

MARTIN STIERLE

# Das nicht-praktizierte Patent

*Geistiges Eigentum und*

*Wettbewerbsrecht*

139

---

**Mohr Siebeck**

# Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht

herausgegeben von

Peter Heermann, Diethelm Klippel,  
Ansgar Ohly und Olaf Sosnitza

139





Martin Stierle

# Das nicht-praktizierte Patent

Mohr Siebeck

*Martin Stierle*, geboren 1984; Studium der Rechtswissenschaften mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung in Bayreuth und Wien; DFG-Graduiertenkolleg „Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit“; 2013 LL.M. University of California, Berkeley School of Law; 2014 Attorney at Law (NY); seit 2014 Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München; 2018 Zweites Staatsexamen.  
orcid.org/0000-0002-7409-6776

Gedruckt mit Unterstützung des Förderungsfonds Wissenschaft der VG WORT

ISBN 978-3-16-155852-8 / eISBN 978-3-16-156159-7

DOI 10.1628/978-3-16-156159-7

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

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

© 2018 Mohr Siebeck Tübingen. [www.mohrsiebeck.com](http://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 epline in Böblingen gesetzt, von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Spinner in Ottersweier gebunden.

Printed in Germany

»»Innovation«, as the term is commonly used, means putting something novel into economic use. It does not include unused inventions [...].«

CLARK, *Competition as a Dynamic Process* (1961/1980), S. 185.

»The non-use of a patent has long been recognized as one of the greatest evils of the patent system.«

CASTEL, 36 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 330, 330 (1954).



## Vorwort

Die vorliegende Untersuchung wurde im Sommersemester 2017 von der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als Dissertation angenommen. Sie entstand während meiner Zeit als Stipendiat im DFG-Graduiertenkolleg „Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit“ an der Universität Bayreuth, als Masterstudent an der University of California, Berkeley School of Law und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juristischen Fakultät der LMU München. Die Arbeit befindet sich auf dem Stand des Frühjahrs 2017. Spätere Entwicklungen konnten noch zum Teil Berücksichtigung finden.

Tiefsten Dank schulde ich Prof. Dr. Ansgar Ohly, LL.M. (Cambridge), der mich seit meiner Studienzeit fortwährend unterstützte. Bei der Anfertigung dieser Studie gewährte er mir alle denkbaren Freiheiten. Zudem war er allzeit offen für kontroverse, weiterführende Diskussionen, die diese Arbeit sehr bereicherten. Besonderer Dank gilt ferner Prof. Dr. Matthias Leistner, LL.M. (Cambridge). Die wertvollen Hinweise seines umfangreichen Zweitgutachtens werden mir Anlass zu weiterer Forschung sein. Danken möchte ich auch Prof. Dr. Helmut Köhler für das sehr angenehme Prüfungsgespräch und die lauterkeitsrechtlichen Impulse. Prof. Dr. Diethelm Klippel und Prof. Dr. Michael Grünberger, LL.M. (NYU) bin ich nicht nur in ihrer Funktion als Sprecher des Bayreuther Graduiertenkollegs, sondern für jegliche sonstige Unterstützung und wertvolle Hinweise zu Dank verpflichtet.

Vielzählige Diskussionen im Bayreuther und Münchner Kollegenkreis haben mittelbar zu dieser Arbeit beigetragen. Besonders seien erwähnt: Prof. Dr. Franz Hofmann, LL.M. (Cambridge), Prof. Dr. Dipl.-Biol. Herbert Zech, Diana Liebenau, LL.M. (Harvard) und Dr. Andreas Sattler, LL.M. (Nottingham). Für weiterführende Hinweise aus der Praxis bin ich Dr. Ralf Uhrich, LL.M. (London) und Dr. Marcus Grosch, LL.M. (Yale) sehr verbunden.

Meine Forschung bzw. die Drucklegung ihrer Ergebnisse wurden durch verschiedene Institutionen gefördert. Besonders verpflichtet fühle ich mich der DFG, dem DAAD, der University of Bayreuth Graduate School, dem Förderungsfonds Wissenschaft der VG WORT und der Studienstiftung *ius vivum*.

Den größten Dank schulde ich aber meiner Familie: meinen Eltern Gabriele Stierle und Dr.-Ing. Hans-Jürgen Stierle, meiner Schwester Maarit Stierle, M. Ed. und meiner zukünftigen Frau Emmanuelle Tang, LL.M. (Berkeley). Für ihre vielfältige Unterstützung und – noch mehr – für ihr stetiges Verständnis bin ich ihnen unendlich dankbar. Ich hoffe dies eines Tages zurückgeben zu können. Ihnen widme ich die vorliegende Arbeit.



## Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis .....	IX
Abkürzungsverzeichnis .....	XXIII
<i>Einleitung</i> .....	1
Erster Teil: Das Phänomen »nicht-praktiziertes Patent« .....	13
<i>Kapitel 1: Inhaber, Typen und Häufigkeit</i> .....	15
Zweiter Teil: Die Nicht-Praktizierung im Recht .....	43
<i>Kapitel 2: Der Ausübungszwang und seine Folgeregelungen</i> .....	45
<i>Kapitel 3: Nicht-praktizierte Patente im geltenden Recht</i> .....	69
<i>Kapitel 4: Nicht-praktizierende Patentinhaber in der deutschen Literatur (de lege lata)</i> .....	85
<i>Kapitel 5: US-amerikanische Behandlung nicht-praktizierter Patente</i> .....	94
Dritter Teil: Ökonomische Überlegungen .....	133
<i>Kapitel 6: Anreize zur Nicht-Praktizierung</i> .....	135
<i>Kapitel 7: Effekte der Nicht-Praktizierung</i> .....	152
Vierter Teil: Soll-funktional determiniertes de lege lata-Konzept nicht-praktizierter Patente .....	167
<i>Kapitel 8: Zweck, Soll-Funktion und Rechtsmissbrauch</i> .....	169
<i>Kapitel 9: Die Soll-Funktion des Patentsystems</i> .....	187
<i>Kapitel 10: Soll-funktional indizierte Praktizierungsobliegenheit</i> .....	244
<i>Kapitel 11: Beispielhafte Anwendung der Praktizierungsobliegenheit</i> .....	287

Fünfter Teil: Beschränkung des Unterlassungsanspruchs de lege lata . . .	293
<i>Kapitel 12: Immaterialgüterrecht</i> . . . . .	296
<i>Kapitel 13: Wettbewerbsrecht</i> . . . . .	323
<i>Kapitel 14: Allgemeines Zivil- und Zivilverfahrensrecht</i> . . . . .	346
Sechster Teil: Beschränkung sonstiger Rechtsdurchsetzungsrechte de lege lata . . . . .	371
<i>Kapitel 15: Unterlassungsverschiedene Verletzungsansprüche         und einstweilige Verfügung</i> . . . . .	373
Siebter Teil: Die Vereinbarkeit der Praktizierungsobliegenheit mit höherrangigem Recht . . . . .	381
<i>Kapitel 16: Unionsrecht und Grundgesetz</i> . . . . .	383
<i>Kapitel 17: Internationale Abkommen – PVÜ und TRIPS-Abkommen</i> . . . . .	396
Achter Teil: UPC und Überlegungen de lege ferenda . . . . .	403
<i>Kapitel 18: Unified Patent Court</i> . . . . .	405
<i>Kapitel 19: Nicht-Praktizierung de lege ferenda</i> . . . . .	412
<i>Gesamtergebnis</i> . . . . .	433
Literaturverzeichnis . . . . .	445
Sachverzeichnis . . . . .	501

