

MARTIN STIERLE

Das nicht-praktizierte Patent

*Geistiges Eigentum und
Wettbewerbsrecht
139*

Mohr Siebeck

Einleitung

»An industry has developed in which firms use patents not as a basis for producing and selling goods but, instead, primarily for obtaining licensing fees.«

eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837, 1842 (2006)
(KENNEDY, J., concurring).

»It is not the companies themselves that the law should care about, but rather their patents [...].«

LEMLEY/MELAMED, 113 Colum. L. Rev. 2117, 2167f. (2013).

A. Anlass und Gegenstand der Untersuchung

Recht lernt durch den Blick auf anderes Recht. Anlass der vorliegenden Untersuchung ist die Entscheidung *eBay vs. MercExchange*. Der US SUPREME COURT urteilte im Jahr 2006, dass auf eine Patentrechtsverletzung nicht zwangsläufig eine »permanent injunction« folgen muss.¹ Das Urteil löste Verwunderung aus. Es schien mit einer Rechtsprechungstradition zu brechen, die spätestens seit der Einrichtung des FEDERAL CIRCUITS andauerte – dem patentrechtlichen Automatismus aus Verletzung und »permanent injunction«.

Der Grund für diese scheinbare Ausnahmeentscheidung war von einigen schnell ausgemacht. Die Klägerin MercExchange war eine »non-practicing entity« (NPE); eine nicht-praktizierende Patentinhaberin, die ihre Erfindungen selbst nicht ausübte. JUSTICE KENNEDY legte in seinem zustimmenden Sondervotum – wie einleitend zitiert – dar, es habe sich eine ganze Industrie solcher Unternehmen entwickelt, die an ihren Patenten lediglich zur Erzielung von Lizenzzahlungen interessiert seien. *eBay* wurde zwar nicht als Sonderrecht speziell für nicht-praktizierende Patentinhaber interpretiert, die Geschäftspraxis von vielen aber dennoch als entscheidend für die Durchbrechung des tradierten Automatismus aus Verletzung und »permanent injunction« angesehen.²

Auch außerhalb der USA blieb die Entscheidung nicht unbeachtet. Nach Deutschland war die Diskussion um »non-practicing entities« spätestens im Mai 2008 übergeschwappt, als sich die Jahrestagung der GRUR des Themas annahm.³ Inzwischen handelt es sich bei *eBay* um die international am intensivsten rezipierte Gerichtsent-

¹ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837, 1839 ff. (2006).

² Zur *eBay*-Entscheidung und deren Rezeption in der Lit. ausf. in Kap. 5 ab S. 109.

³ Siehe die auf ihrem GRUR-Vortrag basierenden Veröffentlichungen OHLY, GRUR Int. 2008, S. 787 u. OSTERRIETH, GRUR 2009, S. 540.

scheidung, die sich mit der Durchsetzung von Patenten befasst. Im Umfeld der Judikatur entwickelte sich gar in der Ökonomie eine Literatur, die eine volkswirtschaftliche Betrachtung nicht-praktizierender Patentinhaber und deren Geschäftspraktiken vornimmt.⁴

Das Phänomen der Nicht-Praktizierung war dem US-amerikanischen Patentrecht vor *eBay* nicht fremd. Bereits ab den 1870er Jahren befasste man sich in den Vereinigten Staaten mit der mangelhaften Umsetzung patentierter Erfindungen unter dem Stichwort der »patent suppression«.⁵ Es handelte sich um Situationen, in denen der Patentinhaber die Erfindung unterdrückte, indem er weder selbst noch einen anderen die Technologie nutzen ließ. Dieses Verhalten hatte vielfältige Gründe: Beispielsweise bevorzugte der Patentinhaber – wie in der SUPREME COURT Entscheidung *Continental Paper Bag* aus dem Jahre 1908 –⁶ weiterhin ein altes, bereits in seiner Fabrik implementiertes Patent zu nutzen, um sich die Kosten der Umstellung seiner Maschinen zu sparen. Gleichzeitig blockierte das »unterdrückte Patent« die Ausführung der verbesserten Technologie durch Wettbewerber.

Infolge der *eBay*-Entscheidung drehte sich die Diskussion ausschließlich um nicht-praktizierende Patentinhaber, nicht um nicht-praktizierte Patente. Der Diskurs war – auch durch das vielfach aufgegriffene Wort JUSTICE KENNEDYS – akteurbezogen geprägt. Anknüpfungspunkt war nicht das Schutzrecht, sondern dessen Inhaber.⁷ Die Wissenschaft arbeitete die alten Fälle der »patent suppression« nicht auf, in denen die unterdrückten Patente von im Grundsatz praktizierenden Patentinhabern gehalten wurden.

Vor dem Hintergrund der US-amerikanischen Diskussion überrascht es nicht, dass sich auch die deutsche Literatur dem Phänomen der Nicht-Praktizierung ebenfalls von einem akteurbezogenen Ausgangspunkt näherte; griff sie doch die dortigen Entwicklungen auf und beschränkte sich auf die Betrachtung nicht-praktizierender Patentinhaber und die Begrenzung deren Unterlassungsansprüche aus der Warte

⁴ Bspw.: REITZIG/HENKEL/HEATH, Research Policy 36 (2007), S. 134 (v. a. Schadensersatzrecht); LEMLEY/SHAPIRO, 85 Tex. L. Rev. 1991 (2007) (v. a. Unterlassungsanordnungen bei komplexen Endprodukten); SHAPIRO, 12 Am. L. & Econ. Rev. 280, 282 (2010) (Lizenzverhandlungen und Unterlassungsanordnungen); REITZIG/HENKEL/SCHNEIDER, 19 Ind. Corp. Change 947 (2010) (Untersuchung der Geschäftspraktiken u. Effekte); FISCHER/HENKEL, Research Policy 41 (2012), S. 1519 (empirisch); GERADIN/LAYNE-FARRAR/PADILLA, 21 Ind. Corp. Change 73 (2012) (positive Effekte durch nicht vertikal integrierte Akteure). Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive RÜTHER, Patent Aggregating Companies (2012) (Chancen für produzierende Patentinhaber).

⁵ Siehe bspw. die Terminologie in der prominenten Entscheidung *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*, 77 F. 288, 294 (6TH CIR. 1896): »If he [the patentee, Anm. d. Verf.] will neither use his device, nor permit others to use it, he has but *suppressed* his own.« [Herv. d. Verf.].

⁶ *Cont'l Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 428 f. (1908).

⁷ Auch das Phänomen des nicht-praktizierenden Patentinhabers war letztlich für das US-amerikanische Patentrecht nicht neu. JEROME LEMELSON war bereits in den 1970ern und 80ern als Patentinhaber bekannt, der seine Erfindungen nicht selbst praktizierte, sie nur lizenzierte und vehement durchsetzte (vgl. DAVIS, 17 Cornell J. L. & Pub. Pol'y 431, 432 (2008), der sogar den Anstieg des »patent trollings« mit dessen Erfolg verknüpft; für ein beispielhaftes Vorgehen LEMELSONS siehe ARMOND, 91 Cal. L. Rev. 117, 117 ff. (2003)). Er unterschied sich aber als forschende natürliche Person vom Prototyp der heutigen NPE – einem Schutzrechte akquirierenden Patentedurchsetzungsunternehmen – deutlich.

des deutschen Rechts. Blendet man *eBay* aus und blickt mit etwas Abstand auf die Thematik, verwundern die nach wie vor anhaltenden akteurbezogenen US-amerikanischen, deutschen und europäischen Diskussionen im Umfeld eines absoluten, dogmatisch von der Person des Inhabers losgelösten Rechts; käme doch in Fällen des Sacheigentums auch kein Gericht auf die Idee zuvorderst den Eigentümer genauer unter die Lupe zu nehmen, bevor ihm ein negatorischer Anspruch zugesprochen wird.⁸

Die Betrachtungen der vorliegenden Arbeit entledigen sich im Ausgangspunkt den inhaberbezogenen Fesseln der bisherigen Diskussion und nehmen eine schutzrechtsbezogene Untersuchung vor: sie fokussieren auf das nicht-praktizierte Patent. Dogmatischer Ursprung von Beschränkungsüberlegungen muss das Schutzrecht selbst sein und damit insbesondere die Frage, ob bei ausbleibender Nutzung des Schutzgegenstands die eingeräumte Rechtsmacht der eines genutzten Rechts entspricht. Innerhalb der US-amerikanischen Literatur haben einige Stimmen die Limitierung inhaberbezogener Überlegungen erkannt.⁹ So weisen LEMLEY und MELAMED darauf hin, dass nicht die Unternehmen selbst, sondern deren Patente rechtserheblich seien.¹⁰ Auch in den Vereinigten Staaten ist die allgemeine Diskussion dennoch weit davon entfernt von einem akteurbezogenen in einen schutzrechtsbezogenen Diskurs umzuschwenken. Im deutschen Schrifttum lassen sich nicht einmal Anzeichen einer solchen Kehrtwende ausmachen.

Eine Annäherung über das Schutzrecht erscheint nicht nur sachlich als richtiger Zugang zum Phänomen der Nicht-Praktizierung. Selbst falls man lediglich an der Behandlung nicht-praktizierender Rechtsinhaber im patentrechtlichen System interessiert sein sollte, bietet eine solche, schutzrechtsbezogene Untersuchung analytische Vorteile. Der Ansatz nimmt auch die Nicht-Praktizierung grundsätzlich praktizierender Inhaber – beispielsweise klassische Sperr- oder Vorratspatente – in den Fokus mit auf. Die Erfassung etablierter Formen der Nicht-Praktizierung gestattet die Vergleichskontrolle nicht-praktizierender und grundsätzlich praktizierender Patentinhaber. Ein solcher Ansatz ermöglicht eine patentsystematisch kohärente Antwort auf *jegliche* Erscheinungsformen zu geben. Eine Lösung der »NPE-Problematik« darf die wertende Gegenüberstellung mit diesen traditionelleren Ausprägungen der Nicht-Praktizierung nicht scheuen.

Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist ein weiter; sie widmet sich umfassend dem nicht-praktizierten Patent. Mangels schutzrechtsbezogener Vorarbeiten – dazu sogleich – können insbesondere die Einteiligung in unterschiedliche Typen nicht-praktizierter Patente, die Darstellung empirischer Befunde sowie die Entwicklung ökonomischer Überlegungen nicht ausgespart werden. Allerdings lässt

⁸ Plakativ der Vergleich von Immobilien- und Patentverwertern bei SCHÜLL in FS Düsseldorf (2016), S. 489 (490f.).

⁹ Dazu später in Kap. 5 ab S. 129.

¹⁰ Siehe das kapitелеinleitende Zitat. In diese Richtung bereits LEMLEY, 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J., 611, 630 (2008): »Instead of singling out bad actors, we should focus on the bad acts and the laws that make them possible.« Auch in der ökonomischen Lit. wird die Nicht-Praktizierung vermehrt schutzrechtsbezogen analysiert: vgl. ARORA/ATHREYE, Research Policy 45 (2016), S. 1323; WALSH/LEE/JUNG, Research Policy 45 (2016), S. 1362; TORRISI ET AL., Research Policy 45 (2016), S. 1374.

sich die Forschungsfrage im Kern auf zwei Teilfragen reduzieren, auf die sich die Studie in ihrem Verlauf immer weiter zuspitzen wird: Erstens: Sind praktizierte und nicht-praktizierte Patente rechtlich unterschiedlich zu behandeln? Dies wird unter Offenlegung der Patentfunktionslehre – einer Kombinationstheorie, die den Zweck und damit die Funktion des Patentschutzes erklärt – zwar unter Einschränkungen, aber doch im Grundsatz zu bejahen sein. Und zweitens: Lässt sich eine solche Ungleichbehandlung im geltenden Recht verwirklichen? Auch diese Frage wird letztendlich positiv zu beantworten sein.

