

CONSTANTIN BLANKE-ROESER

Die Erschöpfung von Patenten und ihre Grenzen

*Geistiges Eigentum
und Wettbewerbsrecht*

Mohr Siebeck

Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht

herausgegeben von

Peter Heermann, Axel Metzger,
Ansgar Ohly und Olaf Sosnitza

192



Constantin Blanke-Roeser

Die Erschöpfung von Patenten und ihre Grenzen

Mohr Siebeck

Constantin Blanke-Roeser, geboren 1986; Studium der Rechtswissenschaft an der Bucerius Law School in Hamburg; Studium der Medizin an der Universität Hamburg; 2015 Promotion in der Medizin (Hamburg); Rechtsreferendariat am Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg; 2023 Promotion in der Rechtswissenschaft (HU Berlin); derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bucerius Law School.
orcid.org/0009-0004-9763-6773

Gedruckt mit Unterstützung der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung, Hamburg, und der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), Köln

Zugleich Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, 2023

ISBN 978-3-16-163387-4 / eISBN 978-3-16-163388-1

DOI 10.1628/978-3-16-163388-1

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

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

Publiziert von Mohr Siebeck Tübingen 2024. www.mohrsiebeck.com

© Constantin Blanke-Roeser

Dieses Werk ist lizenziert unter der Lizenz ‚Creative Commons Namensnennung – Keine Bearbeitung 4.0 International‘ (CC BY-ND 4.0). Eine vollständige Version des Lizenztextes findet sich unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>.

Jede Verwendung, die nicht von der oben genannten Lizenz umfasst ist, ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen aus der Times New Roman gesetzt, von Stückle Druck in Ettenheim auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Spinner in Ottersweier gebunden.

Printed in Germany.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2022/2023 von der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten weitestgehend bis zum April 2023 berücksichtigt werden.

In tiefstem Dank verbunden bin ich meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Axel Metzger, LL.M. (Harvard), der die Entstehung der Arbeit stets mit großem Einsatz und Interesse förderte, mir dabei aber zugleich ein hohes Maß an akademischer Freiheit ließ. Seine hilfreichen Anregungen und seine Offenheit für Diskussionen waren von unschätzbarem Wert für das Gelingen des Projekts. Herrn Professor Dr. Jan Bernd Nordemann, LL.M. (Cambridge), danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Für seine Tätigkeit als Vorsitzender der Prüfungskommission danke ich Herrn Professor Dr. Artur-Axel Wandtke.

Mein herzlicher Dank gilt ferner der Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. für die großzügige Unterstützung des Projekts, einschließlich eines Forschungsaufenthalts an der Columbia University in New York, durch ein Promotionsstipendium. Der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung und der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) danke ich jeweils für die Gewährung eines großzügigen Druckkostenzuschusses für die Veröffentlichung der Dissertation. Für deren Aufnahme in die Schriftenreihe „Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht“ (GEuWR) bedanke ich mich bei der zuständigen Programmleiterin, Frau Dr. Julia Caroline Scherpe-Blessing, LL.M. (Cantab), sowie den Herausgebern, Herrn Professor Dr. Peter W. Heermann, LL.M. (Univ. of Wisconsin), Herrn Professor Dr. Axel Metzger, LL.M. (Harvard), Herrn Professor Dr. Ansgar Ohly, LL.M. (Cambridge), und Herrn Professor Dr. Olaf Sosniza.

Für die sorgfältige Durchsicht des Manuskripts, wertvolle Anregungen sowie die inspirierende wie kurzweilige Promotionszeit in und außerhalb der Bibliothek danke ich zudem meinem guten Freund und ehemaligen Kommilitonen Dr. Amadeus Waltz, LL.B. Frau Professorin Dr. Dana Beldiman, LL.M., Akademische Direktorin des Center for Transnational IP, Media and Technology Law and Policy der Bucerius Law School, sowie Herrn Karsten Windler, LL.B., Exe-

cutive Director ebendort, danke ich für die frühe und vertrauensvolle akademische Förderung.

Der größte Dank gebührt jedoch meiner Familie: meinen Eltern Christina und Dr. med. Claus Blanke-Roeser sowie meiner Schwester Ruscha, die mir jederzeit ein bedingungsloser Rückhalt waren und mich in meiner gesamten Ausbildung großzügig gefördert haben. Ihnen ist die Arbeit gewidmet.

Hamburg, im Juni 2023

Constantin Blanke-Roeser

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXV

Einleitung	1
A. Einführung in das Thema	1
B. Ziel der Untersuchung	3
C. Methoden	4
D. Stand der Forschung	5
E. Gang der Untersuchung	6
F. Begriffliche Vorbemerkungen	7

Erster Teil: Grundlagen

Kapitel 1: Rechtfertigung des Erfindungsschutzes durch Patente	11
Kapitel 2: Rechtfertigung der Erschöpfung und ihrer Grenzen	107
Kapitel 3: Rechtsvergleichender Überblick	167

Zweiter Teil: Die Erschöpfung im herkömmlichen Patentrecht

Kapitel 4: Einordnung und Anwendung	187
---	-----

Dritter Teil: Grenzen der Erschöpfung

Kapitel 5: Herkömmlich relevante Grenzen	227
Kapitel 6: Ausnahme als neue Grenze	313
Kapitel 7: Ausblick: Aktuelle und zukünftige Herausforderungen	421

Zusammenfassung in Thesen	437
Literaturverzeichnis	447
Anhang: Angeführte Gesetzestexte	477
A. Patentpaket	477
B. Rechtsvergleich	479
Sachregister	487

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXV

<i>Einleitung</i>	1
A. Einführung in das Thema	1
B. Ziel der Untersuchung	3
C. Methoden	4
D. Stand der Forschung	5
E. Gang der Untersuchung	6
F. Begriffliche Vorbemerkungen	7

Erster Teil: Grundlagen

<i>Kapitel 1: Rechtfertigung des Erfindungsschutzes durch Patente</i>	11
A. Einleitung	11
B. Historische Entwicklung der Diskussion	12
C. Klassische Patentrechtstheorien	13
I. Einleitung und Systematisierung	13
II. Moralisch geprägte Theorien	15
1. Eigentumstheorie	15
a) Darstellung	15
b) Kritische Reflexion	15
2. Belohnungstheorie	17
a) Darstellung	17
b) Kritische Reflexion	18
III. Utilitaristisch geprägte Theorien	19
1. Anspornungstheorie	19
a) Darstellung	19

b) Kritische Reflexion	20
2. Vertragstheorie	22
a) Darstellung	22
b) Kritische Reflexion	23
IV. Zwischenergebnis	26
D. Neuere Patentrechtstheorien	27
I. „Investitionstheorie“	27
1. Darstellung	27
2. Kritische Reflexion	28
II. „Zwei-Säulen-Modell“	28
1. Darstellung	28
2. Kritische Reflexion	30
III. Zwischenergebnis	30
E. Ökonomische Analyse des Rechts	31
I. Einleitung	31
II. Grundlagen	32
1. Property Rights (Handlungsrechte)	32
a) Konzept	32
b) Coase-Theorem	32
aa) Darstellung	33
bb) Transaktionskosten	33
cc) Interventionskosten	36
dd) Weitere Einschränkungen des Theorems	37
2. Marktversagen	38
a) Unvollständige Konkurrenz	38
b) Externe Effekte	39
III. Ökonomische Analyse des Patentschutzes	41
1. Ausgangsproblem: Erfindungen als öffentliche Güter	41
2. Anreizwirkung aus Patenten	42
a) Herkömmliche Annahme	42
b) Tatsächliche Anreizwirkung?	44
aa) Allgemeines	44
bb) Erfindungsbemühungen bei An- und Abwesenheit eines Patentsystems	44
c) Weitere Aspekte des Anreizes	46
3. Genaue ökonomische Wirkung von Patenten	46
a) Marktwirtschaftliche Grundvoraussetzungen	46
b) Rent-seeking-Modell	47
4. Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes	48
a) Allgemeines	48

b) Kosten	49
aa) Einleitung	49
bb) Direkte Interventionskosten	49
cc) Statische Wohlfahrtsverluste	50
dd) Eingriffe auch in den Ideenmarkt	51
ee) Wettbewerbsbeschränkende Kooperationen	51
ff) Überinvestition	52
(1) Dezentralisierung der Innovationsentscheidung	52
(2) Speziell: Prioritätsgrundsatz	53
(3) Informationsfunktion gegen Überinvestition	55
gg) Unterinvestition	55
(1) Unzureichender Anreiz	55
(2) Prioritätsgrundsatz	56
(3) Existenz zahlreicher Patente	57
(4) Zu Unrecht erteilte Patente	58
(5) Fazit und Konzepte gegen Unterinvestition	59
hh) Transaktionskosten	60
c) Optimale Ausgestaltung von Patenten sowie Alternativen	65
aa) Optimale Ausgestaltung	65
(1) Überblick	65
(2) Beschränkungen	66
bb) Alternative innovationspolitische Maßnahmen	66
d) Fazit	68
IV. Zwischenergebnis	69
F. Spezifische rechtsökonomische Begründungsansätze	70
I. Einleitung	70
II. Ex-ante-Begründungsansätze	71
1. Patent-induced theory	71
a) Darstellung	71
b) Kritische Reflexion	71
2. Race-to-invent theory	72
a) Darstellung	72
b) Kritische Reflexion	73
III. Ex-post-Begründungsansätze	74
1. Kommerzialisierungstheorie	74
a) Darstellung	74
b) Kritische Reflexion	75
2. Prospect theory	76
a) Darstellung	76
b) Kritische Reflexion	77

3. Rent-dissipation theory	79
a) Darstellung	79
b) Kritische Reflexion	80
IV. „Patentfunktionslehre“	80
1. Darstellung	80
2. Kritische Reflexion	82
V. Zwischenergebnis	82
G. (Höherrangiger) Rechtsrahmen	83
I. Einleitung	83
II. Unionsrecht	83
III. Verfassungsrecht	84
1. Interessenlage im Patentrecht	85
2. Grundlagen zur Eigentumsgarantie gem. Art. 14 GG	86
a) Struktur des Art. 14 GG	86
b) Begriff des Eigentums	87
c) Inhalts- und Schrankenbestimmungen	88
aa) Abgrenzung zur Enteignung	89
bb) Institutsgarantie als Schranken-Schranke	89
3. Patentrecht und Art. 14 GG	90
a) Entwicklung der Rechtsprechung sowie Kritik	90
aa) Grundlinien der Rechtsprechung	90
bb) Kritik an der Gleichbehandlung von Urheber- und Patentrecht	90
cc) Konsequenzen für die weitere Untersuchung	93
b) Patente als unter die Eigentumsgarantie fallende Rechtspositionen	93
c) Patente als Bestandteil der Institutsgarantie	94
aa) Meinungsbild	94
bb) Begründungsansätze	94
(1) Historische Erwägungen	95
(2) Naturrechtliche Erwägungen	95
(3) Allgemeine Kriterien zur Institutsgarantie	96
(4) Zwischenergebnis	98
4. Konsequenzen der Einordnung	98
a) Erfindungsbegriff	98
aa) Generelle Anforderungen	98
bb) Kriterien	99
b) Schutz	100
aa) Mindestumfang	100
bb) Ausschließlichkeitsrecht	100

(1) Grundwertungen der Institutsgarantie	100
(2) Wirtschaftspolitische Erwägungen	101
cc) Befristung des Schutzes	102
5. Zwischenergebnis	103
IV. Völkerrecht	103
H. Ergebnis	104
 <i>Kapitel 2: Rechtfertigung der Erschöpfung und ihrer Grenzen</i>	 107
A. Rechtfertigung der Erschöpfung	107
I. Einleitung	107
II. Klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung	108
1. Eigentum	108
2. Verkehrssicherheit	109
3. Belohnung	109
4. Fazit: Kombination der Wertungen	110
III. Patentrechtstheorien	111
1. Klassische Theorien	112
2. Neuere Theorien	113
3. Fazit	114
IV. Ökonomische Analyse	114
1. Einleitung	114
2. Grundlagen	115
a) Wesentliche Wirkung der Erschöpfung	115
b) Begrifflichkeiten	117
aa) Sekundärmarkt	117
bb) Vertikale Kontrolle	117
3. Hauptwirkung: Statische Effizienzgewinne	118
4. Einzelne Vor- und Nachteile	120
a) Vorteile	120
aa) Transaktionskosten	120
(1) Vorbemerkungen	120
(2) Marktversagen hinsichtlich der Lizenz	121
(3) Auswirkungen der Erschöpfung auf die Transaktionskosten des Ersterwerbs	124
(4) Folgeerwerb	126
(5) Fazit	129
bb) Folgeerfindungen	130
cc) Konkurrenzdruck	132
dd) Risikoallokation	132
ee) Ressourceneinsparung und Umweltschutz	133

ff) Erhalt älterer Erzeugnisse	135
gg) Schutz von Daten und Privatsphäre	136
b) Nachteile	136
aa) Verringerter Anreiz	136
bb) Kompensation durch höheren Preis	137
cc) Preisdifferenzierung	138
(1) Grundlagen	138
(2) Vor- und Nachteile	140
(3) Auswirkungen der Erschöpfung	142
dd) Vertikale Beschränkungen	144
c) Zusammenfassung	146
5. Fazit	148
V. Spezifische rechtsökonomische Begründungsansätze	149
VI. (Höherrangiger) Rechtsrahmen	150
1. Unionsrecht	150
2. Verfassungsrecht	151
a) Inhalts- und Schrankenbestimmungen für Patente	152
b) Anwendung auf den Erschöpfungsgrundsatz	152
aa) Vorbemerkung: Gewohnheitsrecht	153
bb) Intensität des Eingriffs	153
3. Völkerrecht	154
VII. Zwischenergebnis	155
B. Rechtfertigung der Grenzen der Erschöpfung	155
I. Einleitung	155
II. Klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung	156
III. Patentrechtstheorien	157
IV. Ökonomische Analyse	158
1. Einleitung	158
2. Grundlagen und Hauptwirkung	158
3. Einzelne Aspekte	158
a) Verringerter Anreiz	159
b) Folgeerfindungen	159
c) Transaktionskosten	159
d) Risikoallokation	160
e) Schutz von Daten und Privatsphäre	160
4. Fazit	161
V. Spezifische rechtsökonomische Begründungsansätze	161
VI. (Höherrangiger) Rechtsrahmen	162
1. Unionsrecht	162
2. Verfassungsrecht	162

3. Völkerrecht	163
VII. Zwischenergebnis	163
C. Ergebnis	164
<i>Kapitel 3: Rechtsvergleichender Überblick</i>	<i>167</i>
A. USA	168
I. Erfindungsschutz durch Patente	168
1. Geschichtliche Entwicklung	168
2. Grundzüge	169
II. Erschöpfungsgrundsatz	171
1. Entwicklung und Grundgehalt	171
2. Grenzen der Erschöpfung	173
a) Sachliche Grenze	173
b) Räumliche Grenze	175
c) Zeitliche Grenze	175
d) Ausnahmen?	176
B. Schweiz	176
I. Erfindungsschutz durch Patente	176
1. Geschichtliche Entwicklung	176
2. Grundzüge	177
II. Erschöpfungsgrundsatz	178
1. Entwicklung und Grundgehalt	178
2. Grenzen der Erschöpfung	180
a) Sachliche Grenze	181
b) Räumliche Grenze	181
c) Zeitliche Grenze	183
d) Ausnahmen?	183
C. Ergebnis	184

Zweiter Teil:

Die Erschöpfung im herkömmlichen Patentrecht

<i>Kapitel 4: Einordnung und Anwendung</i>	<i>187</i>
A. Systematische Einordnung	187
I. Arten von Patenten	187
1. Nationales Patent	188
2. Europäisches Patent	188
II. Regelungen zum Erschöpfungsgrundsatz	189
1. Patentrecht	190

2. Sonstiges Immaterialgüterrecht	190
B. Historische Entwicklung	191
I. Ursprünglich: Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung . . .	191
II. Josef Kohler und die Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten	193
III. Weiterentwicklung durch die Rechtsprechung	194
C. Wirkung und Rechtsnatur der Erschöpfung	195
I. Wirkung	195
1. Grundansätze	196
2. Stellungnahme	197
II. Rechtsnatur	198
1. Erschöpfung als ein- oder zweistufiger Vorgang?	198
a) Grundpositionen	199
b) Stellungnahme	200
2. Folgefrage: Rechtsnatur	202
a) Grundfeststellung: Einwendung	202
b) Art der Einwendung	202
III. Darlegungs- und Beweislast	204
IV. Zwischenergebnis	205
D. Grundlagen der Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes	205
I. Anwendungsbereich	206
1. Erzeugnispatente und unmittelbare Verfahrenserzeugnisse . . .	206
2. Verfahrenspatente	206
a) Grundsatz	206
b) Inverkehrbringen einer Vorrichtung	208
aa) Denkbare Grundlagen des Benutzungsrechts	209
(1) Analoge Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes	209
(2) Stillschweigende Lizenzerteilung	210
(3) Vergleich mit der schweizerischen Lösung	212
bb) Relevanz des Patentschutzes an der Vorrichtung	213
II. Tatbestand	214
1. Einleitung	214
2. „Verkehr“	215
3. „Bringen“	215
a) Maßgeblicher Gegenstand und Handlung	215
aa) Gegenstand	215
bb) Handlung	216
b) Maßgeblicher Zeitpunkt	220
c) Handelnde Person	221
E. Ergebnis	223

Dritter Teil:
Grenzen der Erschöpfung

<i>Kapitel 5: Herkömmlich relevante Grenzen</i>	227
A. Sachliche Grenze	228
I. Einleitung	228
II. Von der Erschöpfung erfasste Benutzungsarten	228
1. Erfasste Benutzungsarten	228
2. Keine eigenständige Fallgruppe der Vielfältigung	229
III. Begründung der Herausnahme der Herstellung	230
1. Einleitung	230
2. Begründungsansätze	230
a) Systematik der Benutzungsarten	230
aa) (Erneute) Verkörperung der Erfindung	231
bb) Absolute und relative Berechtigungen	232
cc) Chronologische Ordnung der Benutzungsarten	233
dd) Stellungnahme und eigener Vorschlag	233
b) Umkehrschluss aus § 9b S. 1 PatG	235
c) Klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung	235
d) Ökonomische Analyse	236
aa) Hauptwirkung	236
bb) Einzelne Aspekte	237
(1) Anzahl der Erzeugnisse	237
(2) Konkurrenzdruck und verringerter Anreiz	237
(3) Folgeerfindungen	238
(4) Transaktionskosten	239
(5) Kompensation durch höheren Preis	240
(6) Preisdifferenzierung	241
(7) Ressourceneinsparung und Umweltschutz	242
(8) Erhalt älterer Erzeugnisse	243
cc) Zusammenfassung	244
e) Rechtsvergleich	245
f) Fazit	245
IV. Anwendung: Abgrenzung zwischen Herstellung und Gebrauch	245
1. Einleitung	245
2. Begriffliche Vorbemerkungen	246
3. Relevante Maßnahmen	246
4. Grundunterscheidung: Komplexität des Erzeugnisses	247
5. Abgrenzungskriterien	248

a)	Entwicklung der Diskussion	248
b)	Neuere Rechtsprechungslinie	249
aa)	Darstellung	249
bb)	Kritische Reflexion	251
(1)	Kritikpunkte	251
(2)	Stellungnahme	253
cc)	Trommleinheit-Entscheidung	256
(1)	Darstellung	256
(2)	Stellungnahme	257
dd)	Anschlussmarkt für Ersatzteile	258
ee)	Verbleibende Alternativvorschläge im Schrifttum	261
(1)	Austauschmaßnahmen: Nur objektive Kriterien	261
(2)	Weitere Vorschläge	263
c)	Abgrenzung bei sonstigen Maßnahmen	264
V.	Zwischenergebnis	265
B.	Räumliche Grenze	266
I.	Grundlagen	266
1.	Mögliche Reichweiten	266
2.	Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit von Parallelimporten	267
3.	Weltweite Verbreitung der Reichweiten	269
II.	Deutsches und europäisches Patentrecht	269
1.	Herkömmlich: Nationale Erschöpfung	270
2.	Gemeinschaftsweite Erschöpfung	270
a)	Entwicklung und Bedeutung	270
b)	Rechtsgrundlage	272
c)	Begriff „Gemeinschaft“	274
aa)	EU-Mitgliedstaaten	274
bb)	EWR-Staaten	274
cc)	Keine Erstreckung auf sonstige Abkommen	275
3.	Internationale Erschöpfung	276
a)	Einleitung	276
b)	Praxisrelevanz der Thematik	277
c)	Spezifische Argumentationslinien	278
aa)	Territorialitätsprinzip	278
bb)	Völkerrechtlicher Rahmen	280
(1)	Meinungsstand	280
(2)	Stellungnahme	283
d)	Klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung	285
aa)	Verkehrssicherheit	285
bb)	Belohnung	286

e) Patentrechtstheorien	288
f) Ökonomische Analyse	288
aa) Preisdifferenzierung	289
(1) Bedeutung	289
(2) Einfluss der internationalen Erschöpfung	290
(3) Vor- und Nachteile dieses Einflusses	293
(4) Speziell: Arzneimittel	295
bb) Transaktionskosten	297
g) Differenzierte internationale Erschöpfung?	298
h) Fazit	299
III. Zwischenergebnis	300
C. Zeitliche Grenze	300
I. Beginn der Erschöpfung	300
II. Ende der Erschöpfung	302
1. Einleitung	302
2. Reversibilität im Ausgangspunkt	303
a) Grundsätzliches	303
b) Sonderfall: Vorübergehende Gebrauchsüberlassung	306
3. Folgefrage: Art der wiedererlangten Herrschaft	307
III. Zwischenergebnis	309
D. Ergebnis	310
 <i>Kapitel 6: Ausnahme als neue Grenze</i>	 313
A. Rechtfertigung einer Ausnahme von der Erschöpfung	313
I. Einleitung	313
II. Ansatzpunkte	314
1. Vertragliche Abdingbarkeit	314
a) Darstellung	314
b) Kritische Reflexion	315
2. Absolute Ebene	319
a) Darstellung	319
b) Kritische Reflexion	320
III. Zwischenergebnis	323
B. Grundlagen zum Patentpaket	324
I. Historische Entwicklung	324
1. Ausgangslage	324
2. Beginnende Europäisierung	324
3. Gemeinschaftspatent	326
a) Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)	326
b) Gemeinschaftspatentverordnung (GPVO)	327

4. Einheitspatent	328
a) Verordnungen	328
b) EPGÜ	330
c) Abschließende Entwicklungen	331
aa) Rechtliche Rahmenbedingungen	331
bb) Stand im Juni 2016	332
cc) Letzte Hindernisse	332
(1) EU-Austritt des Vereinigten Königreichs	332
(2) Verfassungsbeschwerden in Deutschland	333
dd) Abschließende Entwicklungen	334
II. Patentpaket und Einheitspatent	335
1. Struktur des Patentpakets	335
a) Überblick	335
b) Einzelne Bestandteile	336
aa) Verordnungen	336
bb) EPGÜ	337
2. Entstehung und Wirkung des Einheitspatents	338
a) Entstehung	338
b) Wirkung	339
III. Einheitspatentsystem: Anwendbares Recht	339
1. Einheitspatente	340
a) Rechtsquellen	340
b) Regelungslücken im Patentpaket	341
2. Europäische Patente	343
IV. Verortung des Erschöpfungsgrundsatzes	344
C. Auslegung des materiellen Rechts des Patentpakets	344
I. Verantwortlichkeit von EPG und EuGH	344
1. EPG	344
a) Aufbau und Wirkung der Entscheidungen	345
b) Zuständigkeit	345
2. EuGH	346
a) Einleitung	346
b) Institutionelle Rollen von EPG und EuGH	347
c) Auslegungszuständigkeit des EuGH	348
aa) Unionsrechtlicher Charakter des Einheitspatents	349
bb) Anhaltspunkte in Art. 25 ff. EPGÜ	350
cc) Konsequenzen	351
II. Auslegungsmethoden	352
D. Erschöpfungsregelungen des Patentpakets	353
I. Einleitung	353

II.	Struktur der Regelungen	353
1.	Überblick	354
2.	Vergleich	354
a)	Wortlaut	354
b)	Gründe für die zweifache Regelung	354
3.	Genese	356
a)	Einleitung	356
b)	Vorgängerregelungen	357
aa)	GPÜ	357
(1)	Gemeinschaftspatente	357
(2)	Nationale Patente	358
bb)	GPVO	359
III.	Auslegung der Regelungen	359
1.	Anwendungsbereich	359
a)	Patentarten	359
b)	Patentkategorien	360
2.	Tatbestand	361
a)	„Verkehr“	361
b)	„Bringen“	362
aa)	Gegenstand, Handlung und Zeitpunkt	362
bb)	Handelnde Person	363
3.	Rechtsfolge	364
a)	Erschöpfung	364
b)	Grenzen	364
aa)	Sachliche und zeitliche Grenze	364
bb)	Räumliche Grenze	365
E.	Neue Grenze der Erschöpfung in Hs. 2	366
I.	Einleitung	366
II.	Historische Erwägungen	366
III.	Systematische Einordnung	367
1.	Tatbestand oder Rechtsfolge?	367
2.	Ausnahmeregelung	368
a)	Einordnung	368
b)	Vereinbarkeit mit dem Verständnis als Grenze	369
c)	Konsequenzen für die Auslegung	371
3.	Notwendigkeit des Sich-Berufens auf die Grenze	371
4.	Darlegungs- und Beweislast	373
IV.	Auslegung	374
1.	Wirkung der Grenze	374
a)	Einbezogene Benutzungsarten	374

b) Zeitpunkt des Eintritts der Wirkung	376
2. Berechtigte Gründe	376
a) Bezugspunkt: Weiterer Vertrieb	377
b) Wessen Gründe?	378
c) Mehrere Gründe?	379
d) Arten von Gründen	380
e) Konkrete Gründe	381
aa) Grundsätze	381
bb) Auslegung und Bedeutung des § 24 Abs. 2 MarkenG	383
(1) Grundlagen	383
(2) Regelbeispiel: Zustandsveränderung	385
(3) Sonstige Gründe	389
(4) Bedeutung für das Patentpaket	390
cc) Zwischenfazit; patentrechtsspezifische Gründe	394
dd) Gründe mit Bezug zu Erzeugnis bzw. Erfindung	395
(1) Besonders investitionsintensive Erfindung	395
(2) Besonderes Geheimhaltungsinteresse	396
(3) Lange Lebensdauer des Erzeugnisses	397
(4) Verwendbarkeit zum Umbau	401
ee) Gründe mit Bezug zum ursprünglichen Inverkehrbringen	402
(1) Inverkehrbringen in einem Mitgliedstaat ohne Patentschutz	402
(2) Inverkehrbringen in einem preisregulierten Markt	403
(3) Unentgeltliches Inverkehrbringen	403
(4) Regionale Preisdifferenzierung	404
(5) Inverkehrbringen aus sozialem Motiv	404
(6) Widerruf der Zustimmung zum Inverkehrbringen durch einen Dritten	405
ff) Gründe mit Bezug zu Weiterveräußerung bzw. Folgerwerber	406
(1) Weiterveräußerung außerhalb des EWR	407
(2) Erhebliche Marktwertterhöhung	407
(3) Übermäßige Konkurrenz	408
(4) Potentielle Reputationsschädigung	411
f) Fazit	412
V. Empfehlung de lege ferenda	414
F. Ergebnis	416

<i>Kapitel 7: Ausblick: Aktuelle und zukünftige Herausforderungen</i>	421
A. Einleitung	421
B. Ausgewählte Herausforderungen	422
I. Digitalisierung	422
II. 3D-Druck	426
III. Umweltschutz: Wiederverwertbare Materialien	427
IV. Selbstreplizierende Produkte	432
C. Ergebnis	435
 Zusammenfassung in Thesen	 437
 Literaturverzeichnis	 447
 Anhang: Angeführte Gesetzestexte	 477
A. Patentpaket	477
I. EPatVO	477
II. EPGÜ	477
III. Vorgängerregelungen	478
1. GPÜ 1975 bzw. GPÜ 1989	478
2. GPVO	478
B. Rechtsvergleich	479
I. USA	479
1. Constitution	479
2. 35 U.S.C.	479
II. Schweiz	484
1. SchwPatG	484
2. LwG	486
 Sachregister	 487

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	anderer Ansicht
a. a. O.	am angegebenen Ort
a. E.	am Ende
a. F.	alte Fassung
ABl.	Amtsblatt der Europäischen Union
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AIA	America Invents Act
Alt.	Alternative
ArbnErfG	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
arg. e	argumentum e
B.C.L. Rev.	Boston College Law Review
BB	Betriebs-Berater
BBl.	Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Bd.	Band
Bearb.	Bearbeiter/in
BeckRS	Beck'sche Rechtsprechungssammlung
Begr.	Begründer/in
Beil.	Beilage
Beschl.	Beschluss
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BLJ	Bucerius Law Journal
BReg-Drs.	Drucksache der Bundesregierung
BT-Drs.	Drucksache des deutschen Bundestags
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
c.	contre
Ca. L. Rev.	California Law Review
CIGI	Centre for International Governance Innovation
CIPR	CIPReport (Newsletter des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
cl.	clause
Co.	Company
Colum. L. Rev.	Columbia Law Review