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht .....	VII
Abkürzungsverzeichnis .....	XXIII
<i>Einleitung</i> .....	1
A. Anlass und Gegenstand der Untersuchung .....	1
B. Begrifflichkeiten .....	4
C. Forschungsstand .....	7
D. Gang der Untersuchung .....	9
E. Nebenerträge der Untersuchung .....	10
Erster Teil: Das Phänomen »nicht-praktiziertes Patent« .....	13
<i>Kapitel 1: Inhaber, Typen und Häufigkeit</i> .....	15
A. Inhaber nicht-praktizierter Patente .....	15
I. »Primarily-Practicing Entity« .....	15
1. Allgemeines .....	15
2. Strategische Patentverwertung .....	16
3. »Patent Bullies« .....	17
II. »Non-Practicing Entity« .....	18
1. Begriff .....	18
2. Typen .....	19
3. Beteiligung an streitigen Verfahren .....	20
4. Ökonomische Bewertung .....	21
III. Materielle Abgrenzung von »non-practicing« und »primarily-practicing entities« .....	23
B. Typen nicht-praktizierter Patente .....	24
I. Interesse an unterschiedlichen Patenttypen .....	24
II. Lizenzierungspatente .....	25
III. Sperrpatente .....	27
IV. Abschreckungs- und Warfarepatente .....	29
V. Indikatorpatente .....	30
VI. Schlafende Patente im weiteren Sinne .....	32
VII. Interessenhybridität und Typenalternation .....	33
C. Typenkategorien nach Kerninteresse .....	33
D. Grad der Nicht-Praktizierungsabhängigkeit .....	34

E. Empirie zu nicht-praktizierten Patenten . . . . .	35
I. Anteil nicht-praktizierter Patente am Gesamtbestand . . . . .	35
II. Anteil der einzelnen Typen nicht-praktizierter Patente am Gesamtbestand . . . . .	36
III. Anteil nicht-praktizierter Patente in verschiedenen Industriesektoren . . . . .	38
IV. Nicht-praktizierte Patente in der gerichtlichen Auseinandersetzung . . . . .	40
F. Ergebnis . . . . .	41
Zweiter Teil: Die Nicht-Praktizierung im Recht . . . . .	43
<i>Kapitel 2: Der Ausübungszwang und seine Folgeregelungen</i> . . . . .	45
A. Der Ausübungszwang von 1877/1891: Mittel zur Förderung bzw. Protektion der nationalen Industrie . . . . .	45
I. Tatbestand . . . . .	45
II. Entstehungshintergrund . . . . .	47
III. »Ausführung« als inländische Herstellung . . . . .	49
IV. Institutscharakter: Ausübungsobliegenheit . . . . .	49
V. Der Ausübungszwang in seiner praktischen Anwendung . . . . .	50
VI. Durchsetzung der Interessen Einzelner zum Nutzen der Allgemeinheit . . . . .	51
B. Ersetzung des Ausübungszwangs durch die Sanktionierung überwiegender Auslandsausübung . . . . .	52
I. Tatbestand und Rechtsfolgen des § 11 PatG (1911) . . . . .	52
II. Hintergrund der Gesetzesänderung . . . . .	53
1. Wirtschaftliche Veränderungen und Kritik der nationalökonomischen Literatur . . . . .	53
2. Spruchpraxis zum Ausübungszwang . . . . .	54
3. Internationale Entwicklung, insbesondere England . . . . .	55
4. Deutsch-amerikanisches Abkommen 1909 . . . . .	57
III. Normcharakter: Obliegenheit der nicht-überwiegenden Auslandsausübung . . . . .	58
IV. Folgeentwicklungen . . . . .	59
C. Reform von 1936 . . . . .	59
D. Überleitung in die BRD und Entwicklungen bis 1998 . . . . .	61
E. Aufhebung der Sanktionsregelung und Schaffung des heutigen § 24 Abs. 5 PatG . . . . .	63
I. Das Zweite Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (1998) . . . . .	63
II. Tatbestandskonzeption des § 24 Abs. 5 PatG . . . . .	64
III. Bruch mit der Tradition der Vorgängerregelungen . . . . .	65
F. Kontinuität: Missbrauchsbezug . . . . .	66
G. Ergebnis . . . . .	67
<i>Kapitel 3: Nicht-praktizierte Patente im geltenden Recht</i> . . . . .	69
A. Zwangslizenzerteilung . . . . .	69
I. BGH – <i>Polyferon</i> . . . . .	70
II. BPATG – <i>Shire gegen Mount Sinai (Replagal)</i> . . . . .	71

III. Behandlung der Nicht-Praktizierung in den Entscheidungen	72
B. Verletzungsansprüche	73
I. LG MANNHEIM – <i>FRAND-Erklärung</i>	73
II. LG DÜSSELDORF – <i>UMTS-Mobilstation</i>	75
III. LG MANNHEIM – Mount Sinai gegen Shire ( <i>Replagal</i> )	76
IV. BGH – <i>Wärmetauscher</i>	77
V. Paradigma der materiellen Durchsetzungsäquivalenz von praktizierten und nicht-praktizierten Patenten	78
C. Anhaltspunkte für ein vermindertes Durchsetzungsinteresse	79
I. Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst	79
II. BGH – <i>Nichtigkeitsstreitwert</i>	80
D. Prozessuale Rechtsdurchsetzungsrechte	81
I. LG DÜSSELDORF – <i>NMR-Kontrastmittel</i>	81
II. OLG KARLSRUHE – <i>Patentverwertungsgesellschaft</i>	82
III. Potentielle und nicht-abschließende Ungleichbehandlung von praktizierten und nicht-praktizierten Patenten	83
E. Ergebnis	84

#### *Kapitel 4: Nicht-praktizierende Patentinhaber in der deutschen Literatur*

<i>(de lege lata)</i>	85
A. Meinungsspektrum in der Literatur	86
B. Beschränkungsabgeneigte Stimmen	86
C. Beschränkungszugeneigte Stimmen	87
I. Überblick	87
II. Analyse	89
D. Normative Umsetzung einer Beschränkung	90
I. Überblick	90
II. Analyse	92
E. Ergebnis	92

#### *Kapitel 5: US-amerikanische Behandlung nicht-praktizierter Patente*

A. Die Figur des »paper patent«	94
B. Unterscheidung in »remedies at law« und »equitable remedies« im US-Patentrecht	95
C. Rechtsprechungsübersicht vor <i>eBay</i>	96
I. Die ersten Entscheidungen zu nicht-praktizierten Patenten	96
1. <i>Dorsey Harvester Revolvingrake Co. v. Marsh</i> (1873)	96
2. <i>Hoe v. Knap</i> (1886)	97
3. <i>Electric Smelting &amp; Aluminum Co. v. Carborundum Co.</i> (1900)	97
4. Zusammenfassung	98
II. Die Entscheidungstrilogie des US SUPREME COURTS	99
1. <i>Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.</i> (1908)	99
2. <i>Hartford-Empire Company v. United States</i> (1945)	100
3. <i>Special Equipment Co. v. Coe</i> (1945)	100
4. Analyse	101