Am Ende der Studie wird die Erkenntnis stehen, dass patentfunktionale Erwägungen eine Modifikation der Verletzungsansprüche im Fall der »ungerechtfertigten absoluten Nicht-Praktizierung« gebieten (rechtsfolgendifferenzierende Praktizierungsobliegenheit). Die de lege lata-Implementierung wird unabhängig von einem subjektiven (Schuld-)Vorwurf über das Konzept des Rechtsmissbrauchsverbots erfolgen; einem Institut, das die Zivilrechtslehre allgemein als institutionellen Rechtsmissbrauch bezeichnet. Dies mag auf den ersten Blick radikal erscheinen. Die genauere Darstellung wird jedoch verdeutlichen, dass die Tatbestandsschwelle der Praktizierungsobliegenheit außerordentlich hoch liegt und der Rechtsfolgeingriff sorgsam und zurückhaltend vorgenommen wird. Mit der Arbeit ist daher keine nicht-praktizierungsbezogene Rekonstruktion oder gar Revolution des Patentrechts verbunden; sie will vielmehr für das Phänomen sensibel machen und die diesbezügliche Ausrichtung des geltenden Rechts betonen. Zudem wird sie aufzeigen, dass eine fehlende Praktizierung nicht generell ökonomische oder patentfunktionale Bedenken hervorruft.

Nicht zum Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit zählen solche Aspekte, die im Dunstkreis der Diskussion um »non-practicing entities« schweben, mit der Nicht-Praktizierung als solcher jedoch in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Die Rede ist von Patentdickichten, Trivialpatenten und standardessentiellen Patenten. Diese Phänomene mögen zwar zur Nicht-Praktizierung anspornen – hierauf wird einzugehen sein –, ihre Präsenz bedingt jedoch weder die Existenz noch die rechtliche Bewertung nicht-praktizierter Patente.

B. Begrifflichkeiten

Bereits vor der Darstellung des bisherigen Forschungsstands besteht die Notwendigkeit einige zentrale Begrifflichkeiten zu erläutern. Dies mag zu Beginn dieser Arbeit schematisch und lehrbuchartig erscheinen. Damit ist aber zum einen bereits eine weitere Eingrenzung bzw. Präzisierung des Untersuchungsgegenstands verbunden. Zum anderen wird sich im weiteren Verlauf dieser Studie zeigen, dass gerade diese begrifflichen Feinheiten von grundlegender Bedeutung für die zu beantwortenden Rechtsfragen sein werden.

Zentralbegriff der Untersuchung ist die patentrechtliche Nicht-Praktizierung. In Anlehnung an das Verständnis von »non-practicing entities« durch die Literatur betrifft die Nicht-Praktizierung näherungsweise den Fall, in dem vom Patentinhaber keine Handlung vorgenommen wird, die eine qualitativ patentverletzende i. S. d. § 9

Satz 2 PatG sein könnte: Ein patentiertes Erzeugnis wird nicht innerhalb Deutschlands hergestellt, ein patentiertes Verfahren nicht angewendet, sowie ein patentiertes Erzeugnis bzw. das unmittelbare Verfahrenserzeugnis nicht angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht.¹¹ Vereinfacht kann man für das Erzeugnispatent sagen: Der Patentinhaber stellt keine patentausführende Vorrichtung her und vertreibt auch keine solche.¹² Auch eine Lizenzierung an einen ausführenden Dritten gilt als Nicht-Praktizierung des Patentinhabers (einfache, streng inhaberbezogene Nicht-Praktizierung). Liegt weder eine Praktizierung des Inhabers noch eines Lizenznehmers¹³ vor, so kann von *absoluter* Nicht-Praktizierung gesprochen werden; im US-amerikanischen Recht – wie bereits angesprochen – als »patent suppression« bezeichnet.¹⁴ Als Synonym zur Nicht-Praktizierung wird in dieser Arbeit der Begriff der Nicht-Ausführung verwendet.¹⁵

Nicht Teil des hiesigen Untersuchungsgegenstands ist die fehlende lokale technische Umsetzung des Patents. In dieser Situation verzichtet der Patentinhaber nur auf die tatsächliche Herstellung oder Verfahrensanwendung in der jeweiligen Jurisdiktion. Dennoch kann es aufgrund eines Imports des Patentinhabers zu einem Verkauf von patentausführenden Vorrichtungen und damit zu einer Praktizierung kommen. Auch diese Konstellation wird in der Literatur bisweilen als Nicht-Ausübung, Nicht-Benutzung oder Nicht-Ausführung bezeichnet. Wie noch zu zeigen sein wird, war sie Kern der Regelung des sog. Ausübungszwangs im deutschen Patentrecht und ist nach wie vor Gegenstand internationaler Diskussionen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern im Vorfeld von patentrechtsbezogenen Übereinkommen (»local working requirement«). Diese unterlassene Herstellung oder Verfahrensanwendung wird im Rahmen der Untersuchung als Nicht-Ausübung bezeichnet;¹⁶ zur Betonung des Begriffsinhalts wird ab und an auch von lokaler oder inländischer Nicht-Ausübung gesprochen werden. Auch diesbezüglich lässt sich wiederum zwischen einfacher und absoluter Nicht-Ausübung unterscheiden. Bei letzterer nimmt neben dem Patentinhaber auch kein Lizenznehmer eine lokale Herstellung vor.

Die Unterscheidung der Begriffe Praktizierung und Ausübung bzw. Nicht-Praktizierung und Nicht-Ausübung ist für das Verständnis dieser Arbeit essentiell. Ihr wird nicht zuletzt hinsichtlich der Vereinbarkeit praktizierungsbezogener Regelungen mit

¹¹ Die bloße Einfuhr oder der Besitz zu den genannten Zwecken (vgl. § 9 Satz 2 Nr. 1 u. 3 PatG jeweils a. E.) stellt jedoch keine Praktizierung dar.

¹² Zur sprachlichen Vereinfachung wird im Folgenden vom Fall des Erzeugnispatents ausgegangen werden. Alle Erwägungen finden entsprechend auf Verfahrenspatente Anwendung.

¹³ Der Begriff des Lizenznehmers ist bei der Betrachtung von einfacher und absoluter Nicht-Praktizierung und später Nicht-Ausübung untechnisch und im weitesten Sinne zu verstehen. Lizenznehmer sei jeder, der mit Einwilligung des Patentinhabers eine Praktizierungs- bzw. Ausübungshandlung vornimmt. Ausreichend ist dabei die Einwilligung im engeren Sinne, also die »schwächste Erscheinungsform der Gestattungen« (OHLY, Einwilligung (2002), S. 176).

¹⁴ Vgl. *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*, 77 F. 288, 294 (6TH CIR. 1896); HIRSHLEIFER, 79 J. Polit. Econ. 382 (1971); FAUVER, 8 Nw. J. Int'l L. & Bus. 666, 675 (1988).

¹⁵ Kein Synonym zur Nicht-Praktizierung ist hingegen der Begriff der Nicht-Ausübung. Dazu sogleich.

¹⁶ Nach BT-Drs. 13/9971, S. 27 entspricht dies dem allg. Verständnis des Ausübungsbegriffs der PVÜ.

dem Unionsrecht und internationalen Abkommen wie dem TRIPS-Übereinkommen zentrale Bedeutung zukommen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Begriffe in Rechtsprechung und Literatur häufig synonym verwendet werden und der Begriffsinhalt damit vielfach nicht den hier zugrunde gelegten Definitionen entspricht. Wird im Folgenden von Nicht-Benutzung, insbesondere von nicht-benutzungsbezogenen Normen gesprochen, so seien damit ebenfalls sehr allgemein jegliche Regelungen gemeint, die an die Nicht-Praktizierung oder Nicht-Ausübung anknüpfen.

So sehr Nicht-Praktizierung und Nicht-Ausübung begrifflich voneinander abgeschichtet werden müssen, ergeben sich inhaltliche Überlappungen. Die Nicht-Praktizierung beschreibt einen Spezialfall, einen besonders intensiven Sachverhalt der Nicht-Ausübung. Im Fall einer Nicht-Praktizierung liegt immer auch eine Nicht-Ausübung vor, wohingegen ein nicht-ausgeübtes Patent durchaus praktiziert sein kann – beispielsweise beim Vertrieb importierter Ware.

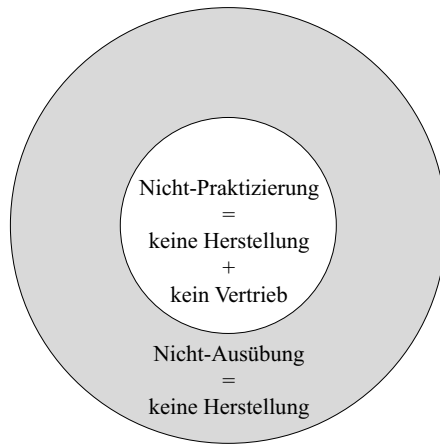


Abb. 1: Nicht-Praktizierung als Spezialfall der Nicht-Ausübung

Ebenfalls essentiell für das Verständnis der nachfolgenden Untersuchung ist die Unterscheidung von Invention und Innovation.¹⁷ Mit Invention bzw. Erfindung sei eine

¹⁷ Zur Unterscheidung grdl. SCHUMPETER, Konjunkturzyklen (1939/2008), S. 91 ff. Das hier zugrundegelegte Begriffsverständnis lehnt sich an KRONZ, Mitt. 1976, S. 41 (41), DERS., 5 E.I.P.R. 178, 178 (1983), DERS., Mitt. 1983, S. 128 (128), KINGSTON (Hrsg.), Direct Protection (1987), S. 36 u. SICHELMAN, 62 Stan. L. Rev. 341, 366 f. (2010) an. Vgl. auch: CLARK, Competition (1961/1980), S. 185 ff.; SCHMOOKLER, Invention and Economics Growth (1966), S. 2 u. 6; PRAHL, Patentschutz (1969), S. 71; KAUFER, Patente (1970), u. a. S. 34 (Fn. 7); JABBUSCH, Begrenzung (1977), S. 38; HEGGEN, GRUR 1977, S. 322 (322); KAUFER in Innovationspolitik (1979), S. 1 (5 f.); NELSON/WINTER, Evolutionary Theory (1982), S. 263 f.; ROBERTS, 31 RTM 11, 12 (1988); U.S. CONGRESS, OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT, Innovation and Commercialization (1995), S. 2; FREEMAN/SOETE, Economics (1997/2004), S. 6; BURK/LEMLEY, 89 Va. L. Rev. 1575, 1660 f. (2003); BLAIR/COTTER, IP (2005), S. 13; HOFFMANN-RIEM in Geistiges Eigentum und Innovation (2008), S. 15 (21); BARNETT, 84 S. Cal. L. Rev. 785, 787 (Fn. 2) (2011); BURSTEIN, 91 Tex. L. Rev. 227, 237 f. (2012); MERGES/MENELL/LEMLEY, IP in the New Technological Age (2012), S. 157; EDGELL/VOGL, 5 Law, Innovation & Tech. 21, 24 f. (2013); PODSZUN/Franz in TRIPS plus 20 (2016), S. 279 (280); OSTERRIETH

patentierbare technische Information, also die dem Patentinhaber zugeordnete technische Lehre gemeint. Der Begriff Technologie kann eine oder mehrere dieser technischen Informationen umfassen. Innovation hingegen bezeichnet die abgeschlossene Implementierung einer solchen Erfindung in einem marktfähigen patentausführenden Produkt.¹⁸ In der patentrechtlichen Literatur werden diese regelmäßig synonym gebraucht bzw. die Erfindung als vom Innovationsbegriff umfasst angesehen.¹⁹

Zuletzt sei noch auf die Unterscheidung von Stammrecht und Rechtsdurchsetzungsrechten hingewiesen,²⁰ da die zu entwickelnde Praktizierungsobliegenheit ausschließlich auf die Rechtsdurchsetzungsebene einwirken wird. Im Patentrecht entspricht das Stammrecht dem Patent als Ausschließlichkeitsrecht (§ 9 f. i. V. m. § 14 PatG), die materiellen Rechtsdurchsetzungsrechte den Verletzungsansprüchen (§§ 139 ff. PatG) und die prozessualen Rechtsdurchsetzungsrechte dem Recht prozessualer Durchsetzung (einstweiliges Verfügungs-, Hauptsacheverfahren, Zwangsvollstreckung). Wird also im Folgenden von Stammrechtsbeschränkung gesprochen, so ist eine Beschränkung des Patents – beispielsweise des Patentanspruchs – gemeint, wird von Durchsetzungsbeschränkung gesprochen, so ist eine Beschränkung der Verletzungsansprüche bzw. der Möglichkeit deren prozessualer Geltendmachung adressiert.

