

Erster Teil

Patentrecht

§ 1 Einführung und Grundlagen

Literaturhinweise: *Bechtold*, Zur rechtsökonomischen Analyse im Immaterialgüterrecht, GRUR Int. 2008, 484; *Beier*, Die Bedeutung des Patentsystems für den technischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, GRUR Int. 1979, 227; *ders.*, Die herkömmlichen Patentrechtstheorien und die sozialistische Konzeption des Erfinderrechts, GRUR Int. 1970, 1; *Berkenfeld*, Das älteste Patentgesetz der Welt, GRUR 1949, 139; *Engel/Kleine*, Who is Afraid of Pirates? An Experiment on the Deterrence of Innovation by Imitation, Research Policy 2015, 44 (1), 20; *Götting*, Ethische Aspekte der Technikregulierung: Patentrecht oder Ordnungsrecht?, in: FS Bodewig, 2018, S. 177; *Heggen*, Zur Vorgeschichte des Reichspatentgesetzes von 1877, GRUR 1977, 322; *Lemley*, Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property, 71 U. Chi. L. Rev. 2004, 129; *Machlup*, Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, GRUR Int. 1961, 373 und 473; *Shavell*; Foundations of Economic Analysis of Law, 2004.

Patente werden in Deutschland und in Europa für **technische Erfindungen** erteilt. 1 Zentrale Industriezweige wie die Automobil-, Maschinenbau-, Chemie-, Pharma-, Biotechnologie- und Informationstechnologiebranche sichern ihre Investitionen gegenüber Wettbewerbern, Nachahmern und im Vertrieb auf der Basis von Patentportfolios ab. Das Patentrecht gewährt dem Erfinder für seine schöpferische Leistung eine Rechtsstellung, die ihn für eine bestimmte Zeit zur **ausschließlichen Verwertung der Erfindung** berechtigt. Diese Rechtsstellung wird durch die Erteilung eines Patents begründet, das auf Antrag eingetragen wird. Der Anmelder kann die patentierte Technologie entweder selbst nutzen oder Dritten die Nutzung gegen Zahlung von Lizenzgebühren gestatten. Das Patent gehört zu den **durch Registrierung entstehenden Immaterialgüterrechten**, bei denen durch das Patentamt eine **materielle Prüfung der Schutzvoraussetzungen** vorgenommen wird. Die Anmeldung zum Patent zieht die Veröffentlichung der geschützten Technologie im Patentregister nach sich. Erlischt das Patent, so kann die Erfindung von jedermann genutzt werden.

Beispiel: Die Ingenieure eines Herstellers haben eine neue Haushaltmaschine erdacht und befragen einen Patentanwalt nach den Möglichkeiten eines Rechtsschutzes. Mit dessen Hilfe beantragt der Hersteller beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein Patent. Als sein Antrag abgelehnt wird, bemüht er die Gerichte. Schließlich erhält er doch ein Patent, muss aber feststellen, dass ein Wettbewerber längst mit der von ihm erdachten Haushaltmaschine auf dem Markt und nicht bereit ist, sein durch das Patent begründetes Ausschließungsrecht zu respektieren. Wieder muss er die Gerichte bemühen, um sein Recht durchzusetzen. Das in diesem Falle anzuwendende Recht ist das Patentrecht.

I. Außerrechtliche Begründungsansätze

1. Patentrechtstheorien

- 2 Das Patentrecht beruht auf verschiedenen außerrechtlichen Begründungsansätzen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Jahren vor Verabschiedung des Reichspatentgesetzes von 1877 in der Form der so genannten Patentrechtstheorien diskutiert wurden. Während zahlreiche Nationalökonomien im 19. Jahrhundert dezidiert gegen die Einführung eines Patentwesens im deutschen Reich stritten, sprachen sich vor allem Techniker und Ingenieure sowie die Unternehmen für dessen Einführung aus.¹ Ihre Begründungsansätze werden seitdem in vier klassisch gewordenen Theorien zusammengefasst:²

