frage nach der Zuordnung von Rechten, nicht nur eine, sondern zwei Fragestellungen zu thematisieren.² Auf der ersten Ebene muss eine Entscheidung über die originäre Rechteverteilung zwischen den Parteien vorgenommen werden – die „first order of legal decisions“.³ Im vorliegenden Kontext geht es auf dieser Stufe aufgrund der Natur des geistigen Eigentums als subjektives Recht weniger um die Frage wem ein solches Recht zustehen soll, als darum, ob es sich dabei überhaupt um eine vom Rechtssystem mit besonderem Schutz zu versiehende Position handelt.⁴ Erst danach kann auf einer zweiten Ebene die Ausgestaltung des Schutzes dieser Rechtsposition beleuchtet werden – dabei handelt es sich um die „second order decision“.⁵ Auf dieser zweiten Ebene wird es darum gehen, weitestgehend losgelöst von der geltenden Rechtslage, mithilfe der Methode der ökonomischen Analyse des Rechts eine Aussage darüber zu treffen, welche Form des Schutzes in diesem Zeitraum aus Perspektive des Zieles der Allokationseffizienz erstrebenswert ist. Dabei soll das grundlegende Modell von *Calabresi* und *Melamed* Anwendung finden, das den Schutz von Rechtspositionen durch *pro-*

¹ *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. 1089 (1972).

² *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. 1089, 1089 ff. (1972); zu den zwei weiteren Kernbefunden des Beitrags siehe unten Kapitel 1, II. 1.

³ *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. 1089, 1090 (1972).

⁴ Siehe *Kraßer/Ann*, Patentrecht, § 2 I. 5., S. 14. Das Patent als subjektives Recht ist notwendig an eine bestimmte Person gebunden und bedarf – im Gegensatz zu gegenständlichen Rechten, die unabhängig von einer bestimmten Person bestehen können und deshalb zuordnungsbedürftig sind – keiner Zuordnung. Das Patent steht dem Erfindungsberechtigten zu.

⁵ *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. 1089, 1092 (1972).

property rules oder *liability rules* zum Inhalt hat. Wie bereits dargelegt, werden die durch die ökonomische Analyse gewonnenen Erkenntnisse für die Entscheidung zwischen mehreren Alternativen der rechtlichen Ausgestaltung von besonderer Bedeutung, gleichwohl nicht allein maßgeblich, sein.

Die Untersuchung wird diesem Modell folgend zunächst klären, ob dem Erfinder bereits vor der Patenterteilung eine schützenswerte Rechtsposition zugesprochen werden sollte (dazu unter I.). Die Entscheidungsfindung wird dabei wiederum in zwei Schritten erfolgen. Zunächst wird hinterfragt, ob es aus aktueller Perspektive des Patentwesens in seiner Gänze bedarf, mithin eine Rechtfertigung für den Patentschutz besteht (dazu unter I.1.). Nur wenn diese Frage positiv zu beantworten ist, kann sich die Frage nach dem „Ob“ des Schutzes vor Patenterteilung anschließen (dazu unter I.2.). Bestünde nämlich keine Rechtfertigung für den Schutz von Patenten, also von bereits materiell geprüften Erfindungen, müsste dies erst recht für die Zeit vor der Erteilung des Vollrechts und somit für ungeprüfte Erfindungen gelten. Zur Beantwortung der Fragen hinsichtlich des „Ob“ des Patentschutzes ist eine Auseinandersetzung mit den Begründungsansätzen des Patentrechts erforderlich. Dabei sind neben den vier klassischen Patentrechtstheorien sowohl moderne patentrechtliche Begründungsansätze, als auch aktuelle Implikationen ökonomischer Rechtfertigungstheorien zu beleuchten.