C. Forschungsstand

Deutsche Monographien oder Aufsätze, die sich im Schwerpunkt mit dem nicht-praktizierten Patent befassen, existieren bislang nicht. Allenfalls en passant gehen verschiedene Beiträge auf die klassischen Typen wie das Sperr- oder Vorratpatent

in FS Düsseldorf (2016), S. 415 (424 f.). Zur Unterscheidung aus Unternehmenssicht siehe auch STUCKENSCHNEIDER/SCHWAIR in Technologie und Innovationsmanagement (2011), S. 757 (760), die mit Innovation den Prozess von der Invention zum Markterfolg beschreiben.

¹⁸ Siehe die Nachw. in vorheriger Fn. Ähnlich: JUNG, Uses and Nonuses (2009), S. 1 (»Technological innovation is, by definition, a new technology (or a new combination of existing technologies) put into commercial use.« [Nachw. ausgl.]); HUANG, Zugangsregulierung (2010), S. 93 (Innovation als »Einführung neuer, meistens technischer Prozesse, Dienste und Produkte«). Diese Arbeit geht davon aus, dass Innovationen auf Inventionen beruhen. Anders der Begriff bei SCHUMPETER, Konjunkturzyklen (1939/2008), S. 91 f. Siehe hierzu ausf. ALPEN, Ökonomik blockierender Patente (2000), S. 25 ff.

¹⁹ Siehe bspw. WALLOT, sic! 2011, S. 157 (158) (»Zweifelhaft erscheint insbesondere, warum eine Erfindung, die [...] einen namhaften technischen Fortschritt und somit Innovation mit sich bringt [...], nicht auch verwertet werden sollte.«); ZECH, ZWeR 2011, S. 312 (318) (»Allerdings gehört dazu [...] auch die Anreizwirkung für die durch das Sperrpatent geschützte Innovation, die zwar zunächst nicht genutzt werden kann, nach Ablauf des Patents aber frei wird.«); NACK in Haedicke/Timmann (2012), § 2, Rn. 301 (»diente dieses Erfordernis dazu, Innovationen in gewissen Erwerbszweigen für nicht patentierbar zu erklären.«). ALPEN, Ökonomik blockierender Patente (2000), S. 28 (Fn. 2) macht eine synonyme Verwendung auch in den Wirtschaftswissenschaften für das letzte Viertel des 20. Jhd.s aus. So verwendet jüngst KERBER, ZGE 2013, S. 245 den Innovationsbegriff für Erfindungen. Siehe auch PIATIER in Direct Protection (1987), S. 125 (125) (»invention and innovation are often confused«). Auch wenn diese Arbeit einen anderen Ansatz verfolgt, bestehen gegen die Verwendung eines weiten Innovationsbegriffs (so ausdr. ZECH/UHRICH in Metzger/Zech, Vor § 1 PatG (2016), Rn. 3 (Fn. 3) m. w. N.) im Grundsatz keinerlei Bedenken.

²⁰ Vgl. HOFMANN, Unterlassungsanspruch (2017), S. 155 ff., der zwischen Stammrechten und Rechtsfolgenrechten unterscheidet.

ein.²¹ Zur Verwunderung sucht man auch nach einer sich diesen Patentarten widmen- den, grundlegenden Arbeit vergeblich.

Dem Mangel an schutzrechtsbezogenen stehen mittlerweile zahlreiche inhaberbe- zogene Veröffentlichungen gegenüber. Während die Thematik zunächst in Form von Aufsätzen und Festschriftbeiträgen aufgearbeitet wurde,²² erschienen jüngst mit den Monographien von SONNENBERG²³ und FRICK²⁴ erste umfassendere Untersuchungen. Trotz ihres akteurbezogenen Ausgangspunkts kann diese Literatur für die Analyse nicht-praktizierter Patente entsprechend herangezogen werden.

Vor dem Hintergrund internationaler Diskussionen um die Reform von PVÜ und TRIPS befassen sich mit der unterlassenen Ausübung des Patents zahlreiche, vor allem ältere Studien.²⁵ Auch arbeitete STRUCK jüngst die Rechtsprechung des REICHSGERICHTS zur deutschen Umsetzung, dem sog. Ausübungszwang und seiner Folgeregelungen, umfassend auf.²⁶ Wie noch darzulegen sein wird decken sich die tatbestandlichen Anknüpfungspunkte des Ausübungszwangs und seiner Folgerege- lungen aber nicht mit der Nicht-Praktizierung. Wo eine hinreichende Vergleichbar- keit besteht, können die bisherigen Arbeiten daher zwar partiell herangezogen wer- den, um die normativen benutzungsbezogenen Erfahrungen für den Entwurf einer Praktizierungsobliegenheit fruchtbar zu machen. Mit dem nicht-praktizierten Patent befassen sich allerdings auch diese nicht.

Die vorliegende Untersuchung schließt die bestehende Forschungslücke. Dabei bedient sie sich in besonderem Masse der US-amerikanischen Literatur zu »non-practicing entities«, die infolge *eBay* mittlerweile ganze Bibliotheken füllt.²⁷ Auch stützt sie sich – freilich neben den einschlägigen Entscheidungen – auf jene Bei- träge, die sich mit der Rechtsprechung der US-Gerichte zur »patent suppression«

²¹ Siehe allerdings: ZECH, ZWeR 2011, S. 312 zu defensiven Patentstrategien und damit auch dem Sperrpatent, allerdings aus betont wettbewerbsrechtlicher Sicht. HOFMANN in Macht im Zivil- recht (2013), S. 183 (198 ff.) streift in seinem Beitrag zum Benutzungszwang im geistigen Eigentum auch das Patentrecht schutzrechtsbezogen. OSTERRIETH in FS Fezer (2016), S. 1035 (1045) erwähnt die Nicht-Praktizierung als einen Faktor bei der Abwägung im Rahmen der Gewährung patentrecht- licher Aufbrauchsfristen.

²² KLOPMEIER, CIP-Report 2007, S. 40; OHLY, GRUR Int. 2008, S. 787; OSTERRIETH, GRUR 2009, S. 540; UHRICH, ZGE 2009, S. 59; ANN in FS Straus (2009), S. 355; MEIBOM/NACK in FS Straus (2009), S. 495; HESS-BLUMER, sic! 2009, S. 851; KESSLER, Mitt. 2011, S. 489; WALLOT, sic! 2011, S. 157. Stärker schutzrechtsbezogen wohl HOFMANN in Macht im Zivilrecht (2013), S. 183.

²³ SONNENBERG, Unterlassungsanspruch (2014). Zum Akteurbezug siehe bspw. a. a. O., S. 30: »Schließlich fordert eine solche zu missbilligende Situation die Eigenschaft des Rechtsinhabers als NPE.«

²⁴ FRICK, Patent-Trolling (2014). Zum Akteurbezug vgl. a. a. O., S. 56 ff., auf denen »non-prac- ticing entities« als Untersuchungsgegenstand der Arbeit beschrieben werden.

²⁵ Bspw.: SCHATZ, GRUR Int. 1968, S. 273; KUNZ-HALLSTEIN, GRUR Int. 1981, S. 347; GREIF, GRUR Int. 1981, S. 731; PFANNER, GRUR Int. 1985, S. 357 (359 ff.).

²⁶ STRUCK, Ausführungs- und Lizenzzwang (2014). Siehe auch bereits BUBMANN, Zwangslizenz (1975).

²⁷ Siehe nur: MENELL, 30(3) Regulation 36 (2007); BECKERMAN-RODAU, 10 Tul. J. Tech. & In- tell. Prop. 165, insb. 202 ff. (2007); DERS., 4 J. Bus. & Tech. L. 87 (2009); ELLIS ET., 17 Fed. Cir. B. J., 437, 441 (Fn. 35 f.) (2008); CHUNG, 9 U. Ill. J. L. Tech. & Pol'y 227 (2009); GERGEN/GOLDEN/SMITH, 112 Colum. L. Rev. 203 (2012); WYATT, 13 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 298 (2013); HOLTE, 18 Chap. L. Rev. 677, 679 (2015); SEAMAN, 101 Iowa L. Rev. 1949 (2016). Bereits vor *eBay* TURNER, 86 Cal. L. Rev. 179 (1998).

befassen.²⁸ Gleit- bzw. Reibfläche findet sie zudem in den ersten neueren Veröffentlichungen, die sich dem Phänomen der Nicht-Praktizierung schutzrechtsbezogen annähern.²⁹

D. Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in acht Hauptteile. Zunächst besteht die Notwendigkeit das Phänomen »nicht-praktiziertes Patent« in seiner tatsächlichen Dimension umfassend aufzuarbeiten. Dem widmet sich der erste Teil. Er betrachtet Inhaber nicht-praktizierter Patente, Typen und Empirie und legt damit die faktische Grundlage für die spätere rechtliche Betrachtung.

Der anschließende zweite Teil zeigt die Behandlung nicht-praktizierter Patente durch das deutsche und US-amerikanische Recht auf. Hierzu wird zunächst auf den sog. Ausübungszwang und seine Folgeregelungen eingegangen (Kapitel 2). Zwar knüpfte dieser – wie aufzuzeigen sein wird – nicht an den Praktizierungs-, sondern den Ausübungsbegriff an. Diese Erkenntnis sowie seine rechtliche Entwicklung werden jedoch für die nachfolgenden Teile von Bedeutung sein. Anschließend stellt die Arbeit die nicht-praktizierungsbezogene Rechtsprechungspraxis (Kapitel 3) und die in der Literatur vertretenen Ansichten zur Behandlung nicht-praktizierender Patentinhaber *de lege lata* (Kapitel 4) dar. Kapitel 5 skizziert die Entwicklungen in den USA, insbesondere im Umfeld der bereits einleitend angeschnittenen *eBay*-Entscheidung. Die in diesem Teil gewonnenen Erkenntnisse werden im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder unmittelbar in die rechtliche Konstruktion der Praktizierungsobliegenheit einfließen.

Im dritten Teil stellt die Arbeit eine ökonomische Analyse an. Das sechste Kapitel weist nach, dass die Entscheidung des Patentinhabers nicht zu praktizieren durchaus ökonomisch rationalen Überlegungen entspringen kann. Kapitel 7 wertet die Nicht-Praktizierung aus dem Blickwinkel der Wohlfahrtsökonomik.

Der vierte, soll-funktionale Teil verkörpert das Herzstück der Untersuchung. Das einleitende Kapitel 8 erläutert den Zusammenhang aus Zweck bzw. Soll-Funktion und Rechtsmissbrauch. Kapitel 9 arbeitet anschließend die tradierten Soll-Funktions-theorien auf und gelangt zu einer patentrechtlichen Soll-Funktionslehre. Wichtigste Erkenntnis wird sein, dass das Patentrecht nicht nur auf die Generierung von Innovationen, sondern auch auf deren Praktizierung – also Innovationen – abzielt. Anhand der gewonnenen Patentfunktionslehre entwirft das zentrale zehnte Kapitel auf einer Art Metaebene die rechtfolgendendifferenzierende Praktizierungsobliegenheit. Unmittelbar aus der Zwecksetzung des Patentrechts leitet es eine Sonderbehandlung für ungerechtfertigt absolute nicht-praktizierte Schutzrechte ab. Kapitel 11 verdeutlicht die bis dahin sehr abstrakten Überlegungen an mehreren Beispielfällen.