Corp.	Corporation
d.	des/der
DB	Der Betrieb
ders.	derselbe
dies.	dieselbe/n
Dok.	Dokument
DÖV	Die öffentliche Verwaltung
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
Duke J. Comp. & Int'l L.	Duke Journal of Comparative and International Law
Econ. J.	The Economic Journal
ed.	edition
EG	Europäische Gemeinschaft
EGV	EG-Vertrag
Einf.	Einführung
Einl.	Einleitung
EIPR	European Intellectual Property Review
EL	Ergänzungslieferung
Emory L. J.	Emory Law Journal
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
endg.	endgültig
engl.	englisch
EPA	Europäisches Patentamt
EPatÜbersVO	Einheitspatentübersetzungsverordnung
EPatVO	Einheitspatentverordnung
EPG	Einheitliches Patentgericht
EPGÜ	Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
epi	Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter
EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
et al.	et alii
EU	Europäische Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EuR	Europarecht
Europ.	Europäisches
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
ex-Art.	ex-Artikel
f./ff.	folgende/r
F&E	Forschung und Entwicklung
Fed. Cir.	Federal Circuit
Fn.	Fußnote
frz.	französisch
FS	Festschrift
GATS	General Agreement on Trade in Services
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade

GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
gem.	gemäß
Geo. L. J.	Georgetown Law Journal
GG	Grundgesetz
GGV	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
GPR	Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union
GPÜ	Gemeinschaftspatentübereinkommen
GPVO	Gemeinschaftspatentverordnung
GRCh	Charta der Grundrechte der Europäischen Union
griech.	griechisch
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und internationaler Teil (1952–1966, ab 1967: GRUR Int.)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-Prax.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report
GRUR-RS	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-sammlung
GSortV	Gemeinschaftssortenschutzverordnung
h. L.	herrschende Lehre
h. M.	herrschende Meinung
Harv. L. Rev.	Harvard Law Review
Hdb.	Handbuch
Herv. d. Verf.	Hervorhebung durch den Verfasser
Hrsg.	Herausgeber
Hs.	Halbsatz
i. Erg.	im Ergebnis
i. e. S.	im engeren Sinne
i. S. d.	im Sinne des/r
i. V. m.	in Verbindung mit
i. w. S.	im weiteren Sinne
IGE	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
Inc.	Incorporated
Int'l	International
InTeR	Zeitschrift zum Innovations- und Technikrecht
IntPatÜG	Gesetz über internationale Patentübereinkommen
IP	Intellectual Property
IPRB	IP-Rechts-Berater
IWRZ	Zeitschrift für internationales Wirtschaftsrecht
J. Econ. Hist.	The Journal of Economic History
J. Econ. Manag. Strategy	Journal of Economics & Management Strategy
J. Econ. Perspect.	Journal of Economic Perspectives
J. L. & Econ.	Journal of Law and Economics

JIPITEC	Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law
JuS	Juristische Schulung
JZ	JuristenZeitung
K&R	Kommunikation & Recht
Kap.	Kapitel
KI	Künstliche Intelligenz
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
KOM	Europäische Kommission
lat.	lateinisch
Lb.	Lehrbuch
Lfg.	Lieferung
LG	Landgericht
lit.	littera
Ltd.	Limited
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
MarkenG	Markengesetz
Marq. Int. Prop. L. Rev.	Marquette Intellectual Property Law Review
Mich. L. Rev.	Michigan Law Review
Minn. L. Rev.	Minnesota Law Review
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMR	Multimedia und Recht
MüKo	Münchener Kommentar
NBER	National Bureau of Economic Research
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
no.	number
Notre Dame L. Rev.	Notre Dame Law Review
NYU Annual	New York University Annual Survey of American Law
OLG	Oberlandesgericht
PatG	Patentgesetz
PatR	Patentrecht
PCT	Patent Cooperation Treaty
PNAS	Proceedings of the National Academy of Sciences
Prop. int.	Propriétés intellectuelles
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
Q. J. Econ.	Quarterly Journal of Economics
R&D	Research and Development
Ratsdok.	Dokument des Rates
RG	Reichsgericht
RGBI.	Reichsgesetzblatt
RL	Richtlinie
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
Santa Clara L. Rev.	Santa Clara Law Review
schw.	schweizerisch/en
schwBG	schweizerisches Bundesgericht
schwPatG	schweizerisches Patentgesetz

Sec. sic!	Section Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
SPC	Supplementary protection certificate
SR	Systematische Rechtssammlung (Systematische Sammlung des Bundesrechts)
Stanford L. Rev.	Stanford Law Review
Tenn. L. Rev.	Tennessee Law Review
Tex. L. Rev.	Texas Law Review
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
U. Chi. L. Rev.	University of Chicago Law Review
U.C. Davis L. Rev.	University of California, Davis Law Review
U.S. Const.	United States Constitution
U.S.C.	United States Code
UAbs.	Unterabsatz
UFITA	Archiv für Urheber- und Medienrecht (bis 2016)
UK	United Kingdom
UMV	Unionsmarkenverordnung
Univ.	Universität
UPC	Unified Patent Court
UPS	Unitary Patent System
UrhG	Urheberrechtsgesetz
Urt.	Urteil
v.	versus, vom
Va. L. Rev.	Virginia Law Review
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
Vorb.	Vorbemerkungen
VPP-Rundbrief	Rundbrief der Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization
Yale J. on Reg.	Yale Journal on Regulation
Yale L. & Pol'y Rev.	Yale Law & Policy Review
z. T.	zum Teil
ZEuP	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZGE	Zeitschrift für Geistiges Eigentum
zit.	zitiert (als)
ZPO	Zivilprozessordnung
ZR	Blätter für Zürcherische Rechtsprechung
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZustG	Zustimmungsgesetz

Einleitung

„Exhaustion may be one of the thorniest subjects of intellectual property law“ (*Herman Cohen Jehoram*, 1999¹)

A. Einführung in das Thema

Der Erschöpfungsgrundsatz ist im Patentrecht sowie im sonstigen Immaterialgüterrecht seit Langem bekannt und stellt Wissenschaft und Praxis immer wieder vor Herausforderungen. Er lässt mit dem Inverkehrbringen eines Erzeugnisses in bestimmtem Umfang den Patentschutz erlöschen. Damit ist er ebenso rechtfertigungsbedürftig wie überhaupt im Ausgangspunkt der Erfindungsschutz durch Patente. Denn dieser greift in die Wettbewerbsfreiheit ein. Bis heute ist die Diskussion über die Rechtfertigung des Patentschutzes nicht abgeschlossen. Dies zeigte jüngst wieder die emotional geführte Debatte über seine Aussetzung oder zumindest Einschränkung für COVID-19-Impfstoffe.² Dabei hat sich die Diskussion mittlerweile zunehmend in Richtung auf die einzelnen Auswirkungen des Patentschutzes verschoben. Letztlich ist dieser das Ergebnis einer Abwägung zwischen den Interessen des Erfinders³ und entgegenstehenden Allgemein- bzw. Einzelinteressen. Hier spielen in erheblichem Maße auch ökonomische Erwägungen mit hinein. Zum besseren Ausgleich der konfligierenden Interessen bzw. ökonomischen Ziele kann die genaue Ausgestaltung des Patentschutzes beitragen, wozu auch seine Schranken zählen. Eine solche ist der Erschöpfungsgrundsatz. Anwendbar ist dieser auf Erzeugnispatente und unmittelbare Verfahrenserzeugnisse, nicht hingegen auf Verfahrenspatente. Herkömmlich hat die Erschöpfung im deutschen Patentrecht drei Grenzen – als Spiegelbild ihres Umfangs: eine sachliche, eine räumliche und eine zeitliche Grenze. Außerhalb dieser Gren-

¹ *Cohen Jehoram*, IIC 1999, 495, 497.

² Für einen Überblick zur Diskussion siehe nur *Metzger/Zech*, GRUR 2020, 561 ff.

³ Zur leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Untersuchung das generische Maskulinum verwendet. Personenbezeichnungen sind dabei jedoch im Sinne der Gleichbehandlung geschlechtsneutral gemeint. Das Vorgehen beinhaltet keine Wertung.

zen bleibt der Patentschutz bestehen. Die *sachliche* Grenze bedeutet, dass die Erschöpfung nur diejenigen patentrechtlichen Benutzungsarten erfasst, die sich auf das konkret in Verkehr gebrachte Erzeugnis beziehen. Das sind Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauch. Demgegenüber ist die Herstellung von der Erschöpfung ausgenommen. Die *räumliche* Grenze umschreibt die territoriale Reichweite der Erschöpfung. Als solche kommt zunächst die nationale Erschöpfung infrage, die sich nur auf den Staat bezieht, in dem das Erzeugnis in Verkehr gebracht worden ist. Weiter reicht die regionale Erschöpfung, die den von einer Staatengruppe gebildeten Raum umfasst, beispielsweise den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) im Fall der gemeinschaftsweiten Erschöpfung. Schließlich ist die internationale Erschöpfung denkbar, die mit dem Fehlen einer räumlichen Grenze gleichzusetzen ist. Die im deutschen Patentrecht lange Zeit vorherrschende nur nationale Erschöpfung ist mittlerweile der gemeinschaftsweiten Erschöpfung gewichen. Die *zeitliche* Grenze markiert den Beginn und das (mögliche) Ende der Erschöpfung, was mit dem Inverkehrbringen des Erzeugnisses bzw. dessen Rückgängigmachen zusammenfällt.

Mit dem *Patentpaket*, das aus drei Teilen – Einheitspatentverordnung (EPatVO)⁴, Einheitspatentübersetzungsverordnung (EPatÜbersVO)⁵ und Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ)⁶ – besteht und seit dem 1. Juni 2023 für Europäische Patente sowie die neu eingeführten Einheitspatente gilt, sind in Deutschland erstmals – sogar zwei parallele – geschriebene allgemeine Regelungen zur Erschöpfung anwendbar. Diese beruhte herkömmlich nur auf Richter- bzw. inzwischen Gewohnheitsrecht. Die beiden neuen Erschöpfungsregelungen sind nahezu inhaltsgleich, wobei sich die eine (Art. 6 EPatVO) speziell auf Einheitspatente und die andere (Art. 29 EPGÜ) auf Europäische Patente bezieht. Sie kodifizieren die gemeinschaftsweite Erschöpfung. Zugleich bringen sie eine erhebliche Neuerung für den Erschöpfungsgrundsatz mit sich: Sie enthalten in ihrem Hs. 2 jeweils eine Ausnahmeklausel. Danach bleibt die Erschöpfung aus, wenn der Patentinhaber berechtigte Gründe hat, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen. Es handelt sich hierbei um eine neue Grenze der Erschöpfung. Diese gibt Anlass zu einer grundlegenden Systematisierung und Erörterung der herkömmlich relevanten Grenzen der Erschöpfung und zu einer sich anschließenden Einordnung und Erschließung der neuen Grenze. Zugleich hat die neue Grenze aber eine noch weitergehende, grundlegende Bedeutung: Im

⁴ Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 v. 17.12.2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. L 361, S. 1.

⁵ Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 v. 17.12.2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. L 361, S. 89.

⁶ Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht, ABl. C 175, S. 1.

Gegensatz zu den anderen Grenzen umschreibt sie nicht den Umfang der Erschöpfung, d. h. deren genaue Rechtsfolge, sondern lässt diese – trotz ihres tatbestandlichen Vorliegens – gänzlich ausbleiben. Damit verändert sie grundlegend das bisherige Verständnis des Erschöpfungsgrundsatzes. Dieser ist nicht mehr als Alles-oder-nichts-Lösung ausgestaltet, sondern als Grundsatz, zu dem es Ausnahmen geben kann. Dies ermöglicht die stärkere Beachtung der Umstände des Einzelfalls und belässt zugleich die zentrale Verantwortung für seine konkrete Weiterentwicklung bei Wissenschaft und Rechtspraxis. Dem dient insbesondere die Ausgestaltung der Regelung als Generalklausel. Auch aus Sicht der Praxis besteht damit erheblicher Bedarf danach, die Klausel handhabbar zu machen. So ist davon auszugehen, dass diese zukünftig häufig von Patentinhabern in Patentverletzungsprozessen angeführt werden wird. Wie gezeigt werden wird, ist sie aber restriktiv auszulegen. In Relation zu ihrer dogmatisch umwälzenden Bedeutung erweist sich damit im Ergebnis ihr praktischer Anwendungsbereich als gering. Bis zum Vorliegen eines verlässlichen Bestands an Rechtsprechung können noch viele Jahre vergehen:⁷ Für die Entwicklung autonomer Begrifflichkeiten und Grundsätze zum Patentrecht ist das Einheitliche Patentgericht verantwortlich, das in sämtlichen Spruchkörpern multinational besetzt ist und dessen erste Instanz sich aus zahlreichen – auf verschiedene EU-Mitgliedstaaten verteilten – Kammern zusammensetzt. Es ist überdies zur Zusammenarbeit mit dem EuGH in Gestalt von Vorabentscheidungsersuchen verpflichtet, was gerade Prozesse mit grundlegenden Fragestellungen erheblich in die Länge ziehen kann.

B. Ziel der Untersuchung

Die Untersuchung widmet sich eingehend der Erschöpfung und ihren Grenzen. Da außerhalb dieser Grenzen der Patentschutz bestehen bleibt, ist die Frage nach dessen Rechtfertigung allgegenwärtig. Diesen Umstand würdigt die Untersuchung in einem grundlegenden Teil, der drei aufeinander aufbauende Ebenen nachvollzieht: Zunächst wird – auf *erster Ebene* – erörtert, ob im Ausgangspunkt überhaupt der Erfindungsschutz durch Patente gerechtfertigt ist. Sodann wird gefragt, ob auch die Erschöpfung (*zweite Ebene*) und schließlich deren Grenzen (*dritte Ebene*) gerechtfertigt sind. Letzteres wird zunächst abstrakt für die *generelle* Begrenzung der Erschöpfung untersucht und später – im anwendungsorientierten Teil – für jede einzelne Grenze *spezifisch* vertieft. Dabei wird sich zeigen, dass die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung bis in die einzelnen Grenzen und deren praktische Handhabung fortwirken, welche jeweils

⁷ Vgl. auch Haedicke, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 75.

dargestellt und kritisch reflektiert werden. Hierdurch soll erstmals eine umfassende Systematisierung und Erschließung der herkömmlich relevanten Grenzen, einschließlich ihrer Einbindung in die grundlegenden Wertungen, vorgelegt werden. In diese Systematik wird schließlich die neue Grenze in Gestalt einer Ausnahme von der Erschöpfung eingebunden. Mittels der zuvor erarbeiteten Ergebnisse wird sie sodann handhabbar gemacht. Dabei soll auch ihre Verortung im Patentpaket nachvollzogen werden, welches mit seiner komplexen Struktur und Anwendung seinerseits Herausforderungen birgt. Letztere werden ebenfalls beleuchtet, soweit sie für die Untersuchung relevant sind.

Übergeordnetes Ziel der Untersuchung ist es dabei, Klarheit über die genaue Ausgestaltung der Erschöpfung sowie ihre praktische Handhabung zu schaffen – auch mit Blick auf die grundlegende Änderung in Gestalt der neuen Grenze sowie aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Zuge technischer und gesellschaftlicher Entwicklungen. Letztere werden durchgehend berücksichtigt. Ferner wird in einem abschließenden Kapitel auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse reflektiert, inwieweit der Erschöpfungsgrundsatz für die Handhabung dieser Herausforderungen gewappnet ist bzw. Bedarf für Änderungen *de lege ferenda* besteht.

C. Methoden

Um der Bedeutung des Themas gerecht zu werden, werden in der Untersuchung – neben der Rechtsdogmatik – mit der ökonomischen Analyse des Rechts und der Rechtsvergleichung zwei zusätzliche Methoden herangezogen. Besonders fruchtbar ist die *ökonomische Analyse*, zumal sich in ihr letztlich der Interessenkonflikt wiederfindet, der Patentschutz und Erschöpfung zugrunde liegt. Dabei arbeitet sich die Untersuchung von der ökonomischen Analyse des Patentrechts bis hin zu derjenigen der Erschöpfung und ihrer generellen Begrenzung vor. Hieran wird später (im anwendungsorientierten Teil) jeweils für die spezifischen Grenzen angeknüpft. Für den *rechtsvergleichenden* Überblick werden das US-amerikanische und das schweizerische Recht herangezogen, an denen für die Untersuchung aus verschiedenen Gründen ein besonderes Erkenntnisinteresse besteht. Für beide Rechtsordnungen werden zunächst die Grundzüge zum Patentschutz dargestellt, bevor auf die Erschöpfung und ihre Grenzen eingegangen wird.

D. Stand der Forschung

Die praktische und akademische Bedeutung des Erschöpfungsgrundsatzes ist weiterhin erheblich. Dabei sind der Tatbestand sowie zumindest im Ausgangspunkt die Rechtsfolge der Erschöpfung weitgehend geklärt. Bisweilen kommen eher anwendungsorientierte Einzelfragen auf, die zumeist das tatbestandliche Inverkehrbringen betreffen.⁸ Einen systematischen und eingehenden Überblick über den bisherigen Forschungsstand hat zuletzt *Reisner* mit seiner Monographie „Die Erschöpfung im Patentrecht“ (2017)⁹ vorgelegt. Darin hinterfragt er zugleich mit beachtlicher Argumentation einige tradierte Aspekte, was in der vorliegenden Untersuchung jeweils an gegebener Stelle aufgegriffen wird. Ein vergleichbares Werk hatte einige Jahre zuvor (2012) *Zuberbühler* für das schweizerische Recht veröffentlicht.¹⁰ Soweit ersichtlich, ist speziell das Verständnis von *Grenzen* der Erschöpfung vergleichsweise neu. Es geht ebenfalls zurück auf *Reisners* vorbenannte Monographie.¹¹ Bisher fehlte es aber an einer grundlegenden Systematisierung und Erörterung dieser Grenzen. Gleiches gilt für die Auslegung der beiden neuen Erschöpfungsregelungen des Patentrechts. Der Fokus der Forschung zum Patentrecht liegt bisher (von Beiträgen über diverse Einzelfragen abgesehen) eher auf seiner Geschichte und den verschiedenen, letztlich gescheiterten Vorentwürfen¹² sowie auf seiner komplexen Struktur und Anwendung¹³. Dass demgegenüber die Erschöpfungsregelungen (mit Ausnahme bloßer Erwähnungen) bislang unbeachtet geblieben sind, überrascht angesichts ihrer dogmatischen Bedeutung: Die jeweils in Hs. 2 umschriebene neue Grenze hat das Potential, das Verständnis der Erschöpfung von Patenten umzuwälzen. Mit der grundlegenden Systematisierung und Erörterung der *herkömmlich* relevanten Grenzen der Erschöpfung sowie ihrer *neuen* Grenze – einschließlich insgesamt der Erschöpfungsregelungen des Patentrechts – soll die Untersuchung somit zwei erhebliche Forschungslücken schließen. Zurückgegriffen werden kann hierbei auf die umfangreiche Rechtsprechung und Literatur zum Patentrecht und den dahinter stehenden Wertungen sowie zur Erschöpfung im Patentrecht und im

⁸ Siehe zu Letzterem jüngst BGH, GRUR 2023, 474 – *CQI-Bericht II*.

⁹ Siehe *Reisner*, Die Erschöpfung im Patentrecht (2017).

¹⁰ Siehe *Zuberbühler*, Die Erschöpfung von Patentrechten (2012).

¹¹ Siehe *Reisner*, Erschöpfung, S. 333 ff.

¹² Statt vieler siehe *Tilmann*, GRUR 2022, 1099 ff.; *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 605 ff.; *Krieger*, GRUR 1998, 256 ff.; *ders.*, GRUR Int. 1976, 208 ff.; *Schäfers/Schennen*, GRUR Int. 1992, 638 ff.; *R. Singer*, Mitt. 1976, 125 ff.

¹³ Siehe nur *Yan*, Das materielle Recht im Einheitlichen Europäischen Patentsystem und dessen Anwendung durch das Einheitliche Patentgericht (2017); *Fuchs*, Das Europäische Patent im Wandel (2016); *McGuire*, Mitt. 2015, 537 ff.; *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609 ff.; *Teschemacher*, Mitt. 2013, 153 ff.; *Zech*, EuZW 2013, 521 ff.; *Ohly*, ZGE 4 (2012), 419 ff.

sonstigen Immaterialgüterrecht. Des Weiteren steht ein umfangreicher Fundus an rechtsökonomischer Literatur bereit. Mit zunehmender inhaltlicher Nähe zum Schwerpunkt der Untersuchung verknüpft sich indes die rechtsökonomische Quellenlage. Zurückgegriffen werden kann hier zumindest im Ausgangspunkt auf ökonomische Analysen zu anderen Teilgebieten des Immaterialgüterrechts, soweit die Erkenntnisse wertungsmäßig übertragbar sind. Dabei dominieren Publikationen zum US-amerikanischen Recht. Dies überrascht nicht, zumal sich die Forschungsdisziplin der ökonomischen Analyse des Rechts maßgeblich von den USA ausgehend entwickelt hat und dort in Wissenschaft und Rechtspraxis noch immer weitaus bedeutsamer ist als hierzulande.¹⁴

E. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung untergliedert sich in drei Teile. Der *erste Teil* widmet sich den Grundlagen und bildet damit das Fundament der Untersuchung. Darin wird zunächst, auf erster Ebene, die grundlegende Frage nach der Rechtfertigung des Erfindungsschutzes durch Patente erörtert (*Kapitel 1*). Sodann wird die Rechtfertigung der Erschöpfung (zweite Ebene) und ihrer *generellen* Begrenzung (dritte Ebene) untersucht (*Kapitel 2*). Es folgt ein themenbezogener rechtsvergleichender Überblick zu der Frage, wie der Patentschutz sowie seine Erschöpfung und deren Grenzen im US-amerikanischen und im schweizerischen Recht gehandhabt werden (*Kapitel 3*).

Der *zweite Teil* der Untersuchung beleuchtet die Grundlagen der Handhabung des Erschöpfungsgrundsatzes im herkömmlichen deutschen Recht, insbesondere seine Wirkung und systematische Einordnung sowie Anwendungsbereich und Tatbestand (*Kapitel 4*).

Der *dritte Teil* widmet sich sodann eingehend der Systematisierung und Erörterung der herkömmlich relevanten Grenzen (*Kapitel 5*). Dem schließt sich die Untersuchung der neuen Grenze an (*Kapitel 6*): Nach grundlegenden Betrachtungen zu deren Rechtfertigung werden zunächst knapp Struktur und Anwendung des Patentpakets und sodann ausführlich die neue Ausnahmeklausel in Art. 6 Hs. 2 EPatVO bzw. Art. 29 Hs. 2 EPGÜ beleuchtet. Auf Grundlage der erarbeiteten Ergebnisse wird zuletzt in einem Ausblick reflektiert, inwieweit der Erschöpfungsgrundsatz für die Handhabung aktueller und zukünftiger technischer und gesellschaftlicher Herausforderungen gewappnet ist bzw. Bedarf nach Änderungen *de lege ferenda* besteht (*Kapitel 7*).

Das Ende der Untersuchung bildet eine Zusammenfassung in Thesen.

¹⁴ Näher hierzu *Towfigh/Petersen*, Ökonomische Methoden, Rn. 4 ff.

F. Begriffliche Vorbemerkungen

Vorbemerkt soll zunächst noch herausgeschält werden, welche Konstellationen im Mittelpunkt der Untersuchung stehen. Die Benutzung der patentierten Erfindung ist dem Patentinhaber ausschließlich zugeordnet und umfasst im Wesentlichen die Benutzungsarten Herstellung, Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauch. Für die Vornahme jeder dieser Benutzungsarten bedarf es grundsätzlich¹⁵ seiner Erlaubnis. Diese kann sich theoretisch auf alle oder aber bloß auf einzelne Benutzungsarten beziehen. Hinsichtlich der Erteilung einer Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung (auch: *Lizenz*) sind nun im Wesentlichen zwei *Konstellationen* zu unterscheiden:

In der *ersten* Konstellation erteilt der Patentinhaber *nur* die Lizenz, ohne Veräußerung eines die Erfindung verkörpernden Erzeugnisses. Möchte der Nutzungsinteressent etwa die Erfindung herstellen und anschließend die hergestellten Erzeugnisse auch vermarkten, benötigt er eine Lizenz hinsichtlich der Benutzungsarten *Herstellung* (, *Anbieten*) und *Inverkehrbringen*.

Hiervon zu unterscheiden ist die *zweite* Konstellation, die Veräußerung eines die Erfindung verkörpernden *Erzeugnisses*¹⁶ durch den Patentinhaber an einen *Erwerber*. Hierfür wird (sofern nicht anderweitig klargestellt) vereinfachend die idealtypische Situation zugrunde gelegt, dass der Erfinder zugleich der Patentinhaber ist und die Erfindung sodann selbst zu marktgängigen Erzeugnissen ausarbeitet und diese dann auch herstellt, anbietet und in Verkehr bringt (d. h. an den Erwerber veräußert).¹⁷ Den Erwerber wird regelmäßig nur der *Gebrauch* des Erzeugnisses interessieren. Wenn er für dieses jedoch selbst keine Verwendung mehr hat, mag er ein Interesse an dessen *Weiterveräußerung* entwickeln. Diese beträfe dann die Benutzungsart(en *Anbieten* und) *Inverkehrbringen*. *Ohne Erschöpfung* bräuchte der Erwerber für alle drei Benutzungsarten eine Lizenz. Denn der Patentschutz würde vollumfänglich im Erzeugnis fortwirken. Zusätz-

¹⁵ Dies gilt freilich nur, wenn (was in der Untersuchung vorausgesetzt wird) nicht ohnehin bereits eine andere Schranke des Patentschutzes eingreift – etwa diejenige in § 11 Nr. 1 PatG, wonach sich die Wirkung des Patents nicht auf Handlungen erstreckt, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden. Beide Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, woran es selbst bei Privatpersonen bzw. Verbrauchern fehlen kann (siehe dazu einführend nur Schulte-*Rinken*, PatG, § 11 Rn. 5 ff.; Benkard-*Scharen*, PatG, § 11 Rn. 2 ff.).

¹⁶ Vereinfachend wird in dieser Untersuchung nur zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatenten unterschieden. Auf eine weitere Unterteilung in Subkategorien (hierzu siehe grundlegend etwa Schulte-*Moufang*, PatG, § 1 Rn. 184) wird verzichtet, sofern es darauf nicht ausnahmsweise im spezifischen Zusammenhang ankommt.

¹⁷ In der Praxis dürfte dies jedoch (angesichts der zunehmend von Arbeitsteilung geprägten Wirtschaft) nicht der Regelfall sein (siehe dazu auch infra Kap. 4 D.II.3.c); v. *Meibom/Meyer*, FS Mes, S. 255, 255 f.).

lich zum Vertrag über die Veräußerung des *Erzeugnisses* wäre also eine Lizenz zur Nutzung der in ihm verkörperten *Erfindung* erforderlich. Es bedürfte mithin zweier, rechtlich voneinander unabhängiger Transaktionen.

Übereinstimmung zwischen den beiden Konstellationen bestünde also insoweit, als jeweils eine *Lizenz* zur Nutzung der Erfindung notwendig wäre. Sofern in dieser Untersuchung – insbesondere anlässlich der Erörterung der Rechtfertigung des Patentschutzes (erste Ebene) – allgemein von der *Nutzung* der Erfindung gesprochen wird, geht es um *beide* Konstellationen. Demgegenüber betrifft die *Erschöpfung* (zweite und dritte Ebene) nur die *zweite* Konstellation: Sie macht dort (in bestimmtem Umfang) die gesonderte Erteilung einer Lizenz entbehrlich.

Erster Teil

Grundlagen

Kapitel 1

Rechtfertigung des Erfindungsschutzes durch Patente

A. Einleitung

Ausgangspunkt aller Überlegungen ist die Grundsatzfrage, *ob* Erfindungen überhaupt durch Patente geschützt werden sollen. Die Erteilung von Patenten – als von der Rechtsordnung erst geschaffene Rechtspositionen – ist ein staatlicher Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit, der rechtfertigungsbedürftig ist.¹ Bedeutsam ist dabei insbesondere die immaterielle Natur von Erfindungen. Bis heute ist der Konsens zu ihrer Schutzwürdigkeit weitaus weniger breit als derjenige zum Eigentum an Sachen.² Angesichts der mit dem Patentschutz verbundenen Nachteile, insbesondere des Potentials für Missbrauch und Behinderungen der technischen Entwicklung, dauert die grundlegende Diskussion über seine Rechtfertigung bzw. optimale Ausgestaltung bis heute an.³ Besonders augenfällig sind die hohen Preise für patentierte Arzneimittel, welche diese für breite Bevölkerungsschichten unzugänglich machen.⁴ Deutlich wurde dies jüngst im Rahmen der COVID-19-Pandemie, im Zuge derer bisweilen die Beschränkung bzw. sogar Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoffe gefordert wurde, um es anderen Unternehmen zu erlauben, diese günstig und in hoher Menge herzustellen, insbesondere um sie auch in wirtschaftlich schwächeren Staaten rasch verfügbar zu machen.⁵

Der grundlegenden Frage nach der Rechtfertigung des Erfindungsschutzes durch Patente geht das vorliegende Kapitel nach. Dabei wird zunächst knapp die historische Entwicklung der Diskussion nachgezeichnet (B.). Im Anschluss daran werden die klassischen (C.) sowie neuere (D.) Theorien zur Rechtfertigung des Patentschutzes dargestellt und jeweils kritisch reflektiert. Dem schließt sich eine Untersuchung des Patentschutzes anhand der ökonomischen Analyse des Rechts an (E.). Diese liefert eine zusätzliche Perspektive. Hieran anknüpfend, werden spezifische rechtsökonomische Begründungsansätze für den Patent-

¹ *Uhrich*, Stoffschutz, S. 89; differenzierend *Steigüber*, Regelloffenlegung, S. 49 ff.