a)	Die drei argumentativen Säulen des SUPREME COURTS	101
b)	Die Kritik JUSTICE DOUGLAS'	102
c)	Das instabile Fundament der Argumentation	103
III.	Die nachfolgende Rechtsprechung der Instanzgerichte	104
D.	Literatur vor <i>eBay</i>	107
E.	Der Fall <i>eBay</i>	109
I.	Der Sachverhalt	109
II.	Die Entscheidungen des DISTRICT COURTS	109
III.	Die Entscheidung des FEDERAL CIRCUITS	110
IV.	Die Entscheidung des SUPREME COURTS	111
V.	Wertung	112
F.	Post- <i>eBay</i> -Entscheidungen zur Ersetzung der »permanent injunction«	114
I.	<i>Paice LLC v. Toyota Motor Corp.</i> (2007)	114
II.	<i>Amado v. Microsoft Corp.</i> (2008)	116
III.	Zusammenfassung	117
G.	Literatur post- <i>eBay</i>	117
I.	Meinungsspektrum zu <i>eBay</i>	117
II.	Rechtsprechungsanalyse zur relativen Häufigkeit von »permanent injunctions«	118
III.	Rechtsprechungsanalyse zur Faktorenhandhabung	119
H.	»Compensation in Lieu of an Injunction«	120
I.	Abgrenzung zur Zwangslizenz	120
II.	Abgrenzung zum regulären Schadensersatzanspruch	120
III.	Berechnung	122
IV.	Vorzüge	122
I.	Vereinbarkeit der Rechtsprechung mit TRIPS	123
J.	Die Reform des Patentsystems	124
K.	»Exclusion orders« durch die ITC	125
L.	Literatur zum nicht-praktizierten Patent	129
I.	Der Ansatz von LIIVAK und PEÑALVER	129
II.	Der Ansatz von PEREL	130
M.	Ergebnis	130
Dritter Teil: Ökonomische Überlegungen		133
<i>Kapitel 6: Anreize zur Nicht-Praktizierung</i>		135
A.	Ausgangspunkt der Betrachtung: Teilanreize	135
B.	Unterscheidung nach Patenttypen	136
C.	Annahmen der Betrachtung	137
D.	Intensive Rechtsdurchsetzung	138
I.	Hold up	138
II.	Objektive Schadensersatzberechnung	141
1.	Gewinnabschöpfung	141
2.	Lizenzanalogie	143

III. Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung .....	144
IV. Wahl des Verletzungsgerichts .....	145
E. Unsicherheitsfaktoren .....	146
I. Fehlerhaft erteilte Patente .....	146
II. Zweifelhafte Insolvenzfestigkeit der einfachen Lizenz .....	148
III. Patendickichte .....	149
F. Ergebnis .....	150

### *Kapitel 7: Effekte der Nicht-Praktizierung* .....

A. Literatur zur Nicht-Praktizierung .....	152
B. Absolute Nicht-Praktizierung im statischen Modell .....	154
I. Ausführung durch Patentinhaber (Praktizierungszwang) .....	155
II. Ausführung durch einen Drittinnovator (Zwangslizenz bzw. Liability Rule) .....	157
III. Folgerungen .....	158
C. Grundzüge eines komplexen und dynamischen Modells .....	159
I. Dynamisches Modell .....	159
II. Komplexes Modell .....	160
III. Einzelfallabhängigkeit .....	161
IV. Dynamisches Effizienzkriterium .....	161
D. Beispielhafte Überlegungen zu genuin nicht-praktizierten Patenten .....	162
I. Schlafendes Patent im engeren Sinne .....	162
II. Vorratspatent .....	163
III. Sperrpatent .....	164
IV. Folgerungen .....	165
E. Ergebnis .....	166

### Vierter Teil: Soll-funktional determiniertes de lege lata-Konzept nicht-praktizierter Patente .....

### *Kapitel 8: Zweck, Soll-Funktion und Rechtsmissbrauch* .....

A. Zweck gleich Soll-Funktion .....	170
B. Bedeutung des Zwecks in der Rechtstheorie .....	172
C. Rein soll-funktionales Rechtsmissbrauchsverständnis .....	174
I. Individueller und institutioneller Rechtsmissbrauch .....	174
II. Unterscheidung in allgemeinen und besonderen Rechtsmissbrauch .....	176
III. Soll-Funktionen der Rechtsdurchsetzungsebene .....	178
D. Rechtsmissbrauch als Rechtsinhaltsgrenze .....	179
E. Rechtsmissbrauch in der Rechtsanwendung .....	181
I. Überlagerung der Beschränkungsnormen .....	181
II. Einwendungs- und Einredecharakter der unzulässigen Rechtsausübung .....	184
F. Ergebnis .....	186

<i>Kapitel 9: Die Soll-Funktion des Patentsystems</i> .....	187
A. Methodik zur Ermittlung eines Regelungszwecks .....	188
B. Klassische Patentrechtstheorien und deren Evolution .....	190
I. Naturrechtliche Eigentumstheorie .....	191
1. Darstellung der Theorie .....	191
2. Kritische Reflexion der Theorie .....	194
II. Belohnungstheorie .....	195
1. Darstellung der Theorie .....	195
2. Kritische Reflexion der Theorie aus heutiger Sicht .....	196
III. Anspornungs- bzw. Anreiztheorie .....	198
1. Darstellung der Theorie .....	198
2. Kritische Reflexion der Theorie .....	200
a) Ausreichende, bestehende Anreizsetzung .....	200
b) Schutz nicht-patentinduzierter Erfindungen .....	202
c) Kosten-Nutzen-Relation .....	204
d) Pauschalisierende Gleichstellung von Invention und Innovation .....	205
e) Unionsrichtlinien und TRIPS-Abkommen .....	206
IV. Offenbarungs- bzw. Vertragstheorie .....	206
1. Darstellung der Theorie .....	206
2. Kritische Reflexion der Theorie .....	209
a) Vertragsgedanke .....	209
b) Informationsplus .....	209
c) Wert der zusätzlichen Information .....	211
d) Kosten-Nutzen-Relation .....	213
3. Argumente für die Theorie .....	213
V. Zwischenergebnis .....	214
C. Post-klassische Patentrechtstheorien .....	215
I. Kommerzialisierungstheorie .....	215
1. Darstellung der Theorie .....	215
2. Ökonomische Aspekte .....	217
a) Vorbringen der Theorievertreter .....	217
b) Kritische Würdigung .....	218
(i) Notwendigkeit einer Absicherung (Late Mover Advantages) .....	218
(ii) Empirische Untersuchungen .....	219
(iii) Kosten-Nutzen-Relation .....	220
3. Normative Aspekte .....	220
a) Arbeitnehmererfinderrecht .....	220
b) Patentierungsvoraussetzungen .....	221
c) Unions- und Völkerrecht .....	222
d) Fehlender Praktizierungsbezug des § 9 Satz 2 PatG .....	223
e) § 24 Abs. 5 PatG .....	224
f) Aufhebung des patentrechtlichen Ausübungszwangs .....	225
g) Bestehen eines markenrechtlichen Benutzungszwangs .....	226
II. Transaktionstheorie .....	228
1. Darstellung .....	228
2. Kritische Würdigung .....	229