²⁸ VAUGHAN, 9 Am. Econ. Rev. 693 (1919); SAUNDERS, 15 Harv. J. L. & Tech. 389 (2002). Siehe auch TYLER, 162 U. Pa. L. Rev. 451 (2014).

²⁹ LIIVAK/PENALVER, 98 Cornell L. Rev. 1437, 1468 (2013); PEREL, 83 U. Cin. L. Rev. 747 (2015).

Der fünfte und der sechste Teil widmen sich ganz der Implementierung der Praktizierungsobliegenheit in das geltende Recht mit den Mitteln des geltenden Rechts. Der fünfte Teil befasst sich mit der Modifikation des Unterlassungsrechts und untersucht dazu das Immaterialgüter- (Kapitel 12), das Wettbewerbs- (Kapitel 13) sowie das allgemeine Zivil- und Zivilverfahrensrecht (Kapitel 14) auf Beschränkungsnormen, die die patentfunktional entwickelten Vorgaben möglichst optimal zu erfüllen wissen. Der sechste Teil wendet sich mit Kapitel 15 der Umsetzung aller sonstiger Aspekte der Praktizierungsobliegenheit – insbesondere den unterlassungsverschiedenen Verletzungsansprüchen – zu.

Die Vereinbarkeit dieser Rechtsanwendung mit den Vorgaben höherrangigen Rechts legt der siebte Teil dar. Er geht dabei auf das Unionsrecht und das Grundgesetz (Kapitel 16) sowie die PVÜ und das TRIPS-Abkommen (Kapitel 17) ein.

Der achte Teil rundet die Untersuchung ab. Er erläutert, dass der Umsetzung der in dieser Studie entworfenen Obliegenheit auch unter dem neuen UPC-System nichts im Wege steht (Kapitel 18). Zudem werden einige Vorschläge zur Änderung des geltenden Rechts analysiert (Kapitel 19), bevor die Arbeit mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse schließt.

E. Nebenerträge der Untersuchung

Die Arbeit lässt sich in einen breiteren Kontext des patent- und zivilrechtlichen Diskurses einordnen. Während in den 1980ern und 1990ern der verstärkte Schutz des geistigen Eigentums erklärtes Ziel gesetzgeberischen Handelns und rechtswissenschaftlicher Überlegungen war, befindet sich heute vor allem der wissenschaftliche Diskurs in einer Gegenbewegung. Der Schutz geistigen Eigentums ist auch innerhalb der Industrienationen umstritten wie nie zuvor.³⁰ Diese Kritik macht auch nicht vor dem Patentrecht halt.³¹ Die vorliegende Arbeit kann als Teil einer Strömung gelten, die systemintern reagiert.³² Sie trägt mittelbar dazu bei Notwendigkeit und Be-

³⁰ VIVANT, IIC 2016, S. 259 (259) (»has never been so strongly attacked«). GERVAIS, IIC 2016, S. 135 (135), beschreibt die immaterialgüterrechtskritischen Auseinandersetzungen gar als »IP civil war«. Stellvertretend für die derzeitigen Kritiker: LESSIG, *Free Culture* (2004); BOLDRIN/LEVINE, *Against Intellectual Monopoly* (2008). Vgl. auch HELLER, *The Gridlock Economy* (2008) (generell gegen die Vielzahl an Eigentumsrechten gerichtet, insb. jedoch auf geistiges Eigentum abzielend). Für Stimmen, die derzeit besonders nachhaltig die Fehlerhaftigkeit des Grundsatzes »more IP = more innovation« betonen: HILTY in TRIPS plus 20 (2016), S. 185 (194) u. LAMPING in TRIPS plus 20 (2016), S. 312 (329).

³¹ JAFFE/LERNER, *Innovation and Its Discontents* (2004); BESSEN/MEURER, *Patent Failure* (2008); DIES., 31(4) *Regulation* 18 (2008); BOLDRIN/LEVINE, 27(1) *JEP* 3 (2013); LE BAS/PÉNIN, *Patents and innovation* (2014).

³² Bspw. BURK/LEMLEY, *Patent Crisis* (2009), insb. S. 95 ff. u. MERGES, 24 *Berkeley Tech. L. J.* 1583, insb. 1586, 1604 ff. (2009). Vgl. auch KUR in TRIPS plus 20 (2016), S. 133, GROSSE RUSE-KHAN in TRIPS plus 20 (2016), S. 163 (170, 180 f.) u. HILTY in TRIPS plus 20 (2016), S. 185 (186 ff.), die sich nicht im Grundsatz gegen Immaterialgüterrechte wenden, aber immaterialgüterrechtsbeschränkend für einen Standard des maximalen Schutzes im TRIPS-Abkommen argumentieren. Auch wenn diese Ansicht, die den Patentschutz relativiert ohne ihn im Grundsatz in Frage zu stellen, in den letzten Jahren stärker wahrgenommen werden kann, bestanden solche Ansätze in gemindertem Umfang seit jeher. I. d. S. die prominenten Worte von PEDRAZZINI in FS Troller (1976),

Sachverzeichnis

- Abhängigkeit
 - Erfindung/Patent 70 f., 97 f., 139 f., 149 f., 208, 233, 256
- Ablösung der Unterlassung, siehe Ersetzung der Unterlassung
- Abschreckungspatent 25, 29 f., 33, 35, 38, 40 f., 305
- Abwendung der Unterlassung, siehe Ersetzung der Unterlassung
- AEUV
 - Art. 28 383 ff.
 - Art. 28 siehe auch Warenverkehrsfreiheit
 - Art. 102 75 f., 90, 323 ff.
 - Art. 102 siehe auch Missbrauch
- ahd.de* 340
- AIA, siehe America Invent's Act
- AKADEMIKS* 339 ff.
- Akteurbezug 2 f., 8, 22 ff., 86 ff., 129, 131, 245 ff., 274, 293, 433, 435 f.
- Allmendegut, siehe Güteranalyse
- Allokationsineffizienz 200, 220, 242 f., 250
- Amado* 116 f., 120 ff., 276
- America Invent's Act 124 ff., 131, 213 f., 436
- American Laundry Machine* 95
- American Rule 125
- Amtsermittlungsgrundsatz 46, 182, 184 f., 283, 294, 339, 344, 415, 440
- Analogie 149, 281, 315 ff., 332, 334, 343 ff., 346, 349, 352, 354, 361 f., 364 ff., 370, 376, 441 f.
 - Gesetzeslücke, planwidrige 317 ff., 345
 - Interessenlage, vergleichbare 317 ff., 344 f.
- Anbindungseffekt, siehe Lock-in-Effekt
- Anreizsystem, siehe Patentfunktionslehre
- Anreiztheorie, klassische 167, 191, 226, 231, 237
 - Darstellung 198 ff.
 - Kritik 200 ff.
- Anspornungstheorie, klassische, siehe Anreiztheorie, klassische
- Ansul* 227, 253
- Äquivalenzbereich 257, 414 f.
- Äquivalenzparadigma 86, 108
 - siehe auch Paradigma der Durchsetzungsäquivalenz
 - siehe auch Wirkungsäquivalenz
- Arbeitstheorie 191 ff.
 - siehe auch Eigentumstheorie, naturrechtliche
- ArbnErfG 31, 79 ff., 220 f.
- Armin Häupl/Lidl* 263
- Assertion Licensing 26
 - siehe auch Stick Licensing
- AstraZeneca* 91, 331
- Aufbrauchsfrist 8, 78 f., 85, 90 ff., 183, 274 f., 278, 287 f., 315, 353, 355, 358, 361 f., 367, 369 f., 399, 421
 - siehe auch *Wärmetauscher*
- Ausführung
 - Verständnis i. S. d. Ausübungszwangs 49
 - siehe auch Nicht-Ausführung
- Auskunftsanspruch 76, 78, 144 f., 280 f., 305, 316, 367, 407, 420
 - siehe auch Informationsanspruch
- Auslegung, teleologische 173
- Außentheorie 179 ff.
- Aussetzung 77, 147
- Ausübungsobliegenheit, siehe Obliegenheit
- Ausübungspflicht 49 f.
- Ausübungszwang 5, 8 f., 43, 45 ff., 53, 67, 94, 102 f., 155, 160, 201, 225 f., 253, 258 f., 263, 272, 387, 389, 413, 415 ff., 427, 434, 442
 - Entstehungshintergrund 47 ff.
 - historisch 45 ff.
 - indirekter 50
 - Kritik 53 f.
 - praktische Anwendung 50 f.
 - PVÜ 55 ff., 104
 - von 1877/1891 S. 45 ff.
 - Zwecksetzung 48 f.
 - Spruchpraxis 54 f.

- siehe auch »local working requirement«
- siehe auch Praktikierungszwang
- »bargaining chip« 138, 141, 143 f.
- Belohnungstheorie 191, 195 ff., 228, 236
 - Darstellung 195 f.
 - Kritik 196 f.
- Benutzung, siehe Nicht-Benutzung
- Benutzungsrecht 65 f., 207 f., 223 f., 428 ff.
- Benutzungszwang, markenrechtlicher 50, 226 ff., 247, 252 ff., 256 ff., 263, 269 f., 389, 395, 421, 442
- Bereicherungsanspruch 280 f., 360 ff.
- Beschränkungsebene 7, 273 ff.
- Beschränkungsinstrument 92 f., 167, 293 ff., 346, 435
- Beschränkungsnorm 10, 92 f., 170, 180 ff., 311, 314, 321 f., 342, 345 f., 352, 365 ff., 420, 435, 438, 441
- Beseitigungsanspruch u.ä. 281 f., 286, 288 f., 307, 316, 351 f., 355 ff., 376 ff., 392, 401, 410, 440, 442
- Betriebsgeheimnis 109, 206 f., 212, 229 f.
- BGB
 - § 12 273
 - § 13 335
 - § 133 362
 - § 157 362
 - § 194 407 f.
 - § 226 74, 172, 176, 181 f., 331, 365
 - § 242 74, 76, 78, 90 ff., 145, 172, 174, 176 ff., 180 ff., 284, 302, 311, 319, 333, 345 f., 352 ff., 365 ff., 376, 379, 390, 394, 408, 420 f., 438, 441 f.
 - § 249 141
 - § 251 90, 172, 275 f., 315, 319 f., 346, 351 ff., 364 ff., 370, 441 f.
 - § 252 141
 - § 275 90 f., 172, , 182 ff., 275, 302, 346, 351 ff., 366, 435, 441 f.
 - § 280 275, 355 ff., 360 f., 363
 - § 283 275, 355, 360 f., 363
 - § 285 361 f.
 - § 398 287
 - § 413 287
 - § 667 375
 - § 681 375
 - § 687 375
 - § 823 103
 - § 826 74 f., 174, 179, 181 f., 340, 365
 - § 862 273
- § 904 76, 79, 260, 357
- § 906 90, 352, 357 f., 360 ff.
- § 912 90, 352, 357 f., 360 ff., 366
- § 917 358, 360 ff.
- § 985 357, 359 f.
- § 1004 103 f., 273, 275 f., 281, 351 f., 355 ff., 376
- Biotechnologie 39, 187, 206, 217
- »business troll« 17
- Carrot Licensing 25, 230, 419
- Cartier v. British Sky* 305 f.
- Chemie 37 ff., 53, 55 f., 229
- Chicago School 324
- Classe E* 73, 90 f., 227 f., 246 f., 258, 274, 366 ff.
- CMU-Untersuchung 38 ff.
- Cohiba* 263
- Commercialization Patent 215, 422, 444
 - Konzept 427
 - Kritik 427 ff.
 - Positives Benutzungsrecht 427 ff.
 - »working requirement« 427
- »compensation in lieu«, siehe Ersetzung der Unterlassung
- Continental Paper Bag* 2, 99 ff., 107 f., 111, 113 f., 117, 120, 128 ff., 260, 267, 270 f., 276, 407, 435 ff.
- »corporate troll« 17
- Darlegungslast 46, 84, 283 f., 286, 411
- Dassonville* 63 f., 384 ff.
- De Landtsheer* 337
- Deontologie 187, 191, 193 ff., 214 f., 236 f., 243
- DesignG, § 45 296, 315 ff., 354, 365, 441
- Deutsch-amerikanisches Abkommen 1909 57 f.
- Dimple* 338
- »doctrine of unreasonable non-use« 107
- dolo agit-Regel 185 f., 298 ff., 327, 333 f., 342,
- Dorsey Harvester Revolvingrake Co.* 96 ff., 100 f., 106
- Dringlichkeit 306, 377 ff., 392 f.
- Drittinnovator 153 ff., 328, 375, 415, 418, 428 f., 437
- Drittzurechnung 252, 439
- Drohpotential des Unterlassungsanspruchs 112, 140
- Durchsetzungslizenzierung 26
 - siehe auch Stick Licensing