² *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 13; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 20; *Peukert*, Kritik, S. 150.

³ Vgl. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 2; *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 2 ff.

⁴ Vgl. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 2; weiterführend *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 2.

⁵ Eingehend zur Diskussion siehe nur *Metzger/Zech*, GRUR 2020, 561 ff.

schutz erörtert (F.). Zuletzt wird untersucht, inwiefern der einschlägige (höher-rangige) Rechtsrahmen den Erfindungsschutz durch Patente vorgibt (G.).

Im Gesamtaufbau des *ersten Teils* der Untersuchung ist die Frage nach der Rechtfertigung des Patentschutzes die Ausgangsfrage (*erste Ebene*). Hieran knüpft in *Kapitel 2* die Folgefrage an, ob seine Beschränkung durch die Erschöpfung gerechtfertigt ist (*zweite Ebene*). Sie hängt von der Ausgangsfrage ab: Ist nämlich bereits der Patentschutz nicht gerechtfertigt, kommt es auf dessen Beschränkung gar nicht erst an. Schließlich wird – ebenfalls in *Kapitel 2* – generell gefragt, inwieweit wiederum eine Begrenzung der Erschöpfung gerechtfertigt ist (*dritte Ebene*). Außerhalb der Grenzen der Erschöpfung bleibt der Patentschutz bestehen. Die dritte Ebene wird später innerhalb der Erörterung der einzelnen Grenzen (*Kapitel 5* und *6*) nochmals aufgegriffen und vertieft.

B. Historische Entwicklung der Diskussion

Erste gesetzliche Festschreibungen nach heutigem Verständnis erfuhr der Erfindungsschutz durch Patente in Venedig im Jahr 1474, gefolgt von England (sog. *Statute of Monopolies*, 1624) und Frankreich (1791).⁶ In Deutschland wurden im 16. Jahrhundert durch Fürsten für das Territorium des jeweiligen Einzelstaates rechtliche Monopole verliehen, die mancherorts bereits Patente genannt wurden.⁷ Die ersten einzelstaatlichen gesetzlichen Normierungen erfolgten im frühen 19. Jahrhundert.⁸ Das maßgebliche Fundament für die Diskussion der Rechtfertigung des Patentschutzes bildete sodann jedoch erst die um das Jahr 1850 beginnende, fast 30 Jahre andauernde sog. *Patentkontroverse*.⁹ Es handelte sich zunächst nicht um eine rechtswissenschaftliche Diskussion. Vielmehr standen sich insbesondere Erfinder – etwa Techniker, Ingenieure und Unternehmer –¹⁰ und Nationalökonomien gegenüber¹¹. Vor allem die Anhänger von Wirtschaftsliberalismus und Freihandelslehre lehnten Patente ab.¹² Das aus ihnen

⁶ Ausführlich *Beier*, GRUR 1978, 123, 125 f. u. Fn. 19. Für Gesamtüberblicke zur Geschichte des Patentschutzes siehe etwa *Ann*, Patentrecht, 2. Kap.; *Kurz*, Weltgeschichte (2000).

⁷ Eingehend *Kurz*, Weltgeschichte, S. 82 ff.; *Beier*, GRUR 1978, 123, 124 f.

⁸ Näher *Kurz*, Weltgeschichte, S. 330 ff.; vgl. auch *Dölemeyer*, in: Otto/Klippel, Geschichte, S. 13, 15.

⁹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 16; ausführlich *Ann*, Patentrecht, § 5 Rn. 10 ff.; *Uhrich*, Stoffschutz, S. 15 ff.

¹⁰ *Metzger*, Patentrecht, Rn. 2; *Ann*, Patentrecht, § 5 Rn. 14; *Beier*, GRUR 1978, 123, 130.

¹¹ *Ann*, Patentrecht, § 5 Rn. 10; *Beier*, GRUR Int. 1979, 227, 229; aus der nationalökonomischen Literatur siehe z. B. *Rentsch*, Handwörterbuch, S. 625 ff.

¹² *Ann*, Patentrecht, § 5 Rn. 10 f.; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 16 f.; näher *Kurz*, Weltgeschichte, S. 350 ff. m. w. N.

folgende gesetzlich errichtete Monopol behindere Marktmechanismus und Fortschritt; Erfindungen seien vielmehr Gemeingut.¹³ Während diese Gedankenschule im Laufe der Zeit an Einfluss auf Politik und Verwaltung gewann, gerieten die Befürworter des Patentschutzes zunehmend in die Defensive.¹⁴ Sie warben jedoch fortlaufend für das Patentwesen, etwa in Publikationen.¹⁵ Zunehmend griff die Diskussion auch auf die Rechtswissenschaft über.¹⁶ Dies gipfelte im Jahr 1873 im *internationalen Patentkongress* in Wien, der die öffentliche Meinung nachhaltig beeinflusste.¹⁷ Neben den Argumenten trugen jedoch wohl zumindest auch die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen dazu bei, dass die Kontroverse letztendlich doch zugunsten des Patentschutzes ausging.¹⁸ So kostete die ebenfalls 1873 beginnende Wirtschaftskrise die Freihandelsideologie Überzeugungskraft und Einfluss.¹⁹ Am 1. Juli 1877 schließlich trat das Reichspatentgesetz (PatG)²⁰ in Kraft, dicht gefolgt von der Eröffnung des Kaiserlichen Patentamtes in Berlin.²¹

C. Klassische Patentrechtstheorien

I. Einleitung und Systematisierung

In Anknüpfung an die Patentkontroverse entwickelte sich eine Jahrzehnte andauernde, lebhafte rechtswissenschaftliche Diskussion.²² Eine Systematisierung der bis dahin vertretenen Thesen unternahmen sodann in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Ökonomen *Machlup* und *Penrose*.²³ Die Thesen werden bis heute als

¹³ *Ann*, Patentrecht, § 5 Rn. 10 m. w. N.; *Godt*, Eigentum, S. 511; ausführlich *Kurz*, Weltgeschichte, S. 350 ff.

¹⁴ *Ann*, Patentrecht, § 5 Rn. 11 ff.; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 17 f.; *Kurz*, Weltgeschichte, S. 361.

¹⁵ Ausführlich *Kurz*, Weltgeschichte, S. 358 ff.; *Heggen*, Erfindungsschutz, S. 86 ff.

¹⁶ Vgl. *Ann*, Patentrecht, § 5 Rn. 14; *Beier*, GRUR 1978, 123, 130.

¹⁷ *Ann*, Patentrecht, § 5 Rn. 16; ausführlich zum Kongress *Kurz*, Weltgeschichte, S. 363 ff.

¹⁸ Näher *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 19; *Godt*, Eigentum, S. 511; eingehend *Heggen*, Erfindungsschutz, S. 99 ff. u. 141 („völlige[r] Stimmungsumschwung“).

¹⁹ *Ann*, Patentrecht, § 5 Rn. 16; *Heggen*, Erfindungsschutz, S. 99; *Beier*, GRUR 1978, 123, 130 f.

²⁰ Patentgesetz v. 25.5.1877, RGBl. 1877, Nr. 23, S. 501.

²¹ *Ann*, Patentrecht, § 5 Rn. 17; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 20.

²² Ausführlich *Schwarz/Kruspig*, Erfindungen, Rn. 88 ff.; vgl. auch *Metzger*, Patentrecht, Rn. 2.

²³ *Machlup*, *Economic Review* (1958), S. 20 ff.; *ders.*, GRUR Ausl. 1961, 373 ff., 473 ff. u. 524 ff.; *Penrose*, *Patent System* (1951), S. 19 ff.; *Machlup/Penrose*, 10 J. *Econ. Hist.* 1 ff. (1950); vgl. auch BeckOK PatR-*Fitzner*, PatG, Vor §§ 1 ff. Rn. 5: Theorien für die „theoretisch-wissenschaftlich[e]“ Rechtfertigung; *Schwarz/Kruspig*, Erfindungen, Rn. 94: „rechtsphilosophische[]

sog. (*klassische*) *Patentrechtstheorien* in nahezu jeder wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Rechtfertigung des Patentschutzes hinzugezogen.²⁴ Zu unterscheiden sind moralisch geprägte²⁵ von utilitaristisch geprägten²⁶ Theorien. Die Gruppe der *moralisch* geprägten Theorien umfasst die Eigentumstheorie und die Belohnungstheorie.²⁷ Beide nehmen individualistisch die Interessen des Erfinders in den Blick,²⁸ indem sie unmittelbar auf seine Erfindungsleistung abstellen und diese aus Aspekten der Gerechtigkeit und Ethik honorieren²⁹. Zu den *utilitaristischen* Patentrechtstheorien gehören demgegenüber die Anspornungstheorie und die Vertragstheorie. Ihnen liegt die philosophische Strömung des Utilitarismus zugrunde, die darauf abzielt, die Präferenzen jedes Einzelnen zu befriedigen und dabei zugleich die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt zu maximieren.³⁰ Dementsprechend erblicken die utilitaristischen Theorien in Erfindungen Beiträge zur Förderung der technischen Entwicklung, die wiederum zur gesellschaftlichen Wohlfahrt beiträgt.³¹ Der Patentschutz besteht danach weniger zum Selbstzweck, sondern ist Instrument zur Erreichung höherrangiger Ziele.³²

Die klassischen Patentrechtstheorien schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen bzw. überschneiden sich teilweise.³³ Sie werden nachfolgend dargestellt und kritisch reflektiert. Mit Blick auf die insoweit bereits fortgeschrittene, jahrzehntelange Diskussion und das Vorliegen zahlreicher zusammenfassenden

Betrachtung“; *Stierle*, Patent, S. 187: „Zwecksetzung bzw. Soll-Funktion“; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 20; *Steigüber*, Regelloffenlegung, S. 49: „Argumentationsmuster“; *Haase*, Computersoftware, S. 109: „grundlegende[] Theorien“. Vielfach wird die Systematisierung allein *Machlup* zugeschrieben (vgl. nur *Busse/Keukenschrijver*, PatG, Einl. Rn. 64).

²⁴ Vgl. nur *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 20 m. w. N.

²⁵ Gesprochen wird auch von *deontologischen* (zu Deutsch etwa: pflichtethischen, von griech. *déon*, das Gesollte) Theorien; vgl. nur *Brzezinski*, Vorbenutzungsrecht, S. 119.

²⁶ Zu weiteren verwendeten Oberbegriffen siehe *Stierle*, Patent, S. 191.

²⁷ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 21.

²⁸ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 12; differenzierend zur Belohnungstheorie *Chrocziel*, Benutzung, S. 168 (sie berücksichtige auch die Allgemeininteressen an Erfindungen) u. *Eisenkolb*, Patentierbarkeit, S. 206 (sie lege – wenn auch aus Ex-post-Perspektive – denselben Gedanken zugrunde wie die Anspornungstheorie).

²⁹ Ausführlich *Lamping*, Patentschutz, S. 76.

³⁰ Siehe dazu *Towfigh/Petersen*, Ökonomische Methoden, Rn. 8.

³¹ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 12; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 21.

³² *Uhrich*, Stoffschutz, S. 108; *Godt*, Eigentum, S. 519; vgl. auch (jeweils für die Anspornungstheorie) *Metzger*, Patentrecht, Rn. 5 („Patentrecht als Mittel zum Zweck“) u. v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 69.

³³ *Benkard-Melullis*, EPÜ, Art. 52 Rn. 15; *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 12; vgl. auch *Benkard-Rogge*, PatG, Einl. Rn. 2: Die Vertragstheorie drücke die Belohnungstheorie „mit einem anderen Bilde aus“; *Schwarz/Kruspig*, Erfindungen, Rn. 96: Belohnungs- u. Anspornungstheorie „[i]n psychologischer Hinsicht [...] verwandt“. Differenzierend *Steigüber*, Regelloffenlegung, S. 62 ff.; kritisch zur kombinierten Heranziehung *Lafontaine*, Individualerfinder, S. 34.

der Abhandlungen³⁴ beschränkt sich die Darstellung bewusst auf wesentliche Grundzüge und -wertungen.

II. Moralisch geprägte Theorien

I. Eigentumstheorie

a) Darstellung

Die *Eigentumstheorie* (auch: *Naturrechtstheorie*³⁵) ist in verschiedenen philosophischen Strömungen, insbesondere Naturrechtslehre und Aufklärung, verwurzelt.³⁶ Nach ihr fällt jede Idee als geistige Schöpfung naturgemäß kraft Menschenrechts in das Eigentum ihres Schöpfers.³⁷ Geistiges Eigentum sei genauso anerkennens- und schützenswert wie das Sacheigentum.³⁸ Dem Staat obliege der gesetzliche Schutz von Erfindungen.³⁹ Vorzugswürdig sei dabei die Ausgestaltung als Patent und damit als Ausschließlichkeitsrecht,⁴⁰ welches die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung allein dem Erfinder zuweist⁴¹. Diese Rechtsposition müsse jeder beachten,⁴² die unerlaubte Benutzung der Erfindung stelle einen „geistigen Diebstahl“ dar⁴³.

b) Kritische Reflexion

Der erste wesentliche Ansatzpunkt der Kritik an der Eigentumstheorie ist ihre vielfach im Zusammenhang immaterieller Güter wie Erfindungen für unpassend befundene Anlehnung an Nomenklatur und Systematik des Sacheigentums,⁴⁴ was indes übersieht, dass sie streng genommen nur eine dem Eigentum *vergleichbare*⁴⁵ Ausschlusswirkung zugrunde legt⁴⁶. In die gleiche Richtung geht letztlich der

³⁴ Siehe nur *Ann*, Patentrecht, § 3 II; *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373 ff.

³⁵ Die Begriffe verbindend *Stierle*, Patent, S. 191 („naturrechtliche Eigentumstheorie“).

³⁶ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 14; v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 67; zur historischen Entwicklung der Theorie *Bernhardt*, Bedeutung, S. 8 f.

³⁷ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 8; *Haase*, Computersoftware, S. 109.

³⁸ *Benkard-Melullis*, EPÜ, Art. 52 Rn. 15; *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 8; v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 67 („Vorbild“); vgl. auch *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 14 (Zuordnung und Schutz „ähnlich wie das Sacheigentum“).

³⁹ *Schwarz/Kruspig*, Erfindungen, Rn. 97.

⁴⁰ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 8; *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373, 377.

⁴¹ v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 67.

⁴² *Metzger*, Patentrecht, Rn. 3; v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 67.

⁴³ Siehe *Uhrich*, Stoffschutz, S. 99; *Godt*, Eigentum, S. 515.

⁴⁴ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 23; so bereits ausführlich *Rentzsch*, Handwörterbuch, S. 333 f.
⁴⁵ Eingehend zu den Unterschieden *Godt*, Eigentum, S. 507 ff.; *Jänich*, Geistiges Eigentum, S. 185 ff.

⁴⁶ Vgl. *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 13; *Lafontaine*, Individualerfinder, S. 38 f.

Vorwurf, dass das von der Eigentumstheorie zugrunde gelegte Konzept eines – grundsätzlich ewig bestehenden – Naturrechts mit mehreren positiv-rechtlichen Befunden *de lege lata* unvereinbar sei – etwa mit der zeitlichen Begrenzung des Patentschutzes,⁴⁷ den engen Patentierungsvoraussetzungen⁴⁸ sowie der Tatsache, dass nur der Erstanmelder das Patent für die betreffende Erfindung erhält, wohingegen etwaige, unabhängige (Doppel-)Erfinder leer ausgehen (sog. *Prioritätsgrundsatz*)⁴⁹. Obwohl für sich beachtlich, widersprechen diese Aspekte nicht dem Verständnis eines Naturrechts, zumal hierunter durchaus Positionen unterschiedlicher – nämlich gegenständlicher oder immaterieller – Natur fallen können, die naturgemäß im Einzelnen voneinander abweichen.⁵⁰ Ferner ist es bereits im Ausgangspunkt methodisch zweifelhaft, sich in der grundlegenden Frage der Rechtfertigung des Patentschutzes auf Befunde des dazu ergangenen positiven Rechts zu stützen; dies bedeutet letztlich eine *petitio principii*.⁵¹

Schwer wiegt allerdings der grundlegende Befund, dass es der Eigentumstheorie insgesamt an einer ökonomischen Rechtfertigung⁵² bzw. am (aus verfassungsrechtlicher Sicht erforderlichen) Bezug zu übergeordneten Allgemeininteressen fehlt⁵³ und sich Gerechtigkeitspostulate kaum rational begründen lassen⁵⁴. So ist der persönlichkeitsrechtliche Aspekt für die Rechtfertigung des Patentschutzes weitaus weniger überzeugend als für diejenige des Urheberrechts, das deutlich stärkere persönlichkeitsrechtliche Züge hat.⁵⁵

Schließlich passt der Ansatz der Theorie nicht zu den heutigen Rahmenbedingungen der Diskussion über die Rechtfertigung des Patentschutzes: Eingeführt wurde sie, um zu begründen, dass es Ausschließlichkeitsrechte an Erfindungen geben kann.⁵⁶ Wie gesehen, ist diese Diskussion bis heute nicht abgeschlossen. Allerdings hat sie sich mittlerweile zu spezielleren, einzelnen Auswirkungen des Patentschutzes verschoben.⁵⁷ Dies entspricht auch den Vorgaben in Art. 7 des

⁴⁷ Vgl. Benkard-Rogge, PatG, Einl. Rn. 2; Bauch, Erfindungsschutz, S. 22; schon Rentzsch, Handwörterbuch, S. 628; differenzierend Lafontaine, Individualerfinder, S. 42.

⁴⁸ Haedicke, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 14; Machlup, GRUR Ausl. 1961, 473, 479.

⁴⁹ Vgl. z. B. § 6 S. 3 PatG; siehe zu diesem Argument z. B. Kunczik, Geistiges Eigentum, S. 58; differenzierend Lafontaine, Individualerfinder, S. 40 f.

⁵⁰ Ähnlich Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 13; weiterführend Lafontaine, Individualerfinder, S. 42.

⁵¹ Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 13 (Herv. d. Verf.); so i. Erg. auch Lafontaine, Individualerfinder, S. 40.

⁵² So Doepner, Zwangslizenzen, S. 134; Beier, GRUR Int. 1970, 1, 2.

⁵³ Ebenso Steigüber, Regeloffenlegung, S. 52 f.

⁵⁴ So auch Haedicke, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 15.

⁵⁵ Haedicke, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 14; näher v. Heppe, Patentverletzungen, S. 68.

⁵⁶ Ausführlich Bauch, Erfindungsschutz, S. 23 ff.; vgl. auch Metzger, Patentrecht, Rn. 3.

⁵⁷ Vgl. auch Metzger, Patentrecht, Rn. 3; Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 13; Bauch, Erfindungsschutz, S. 517.

Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (nachfolgend: *TRIPS-Abkommen*)⁵⁸. Nach diesem sollen

„[d]er Schutz und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums [...] dem beiderseitigen Vorteil der Erzeuger und Nutzer technischen Wissens dienen, in einer dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wohl zuträglichen Weise erfolgen und einen Ausgleich zwischen Rechten und Pflichten herstellen“.⁵⁹

Weil die Eigentumstheorie die Grundsatzfrage aber ausschließlich generalisiert behandelt, ohne dass sich ihr ein Aussagegehalt für Einzelfragen entnehmen lässt, hat sie insoweit nur noch historischen Wert.⁶⁰

2. Belohnungstheorie

a) Darstellung

Die *Belohnungstheorie* fand Anhänger insbesondere unter englischen Nationalökonomern.⁶¹ Sie sieht es als Gebot der Gerechtigkeit an, dass der Erfinder angemessen für seine Erfindungsleistung und ihr Zurverfügungstellen für die Allgemeinheit belohnt wird.⁶² Denn damit erweitere er – gleichsam als „Lehrer der Nation“ –⁶³ gesellschaftsdienlich das allgemein verfügbare technische Wissen⁶⁴. Die Theorie honoriert den Einsatz des Geistes sowie zeitlicher und finanzieller Investitionen und stellt damit ebenfalls auf Gerechtigkeitserwägungen ab.⁶⁵ Die effizienteste Art der Belohnung sei die Ermöglichung der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung durch Zuweisung eines zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrechts an ihr.⁶⁶ Dies verschaffe dem Erfinder einen Vorsprung vor der Konkurrenz.⁶⁷ Die Erfindung werde damit zu einer verkehrsfähigen Ware,⁶⁸ deren genaue Bewertung sodann der Markt vornehme⁶⁹.

⁵⁸ Engl. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15.4.1994, BGBl. 1994 II, S. 1730.

⁵⁹ Grundlegend hierzu *Sasdi*, Innovationsschutz, S. 46 ff.

⁶⁰ Vgl. auch *Metzger*, Patentrecht, Rn. 3; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 517.

⁶¹ *Metzger*, Patentrecht, Rn. 6; *Uhrich*, Stoffschutz, S. 101.

⁶² *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 25; *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 2.

⁶³ BeckOK PatR-*Fitzner*, PatG, Vor §§ 1 ff. Rn. 6; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, Einl. Rn. 66.

⁶⁴ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 9.

⁶⁵ v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 68; siehe z.B. auch BGH, GRUR 1996, 109, 114 – *Klinische Versuche*.

⁶⁶ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 9; *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 2.

⁶⁷ *Benkard-Rogge*, PatG, Einl. Rn. 2; v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 68.

⁶⁸ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 44; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 25; vgl. auch *Busse/Keukenschrijver*, PatG, Einl. Rn. 72.

⁶⁹ *Benkard-Rogge*, PatG, Einl. Rn. 2; v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 68.

b) Kritische Reflexion

Ein Vorteil der Belohnungstheorie ist, dass sie erst an der Entlohnung für die Erfindung ansetzt und damit neutraler hinsichtlich der immateriellen Natur von Erfindungen ist als die Eigentumstheorie.⁷⁰ Mit dieser eint sie jedoch der grundlegende Makel, den ökonomischen Zweck des Patentschutzes nicht hinreichend erklären zu können,⁷¹ zumal den Gerechtigkeitspostulaten Allgemeinbezug⁷² und rationale Begründbarkeit fehlen⁷³.

Auch ein Großteil der weiteren Kritikpunkte entzündet sich am Aspekt der *Gerechtigkeit*. Insbesondere könnten nur noch wenige Erfindungen einem einzelnen Erfinder zugerechnet werden, die meisten Erfindungen basierten inzwischen auf der bisherigen technischen Entwicklung.⁷⁴ Unter den patentierten Erfindungen stellten heute grundlegende technische Neuerungen die Ausnahme dar.⁷⁵ Die Regel seien kleinschrittige Verbesserungen, bei einer stetig wachsenden Anzahl erteilter Patente.⁷⁶ Dies behindere überdies zukünftige Erfindungen durch andere und sei damit insgesamt der Innovation abträglich.⁷⁷ Zudem stehe bisweilen die Entlohnung von Erfindungen im Wege des Patentschutzes außer Verhältnis zu ihrem gesellschaftlichen Nutzen.⁷⁸ Diese Argumentationslinie ist in der Sache nicht von der Hand zu weisen. Allerdings spricht sie nicht unbedingt gegen die Belohnungstheorie. Denn diese zielt nur auf das *Ergebnis* der gerechten Entlohnung des Erfinders ab, ohne sich auf Patente als Instrumente hierfür festzulegen.⁷⁹ Sie lässt also alternative, etwa staatliche, Fördersysteme (z. B. über Prämien) zu, welche im Einzelfall eher zu einer tatsächlichen Belohnung führen und damit gerecht sein können.⁸⁰ Doch selbst unter Ausgestaltung des Erfindungsschutzes als Patentwesen ist ein etwaiges Missverhältnis zwischen Entlohnung und gesellschaftlicher Nützlichkeit nicht unbedingt diesem selbst anzulasten, sondern vielmehr Konsequenz der Preisbildung auf dem Markt.⁸¹ Diese ermöglicht die marktwirtschaftliche Bewertung der Erfindung über die jeweiligen Nutzungsvorgänge;

⁷⁰ So wohl auch *Godt*, Eigentum, S. 517.

⁷¹ v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 72.

⁷² So *Steigüber*, Regelloffenlegung, S. 60 ff.

⁷³ So *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 15.

⁷⁴ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 15; vgl. auch BVerfGE 31, 229, 246 – *Schulbuchprivileg* (zum Urheberrecht): „besondere Dankesschuld der Allgemeinheit gegenüber“.

⁷⁵ BeckOK PatR-*Fitzner*, PatG, Vor §§ 1 ff. Rn. 10.

⁷⁶ BeckOK PatR-*Fitzner*, PatG, Vor §§ 1 ff. Rn. 10.

⁷⁷ *Schwarz/Kruspigg*, Erfindungen, Rn. 100; vgl. auch *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373, 379.

⁷⁸ Vgl. *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 18; näher *Doepner*, Zwangslizenzen, S. 136; *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 473, 479.

⁷⁹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 29 f.

⁸⁰ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 29 f.; siehe auch *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.5.

⁸¹ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 18; so i. Erg. auch *Steigüber*, Regelloffenlegung, S. 60.

als Alternative bliebe nur die hoheitliche Festlegung der Vergütung.⁸² Insofern spricht viel dafür, dass Ausschließlichkeitsrechte jedenfalls im geltenden marktwirtschaftlichen System nun einmal die einfachste und effektivste Lösung sind.⁸³

Extremer ist die Kritik, dass der ohnehin bestehende natürliche, aus dem Wissen über die Erfindung folgende Vorsprung, bis Konkurrenten selbst die betreffenden Erzeugnisse herstellen (sog. *reaktionsfreie Zeit*), ausreichend Belohnung ermögliche⁸⁴ bzw. es ihrer gar nicht erst bedürfe⁸⁵. Auch wenn dies im Einzelfall zutreffen mag, kann nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass ohne jeglichen rechtlichen Erfindungsschutz regelmäßig eine gleichermaßen hohe Entlohnung gelingt, welche auch die Amortisation der für die Erfindung aufgewandten Kosten ermöglicht.⁸⁶

Insgesamt hat die Belohnungstheorie den Vorteil, dass sie sich gut in die Logik des geltenden marktwirtschaftlichen Systems einfügen lässt, aber dennoch offen für alternative Ansätze zur Innovationsförderung ist. Letzteres begrenzt jedoch zugleich ihren Aussagegehalt für die Rechtfertigung gerade des Erfindungsschutzes durch Patente. Ferner hält sie keine speziellen Aussagen zu dessen einzelnen Ausprägungen bereit.⁸⁷ Auch die Belohnungstheorie kann mithin für sich nicht allgemeingültig den Patentschutz rechtfertigen.

III. Utilitaristisch geprägte Theorien

1. Anspornungstheorie

a) Darstellung

Nach der *Anspornungstheorie* (auch: *Anreiztheorie*) reizen erst die erwarteten Gewinne, die sich aus dem durch Patente ermöglichten Wettbewerbsvorteil ergeben, Erfinder zu Erfindungsbemühungen sowie Unternehmen zu Investitionen in Innovationstätigkeit an.⁸⁸ Andernfalls wären die Aussichten auf die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung wegen ihrer möglichen Benutzung durch andere unsicher.⁸⁹ Letztlich fördere dies besonders die technische und wirtschaftliche Entwicklung, was im Allgemeininteresse liege.⁹⁰ Für die Erreichung dieses wirt-

⁸² Ausführlich *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 20.

⁸³ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 18; *Steigüber*, Regelloffenlegung, S. 59 f.

⁸⁴ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 26; näher v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 69.

⁸⁵ Siehe *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373, 378; vgl. auch *Godt*, Eigentum, S. 517.

⁸⁶ Ähnlich *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 37 f.

⁸⁷ So i. Erg. auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 29 f.

⁸⁸ Benkard-Rogge, PatG, Einl. Rn. 2 („Ansporntheorie“); *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 15; *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373, 377 f.

⁸⁹ Benkard-Rogge, PatG, Einl. Rn. 2; *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 15.

⁹⁰ v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 69; vertiefend *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 29.

schaftspolitischen Ziels⁹¹ sei der Patentschutz ein besonders effizientes Mittel⁹². Die Anspornungstheorie stützt sich also auf ökonomische Erwägungen.⁹³ Ihr folgten daher bereits früh insbesondere Vertreter der Nationalökonomie.⁹⁴ Heute ist sie der Anknüpfungspunkt für neuere rechtsökonomische Begründungsansätze.⁹⁵

b) Kritische Reflexion

Der Anspornungstheorie ist zunächst zugutezuhalten, dass sie mit den Vorgaben des Art. 7 TRIPS-Abkommen vereinbar ist, wonach der Schutz von Immaterialgüterrechten der Förderung der technischen Innovation und der Verbreitung von Technologie dienen soll.⁹⁶

Ferner wird für die Theorie traditionell ins Feld geführt, dass Erfindungen ohne exklusive rechtliche Zuordnung Allgemeingut wären; nur mit Hilfe eines Ausschließlichkeitsrechts könnten Erfinder ihre Investitionskosten amortisieren, woraus wiederum der Anreiz für zukünftige Innovationstätigkeit erwachse.⁹⁷ Teilweise wird jedoch grundsätzlich bezweifelt, dass es für die Motivation zu Erfindungstätigkeit *überhaupt* eines solchen finanziellen Anreizes bedarf, zumal sich Erfindungen unter geeigneten Rahmenbedingungen ohnehin Bahn brächen⁹⁸ und die reaktionsfreie Zeit für die angemessene Verwertung der Erfindung ausreiche⁹⁹.