a) Kritik BURSTEINS .....	229
b) Normative Aspekte .....	230
III. Prospect Theory .....	231
1. Darstellung .....	231
2. Kritische Würdigung .....	232
IV. Invent Around Theory .....	233
1. Darstellung .....	233
2. Kritische Würdigung .....	234
V. Theorie des Patentrennens .....	234
1. Darstellung .....	234
2. Kritische Würdigung .....	235
D. Zusammenfassende Bewertung der Theorien .....	236
E. Patentfunktionslehre .....	237
I. Gemeinwohlorientierung (technischer Fortschritt) .....	237
II. Anreizsystem für private Akteure zur Schaffung technischen Fortschritts ..	239
III. Wechselwirkungseffekte der Teilfunktionen .....	240
IV. Inkaufnahme partieller Hemmnisse des technischen Fortschritts .....	241
F. Ergebnis .....	243
 <i>Kapitel 10: Soll-funktional indizierte Praktizierungsobliegenheit</i> .....	244
A. Anknüpfungspunkte der beschränkungszugeneigten Literatur im NPE-bezogenen Diskurs .....	245
I. Eigenschaft als NPE .....	246
II. Kein Kreuzlizenzierungsinteresse und kein Disziplinierungseffekt .....	247
III. Lizenzierungsinteresse .....	248
IV. Keine F&E-Tätigkeit .....	248
V. Innovationsbeschränkende Wirkung .....	250
VI. Zwischenergebnis .....	251
B. Rechtsdurchsetzung trotz absoluter Nicht-Praktizierung .....	251
I. Absolute Nicht-Praktizierung .....	251
II. Ernsthaftigkeit .....	253
III. Rechtsdurchsetzung als Rechtsausübung .....	254
IV. Mehrheit von Patentansprüchen .....	255
V. Abweichende Praktizierungsformen .....	256
C. Potentielle Kritik an dieser Anknüpfung .....	257
I. Existenz markenrechtlicher Benutzungssanktionen, Fehlen vergleichbarer patentrechtlicher Regelungen und § 24 Abs. 5 PatG .....	258
II. Fehlender Praktizierungsbezug des § 9 Satz 2 PatG .....	259
III. Widerspruch zum Sacheigentumsregime .....	260
IV. Flankierender Innovationsschutz .....	261
D. Rechtfertigung einer absoluten Nicht-Praktizierung .....	262
I. Rechtfertigungsebene als Ausfluss der Anreizrückkopplung .....	263
II. Rechtfertigung der absoluten Nicht-Praktizierung .....	264
1. Rechtfertigungsgrund: Objektiv nachvollziehbares Verwertungsinteresse .....	264
2. Erläuternde Beispielfälle .....	265

a) Beispiel »Vorratspatent«	265
b) Beispiel »Sperrpatent«	266
c) Beispiel »schlafendes Patent i. e. S.«	267
3. Schlafendes Patent i. e. S. und fehlendes nachvollziehbares objektives Verwertungsinteresse	268
III. Rechtfertigungsausschluss	268
1. Überwiegende positive Effekte der Rechtsfolgenmodifikation	268
2. Erläuternde Beispielfälle	270
a) Beispiel »Vorratspatent«	270
b) Beispiel »Sperrpatent«	270
E. Modifikation des Rechtsdurchsetzungsregimes	271
I. Vorüberlegungen zur Rechtsdurchsetzungsbeschränkung	271
1. Rechtsdurchsetzungsebene als Beschränkungsobjekt	271
2. Beschränkung der materiellen Rechtsdurchsetzungsebene	272
3. Kein Widerspruch zu tradierten benutzungsbezogenen Konzepten des geistigen Eigentums	272
II. Verletzungsansprüche	273
1. Unterlassungsanspruch	273
a) Beschränkung	273
b) Ersetzung	274
(i) Ersetzung als minimalinvasive Beschränkung	274
(ii) Art der Ersetzung	274
(iii) Ersetzung als Teilverwirklichung des Unterlassens	276
(iv) Höhe der Ersetzung	276
(v) Abgrenzung zum Schadensersatzanspruch und der Zwangslizenz	277
c) Dilatorische Beschränkung	277
2. Schadensersatzanspruch	278
3. Bereicherungsanspruch	280
4. Informationsansprüche	280
5. Beseitigungs-, Vernichtungs- und Rückruf- bzw. Entfernungsanspruch	281
F. Berücksichtigung der Obliegenheit	282
I. Einstweiliges Verfügungsverfahren	282
II. Einwendungscharakter der Obliegenheit	283
III. Darlegungs- und Beweisgrundsätze	283
G. Ökonomische Analyse der Nicht-Praktizierung	284
H. Ergebnis	285
<i>Kapitel 11: Beispielhafte Anwendung der Praktizierungsobliegenheit</i>	287
A. Beispielfall in Anlehnung an <i>Wärmetauscher</i>	287
B. Beispielfall in Anlehnung an <i>Replagal</i>	288
C. Beispielfall »Smartphone«	290

Fünfter Teil: Beschränkung des Unterlassungsanspruchs de lege lata . . .	293
Vier Kriterien als Untersuchungsmaßstab . . . . .	294
<i>Kapitel 12: Immaterialgüterrecht</i> . . . . .	296
A. Patentrechtliche Zwangslizenz (§ 24 PatG) . . . . .	296
I. Ansichten in der NPE-bezogenen Diskussion . . . . .	296
II. Prima facie Implementierungspotential . . . . .	298
III. Dolo agit-Einwendung nach WALLOT . . . . .	300
IV. Fazit . . . . .	301
B. »Allgemeines Verhältnismäßigkeitsgebot« und »Missbrauchsvorbehalt« (Art. 3 Abs. 2 DurchsetzungsRL) . . . . .	302
I. Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL: »Allgemeines Verhältnismäßigkeitsgebot« . . . . .	302
1. Herrschende Meinung: anspruchsbeschränkende Norm . . . . .	302
2. Prima facie Implementierungspotential . . . . .	303
3. Keine anspruchsbeschränkende Norm . . . . .	304
a) Kein diskreter Bezug zu einem Verletzungsanspruch . . . . .	304
b) Keine Wirkung zulasten des Rechtsinhabers . . . . .	306
(i) Verständnis des Verhältnismäßigkeitsgebots . . . . .	306
(ii) Mindestharmonisierung (Art. 2 Abs. 1 DurchsetzungsRL) . . . . .	307
(iii) Verhältnis von Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 zu Art. 12 DurchsetzungsRL . . . . .	309
4. Fazit . . . . .	311
II. Art. 3 Abs. 2 Halbs. 2 DurchsetzungsRL: »Missbrauchsvorbehalt« . . . . .	311
1. FRICKS Verständnis als Regelung der Missbrauchsbeschränkung . . . . .	311
2. Prima facie Implementierungspotential . . . . .	312
3. Mindestharmonisierung . . . . .	312
III. Fazit . . . . .	314
C. Art. 41 Abs. 1 Satz 2 TRIPS . . . . .	314
D. Ablösung im Urheber- und Designrecht (§ 100 UrhG bzw. § 45 DesignG analog) . . . . .	315
I. Regelungsgehalt der Vorschriften . . . . .	315
II. Analoge Anwendung auf den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch in der Literatur . . . . .	316
III. Prima facie Implementierungspotential . . . . .	317
IV. Analoge Anwendung auf nicht-praktizierte Patente . . . . .	317
1. Planwidrige Gesetzeslücke . . . . .	318
2. Vergleichbare Interessenlage . . . . .	319
E. Ergebnis . . . . .	321
<i>Kapitel 13: Wettbewerbsrecht</i> . . . . .	323
A. Kartellrechtliche Beschränkungen . . . . .	323
I. Anwendung des Kartellrechts auf die Ausübung von Immaterialgüterrechten . . . . .	324
II. Patentrechtsinhärenz . . . . .	325