DurchsetzungsRL

- Art. 2 307 ff., 392
- Art. 3 78, 91 f., 296, 302 ff., 319, 321, 366, 390, 392 f., 395, 401, 441 f.
- Art. 7 305
- Art. 9 392 f., 411
- Art. 10 310, 392
- Art. 11 304, 310 f., 313, 389 f., 392, 408
- Art. 12 303, 309 ff., 316, 318, 409
- Art. 13 141 ff., 196, 313, 374 ff., 391, 410
- ErwGr. 1 206, 222
- ErwGr. 2 214, 230
- ErwGr. 3 206, 222, 304, 306
- ErwGr. 10 306
- ErwGr. 15 303
- ErwGr. 17 304, 392
- ErwGr. 21 306
- ErwGr. 22 392 f.
- ErwGr. 26 376

Dysfunktionalität 169 f., 177 f., 183 ff., 187 f., 244, 251, 255, 273 f., 279, 321, 377, 406, 411, 438

eBay 1 ff., 8 f., 15, 18 f., 43, 86, 96 f., 99, 105, 107 ff., 114, 124 ff., 250, 297, 396, 399 f., 407 f., 428, 436, 440

- Inhalt 111 f.
- instanzgerichtliche Entscheidungen 109 f.
- Rezeption in der Literatur 117 ff.
- Sachverhalt 109
- Vereinbarkeit mit TRIPS 123
- Wertung 112 ff.

E-Commerce 109

Effekte, negative externe 198 ff.

Effekte, negative statische 261

Effekte, positive statische 289

»efficient breach« 108

»efficient infringement« 107 f., 153

Effizienz 21, 107 f., 154, 159 ff., 228, 231 f., 237, 242 f., 269, 425 f.

- dynamische 161 f., 164, 204, 262, 264
- ~kriterium 155, 157, 159, 161 ff., 285
- Kaldor/Hicks 156, 159, 162
- Kompensationskriterium 157, 163 f.
- Pareto 156, 159, 162 f.
- »post grant« 232 f.
- statische 154 ff., 161, 200, 203, 220, 232, 250, 264, 270, 285, 289, 415, 437

Eigentumstheorie, naturrechtliche 167, 236

- Darstellung 191 ff.

- Kritik 194 ff.

Einheitliches Patentgericht, siehe UPC

Einrede 75 f., 91, 93, 170, 174, 182 ff., 283 f., 297 f., 334 f., 352, 354 ff., 361, 364, 387, 419 f., 429 f., 438, 441

Einstweilige Verfügung 81 f., 88, 91, 320, 377 ff., 393, 401, 435

- UPC 410 f.

- siehe auch Praktikierungsobliegenheit

Einwendung 73, 82, 170, 182 ff., 245, 283, 294, 300 f., 344, 438

Electric Smelting & Aluminium Co. 97 ff., 106, 120

Elektrotechnik 39

Enforcement Licensing 26

- siehe auch Stick Licensing

Enteignung 195, 358, 362

Entfaltungsinteresse 33 f., 41, 136, 138, 140, 150

Entfaltungspatent 33 f., 83, 137

Entscheidungsstrilogie 99 ff.

EPGÜ

- Art. 25 407

- Art. 26 407

- Art. 62 410 f.

- Art. 63 406 ff.

- Art. 64 410

- Art. 68 409 f.

- Art. 72 407

EPÜ

- Art. 52 194, 204

- Art. 54 214

- Art. 57 221

- Art. 60 194

- Art. 62 194

- Art. 64 74 f., 212

- Art. 67 212

- Art. 69 257

- Art. 78 161

- Art. 81 194

- Art. 83 211, 214

- Art. 93 26, 161, 209

- Art. 100 214

- Art. 123 214

- Art. 138 214

Equity 74, 94, 97 ff., 107, 110 ff., 115, 117, 121, 126, 130, 175, 276, 310, 408, 435 f.

- Abgrenzung zu »remedies at law« 95 f.

Erfinderische Tätigkeit 203

Erfinderprinzip 124, 194, 213 f.

Ermessen 46, 60, 80, 83, 96, 98, 105, 110 f.,

- 115, 118, 127, 138, 304, 348, 408 ff., 443
 Ernsthaftigkeit 253 f.
 Ersetzung der Unterlassung 97, 335, 363 f., 371
 – Abgrenzung zum Schadensersatz 120 ff., 277
 – Abgrenzung zur Zwangslizenz 120, 277
 – Arten 274 f.
 – beispielhafte Anwendung 288 f.
 – Berechnung 122, 276
 – Berücksichtigung bei Schadensersatz 376, 391
 – dilatorische 277 f., 295
 – im US-Recht 97 ff., 106, 114 ff.
 – Teilverwirklichung Unterlassen 276
 – unmittelbar 295, 300
 – UPC 409 ff.
 – Vereinbarkeit mit DurchsetzungsRL 391
 – Vereinbarkeit mit TRIPS 399 ff.
 – Vorzüge 122 f.
 – siehe auch § 45 DesignG
 – siehe auch § 100 UrhG
 Erstanmelderprinzip 124, 213 f.
 »essential facilities«-Doktrin 327 ff.
 ETSI 73
 exceptio doli 174

 Fabrikgeheimnis 206 f.
 Fencing, siehe Sperrpatent, defensiv
 First Mover Advantage 201 f., 217 ff., 266
 »first-to-file«, siehe Erstanmelderprinzip
 »first-to-invent«, siehe Erfinderprinzip
 Fortschritt, technischer 47, 93, 103 f., 152 f., 159 ff., 198, 203, 205 ff., 208, 233 ff., 237 ff., 244, 249, 252, 267, 388, 424 f., 429, 439
 Forum Shopping 145 f.
 Foster 106, 117, 120
 »four factor-test« 110 ff., 122, 126 f., 131, 250, 399, 436
 – Handhabung nach eBay 119
 FRAND 27, 73 ff., 327 ff.
 FRAND-Erklärung 69, 73 ff., 78, 82, 248, 259, 297, 324, 421
 »free rider« 199 f.
 Funktion, siehe Soll-Funktion
 Funktionenlehre, siehe Patentfunktionslehre

 GATT 64, 123
 Gemeinkostenanteil 142 ff., 279, 375
 Gemeinschaftsgüter 198 ff.
 – siehe auch Güteranalyse, ökonomische
 Gemeinwohlorientierung 237 f.
 Genentech 148
 Generalklausel 92 f., 185 f., 293 f., 298 f., 325, 333 f., 339 f., 343, 345, 347 f., 353, 369, 390, 420, 435, 438, 441
 GeschäftsgeheimnisRL
 – Art. 7 305
 – Art. 9 230
 Geschäftsmethoden 86, 109 f., 112, 125, 130, 154, 250
 Gewerbliche Anwendbarkeit 221 f.
 Gezielte Behinderung mittels Zeichenerwerb 339 ff.
 GG, Art. 14 87, 358, 362, 394
 GRC, Art. 17 394
 Große Patentrechtsreform 62
 Grundrechte 394 f.
 Güteranalyse, ökonomische 198 ff.
 – Erfindung als öffentliches Gut 154, 160, 199, 250
 – öffentliche Güter 199
 – siehe auch Rivalität im Konsum
 – siehe auch Ubiquität, potentielle
 GWB
 – § 19 90, 323 ff., 417
 – § 20 323 ff., 417
 – § 33 75, 301

 Hansson/Grünwald 374, 391
 Hartford-Empire Company 100 f., 107
 Hinterhaltmarke 333, 367
 Hinterhaltspatent 26, 34, 40, 73, 140, 332 ff., 349, 367, 435
 – siehe auch unechtes Lizenzierungspatent
 Hinterlegung 97 f., 106, 116 f., 131, 274 f., 327, 330, 346, 435
 Hoe v. Knap 97 f., 100 f., 106
 Hold up 29, 85, 127, 138 ff., 149, 247, 420, 437
 HTC Corporation v. Nokia Corporation 303
 Huawei 274 f., 325 ff., 394, 421
 Hybritech 106

 Il Ponte Finanziaria Spa 253
 Imitationsschutz, siehe Nachahmungsschutz
 Imitationswettbewerb 201, 250
 IMMUNINE/IMUKIN 263
 IMS Health 326 ff.

- Indikatorpatent 25, 30 ff., 33 ff., 36, 41, 433
 - Beschreibung 30 ff.
 - extern 30 ff., 41
 - intern 30 f., 41
- »indirect disclosure« 212
- Induktion 189 f.
- Industrie
 - diskrete 39 f.
 - komplexe 39
- Informationsanreiz 161, 165, 208, 212 f., 239 ff., 245 f., 263, 266 f., 272, 285, 288, 290, 341, 415, 425
 - siehe auch Offenbarungstheorie
- Informationsanspruch 145, 280 f., 437
- Informationsfunktion 208 ff., 231, 255, 266, 282, 439,
 - siehe auch Offenbarungstheorie
- Informationsparadoxon 208, 228 ff., 237, 252, 426
- Informationstheorie 161, 237, 239, 243, 425
 - siehe auch Offenbarungstheorie
- Inhaberbezug, siehe Akteurbezug
- »injunction«, siehe »permanent injunction« und »preliminary injunction«
- Inlandsversorgung, unzureichende 65 f., 68, 71 ff., 76, 79, 84, 224 f., 259, 297 f., 416 ff., 430, 434 f., 443
- Innentheorie 179 ff., 283, 342 f., 438
- Innovation 6 f., 205, 215 ff., 325, 422 ff.
 - Abgrenzung zu Invention 6 f.
 - Definition 6 f.
 - Hindernis 87
 - ~sförderung 87 ff., 93
- Innovationsanreiz 160, 237, 239 ff., 415, 425 f.
 - konkurrenzbetonter 201
 - siehe auch Kommerzialisierungsanreiz
- Innovationsfunktion 240, 244, 246, 248, 251 ff., 388 f., 439
 - siehe Kommerzialisierungsfunktion
- Innovationsmodell
 - dynamisch 159 ff., 198
 - erfindungsdiskret 153 ff.
 - komplex 159 ff.
 - statisch 154 ff.
- Innovationsnachfrager 152 ff., 285, 375
- Innovationspatent 215, 223, 412, 422 ff., 430, 443
 - Konzept 422 ff.
 - Kritik 424 ff.
- Insolvenz 18, 20, 30, 75, 109, 123, 148 f., 275, 290, 379, 437
- Interessenhybridität 25, 33, 36, 41
- Interessenjurisprudenz 172 ff.
- Interflora* 11, 226
- Invent Around 144, 153
 - siehe auch Invent Around Theory
 - siehe auch Work Around
- Invent Around Theory 235, 237
 - Darstellung 233 f.
 - Kritik 234 f.
- Invention
 - Definition 6 f.
 - Abgrenzung zur Innovation 6 f.
- Inventionsanreiz 21, 160, 165, 197, 199 ff., 237, 239 ff., 249 f., 265 ff., 288, 429
- Inventionstheorie, siehe Anreiztheorie, klassische
- Investitionsschutz 87, 98, 168, 202, 214 f., 218, 221, 234, 427 f.
- Isentress* 70, 296, 299, 301
- Ist-Funktion 170 ff., 186, 189, 204, 211, 213, 233, 241, 438,
 - Abgrenzung zur Soll-Funktion 170 f.
- ITC, siehe unter USITC
- ITT Promedia* 91, 331 f.
- »joinder rules« 124
- Keck* 386 ff., 395, 442
- Know How, siehe Betriebsgeheimnis
- Kobe* 95
- Kommerzialisierung 18, 21 f., 39 f., 130, 150, 153, 214, 231 ff., 236, 248, 254, 257, 266, 281 f., 394, 413 ff., 423 ff., 438 f.
- Kommerzialisierungsanreiz 218 ff., 232, 237, 239 ff., 416, 428
 - siehe auch Innovationsanreiz
- Kommerzialisierungstheorie 167, 187 f., 202, 205, 230 ff., 239, 246, 257 ff., 281, 389
 - Darstellung 215 ff.
 - Empirie 219 f.
 - normative Aspekte 220 ff.
 - ökonomische Aspekte 217 ff.
- Kommission/Italien* 63 f., 383 ff.
- Kommission/Vereinigtes Königreich* 63 f., 383 ff.
- Kosten 2, 17, 22, 40, 83, 88, 99, 118, 123, 125, 127, 135 ff., 153 ff., 195, 198 f., 203 ff., 209, 212, 217 ff., 231, 234, 239,