Verschiedentliche Kritik wird weiterhin bezüglich der *Höhe* der Vergütung geäußert: Einerseits wird vorgebracht, ein Patent sei für die Vornahme von Erfindungsbemühungen nicht Anreiz genug, solange nicht der aus dem rechtlichen Monopol folgende Gewinn die Investitionen vielfach übersteige.¹⁰⁰ Aber auch

⁹¹ Benkard-Rogge, PatG, Einl. Rn. 2; v. Heppe, Patentverletzungen, S. 69.

⁹² Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 10; Uhrich, Stoffschutz, S. 101 f.

⁹³ Lamping, Patentschutz, S. 86; vgl. auch Benkard-Rogge, PatG, Einl. Rn. 2.

⁹⁴ Bauch, Erfindungsschutz, S. 31; siehe auch Machlup, GRUR Ausl. 1961, 373, 384 ff. m. w. N.

⁹⁵ Metzger, Patentrecht, Rn. 5; Bauch, Erfindungsschutz, S. 31; siehe zu diesen infra Kap. 1 F.I u. II.

⁹⁶ Uhrich, Stoffschutz, S. 108; vgl. auch Bauch, Erfindungsschutz, S. 41; weiterführend Stierle, Patent, S. 206.

⁹⁷ Haase, Computersoftware, S. 111 f.; Beier, GRUR Int. 1970, 1, 3; vgl. auch Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 37 f.

⁹⁸ Vgl. Machlup, GRUR Ausl. 1961, 373, 378 f.; weiterführend Rentzsch, Handwörterbuch, S. 632.

⁹⁹ Vgl. Uhrich, Stoffschutz, S. 102. Anführen lässt sich in diesem Zusammenhang in jüngerer Zeit etwa die *Open-Source*-Bewegung (vgl. Metzger, in: Eifert/Hoffmann-Riem, Geistiges Eigentum, S. 187, 191 f.; kritisch Stierle, Patent, S. 200 f.).

¹⁰⁰ Schwarz/Kruspig, Erfindungen, Rn. 100; Machlup, GRUR Ausl. 1961, 373, 378; a. A. Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 39.

umgekehrt wird argumentiert, es sei ungerecht, wenn der aus der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung zu erwartende Ertrag die Investitionen erheblich übersteigt, also das Verhältnis nicht mehr angemessen ist.¹⁰¹ Der Kritik aus beiden Richtungen ist gleichermaßen entgegenzuhalten, dass die Höhe des Gewinns eine unvermeidbare Konsequenz der Ausgestaltung als Ausschließlichkeitsrecht ist, das sich aber am effizientesten in das geltende marktwirtschaftliche System einfügt, welches sodann die Bewertung der Erfindung anhand der einzelnen Nutzungsvorgänge vornimmt.

Grundsätzliche Zweifel werden auch hinsichtlich der *Anreizwirkung* von Patenten an sich erhoben. Diese führten nicht zu einem gesellschaftlich wünschenswerten *Ergebnis*, zumal sie die Erfindungstätigkeit eher hin zu patentfähigen Erfindungen¹⁰² bzw. wirtschaftlich besonders aussichtsreichen Bereichen und weg von weniger lukrativen, aber gesellschaftlich besonders nützlichen Bereichen lenkten – gedacht sei etwa an die Forschung für Arzneimittel für seltene Erkrankungen¹⁰³ und an die Grundlagenforschung¹⁰⁴. Dementsprechend wird auch der Anspornungstheorie entgegengehalten, dass alternative Methoden zur Innovationsförderung (z. B. staatliche Forschungsförderung) wirtschaftspolitisch geeigneter seien.¹⁰⁵ In der Tat können alternative Methoden in bestimmten Bereichen sogar effektiver sein; sie haben also zumindest eine Berechtigung als Ergänzungen zu Patenten – wenn auch nicht als vollständiger Ersatz für diese.¹⁰⁶

Weiterhin wird bereits das tatsächliche *Bestehen* der Anreizwirkung bezweifelt. Die Anspornungstheorie gehe von einer kausalen Verbindung zwischen dem aus der Aussicht auf Patentschutz folgenden Anreiz und den getätigten Erfindungen aus.¹⁰⁷ Diese bestehe aber nicht immer. Besonders deutlich werde dies an den Beispielen der akademischen Forschung, die eher vom Streben nach Reputation getragen sei, oder der Forschungsgruppen in Unternehmen, deren Mitglieder primär ihren Arbeitsvertrag erfüllen möchten.¹⁰⁸ In der Tat entspricht heute empirisch der still vor sich hin tüffelnde Einzelerfinder nicht mehr der Regel.¹⁰⁹ Fer-

¹⁰¹ Haase, Computersoftware, S. 112.

¹⁰² Machlup, GRUR Ausl. 1961, 373, 379; vgl. auch Posner, Economic Analysis, § 11.2.

¹⁰³ Vgl. auch Vetter, Erfindung, Rn. 273; Godt, Eigentum, S. 520; näher Haedicke, Patente, S. 155 f.

¹⁰⁴ Vgl. Godt, Eigentum, S. 520.

¹⁰⁵ Siehe Urich, Stoffschutz, S. 102; vgl. auch Haedicke, Patente, S. 156.

¹⁰⁶ Wie hier Bauch, Erfindungsschutz, S. 36 f.; Lamping, Patentschutz, S. 95; vgl. auch Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 46.

¹⁰⁷ Bauch, Erfindungsschutz, S. 31 f.; Godt, Eigentum, S. 519 (Herv. d. Verf.).

¹⁰⁸ Godt, Eigentum, S. 519 u. 557 Fn. 492; Lamping, Patentschutz, S. 88 f.; i. Erg. auch Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 37.

¹⁰⁹ Beier, GRUR Int. 1970, 1, 3; siehe auch Schanze, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 322, 322.

ner stehen hinter manchen Patentanmeldungen faktisch hauptsächlich andere Motive, etwa die Strategie, eine bestimmte Technik zu kontrollieren¹¹⁰ oder sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen¹¹¹. Jedoch sprechen diese Erwägungen nicht an sich gegen die Anspornungstheorie, denn diese erfasst nach *moderner*, erweiterter Lesart auch sämtliche mit dem Erfindungsvorgang zusammenhängende Bemühungen und Investitionen (z. B. durch Kapitalgeber).¹¹² Doch ist selbst auf Grundlage dieses Verständnisses das tatsächliche Bestehen des Anreizes bzw. jedenfalls das kausale Beruhen der Erfindungen darauf fraglich.¹¹³ Festzustellen ist, dass sich bisher empirisch weder das Bestehen noch das gänzliche Fehlen einer kausalen Verbindung allgemeingültig belegen lässt.¹¹⁴ Ersteres ist nur für ausgewählte Branchen gelungen –¹¹⁵ namentlich solche, in denen die Innovationstätigkeit besonders kostenintensiv (z. B. die Pharmaindustrie) und damit risikoreich ist¹¹⁶. Dieser Nachteil wiegt schwer, weshalb auch die Anspornungstheorie den Patentschutz zumindest nicht allgemeingültig rechtfertigen kann.¹¹⁷

2. Vertragstheorie

a) Darstellung

Die *Vertragstheorie* (auch: *Offenbarungstheorie*) sieht den wesentlichen Nutzen von Patenten darin, dass der Erfinder seine Erfindung – anstatt sie geheim zu halten –¹¹⁸ so früh wie möglich der Allgemeinheit offenbart¹¹⁹ und diese dadurch

¹¹⁰ Siehe hierzu *Godt*, Eigentum, S. 520.

¹¹¹ Vgl. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 33; *Engel*, in: Ohly/Klippel, Gemeinfreiheit, S. 19, 42 ff.; differenzierend *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 40; ablehnend *Lamping*, Patentschutz, S. 89 f.

¹¹² *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 37 ff.; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 32; siehe auch *Godt*, Eigentum, S. 519 f.; *Chrocziel*, Benutzung, S. 169 („modifizierte Anspornungstheorie“); *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 3 („Inhaltswandel“).

¹¹³ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 33.

¹¹⁴ Vgl. *Benkard-Rogge*, PatG, Einl. Rn. 2; weiterführend *Steigüber*, Regeloffenlegung, S. 54 f.; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 34 u. 37 f. Zu Ansätzen siehe etwa *Hall/Harhoff*, Patents, S. 8 ff.; *Murmann*, Knowledge, S. 84 ff. u. 179 ff.; *Grefermann et al.*, Patentwesen I, S. 45 ff. Generell gegen die Bedeutung derartiger „rein faktische[r]“ Argumentationsansätze *Stierle*, Patent, S. 189.

¹¹⁵ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 35 u. 37; *Kunczik*, Geistiges Eigentum, S. 58 f.; vgl. ferner *Veljanovski*, Economic Principles, S. 73.

¹¹⁶ Vgl. auch *Metzger/Zech*, GRUR 2020, 561, 562; näher *Jestaedt*, Patentrecht, Rn. 21; *Landes/Posner*, Economic Structure, S. 313 ff.

¹¹⁷ Ebenso *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 38.

¹¹⁸ *Metzger*, Patentrecht, Rn. 4; *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 11; v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 70 f.

¹¹⁹ Vgl. das zugrunde liegende lat. Wort *patens* (zu Deutsch: offen); hierzu *Kesting*, Er-schöpfungsdogmatik, S. 25.

um neues technisches Wissen bereichert¹²⁰. Die Allgemeinheit profitiere somit davon, dass Erfindungen überhaupt oder jedenfalls früher bekannt werden.¹²¹ Als Gegenleistung – über eine Art Austauschvertrag – erhalte der Erfinder einen Vorteil in Gestalt des befristeten Ausschließlichkeitsrechts.¹²² Der Vertragstheorie geht es also weniger um die Erfindungsleistung selbst als um deren frühzeitige Offenbarung,¹²³ mit der entsprechend früheren Förderung der technischen Entwicklung¹²⁴.

b) Kritische Reflexion

Auch die Vertragstheorie ist mit den Vorgaben des Art. 7 TRIPS-Abkommen vereinbar.¹²⁵ Ferner spiegelt sie sich an mehreren Stellen im PatG wider, das sie insoweit mitgeprägt hat.¹²⁶ Namentlich sind dies der Anmelder- und der Prioritätsgrundsatz, wonach nicht zwangsläufig der Erfinder selbst das Patent erhält, sondern der Erstanmelder, der die Erfindung erstmals der Allgemeinheit zugänglich macht.¹²⁷ Ebenfalls auf rechtspositiver Ebene lässt sich der Theorie jedoch entgegenhalten, dass die Patentanmeldung ohnehin, unabhängig vom Ausgang des Erteilungsverfahrens, veröffentlicht wird.¹²⁸ Infolgedessen kommt es gar nicht immer zu einem vertragsmäßigen Austauschverhältnis.¹²⁹

Jedoch stehen der Vertragstheorie wichtige *ökonomische* Erwägungen zur Seite. So kann sie am ehesten die Informationsfunktion von Patenten¹³⁰ bzw. die innovationsfördernde Wirkung gerade der Verbreitung von Erfindungen¹³¹ erklären. Durch den mittlerweile umfangreichen Bestand öffentlich zugänglicher Patentschriften liefert das Patentwesen eine umfassende, laufend aktualisierte

¹²⁰ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 11; *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 4; kritisch zum Begriff *Steigüber*, Regelloffenlegung, S. 58; zur Begriffsgeschichte *Stierle*, Patent, S. 207 f.

¹²¹ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 11; *Haase*, Computersoftware, S. 110.

¹²² *Godt*, Eigentum, S. 520; v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 70; *Lafontaine*, Individualerfinder, S. 32 („quasi synallagmatische[r] Vertrag“); *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 4; vgl. auch *Veljanovski*, Economic Principles, S. 72 („*quid pro quo*“).

¹²³ v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 70; vgl. auch *Metzger*, Patentrecht, Rn. 4 („Hauptfunktion“).

¹²⁴ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 11; *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 4; insgesamt ablehnend z. B. *Pietzcker*, PatG, § 1 Anm. 8.

¹²⁵ *Uhrich*, Stoffschutz, S. 108; vgl. auch *Lamping*, Patentschutz, S. 104; näher *Stierle*, Patent, S. 214.

¹²⁶ *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 4; weiterführend v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 71.

¹²⁷ *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 4; ausführlich v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 71.

¹²⁸ Siehe dazu schon supra Kap. 1 C.II.2.b).

¹²⁹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 39; vgl. auch *Uhrich*, Stoffschutz, S. 106; näher *Kunczik*, Geistiges Eigentum, S. 55; differenzierend *Stierle*, Patent, S. 209.

¹³⁰ Vgl. *Haase*, Computersoftware, S. 111; zu deren Bedeutung siehe *Appel*, Körper, S. 164.

¹³¹ Vgl. *Godt*, Eigentum, S. 520; *Chrocziel*, Benutzung, S. 170.

Dokumentation des Standes der Technik.¹³² Erleichtert wird der Zugang inzwischen noch durch die digitale Verfügbarkeit eines großen Teils der Patentschriften.¹³³ Auch potentielle Erfinder können sich so einen Überblick über den Stand der Technik verschaffen¹³⁴ und sich inspirieren lassen¹³⁵. Dies kann ferner dem verschwenderischen Einsatz von Ressourcen in Gestalt von Investitionen für die Schaffung bereits vorhandener Erfindungen (sog. *Doppelerfindungen*)¹³⁶ bzw. für die nachfolgende Ausarbeitung von Erfindungen zu marktfähigen Erzeugnissen entgegenwirken¹³⁷.

Dieser Argumentationsstrang wird jedoch in vielfacher Hinsicht angegriffen. So wird einerseits vorgebracht, dass der theoretische Vorteil der Informationsfunktion der Patente in der Praxis weitgehend dadurch aufgehoben werde, dass die meisten Erfinder ihre Erfindungen ohne vorherige Kenntnisnahme der bestehenden Patentschriften machen.¹³⁸ Dies liege an den – bedingt durch die Vielzahl der Patente – hohen Kosten für eine angemessene Recherche sowie den oftmals ohnehin ungenau formulierten Patentansprüchen.¹³⁹ Erfinder offenbarten in diesen häufig nur das geforderte Mindestmaß an Informationen über die Erfindung, um es anderen zu erschweren, diese nachzuvollziehen.¹⁴⁰ Überdies ließen sich die meisten Erfindungen ohnehin nicht lange geheim halten.¹⁴¹ Im Gegenteil bedinge der Patentschutz in der Lebensrealität sogar ebenso häufig, dass Erfindungen gerade nicht offenbart werden –¹⁴² auch um die mit dem Patentschutz verbundenen Aufwendungen und Rechtspflichten zu umgehen¹⁴³. So offenbarten Erfinder nur diejenigen Erfindungen, von denen sie annahmen, dass sie sich ohnehin nicht geheim halten oder aber nachahmen lassen¹⁴⁴ und für die es daher des

¹³² *Haase*, Computersoftware, S. 111; *Beier*, GRUR Int. 1970, 1, 4; näher *ders.*, GRUR 1977, 282, 283 ff.

¹³³ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 40; *Lamping*, Patentschutz, S. 102.

¹³⁴ *Haase*, Computersoftware, S. 111.

¹³⁵ *Godt*, Eigentum, S. 522; *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 524, 535.

¹³⁶ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 35; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 40; *Haase*, Computersoftware, S. 111.

¹³⁷ *Lamping*, Patentschutz, S. 102.

¹³⁸ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 39; *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 745 (2012); differenzierend *Stierle*, Patent, S. 211 f.

¹³⁹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 39; *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 746 f. (2012); differenzierend *Lamping*, Patentschutz, S. 102 f.

¹⁴⁰ *Godt*, Eigentum, S. 521 f.; *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 745 f. (2012); differenzierend *Stierle*, Patent, S. 211; *Lamping*, Patentschutz, S. 103.

¹⁴¹ v. *Hepp*e, Patentverletzungen, S. 71; näher *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 32; differenzierend *Steigüber*, Regeloffenlegung, S. 58.

¹⁴² *Godt*, Eigentum, S. 521.

¹⁴³ Vgl. *Rentsch*, Handwörterbuch, S. 629.

¹⁴⁴ *Schwarz/Kruspig*, Erfindungen, Rn. 100; *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373, 379.

Schutzes durch ein Ausschließlichkeitsrecht bedürfe¹⁴⁵. Dies gelte oftmals auch für Verbesserungen zu eigenen Erfindungen, welche die Nachfrage nach den Ursprungserzeugnissen senken oder Konkurrenten als Anregung für weitere Verbesserungserfindungen dienen könnten.¹⁴⁶ Damit setze der Patentschutz, wie ihn die Vertragstheorie versteht, unvorteilhafte Anreize, indem er am Hoheitsakt der Patenterteilung anknüpfe.¹⁴⁷ Auch frühe, noch nicht ausgereifte Erfindungsideen würden lieber solange geheim gehalten, bis sie gewerblich anwendbar sind.¹⁴⁸ Die Offenbarung von Erfindungen in früheren Entwicklungsstadien, etwa zur Erlangung wissenschaftlicher Reputation,¹⁴⁹ würde hingegen die technische Entwicklung noch schneller bereichern¹⁵⁰.

Die tatsächliche Bedeutung der Informationsfunktion des Patentwesens wird sich empirisch nicht zuverlässig aufklären lassen.¹⁵¹ Dass sie möglicherweise nicht die gewünschte Bedeutung hat, ändert aber jedenfalls nichts an der Tatsache, dass sie – *absolut* gesehen – besteht.¹⁵² Ferner ist anzunehmen, dass die Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) die Recherche zunehmend günstiger und effizienter machen werden.¹⁵³ Überdies verschafft die Offenlegung der Erfindungen der Allgemeinheit eine gewisse Kontrolle über technische Innovationen¹⁵⁴ und Entwicklungsrichtungen („Frühwarnsystem“), was letztendlich auch die Entscheidung über die Ausrichtung staatlicher Innovationsförderung ermöglicht¹⁵⁵. Ferner überzeugt speziell das Argument nicht, dass die Vertragstheorie sogar unvorteilhafte Anreize setze, indem sie zu einer möglichst späten Offenbarung der Erfindung anrege. Denn umgekehrt reizen Neuheitserfordernis und Prioritätsgrundsatz wiederum gerade zur möglichst frühzeitigen Offenbarung an.¹⁵⁶

Dass sich allerdings die tatsächliche kausale Förderung der frühzeitigen Offenbarung von Erfindungen letztendlich empirisch nicht allgemeingültig belegen lässt, verringert jedenfalls die Überzeugungskraft auch der Vertragstheorie.

¹⁴⁵ v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 71; vgl. auch *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 31; weiterführend *Godt*, Eigentum, S. 521 f.; differenzierend *Stierle*, Patent, S. 210.

¹⁴⁶ Vgl. *Godt*, Eigentum, S. 521.

¹⁴⁷ v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 71.

¹⁴⁸ *Godt*, Eigentum, S. 521; siehe ferner *Uhrich*, Stoffschutz, S. 103; *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373, 379; differenzierend *Steigüber*, Regeloffenlegung, S. 58.

¹⁴⁹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 38 f.; *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373, 379.

¹⁵⁰ v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 71; *Machlup*, GRUR Ausl. 1961, 373, 379; differenzierend *Stierle*, Patent, S. 212 f.

¹⁵¹ Vgl. auch *Oppenländer*, GRUR Int. 1982, 598, 600 f.

¹⁵² Vgl. ebenfalls *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 40.

¹⁵³ Vgl. hierzu bereits DPMA, KI.

¹⁵⁴ *Appel*, Körper, S. 164 f.

¹⁵⁵ *Lamping*, Patentschutz, S. 102: „Trendbarometer“, „Überwachungssystem“.

¹⁵⁶ *Lamping*, Patentschutz, S. 101.

IV. Zwischenergebnis

Im Laufe der Zeit hat, insbesondere im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung in den Industrienationen, faktisch die Relevanz der utilitaristisch geprägten gegenüber den moralisch geprägten Theorien zugenommen.¹⁵⁷ Die Überzeugungskraft der Letzteren wird dadurch abgeschwächt, dass das Patentrecht im Ausgangspunkt deutlich weniger persönlichkeitsrechtlich geprägt ist als das Urheberrecht.¹⁵⁸ Insgesamt ist unter den klassischen Theorien heute noch am ehesten die Anspornungstheorie bedeutsam, auch als Anknüpfungspunkt für die ökonomische Analyse des Rechts¹⁵⁹ sowie spezifische rechtsökonomische Begründungsansätze¹⁶⁰.

Dennoch kann keine der klassischen Patentrechtstheorien für sich allein den Erfindungsschutz durch Patente allgemeingültig rechtfertigen.¹⁶¹ Sie alle gehen jeweils von bestimmten, nicht überzeugenden Annahmen aus.¹⁶² Ferner befassen sie sich letztlich nur mit der ursprünglichen Grundsatzfrage, ob der Erfindungsschutz durch Patente überhaupt gerechtfertigt ist.¹⁶³ Gerade dies wird heute indes kaum noch ernsthaft bezweifelt,¹⁶⁴ insbesondere angesichts des geltenden positiven Rechts. Auch die wachsende wirtschaftliche Bedeutung von Erfindungen bestätigte die Wichtigkeit des Patentschutzes im Laufe der Zeit nicht nur in Deutschland.¹⁶⁵ Die – nach wie vor lebhaft – Diskussion über die Rechtfertigung des Patentschutzes setzt heute eher spezifisch an seinen einzelnen Auswirkungen an.¹⁶⁶ Dies betrifft etwa seine optimale Ausgestaltung.¹⁶⁷ Diese Einzelfragen, welche eine sorgfältige Abwägung zwischen den Interessen von Patentinhaber und Allgemeinheit verlangen,¹⁶⁸ finden in den universell ausgerichteten klassischen Theorien keine Antwort¹⁶⁹. Dennoch lassen sich aus ihnen immerhin argumentative Ansatzpunkte herauslösen, die in ihrer Gesamtheit für die Unter-

¹⁵⁷ Vgl. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 41; v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 72 f. („verdrängte [...] weitgehend“).

¹⁵⁸ Weiterführend *Uhrich*, Stoffschutz, S. 107; differenzierend *Chroczel*, Benutzung, S. 170.

¹⁵⁹ *Uhrich*, Stoffschutz, S. 108; siehe dazu infra Kap. 1 E.IV.2.a).

¹⁶⁰ Vgl. auch *Godt*, Eigentum, S. 515; siehe zu diesen infra Kap. 1 F.I u. II.

¹⁶¹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 40; v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 67 u. 72 („bemühten sich“); *Haase*, Computersoftware, S. 109 („[V]ersuche[]“); ähnlich *Uhrich*, Stoffschutz, S. 104 („nur bedingt [...] imstande“).

¹⁶² *Godt*, Eigentum, S. 524.

¹⁶³ *Godt*, Eigentum, S. 523 f.

¹⁶⁴ Ausführlich *Busse/Keukenschrijver*, PatG, Einl. Rn. 62; *Godt*, Eigentum, S. 523 f.

¹⁶⁵ v. *Heppe*, Patentverletzungen, S. 63.

¹⁶⁶ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 40 f.; ausführlich *Haedicke*, Patente, S. 1 ff.

¹⁶⁷ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 41; vgl. auch *Lamping*, Patentschutz, S. 107 f.

¹⁶⁸ Vgl. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 41.

¹⁶⁹ So i. Erg. auch *Stierle*, Patent, S. 188; *Godt*, Eigentum, S. 523 f.

suchung auch von Einzelfragen fruchtbar gemacht werden können, womit die Theorien letztlich ihre Berechtigung behalten.¹⁷⁰

D. Neuere Patentrechtstheorien

In der jüngeren Vergangenheit wurden in der Literatur zwei weitere Theorien vorgeschlagen, die hier unter dem Begriff der *neueren Patentrechtstheorien* gruppiert werden. Es handelt sich um die „Investitionstheorie“ (I.) und das „Zwei-Säulen-Modell“ (II.). Bei näherem Hinsehen ist fraglich, ob es sich bei ihnen wirklich um eigenständige Theorien oder eher um bloße Modifikationen klassischer Patentrechtstheorien handelt. Sie werden im Folgenden dargestellt, unter kritischer Würdigung ihrer Relevanz für die Rechtfertigung des Patentschutzes.

I. „Investitionstheorie“

1. Darstellung

Geißler hat einen Ansatz vorgeschlagen, den er als neue Patentrechtstheorie, die sog. „Investitionstheorie“, einordnet.¹⁷¹ Danach habe der Patentschutz eine „Doppelfunktion [...] als Investitionsanreiz“, der in zwei Richtungen wirke.¹⁷² Erstens sei dies der Anreiz auf den Erfinder zu Investitionen in Innovationstätigkeit.¹⁷³ Zweitens seien dies die Wirkungen der Patente auf Konkurrenten, die zu Investitionen in die Schaffung von Umgehungserfindungen im Umfeld der geschützten Erfindung angereizt würden.¹⁷⁴ Für dieses Unterfangen benötigten sie ausreichende Rechtssicherheit.¹⁷⁵ Beide Wirkrichtungen trügen letztlich zur Förderung von „Investitionen in neue Technologie-Nutzung“ bei, welche das wohl wichtigste übergeordnete Ziel des Patentschutzes sei.¹⁷⁶ Beide Wirkrichtungen gelte es bei der Ermittlung des optimalen Schutzzumfangs von Patenten abzuwägen.¹⁷⁷

¹⁷⁰ Ebenso *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 41; *Uhrich*, Stoffschutz, S. 107.

¹⁷¹ Siehe *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1, 1 f.; mit dieser Bezeichnung auch *Lamping*, Patentschutz, S. 110 Fn. 367; zur früheren Verwurzelung („Invent Around Theory“) *Stierle*, Patent, S. 233 f. m. w. N.

¹⁷² *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1, 1 f.

¹⁷³ *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1, 1; hierzu *Godt*, Eigentum, S. 523.

¹⁷⁴ *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1, 1; vgl. auch *Stierle*, Patent, S. 234.

¹⁷⁵ *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1, 1; siehe auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 42.

¹⁷⁶ *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1, 2; kritisch *Stierle*, Patent, S. 234 (der Gedanke der Nutzbarmachung bzw. Weiterentwicklung geschützter Erfindungen durch andere spiegele sich im geltenden Recht nur marginal wider).

¹⁷⁷ *Geißler*, GRUR Int. 2003, 1, 1.

2. Kritische Reflexion

Geißlers Ansatz ist zugutezuhalten, dass er die heutige Innovationspraxis realistischer beachtet als es – zumindest im Ausgangspunkt – die klassischen Patentrechtstheorien tun.¹⁷⁸ Sie ist von einer stetig wachsenden Anzahl von Erfindungen geprägt, welche den Stand der Technik in der Regel jeweils nur kleinschrittig erweitern.¹⁷⁹ Dieses Umfeld zwingt Konkurrenten zunehmend zu Umgehungs-erfindungen.¹⁸⁰ Sind diese auf bloße Substitutionsgüter gerichtet, führen sie zu Ressourcenverschwendung.¹⁸¹ Anders ist dies jedoch bei Umgehungs-erfindungen, welche geschützte Erfindungen weiterentwickeln und damit ihrerseits zur technischen Entwicklung beitragen.¹⁸² Auf Letztere zielt *Geißlers* Ansatz ab.¹⁸³ Er erkennt dabei – im Gegensatz zu den klassischen Theorien – an, dass insoweit der Handlungsspielraum der Konkurrenten gerade *durch* Patente mitbestimmt wird.¹⁸⁴ Hierin liegt der unzweifelhafte Verdienst seines Ansatzes.¹⁸⁵ Jedoch deckt sich die erste Wirkrichtung – der Anreiz auf Erfinder zu Investitionen in Innovationstätigkeit – letztlich mit der Grundaussage der klassischen Anspornungstheorie. Zumindest insoweit ist daher *Geißlers* Ansatz eher eine bloße Ergänzung zu dieser als eine eigenständige Theorie.¹⁸⁶

II. „Zwei-Säulen-Modell“

1. Darstellung

Ein weiterer Ansatz ist das „Zwei-Säulen-Modell“ von *Godt*.¹⁸⁷ Danach haben Patente zwei – zueinander gegenläufige – Funktionen, die gleichrangig als „Säulen“ nebeneinander stehen.¹⁸⁸ Es handele sich dabei um den Investitionsschutz einerseits und den Technologietransfer andererseits.¹⁸⁹ Anders ausgedrückt, hätten Patente eine „Doppelfunktion“ zwischen den widerstreitenden Zielen „Ausschluss und Austausch“.¹⁹⁰ Die Anerkennung dieser beiden Säulen ermögliche

¹⁷⁸ So auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 42 f.

¹⁷⁹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 43.

¹⁸⁰ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 43.

¹⁸¹ Vgl. *Stierle*, Patent, S. 234.

¹⁸² Vgl. *Stierle*, Patent, S. 234.

¹⁸³ Vgl. *Godt*, Eigentum, S. 523.

¹⁸⁴ Vgl. *Godt*, Eigentum, S. 523.

¹⁸⁵ Ebenso *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 43.

¹⁸⁶ So auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 42 f.; *Uhrich*, Stoffschutz, S. 98 Fn. 58: „fehlende[] Neuheit“.

¹⁸⁷ Siehe *Godt*, Eigentum, S. 563 ff.

¹⁸⁸ *Godt*, Eigentum, S. 563 f. u. 570.

¹⁸⁹ *Godt*, Eigentum, S. 563; zu beiden Aspekten auch schon *Kurz*, Weltgeschichte, S. 585.