Sollte die „first order decision“ sowohl im Hinblick auf das Patentwesen als solches, als auch auf den Zeitraum vor der Patenterteilung positiv beantwortet werden, kann sich die Untersuchung auf eine zweite Ebene bewegen. Auf dieser wird thematisiert, wie die Rechtsposition aus ökonomischen Effizienzgesichtspunkten im Idealfall ausgestaltet sein soll; durch welche Form des Schutzes die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt also am besten gefördert werden kann (dazu unter II.). Als Ausgangspunkt der Überlegungen um die Ausgestaltung des Rechtsfolgenregimes, soll das grundlegende Modell der ökonomischen Analyse von Rechtsfolgenregimen nach *Calabresi* und *Melamed*⁶ dienen. Im Mittelpunkt steht der Entscheidungsprozess zwischen einem *Property-rule*- oder *Liability-rule*-System. Insofern werden die Erkenntnisse der sich an das Fundament von *Calabresi/Melamed* anschließenden allgemeinen *Property-/Liability-rule*-Debatte ebenso eingeflochten wie die speziellere Debatte im Bereich des Patentrechts. In den Entscheidungsprozess fließen sowohl der Aspekt der Transaktionskosten, der spätestens mit der Etablierung der Neuen Institutionenökonomik als etabliert gilt, als auch aktuelle Implikationen der *Behavioral Economics*, die die herkömmlichen Annahmen des Rationalverhaltens der Akteure und damit das Leitbild des *homo oeconomicus* beziehungsweise der REMM-Hypothese grund-

⁶ *Calabresi/Melamed*, 85 Harv. L. Rev. 1089 (1972).

sätzlich in Frage stellen, bereichernd ein. Die Untersuchung wird dabei einen theoretischen Ansatz verfolgen.

Dieses Kapitel und somit auch die ökonomische Analyse wird sich aus mehreren Gründen auf den Bereich des Patentrechts fokussieren. Das Patentrecht ist das in nahezu allen Jurisdiktionen maßgebliche Modell zum Schutz von Erfindungen. Ferner ist es die Ausgestaltung des deutschen Patentrechts, die Anlass für die Untersuchungsfrage gibt. Darüber hinaus befasst sich der absolute Großteil der Forschung, die als wesentliche Erkenntnisquelle dient, im Bereich des Erfindungsschutzes mit Aspekten des Patentrechts – sowohl im Hinblick auf die Frage der Rechtfertigung des Erfindungsschutzes als auch im Besonderen hinsichtlich der ökonomischen Analyse des Rechtsfolgenregimes zum Schutz dieser Rechtsposition. Schließlich stellt das Gebrauchsmusterrecht im Verständnis der deutschen Rechtsordnung zwar ein eigenständiges technisches Schutzrecht dar, wurde jedoch ursprünglich als „kleiner Bruder“ des Patentrechts konzipiert und weist ganz erhebliche Übereinstimmungen, Überschneidungen mit diesem und Verweisungen auf dieses auf.⁷ Ein Großteil der Ausführungen wird somit *per se* auch für Aspekte des Gebrauchsmusterrechts gelten. Aus diesen Gründen wird auf bestehende Unterschiede und Besonderheiten erst im weiteren Verlauf der Untersuchung eingegangen.

I. Die Rechtfertigung des Patentschutzes

1. Zum „Ob“ des Patentwesens im Allgemeinen

Ob einem Erfinder ein Recht an seiner Erfindung zustehen soll, ist Kern der klassischen Frage nach Sinn und Zweck des Patentrechts – und als solcher der Frage nach dem „Ob“ des Schutzes vor Patenterteilung denknotwendig vorgelagert. Würde bereits einer geprüften Erfindung kein Patentschutz zuteilwerden sollen, müsste dies erst recht für die ungeprüfte Erfindung gelten.