III.	Tatbestandsflexibilität .....	326
1.	Marktbeherrschende Stellung .....	326
2.	Missbrauch .....	326
a)	»Essential facilities«-ähnliche Konstellationen .....	327
b)	Abgabe einer FRAND-Verpflichtung .....	329
c)	Diskriminierungskonstellationen .....	330
d)	Rechtswahrnehmungsmisbrauch .....	331
IV.	Fazit .....	332
B.	Lauterkeitsrechtliche Beschränkungen .....	332
I.	Lauterkeitsrechtliche Gegenansprüche .....	333
1.	Meinungsstand in der NPE-bezogenen Literatur .....	333
2.	Prima facie Implementierungspotential .....	334
3.	Mitbewerberbegriff .....	335
a)	Tätigkeit auf gleichen Wirtschaftsstufen .....	335
b)	Tätigkeit auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen .....	336
4.	Patentrechtsinhärenz und Tatbestandsflexibilität .....	339
a)	Rechtsprechung zur gezielten Behinderung mittels Zeichenerwerb ..	339
b)	Limitierung der Rechtsprechung in patentrechtlichen Zusammenhängen .....	340
5.	Unmittelbarer materiell-rechtlicher Durchsetzungsbezug und Ersetzung des Unterlassungsanspruchs .....	342
6.	Fazit .....	343
II.	Missbräuchliche Geltendmachung von Abwehransprüchen (§ 8 Abs. 4 UWG analog) .....	343
1.	Prima facie Implementierungspotential .....	343
2.	Analoge Anwendung im Patentrecht .....	344
C.	Ergebnis .....	345
 <i>Kapitel 14: Allgemeines Zivil- und Zivilverfahrensrecht</i> .....		346
A.	Zivilprozessuale Beschränkungsinstrumente .....	346
I.	Vollstreckungsschutz (§ 712 ZPO) .....	346
1.	Regelungsgehalt der Vorschrift .....	346
2.	Anwendung in der NPE-bezogenen Diskussion .....	346
3.	Implementierungspotential .....	347
II.	Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung (§ 719 ZPO) .....	348
1.	Regelungsgehalt der Vorschrift .....	348
2.	NPE-bezogene Diskussion .....	349
3.	Implementierungspotential .....	349
III.	Vollstreckungsschutz (§ 765a ZPO) .....	350
B.	Wirtschaftliche Unzumutbarkeit (§ 275 Abs. 2 BGB) .....	351
I.	Tatbestandsüberblick unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung ..	351
II.	NPE-bezogene Literatur .....	352
III.	Implementierungspotential .....	353
IV.	Diskussion um die Anwendbarkeit auf § 1004 BGB .....	355
1.	Rechtsprechung .....	356
2.	Literatur .....	357

3. Eigene Ansicht	359
a) Keine klare Trennung der Haftungssysteme	359
b) Kein Umgehen von Spezialregelungen	360
c) Kein Erfordernis einer verschuldensunabhängigen Entschädigung	361
4. Ergebnis	363
V. Anwendbarkeit auf den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch	363
C. Ersetzung bei Unverhältnismäßigkeit (§ 251 Abs. 2 Satz 1 BGB analog)	364
D. Allgemeine Rechtsmissbrauchsschranke (§ 242 BGB)	365
I. NPE-bezogene Literatur	365
II. BGH, GRUR 2001, S. 242 – <i>Classe E</i> zum Markenrecht	367
III. Patentrechtsinhärenz und Tatbestandsflexibilität	368
IV. Unmittelbarer materiell-rechtlicher Durchsetzungsbezug und Ersetzung des Unterlassungsanspruchs	369
E. Ergebnis	370

Sechster Teil: Beschränkung sonstiger Rechtsdurchsetzungsrechte de lege lata	371
---	-----

<i>Kapitel 15: Unterlassungsverschiedene Verletzungsansprüche und einstweilige Verfügung</i>	373
--	-----

A. Schadensersatzanspruch	373
I. Ausschluss der Gewinnabschöpfung	373
1. WALZ' Ausschluss der Gewinnherausgabe bei NPEs	373
2. Ausschluss bei beschränkungsrelevanter Nicht-Praktizierung	374
II. Berücksichtigung der finanziellen Unterlassungsablösung	376
B. Sonstige zu beschränkende Verletzungsansprüche	376
C. Exkurs: Einstweiliges Verfügungsverfahren	377
D. Ergebnis	379

Siebter Teil: Die Vereinbarkeit der Praktizierungsobliegenheit mit höherrangigem Recht	381
---	-----

<i>Kapitel 16: Unionsrecht und Grundgesetz</i>	383
--	-----

A. Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 AEUV)	383
I. Rechtsprechung des EuGH zu Ausübungsobliegenheiten	383
II. Übertragbarkeit der Judikate auf die Praktizierungsobliegenheit	385
III. Modifikationen durch <i>Keck</i> und die Drei-Stufen-Prüfung	386
IV. Anwendung der <i>Keck</i> -Rechtsprechung auf die Praktizierungsobliegenheit	387
V. Spezifischer Gegenstand	388
VI. Benutzungszwang im Markenrecht	389
B. DurchsetzungsRL	389

I.	Art. 11 DurchsetzungsRL	389
II.	Art. 13 DurchsetzungsRL	391
III.	Art. 10 DurchsetzungsRL	392
IV.	Art. 9 DurchsetzungsRL	392
V.	Art. 3 Abs. 2 Halbs. 1 DurchsetzungsRL	393
C.	Grundrechte (Art. 14 GG und Art. 17 GRC)	394
D.	Ergebnis	395
 <i>Kapitel 17: Internationale Abkommen – PVÜ und TRIPS-Abkommen</i>		396
A.	Pariser Verbandsübereinkunft	396
B.	TRIPS-Abkommen	397
I.	Tatbestandlicher Nicht-Praktizierungsbezug	398
II.	Modifikation der Rechtsdurchsetzungsrechte	399
1.	Modifikation des Unterlassungsanspruchs	399
2.	Sonstige Modifikationen	401
C.	Ergebnis	402
 Achter Teil: UPC und Überlegungen de lege ferenda		403
 <i>Kapitel 18: Unified Patent Court</i>		405
A.	Endgültige Unterlassung	406
I.	Materiell-rechtlicher Unterlassungsanspruch?	406
II.	Gerichtliches Ermessen	408
III.	Finanzielle Kompensation	409
B.	Schadensersatz	409
C.	Abhilfemaßnahmen und einstweilige Maßnahmen	410
D.	Ergebnis	411
 <i>Kapitel 19: Nicht-Praktizierung de lege ferenda</i>		412
A.	Systemendogene Vorschläge	412
I.	Patentverfall	412
1.	Überlegungen POSNERS und PERELS	412
2.	Internationale Vorgaben	413
3.	Wirtschaftliche Aspekte	414
4.	Überschießende Beschränkung	415
5.	Mangelnde Flexibilität	416
II.	Änderung des Zwangslizenzrechts	416
1.	Erteilungsgrund »absolute Nicht-Praktizierung«	416
2.	Kritik an der Tatbestandskonzeption des derzeitigen § 24 Abs. 5 PatG	417
3.	Kritik an einem Erteilungsgrund »absolute Nicht-Praktizierung«	417
4.	Verzicht auf den Benutzungsbezug in § 24 Abs. 5 PatG	418
III.	Ausschluss des Schadensersatzanspruchs	419
1.	KLOPMEIERS Überlegungen	419
2.	Kritik	420

IV. Normierung eines Vorbehalts unzulässiger Rechtsausübung in § 139 Abs. 1 PatG .....	420
B. Systemrevolution .....	421
I. Entwicklung .....	422
II. KRONZ' Innovationspatent .....	422
1. Inhalt .....	422
2. Kritik .....	424
a) Bedenken der Literatur .....	424
b) Bedenken aus patentfunktionaler Sicht .....	425
III. SICHELMANS Commercialization Patent .....	427
1. Inhalt .....	427
2. Kritik .....	427
a) Kein Mehr an Kommerzialisierungsschutz .....	427
b) Nachteile des positiven Benutzungsrechts .....	428
c) Wertung .....	430
C. Ergebnis .....	430
 <i>Gesamtergebnis</i> .....	 433
 Literaturverzeichnis .....	 445
Sachverzeichnis .....	501