¹⁹⁰ *Godt*, Eigentum, S. 570.

die Abwägung der widerstreitenden Interessen¹⁹¹ und damit die Beantwortung spezifischer Einzelfragen¹⁹². Die erste Säule, der *Investitionsschutz*, knüpfe nicht nur am Vorgang des Erfindens selbst an, sondern umfasse die gesamte (unternehmerische) Innovationstätigkeit, was der heutigen Innovationspraxis näher komme.¹⁹³ Die Aussicht auf Patentschutz reize also nicht nur Erfinder, sondern auch andere Akteure (insbesondere Investoren), dazu an, das mit Innovationstätigkeit verbundene Risiko einzugehen.¹⁹⁴ Damit bezwecke der Patentschutz letztlich, dass mehr Kapital für Erfindungstätigkeit bereit steht.¹⁹⁵ Dem Investitionsschutz solle eine insgesamt breite Ausgestaltung von Patenten dienen, deren Umfang sich nach der Höhe der Investition richten solle.¹⁹⁶ Der modernen Informationsgesellschaft gerecht werde ferner die Erhebung des *Technologietransfers* zur selbstständigen zweiten Säule.¹⁹⁷ So erblickt *Godt* den Vorteil des Patentschutzes nicht mehr nur in der rechtlichen Monopolstellung hinsichtlich der die Erfindung verkörpernden Erzeugnisse, sondern auch darin, dass die Rechtsposition an der *Erfindung* selbst übertragbar ist bzw. zumindest deren Nutzung (über Lizenzen) erlaubt werden kann.¹⁹⁸ Dies schaffe einen Markt für Erfindungen, der ihrer effizienten Allokation diene.¹⁹⁹ Über diese Anerkennung der Verbreitung patentierter technischen Wissens als eigenständige Funktion der Patente werde das Patentrecht insgesamt zu einem „institutionelle[n] Ordnungsrahmen“, der es ermögliche, gegenläufige Interessen auszugleichen sowie sonstige *public policies* zu berücksichtigen.²⁰⁰ Dies nähere zugleich insgesamt die „Patenttheorie“ wieder an die allgemeine Eigentumstheorie an, welcher – über die Systematik der Inhalts- und Schrankenbestimmungen – eine Abwägung immanent sei.²⁰¹ Ferner entwickle die zweite Säule die Informationsfunktion des Patentrechts weiter:²⁰² So werde die Erfindung als solche marktgängig.²⁰³ Dies wiederum trage zur technischen Entwicklung bei.²⁰⁴

¹⁹¹ *Godt*, Eigentum, S. 572 f.

¹⁹² *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 45.

¹⁹³ Näher *Godt*, Eigentum, S. 564 ff.; *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 37 ff.; siehe auch *Kunczik*, Geistiges Eigentum, S. 59 f.

¹⁹⁴ *Godt*, Eigentum, S. 558 u. 566.

¹⁹⁵ Weiterführend *Godt*, Eigentum, S. 449 Fn. 2 u. S. 566.

¹⁹⁶ *Godt*, Eigentum, S. 567.

¹⁹⁷ Vgl. *Godt*, Eigentum, S. 452 f. u. 556.

¹⁹⁸ So *Godt*, Eigentum, S. 555 f. u. 565.

¹⁹⁹ *Godt*, Eigentum, S. 556; siehe ferner bereits *Kurz*, Weltgeschichte, S. 585.

²⁰⁰ *Godt*, Eigentum, S. 563 u. 568 ff.; dazu auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 44; siehe ferner *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 44.

²⁰¹ *Godt*, Eigentum, S. 554 f. u. 568; vgl. auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 44.

²⁰² Vgl. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 44.

²⁰³ *Godt*, Eigentum, S. 568.

²⁰⁴ *Godt*, Eigentum, S. 568 ff.; vgl. auch *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 44.

2. Kritische Reflexion

Auch das Zwei-Säulen-Modell ist mit den Vorgaben des Art. 7 TRIPS-Abkommen vereinbar. Es betont sogar besonders den darin geforderten Beitrag der Immaterialgüterrechte zur Verbreitung von Technologie.²⁰⁵

Die erste Säule, der Investitionsschutz, ist letztendlich eine – für sich begründenswerte – zeitgemäße Modifizierung der klassischen Anspornungstheorie, indem sie nicht mehr nur den Prozess der Erfindung im Wortsinne zugrunde legt, sondern den gesamten Innovationsprozess einschließlich begleitender Investitionen.²⁰⁶ Dieses Verständnis entspricht jedoch ohnehin bereits der Anspornungstheorie in moderner Lesart.²⁰⁷ Ferner setzt sich im Zwei-Säulen-Modell der Grundmakel der Anspornungstheorie fort, dass eine kausale Verbindung zwischen Anreiz und Erfindungstätigkeit bisher nicht allgemein empirisch belegt ist.²⁰⁸

Der eigenständige Beitrag des Modells ist hingegen die Erhebung des Technologietransfers zur – gleichberechtigten – zweiten Funktion.²⁰⁹ Die dadurch mögliche Interessenabwägung wird der Komplexität der modernen Informationsgesellschaft besser gerecht.²¹⁰ Jedoch ist auch dies letztlich kein neuer Aspekt.²¹¹ Die Gewährung des Ausschließlichkeitsrechts bezweckt seit jeher auch die Verkehrsfähigkeit der Erfindung, indem es dem Patentinhaber ermöglicht, zu entscheiden, ob und wie er über das Recht verfügt.²¹² Ferner beschreibt das Modell eher die Funktionen des Patentschutzes und beantwortet weniger die Ausgangsfrage, ob dieser überhaupt gerechtfertigt ist.²¹³ Es bringt insoweit keinen wesentlichen Mehrwert. Dennoch liefert es mit der ihm immanenten Interessenabwägung immerhin einen hilfreichen methodischen Ansatzpunkt für die Betrachtung von Einzelfragen.²¹⁴

III. Zwischenergebnis

Auch die Investitionstheorie und das Zwei-Säulen-Modell können jeweils für sich allein die Frage nach der Rechtfertigung des Patentschutzes nicht beantwor-

²⁰⁵ Ausführlich *Godt*, Eigentum, S. 562; vgl. dazu auch *Ullrich*, GRUR Int. 1995, 623, 631.

²⁰⁶ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 45.

²⁰⁷ Siehe supra Kap. 1 C.III.1.b); ebenso *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 45; i. Erg. auch *Kunczik*, Geistiges Eigentum, S. 59 f.

²⁰⁸ Wie hier *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 62; siehe bereits supra Kap. 1 C.III.1.b).

²⁰⁹ So bereits *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 45 f.

²¹⁰ Näher *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 45 f.

²¹¹ Vgl. auch *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 64 Fn. 75: „gekünstelt“.

²¹² Ausführlich *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 64 Fn. 75; vgl. auch *Steigüber*, Regelloffenlegung, S. 58.

²¹³ Ebenso *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 62.

²¹⁴ Vgl. auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 45.

ten. Sie fügen dem Bestand der klassischen Patentrechtstheorien bei näherem Hinsehen kaum wesentlich Neues hinzu. Dennoch schärfen sie den Blick für die Besonderheiten der modernen Innovationspraxis und Informationsgesellschaft. Ferner tragen beide Ansätze methodisch eine Interessenabwägung in sich. Insofern leisten sie letztlich einen wertvollen Beitrag, der im Gesamtgemenge in die Beantwortung von Einzelfragen, etwa zur optimalen Ausgestaltung des Patentschutzes, einfließen kann.

E. Ökonomische Analyse des Rechts

Neben den bisher dargestellten Ansätzen zur Rechtfertigung des Patentschutzes sind auch einige spezifische sog. *rechtsökonomische Begründungsansätze* vorgeschlagen worden.²¹⁵ Sie ziehen primär ökonomische Erwägungen heran. Diese Erwägungen werden jedoch bereits in der ökonomischen Analyse des (Patent-) Rechts relevant.²¹⁶ Im Sinne eines unbefangenen, von der Kategorisierung in „Theorien“ befreiten Vorgehens sowie einer systematischen Darstellung der relevanten Aspekte wird die ökonomische Analyse vorangestellt.²¹⁷ Ihre Ergebnisse werden anschließend bei der Darstellung der spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätze (F.) vorausgesetzt.

I. Einleitung

Nachfolgend wird der Patentschutz aus Sicht der ökonomischen Analyse des Rechts untersucht (III.). Relevante ökonomische Erkenntnisse aus den obigen Erörterungen zu den Patentrechtstheorien werden dabei vorausgesetzt. Entsprechendes gilt für die Grundlagen der ökonomischen Analyse, einschließlich ihrer methodischen Schwächen.²¹⁸ Aus ihnen werden einführend nur die spezifisch für

²¹⁵ Metzger, Patentrecht, Rn. 2 ff., fasst diese mit den o. g. klassischen Patentrechtstheorien als sog. *außerrechtliche* Begründungsansätze zusammen. Der Erlassung des PatG (1877) folgte ein ca. 75-jähriger Zeitraum, in dem der Patentschutz wenig ökonomisch erforscht wurde (Schwarz/Kruspig, Erfindungen, Rn. 89).

²¹⁶ Teilweise werden einzelne Aspekte der ökonomischen Analyse des (Patent-)Rechts zu „Theorien“ erhoben (siehe z.B. Vetter, Erfindung, Rn. 281 ff.; Doepner, Zwangslizenzen, S. 140 ff.). Dies bringt inhaltlich keinen Mehrwert. Es droht sogar, den unbefangenen Blick zu verstellen.

²¹⁷ Peukert, Kritik, S. 153, sieht in der ökonomischen Analyse „[d]as inzwischen weithin dominante Modell zur Rechtfertigung der IP-Rechte“.

²¹⁸ Für Überblicke siehe nur Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, Einl., 3, 4.1.10 u. 18.1; Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie für Juristen, Rn. 51 ff.; Towfigh/Petersen, Ökonomische Methoden, Rn. 1 ff., 14 f., 87 ff., 140 ff. u. 479 ff.; Eidenmüller, Effizienz, S. 1 ff., 20 ff., 42 ff., 60 ff., 82 ff. u. 106 ff.; Posner, Economic Analysis, § 3.5.3.

den Patentschutz relevanten Aspekte vertieft (II.), namentlich *Property Rights* sowie Marktversagen.

II. Grundlagen

1. *Property Rights* (Handlungsrechte)

a) Konzept

Ein für die vorliegende Untersuchung essentielles Element der ökonomischen Analyse ist die sog. *Property-Rights-Theorie*.²¹⁹ *Property Rights* – zu Deutsch etwa: *Handlungs-* oder *Verfügungsrechte* –²²⁰ sind Kompetenzen hinsichtlich der Nutzung von Gütern, welche von allen anderen Individuen zu beachten sind.²²¹ Sie umfassen insbesondere das Recht zur Nutzung, Veränderung oder Veräußerung eines Guts.²²² Ein *Gut* ist dabei wiederum ein Bündel solcher Handlungsrechte, die bei seinem Transfer mitübertragen werden.²²³ Handlungsrechte können verschiedenen Zwecken dienen, unter anderem der effizienten Allokation der betreffenden Güter.²²⁴ Ein Handlungsrecht ist umso *exklusiver*, je weniger andere Individuen ebenfalls das betreffende Recht haben.²²⁵ Demgegenüber wird es in dem Maße *verdünnt*, wie seine Exklusivität herabgesetzt wird, beispielsweise durch gesetzliche Nutzungsbeschränkungen.²²⁶ In diesen Zusammenhang ordnen sich etwa das Sacheigentum²²⁷ und Patente²²⁸ ein.

b) *Coase-Theorem*

Nachfolgend wird das Coase-Theorem in seinen Grundzügen dargestellt (*aa*). Sodann werden die Konzepte der Transaktions- (*bb*) und Interventionskosten (*cc*) eingeführt. Abschließend werden sonstige Einschränkungen des Coase-Theorems (*dd*) näher beleuchtet.

²¹⁹ Ausführlich *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.5.

²²⁰ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.5; siehe auch *Richter/Furubotn*, *Neue Institutionenökonomik*, III.1.

²²¹ Weiterführend *Heinemann*, *Immaterialgüterschutz*, S. 21 (auch zur geringen Trennschärfe des Begriffs).

²²² *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.5.1 u. 18.1.1.

²²³ Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.5.1; *Ellger*, *Bereicherung*, S. 285.

²²⁴ Eingehend *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 18.1.4.

²²⁵ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.5.2.

²²⁶ Engl. *attenuated*. Weiterführend *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.5.2; *Balks*, *Umweltpolitik*, S. 19.

²²⁷ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 18.1.1; vgl. hierzu etwa § 903 S. 1 BGB.

²²⁸ *Kirchner*, in: *Ott/Schäfer, Innovationen*, S. 157, 159; vgl. auch *Duffy*, 71 U. Chi. L. Rev. 439, 445 f. (2004).

aa) Darstellung

Die Rechtsordnung ordnet Individuen Handlungsrechte originär zu, jedoch können diese mittels rechtsgeschäftlicher Übertragung umverteilt werden.²²⁹ Diese sog. *Transaktionen*, deren Ergebnis die Allokationseffizienz einer Rechtsordnung beeinflusst,²³⁰ sowie der darauf bezogene Einfluss von Rechtsnormen sind Untersuchungsgegenstand des sog. *Coase-Theorems*.²³¹ Dieses besagt, dass in einer Gesellschaft Ressourcen – ungeachtet ihrer originären Zuordnung – effizient auf marktwirtschaftlichem Wege alloziert werden, wenn eindeutig spezialisierte und frei übertragbare Handlungsrechte daran bestehen.²³² Eine etwaige ineffiziente originäre Zuordnung wird also über freiwillige Transaktionen korrigiert.²³³ Somit gelangt eine Ressource im Wege der marktwirtschaftlichen Transaktion zu demjenigen, der ihr den höchsten Wert zuschreibt.²³⁴ Hierfür ist aber erforderlich, dass keine bzw. zumindest vernachlässigbare *Transaktionskosten* anfallen.²³⁵ Dies sind die im Zusammenhang mit Marktinteraktionen entstehenden Kosten²³⁶ bzw. alle Opfer, die für Abschluss und Verwirklichung einer marktwirtschaftlichen Transaktion anfallen²³⁷.

bb) Transaktionskosten

An dieser Bedingung fehlt es allerdings oftmals, wie *Coase* selbst eingesteht.²³⁸ Diese Erkenntnis bildet die Grundlage der sog. *Transaktionskostentheorie*.²³⁹ So können die Transaktionskosten (z. B. infolge aufwändiger Vertragsverhandlungen

²²⁹ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.1.

²³⁰ Eidenmüller, *Effizienz*, S. 139; näher Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.1.

²³¹ Hierzu grundlegend *Coase*, 3 J. L. & Econ. 1 ff. (1960); siehe auch Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.1. Die Einordnung als „[T]heorem“ geht zurück auf Stigler, *Theory of Price* (1966), S. 113.

²³² Grundlegend *Coase*, 3 J. Law. Econ. 1 ff. (1960); vgl. auch Eidenmüller, *Effizienz*, S. 60 f. u. 110.

²³³ Ausführlich Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.9.

²³⁴ Eidenmüller, *Effizienz*, S. 61; Cooter/Ulen, *Law & Economics*, S. 103.

²³⁵ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.2; Towfigh/Petersen/Schmolke, *Ökonomische Methoden*, Rn. 262.

²³⁶ Ausführlich Towfigh/Petersen/Morell, *Ökonomische Methoden*, Rn. 163; ähnlich Hauptkorn, *Preisrecht*, S. 182: Kosten für „die Inanspruchnahme von Märkten“.

²³⁷ So Picot, *Transaktionskostentheorie*, S. 5.

²³⁸ Vgl. *Coase*, 3 J. L. & Econ. 1, 15 (1960) („very unrealistic assumption“); vgl. auch Hauptkorn, *Preisrecht*, S. 182; deswegen kritisch Richter/Furubotn, *Neue Institutionenökonomik*, I.2.

²³⁹ Vgl. nur Hauptkorn, *Preisrecht*, S. 182 (Herv. d. Verf.); grundlegend Williamson, *Institutionen*, S. 18 ff. Zur Unmöglichkeit ihrer trennscharfen Abgrenzung von der Property-Rights-Theorie Balks, *Umweltpolitik*, S. 12 f.

gen) eine Höhe erreichen, die den mit der Transaktion erreichbaren Ertrag (sog. *kooperativer Überschuss*) übersteigt.²⁴⁰ Dies kann Transaktionen *prohibitiv* verteuern²⁴¹ und damit potentiell effizienzsteigernde Geschäfte verhindern²⁴². Aus Sicht der ökonomischen Analyse ist es deshalb eine Aufgabe des Rechts, auf möglichst niedrige Transaktionskosten hinzuwirken.²⁴³ Dienen kann dem etwa die Rechtssicherheit im Zuge klar ausgestalteter Rechtsnormen.²⁴⁴ Dennoch können letztlich die Transaktionskosten weiterhin prohibitiv hoch sein oder auf anderem Wege ein Marktversagen eintreten.²⁴⁵ Eingeordnet in die Property-Rights-Theorie, lassen sich Transaktionskosten als – Handlungsrechte verdünnende – Restriktionen begreifen.²⁴⁶ Dann wird eine weitere Aufgabe des Rechts relevant:²⁴⁷ die Herstellung von Allokationseffizienz schon mittels der *originären* Zuordnung von Handlungsrechten²⁴⁸. Es hängt dann also die effiziente Nutzung von Gütern unmittelbar von der originären Zuordnung von Handlungsrechten an ihnen ab.²⁴⁹ Dies soll diejenige Zuordnung sein, welche im Wege einer *hypothetischen* Verhandlung erreicht worden wäre, wenn nicht das Marktversagen im Wege gestanden hätte.²⁵⁰ Dem Recht obliegt dann also letztlich die Fiktion des ökonomisch effizienten Marktergebnisses.²⁵¹ Um dies zu ermöglichen, nimmt die ökonomische Analyse an, dass Rechtspositionen transferfähig

²⁴⁰ Eidenmüller, Effizienz, S. 61; vgl. auch Shavell, Economic Analysis, S. 87 f.; Lieth, Ökonomische Analyse, S. 70 f. („Kooperationsgewinn“).

²⁴¹ Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 3.6.3; Eidenmüller, Effizienz, S. 61 f.

²⁴² Vgl. Towfigh/Petersen/Morell, Ökonomische Methoden, Rn. 165; Ellger, Bereicherung, S. 280.

²⁴³ Cooter/Ulen, Law & Economics, S. 103; näher Eidenmüller, Effizienz, S. 64; vgl. in diesem Zusammenhang ferner Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, II.6: „Marktversagen ist nichts Absolutes“.

²⁴⁴ Ausführlich Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 3.6.9; Kirchner, Ökonomische Theorie, S. 22.

²⁴⁵ Näher Eidenmüller, Effizienz, S. 62 u. 66.

²⁴⁶ Ausführlich Barks, Umweltpolitik, S. 18 f.: Je höher sie werden, desto eher kommt es zu externen Effekten.

²⁴⁷ Nach Eidenmüller, Effizienz, S. 66 u. 112 f., ist diese „*Ultima ratio*“ jedoch sogar „die für die Rechtspraxis wichtigste“ Aufgabe und zugleich diejenige, an der sich der Großteil der Kritik an der ökonomischen Analyse des Rechts entzündet; so auch Gordon, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 328, 363: „Kernstück“.

²⁴⁸ So grundlegend Posner, Economic Analysis, § 3.5.3; Ellger, Bereicherung, S. 286 ff.: „Primärallokation“.

²⁴⁹ Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 3.6.9 u. 18.1.1; Cooter/Ulen, Law & Economics, S. 85.

²⁵⁰ So Posner, Economic Analysis, § 3.5.3; siehe auch Eidenmüller, Effizienz, S. 62 f. u. 66: „Rekonstruktion“.

²⁵¹ Weiterführend Eidenmüller, Effizienz, S. 63, 65 u. 116 ff.: „Simulierung des Marktmechanismus“.

sind.²⁵² Für die meisten Handlungsrechte ist dies nach geltendem Recht auch der Fall.²⁵³ Allerdings sind einige Handlungsrechte nicht (uneingeschränkt) transferfähig,²⁵⁴ was ökonomisch gesehen grundsätzlich unerwünscht ist²⁵⁵.

Bis heute fehlt eine präzise Definition des zentralen Begriffs der *Transaktionskosten*, welche die trennscharfe Abgrenzung konkreter Kosten und damit objektive Ergebnisse ermöglicht.²⁵⁶ Hierin liegt eine grundlegende Schwachstelle der bisherigen rechtsökonomischen Forschung, die jedoch im vorliegenden Zusammenhang nicht gelöst werden kann.²⁵⁷ Im Regelfall – so auch hier – genügt es für die analytischen Zwecke als hinreichend genaue Annäherung, den Begriff anhand einer Gruppierung der Kosten der verschiedenen Phasen der Transaktion auszufüllen,²⁵⁸ den sog. *Kostenarten*²⁵⁹. Unter diesen werden für die vorliegende Untersuchung die folgenden unterschieden: Kosten für die *Anbahnung* des Vertrags (einschließlich der *Suche* nach infrage kommenden Vertragspartnern²⁶⁰ und der Beschaffung der relevanten *Informationen*), für seine *Vereinbarung* (unter anderem für die *Verhandlungen* über seinen Inhalt, die jeweilige individuelle *Entscheidung* über seinen Abschluss, ferner seine *Formulierung*) sowie für seine *Überwachung* und *Durchsetzung*.²⁶¹ Transaktionskosten können somit vor und

²⁵² Eidenmüller, Effizienz, S. 63; differenzierend Ellger, Bereicherung, S. 285 f.

²⁵³ Vgl. Eidenmüller, Effizienz, S. 63.

²⁵⁴ Weiterführend Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 18.4.2 u. 18.4.5.

²⁵⁵ Ausführlich Eidenmüller, Effizienz, S. 63 f.; vgl. auch Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 18.1.3 u. 18.3.3 (auch zu Rechtfertigungen).

²⁵⁶ Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 3.6.1; eingehend (auch zu verschiedenen Definitionsversuchen) Bauch, Erfindungsschutz, S. 81 ff. m. w. N.; Eidenmüller, Effizienz, S. 97 ff. (der den Transaktionskosten die *Produktionskosten* gegenüberstellt); Picot, Transaktionskostentheorie, S. 5 (der sie den „Kosten des Produktionsfaktors Organisation“ zuordnet, „der allerdings in der Produktionskostentheorie ueblicherweise unberuecksichtigt“ bleibe).

²⁵⁷ Vgl. auch Bauch, Erfindungsschutz, S. 87.

²⁵⁸ Vgl. auch Bauch, Erfindungsschutz, S. 87; Probst, 3D-Druck, S. 35 f.; Bischoffshausen, Schutzfrist, S. 295 ff. Zu bedenken ist dabei aber stets, dass Transaktionskosten regelmäßig nicht „einfach ‚gegeben“ sind, sondern durch das Zusammenwirken verschiedener dynamischer Prozesse entstehen, was die Prognose im Einzelfall erheblich erschwert (Eidenmüller, Effizienz, S. 105).

²⁵⁹ Zu diesem Begriff wohl erstmals Picot, Transaktionskostentheorie, S. 5.

²⁶⁰ Bauch, Erfindungsschutz, S. 127.

²⁶¹ Angelehnt an Picot, Transaktionskostentheorie, S. 5 f. Als für die vorliegende Untersuchung kaum relevant ausgeblendet werden die dort als vierte Kostenart angeführten Kosten für die *Anpassung* des Vertrags an geänderte Umstände; siehe auch Cooter/Ulen, Law & Economics, S. 88 f.; ähnlich Balks, Umweltpolitik, S. 25: „die bei der Definition, Zuordnung und Durchsetzung von Eigentumsrechten anfallenden Kosten“; ähnlich u. ausführlich zum Ganzen Bauch, Erfindungsschutz, S. 127 u. 130 f.; weiterführend Eidenmüller, Effizienz, S. 97 ff. Hinzu können noch Kosten für den Aufbau und die Unterhaltung sozialer Beziehungen kommen („Sozialkapital“; vertiefend Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, II.2.1.d)).

nach Vertragsschluss anfallen.²⁶² Letztlich handelt es sich insgesamt im Wesentlichen um Kommunikationskosten im Zusammenhang mit dem Ausgleich unvollkommener Informationen über Motive und Verhalten des jeweiligen Vertragspartners, d. h. zur Überwindung von *Informationsproblemen*.²⁶³

cc) *Interventionskosten*

Seinen soeben dargestellten Aufgaben entsprechend, greift das Recht erst dann – in Gestalt der originären Zuordnung von Handlungsrechten – ein, wenn infolge von Marktversagen (etwa wegen prohibitiv hoher Transaktionskosten) Allokationseffizienz nicht über Transaktionen herstellbar ist.²⁶⁴ Allerdings können wiederum staatliche Eingriffe, etwa Änderungen von Rechtsnormen (z. B. vorliegend: die [damalige] Einführung des Patentsystems), ihrerseits Kosten bedingen (sog. *Interventionskosten*).²⁶⁵ Auch für diesen Begriff fehlt es bisher an einer klaren Definition bzw. Abgrenzung.²⁶⁶ Mit *Eidenmüller* sind sie in direkte und indirekte Interventionskosten zu *typisieren*.²⁶⁷ *Direkte* Interventionskosten sind sämtliche Kosten, die der Eingriff als solcher – insbesondere infolge zusätzlichen Verwaltungsaufwands – für die unmittelbar von ihm Betroffenen (z. B. *Informationskosten*)²⁶⁸ oder die Gesellschaft insgesamt (z. B. Kosten für die Unterhaltung von Strukturen bzw. Institutionen) auslöst²⁶⁹. *Indirekte* Interventionskosten sind alle Kosten, die daraus folgen, dass der Eingriff den *Ist-Zustand* (*status quo ante*) verändert.²⁷⁰ Dies umfasst wiederum durch den Eingriff bedingte (zusätzliche) *Transaktionskosten*.²⁷¹ Insofern ist festzustellen, dass Transaktionskosten sowohl im Ist-Zustand als auch infolge eines staatlichen Eingriffs anfallen können.²⁷² Vereinzelt wird dies durch die begriffliche Unterscheidung in „*Markt-*“ und „*Interventionstransaktionskosten*“ veranschaulicht.²⁷³

²⁶² *Eidenmüller*, Effizienz, S. 98 f.; grundlegend *Williamson*, Institutions, S. 21 f.

²⁶³ *Picot*, Transaktionskostentheorie, S. 5, der sie daher sogar insgesamt als eine Unterart der Informationskosten einstuft.

²⁶⁴ Vgl. auch *Lieth*, Ökonomische Analyse, S. 71.

²⁶⁵ *Lieth*, Ökonomische Analyse, S. 71; vertiefend *Eidenmüller*, Effizienz, S. 106 ff.

²⁶⁶ *Eidenmüller*, Effizienz, S. 109.

²⁶⁷ *Eidenmüller*, Effizienz, S. 109.

²⁶⁸ *Eidenmüller*, Effizienz, S. 109.

²⁶⁹ Vgl. *Probst*, 3D-Druck, S. 36.

²⁷⁰ Vgl. *Eidenmüller*, Effizienz, S. 109; *Towfigh/Petersen/Schmolke*, Ökonomische Methoden, Rn. 270.

²⁷¹ *Probst*, 3D-Druck, S. 36.

²⁷² *Probst*, 3D-Druck, S. 36.

²⁷³ Siehe nur *Probst*, 3D-Druck, S. 36 (Herv. d. Verf.).

Um die Gefahr ergebnisorientierter Argumentation zu vermeiden,²⁷⁴ ist daher die Effizienz auch des Eingriffs seinerseits zu bewerten: Übersteigen die von ihm verursachten Interventionskosten seinen Nutzen, d. h. ist der Ist-Zustand letztlich komparativ effizienter, sollte der Eingriff unterbleiben.²⁷⁵ Dementsprechend wird in der nachfolgenden ökonomischen Analyse des Patentrechts *zunächst* grundsätzlich aufgezeigt, inwiefern sich ohne Patentschutz hinsichtlich Erfindungen ein Marktversagen ergäbe. Denn dies ist der Ausgangspunkt überhaupt für die wirtschaftspolitische Handlungsempfehlung zum Erfindungsschutz durch Patente.²⁷⁶ Letztere könnten entweder bereits die Transaktionskosten herabsetzen oder aber (falls das nicht ausreicht) stattdessen das ökonomisch effiziente Marktergebnis fingieren. In einem *späteren* Schritt wird sodann analysiert, welche direkten und indirekten Interventionskosten (unter anderem: *Transaktionskosten*) der Patentschutz wiederum seinerseits verursacht.²⁷⁷ Denn davon hängt ab, inwieweit es als wirtschaftspolitische Maßnahme gegenüber dem vorherigen Ist-Zustand (d. h. dem Fehlen eines [solchen] Erfindungsschutzes) wirklich wohlfahrtssteigernd und damit komparativ effizienter ist.²⁷⁸

dd) Weitere Einschränkungen des Theorems

Es gibt jedoch noch weitere Einschränkungen des Coase-Theorems, welche Modifikationen erforderlich machen:²⁷⁹ Zum einen klammert es *strategisches Verhalten* in den Verhandlungen aus.²⁸⁰ Indem die Parteien jeweils ihren eigenen Vorteil maximieren wollen, können sie die Verhandlung zum Scheitern bringen, obwohl die Transaktionskosten an sich nicht prohibitiv hoch sind.²⁸¹ Beispielsweise können Individuen ihre wahren Präferenzen verheimlichen, um kostenlos von Transaktionen anderer zu profitieren (sog. *Trittbrettfahrer-Problematik*, dazu sogleich).²⁸² Eine andere Ausprägung strategischen Verhaltens ist der Auf-

²⁷⁴ Vgl. *Probst*, 3D-Druck, S. 36 („oft stiefmütterlich behandelt“); *Lieth*, Ökonomische Analyse, S. 71; ausführlich *Eidenmüller*, Effizienz, S. 107 ff. („erstrebte politische Ziele, nicht aber ‚geduldige Analysen‘“).

