

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) Einschränkung der 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) Einschränkung der 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 |
| RGBI. | 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 „Demonstrationsschrank“-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 *Gaull/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 *Gaull/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 Zumindest 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.

Sachregister

- Anreiztheorie 30–38, 47–55
Anspornungstheorie, *siehe* Anreiztheorie
Assessment costs 88 f., 99, 102, 135–137
- Begründungsmodelle, ökonomische 46–61
Behavioral Economics 93–102
Belohnungstheorie 25–30
- Calabresi/Melamed-Framework 75–143
Coase-Theorem 74 f., 81 f.
Creativity effect 122–124, 141 f.
- Demonstrationsschrank-Beschluss 323–327
Dynamische Effizienz 105–109
- eBay vs. MercExchange 102, 118
Eigentumstheorie, *siehe* Naturrechtstheorie
Einheitspatent 170–173
Einstweiliger Rechtsschutz 338–354
Endowment effect 94–102, 122 f., 141 f.
Entschädigungsanspruch nach § 33 Abs. 1 PatG 173–303
– Berechnungsmethode 226–228
– Höhe des Anspruchs 228–254
– Rechtmäßigkeit der Benutzungshandlung 189–203
– Rechtsfolgen bei Nichterteilung 290–293
– Rechtsnatur des Anspruchs 265–273
– Reichweite 203–226
– Unterlassungsanspruch 173–189
– Verjährung 297–299
– Vorbenutzung 299 f.
– Werbung 293–296
– Zeitpunkt der Geltendmachung 254–258
– Zuständigkeit 259–289
Erfinderischer Schritt 316–327
Europäische Patentanmeldung 170–172
- Free-riding 107 f., 113, 139 f.
- Harmonisierung 308–314
Hold-up und hold-out 98–108, 115–122, 140 f.
- Internationale Patentanmeldung 172
Investitionstheorie 42 f.
- Legitimation des Gebrauchsmusters 355–364
Lizenzanalogie 228–254
- Mittelbare Benutzung 213–225
- Naturrechtstheorie 22–25
- Offenbarungstheorie 38–40
Offenlegung von Patentanmeldungen 64–72, 146, 149–151, 161
- Patent ambush 119, 140
Patent thicket 119–121, 140
Patent-induced theory 49–52
Patentdickichte, *siehe* Patent thicket
Patentkontroverse 15–20
Patentrechtstheorien 20–64
– Anreiztheorie 30–38, 47–55
– Anspornungstheorie, *siehe* Anreiztheorie
– Belohnungstheorie 25–30
– Eigentumstheorie, *siehe* Naturrechtstheorie
– Investitionstheorie 42 f.
– klassische Patentrechtstheorien 20–42
– moderne Patentrechtstheorien 42–46
– Naturrechtstheorie 22–25
– Offenbarungstheorie 38–40

- ökonomische Begründungsmodelle 46–61
- Patent-induced theory 49–52
- Prospect theory 55–57
- Race-to-invent theory 52–55
- Rent dissipation theory 57–59
- Vertragstheorie, *siehe* Offenbarungstheorie
- Zwei-Säulen-Modell 43–46
- Patentrechtstheorien, klassische 20–42
- Patentrechtstheorien, moderne 42–46
- Patenttrolle 118 f., 140
- Property/Liability-rule-Debatte 76–143; 173–189; 356–364
- Prospect theory 55–57

- Race-to-invent theory 52–55
- Raumerfordernis 306–308
- Rechtsvergleichung 145–166
 - China 149, 163–165
 - Frankreich 160 f.
 - Japan 150, 162 f.
 - Österreich 156–160
 - USA 150

- Rent dissipation theory 57–59
- Schutzausschlüsse 327–333
- Such- und Informationskosten 86, 127 f.; 131 f.
- Tragedy of the Anticommons 121
- Transaktionskosten 74–143

- Überkompensation 110–115, 132–135
- Überwachungs- und Durchsetzungskosten 86 f., 130–132
- Unmittelbare Benutzung 209–213, 218–225
- Unterkompensation 105–109, 137–139

- Verhandlungs- und Entscheidungskosten 86, 128–132
- Vertragstheorie, *siehe* Offenbarungstheorie

- Zuständigkeit
 - Deliktischer Gerichtsstand 261–277
 - kraft Sachzusammenhangs 278–289
- Zwei-Säulen-Modell 43–46