## Abkürzungsverzeichnis

1st Cir.	United States Court of Appeals for the First Circuit
2nd Cir.	United States Court of Appeals for the Second Circuit
7th Cir.	United States Court of Appeals for the Seventh Circuit
9th Cir.	United States Court of Appeals for the Ninth Circuit
a. Anf.	am Anfang
a. A.	andere Ansicht
a. a. O.	am angegebenen Ort
a. E.	am Ende
a. F.	alte Fassung
Abb.	Abbildung(en)
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
Adm. Sci. Q.	Administrative Science Quarterly
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AIPLA Q. J.	AIPLA Quarterly Journal
Akt.st.	Aktenstück
ALJ	Administrative Law Judge
allg.	allgemeiner/allgemeine/allgemeines
Alt.	Alternative
AlternativKomm	Alternativkommentar
Am. Econ. Rev.	The American Economic Review
Am. L. & Econ. Rev.	American Law and Economics Review
Am. U. Int'l L. Rev.	American University International Law Review
Am. U. L. Rev.	American University Law Review
amtl.	amtlich
Angew. Chem.	Angewandte Chemie (vormals: Zeitschrift für Angewandte Chemie)
Anm.	Anmerkung
Ann. Econ. Stat.	Annales d'Économie et de Statistique/Annals of Economics and Statistics
Antitrust L. J.	Antitrust Law Journal
ArbnErfG	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
ArbnErfRL	Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst
Ariz. St. L. J.	Arizona State Law Journal
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage(n)
ausdr.	ausdrücklich
ausf.	ausführlich
Ausg.	Ausgabe
ausgl.	ausgelassen
Az.	Aktenzeichen
B. U. L. Rev.	Boston University Law Review

BB	Betriebs-Berater
Bd.	Band
Bearb.	Bearbeiter(in)
BeckOGK	beck-online.GROSSKOMMENTAR
Begr.	Begründer
Berkeley Tech. L. J.	Berkeley Technology Law Journal
bes.	besonders
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BioSoc	BioSocieties
BioTechRL	Richtlinie 1998/44/EG
BIPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BPatG	Bundespatentgericht
Bsp.	Beispiel
bspw.	beispielsweise
BT-Drs.	Bundestagsdrucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
bzw.	beziehungsweise
C. C. D. Me.	Circuit Court of the District of Maine
C. C. P. A.	United States Court of Customs and Patent Appeals
C. C. W. D. Mich.	Circuit Court of the Western District of Michigan
C. D. Cal.	United States District Court for the Central District of California
Cal. L. Rev.	California Law Review
CFR	Code of Federal Regulations
Chap. L. Rev.	Chapman Law Review
Chi.-Kent J. Intell. Prop.	Chicago-Kent Journal of Intellectual Property
CH-PatG	Schweizerische Patentgesetz
Cin. L. Rev.	University of Cincinnati Law Review
CML Rev.	Common Market Law Review
Co.	Company
Colum. L. Rev.	Columbia Law Review
Colum. Sci. & Tech. L. Rev.	Columbia Science & Technology Law Review
Com	European Commission
Cont'l	Continental
Cornell J. L. & Pub. Pol'y	Cornell Journal of Law and Public Policy
Cornell L. Rev.	Cornell Law Review
CRi	Computer Law Review International
D. Mass.	United States District Court for the District of Massachusetts
d. Verf.	durch Verfasser
d. h.	das heißt
DB	Der Betrieb
Del. C.	Delaware Code
ders.	derselbe
dies.	dieselbe(n)
DJ	Deutsche Justiz
DOJ	United States Department of Justice
DRiZ	Deutsche Richterzeitung
dt.	deutscher/deutsche/deutsches

DurchsetzungsRL	Richtlinie 2004/48/EG
DZWIR	Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht (vormals: Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht)
E. D. Mich.	United States District Court for the Eastern District of Michigan
E. D. Tex.	United States District Court for the Eastern District of Texas
E. D. Va.	United States District Court for the Eastern District of Virginia
E. I. P. R.	European Intellectual Property Review
E. L. Rev.	European Law Review
ebd.	ebenda
Econ. Innovat. New. Tech.	Economics of Innovation and New Technology
ehem.	ehemaliger/ehemalige/ehemaliges
EIB	Europäische Investitionsbank
Einl.	Einleitung
Emory Law Journal	Emory L. J.
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
endg.	endgültig
EPGÜ	Einheitliches Patentgericht-Übereinkommen
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
Equip.	Equipment
Erl.	Erläuterung(en)
ErwGr.	Erwägungsgrund
et al.	et alii/et aliae (und andere)
Ethics Info. Tech.	Ethics and Information Technology
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuR	Zeitschrift für Europarecht
EUV	EU-Vertrag
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWS	Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht
F&E	Forschung & Entwicklung
f.	folgende
F.	Federal Reporter
F. Cas.	Federal Cases
F. Supp. 2d	Federal Supplement, Second Series
F. 2d	Federal Reporter, Second Series
F. 3d	Federal Reporter, Third Series
Fed. Cir.	United States Court of Appeals for the Federal Circuit
Fed. Cir. B. J.	The Federal Circuit Bar Journal
ff.	fortfolgende
fhi	forum historiae iuris
Fla. L. Rev.	Florida Law Review
Fn.	Fußnote(n)
Forbes	Forbes Magazine
Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.	Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal
Fordham Int'l L. J.	Fordham International Law Journal
Fordham L. Rev.	Fordham Law Review
FR	Federal Register
FRCP	Federal Rules of Civil Procedure

FTC	Federal Trade Commission/deren offizielle Entscheidungssammlung
GA	Generalanwalt
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
Geo. Wash. L. Rev.	George Washington Law Review
GeschäftsgeheimnisRL	Richtlinie 2016/943/EU
GPR	Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union (Gemeinschaftsprivatrecht)
GRC	Charta der Grundrechte der Europäischen Union
grdl.	grundlegend
grds.	grundsätzlich
GroßKomm	Großkommentar
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (vormals: Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz)
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 (vormals: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Auslands- und Internationaler Teil)
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
h. L.	herrschende Lehre
h. M.	herrschende Meinung
H. R.	United States House of Representatives
Hamline L. Rev.	Hamline Law Review
Harv. B. Rev.	Harvard Business Review
Harv. J. L. & Pub. Pol'y	Harvard Journal of Law & Public Policy
Harv. J. L. & Tech.	Harvard Journal of Law & Technology
Harv. L. Rev.	Harvard Law Review
Hastings L. J.	Hastings Law Journal
Hastings Sci. & Tech. L. J.	Hastings Science and Technology Law Journal
HBR	Harvard Business Review
Herv.	Hervorhebung
High Tech. L. J.	High Technology Law Journal
HKK	Historisch-kritischer Kommentar zum BGB
Hrsg.	Herausgeber
i. Erg.	im Ergebnis
i. d. R.	in der Regel
i. d. S.	in diesem Sinne
i. e. S.	im engeren Sinne
i. V. m.	in Verbindung mit
i. w. S.	im weiteren Sinne
IAM	Intellectual Asset Management Magazine
IDEA	IDEA: The Journal of the Franklin Pierce Center For Intellectual Property
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
IJC	International Journal of the Commons
Ind. Corp. Change	Industrial and Corporate Change
insb.	insbesondere