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entbrannte ein leidenschaftlicher Streit zwischen Gegnern und Befürwortern des Patentschutzes, der in der

⁷ Zur Entwicklung und Bedeutung des Rechtsinstituts Gebrauchsmusterrecht siehe ausführlich unten Kapitel 4, I., Kapitel 4, II. und Kapitel 4, III.

sogenannten Patentkontroverse mündete.⁸ Die vier⁹ klassischen Patentrechtstheorien, die im Zusammenhang der Rechtfertigung beziehungsweise Begründung des Patentschutzes noch immer herangezogen werden, gehen ganz maßgeblich auf die im Rahmen dieser Kontroverse ausgetauschten Argumente zurück.¹⁰ Die Patentkontroverse bildet bis heute das Fundament für Rechtfertigungsversuche des Patentrechts. Deshalb wird die Debatte der 1850er- bis 1870er-Jahre im Folgenden knapp nachgezeichnet.

a) Die Patentkontroverse der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Ausgangspunkt für die klassischen Patentrechtstheorien

Als Befürworter des Patentschutzes traten in dieser Zeit vor allem Techniker und Ingenieure, als Erfinder und Unternehmer, auf. Sie kamen im Wesentlichen aus den Bereichen der Industrie und Technik und waren vom fehlenden Schutz für erfinderische Leistung direkt betroffen.¹¹ Für die Ablehnung des Patentwesens stritten hingegen in erster Linie Nationalökonomien.¹² Dabei handelte es sich im Kern um Vertreter der Freihandelslehre, die gegen jede monopolistische Beschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit vorgingen und das Patentrecht insgesamt als einen volkswirtschaftlichen Malus und Überbleibsel des veralteten Privilegienwesens betrachteten.¹³ Die Abneigung gegenüber den damaligen Pat-

⁸ Für eine ausführliche Darstellung der Entwicklung des Patentschutzes *Machlup/Penrose*, 10 J. Econ. Hist. 1, 1 ff. (1950); *Machlup*, GRUR Ausl, 1961, 373, 373 ff.; *Heggen*, Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen 1793–1877; *Beier*, in: Coing/Wilhelm (Hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation, Band IV, S. 183; vgl. auch *Keukenschrijver*, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, Einl Rn. 1 ff.; *Haedicker/Timmann*, Handbuch des Patentrechts, S. 7 ff.; *Kraßer/Ann*, Patentrecht, 2. Kapitel, S. 57 ff.; *Rogge/Melullis*, in: Benkard, PatG, Einl II. Rn. 1 ff.

⁹ Siehe zur „fünften Theorie“ und somit dem vermeintlich „neusten Mitglied“ der klassischen Begründungstheorien nach dem Verständnis *Geißlers* (GRUR Int 2003, 1, 1 ff.) unter Kapitel 1, I.1.c)aa).

¹⁰ *Machlup/Penrose*, 10 J. Econ. Hist. 1, 9 f. (1950): „The arguments for patents, formulated in these terms and opposed and defended during the controversy of the nineteenth century, are still used today whenever the patent system is debated. Indeed, little, if anything, has been said for or against the patent system in the twentieth century that was not said equally well in the nineteenth.“ Zu den Theorien ausführlich sogleich unter Kapitel 1, I.1.b).

¹¹ *Beier*, in: Coing/Wilhelm (Hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation, Band IV, 183, 200; *Heggen*, GRUR 1977, 322, 324.

¹² Vgl. *Machlup/Penrose*, 10 J. Econ. Hist. 1, 1 ff. (1950).

¹³ Vgl. *Beier*, in: Coing/Wilhelm (Hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation, Band IV, 183, 200. Die Nationalökonomien, die der Freihandelsschule folgten, schufen sich mit dem 1858 gegründeten „Volkswirtschaftlichen Kongress“ unter Führung von *John Prince-Smith*, *Julius Faucher*, *Karl Braun*, *Otto Michaelis* und *Arwed Emminghaus* eine Aktionsplattform, vgl. *Heggen*, Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen 1793–1877, S. 73. Auf S. 74 f. fasst *Heggen* die von der patentfeindlichen Bewegung vorgebrachten Hauptargumente m. w. N.