²⁷⁵ *Towfigh/Petersen/Schmolke*, Ökonomische Methoden, Rn. 270; *Eidenmüller*, Effizienz, S. 107 („nur eine Quelle von Ineffizienzen durch eine andere ersetzt“); vgl. auch *Emmerich*, KI, S. 20 f.; *Eidenmüller*, Effizienz, S. 20 f.

²⁷⁶ So grundlegend auch *Probst*, 3D-Druck, S. 36.

²⁷⁷ Siehe dazu infra Kap. 1 E.IV.4; vgl. auch *Probst*, 3D-Druck, S. 36 f., die insofern von zwei „Schritt[en]“ der Prüfung spricht.

²⁷⁸ Vgl. *Probst*, 3D-Druck, S. 36 f.

²⁷⁹ Eingehend *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 3.6.4.

²⁸⁰ *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 3.6.4.3.

²⁸¹ Vgl. *Towfigh/Petersen/Morell*, Ökonomische Methoden, Rn. 163; *Eidenmüller*, Effizienz, S. 85 f.

²⁸² *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 3.6.4.3; *Ellger*, Bereicherung, S. 266 f.

bau einer Drohkulisse, welche die Verhandlungen verkompliziert.²⁸³ Der hieraus erwachsende Mehraufwand ist schwierig bestimmbar und entsprechend schwierig unter dem Begriff der Transaktionskosten zu erfassen.²⁸⁴ Daher ist das Coase-Theorem insoweit zu modifizieren, als es nur unter der Bedingung gilt, dass strategisches Verhalten die Ressourcenallokation nicht beeinflusst.²⁸⁵ Des Weiteren sieht das Coase-Theorem darüber hinweg, dass die originäre Zuordnung von Handlungsrechten sehr wohl die Vermögensverteilung und hierüber die Ressourcenallokation beeinflussen kann.²⁸⁶ Es ist daher auch insofern zu modifizieren, als es nur gilt, wenn dieser Einfluss ausbleibt.²⁸⁷

2. Marktversagen

In der Lebenswirklichkeit führen Märkte nur selten optimale Ergebnisse herbei; vielmehr sind sie unvollkommen.²⁸⁸ Trotz ihrer Schwächen sind ihnen jedoch staatliche Eingriffe wohlfahrtsökonomisch nicht pauschal überlegen.²⁸⁹ Diese können ihrerseits unvollkommen sein oder aber schlichtweg Kosten verursachen, die ihren Nutzen übersteigen.²⁹⁰ Evidenter ist der Bedarf nach staatlichen, etwa rechtlichen, Eingriffen bei *Marktversagen*. Hierunter sind Situationen zu verstehen, in denen die effiziente Ressourcenallokation auf marktwirtschaftlichem Wege nicht gelingt.²⁹¹ Für Marktversagen gibt es verschiedene Gründe.²⁹² Die für den vorliegenden Zusammenhang relevanten Gründe sind unvollständige Konkurrenz (*a*) und externe Effekte (*b*).

a) Unvollständige Konkurrenz

Der Idealtypus der vollständigen Konkurrenz entspricht selten der Lebensrealität.²⁹³ Besonders weit hiervon ist ein Markt entfernt, in dem ein Marktteilnehmer

²⁸³ Näher *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.6.4.3.

²⁸⁴ Weiterführend *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.6.4.3.

²⁸⁵ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.6.4.4.

²⁸⁶ *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 103 f.; näher *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.6.4.4. Ein weiterer Grund ist der Besitzeffekt (*Goldhammer*, *Geistiges Eigentum*, S. 307 f.; zu diesem siehe auch infra Kap. 1 E.III.4.b)hh)).

²⁸⁷ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.6.4.4.

²⁸⁸ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.6.6.

²⁸⁹ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.6.6.

²⁹⁰ So bereits *Coase*, 3 J. L. & Econ. 1, 17 f. (1960); vgl. auch *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.6.6.

²⁹¹ Towfigh/Petersen/*Morell*, *Ökonomische Methoden*, Rn. 153.

²⁹² Weiterführend *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5 ff.

²⁹³ *Mankiw/Taylor*, *Volkswirtschaftslehre*, 11.1; vgl. auch *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.

Marktmacht hat.²⁹⁴ Diese ist insbesondere im Falle eines Monopols gegeben.²⁹⁵ Dort wird die effiziente Produktionsmenge eines Guts nicht über ein Marktgleichgewicht bestimmt.²⁹⁶ Der Monopolist findet also keinen Preis vor.²⁹⁷ Er kann einen Preis verlangen, der (gegebenenfalls weit) über den Grenzkosten der Güter liegt, also über dem Preis, der sich im Wettbewerb einstellen würde.²⁹⁸ Weil der Grenzertrag, d. h. der Ertrag für jede weitere hergestellte Einheit des Guts, mit steigender Angebotsmenge abnimmt, stellt der Monopolist weniger her als dies in einem Wettbewerbsmarkt der Fall wäre.²⁹⁹ Nicht jeder, der bereit wäre, den Preis für das Gut zu bezahlen, bekommt ein Exemplar.³⁰⁰ Andere potentielle Nachfrager werden durch den monopolbedingt höheren Preis abgeschreckt.³⁰¹ Im Ergebnis wird die gesellschaftlich optimale Produktionsmenge verfehlt.³⁰² Die Folge ist ein Verlust an Allokationseffizienz (sog. *deadweight loss*), d. h. die gesellschaftliche Wohlfahrt wird weniger stark gesteigert als dies möglich wäre.³⁰³

b) Externe Effekte

Einen weiteren Grund für Marktversagen bilden sog. *externe Effekte*.³⁰⁴ Dies sind negative oder positive Auswirkungen einer wirtschaftlichen Entscheidung auf Unbeteiligte, die ihr Verursacher selbst nicht als Kosten berücksichtigt (*internalisiert*) bzw. welche ihm nicht selbst zugutekommen.³⁰⁵ Bei *negativen* externen Effekten handelt es sich also um gesellschaftliche *Zusatzkosten* – in Gestalt der Differenz zwischen den gesellschaftlichen und den privaten (d. h. marktwirtschaftlich abgebildeten) Kosten.³⁰⁶ Ein Beispiel ist die Verschmutzung der Umwelt (z. B. Böden) durch bei der Produktion entstehende Emissionen.³⁰⁷

²⁹⁴ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.1.

²⁹⁵ Mankiw/Taylor, *Volkswirtschaftslehre*, 11.1.; Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.1.

²⁹⁶ Ausführlich Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.3.

²⁹⁷ Mankiw/Taylor, *Volkswirtschaftslehre*, 11.1.; Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.1.

²⁹⁸ Vgl. Cooter/Ulen, *Law & Economics*, S. 116 f.; Shavell, *Economic Analysis*, S. 142.

²⁹⁹ Weiterführend Mankiw/Taylor, *Volkswirtschaftslehre*, 11.3.

³⁰⁰ Scotchmer, *Innovation*, S. 36; Gordon, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 328, 333.

³⁰¹ Posner, *Economic Analysis*, § 11.2; siehe allgemein auch Mankiw/Taylor, *Volkswirtschaftslehre*, 11.4.

³⁰² Mankiw/Taylor, *Volkswirtschaftslehre*, 11.4.; Shavell, *Economic Analysis*, S. 142.

³⁰³ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.1.; vgl. auch Towfigh/Petersen/Morell, *Ökonomische Methoden*, Rn. 156.

³⁰⁴ Ausführlich Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.4. Alternativ wird von *Externalitäten* gesprochen.

³⁰⁵ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.2.2 u. 3.6.5.4; siehe auch Shavell, *Economic Analysis*, S. 77 f.

³⁰⁶ Barks, *Umweltpolitik*, S. 7.

³⁰⁷ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.4.; Shavell, *Economic Analysis*, S. 78.

Ein Beispiel für *positive* externe Effekte wiederum sind *öffentliche Güter*³⁰⁸ wie etwa Informationen³⁰⁹. Sie sind – im Gegensatz zu sog. *privaten* Gütern – im Gebrauch nicht-rivalisierend und nicht-ausschließbar.³¹⁰ *Nicht-Rivalität* bedeutet, dass sie von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden können, ohne dass diese sich gegenseitig in der Nutzung einschränken.³¹¹ *Nicht-Ausschließbarkeit* bedeutet, dass ihre Anbieter nicht – zumindest nicht ohne unverhältnismäßig kostenintensiven Aufwand – verhindern können, dass auch zahlungsunwillige Personen sie (als Trittbrettfahrer, engl. *free rider*) mitbenutzen.³¹² Infolgedessen sind allenfalls wenige Konsumenten bereit, für die Nutzung des Guts zu bezahlen,³¹³ es hat keinen wesentlichen Tauschwert³¹⁴. Die unentgeltliche Nutzbarkeit des Guts ist damit ein positiver externer Effekt seiner Schaffung.³¹⁵ Die dafür anfallenden Kosten können deshalb nicht internalisiert werden.³¹⁶ Indem also die Produktion solcher Güter mehr Kosten als Nutzen verursacht, ist sie hinsichtlich der Ressourcenallokation nicht effizient.³¹⁷ Folglich fehlt der Anreiz hierzu.³¹⁸ Als *homines oeconomici* handelnde Individuen werden daher lieber von anderen bereitgestellte öffentliche Güter mitbenutzen, anstatt sie selbst zu produzieren.³¹⁹ Die Folge ist eine Unterproduktion solcher Güter, an denen eigentlich ein gesellschaftliches Interesse besteht.³²⁰

³⁰⁸ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.2; Towfigh/Petersen/Magen, *Ökonomische Methoden*, Rn. 221. Für diese wird auch der Begriff *Kollektivgüter* verwendet. Sie werden teilweise als eigenständiger Grund für Marktversagen kategorisiert (vgl. nur Ellger, *Bereicherung*, S. 266 f.), was aber i. Erg. keinen Unterschied ergibt.

³⁰⁹ Differenzierend zur Einordnung von Immaterialgütern als öffentliche Güter im ökonomischen Sinne Goldhammer, *Geistiges Eigentum*, S. 295 f.

³¹⁰ Towfigh/Petersen/Magen, *Ökonomische Methoden*, Rn. 221 ff.; vgl. auch Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.2; Landes/Posner, *Economic Structure*, S. 13 f.

³¹¹ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.2. Von diesen sog. *reinen* öffentlichen Gütern sind die sog. *Gemeingüter* (z. B. Umweltgüter) – als weiterer Unterfall öffentlicher Güter – zu unterscheiden, die nicht-ausschließbar, wohl aber *rivalisierend* sind; siehe dazu infra Kap. 2 A.IV.4.a)ee).

³¹² Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 3.6.5.2 u. 18.2.6; Ellger, *Bereicherung*, S. 266.

³¹³ Vgl. Towfigh/Petersen/Magen, *Ökonomische Methoden*, Rn. 224.

³¹⁴ Vgl. Behrens, *Ökonomische Grundlagen*, S. 183.

³¹⁵ Vgl. Emmerich, *KI*, S. 26.

³¹⁶ Vgl. Towfigh/Petersen/Magen, *Ökonomische Methoden*, Rn. 221 ff.

³¹⁷ Vgl. Towfigh/Petersen/Magen, *Ökonomische Methoden*, Rn. 224; Ellger, *Bereicherung*, S. 267.

³¹⁸ Towfigh/Petersen/Magen, *Ökonomische Methoden*, Rn. 224.

³¹⁹ Bauch, *Erfindungsschutz*, S. 48; Vetter, *Erfindung*, Rn. 260 („die Anreize, abzuwarten, [sind] größer“).

³²⁰ Gordon, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 328, 330; vgl. auch Schredelseker, a. a. O., S. 188, 190; näher Mankiw/Taylor, *Volkswirtschaftslehre*, 8.2.

III. Ökonomische Analyse des Patentschutzes

I. Ausgangsproblem: Erfindungen als öffentliche Güter

Informationen wie Erfindungen sind für die gesellschaftliche Wohlfahrt wichtige Güter.³²¹ Der gesellschaftliche Wert einer Erfindung entspricht der summierten Erhöhung des Nutzens derjenigen, welche die sie verkörpernden Erzeugnisse erwerben.³²² Optimal ist der Wert, wenn sich nachgefragte und produzierte Menge entsprechen.³²³ Aus ökonomischer Sicht entscheidend ist daher *erstens*, dass bereits *vorhandene* Erfindungen im Wege von Transfers effizient dorthin alloziert werden, wo sie mit dem größten Nutzen eingesetzt werden können (sog. *statische [Allokations-]Effizienz*).³²⁴ Diesem Ziel würde ein unbeschränkter Nachahmungswettbewerb dienen.³²⁵ Dieser liefe jedoch zugleich einem anderen Ziel zuwider, namentlich dem Setzen von Anreizen zur Schaffung *neuer* Erfindungen.³²⁶ Denn infolge ihrer Eigenschaft als öffentliche Güter³²⁷ könnten Erfindungen durch andere frei nachgeahmt und sodann (über die sie verkörpernden *Imitate*) wirtschaftlich verwertet werden, indem die sie verkörpernden Erzeugnisse zu Grenzkostenpreisen angeboten werden³²⁸. Letztere sind bei öffentlichen Gütern sehr niedrig und verlaufen unterhalb der Durchschnittskostenkurve des Erfinders.³²⁹ Es würde sich ein Marktpreis einstellen, der nur die Kosten für die Produktion der Erzeugnisse abdecken würde, nicht hingegen diejenigen für die Forschung und Entwicklung.³³⁰ Letztere könnte der Erfinder infolgedessen nicht über den Preis amortisieren.³³¹ Diese Aussicht würde von vornherein viele poten-

³²¹ Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 23.1. Nach Peukert, Kritik, S. 153 f., ist die Knappheit von Immaterialgütern eine bloße Fiktion. Dementsprechend führten ökonomische Analysen im Immaterialgüterrecht zumeist zu „fiktionalen und letztlich nicht überprüfbaren Ergebnissen“.

³²² Vgl. Shavell, Economic Analysis, S. 139.

³²³ Vgl. Shavell, Economic Analysis, S. 139.

³²⁴ Vgl. Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 23.1.; Shavell, Economic Analysis, S. 138 f.

³²⁵ Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 23.1 f.

³²⁶ Vgl. Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 23.1 („Zielkonflikt“); Rub, 64 Emory L. J. 741, 764 f. (2015) („incentives-access tradeoff“); eingehend Peukert, Güterzuordnung, S. 112 ff. Teilweise wird die Vereinbarung beider Zwecke für unmöglich gehalten (vgl. nur Schmidtchen, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 33, 35 f.).

³²⁷ Vgl. Behrens, Ökonomische Grundlagen, S. 183; Dam, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 283.

³²⁸ Vgl. Shavell, Economic Analysis, S. 138; ausführlich Emmerich, KI, S. 27 f.

³²⁹ Metzger, Patentrecht, Rn. 7; Bauch, Erfindungsschutz, S. 50.

³³⁰ Shavell, Economic Analysis, S. 140.

³³¹ Vgl. Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 23.1.; Dam, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 283.

tielle Erfinder abschrecken.³³² Umso mehr gilt dies, als ohnehin niemals sicher ist, dass Innovationsbemühungen letztendlich in wirtschaftlich verwertbaren Erfindungen münden.³³³ Die Folge wäre insoweit ein Marktversagen.³³⁴

Verschärft wird die Problematik bei Erfindungen noch durch das sog. *Informationsparadoxon* nach Arrow.³³⁵ Es besagt, dass Informationen offenbart werden müssen, um sie produktiv nutzen zu können, dass sie aber ohne Schutz nicht einfach auf dem Markt verkauft werden können.³³⁶ Denn die Nachfrage nach einer Information ist nicht zu ermitteln, zumal für einen potentiellen Käufer, der sie noch nicht kennt, unklar ist, welchen Wert sie für ihn hat.³³⁷ Er könnte dann die Kaufentscheidung von ihrer Bewertung auf Grundlage seiner eigenen Erfahrungen zu derartigen Informationen abhängig machen.³³⁸ Solange der Verkäufer nur ungenaue Angaben zu den Eigenschaften der Erfindung macht, würde somit kein potentieller Käufer einen angemessenen Preis dafür bezahlen wollen.³³⁹ Infolgedessen würden weniger Geschäfte über die Erfindung abgeschlossen und die betreffende Information nicht im gesellschaftlich wünschenswerten Umfang alloziert.³⁴⁰ Gäbe der Verkäufer hingegen dem potentiellen Käufer die Information preis, hätte dieser sie damit sogleich bereits kostenlos erhalten.³⁴¹ Es bestünde für Letzteren kein Anlass (mehr), die Information zu kaufen.³⁴²

2. Anreizwirkung aus Patenten

a) Herkömmliche Annahme

Um einen Anreiz für Erfindungstätigkeit zu schaffen, greift daher nach herkömmlicher Annahme die Rechtsordnung ein und stellt Patente in Aussicht –³⁴³ als exklusive, eigentumsähnliche Handlungsrechte an Erfindungen³⁴⁴. Das Recht

³³² Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.1; vgl. auch Shavell, *Economic Analysis*, S. 140.

³³³ Vgl. Emmerich, KI, S. 28 ff.; Kirchner, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 157, 167.

³³⁴ Kesting, *Erschöpfungsdogmatik*, S. 26.

³³⁵ Engl. *information paradox*. Grundlegend Arrow, in: NBER, *Inventive Activity*, S. 609, 614 ff.

³³⁶ Arrow, in: NBER, *Inventive Activity*, S. 609, 615; zum Ganzen auch Bauch, *Erfindungsschutz*, S. 47 f.

³³⁷ Arrow, in: NBER, *Inventive Activity*, S. 609, 615.

³³⁸ Arrow, in: NBER, *Inventive Activity*, S. 609, 615.

³³⁹ Bauch, *Erfindungsschutz*, S. 48; Lamping, *Patentschutz*, S. 112.

³⁴⁰ Siehe Arrow, in: NBER, *Inventive Activity*, S. 609, 615.

³⁴¹ Arrow, in: NBER, *Inventive Activity*, S. 609, 615.

³⁴² Bauch, *Erfindungsschutz*, S. 48; Lamping, *Patentschutz*, S. 112.

³⁴³ Vgl. Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.2.1; Richter/Furubotn, *Neue Institutionenökonomik*, III.2.1.c).

³⁴⁴ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.2.1. Lamping, *Patentschutz*, S. 81, erkennt hier zu Recht einen Bezug zur klassischen Eigentumstheorie.

zur wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung wird damit allein dem Rechtsinhaber zugewiesen,³⁴⁵ anderen ist die Nachahmung der Erfindung verboten³⁴⁶. Dies verschafft dem Erfinder einen Vorteil auf dem betreffenden *Gütermarkt*, was ihm die Erzielung von Gewinnen ermöglicht.³⁴⁷ Diese Annahme wird auch als *klassisches ökonomisches Anreizparadigma* bezeichnet.³⁴⁸

Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch, die als Rechtsfolgen von Patentverletzungen vorgesehen sind,³⁴⁹ können von vornherein von diesen abschrecken³⁵⁰ und potentielle Nutzer dazu motivieren, sich lieber um eine Lizenz zu bemühen³⁵¹. Indem also für die Nutzung der Erfindung bezahlt werden muss, erhält sie einen Tauschwert.³⁵² Hierdurch werden ihre positiven externen Effekte internalisiert.³⁵³ Patente tragen damit insgesamt zu rechtssicheren Rahmenbedingungen für Erfindungstätigkeit und damit einhergehende Investitionen bei.³⁵⁴ Die Zuweisung von Patenten als Ausschließlichkeitsrechten eröffnet also einen Marktmechanismus, der individuelle Transaktionen insbesondere über einzelne, die Erfindung verkörpernde *Erzeugnisse* ermöglicht, was das Marktversagen aufhebt.³⁵⁵ Über Transaktionen gelangt damit die Erfindung zu denjenigen, die sie am meisten wertschätzen, was insgesamt zu einer effizienten Ressourcenallokation beiträgt.³⁵⁶ Dies dient im Ausgangspunkt dem effizienten Ressourceneinsatz schon bei der Schaffung von Erfindungen.³⁵⁷ Patente fördern damit letztlich über die Anreizwirkung³⁵⁸ den Wettbewerb auf dem vorgelagerten, eigenständigen Markt für Erfindungen (sog. *Ideenmarkt*) und damit die Schaffung neuer Erfindungen³⁵⁹. Sie tragen hierdurch zur sog. *dynamischen Effizienz* und damit zu Wohlfahrtsgewinnen bei.³⁶⁰

³⁴⁵ Ausführlich *Ellger*, Bereicherung, S. 680 f.; vgl. auch *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 141 f.

³⁴⁶ Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.1.

³⁴⁷ Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.1 („ökonomische Rente“); *Vetter*, *Erfindung*, Rn. 263.

³⁴⁸ Vgl. nur *Bauch*, *Erfindungsschutz*, S. 47 ff. Differenzierend zum Anreizgedanken aus spieltheoretischer Perspektive *Engel*, in: *Eifert/Hoffmann-Riem*, *Geistiges Eigentum*, S. 43 ff.

³⁴⁹ Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.2.1.

³⁵⁰ *Scotchmer*, *Innovation*, S. 206; näher *Dam*, in: *Ott/Schäfer*, *Innovationen*, S. 283, 296.

³⁵¹ Weiterführend *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.2.1.

³⁵² Vgl. *Ellger*, *Bereicherung*, S. 682; *Behrens*, *Ökonomische Grundlagen*, S. 119.

³⁵³ *Behrens*, *Ökonomische Grundlagen*, S. 119; grundlegend *Ellger*, *Bereicherung*, S. 267.

³⁵⁴ Vgl. *Peukert*, *Kritik*, S. 153; *S. Wagner*, *Patent System*, S. 1; *Bisges*, *IPRB* 2015, 19, 23.

³⁵⁵ *Sucker*, *Werkgenuss*, S. 26 f.; *Stieper*, *Schranken*, S. 79 f. (jeweils zum Urheberrecht).

³⁵⁶ Vgl. *Stieper*, *Schranken*, S. 80 (zum Urheberrecht).

³⁵⁷ *Stieper*, *Schranken*, S. 75; vgl. auch *Becher*, *Sekundärmarkt*, S. 71 (jeweils zum Urheberrecht).

³⁵⁸ Ähnlich *Kirchner*, in: *Ott/Schäfer*, *Innovationen*, S. 157, 162 f. m. w. N.

³⁵⁹ *Kirchner*, in: *Ott/Schäfer*, *Innovationen*, S. 157, 178; vgl. auch *Doepner*, *Zwangslizenzen*, S. 147: „nächsthöhere[] Ebene wirtschaftlicher Aktivität“.

³⁶⁰ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.1; weitergehend *Kirchner*, in: *Ott/Schäfer*, *Inno-*

b) Tatsächliche Anreizwirkung?

aa) Allgemeines

Allerdings gelten auch hier die bereits im Rahmen der Anspornungstheorie benannten mangelnden empirischen Belege für eine kausal mit dem Anreiz verbundene Erfindungstätigkeit, zumal auch der Einfluss anderer psychologischer Faktoren denkbar ist.³⁶¹ Ebenfalls bedeutsam sind hier die in jüngerer Zeit seitens der *Behavioral (Law and) Economics* – zu Deutsch vereinfacht: *Verhaltensökonomie* – geäußerten Zweifel gegenüber der *homo-oeconomicus*-Annahme, welche die Grundlage des Anreizparadigmas bildet.³⁶²

bb) Erfindungsbemühungen bei An- und Abwesenheit eines Patentsystems

Bei *Abwesenheit* eines Patentsystems würden wohl viele Erfinder versuchen, ihre Erfindungen geheim zu halten bzw. ihre Bemühungen von vornherein vorrangig auf Erfindungen konzentrieren, die sich geheim halten lassen.³⁶³ Dennoch ist anzunehmen, dass auch dann noch in gesellschaftlich angemessenen Umfang Erfindungen geschaffen würden –³⁶⁴ selbst solche, die sich nicht geheim halten lassen³⁶⁵. Sind etwa die Innovationskosten gering, kann die reaktionsfreie Zeit zu ihrer Amortisierung ausreichen und dies bereits ausreichend zu Innovationstätigkeit anreizen.³⁶⁶ Nicht zuletzt können während der reaktionsfreien Zeit nachhaltige Folgevorteile entstehen –³⁶⁷ etwa der Aufbau eines Vertriebsnetzes oder wertvolle Erfahrungen in der Produktion der Erzeugnisse, aus welchen ein Kostenvorteil gegenüber den nachziehenden Konkurrenten erwächst³⁶⁸.

Umgekehrt wird sich ein Erfinder u.U. aber auch unter *Anwesenheit* eines Patentsystems lieber für die Geheimhaltung der Erfindung entscheiden, wenn er davon ausgeht, dass die Zeitdauer, während derer diese gelingt, länger sein wird

vationen, S. 157, 181, nach dem der Wettbewerb durch Patente „überhaupt [erst] in Gang gesetzt wird“. Diese scheinbar widersprüchliche Situation wird z.T. auch „Patent Paradox“ genannt (*Stierle*, Patent, S. 200 Fn. 79 m. w. N.).

³⁶¹ Vgl. auch *Metzger*, Patentrecht, Rn. 7; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 48 f.

³⁶² Vgl. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 49; grundlegend zur Verhaltensökonomie siehe etwa *Towfigh/Petersen/Englerth*, Ökonomische Methoden, Rn. 479 ff.; *Sunstein/Jolls/Thaler*, 50 *Stanford L. Rev.* 1471 ff. (1998).

³⁶³ Vgl. *Posner*, *Economic Analysis*, § 11.2.

³⁶⁴ Vgl. *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 141.

³⁶⁵ *Posner*, *Economic Analysis*, § 11.2.

³⁶⁶ Vgl. *Posner*, *Economic Analysis*, § 11.2; *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 141 u. 144.

³⁶⁷ Weiterführend *Emmerich*, *KI*, S. 24 f.

³⁶⁸ *Posner*, *Economic Analysis*, § 11.2: „learning curve‘ advantage“; *Landes/ders.*, *Economic Structure*, S. 313.

als die Laufzeit eines Patents.³⁶⁹ Immerhin schwächt die Offenlegung der Erfindung zugleich ihren – eigentlich aus der reaktionsfreien Zeit erwachsenden – natürlichen Schutz ab.³⁷⁰ Allerdings sind alternative Schutzmaßnahmen, etwa zur Geheimhaltung, regelmäßig weniger wirkungsvoll und wohl kostenintensiver.³⁷¹ In der Regel ist nicht anzunehmen, dass sich Erfindungen langfristig geheim halten lassen.³⁷² Wird die Erfindung durch einen Konkurrenten entschlüsselt (z. B. durch Ableitung aus den sie verkörpernden Erzeugnissen, sog. *reverse engineering*) oder aber eigenständig entwickelt, darf dieser sie nutzen und kann sich sogar seinerseits das Patent dafür sichern.³⁷³ Der aus der reaktionsfreien Zeit folgende natürliche Marktvorteil ist also angreifbar.³⁷⁴ Wie lange er besteht, hängt von verschiedenen Faktoren ab.³⁷⁵ Namentlich sind dies technische – z. B. die Schwierigkeit der Entschlüsselung der Erfindung –³⁷⁶ und wirtschaftliche Faktoren³⁷⁷. Ob sich der Erfinder für den Patentschutz und/oder alternative Schutzmaßnahmen entscheidet, wird letztlich auch durch die Höhe der für die Nachahmung erforderlichen Kosten mitbestimmt.³⁷⁸ Nicht zuletzt gibt es Erfindungen, deren Schaffung weniger Kosten verursacht als ihre nachfolgende Weiterentwicklung zu marktgängigen Erzeugnissen³⁷⁹ bzw. deren Produktion³⁸⁰. Entsprechend abgeschwächt ist dann der Kostenvorteil von Nachahmern gegenüber dem Erfinder.³⁸¹ Je höher allerdings der Gewinn ist, den die Verwertung einer Erfindung verspricht, desto weniger schrecken selbst hohe Nachahmungskosten die Konkurrenten ab.³⁸² In dieser Gemengelage wird ein Erfinder insgesamt seine Entscheidung über Erfindungstätigkeit insbesondere vom voraussichtlichen Marktwert der Erfindung abhängig machen.³⁸³ Dieser wird – neben ihrem Mehrwert für die Nutzer und deren Bereitschaft, mehr dafür zu bezahlen (*Preiselastizität*) –³⁸⁴ letztlich bereits maßgeblich davon beeinflusst, inwieweit Nachahmer (so etwa durch das Patent) am

³⁶⁹ Posner, *Economic Analysis*, § 11.3.

³⁷⁰ Siehe Wehrt, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 370, 371.

³⁷¹ Kirchner, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 157, 178 f.; vgl. auch Shavell, *Economic Analysis*, S. 143.

³⁷² Vgl. Kirchner, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 157, 171 f.

³⁷³ Posner, *Economic Analysis*, § 11.3.

³⁷⁴ Näher Käufer, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 1, 25 f.