a) Eigentumstheorie

- 3 Die Vorstellung eines **natürlichen Eigentums des Menschen an all seinen Schöpfungen** stammt aus der Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts. Die **Naturrechtslehre** und die Philosophie der Aufklärung stellten das Individuum und seine Schöpfungs- und Erfindungskraft in den Mittelpunkt. Die Vorstellung eines natürlichen Eigentumsrechts des Erfinders stand dabei im Gegensatz zu der überkommenen Vorstellung, das geistige Eigentum nur durch die von den Landesherren erteilten „Privilegien“ zu schützen. Die französische Revolutionsgesetzgebung von 1791 erkannte als bürgerliches Gegenprogramm das geistige Eigentum des Erfinders an und lehnte sich bewusst an die Menschenrechte an. Aus dem Gedanken des natürlichen Eigentums wurde hergeleitet, dass jede neue Erfindung auf den Gebieten der Industrie Eigentum des Erfinders ist. Es setzte sich die Überzeugung durch, dass der geistig Schaffende auf das Produkt seiner Arbeit ein natürliches Anrecht hat und auch dem Schöpfer technischer Werke an seinen Ideen ein natürliches, von jedermann zu achtendes Eigentumsrecht zukommt. Auch wenn die Theorie vor allem von historischem Interesse ist, so sollte man gleichwohl nicht unterschätzen, dass sie als **gemeinsames Vorverständnis vieler am Patentwesen Beteiligter** noch heute nachwirkt.

b) Vertrags- bzw. Offenbarungstheorie

- 4 Die Vertrags- oder Offenbarungstheorie sieht die **Hauptfunktion des Patentrechts** darin, **Erfindungen für die Öffentlichkeit zu offenbaren**. Danach soll das Patentrecht den Erfinder veranlassen, neue technische Lehren der Allgemeinheit möglichst frühzeitig zu offenbaren, damit andere technisch begabte Menschen auf den mitgeteilten Lehren aufbauen, Neues ersinnen und auf diese Weise zum Wohle aller die Technik bereichern und fortentwickeln. Als Gegenleistung für den Verzicht auf die Geheimhaltung erhält der offenbarenden Erfinder ein zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht.

1 Heggen, GRUR 1977, 322.

2 Siehe zum Folgenden Götting, in: FS Bodewig, 2018, S. 177; Kraßer/Ann, § 3 Rn. 7 ff.; Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 377.

c) Anspornungs- oder Anreiztheorie

Die Anspornungs- oder Anreiztheorie sieht das Patentrecht als Mittel zum Zweck. Das Patentrecht soll für Erfinder und Unternehmen einen **Anreiz schaffen, in Forschung und Entwicklung zu investieren**. Ausgehend von der Erkenntnis, dass zur Erreichung des erstrebten industriellen Fortschritts möglichst viele Erfindungen notwendig sind, soll dem Erfinder ein zeitlich begrenztes ausschließliches Recht zur Nutzung seiner Erfindung zur Verfügung gestellt werden. Dahinter steht der Gedanke, dass Erfindungen nur zustande kommen, wenn dies wirtschaftlich lohnenswert ist. Um die Entwicklungskosten zu decken, soll der Erfinder deswegen für einen bestimmten Zeitraum die Möglichkeit haben, seine Erfindung ohne Konkurrenz vermarkten zu können. Mit diesem finanziellen Anreiz soll er zu weiteren der Allgemeinheit nützlichen Erfindungen angespornt werden.³ Die Anreiztheorie fußt letztlich auf ökonomischen Überlegungen und ist heute vor allem als Grundlage für die verschiedenen rechtsökonomischen Begründungsansätze von Bedeutung.

d) Belohnungstheorie

Insbesondere die englischen Philosophen Smith, Mill und Bentham vertraten die sogenannte Belohnungstheorie, die allerdings noch heute durchaus nachwirkt. Danach will **die Gemeinschaft die Erfinder belohnen**, die durch überdurchschnittliche technische Leistungen das allgemeine Wohl fördern. Je nach ihrer Wirtschaftsordnung verleiht die Gesellschaft zur Belohnung und Ehrung der Erfinder unterschiedliche Rechte.⁴ Staatswirtschaftssysteme – z.B. die ehemalige DDR oder die UDSSR – haben Erfinderscheine verliehen, die neben der Ehrung der Erfinder für eine geldwerte Zuwendung oder Beteiligung des Erfinders an den Früchten der Auswertung seiner Erfindung sorgten (Gedanke des Sonderleistungsprinzips). Marktwirtschaftliche Ordnungen verleihen den Erfindern zeitlich begrenzte ausschließliche Rechte zur wirtschaftlichen Nutzung ihrer Erfindungen (Patente) und ehren die Erfinder durch das Recht auf Erfindernennung. Sie überlassen es den Erfindern, selbst für die Auswertung ihrer durch Patent geschützten Lehren zu sorgen.