entbestrebungen wird durch die Aussage eines der prominentesten Patentkritikers seiner Zeit, *John Prince-Smith*, verdeutlicht: „[...] die Erteilung eines Patents ist die Errichtung eines Monopols durch Gesetzeszwang.“¹⁴ Nach Ansicht der Freihändler könne nur der freie Markt zu einem Wirtschaftswachstum führen. *Prince-Smith* machte dies in seiner Rede auf dem 6. Kongress Deutscher Volkswirte 1868 wie folgt deutlich:

„In Erwägung, dass Patente den Fortschritt der Erfindung nicht begünstigen, vielmehr deren Zustandekommen erschweren, dass sie die rasche allgemeine Anwendung nützlicher Erfindungen hemmen, dass sie den Erfindern selbst im Ganzen mehr Nachtheil als Vortheil bringen und daher eine höchst trügerische Form der Belohnung sind, beschließt der Kongress deutscher Volkswirthe zu erklären: dass Erfindungspatente dem Gemeinwohl schädlich sind.“¹⁵

Die Patentgegner lehnten dabei nicht nur das Institut Patent, sondern jede Form des geistigen Eigentums ab.¹⁶ So wunderte es nicht, dass der auf dem gleichen Kongress von *Max Wirth*, als Vertreter der sich in der Minderheit befindlichen patentfreundlichen Bewegung, vorgebrachte Gegenvorschlag abgelehnt wurde.¹⁷

Die Ansichten der Freihandelslehre verbreiteten sich insbesondere durch den bekennenden Freihändler *Rudolf Delbrück* bis in die preußische Ministerialbürokratie.¹⁸ Dies spiegelte sich insbesondere in der Haltung Preußens in den Verhandlungen der Bundesversammlung in Frankfurt von 1860 bis 1863 gegen das Vorhaben der Patentrechtsangleichung im Deutschen Bund wider.¹⁹ Auch die

zusammen: (1) Der technische Fortschritt wird durch das Patentmonopol gebremst, da aus Angst vor Patentverletzungen nicht an Verbesserungen für schon bestehende Maschinen und Verfahren gearbeitet wird. (2) Gegenüber Naturwissenschaftlern sei ein Patent für Erfinder ungerecht, da jede Erfindung auf wissenschaftlichen Entdeckungen beruhe, die aber als solche nicht patentiert werden. (3) Das patentrechtliche Monopol schließe andere von der Benutzung der Erfindung aus und behindere so den Wettbewerb. Außerdem komme es zu einer Verteuerung der Ware. (4) Der Nutznießer der Erfindung sei in der Regel nicht der Erfinder selbst, sondern Unternehmer, an die er das Patent aus finanziellen Gründen verkaufen muss, oder Patentjäger. (5) Eine dem Erfinder zustehende Entschädigung sei auch durch Geheimhaltung, zeitlichen Vorsprung vor den Konkurrenten und/oder staatliche Belohnungen zu gewährleisten.

¹⁴ *Prince-Smith*, Vierteljahresschrift für Volkswirtschaft, Politik und Kulturgeschichte 3 (1863), 150, 151.

¹⁵ Bericht über die Verhandlungen des 6. Kongresses Deutscher Volkswirthe zu Dresden am 13., 15., 16. und 17. September 1863, in: Vierteljahresschrift für Volkswirtschaft, Politik und Kulturgeschichte 3 (1863), 213, 221.

¹⁶ Vgl. bspw. *Schäffle*, Die nationalökonomische Theorie der ausschliessenden Absatzverhältnisse, S. 110: „[...] Faseleien über ein dem Grundeigenthum ähnliches geistiges Eigentumsrecht [...]“ im Zusammenhang von Autorenrechten.

¹⁷ Vgl. *Heggen*, Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen 1793–1877, S. 74.

¹⁸ *Heggen*, Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen 1793–1877, S. 76; *ders.*, GRUR 1977, 322, 324.