- 242, 266 f., 269 ff., 291, 319, 343, 375, 414 ff., 420, 428, 430 f.
- Kosten, versunkene, siehe sunk cost
- Kreuzlizenz, siehe Lizenzierung
- L'Oréal/Bellure* 11, 226
- L'Oréal/ebay* 302, 305 f.
- Late Mover Advantage, siehe Second Mover Advantage
- Lehrer der Nation 207
- Leno Marken* 226, 253
- Liability Rule 11, 108, 153, 157, 159 f., 163, 166, 255, 278, 437
- Lindt & Sprüngli* 340
- Lizenz
 - Insolvenzfestigkeit 148 f., 437
 - ~höhe 26, 115 ff., 140, 143 f., 148, 247, 282, 391
 - siehe auch Lizenzierung
 - siehe auch Zwangs~
- Lizenzanalogie 106, 134 ff., 137, 142 ff., 264, 276, 278 ff., 285, 289, 291, 376, 391, 410 f., 440, 443
- Lizenzierung
 - als Nicht-Praktizierung 5
 - fiktive ~ 253, 287
 - Hinterhalts~ 74 f., 89 f., 93, 127, 130, 140, 291, 331, 334, 435
 - Kreuz~ 17, 29, 36 ff., 149, 247 f.
 - ~sstrategie 16, 23, 25 ff., 130
 - ~sunternehmen 20, 87
 - ~sverhandlung 2, 26, 88
 - siehe auch Lizenz
- Lizenzierungspatent 20, 25 ff., 33 ff., 38, 41, 83, 141, 338, 433 f.
 - Anteil 38
 - Beschreibung 25 ff.
 - echtes 25 f., 41, 140, 230, 252, 433
 - unechtes 26 f., 41, 130, 140, 230, 252, 433
 - vor der USITC 126 ff.
 - siehe auch Technologielizenzierung
- Lizenzzwang 225
 - direkter 46, 50, 52 f., 56, 59
 - indirekter 46, 50 ff., 56
 - unbedingter 46
- »local working requirement« 5
 - siehe auch Ausübungszwang
- Lock-in-Effekt 26 f., 40, 76, 139 ff., 201 f., 334
- Löschungsanspruch 333 ff., 342
- LSG* 303
- Magill* 326,
- Marktbeherrschende Stellung 90 ff., 301, 326 f., 329, 332, 345, 441
- MarkenG
 - § 4 226
 - § 8 255, 333, 339 f., 368
 - § 25 228, 258, 273, 284
 - § 26 226 f., 253, 256, 263, 273
 - § 33 252
 - § 49 258, 273
 - § 50 339
 - § 54 339
- MarkenRL
 - Art. 4 339
 - Art. 16 256, 389
 - Art. 19 389
 - ErwGr. 31 256
- Marktprotektionismus 45, 48, 67, 104, 225, 385, 434
- Markversagen 200, 218
- Maschinenbau 37, 53, 143
- Maschinenfabr. U. U. Gen.* 374
- Mauerpatent, siehe Sperrpatent
- Metaebene 9, 187 ff., 257, 366, 440
- Microsoft 16, 23, 30, 116, 202, 406
- Microsoft* 327, 329
- Minderinvasivität 274, 385 f., 397, 415 f.
- Mindestharmonisierung 307 ff., 312 ff., 321, 389
- Minimalinvasivität 68, 272, 274 f., 278, 295, 363, 434, 440
- Missbrauch 45, 57, 66 ff., 74, 90 f., 117, 222, 252, 298, 347, 352, 413 f., 434
 - kartellrechtliches ~sverbot 82, 90 f., 225, 258, 262, 301, 323 ff., 340, 345, 441
 - ~svorbehalt 302, 311 ff., 321, 390, 393, 395, 442
 - siehe auch Rechtsmissbrauch
- Mitbewerbereigenschaft 333 ff.
- Mobiltelefone* 83, 328, 349
- More Economic Approach 325
- Nachahmungsschutz 24, 27, 34
 - mittelbarer 27
 - unmittelbarer 24, 27
 - siehe auch Substitutionsschutz
- Naturrecht 167, 180 f., 191 ff., 197 f., 236
- Nicht-Ausführung, siehe Nicht-Praktizierung
- Nicht-Ausübung 43, 50, 54 ff., 59, 67, 104, 152, 222, 263, 387, 396 ff., 413 ff., 433
 - absolute 5

- einfache 5
- inländische 5
- lokale 5
- Verhältnis zur Nicht-Praktizierung 6, 43
- siehe auch Ausübungszwang
- Nicht-Benutzung 5 f., 102, 227, 259, 263, 273, 389, 421
- Nichtigkeitsstreitwert* 80
- Nicht-praktizierender Patentinhaber, siehe »non-practicing entity«
- Nicht-praktiziertes Patent
 - Anteil am Gesamtbestand 35 f., 42
 - Anteil einzelner Typen 36 ff.
 - Anteil in verschiedenen Industriesektoren 38 ff.
 - Bedeutung in Litigation 40 ff.
 - Erfindungswert 80
 - genuin ~ 34, 162 ff.
 - genuin, absolut ~ 34
 - Inhaber 15 ff.
 - Inhaber, siehe auch »non-practicing entity«
 - Inhaber, siehe auch »primarily-practicing entity«
 - Kerninteresse 33 f.
 - Literatur USA 129 f.
 - Nichtigkeitsstreitwert 80
 - Typen 24 ff., 33 f., 136 f.
 - Typenalternation 33
 - Typenkategorien 33 f., 41
 - volkswirtschaftliche Literatur 152 ff.
 - Zwangslizenz 71 ff.
 - siehe auch Nicht-Praktizierung
- Nicht-Praktizierung
 - absolute 5, 154 ff., 251 ff., 259, 287 ff., 416 ff.
 - de lege ferenda 412 ff.
 - Definition 4 f.
 - einfache 5
 - Patentverfall 413 ff.
 - streng inhaberbezogene 5
 - ungerechtfertigte absolute, siehe Praktizierungsobliegenheit
 - Verhältnis zur Nicht-Ausübung 6, 43
 - Zwangslizenzrecht 63 ff., 296 ff., 416 ff.
- Nicht-Praktizierungsabhängigkeit 34 f., 41
- nickelfrei* 337 f.
- NMR-Kontrastmittel* 81 ff., 91, 378
- Nokia Corp./Joachim Wärdell* 310, 390
- »non-practicing entity« 1, 3 f., 8, 15, 17, 18 ff., 30, 36, 40 f., 75, 77, 83, 94, 103, 112 ff., 124, 126 f., 130 f., 135, 138 f., 144, 146 f., 152, 167, 222, 244 ff., 250 f., 274, 277, 285, 287, 290, 293, 296 f., 311, 314, 323, 328, 331 f., 336 ff., 34 ff., 365 ff., 373, 409, 412 f., 419, 421 f., 433 ff., 439 ff.
- Abgrenzung, materiell 23 f.
- Anknüpfung für Beschränkung 246 f.
- Begriff 18 f.
- Erwerbs~ 20
- Forschungs~ 20
- Kritik an Literaturansichten 245 ff.
- Literaturansichten dazu 85 ff.
- ökonomische Bewertung 21 f.
- Patentedurchsetzungs~ 20
- Technologieberatungs~ 20
- Typen 19 f.
- Verfahrensbeteiligung 20 f.
- siehe auch »patent troll«
- siehe auch Patentinhaber, nicht-praktizierender
- Objektive Schadensberechnung* 141, 373 f., 379, 442
- Objektive Schadensersatzberechnung, siehe Schadensersatz
- Obliegenheit 102
 - Ausübungsobliegenheit 49 f., 58, 65, 383 ff., 434
 - EuGH-Rechtsprechung zur Ausübungs~ 383 ff.
 - siehe auch Praktizierungsobliegenheit
 - siehe auch Sanktionierung überwiegender Auslandsausübung
- Offenbarungsanreiz 160 f., 164 f., 214, 227
 - siehe auch Informationsanreiz
- Offenbarungstheorie 190 f., 226, 237, 240
 - Argumente 213 ff.
 - Darstellung 206 ff.
 - im US-Recht 105
 - Kritik 209 ff.
 - siehe auch Offenbarungsanreiz
- Offensivmarke 333
- Öffentliches Interesse 46, 51 f., 61 ff., 70 ff., 99 ff., 108, 110, 112 ff., 126 ff., 224 f., 297 ff., 396, 413 f., 428
- »one size fits all«-Prinzip 204, 242 f., 251
- »ongoing royalty in lieu of an injunction«, siehe Ersetzung der Unterlassung
- Open Source Bewegung 200 f.
- Orange-Book-Standard* 76, 274 f., 300 f., 325 ff., 400, 421

Overprotection 10, 421, 426

Paice LLC 114 ff., 276 f.

Palmolive I 227

»paper patent doctrine« 94 f., 435

Paradigma der Durchsetzungsäquivalenz 81, 113 f., 331

Paradigma materieller Durchsetzungsäquivalenz 78 f., 83 f., 101, 259, 288, 350, 435

– siehe auch Wirkungsäquivalenz, letztendliche

Parallelerfindung 209 f., 235 ff.

»patent ambush« 26 f., 75

»patent assertion entity« 20 f., 405

»patent bully« 17 f., 41

Patent Flooding 150

Patent Privateering 23

Patent Racing Theory, siehe Theorie des Patentrennens

»patent suppression« 2, 5, 8 f.

»patent troll« 85, 87 ff., 129 f., 135, 167 f., 246 f., 250, 252, 297, 311, 320, 323 f., 367, 406, 409, 413, 417

– Beschreibung 18 f.

Patentanspruch 7, 73, 146, 439

– Commercialization Patent 427 ff.

– Innovationspatent 424

– Mehrheit 255 ff.

– optimale Breite 165

Patentbestand, fraglicher 17, 146 ff.

Patentdickicht 4, 86, 149 f., 250, 420, 426, 437

Patentfunktionslehre 4, 9, 90, 168, 187 f., 288, 294, 325, 340 ff., 353, 363, 366, 368, 371, 373, 377 f., 388 f., 438 f.

– Anreizsystem 239 f., 244

– Anwendung auf nicht-praktizierte Patente 244 ff.

– Darstellung 237 f.

– Gemeinwohlorientierung 237 ff.

– »post grant«-Anreiz 239 ff.

– »pre grant«-Anreiz 239 ff.

– technischer Fortschritt 237 ff.

– Teilanreiz 239 ff.

– viergliedrig 239 f., 244, 325

– Wechselwirkungseffekt 240 f.