2. Rechtsökonomische Begründungsansätze

Ausgangspunkt der ökonomischen Rechtfertigung des Patentrechts ist der Anreizgedanke. Schon bei Bentham findet sich im frühen 19. Jahrhundert die Vorstellung, dass der Erfinder ohne ein Patent einer ungehinderten Imitation seiner Erfindung ausgesetzt wäre und deshalb keine Möglichkeit hätte, seine Investitionen zu amortisieren.⁵ Um dieser Gefahr des Marktversagens entgegen zu wirken, sollen Patente einen Anreiz zur Investition in Forschung und Entwicklung setzen. Die Anreiztheorie wurde seitdem verfeinert, modifiziert und auch immer wieder grundsätzlich in Frage gestellt.⁶ Sie

3 BGHZ 130, 259, 271 = GRUR 1996, 109, 114 – Klinische Versuche.

4 Beier, GRUR Int. 1970, 1.

5 Bentham, A Manual of Political Economy, 1800, Bd. III, S. 71.

6 Siehe zur älteren Diskussion Machlup, GRUR Ausl. 1961, 373 und 473.

tritt heute in der Form von Ex ante-Begründungsansätzen, die das **Patentwesen als Mittel zur Förderung des technischen Fortschritts** rechtfertigen und von Ex post-Begründungsansätzen auf, die das Patentrecht vor allem als Mittel zur **effizienten Verbreitung und Verwertung bereits erfolgter Erfindungen** verstehen.⁷ Die Ex ante-Ansätze fußen in verschiedenen Spielarten auf dem klassischen Anreizparadigma:⁸ Wissen und technische Erfindungen sind öffentliche Güter, die durch Nicht-Rivalität in der Nutzungsmöglichkeit gekennzeichnet sind. Ohne geistige Eigentumsrechte würde der Preis im Wettbewerb auf die Grenzkosten, das heißt die Kosten, die durch die Produktion einer weiteren Einheit erforderlich sind, sinken. Eine Amortisierung der Entwicklungskosten würde damit unmöglich. Hier sollten Patente helfen, um Anreize für Investitionen in die Forschung und Entwicklung zu schaffen. Die Ex post-Ansätze nehmen demgegenüber in den Blick, welche Rolle Patente bei der Nutzung und Weiterentwicklung bereits getätigter Erfindungen spielen. Damit rückt die Funktion von Patenten in den Fokus, für eine effiziente Allokation von Ressourcen für die Schaffung immaterieller Güter zu sorgen.⁹ Die genannten ökonomischen Begründungsansätze fußen allerdings allesamt auf der empirisch nur schlecht belegten Annahme, die Akteure im Patentrecht würden sich stets rational im Sinne des Bildes vom homo oeconomicus verhalten und auf die Anreize des Systems reagieren.¹⁰ Diese Grundannahme wird heute von behavioural law and economics-Ansätzen in Frage gestellt, die auf andere psychologische Muster gerade bei kreativen und innovativen Akteuren hinweisen.¹¹ Phänomene wie das technische und ökonomische Open Source-Entwicklungsmodell verstärken den Zweifel an der vielfach modellhaften Vorstellung vom Anreiz durch Immaterialgüterrechte.¹²

II. Geschichte des Patentrechts

1. Anfänge eines Erfinderschutzes

- 8 Die Anfänge des Erfinderschutzes liegen in den „**Privilegien**“ (Monopolen), die seit dem Mittelalter einzelnen Gewerbetreibenden erteilt wurden. Ein Privileg berechtigte zur alleinigen Ausübung eines bestimmten Gewerbes oder zur ausschließlichen Verwertung einer bestimmten gewerblichen Idee. Der Herrscher erteilte das Privileg als Gnadenakt, der an keine gesetzlichen Voraussetzungen geknüpft war, auf den aber

7 Lemley, 71 U. Chi. L. Rev. 129 (2004).

8 Siehe bspw. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in: NBER, The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, 1962, S. 609. Siehe auch die Einführung bei Shavell, Foundations of Economic Analyses of Law, 2004, S. 137 ff.

9 Kitch, 20 J. L. & Econ. 265 (1977). Hierzu auch Bechtold, GRUR Int. 2008, 484, 485 m.w.N.

10 Siehe hierzu Hall/Harhoff, Recent Research on the Economics of Patents, NBER Working Paper 177773, 2012 m.w.N.

11 Engel/Kleine, Who Is Afraid of Pirates? An Experiment on the Deterrence of Innovation by Imitation, Research Policy 2015, 44 (1), 20.

12 Siehe hierzu Metzger, Innovation in der Open Source Community - Herausforderungen für Theorie und Praxis des Immaterialgüterrechts, in: Eifert/Hoffmann-Riem, Geistiges Eigentum und Innovation, 2008, S. 187.