³⁷⁵ Weiterführend Käufer, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 1, 25 f.

³⁷⁶ Ausführlich Shavell, *Economic Analysis*, S. 140 f.

³⁷⁷ Käufer, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 1, 25 f.

³⁷⁸ Kirchner, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 157, 177.

³⁷⁹ Näher Dam, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 283, 304 f.

³⁸⁰ Posner, *Economic Analysis*, § 11.2.

³⁸¹ Posner, *Economic Analysis*, § 11.2.

³⁸² Posner, *Economic Analysis*, § 11.2.

³⁸³ Kirchner, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 157, 167 f.

³⁸⁴ Kirchner, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 157, 168.

Eintritt in den betreffenden Gütermarkt gehindert werden³⁸⁵. Insgesamt ist damit festzustellen, dass in der Regel die Aussicht auf ein Patent und der daraus mögliche zusätzliche Gewinn auf dem betreffenden Gütermarkt der maßgebliche Faktor für die Aufnahme der Erfindungstätigkeit sind.³⁸⁶ Insgesamt ist also das Anreizparadigma eine überzeugende Grundannahme.³⁸⁷

c) Weitere Aspekte des Anreizes

Die Aussicht auf Patentschutz kann auch in anderer Hinsicht zu Erfindungstätigkeit anreizen. Dies kann etwa der aus dem Patent als transferfähige Rechtsposition selbst erzielbare Gewinn sein, namentlich über dessen Veräußerung oder die Erteilung von Lizenzen.³⁸⁸ Hierüber kann es letztlich zur Arbeitsteilung kommen,³⁸⁹ was insbesondere dann sinnvoll ist, wenn der Erfinder selbst nicht zur Produktion der Erzeugnisse in der Lage ist.³⁹⁰

3. Genaue ökonomische Wirkung von Patenten

a) Marktwirtschaftliche Grundvoraussetzungen

Aus dem Patent kann ein Vorteil auf dem betreffenden Gütermarkt folgen.³⁹¹ Dabei handelt es sich jedoch nicht unbedingt um ein Monopol im *wirtschaftlichen* Sinne.³⁹² Ein solches erfordert nämlich *erstens*, dass für die Erzeugnisse überhaupt ein Markt entsteht, sie also nachgefragt werden.³⁹³ *Zweitens* muss die Erfindung so viel Mehrwert haben, dass Nachfrager die sie verkörpernden Erzeugnisse den übrigen Produkten vorziehen, es also kein Substitut für sie gibt.³⁹⁴ Oder aber sie muss so neu sein, dass sie einen eigenständigen Markt begründet.³⁹⁵ Insbesondere Letzteres ist selten der Fall.³⁹⁶ Maßgeblichen Einfluss haben also in der Regel die Konkurrenzprodukte.³⁹⁷ Festzuhalten ist, dass die Gleichsetzung

³⁸⁵ *Kirchner*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 157, 168.

³⁸⁶ *Kirchner*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 157, 171 f.

³⁸⁷ Weiterführend *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 4.2.2.

³⁸⁸ Vgl. *Shavell*, Economic Analysis, S. 143.

³⁸⁹ Vgl. *Towfigh/Petersen/Morell*, Ökonomische Methoden, Rn. 152.

³⁹⁰ Vgl. *Shavell*, Economic Analysis, S. 143 f.

³⁹¹ *Scotchmer*, Innovation, S. 1.

³⁹² *Emmerich*, KI, S. 39; wohl auch *Pietzke*, Patentschutz, S. 3; weiterführend *Fikentscher/Theiss*, in: *Adrian/W. Nordemann/Wandtke, Josef Kohler*, S. 55, 66 ff.

³⁹³ Vgl. *Emmerich*, KI, S. 37 u. 39; *Doepner*, Zwangslizenzen, S. 135; *Bußmann*, GRUR 1977, 121, 123.

³⁹⁴ Vgl. *Haedicke*, Patente, S. 142 („Ausweichmöglichkeiten“); *Nard et al.*, IP, S. 19 f.

³⁹⁵ *Pietzke*, Patentschutz, S. 3.

³⁹⁶ *Haedicke*, Patente, S. 142; *Nard et al.*, IP, S. 19 f.

³⁹⁷ So i. Erg. auch *Gordon*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 328, 358.

zwischen Patent und (wirtschaftlichem) Monopol eine Vereinfachung darstellt, die immerhin eine modellhafte Betrachtung ermöglicht.³⁹⁸ Vorzugswürdig ist indes die Formulierung, dass das Patent als Ausschließlichkeitsrecht ein *rechtliches*, jedoch nicht unbedingt auch ein *wirtschaftliches* Monopol verschafft.³⁹⁹

b) *Rent-seeking-Modell*

Noch weiter geht *Dam*, nach dem das Konzept des Monopols im Zusammenhang mit Patenten insgesamt „verwirrend“ und daher grundsätzlich gänzlich zu vermeiden sei.⁴⁰⁰ Denn Patente schufen nur selten relevante Marktmacht.⁴⁰¹ Überdies hänge der wirtschaftliche Ertrag der Erfindung nicht allein von ihr selbst ab, sondern auch von anderen Faktoren, etwa unternehmerischen Entscheidungen. Bei dem finanziellen Vorteil aus Patenten handele es sich vielmehr um eine sog. (*ökonomische*) *Rente* (engl. *economic rent*). Dieses Konzept ermögliche eine präzisere Bewertung der positiven und negativen Wirkungen von Patenten. Ökonomische Renten sind Kostenvorteile eines Wirtschaftssubjekts gegenüber der Konkurrenz. Ein solcher Vorteil könne aus natürlichen, aber auch aus rechtlichen Umständen folgen. So könne etwa eine neue *Verfahrenserfindung* die durchschnittlichen Produktionskosten senken, was ihrem Erfinder bei gleichbleibender oder steigender Produktionsmenge einen Kostenvorteil und damit die Chance auf höheren Gewinn verschaffe. Ein Patent an der Erfindung verhindere nun, dass Konkurrenten durch Nutzung des Verfahrens ebenfalls ihre Produktionskosten senken können und damit der Kostenvorteil des Erfinders wieder entfällt. Auch wenn ein Patent infolge des Kostenvorteils die vom Patentinhaber hervorgebrachte Produktionsmenge (anders als bei einem Monopol) nicht verringere, sondern gleich lasse oder gar steigern, unterschreite Letztere die *kumulative* Menge, die bei Nutzung des Verfahrens durch alle Konkurrenten produziert werden könnte. Mithin begrenze das Patent die mögliche Steigerung der gesamten Produktionsmenge, was Effizienzverluste bedinge.

In das Konzept der ökonomischen Rente füge sich dann insbesondere der Begriff des *rent seeking* ein. Allgemein wird darunter das Verhalten eines Marktteilnehmers verstanden, mit welchem sich dieser – zum Nachteil der Allgemeinheit – wirtschaftliche Vorteile bzw. Rechtspositionen sichern möchte, ohne dass

³⁹⁸ Ebenso *Heinemann*, Immaterialgüterrecht, S. 20; vgl. auch *Osterrith*, Patentrecht, Rn. 54.

³⁹⁹ *Emmerich*, KI, S. 39; vgl. ferner *Nard et al.*, IP, S. 19; *Veljanovski*, Economic Principles, S. 72.

⁴⁰⁰ *Dam*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 286 ff.; insoweit zustimmend *Schanze*, a. a. O., S. 322, 325.

⁴⁰¹ Siehe zum Ganzen *Dam*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 287 ff. u. 304 f.

dem eine Produktivitätssteigerung gegenüber steht.⁴⁰² Im vorliegenden Zusammenhang seien dies Kosten für die Erlangung des Patents, bestehend aus den administrativen Kosten und den gesamten vorangegangenen Innovationskosten. *Rent seeking* führe grundsätzlich zu Ressourcenverschwendung.⁴⁰³ Nach *Dam* stellt dies das Patentrecht (angesichts dessen positiver Wirkungen) allerdings nicht infrage. Ferner sei *rent seeking* kein spezielles Problem des Patentrechts. So müssten Unternehmen in kompetitiven, forschungsintensiven Märkten ohnehin laufend in Innovationen investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Um die hierfür aufgewandten Kosten zu amortisieren, müssten sie diese in den Preisen für die Erzeugnisse abbilden. Selbst bei einer alternativen Innovationspolitik (z. B. staatlicher Forschungsförderung) käme es ebenso zu *rent seeking*.⁴⁰⁴

Dams Betrachtungen sind auf Verfahrenspatente zugeschnitten.⁴⁰⁵ Allerdings sind sie immerhin auf Patente für solche Erzeugnisse übertragbar, die einen Qualitätsvorsprung gegenüber bestehenden Produkten aufweisen, ohne dabei so stark von ihnen abzuweichen, dass es sich um ein völlig neuartiges Produkt handelt.⁴⁰⁶ Dem Patentinhaber wird dann auf dem bisherigen Markt die Erzielung einer ökonomischen Rente ermöglicht.⁴⁰⁷ Zwar ist *Dam* insoweit zuzustimmen, als (wie gesehen) die Annahme eines (wirtschaftlichen) Monopols im Zusammenhang mit Patenten zu pauschal ist.⁴⁰⁸ Jedoch kommt dies durch das Verständnis eines nur *rechtlichen* Monopols ausreichend differenziert zum Ausdruck.⁴⁰⁹ Im Vergleich hierzu bringt *Dams* Modell keinen wesentlichen Mehrwert.⁴¹⁰

4. Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes

a) Allgemeines

Handlungsrechte werden durch die Rechtsordnung erst geschaffen.⁴¹¹ Der marktwirtschaftlich ausgestaltete Patentschutz als staatlicher Eingriff muss infolge der

⁴⁰² Näher Springer Fachmedien, Gabler Wirtschaftslexikon, S. 2943 f.; *Eidenmüller*, Effizienz, S. 160.

⁴⁰³ Die Verschwendung besteht in den entgangenen Renditen aus produktiven Investitionen, die anstelle des unproduktiven *rent seeking* hätten vorgenommen werden können. Sie stellen die Opportunitätskosten der unproduktiven Investitionen dar; hierzu ausführlich *Eidenmüller*, Effizienz, S. 160.

⁴⁰⁴ Siehe dazu auch infra Kap. 1 E.IV.4.c)bb).

⁴⁰⁵ *Heinemann*, Immaterialgüterschutz, S. 20 Fn. 38.

⁴⁰⁶ So auch *Heinemann*, Immaterialgüterschutz, S. 20 Fn. 38.

⁴⁰⁷ *Heinemann*, Immaterialgüterschutz, S. 20 Fn. 38.

⁴⁰⁸ Vgl. auch *Schanze*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 322, 325.

⁴⁰⁹ So wohl auch *Schanze*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 322, 325 f.

⁴¹⁰ So i. Erg. auch *Schanze*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 322, 323.

⁴¹¹ *Shavell*, Economic Analysis, S. 144; *Behrens*, Ökonomische Grundlagen, S. 183.

soeben dargestellten Korrektur des Marktversagens für die gesellschaftliche Wohlfahrt mehr Nutzen schaffen als er selbst wiederum Kosten verursacht.⁴¹² Nur dann ist er gegenüber dem vorbestehenden Ist-Zustand (d. h. dem Fehlen eines solchen Erfindungsschutzes) effizienter.⁴¹³ Nachfolgend werden daher denkbare *Kosten*, d. h. Nachteile des Patentschutzes, untersucht (*b*) und sodann erörtert, inwieweit die Kosten-Nutzen-Bilanz durch dessen genaue Ausgestaltung optimiert werden kann (*c*).

b) Kosten

aa) Einleitung

Die Kosten des Patentschutzes sind, entsprechend den einleitend dargestellten Konzepten, unter den Oberbegriff der *Interventionskosten* zu fassen.⁴¹⁴ Dabei wird zwischen *direkten* (*bb*) und *indirekten* Interventionskosten (*cc* bis *hh*) unterschieden.

bb) Direkte Interventionskosten

Das Patentsystem als solches bedingt hohe Interventionskosten. Aus heutiger Sicht jedenfalls im Ausgangspunkt zu vernachlässigen ist, dass seine *Schaffung* seinerzeit hohe gesellschaftliche Kosten verursacht hat.⁴¹⁵ Denn mit seiner Einrichtung sind diese Kosten ohnehin versunken.⁴¹⁶ Jedoch verursacht das Patentsystem fortlaufend Kosten infolge *administrativen Aufwands*.⁴¹⁷ Dies sind zum einen die Kosten der öffentlichen Hand für die Unterhaltung seiner Strukturen bzw. Institutionen, in Deutschland etwa des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) sowie des Bundespatentgerichts und der Patentstreitkammern an Landgerichten.⁴¹⁸ Zum anderen sind dies die Kosten für Erfinder im Zusammenhang mit der Erlangung von Patenten.⁴¹⁹ Diese sind – insbesondere bei unzweifelhaftem Vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen und reibungslosem Ablauf des Erteilungsverfahrens – immerhin erheblich niedriger im Verhältnis zu den Prozesskosten im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Patenten.⁴²⁰ Allerdings

⁴¹² Näher *Gordon*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 328, 328 f.; vgl. auch *Doepner*, Zwangslizenzen, S. 146.

⁴¹³ Siehe dazu supra Kap. 1 E.II.3.d)bb)(3).

⁴¹⁴ Siehe dazu supra Kap. 1 E.II.3.d)bb)(3).

⁴¹⁵ So *Behrens*, Ökonomische Grundlagen, S. 184.

⁴¹⁶ Weiterführend *Eidenmüller*, Effizienz, S. 106 ff.

⁴¹⁷ *Probst*, 3D-Druck, S. 49; *Gordon*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 328, 332.

⁴¹⁸ Vgl. auch *Probst*, 3D-Druck, S. 49.

⁴¹⁹ Vgl. *Behrens*, Ökonomische Grundlagen, S. 184; *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 736 (2012).

⁴²⁰ Vgl. nur *Behrens*, Ökonomische Grundlagen, S. 184; *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709,

sprechen diese nicht an sich gegen den Patentschutz. Denn sie sind in einem System von Handlungsrechten nun einmal unvermeidbar, was der Vergleich mit dem Sacheigentum verdeutlicht, über welches ähnlich kostenintensive Prozesse geführt werden können.⁴²¹ Überdies kann die Wahrscheinlichkeit einer Rechtsstreitigkeit von vornherein dadurch gesenkt werden, dass der Schutzbereich des Patents durch klare Formulierung der Patentansprüche genauer umgrenzt wird.⁴²² Schließlich gibt es mittlerweile zu zentralen Fragen gefestigte Rechtsprechung, was den Rechtsklärungsbedarf zumindest verringert.⁴²³

cc) Statische Wohlfahrtsverluste

Die mit Patenten einhergehende Wettbewerbsbeschränkung auf den betreffenden Gütermärkten bedingt Wohlfahrtsverluste durch statische Ineffizienz.⁴²⁴ Denn von den Erzeugnissen werden weniger Exemplare hergestellt als dies gesellschaftlich wünschenswert wäre.⁴²⁵ Indem also Patente das Problem der Nicht-Exklusivität von Erfindungen angehen, reduzieren sie zugleich die gesellschaftlichen Vorteile, welche aus deren Nicht-Rivalität hätten erwachsen können.⁴²⁶ Hierin wird deutlich, dass die ökonomischen Wirkung von Patenten letztlich von dem zentralen Konflikt geprägt wird, dass sie einerseits auf dem betreffenden Gütermarkt zur statischen Ineffizienz, andererseits aber auf dem vorgelagerten Ideenmarkt zur dynamischen Effizienz beitragen. Letzteres steht also, als wesentlicher Vorteil, (spiegelbildlich) auf der Nutzenseite des Patentschutzes.⁴²⁷ Die aus dem Patent folgende befristete Marktunvollkommenheit fördert also langfristig insgesamt den Wettbewerb, der ein dynamischer Prozess ist.⁴²⁸ Es werden mehr Erfindungen überhaupt erst geschaffen,⁴²⁹ was wiederum im Interesse von Konsumenten und Gesamtwirtschaft ist⁴³⁰. Denn nutzbringend sind nicht nur

736 (2012); ausführlich *Scotchmer*, *Innovation*, S. 197 ff.; differenzierend *Dam*, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 283, 306; dazu siehe auch infra Kap. 1 E.IV.4.b)hh).

⁴²¹ Vgl. *Dam*, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 283, 306.

⁴²² Weiterführend *Dam*, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 283, 312.

⁴²³ *Probst*, 3D-Druck, S. 49.

⁴²⁴ *Veljanovski*, *Economic Principles*, S. 72; vgl. ferner *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.1.; *Kirchner*, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 157, 162.

⁴²⁵ *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 142; *Dam*, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 283, 284; vgl. auch *Veljanovski*, *Economic Principles*, S. 72.

⁴²⁶ Vgl. *Probst*, 3D-Druck, S. 40; *Gordon*, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 328, 334.

⁴²⁷ Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.1.

⁴²⁸ Hierzu *Kirchner*, in: Ott/Schäfer, *Innovationen*, S. 157, 162 f.

⁴²⁹ Vgl. *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 142 f.

⁴³⁰ Näher *Scotchmer*, *Innovation*, S. 161 u. 259 ff. (auch zur Schwierigkeit, dies empirisch zu messen).

niedrige Preise, sondern auch innovative Produkte.⁴³¹ Dies relativiert insgesamt die Bedeutung des Verlusts an Allokationseffizienz, auch wenn es freilich Erfindungen gibt, welche auch ohne Patentsystem entstanden wären.⁴³²

dd) Eingriffe auch in den Ideenmarkt

Allerdings schränkt der Patentschutz auch den vorgelagerten Ideenmarkt ein.⁴³³ So behindert er Innovationen, die sich aus Imitationen und geringfügigen Verbesserungen der geschützten Erfindungen ergeben könnten.⁴³⁴ Dies verringert in der Breite das Potential für innovationsfördernde Kreativität, die oftmals gerade aus der Reaktion auf bereits Bekanntes erwächst.⁴³⁵ Allerdings wird dieser Nachteil wiederum gerade dadurch relativiert, dass Patente potentielle Konkurrenten weg von einem Nachahmungs- hin zu einem Substitutionswettbewerb verweisen, was die Schaffung neuer, für Letzteren geeigneter, Erfindungen fördert.⁴³⁶ Ferner ist (ohne dass dies quantifizierbar wäre) anzunehmen, dass insgesamt der von der Verhinderung solcher Imitationen und geringfügigen Verbesserungen ausgehende dynamische Effizienzverlust zumindest geringfügig vom anreizbedingten Effizienzgewinn infolge neuer Erfindungen überstiegen wird. Denn das Patentrecht verbietet gerade nicht die Schaffung eigenständiger Folgeerfindungen, sondern nur Modifikationen der Ausgangserfindung, die so geringfügig sind, dass ihnen kein eigenständiger Erfindungswert zukommt. Solche Modifikationen sind denn gesellschaftlich auch weniger nützlich.

ee) Wettbewerbsbeschränkende Kooperationen

Zur (an sich vorteilhaften) Verbreitung und damit Nutzung von Erfindungen trägt auch die Vergabe von Lizenzen bei.⁴³⁷ Hierbei kann es zu Kooperationen von Unternehmen (z. B. als *Patentpools*) kommen.⁴³⁸ Diese können jedoch eine Beschränkung des Wettbewerbs auf dem Gütermarkt bedingen, etwa im Wege von Absprachen über Produktionsmengen.⁴³⁹ Überdies können sie sich sogar beschränkend auf den Ideenmarkt auswirken, indem etwa die beteiligten Unternehmen weniger in Innovationstätigkeit investieren.⁴⁴⁰ Allerdings ist die empirische

⁴³¹ *Scotchmer*, Innovation, S. 169.

⁴³² Vgl. *Gordon*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 328, 358.

⁴³³ Vgl. *Haedicke*, Patente, S. 143; *Kaufer*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 1, 28.

⁴³⁴ Vgl. *Haedicke*, Patente, S. 143; *Kaufer*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 1, 28.

⁴³⁵ Ausführlich *Godt*, Eigentum, S. 492 f.

⁴³⁶ *Stieper*, Schranken, S. 80 (zum Urheberrecht).

⁴³⁷ *Scotchmer*, Innovation, S. 161.

⁴³⁸ Vgl. *Scotchmer*, Innovation, S. 161; *Scherer/Ross*, Industrial Market, S. 625.

⁴³⁹ Vgl. *Scotchmer*, Innovation, S. 161; *Scherer/Ross*, Industrial Market, S. 625.

⁴⁴⁰ *Scotchmer*, Innovation, S. 172 f.; vertiefend *Markl*, F&E-Kooperationen, S. 13 ff.

Bedeutung einer solchen Praxis unklar. Sie sollte – angesichts des Wettbewerbsdrucks gerade in forschungsintensiven Märkten – nicht überschätzt werden. Zudem können Unternehmenskooperationen umgekehrt gerade auch Effizienzgewinne insbesondere auf dem Ideenmarkt ermöglichen, indem Erfindungsbemühungen zusammengelegt werden.⁴⁴¹ Dies kann verschwenderische Doppelerfindungen vermeiden und zudem das von vornherein überhaupt für Erfindungstätigkeit bereitstehende Kapital erhöhen.⁴⁴²

ff) Überinvestition

Ein weiterer potentieller Nachteil des Patentschutzes ist, dass er Überinvestition in Erfindungstätigkeit hervorrufen kann. Folgen kann diese allgemein aus der Dezentralisierung der Innovationsentscheidung ([1]) sowie speziell aus dem Prioritätsgrundsatz ([2]). Andererseits wirkt das Patentrecht durch seine Informationsfunktion wiederum selbst der Überinvestition entgegen ([3]).

(1) Dezentralisierung der Innovationsentscheidung

Allgemein gesprochen, kommt es zu einer Überproduktion neuer Informationen, wenn – gesamtwirtschaftlich gesehen – die Grenzkosten der kumulierten Erfindungstätigkeit ihren Grenzertrag überschreiten.⁴⁴³ Eine solche verschwenderische Innovationstätigkeit wird dadurch bedingt, dass der Patentschutz die Entscheidung für oder gegen Erfindungstätigkeit dezentralisiert.⁴⁴⁴ Jeder potentielle Erfinder trifft sie eigenverantwortlich nach individueller Risiko-Nutzen-Abwägung.⁴⁴⁵ Indem die Innovationsentscheidung also parallel von Individuen vorgenommen wird, die jeweils nur ihre eigenen Grenzkosten und -nutzen im Blick haben, ist, makroökonomisch gesehen, letztlich ein großer Teil der Bemühungen unproduktiv.⁴⁴⁶ Dieser Nachteil wird allerdings dadurch relativiert, dass – wie gesehen – Investitionen in Innovationen kein patentspezifisches Phänomen, sondern insbesondere in kompetitiven, technologisch geprägten Branchen üblich sind.⁴⁴⁷ Solche Investitionen können Unternehmen auch sonstige Vorteile bringen, etwa eine kostengünstigere, ressourcensparende Produktion, die letztlich wiederum gesamtwirtschaftlich vorteilhaft ist.⁴⁴⁸

⁴⁴¹ Eingehend hierzu *Markl*, F&E-Kooperationen, S. 20 ff.

⁴⁴² Siehe zu dieser Erwägung bereits supra Kap. 1 C.III.2.b); vgl. auch *Ahmed/Shepherd*, Innovation management, S. 156.

⁴⁴³ Vgl. *Schredelseker*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 188, 192.

⁴⁴⁴ *Emmerich*, KI, S. 35; vgl. auch *Vetter*, Erfindung, Rn. 262; *Scotchmer*, Innovation, S. 97.

⁴⁴⁵ *Emmerich*, KI, S. 35 f.; *Scotchmer*, Innovation, S. 97.

⁴⁴⁶ Näher *Schredelseker*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 188, 192 f.

⁴⁴⁷ Vgl. *Dam*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 290; siehe ferner supra Kap. 1 E.IV.3.b).

⁴⁴⁸ Ausführlich *Dam*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 290 f.

(2) Speziell: Prioritätsgrundsatz

Überinvestition kann ferner speziell durch den Prioritätsgrundsatz bedingt sein. Parallel an der gleichen Erfindungsidee forschende Erfinder, welche die Erfindung nicht als erste anmelden, werden von deren Nutzung ausgeschlossen,⁴⁴⁹ womit ihre Investitionen im Ergebnis fruchtlos waren⁴⁵⁰. Dies ist ein entscheidender Unterschied zu materiellen Gütern, die keine patentierten Erfindungen verkörpern. Bei ihnen ist der Nachahmungswettbewerb erlaubt: Wer das Produkt als erster entwickelt hat, kann es zwar als erster anbieten und durch diesen Vorsprung einen zusätzlichen Pioniergewinn erzielen.⁴⁵¹ Jedoch können andere, die in die gleiche Produktidee investiert, das Produkt aber erst später entwickelt haben, als Konkurrenten in den Markt nachziehen und ebenfalls einen (wenn auch möglicherweise niedrigeren) Gewinn erzielen.⁴⁵² Ihre Investitionen waren dann jedenfalls nicht fruchtlos.⁴⁵³ Dass dies im Patentrecht anders ist, läuft prinzipiell der Effizienz zuwider.⁴⁵⁴ Denn es setzt Fehlanreize zur ineffizienten Steuerung von Investitionen in Innovationstätigkeit.⁴⁵⁵ So kann es zum Wettlauf konkurrierender Erfinder kommen, indem diese zusätzliche Investitionen vornehmen, nur um als erster die Erfindung bis zur Anmelde reife zu entwickeln (sog. *Patentrennen*, engl. *patent race*).⁴⁵⁶ Dabei wäre die Erfindung ohnehin früher oder später zumindest durch einen von ihnen geschaffen worden.⁴⁵⁷ Der gesellschaftliche Nutzen der zusätzlichen Investitionen wird sich also oftmals darauf beschränken, dass die Erfindung etwas früher existiert.⁴⁵⁸ Während dann der erste Anmelder letztendlich mehr investiert hat als es für die Erfindung an sich nötig gewesen wäre, waren die Investitionen für die parallelen Erfindungsbemühungen gänzlich fruchtlos und können nicht amortisiert werden.⁴⁵⁹ Überdies kann es sein, dass ein Konkurrent, der das Patent verpasst hat, die Erfindung im nächsten Schritt ei-

⁴⁴⁹ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3.

⁴⁵⁰ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3; Heinemann, *Immaterialgüterschutz*, S. 17 („verloren“).

⁴⁵¹ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3.

⁴⁵² Weiterführend Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3.

⁴⁵³ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3.

⁴⁵⁴ Vgl. Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.2.1 u. 23.3.

⁴⁵⁵ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.2.1 u. 23.3.

⁴⁵⁶ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3 („Schatzsuche“); vgl. auch Shavell, *Economic Analysis*, S. 144f.

⁴⁵⁷ Vgl. Shavell, *Economic Analysis*, S. 144f.; weiterführend Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3.

⁴⁵⁸ Vgl. Shavell, *Economic Analysis*, S. 144f.; weiterführend Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3.

⁴⁵⁹ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3.

gentlich schneller *herstellen* könnte.⁴⁶⁰ Erhält er hierfür eine Lizenz vom Patentinhaber, erhöht dies in Gestalt der damit verbundenen Transaktionskosten letztlich nochmals die Kosten des Patentrennens.⁴⁶¹ Der gesellschaftliche Wert einer Erfindung kann also insgesamt hinter den kumulativ in sie investierten Kosten zurückstehen.⁴⁶²

Allerdings ist die Problematik des Patentrennens differenziert zu betrachten. So kommt es dazu überhaupt nur, wenn gleich mehrere potentielle Erfinder von der angestrebten Erfindung wissen⁴⁶³ bzw. im engeren zeitlichen Zusammenhang auf die gleiche Idee kommen. Ferner bleibt ein Patentrennen aus, wenn Unternehmen ohnehin in der Forschung kooperieren (z. B. durch gegenseitige Lizenzerteilungen), was insbesondere in forschungsintensiven Technologiebranchen, in denen regelhaft Standards festgelegt werden, zu beobachten ist.⁴⁶⁴ Die Unternehmen profitieren dann gegenseitig von den fremden Ergebnissen, deren Nutzbarkeit sie jeweils höher bewerten als den Ausschluss des anderen.⁴⁶⁵

Schließlich ist in der Regel nicht vorauszusehen, wessen Erfindungstätigkeit letztlich zum Erfolg führen wird.⁴⁶⁶ Die Forschungsansätze und, damit einhergehend, die Erfolgsaussichten dürften sich oftmals im Detail unterscheiden.⁴⁶⁷ Es kann also die Wahrscheinlichkeit des insgesamt überhaupt erfolgreichen Ausgangs der Erfindungsbemühungen erhöhen und damit zu einem gewissen Grad doch effizient sein, wenn mehrere Unternehmen parallel auf die gleiche Erfindung hinarbeiten, es also voneinander unabhängige Versuche gibt.⁴⁶⁸ Und auch wenn am Ende doch mehrere (gleich gute) Alternativprodukte entstehen, kann dies mit Blick auf Wettbewerb und abweichende Nachfragepräferenzen vorteilhaft sein.⁴⁶⁹ Außerdem können die unterschiedlichen Erfindungsansätze wiederum eine Basis für Folgeforschung (z. B. Weiterentwicklungen) bilden, zumal Erfindungen eher stufenweise als isoliert entstehen.⁴⁷⁰ Hierzu kann es gesellschaftlich vorteilhaft sein, dass eine Erfindung etwas früher zur Verfügung steht.⁴⁷¹

⁴⁶⁰ *Landes/Posner*, Economic Structure, S. 301.