– siehe auch Zwecksetzung

Patentgebühr 135 ff., 197, 207

Patentgemeinschaft 29

Patentgericht, einheitliches, siehe UPC

Patentinhaber, nicht-praktizierender 2 f., 9,

19 ff., 78, 85 ff., 124 f., 135, 167 f., 216, 246, 248, 274, 277, 302, 321, 323, 330, 342

– siehe auch »non-practicing entity«

Patentkontroverse 47, 190, 192, 196 f., 200 f., 206 f., 228, 296

Patentrechtfertigung 188

– siehe auch Zweck Patentrecht

Patentrechtsinhärenz 298, 303, 317, 325, 334, 339 ff., 343, 347 ff., 353, 368 f.

– Erläuterung 294

Patentrechtstheorie

– klassische 190 ff.

– »post grant« 217, 231, 236

– post-klassische 215 ff.

– »pre grant« 216

Patentrennen

– negative Effekte 232

– siehe auch Theorie des Patentrennens

Patentrücknahme 46 ff., 145, 225, 227, 285, 434

– siehe auch Patentverfall

Patentsystem, negativer Effekt 204, 241 ff.

Patenttroll

– siehe »patent troll«

– siehe »non-practicing entity«

Patentverfall 50, 104, 109, 155, 241, 247, 255, 258, 273, 284 f., 342, 396 f., 402, 412 ff., 430, 434, 442 f.

– siehe auch Patentrücknahme

Patentverwerter 3, 23 f., 86, 88, 149, 323 f., 336, 348, 377

Patentverwertungsgesellschaft 81 ff., 349

Patentzurücknahme, siehe Patentrücknahme und Patentverfall

PatG

– § 1 194, 204, 221, 230

– § 3 214, 221, 230

– § 4 203, 221, 230

– § 5 221 f.

– § 6 194, 213 f.

– § 7 213

– § 9 4 f., 7, 69, 74 f., 78, 84, 223 f., 259, 293, 407, 433, 435, 439

– § 11 70, 233 f., 400

– § 14 7

– § 15 230, 249, 273

– § 21 214

– § 22 214

– § 24 53, 63 ff., 69 ff., 77, 79, 84, 195 f., 209, 224 f., 233, 258 f., 277, 296 ff., 321, 385, 416 ff., 428, 430, 434 f., 441, 443

- § 31 26, 161, 209
- § 32 161, 209
- § 33 212
- § 34 161, 211, 214
- § 37 194
- § 38 214
- § 58 212
- § 63 194
- § 83 71 f.
- § 85 301, 417 f.
- § 99 147
- § 139 7, 73, 75 ff., 138, 141, 196, 204, 212, 288, 293, 302, 304, 307, 353, 366, 373 ff., 390, 406 f., 420 f., 430, 443
- § 140a 74, 281 f., 288, 302, 316, 376 f., 379, 392, 442
- § 140b 74, 280 f., 302, 316
- § 140c 74, 302, 316
- § 140d 74, 302, 316
- § 141a 280
- § 143 145
- PatVal-EU-Untersuchung 36 ff.
- »peripheral disclosure« 212, 229
- »permanent injunction«
 - Häufigkeit infolge *eBay* 118
- Pharma 37 ff., 229, 417
 - Zulassungsverfahren 40, 219
 - siehe auch *Replagal*
- Polyferon* 69 ff., 296, 298 f., 396
- Positives Recht 180
- »post grant« 124
 - Anreiz 239 ff., 257, 263
 - Funktion 215 ff., 236 ff., 245, 257, 415
 - Phase 232, 234, 237, 245, 252, 257
 - Theorien 215 ff., 236 ff., 243, 257, 438 f.
- »post invent«-Phase 219, 239 f.
- Praktizierung, siehe Nicht-Praktizierung
- Praktizierungsform, abweichende 256 f.
- Praktizierungsobliegenheit 4, 8 ff., 43, 45, 65, 68, 89, 92, 94, 109, 123, 130, 160, 168, 241, 244 ff., 419, 433, 439 ff.
 - beispielhafte Anwendung 287 ff.
 - Bereicherungsanspruch 280
 - beschränkungsrelevantes Patent 251 ff., 410 f.
 - Beseitigungsanspruch u.ä. 281 f., 401 f.
 - Darlegungs- und Beweisgrundsätze 283 f.
 - Darstellung 244 ff.
 - de lege ferenda 420 f.
 - einstweiliges Verfügungsverfahren 282 f., 377 ff., 392 f., 410 f.
 - Einwendungscharakter 283
 - fiktive Lizenzierung 253, 287
 - Informationsanspruch 280 f.
 - objektiv nachvollziehbares Verwertungsinteresse 264 ff., 288 ff.
 - ökonomische Analyse 284 f.
 - potentielle Kritik 257 ff.
 - Rechtfertigung 262 f., 288 ff.
 - Rechtfertigungsausschluss 268 ff., 288 ff.
 - Rechtsdurchsetzungsbeschränkung 7, 9, 259, 271 ff.
 - Schadensersatzanspruch 278 ff., 373 ff., 401 f., 409 f.
 - Tatbestand 251 ff.
 - Unterlassungsanspruch 273 ff., 293 ff., 399 ff.
 - UPC 405 ff.
 - Verletzungsansprüche 273 ff.
 - Vorteile gegenüber Commercialization Patent 427 ff.
 - Vorteile gegenüber Innovationspatent 425 f.
 - Vorteile gegenüber Patentverfall 414 ff.
 - Vorteile gegenüber Zwangslizenztatbestand 418
 - Zusammenfassung 286
 - siehe auch Minderinvasivität
 - siehe auch Minimalinvasivität
 - siehe auch Obliegenheit
- Praktizierungszwang 155 ff., 162 ff., 226, 437
- Präzedenz 98, 130 f., 435
- »pre grant« 205
 - Anreiz 237 ff., 245, 249, 255, 262 ff., 282, 285, 290 f., 363
 - Funktion 237 ff., 255, 266, 274, 439
 - Theorie 190 ff., 216, 438 f.
- »preliminary injunction« 106, 108, 273
- »primarily-practicing entity« 21, 23, 41, 246, 433
 - Definition 15 ff.
 - siehe auch »patent bully«
- Primat des Immaterialgüterrechts 324
- Produktkomplexität, siehe Industrie
- Produktmarkt 24, 28, 34, 202, 247, 254, 266, 329, 335 f., 347 f.
- Produktpiraterie 88
- Propatentbewegung 47

- Property Rights Bewegung 198 ff.
 Property Rule 11, 55, 108, 253, 255, 268, 272 f., 275, 285, 289, 371, 416, 440
 Prospect Theory 235, 237
 – Darstellung 231 f.
 – Kritik 232 f.
Proti 256
 Prozesskosten 17
 »public goods paradox« 198 ff.
 – siehe auch Güteranalyse
 PVÜ 5, 8, 10, 53, 55, 57, 60 ff., 108, 222, 381, 396 f.
 – Art. 5A 60, 62, 67, 104, 222, 252, 263, 384, 396 ff., 402, 413 f., 436, 442 f.
 – Art. 5C 263

 ratio legis 173 f.
 Rechnungslegungsanspruch 73, 78, 144 f., 280 f.
 Rechtsdurchsetzung, intensive 138 ff.
 Rechtsdurchsetzungsbezug, unmittelbar materieller 299, 300, 303, 317, 321, 334 f., 342 ff., 348, 351, 354 f., 369 f., 441
 – Erläuterung 294, 299 ff.
 Rechtsdurchsetzungsebene
 – Abgrenzung zum Stammrecht 7
 – materielle 304
 – prozessuale 304
 – Soll-Funktionen 178 f.
 – siehe auch Rechtsdurchsetzungsrecht
 Rechtsdurchsetzungsrecht
 – Abgrenzung zum Stammrecht 7
 – Definition 7
 – Differenzierung, siehe Rechtsfolgendifferenzierung
 – materielles 7, 178, 272 ff., 278, 282, 354, 407 f.
 – prozessuales 7, 69, 81 ff., 93, 179, 282 f., 348 ff., 407, 435, 441
 Rechtsdurchsetzungsregime, siehe Rechtsdurchsetzungssystem
 Rechtsdurchsetzungssystem 118, 245, 271, 304 ff., 393, 439 f.
 Rechtsfolgendifferenzierung 4, 9, 11, 78, 89, 103, 254, 294 f.
 Rechtsfolgenrecht 7
 – siehe auch Rechtsdurchsetzungsrecht
 Rechtsinhaltsgrenze 179 ff.
 Rechtsmissbrauch 4, 9, 11, 66, 87, 90 ff., 168 ff., 187 f., 222, 244, 246, 251 ff., 264, 268, 271 f., 275, 278, 283 ff., 288, 293 f., 298 ff., 308, 311 ff., 333, 342, 364, 390 ff., 421, 438 f., 442
 – allgemeiner 176 ff., 365
 – besonderer 176 ff., 188, 365 f.
 – in Rechtsanwendung 181 ff.
 – individueller 174 ff.
 – institutioneller 4, 174 ff., 188
 – Lehre 11
 – Schranke, allgemeine 11, 178, 181 f., 318 f., 365 ff.
 – Schranke, spezielle 11, 178, 182, 352, 355, 360, 365
 – spezieller 176 ff.
 – siehe auch Dysfunktionalität
 – siehe auch Missbrauch
 Rechtsmissbrauchsverbot, siehe Rechtsmissbrauch
 Rechtsunsicherheit 118, 137 f., 146 ff., 203, 212, 269, 319 f., 430 f., 437, 444
 Rechtswahrnehmungsmisbrauch 331 f.
 Regelveröffentlichung 26, 209 ff.
 Rendite 136, 143, 150, 164
 Rententransferinteresse 33 f., 41, 136, 138, 140, 150
 Rententransferpatent 33 f., 137
Replagal 70 ff., 76 f., 79, 260, 288 f., 416
 Reverse Engineering 209 f., 213
Rite-Hite 105, 208, 216
 Rivalität im Konsum 129, 154, 199, 232, 234, 261
Roper 106
 »royalty stacking« 85, 140
 Rückkopplungseffekt 160 ff., 240 f., 244 f., 264 ff., 282, 285, 415, 437, 439 f.
 – siehe auch Wechselwirkungseffekt

 Sanktionensystem 305
 Sanktionierung überwiegender Auslandsausübung 58 f., 61, 65, 67, 258 f., 383, 419
 – deutsch-amerikanisches Abkommen S. 57 f.
 – England 55 ff.
 – Entstehungshintergrund 53 ff.
 – Tatbestand, Rechtsfolgen 52 f.
 Sanktionsfunktion 239, 375
 Schadensersatz 73, 75 f., 78, 80, 83, 91 ff., 96 f., 106, 108 f., 112, 114 ff., 120 ff., 130, 137, 144, 275 f., 277 ff., 286, 288 ff., 300, 304, 307 f., 312 f., 351, 355, 357 ff., 401 f., 407, 436, 440, 442
 – Ausgleichsgedanke 375