9 auch kein Anspruch bestand. Als Beleg für die Erteilung diente ein hoheitliches Dokument. Diese Briefe wurden als „litterae patentes“ (lat. für einen offenen Brief, der ohne Bruch eines Siegels gelesen werden kann) bezeichnet – daher stammt auch der heutige Begriff des Patents.

Das **älteste Patentgesetz der Welt** hat der Senat von **Venedig 1474** erlassen. Es war die erste Kodifikation des bis dahin geübten Gewohnheitsrechts der Privilegienerteilung.¹³ Der Text des Erfinderstatutes des Rats von Venedig liest sich fast modern. Danach soll jeder, der eine neue erfinderische und ausführbare Vorrichtung bei einer Behörde anmeldet, einen 10-jährigen **Schutz gegen Nachahmung** erhalten. Die Begründung wurde in der Notwendigkeit gesehen, den Erfindergeist zum Nutzen der Allgemeinheit zu fördern und die Erfinderehre zu schützen.¹⁴

10 In England verlieh die Krone einzelnen gewerblichen Unternehmern Monopole (monopoly patents). Solche Monopole, die vor allem für notwendige Lebensmittel verliehen wurden, nahmen aber im 16. Jahrhundert so überhand, dass Gewerbe und Handel stark litten. Deshalb bestimmte das Parlament durch das „Statute of Monopolies“ von 1624, dass Privilegien nur für neue Erfindungen und grundsätzlich nur noch für die Dauer von 14 Jahren erteilt werden durften. Einen Anspruch auf Verleihung des Erfinderschutzes hatte der Erfinder noch nicht.

2. Erste moderne Patentgesetze

11 Die ersten Patentgesetze, die dem Erfinder einen **Anspruch auf Patenterteilung** gaben, ergingen gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die verfassungsgebende Versammlung schuf in **Frankreich während der Revolution 1791** ein Patentgesetz, das dem Erfinder ein natürliches Eigentumsrecht zusprach.¹⁵ Schon 1790 erließ der Kongress in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund der Ermächtigung in der 1787 geschaffenen Verfassung ein Patentgesetz.

12 In England kam es erst Mitte des 19. Jahrhunderts zu der ersten Überarbeitung des „Statute of Monopolies“. Anlass war vor allem eine patentkritische Bewegung, die den volkswirtschaftlichen Nutzen der Patenterteilung anzweifelte. Wie der Erlass von Patentgesetzen in nahezu allen Industriestaaten im Laufe des Jahrhunderts zeigt, setzte sich diese Auffassung jedoch nicht durch.¹⁶

3. Entwicklung in Deutschland

13 In Deutschland gab es vor der Reichsgründung kein einheitliches Patentwesen. Nur die größeren deutschen Staaten hatten eigene Patentgesetze. Die kleineren Staaten

13 Berkenfeld, GRUR 1949, 139.

14 Das berühmteste Patent der Republik Venedig erhielt Galileo Galilei für die Konstruktion einer Vorrichtung zum Heben von Wasser sowie zum Bewässern des Bodens.

15 Ann, in: Kraßer/Ann, § 4 Rn. 23.

16 Genauer Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 376 ff.

erteilten Privilegien nur für Erfindungen, die bereits in einem anderen Staat geschützt waren. Die Hansestädte und Mecklenburg kannten überhaupt keinen Schutz für Erfindungen. Das Haupthindernis gegen ein einheitliches Patentrecht war die Idee des Freihandels, die Schutzzölle und Gewerbeprivilegien feindlich gegenüberstand.