InsO	Insolvenzordnung
Intell. Prop. Today	Intellectual Property Today
InTeR	Zeitschrift zum Innovations- und Technikrecht
IntPatÜbkG	Gesetz über internationale Patentübereinkommen
Iowa L. Rev.	Iowa Law Review
IP	Intellectual Property
IPRB	Der IP-Rechtsberater
J. Am. Soc. Inf. Sci. Tec.	Journal of the American Society for Information Science and Technology
J. Bus. & Tech. L.	Journal of Business & Technology Law
J. Bus. Venturing	Journal of Business Venturing
J. Comp. L. & Econ.	Journal of Competition Law & Economics
J. Corp. L.	Journal of Corporation Law
J. Econ. Dynam. Control	Journal of Economic Dynamics & Control
J. Econ. Hist.	The Journal of Economic History
J. Ind. Econ.	The Journal of Industrial Economics
J. Intell. Prop. L.	Journal of Intellectual Property Law
J. Marshall Rev. Intell. Prop.	The John Marshall Review of Intellectual Property Law
J. Pat. & Trademark Off. Soc'y	Journal of the Patent and Trademark Office Society (vormals: Journal of the Patent Office Society)
J. Polit. Econ.	Journal of Political Economy
J. Prod. Anal.	Journal of Productivity Analysis
J. R. Stat. Soc.	Journal of the Royal Statistical Society (vormals: Journal of the Statistical Society of London)
J. Small & Emerging Bus. L.	The Journal of Small & Emerging Business Law
J. Tech. Transfer	Journal of Technology Transfer
J. L. & Econ.	Journal of Law & Economics
Jb. Int. Vg. GR	Jahrbuch der Internationalen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz
JEP	Journal of Economic Perspectives
Jhd.	Jahrhundert
JherJb	Jherings Jahrbücher
JHI	Journal of the History of Ideas
JICES	Journal of Information, Communication and Ethics in Society
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice
JMR	Journal of Marketing Research
JZ	JuristenZeitung
Kapitel	Kap.
KG	Kammergericht
KOM	Europäische Kommission
l.	linker/linkes/linke
Law & Contemp. Probs.	Law and Contemporary Problems
Law, Innovation & Tech.	Law, Innovation and Technology
Lewis & Clark L. Rev.	Lewis & Clark Law Review
LG	Landgericht
Lit.	Literatur
lit.	littera (Buchstabe)
LMuR	Lebensmittel & Recht
Loy. U. Chi. L. J.	Loyola University Chicago Law Journal
LS.	Leitsatz/Leitsätze
lt.	letzter/letzte/letztes

m. N.	mit Nachweisen
m. N. a.	mit Nachweisen aus
m. V. a.	mit Verweis auf
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
Manag. Sci.	Management Science
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht
MarkenRL	Richtlinie 2015/2436/EU
Mich. L. Rev.	Michigan Law Review
Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.	Michigan Telecommunications and Technology Law Review
Minn. J. L. Sci. & Tech.	Minnesota Journal of Law, Science & Technology
Minn. L. Rev.	Minnesota Law Review
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
Mo. L. Rev.	Missouri Law Review
Mot.	Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich
MPI	Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb
MR-Int	Medien und Recht International
MüKo	Münchener Kommentar
N. C. L. Rev.	North Carolina Law Review
N. Engl. J. Med.	The New England Journal of Medicine
N. D. Ill.	United States District Court for the Northern District of Illinois
n. F.	neue Fassung
N. Y. U. L. Rev.	New York University Law Review
Nachdr.	Nachdruck
Nachw.	Nachweis(e)
NBER	National Bureau of Economic Research
Neudr.	Neudruck
NJ	New Jersey
Notre Dame L. Rev.	Notre Dame Law Review
NPE/NPEs	non-practicing-entity/non-practicing entities
Nr.	Nummer(n)
NTUT J. of Intell. Prop. L. & Mgmt.	National Taipei University of Technology Journal of Intellectual Property Law and Management
Nw. J. Int'l L. & Bus.	Northwestern Journal of International Law & Business
Nw. J. Tech. & Intell. Prop.	Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property
Nw. U. L. Rev.	Northwestern University Law Review
NZA	Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZI	Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung
NZKart	Neue Zeitschrift für Kartellrecht
NZV	Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
o.	ohne
ÖBl	Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz
Ohio St. L. J.	Ohio State Law Journal
ÖJZ	Österreichische Juristenzeitung
OLG	Oberlandesgericht
Osgoode Hall L. J.	Osgoode Hall Law Journal
Pat. Trademark & Copyright J. Res. & Educ.	Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education

PatBl.	Patentblatt
PatG	Patentgesetz
PharmaR	Pharma Recht
Phil. & Pub. Aff.	Philosophy & Public Affairs
PPE/PPEs	primarily-practicing entity/primarily-practicing entities
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
R&D	Research & Development
r.	rechter/rechte/rechtes
R. P. C.	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
Res. L. & Econ.	Research in Law and Economics
Rev. Econ. & Stat.	The Review of Economics and Statistics
Rev. L. & Econ.	Review of Law and Economics
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RIW	Recht der internationalen Wirtschaft
RJE	The RAND Journal of Economics
Rn.	Randnummer(n)
RT-Drs.	Reichstagsdrucksache
RTM	Research Technology Management
Rutgers L. Rev	Rutgers Law Review
S.	Seite(n)
S. Cal. L. Rev.	Southern California Law Review
San Diego L. Rev.	San Diego Law Review
Santa Clara Computer & High Tech. L. J.	Santa Clara Computer and High Technology Law Journal
Sci. Progress	Science Progress
SEP	standardessentielles Patent
Seton Hall L. Rev.	Seton Hall Law Review
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
SMJ	Strategic Management Journal
Soc. Phil. & Pol'y	Social Philosophy & Policy
sog.	sogenannter/sogenannte/sogenanntes
Sp.	Spalte(n)
Spw.	Spaltenwechsel
Stan. L. Rev.	Stanford Law Review
Stan. Tech. L. Rev.	Stanford Technology Law Review
Stat.	United States Statutes at Large
Suffolk U. L. Rev.	Suffolk University Law Review
Sup. Ct. Rev.	Supreme Court Review
Tex. Intell. Prop. L. J.	Texas Intellectual Property Law Journal
Tex. L. Rev.	Texas Law Review
Tex. L. Rev. See Also	Texas Law Review See Also
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Tul. J. Tech. & Intell. Prop.	Tulane Journal of Technology and Intellectual Property
Tz.	Teilziffer(n)
u.	und
U. Balt. Intell. Prop. L. J.	University of Baltimore Intellectual Property Law Journal
U. Chi. L. Rev.	The University of Chicago Law Review

U. Ill. J. L. Tech. & Pol'y	University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy
U. Ill. L. Rev.	University of Illinois Law Review
U. Pa. L. Rev.	University of Pennsylvania Law Review
U. Pitt. L. Rev.	University of Pittsburgh Law Review
u. a.	unter anderem
U. P. R. Bus. L. J.	University of Puerto Rico Business Law Journal
U. S.	United States Reports
U. S. C.	Code of Laws of the United States of America
u. V.	unbekannter Verfasser
u. V. a.	unter Verweis auf
UAbs.	Unterabsatz
Überg.	Übergang/Übergänge
UC Irvine L. Rev.	UC Irvine Law Review
UCLA L. Rev.	UCLA Law Review
UFITA	Archiv für Urheber- und Medienrecht
UMV	Verordnung 207/2009/EG in der Fassung nach Verordnung 2015/2424/EU
UrhG	Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
Urt.	Urteil
USITC	United States International Trade Commission
USPTO	United States Patent and Trademark Office
USSC	Supreme Court of the United States
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	von/vom/van
v. a.	vor allem
Va. J. L. & Tech	Virginia Journal of Law and Technology
Va. L. Rev.	Virginia Law Review
Vand. L. Rev.	Vanderbilt Law Review
VDI-Z	Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure
verb.	verbundene
VerfO	Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts. Achtzehnter Entwurf vom 1. Juli 2015.
Vorb.	Vorbemerkung(en)
Wash. & Lee L. Rev.	Washington and Lee Law Review
wg.	wegen
WiGBl.	Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
WIPR	World Intellectual Property Review
WL	Westlaw Datenbank
WM	Wertpapier-Mitteilungen
Wm. & Mary L. Rev.	William and Mary Law Review
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WuW	Wirtschaft und Wettbewerb
Yale J. Int'l L.	Yale Journal of International Law
Yale L. J.	Yale Law Journal
ZEuP	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZfRV	Zeitschrift für Rechtsvergleichung
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZGS	Zeitschrift für Vertragsgestaltung, Schuld- und Haftungsrecht (vormals: Zeitschrift für das gesamte Schuldrecht)
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht

Zi.	Ziffer(n)
ZInsO	Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit.	zitiert
ZJS	Zeitschrift für das Juristische Studium



## 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.<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup>

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.<sup>3</sup> Inzwischen handelt es sich bei *eBay* um die international am intensivsten rezipierte Gerichtsent-

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

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

<sup>3</sup> 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.<sup>4</sup>

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«.<sup>5</sup> 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 –<sup>6</sup> 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.<sup>7</sup> 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

<sup>4</sup> 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 Aggregation Companies* (2012) (Chancen für produzierende Patentinhaber).

<sup>5</sup> 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.].

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

<sup>7</sup> 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 trolling« 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 Patendurchsetzungsunternehmen – 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.<sup>8</sup>

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.<sup>9</sup> So weisen LEMLEY und MELAMED darauf hin, dass nicht die Unternehmen selbst, sondern deren Patente rechtserheblich seien.<sup>10</sup> 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

---

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

<sup>9</sup> Dazu später in Kap. 5 ab S. 129.

<sup>10</sup> 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.<sup>11</sup> Vereinfacht kann man für das Erzeugnispatent sagen: Der Patentinhaber stellt keine patentausführende Vorrichtung her und vertreibt auch keine solche.<sup>12</sup> 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 Lizenznehmers<sup>13</sup> vor, so kann von *absoluter* Nicht-Praktizierung gesprochen werden; im US-amerikanischen Recht – wie bereits angesprochen – als »patent suppression« bezeichnet.<sup>14</sup> Als Synonym zur Nicht-Praktizierung wird in dieser Arbeit der Begriff der Nicht-Ausführung verwendet.<sup>15</sup>

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,<sup>16</sup> 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

---

<sup>11</sup> 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.

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

<sup>13</sup> 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).

<sup>14</sup> 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).

<sup>15</sup> Kein Synonym zur Nicht-Praktizierung ist hingegen der Begriff der Nicht-Ausübung. Dazu sogleich.

<sup>16</sup> 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.

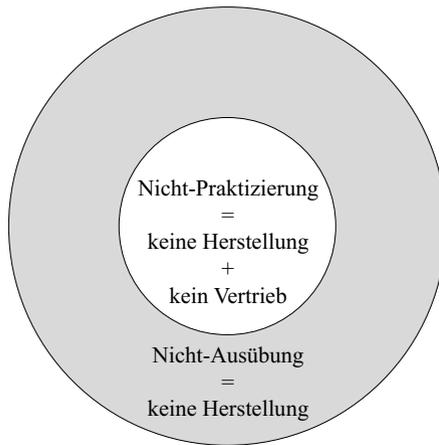


Abb. 1: Nicht-Praktizierung als Spezialfall der Nicht-Ausübung

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

<sup>17</sup> 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, 366f. (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 (5f.); NELSON/WINTER, Evolutionary Theory (1982), S. 263f.; 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, 1660f. (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, 237f. (2012); MERGES/MENELL/LEMLEY, IP in the New Technological Age (2012), S. 157; EDGELL/VOGL, 5 Law, Innovation & Tech. 21, 24f. (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.<sup>18</sup> In der patentrechtlichen Literatur werden diese regelmäßig synonym gebraucht bzw. die Erfindung als vom Innovationsbegriff umfasst angesehen.<sup>19</sup>

Zuletzt sei noch auf die Unterscheidung von Stammrecht und Rechtsdurchsetzungsrechten hingewiesen,<sup>20</sup> 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.

<sup>18</sup> 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.

<sup>19</sup> 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.

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

ein.<sup>21</sup> Zur Verwunderung sucht man auch nach einer sich diesen Patentarten widmen- den, grundlegenderen 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,<sup>22</sup> erschienen jüngst mit den Monographien von SONNENBERG<sup>23</sup> und FRICK<sup>24</sup> 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.<sup>25</sup> Auch arbeitete STRUCK jüngst die Rechtsprechung des REICHSGERICHTS zur deutschen Umsetzung, dem sog. Ausübungszwang und seiner Folgeregelungen, umfassend auf.<sup>26</sup> 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.<sup>27</sup> Auch stützt sie sich – freilich neben den einschlägigen Entscheidungen – auf jene Bei- träge, die sich mit der Rechtsprechung der US-Gerichte zur »patent suppression«

<sup>21</sup> Siehe allerdings: ZECH, ZWeR 2011, S. 312 zu defensiven Patentstrategien und damit auch dem Sperrpatent, allerdings aus betont wettbewerbsrechtlicher Sicht. HOFMANN in Macht im Zivilrecht (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 patentrechtlicher Aufbrauchsfristen.

<sup>22</sup> 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-BLÜMER, 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.

<sup>23</sup> 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.«

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

<sup>25</sup> 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.).

<sup>26</sup> STRUCK, Ausführungs- und Lizenzzwang (2014). Siehe auch bereits BUGMANN, Zwangslizenz (1975).

<sup>27</sup> Siehe nur: MENELL, 30(3) Regulation 36 (2007); BECKERMAN-RODAU, 10 Tul. J. Tech. & Intell. 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.<sup>28</sup> Gleit- bzw. Reibfläche findet sie zudem in den ersten neueren Veröffentlichungen, die sich dem Phänomen der Nicht-Praktizierung schutzrechtsbezogen annähern.<sup>29</sup>

## 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 Folgeeregungen 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 Inventionen, sondern auch auf deren Praktizierung – also Innovationen – abzielt. Anhand der gewonnenen Patentfunktionslehre entwirft das zentrale zehnte Kapitel auf einer Art Metaebene die rechtfolgendifferenzierende 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.

---

<sup>28</sup> 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).

<sup>29</sup> 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.<sup>30</sup> Diese Kritik macht auch nicht vor dem Patentrecht halt.<sup>31</sup> Die vorliegende Arbeit kann als Teil einer Strömung gelten, die systemintern reagiert.<sup>32</sup> Sie trägt mittelbar dazu bei Notwendigkeit und Be-

<sup>30</sup> 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).

<sup>31</sup> 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).

<sup>32</sup> 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 Invents 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 Invents 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 Durchsetzungs-  
äquivalenz  
– siehe auch Wirkungsäquivalenz
- Arbeitstheorie 191 ff.  
– siehe auch Eigentumstheorie, naturrecht-  
liche
- 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 Praktizierungszwang
- »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 Zeichener-  
werb 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
- offensiv
- 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
- Mitbewerbereignenschaft 333 ff.
- Mobiltelefon* 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 Vorratapatent
- 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 Vorratapatent
- 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 Warfarepatent 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
- Strafschadenzuschlag 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 Patentrennens 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  
 Universalität 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.