- Berechnung 92
- de lege ferenda 419 f., 427, 430
- DurchsetzungsRL 308, 312, 374, 391
- Gewinnherausgabe 92, 141 ff., 373 ff., 391
- Objektive Berechnung 141 ff.
- Präventionsfunktion 178, 375
- Präventionsfunktion 178, 375
- ~anspruch als »remedy at law« 95 f.
- Soll-Funktion 172, 178
- Umsetzung der Praktikierungsobliegenheit 373 ff.
- UPC 409 ff.
- zweifache Schadensberechnung 279, 374 f., 391
- siehe auch Lizenzanalogie
- Schikaneverbot 74
- Schlafendes Patent 25, 33, 38, 40
 - echtes 33
 - siehe ~ i. e. S.
 - siehe ~ i. w. S.
 - siehe Vorratspatent
- Schlafendes Patent i. e. S. 25, 32 ff., 38, 40 f., 93, 267 f., 338, 433
 - Anteil 38
 - Beschreibung 32 f.
 - im dynamisch-komplexen Modell 162 f.
 - ökonomischer Anreiz 136 f.
 - Praktikierungsobliegenheit 267 f.
 - Typenkategorie 33 f.
- Schlafendes Patent i. w. S. 25, 32 f., 38, 41
 - Anteil 38
 - Beschreibung 32 f.
 - siehe auch schlafendes Patent i. e. S.
 - siehe auch Vorratspatent
- Schutzdauer 33, 108, 195, 204, 207, 242, 416, 422 ff., 427
- Schutzrechtsbezug 3, 8 f., 24, 86, 88, 129, 131, 135, 249, 251, 293, 433
- Scotch Whisky Association 386
- Second Mover Advantage 201 f., 217 ff., 416
- Sefira 319 ff.
- SEP, siehe standardessentielles Patent
- simultane Erfindung 209 f., 235 ff.
- Soll-Funktion
 - abgeleitete 170, 278
 - allgemeine 171 f., 365 f.
 - Definition 170 ff.
 - Rechtsdurchsetzungsebene 178 f.
 - Rückbesinnung 1
 - spezielle 171 f., 365 f
 - siehe auch Ist-Funktion
 - siehe auch Patentfunktionslehre
- Sonderverbindung 181 f., 369
- Special Equipment Co. 100 ff., 107, 167, 436
- Sperrmarke 333
- Sperrpatent 3, 7 f., 27 ff., 33 f., 40 f., 65 ff., 83, 135, 248, 258, 266 f., 270 f., 297, 328, 336, 378, 418, 433
 - Abgrenzung zu Abschreckungs- und Warefarepatent 30
 - Anteil 38, 40
 - Beschreibung 27 ff.
 - defensives 25, 28 f., 33, 41
 - Erfindungswert 80
 - flankierender Innovationsschutz 261 f.
 - im dynamisch-komplexen Modell 164 f.
 - offensives 25, 28 f., 33, 41
 - Patent Flooding 150
 - Schadensersatz 141
- spezifische Gegenstand 324, 384, 388 f.
- Stammrecht 7, 81, 95, 130, 178 f., 185 f., 223, 258 f., 272 f., 294, 299, 303, 334 f., 342, 354, 360 f., 400, 407, 415, 435, 438, 441
 - Abgrenzung zum Rechtsdurchsetzungsrecht 7
 - Definition 7
 - Soll-Funktion 178 f.
- standardessentielles Patent 4, 26 f., 73, 75 f., 82, 85, 88, 125, 127, 139 f., 236, 323 ff., 421
- Standard-Spundfass 298, 300, 330
- Start-ups 17, 20, 31 f., 249
- Stick Licensing 17 f., 26, 41, 91, 113, 420
- Stowarzyszenie »Olawska Telewizja Kablowa« 308, 312, 391
- Strafschadenszuschlag 141, 308
 - siehe auch »willfulness doctrine«
- Strategische Patentverwertung 16 f., 23 ff., 36 ff., 135, 151, 261 f., 323, 406
- Substitutionsschutz 27, 34, 164 f.
 - siehe auch Nachahmungsschutz
- »sunk cost« 137, 139, 219
- Supreme Court, siehe US Supreme Court
- Tatbestandsflexibilität 298 f., 303, 312, 317, 326 ff., 334, 339 ff., 343, 348 ff., 353 f., 368 f.
 - Erläuterung 294
 - »tax on innovation« 22

- Technische Information 7, 199, 202, 205, 211, 213, 228 ff., 261, 425
- Heterogenität 229
- Technischer Fortschritt, siehe Fortschritt, technischer
- Technologie 7
- siehe auch Technologielizenzierung
- Technologielizenzierung 25 ff., 33 f.
- echte 25 f., 33 f., 140, 230
 - unechte 26 f., 33 f., 140
- Technologiemarkt 28
- Technologiesektor, siehe Industrie
- Theorie des Patentrenns 237
- Darstellung 234 f.
 - Kritik 235 f.
- Tommy Hilfiger Licensing LLC* 302
- Tragik der Allmende, siehe Gemeinschaftsgüter
- Transaktionsanreiz 239 ff., 243, 263, 426, 428
- Transaktionsfunktion 245, 249, 252 ff., 285, 287, 439
- Transaktionstheorie 208, 278
- Darstellung 228
 - Kritik 229 ff.
- »treble damages« 108
- siehe auch »willfulness doctrine«
- Trennungsprinzip 146 ff.
- TRIPS 6, 8, 10, 26, 63 f., 68, 108, 381, 397 ff., 434
- Art. 1 307, 314
 - Art. 7 206, 214, 222, 230 f.
 - Art. 8 313
 - Art. 19 263
 - Art. 27 Abs. 1 63 f., 68, 204, 398 ff., 414, 443
 - Art. 28 123, 407
 - Art. 30 78, 123, 398 ff.
 - Art. 31 123, 196, 299, 398 ff.
 - Art. 3 123
 - Art. 41 296, 313 ff., 321, 441 ff.
 - Art. 44 401, 408
 - Art. 45 196
 - Art. 46 319
- Trittbrettfahrerproblem 199 f., 428
- Trivialpatent 4, 86, 250, 316 f., 324
- Typenalternation 33, 41
- Ubiquität, potentielle 154, 200, 261
- U-Boot-Patent 26
- Umsetzungsreife 163 f.
- UMTS-Mobilstation* 73, 75 f., 78 f., 297, 303, 305, 324, 421
- UMV
- Art. 9 407
 - Art. 15 252 f., 256, 263, 273, 389
 - Art. 51 273, 389
 - Art. 52 340
 - Art. 102 408
- Unentdecktes Patent 33
- United Brand* 326
- Universität 19 f., 111, 129
- Unterlassungsanspruch 11, 74, 76, 78, 82 f., 87 ff., 96 f., 116, 119, 123, 131, 138, 140, 167, 178, 185, 241, 245 ff., 264, 273 ff., 282, 286, 288 f., 291, 293 ff., 373, 376 ff., 389 ff., 394, 399 ff., 406 ff., 409, 419 ff., 435 f., 440 ff.
- siehe auch Drohpotential des ~s
 - siehe auch Ersetzung der Unterlassung
- Unverhältnismäßigkeit
- bei Hold up 138 ff.
 - siehe auch Verhältnismäßigkeit
- Unzulässige Rechtsausübung, siehe Rechtsmissbrauch
- UPC 405 ff.
- Abhilfemaßnahmen 410
 - Brexit-Referendum 405 f.
 - Einstweilige Anordnung 410 f.
 - Endgültige Unterlassung 406 ff.
 - Ersetzung der Unterlassung 409
 - Gerichtliches Ermessen 408 f.
 - Materiell-rechtlicher Unterlassungsanspruch 406 ff.
 - Schadensersatz 409 f.
 - Verfassungsbeschwerde 405
- UrhG
- § 11 188
 - § 100 274, 296, 309 f., 315 ff., 354, 365, 441
- US Supreme Court 1, 2, 19, 97, 99 ff., 129 ff., 206, 252, 260, 267, 435 f.
- USITC 125 ff., 131, 436
- »domestic industry requirement« 124 ff.
 - »exclusion order« 125 ff.
 - »public interest test« 125 ff.
 - »section 337 investigation« 125 ff.
- Utilitarismus 192, 195 f., 204, 214, 220, 237, 239
- UWG
- § 1 172, 188, 246, 334, 340 f., 345, 441

- § 2 335 ff.
- § 3 75, 337, 342
- § 4 73, 75, 90, 333 ff., 345, 365, 441
- § 4a 333 ff.
- § 5 337
- § 7 336
- § 8 332 ff., 343 ff., 441
- § 9 75
- Verbotsrecht 223 f.
- Verein Radetzky-Orden* 227
- Verfall, siehe Patentverfall
- Verfallsandrohung 412 ff.
- Vergleichsverhandlungen 138, 145
- Verhältnismäßigkeit 72, 185, 377, 379, 392 f., 410 f., 421, 430, 442 f.
 - als Soll-Funktion des Privatrechts 171 f., 178, 182 f., 288
 - des Unterlassungsanspruchs 74, 76, 78 f., 90 f., 302 ff., 315 ff., 351 ff.,
 - ~sgebot, allgemeines, DurchsetzungsRL 302 ff.
- Vernichtungsquote 146, 429
- Vertragsstrafe 229
- Vertragstheorie, siehe Offenbarungstheorie
- Vitamin Technologists* 105, 114
- Vonage-Prozesse 17 f.
- VOODOO* 226, 253
- Vorrangthese 324
- Vorratspatent 3, 7 f., 25, 28, 33 ff., 38, 40 f., 80 f., 93, 163 f., 265 f., 270, 433
 - Beschreibung 32
 - im dynamisch-komplexen Modell 163 f.
 - siehe auch schlafendes Patent i. w. S.
- Warenverkehrsfreiheit 63 f., 383 ff., 395, 398, 434, 442
- Warfarepatent 29 f., 33, 35, 41
- Wärmetauscher* 73, 77 ff., 177, 249, 287 f., 297, 303 ff., 369, 399, 421
- Wechselwirkungseffekt 439
 - Darstellung 240 ff.
 - Grund der Rechtfertigungsprüfung 262 ff.
 - siehe auch Rückkopplungseffekt
- Wertungsjurisprudenz 173 f.
- Wettbewerbsverhältnis 119
- Wettbewerbsverhältnis, konkretes 333, 335 ff.
- Wiener Patentkongress 207
- »willfulness doctrine« 116, 122
- Wirkungsäquivalenz, letztendliche 69, 258
 - siehe auch Paradigma materieller Durchsetzungsäquivalenz
- Wirtschaftsrecht 238 f.
- Wohlfahrt 9, 228, 235 ff., 264, 270, 285, 325, 375, 415, 427, 437
 - ~sanalyse 153 ff.
- Work Around 40, 143, 153, 290
 - siehe auch Design Around
- Zaunpatent, siehe Sperrpatent, defensiv
- ZPO
 - § 32 145
 - § 35 145
 - § 148 77, 147
 - § 294 377
 - § 707 82, 84, 346, 348 ff.
 - § 712 91, 272, 346 ff., 370, 441
 - § 717 91, 147
 - § 719 82, 84, 272, 346, 348 ff., 370, 441
 - § 765a 272, 350 f., 370, 441
 - § 927 379
 - § 929 84
 - § 935 84, 377, 393
 - § 936 379
 - § 940 377, 393
- Zwangslizenz 46, 76 f., 79, 84, 98, 100, 108, 121, 157, 159 f., 166, 195 f., 225, 233, 258 f., 262, 272, 383 ff., 396 ff., 401 f., 413 ff., 428, 430, 434, 436 f., 440, 442 f.
 - Beschränkung Unterlassungsanspruch 296 ff.
 - de lege ferenda 416 ff.
 - England 55 ff.
 - Rechtsprechung de lege lata 69 ff.
 - kartellrechtliche 92, 300 f.
 - kartellrechtliche, siehe auch Missbrauch
 - Nicht-Praktizierung de lege lata 69 ff.
 - Schweiz 297 f.
 - Überleitung in die BRD 61 ff.
 - von 1911 52 f.
 - von 1936 59 ff.
 - siehe auch § 24 PatG
 - siehe auch Ersetzung der Unterlassung
 - siehe auch *Isentress*
 - siehe auch *Polyferon*
 - siehe auch *Replagal*
- Zwangsvollstreckungsrecht 346 ff.
- Zweck
 - allgemeiner und besonderer 171 f.
 - Definition 170 ff.

- Determination des Patents 102 f.
- Markenrecht 226 ff., 253, 256 f.
- Methodik zur Ermittlung 188 ff.
- objektiver 176
- Patentrecht 167 ff., 187 ff.
- Staffelung 171
- siehe auch Dysfunktionalität
- siehe auch Patentfunktionslehre 9
- siehe auch Soll-Funktion
- Zweckjurisprudenz 173, 175 f.
- Zwei-Stufen-Theorie 394 f.