- 14 Nach der Reichsgründung setzte sich nach kontroverser Diskussion die Einsicht durch, dass die deutsche Industrie infolge des Mangels an einem einheitlichen Erfinderschutz im internationalen Wettbewerb benachteiligt sei. So kam es am 25. Mai 1877 zum ersten einheitlichen deutschen **Reichspatentgesetz**. Es wurde eine zentrale Patent-erteilungsbehörde – das Reichspatentamt – geschaffen.¹⁷ Schon 1891 nahm der Gesetzgeber eine umfassende Reform des Verfahrens vor dem Reichspatentamt vor. Bis zum Ende des zweiten Weltkrieges wurde das Gesetz wiederholt geändert.
- 15 Die Teilung Deutschlands führte seit 1949 zur getrennten Entwicklung des Patentrechts in der früheren Deutschen Demokratischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland. Am 1. Oktober 1949 wurde in München als Nachfolger des Berliner Reichspatentamts das Deutsche Patentamt eröffnet, 1961 kam es zur Gründung des Bundespatentgerichts. 1967 und schließlich 1981 erfolgten weitere grundlegende Reformen, die jeweils zu Neubekanntmachungen des Gesetzes führten. Im Rahmen der Wiedervereinigung wurde das Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (ErstrG) erlassen. Das ErstrG hat die vollständige Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes im vereinigten Deutschland hergestellt. Das Gesetz sieht die automatische wechselseitige Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten ohne Antrag des Schutzrechtsinhabers vor. Auf die in der ehemaligen DDR begründeten Rechte findet, abgesehen von Vorschriften über ihre Schutzfähigkeit und Laufzeit, nur noch Bundesrecht Anwendung, § 5 ErstrG.¹⁸
- 16 Mit dem Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜbkG) vom 21. Juni 1976 wurden mehrere internationale Übereinkommen, insbesondere das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ) in das nationale Recht umgesetzt. Im Zuge der europäischen Rechtsangleichung erfolgte eine umfassende Umgestaltung des materiellen Patentrechts und der Nichtigkeitsgründe. Die Änderungen sind großenteils am 1. Januar 1978 in Kraft getreten.
- 17 Das Patentrecht ist als technologienahes und genuin internationales Rechtsgebiet durch neue Technologiefelder sowie durch europäische oder internationale Vereinheitlichungsbemühungen getrieben. So wurde etwa der Schutz biotechnologischer Erfindungen durch die Biopatentrichtlinie 1998/44/EG festgeschrieben, der in Deutschland schließlich im Jahr 2004 in den §§ 1 II, 1a, 2a, 9a-9c, 34a PatG umgesetzt wurde. Parallelе Regelungen finden sich in den Regeln 26-34 Ausführungsordnung zum EPÜ. Im Jahr 2008 erfolgt die Anpassung der Rechtsfolgen bei Patentverletzung an die Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG, die ihrerseits die Vorgaben des TRIPS-Abkommens umsetzt.

17 Hierzu *Nirk*, in: FS 100 Jahre Patentamt, 1977, S. 345 ff.

18 Instruktiv BPatG GRUR 1998, 662 – Umwandlung eines Wirtschaftspatents.

4. Internationale Entwicklung: europäische und internationale Abkommen

Die Internationale Entwicklung hat im Patentrecht früh eingesetzt und schon im 19. Jahrhundert zum Abschluss der mehrfach ergänzten Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (**PVÜ**) geführt. Am 19. Juli 1870 wurde in Washington der Patentzusammenarbeitsvertrag (**PCT**) geschlossen. PVÜ, PCT und die meisten weiteren internationalen Abkommen zum Immaterialgüterrecht werden von der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (**WIPO**), einer **Sonderorganisation der Vereinten Nationen**, verwaltet. Sie hat nach Art. 3 der Konvention die Aufgabe, den Schutz des geistigen Eigentums durch Zusammenarbeit der Staaten weltweit zu fördern. Das zur Wahrnehmung der Aufgaben der Organisation zuständige Internationale Büro hat seinen Sitz in Genf. 18

Von besonderer Bedeutung ist das **Europäische Patentübereinkommen (EPÜ)** vom 5. Oktober 1973, welches zuletzt im Jahr 2000 revidiert wurde. Das EPÜ ist ein völkerrechtlicher Vertrag mit gegenwärtig 38 Mitgliedstaaten, welches ein einheitliches Erteilungsverfahren durch das **Europäische Patentamt** in München sowie einheitliche Regelungen zu den formellen und materiellen Schutzvoraussetzungen etabliert hat. Schutzzumfang und Durchsetzung europäischer Patente richten sich nach dem nationalen Recht. 19

Das Patentrecht wird seit den 1990er Jahren auch im Rahmen der **Welthandelsorganisation** (World Trade Organization – WTO) verhandelt. Das WTO-Abkommen wurde am 15. April 1994 in Marrakesch unterzeichnet. Deutschland und die Europäische Union sind WTO-Mitglieder. Einer der drei unter dem Dach der WTO verbundenen Abkommen, das **TRIPS-Abkommen** (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) behandelt die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten sowie besondere Fragen des Patentrechts. 20

Näher zu den internationalen Bezügen → § 21: Internationales Patentrecht.

Anders als im Marken- und Urheberrecht ist die **Europäische Union** im Patentrecht bislang nur punktuell tätig geworden. Zu nennen sind die **Biopatentrichtlinie** 1998/44/EG sowie die **Durchsetzungsrichtlinie** 2004/48/EG, die für alle Immaterialgüterrechte gilt. Noch nicht in Kraft getreten sind die Regelungen zum **europäischen Einheitspatent**, über das seit den späten 1950er Jahren in verschiedenen Anläufen verhandelt wurde. 21

Näher zum Einheitspatent → § 13: Einheitliches europäisches Patent.