¹⁹ *Heggen*, Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen 1793–1877, S. 76, 63 ff.

restriktive Erteilungspraxis in Preußen im Zeitraum von 1850 bis 1873 lässt auf eine grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber dem Patentschutz schließen.²⁰ Im Dezember 1868 erklärte *Bismarck* vor der Vertretung des Norddeutschen Bundes sogar, dass die Patentgesetze lieber gänzlich abgeschafft werden sollten, als dass es wiederum zu unbefriedigenden Versuchen ihrer Reformierung komme.²¹

So schien der Kampf zugunsten der Patentgegner entschieden. In diesen Kontext passt die viel zitierte Aussage von *Böhmert*: „Die Patente sind reif zum Fallen und werden mehr und mehr als eine faule Frucht am Baume der menschlichen Kultur erkannt.“²² Doch die Propatentbewegung, die sich aus Erfindern (Technikern und Ingenieuren) und Erfindungsverwertern (Unternehmern) zusammensetzte, bäumte sich gegen diese Tendenzen auf.²³ Die Techniker und Ingenieure hatten bereits 1856 den Verein Deutscher Ingenieure (VDI) gegründet und nutzten diesen als Basis für ihren Kampf für das Patentrecht. So wurde durch den VDI eine Denkschrift ausgearbeitet, die auf den verstärkten individuellen Schutz des Erfinders abzielte. Im Jahr 1863 veröffentlichte *Werner von Siemens* ein Gutachten,²⁴ in dem er weniger die Person des Einzelerfinders, sondern gesamtwirtschaftliche Aspekte in den Mittelpunkt der Debatte rückte. Innovations- und Investitionsbereitschaft seien demnach der entscheidende Impuls, den das Patentrecht liefern könne.²⁵ Auch die Rechtswissenschaft begann sich intensiver mit der Problematik zu befassen. Stellvertretend sei in diesem Zusammenhang auf die rechtsvergleichende Arbeit *Klostermanns* hingewiesen.²⁶ Nach weiteren Auseinandersetzungen stellte der Wiener Patentschutzkongress von 1873²⁷ einen

²⁰ Vgl. dazu die Statistiken in *Heggen*, Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen 1793–1877, S. 77 ff. So erteilte Preußen nur gleich viele bzw. sogar häufig weniger Patente als das gewerbeärmere Bayern, während Sachsen ab 1862 die zwei- bis dreifache Zahl an Patenten erteilte. 75 % bis 80 % der Patentgesuche wurden abgelehnt; von den wenigen erteilten Patenten wurden zwischen 1862 und 1871 zwischen 15,94 % bis hin zu 62,45 % wieder aufgehoben. So zeigen diese Statistiken nach *Heggen* „die sich verstärkenden patentfeindlichen Tendenzen [...]“ (S. 80). Vgl. auch *Beier*, in: Coing/Wilhelm (Hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation, Band IV, 183, 201; so auch *Uhrich*, Stoffschutz, S. 17.

²¹ *Beier*, in: Coing/Wilhelm (Hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation, Band IV, 183, 201.

²² *Böhmert*, Vierteljahresschrift für Volkswirtschaft, Politik und Kulturgeschichte 21 (1869), 28, 106.

²³ Vgl. *Heggen*, GRUR 1977, 322, 324.

²⁴ Vgl. Gutachten der preußischen Handelsvorstände über die Patentfrage, Vierteljahrschrift für Volkswirtschaft und Kulturgeschichte, 2. Jahr (1864), 200 ff.

²⁵ Vgl. *Heggen*, GRUR 1977, 322, 324 f.

²⁶ *Klostermann*, Die Patentgesetzgebung aller Länder; vgl. *Beier*, in: Coing/Wilhelm (Hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation, Band IV, 183, 201.

²⁷ Siehe dazu *Grothe*, Der internationale Patent-Congress in Wien (4.–9. August 1873) und *Manegold*, Technikgeschichte 38 (1971), 158, 158 ff.