⁴⁶¹ *Landes/Posner*, Economic Structure, S. 301; weiterführend *Bisges*, IPRB 2015, 19, 22 f.

⁴⁶² *Kaufer*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 1, 14.

⁴⁶³ *Scotchmer*, Innovation, S. 97.

⁴⁶⁴ *Stierle*, Patent, S. 236; vgl. auch *Dam*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 291.

⁴⁶⁵ Vgl. *Dam*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 291.

⁴⁶⁶ *Scotchmer*, Innovation, S. 100.

⁴⁶⁷ Ausführlich *Scotchmer*, Innovation, S. 100.

⁴⁶⁸ *Scotchmer*, Innovation, S. 100 u. 112.

⁴⁶⁹ *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 753 f. (2012); vgl. auch *Landes/Posner*, Economic Structure, S. 301 f.

⁴⁷⁰ *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 714 ff. u. 753 f. (2012); vgl. auch *Landes/Posner*, Economic Structure, S. 301.

⁴⁷¹ Weiterführend *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 753 (2012).

Entscheidend ist dann eher, wie viele und welche parallele Erfindungsbemühungen es geben sollte.⁴⁷²

(3) Informationsfunktion gegen Überinvestition

Das Patentrecht in seiner derzeitigen Ausgestaltung wirkt aber selbst wiederum der Überinvestition in Erfindungstätigkeit entgegen.⁴⁷³ Die detaillierte Beschreibung der Erfindung in der Patentanmeldung kann Konkurrenten frühzeitig von verschwenderischer doppelter Erfindungstätigkeit bewahren.⁴⁷⁴ Ferner ermöglicht sie anderen, sich über die Erfindung zu informieren, etwa um einzuschätzen, ob der Erwerb einer Lizenz sinnvoll für sie ist.⁴⁷⁵ Schließlich verringert sie Kosten für Versuche der Aufdeckung der Erfindung, etwa über *reverse engineering*.⁴⁷⁶ Zudem können dadurch nach Ablauf des Patentschutzes konkurrierende Anbieter bereitstehen, welche die betreffenden Erzeugnisse nunmehr ebenfalls anbieten, womit sich ein Gleichgewichtspreis einstellen kann.⁴⁷⁷ Dies dient wiederum der statischen Allokationseffizienz.⁴⁷⁸ Letztlich erhöht das Patentrecht über seine Informationsfunktion also noch den gesellschaftlichen Wert der Erfindung.⁴⁷⁹

gg) Unterinvestition

Umgekehrt droht infolge des Patentschutzes aber auch *Unterinvestition* in Erfindungstätigkeit. Diese kann auf verschiedenen Umständen beruhen, namentlich einem unzureichenden Anreiz ([1]), dem Prioritätsgrundsatz ([2]) sowie der Existenz zahlreicher ([3]), darunter auch zu Unrecht erteilter, Patente ([4]). Nach Untersuchung dieser Aspekte werden Konzepte gegen die Unterinvestition erörtert ([5]).

(1) Unzureichender Anreiz

Zumal nicht jede Erfindungsbemühung von Erfolg gekrönt ist und somit Aussicht auf Patentschutz hat, ist mit ihr das Risiko eines letztlich fruchtlosen Einsatzes von Investitionen verbunden.⁴⁸⁰ Dies kann – in Abhängigkeit von der Erfolgsaus-

⁴⁷² Weiterführend *Scotchmer*, *Innovation*, S. 100 ff.

⁴⁷³ Vgl. *Dam*, in: *Ott/Schäfer*, *Innovationen*, S. 283, 308.

⁴⁷⁴ *Posner*, *Economic Analysis*, § 11.2.2; vgl. auch *Dam*, in: *Ott/Schäfer*, *Innovationen*, S. 283, 308; siehe ferner *supra* Kap. 1 C.III.2.b).

⁴⁷⁵ Näher *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.2.1.

⁴⁷⁶ Vgl. *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 149.

⁴⁷⁷ Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.2.1; *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 149.

⁴⁷⁸ Vgl. *Cooter/Ulen*, *Law & Economics*, S. 116.

⁴⁷⁹ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.2.1.

⁴⁸⁰ Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.4.

sicht des betreffenden Forschungsprojekts und der individuellen Risikobereitschaft – potentielle Erfinder von vornherein von Erfindungstätigkeit abschrecken, selbst wenn ihnen eigentlich ausreichend Kapital dafür zur Verfügung stünde.⁴⁸¹ Der von der Aussicht auf Patentschutz ausgehende Anreiz kann also im Einzelfall unzureichend sein und damit Unterinvestition in Innovationen bedingen.⁴⁸² Hierzu trägt noch der Umstand bei, dass es sich bei Innovationskosten um Fixkosten handelt.⁴⁸³ Sie werden bei der Preisbildung auf dem Gütermarkt für die betreffenden Erzeugnisse nicht unbedingt angemessen berücksichtigt.⁴⁸⁴ Auch Lizenzgebühren richten sich regelmäßig nach der Absatzmenge.⁴⁸⁵ Dies kann ferner die Einstellung einer effizienten Produktionsmenge verhindern.⁴⁸⁶

Schließlich kann der von der Aussicht auf Patentschutz ausgehende Anreiz auch dadurch abgeschwächt werden, dass bei Erzeugniserfindungen mit breitem oder marktfernem Anwendungsbereich wie auch bei Verfahrenserfindungen nur schwer zu überblicken ist, wer sie benutzt.⁴⁸⁷ Denn dies erschwert die Verfolgung von Patentverletzungen.⁴⁸⁸ Infolgedessen ist die Patentdurchsetzung lückenhaft und potentiell unverhältnismäßig kostenintensiv.⁴⁸⁹ Dass somit viele Patentverletzungen faktisch sanktionslos bleiben, können Nutzungsinteressenten antizipieren und auf die Erlangung einer Lizenz verzichten.⁴⁹⁰ Ändern könnte sich die Situation, wenn zukünftig effektivere Kontrollmechanismen entwickelt würden, mit Hilfe derer Patentverletzungen leichter entdeckt und verfolgt werden können.⁴⁹¹ Diese könnte insbesondere die fortschreitende Digitalisierung mit sich bringen.

(2) Prioritätsgrundsatz

Der soeben im Zusammenhang mit Überinvestition in Erfindungstätigkeit diskutierte Prioritätsgrundsatz kann auch das Gegenteil bewirken: So mag etwa ein Erfinder die (u. U. sogar fortgeschrittene) Erfindungstätigkeit abbrechen, wenn er

⁴⁸¹ Ausführlich *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.4.

⁴⁸² Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.4.

⁴⁸³ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.6; vgl. auch *Duffy*, 71 U. Chi. L. Rev. 439, 476 (2004); ähnlich (versunkene Kosten) *Vetter*, *Erfindung*, Rn. 284 u. *Scherer/Ross*, *Industrial Market*, S. 622.

⁴⁸⁴ Vertiefend *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.6.

⁴⁸⁵ Näher *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.6 (auch zum Grund für diese Lizenzierungspraxis).

⁴⁸⁶ Ausführlich *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.6.

⁴⁸⁷ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.5; vgl. auch *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 150.

⁴⁸⁸ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.5.

⁴⁸⁹ Näher *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.5; siehe auch *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 149 f.

⁴⁹⁰ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.5.

⁴⁹¹ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.5.

erfährt, dass ein anderer Erfinder parallel auf die gleiche Erfindung hinarbeitet.⁴⁹² Andererseits könnte diese Erkenntnis umgekehrt ebenso gerade zur Fortsetzung der Erfindungstätigkeit anregen, indem sie die Einschätzung bekräftigt, es handle sich um eine aussichtsreiche Erfindung.⁴⁹³ Im Extremfall könnte sich jedoch ein unauflösbares Gleichgewicht einstellen, indem sich die Konkurrenten jeweils nur noch reaktiv nach dem Gegenüber und nicht mehr nach den Erfolgsaussichten der eigenen Erfindungstätigkeit richten.⁴⁹⁴ Die gesellschaftlich optimale Erfindungsintensität würde hierdurch regelmäßig verfehlt.⁴⁹⁵ Die empirische Bedeutung dieser Fallgruppe dürfte allerdings gering sein – auch angesichts in Unternehmen verbreiteter Geheimhaltungsmaßnahmen hinsichtlich laufender Erfindungstätigkeit.

(3) Existenz zahlreicher Patente

Patente können nachfolgende Forschung behindern, indem der Erwerb von Lizenzen zur Nutzung der von ihnen geschützten Erfindungen hohe Gebühren und Transaktionskosten bedingt.⁴⁹⁶ Dies gilt insbesondere, wenn in einer Branche zahlreiche Patente einer Vielzahl von Inhabern bestehen⁴⁹⁷ (bisweilen wird sogar von *Patentdickichten* gesprochen⁴⁹⁸). Tatsächlich wächst stetig die Anzahl an Patenten für Erfindungen, die den Stand der Technik regelmäßig nur kleinschrittig erweitern.⁴⁹⁹ Oftmals können allenfalls Patentrechtsspezialisten einschätzen, ob eine bestimmte Handlung ein fremdes Patent verletzen wird.⁵⁰⁰ Überdies kann ein aus dem Patent folgender Marktvorteil gegebenenfalls sogar strategisch zur Blockade nachfolgender Forschung ausgenutzt werden (sog. *blockierendes Patent*), um den eigenen Marktvorteil zu verteidigen.⁵⁰¹ Letzterem könnte theoretisch mit vermehrter Vergabe von Zwangslizenzen begegnet werden.⁵⁰² Diese sind allerdings bisher angesichts der hohen rechtlichen Hürden praktisch kaum bedeutsam,⁵⁰³ zudem würden die Gerichtsverfahren ihrerseits zu Transaktions-

⁴⁹² Vgl. Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3; Scotchmer, *Innovation*, S. 114.

⁴⁹³ Scotchmer, *Innovation*, S. 114.

⁴⁹⁴ Scotchmer, *Innovation*, S. 114.

⁴⁹⁵ Weiterführend Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.3.

⁴⁹⁶ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.8; Veljanovski, *Economic Principles*, S. 73.

⁴⁹⁷ Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.8; siehe auch Goldhammer, *Geistiges Eigentum*, S. 306; Ellger, *Bereicherung*, S. 279 f.

⁴⁹⁸ Engl. *patent thickets*; weiterführend Bauch, *Erfindungsschutz*, S. 119 ff.

⁴⁹⁹ Siehe dazu supra Kap. I C.II.2.b).

⁵⁰⁰ Haedicke, *Patente*, S. 143.

⁵⁰¹ Weiterführend Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.8; Landes/Posner, *Economic Structure*, S. 320 ff.

⁵⁰² Schäfer/Ott, *Ökonomische Analyse*, 23.8.

⁵⁰³ Vgl. Metzger/Zech, *GRUR* 2020, 561, 564.

kosten führen⁵⁰⁴. Insgesamt kann also die Existenz zahlreicher Patente zur Unter-
nutzung bestehender Erfindungen sowie zur Unterinvestition in neue Erfindun-
gen führen.⁵⁰⁵ Sowohl in statischer als auch in dynamischer Hinsicht behindert
dies die effiziente Ressourcennutzung.⁵⁰⁶ Dass Patente damit letztlich ihre eige-
nen positiven Wirkungen wieder aufheben, wird als *Tragik der Anti-Allmende*
(engl. *Tragedy of the Anticommons*) bezeichnet.⁵⁰⁷ Allerdings konnte die tatsäch-
liche Bedeutung dieses Phänomens bis heute – zumindest im erwarteten Um-
fang – nicht empirisch belegt werden.⁵⁰⁸

(4) Zu Unrecht erteilte Patente

Der Bestand eines Patents ist (gerade verglichen mit dem Sacheigentum) unsi-
cher.⁵⁰⁹ Es wird deshalb auch von einer bloß *probabilistischen* Rechtsposition
gesprochen.⁵¹⁰ Denn obwohl es mit seiner Erteilung als vollwertiges Recht exis-
tiert, kann es im Wege gerichtlicher Nichtigerklärung doch noch mit Ex-tunc-
Wirkung wegfallen.⁵¹¹ Betroffen ist hiervon ein nennenswerter Teil der bestehen-
den Patente, der (zumindest im gegebenen Umfang) zu Unrecht erteilt worden
ist.⁵¹² So deuten empirische Erhebungen zur deutschen und zu anderen Rechts-
ordnungen auf einen hohen Anteil (zumindest teilweise) erfolgreicher Nichtig-
keitsklagen hin.⁵¹³ Der Rechtsinhaber hat insofern unberechtigt die aus der ex-
klusiven Zuordnung der Erfindung folgenden Vorteile erlangt.⁵¹⁴ Ein zu Unrecht
erteiltes Patent, das andere von der Benutzung einer Erfindung ausschließt – ins-
besondere, wenn auch noch gerichtlich eine Rechtsverletzung bestätigt wird –,
bedeutet einen gesellschaftlichen Wohlfahrtsverlust.⁵¹⁵ Ein solcher folgt eben-
falls aus den sinnlosen Kosten, die anfallen, weil andere für die Nutzung der

⁵⁰⁴ Siehe grundlegend nur Schulte-Rinken, PatG, § 24 Rn. 4 ff.; Mes, PatG, § 24 Rn. 30 ff.

⁵⁰⁵ Vgl. auch Bauch, Erfindungsschutz, S. 120 f.

⁵⁰⁶ Goldhammer, Geistiges Eigentum, S. 306; ausführlich Haedicke, in: Depenheuer/Peifer, Geistiges Eigentum, S. 111, 115 f. („zahlreiche Wächter [...], die alle zunächst gefragt werden müssen“).

⁵⁰⁷ Näher Schäfer/Ott, Ökonomische Analyse, 23.8; grundlegend Heller, 111 Harv. L. Rev. 621, 660 ff. (1998).

⁵⁰⁸ Uhrich, Stoffschutz, S. 117 Fn. 162 m. w. N.

⁵⁰⁹ Bauch, Erfindungsschutz, S. 110; siehe auch Stierle, Patent, S. 146.

⁵¹⁰ So z. B. Bauch, Erfindungsschutz, S. 110 f.; grundlegend Lemley/Shapiro, 19 J. Econ. Perspect. 75 ff. (2005).

⁵¹¹ Bauch, Erfindungsschutz, S. 110. Siehe zum Patentnichtigkeitsverfahren die §§ 81 ff. PatG.

⁵¹² Vgl. Bauch, Erfindungsschutz, S. 111 f.

⁵¹³ Weiterführend Bauch, Erfindungsschutz, S. 111 f. m. w. N.

⁵¹⁴ Bauch, Erfindungsschutz, S. 112.

⁵¹⁵ Bauch, Erfindungsschutz, S. 111; Devlin, 28 Yale L. & Pol’y Rev. 61, 83 (2009).

unberechtigt geschützten Erfindung einen Lizenzvertrag mit dem Patentinhaber schließen müssen.⁵¹⁶ Dieses Problem wiegt in der Summe schwer.

(5) Fazit und Konzepte gegen Unterinvestition

Auch wenn einige Aspekte zu relativieren waren, führt der Patentschutz insgesamt potentiell zu Unterinvestition in Erfindungstätigkeit. Dies beruht insbesondere auf der mitunter unzureichenden Anreizwirkung sowie auf der Existenz zahlreicher (anteilig sogar zu Unrecht erteilter) Patente. Der Vermeidung von Unterinvestition könnten *erstens* Kooperationen von Unternehmen zur gemeinsamen Forschung dienen.⁵¹⁷ Diese könnten überdies mit vergleichsweise geringen Transaktionskosten verbunden und damit effizienzsteigernd sein, es sei denn, die durch die Kooperation selbst bedingten Kosten übersteigen den erzielbaren kooperativen Überschuss.⁵¹⁸ *Zweitens* kommen alternative innovationspolitische Maßnahmen infrage – insbesondere staatliche Forschungsförderung.⁵¹⁹ Diese wird teilweise insbesondere mit Blick auf die unzureichende *Anreizwirkung* des Patentschutzes für überlegen gehalten.⁵²⁰ Dem ist nicht zuzustimmen: Zwar begegnet sie dem Problem der lückenhaften Patentdurchsetzung. Nicht hingegen entfällt bei ihr das (abschreckende) Risiko fruchtloser Investitionen, zumal im Vorhinein oftmals keine Garantie auf ihren Erhalt besteht und ihre Höhe mitunter zur Amortisierung der Investitionen nicht ausreicht. *Drittens* sind spezifische Änderungen *de lege ferenda* denkbar – etwa die Erteilung von Schutzrechten bereits zu einem früheren Stand der Erfindungstätigkeit, sobald die wesentlichen Grundlagen der Erfindung ausgearbeitet sind,⁵²¹ oder aber die Versteigerung eines Exklusivrechts zur Entwicklung einer bestimmten Erfindungsidee⁵²². Auch der Nutzen dieser Änderungen ist zweifelhaft: Sie könnten umgekehrt Überinvestition provozieren, indem es zu (mit Patentrennen vergleichbaren) Wettläufen um die ihrerseits begrenzte Anzahl an Förderplätzen käme.

⁵¹⁶ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 112; vgl. auch *Krauspenhaar*, Liability Rules, S. 50.

⁵¹⁷ Weiterführend *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.3; kritisch *Jacob*, Ausschließlichkeitsrechte, S. 205.

⁵¹⁸ *Eidenmüller*, Effizienz, S. 94.

⁵¹⁹ Weiterführend *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.11; kritisch *Jacob*, Ausschließlichkeitsrechte, S. 205.

⁵²⁰ Siehe hierzu *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.4.

⁵²¹ Vgl. *Shavell*, Economic Analysis, S. 145 u. 153.

⁵²² Ablehnend hierzu *Jacob*, Ausschließlichkeitsrechte, S. 205; *Kaufert*, in: *Ott/Schäfer*, Innovationen, S. 1, 15.

hh) Transaktionskosten

Abschließend wird nun erörtert, inwiefern der Patentschutz grundsätzlich das Niveau der Transaktionskosten beeinflusst. Maßgeblich hierfür ist zunächst die immaterielle bzw. speziell die nicht-rivalisierende Natur von Erfindungen.⁵²³ Zwar werden die Kompetenzen hinsichtlich ihrer Nutzung durch Patente als spezifizierte, übertragbare Handlungsrechte umschrieben.⁵²⁴ Dies senkt prinzipiell das Transaktionskostenniveau,⁵²⁵ indem es zu rechtssicheren Rahmenbedingungen für effizienzsteigernde Transaktionen im Sinne des Coase-Theorems beiträgt.⁵²⁶ Nichtsdestotrotz sind die Transaktionskosten im Patentrecht insgesamt vergleichsweise hoch⁵²⁷ und können sogar ein prohibitives Ausmaß erreichen⁵²⁸. Das Ausbleiben von Transaktionen kann statische wie auch dynamische Effizienz bremsen, indem es zur Unternutzung von Erfindungen auf dem Gütermarkt ebenso beiträgt wie auf dem Ideenmarkt, wo Folgeerfindungen ausbleiben können.⁵²⁹ Denn die Kosten für die Schaffung von Folgeerfindungen umfassen auch die Kosten für die Benutzung bestehender Erfindungen.⁵³⁰

Die Bewertung der Kosten im Zusammenhang mit Transaktionen über die Erlaubnis zur Benutzung einer Erfindung (Lizenz) bedient sich der am Anfang der Untersuchung eingeführten Unterscheidung nach *Konstellationen*: erstens die Erteilung nur der Lizenz, ohne begleitende Veräußerung eines die Erfindung verkörpernden Erzeugnisses; zweitens die Veräußerung eines konkreten Erzeugnisses. Zunächst wird die *erste Konstellation* erörtert: Die Verhandlungen über die Lizenz werden generell dadurch erschwert, dass angesichts der immateriellen und damit unsichtbaren Natur der Erfindung erst einmal genau definiert werden muss, was überhaupt lizenziert wird – wobei zumindest unterstützend die Patentschrift herangezogen werden kann.⁵³¹ Zusätzliche Komplexität besteht in Bereichen mit zahlreichen vorhandenen Patenten einer Vielzahl von Inhabern (bis hin zu Patentdickichten).⁵³² Nachfolgend werden die einzelnen Kostenarten chronologisch nach ihrem Anfallen in den verschiedenen Phasen der Transaktion be-

⁵²³ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 126 ff.

⁵²⁴ Siehe supra Kap. 1 E.II.3.d)bb)(1).

⁵²⁵ *Becher*, Sekundärmarkt, S. 73 (zum Urheberrecht).

⁵²⁶ Siehe dazu supra Kap. 1 E.II.3.d)bb)(1).

⁵²⁷ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 131.

⁵²⁸ Vgl. *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.2.1; *Becher*, Sekundärmarkt, S. 72 ff. (zum Urheberrecht).

⁵²⁹ Vgl. auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 126; *Becher*, Sekundärmarkt, S. 77 (zum Urheberrecht).

⁵³⁰ Vgl. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 72 ff. (zum Urheberrecht).

⁵³¹ Vgl. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 126.

⁵³² Vgl. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 128; *Becher*, Sekundärmarkt, S. 73 u. 77 (zum Urheberrecht).

leuchtet.⁵³³ Sie können freilich im jeweiligen Einzelfall unterschiedliches Gewicht haben.⁵³⁴

Kosten für beide Seiten verursacht regelmäßig zunächst einmal die *Anbahnung* des Vertrags, d. h. die *Suche* nach infrage kommenden Vertragspartnern sowie die Einholung der diese betreffenden und der sonstigen relevanten *Informationen*.⁵³⁵ Die einschlägigen (u. U. noch nicht erteilten) Patente und ihre Inhaber sowie umgekehrt die theoretisch unendliche Anzahl potentieller Nutzer sind schwer zu überblicken.⁵³⁶ Die hierfür erforderliche Marktanalyse und Recherche können erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand und damit verbundenen Ressourceneinsatz verursachen.⁵³⁷ Einschließen kann dies Kosten für Kontaktaufnahme und Kommunikation.⁵³⁸ Des Weiteren müssen die Vertragspartner jeweils genau ihren individuellen Bedarf ergründen und passende Angebote vergleichen.⁵³⁹ Dies kann bei Erfindungen besonders schwierig sein, zumal ihr Wert (auch infolge der Neuheitsbedingtheit u. U. fehlenden Vergleichbarkeit) schwierig einzuschätzen ist.⁵⁴⁰ Zu diesen Informationsproblemen⁵⁴¹ trägt letztlich abermals ihre immaterielle Natur bei. Infolgedessen können Informationsasymmetrien zwischen den Parteien hinsichtlich der Eigenschaften und damit der Qualität der Erfindung bestehen.⁵⁴² Für die Seite, die unterlegene Informationen hat, sind die Kosten für die Abschwächung der Asymmetrie vergleichsweise höher. Dies wiederum kann noch durch fehlende Qualifikationen und hierdurch mangelnde Sachkenntnis verstärkt werden, welche die Erlangung und anschließende Einordnung der relevanten Informationen erschweren.⁵⁴³ Deren vollständige Beschaffung kann im Einzelfall aber auch (technisch) unmöglich sein, womit ihre Grenzkosten gegen unendlich tendieren würden.⁵⁴⁴

Regelmäßig zeitversetzt entstehen sodann Kosten für die *Vereinbarung* des Vertrags, insbesondere für die *Verhandlungen* über seinen Inhalt, für die – damit eng verknüpfte – jeweilige individuelle *Entscheidung* über seinen Abschluss, ferner für seine Formulierung.⁵⁴⁵ Zu den Kosten können abermals der Zeitaufwand,

⁵³³ Zu diesen siehe grundlegend supra Kap. 1 E.II.3.d)bb)(2).

⁵³⁴ *Picot*, Transaktionskostentheorie, S. 5.

⁵³⁵ *Richter/Furubotn*, Neue Institutionenökonomik, II.2.1.a).

⁵³⁶ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 127.

⁵³⁷ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 86 u. 127.

⁵³⁸ Ausführlich *Richter/Furubotn*, Neue Institutionenökonomik, II.2.1.a).

⁵³⁹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 86.

⁵⁴⁰ Siehe grundlegend *Picot*, Transaktionskostentheorie, S. 7.

⁵⁴¹ Zu diesem Begriff *Picot*, Transaktionskostentheorie, S. 7.

⁵⁴² Vgl. *Picot*, Transaktionskostentheorie, S. 7 f.; grundlegend Towfigh/Petersen/Schmolke, Ökonomische Methoden, Rn. 272.

⁵⁴³ Siehe grundlegend *Picot*, Transaktionskostentheorie, S. 7.

⁵⁴⁴ *Balks*, Umweltpolitik, S. 15 u. Fn. 17.

⁵⁴⁵ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 86 u. 128.

ferner die Einholung kostenintensiver rechtlicher Expertise beitragen.⁵⁴⁶ Erschwert werden können die Verhandlungen durch Vertrauensprobleme und unterschiedliche Interessenlagen.⁵⁴⁷ Zusätzliche Komplexität verursachen zu hohe Erwartungen der Parteien.⁵⁴⁸ So ist bei Erfindungen das Phänomen des *Besitzeffekts*⁵⁴⁹ besonders bedeutsam und wird noch durch die Tendenz verstärkt, eigene Forschungsergebnisse höher zu gewichten als fremde Ergebnisse (sog. *creativity effect*).⁵⁵⁰ Des Weiteren besteht erhebliches Potential für strategisches Verhalten insbesondere des Patentinhabers, der sich – fußend auf Verbotungsrecht und drohendem Unterlassungsanspruch – regelmäßig in der überlegenen Verhandlungsposition befindet.⁵⁵¹ Dies gilt umso mehr, je weniger (Substitutions-)Güter es konkret für die Befriedigung des individuellen Bedarfs des Nutzungsinteressenten gibt und je größer dementsprechend dessen Abhängigkeit ist.⁵⁵² Der Patentinhaber kann infolgedessen mitunter eine Gegenleistung fordern, die den Wert der Nutzung der Erfindung erheblich übersteigt (sog. *patent hold-up*).⁵⁵³ Besonders praxisrelevant ist dies bei *standardessentiellen Patenten (SEP)*: Ohne die Erlaubnis zur Nutzung der von ihnen geschützten Erfindungen ist insgesamt der Zugang zum betreffenden technischen Standard (z. B. 4G/5G in der Telekommunikationsbranche) versperrt.⁵⁵⁴ Eine besondere Ausformung strategischen Verhaltens stellt der sog. *Patent troll* (auch: *nicht-praktizierende Einheit, NPE*) dar.⁵⁵⁵ Dies ist ein Patentinhaber, der die geschützte Erfindung selbst gar nicht nutzt, sondern nur das Patent als Rechtsposition über Lizenzerteilungen wirtschaftlich verwertet.⁵⁵⁶ Eine weitere Spielart strategischen Verhaltens ist der sog. *Patenthinterhalt*.⁵⁵⁷ Dieses Phänomen lässt sich am ehesten so umschreiben, dass der Patentinhaber erst einmal (soweit möglich) seine Rechtsposition an der Erfindung verborgen hält, ob-

⁵⁴⁶ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 86; *Richter/Furubotn*, Neue Institutionenökonomik, II.2.1.b).

⁵⁴⁷ Vgl. auch *Picot*, Transaktionskostentheorie, S. 7 f.

⁵⁴⁸ Vgl. *Dam*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 298 Fn. 39.

⁵⁴⁹ Engl. *endowment effect*.

⁵⁵⁰ Ausführlich hierzu *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 122 f.; *Krauspenhaar*, Liability Rules, S. 54 f.

⁵⁵¹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 115 f. u. 129; vgl. auch *Haedicke*, Patente, S. 147.

⁵⁵² Vgl. zu Letzterem auch *Picot*, Transaktionskostentheorie, S. 7.

⁵⁵³ Näher *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 115 f.; *Krauspenhaar*, Liability Rules, S. 82 ff.

⁵⁵⁴ Weiterführend *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 117 ff.

⁵⁵⁵ Engl. *patent troll* bzw. *non-practicing entity*; einführend dazu etwa *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 5 Rn. 18; *Haedicke*, Patente, S. 145 ff.

⁵⁵⁶ *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 5 Rn. 18; *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 118; siehe auch *Ahmed/Shepherd*, Innovation management, S. 156 f.

⁵⁵⁷ Engl. *patent ambush*. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 119; weiterführend *Hartmann*, Patenthinterhalte, S. 2 ff.; zweifelnd an der Relevanz in Europa *Krauspenhaar*, Liability Rules, S. 84.

wohl diese bereits von anderen genutzt wird.⁵⁵⁸ Erst wenn die anderen auf ihre fortgesetzte Nutzung nicht mehr verzichten können (insbesondere für den Zugang zu einem Standard), offenbart der Patentinhaber sein (blockierendes) Patent und verlangt – unter Androhung der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs – ein deutlich überhöhtes Nutzungsentgelt.⁵⁵⁹ Nicht nur kann strategisches Verhalten zur (wohlfahrtsökonomisch ineffizienten) Überkompensation des Erfinders führen, sondern es kann auch die Transaktionskosten für die Verhandlungen erheblich steigern, indem diese zeitlich ausgedehnt und intensiviert werden.⁵⁶⁰

Nach Abschluss des Vertrags fallen schließlich Kosten für seine Überwachung und Durchsetzung an.⁵⁶¹ Die *Überwachung* von (rechtsverletzenden) Benutzungen der Erfindung gelingt allenfalls mit erheblichem Aufwand. Der Patentinhaber muss etwa proaktiv den Markt dahingehend beobachten, ob Erzeugnisse von Konkurrenten seine Erfindung verkörpern. Neben der Entdeckung von Handlungen Dritter, denen er gar keine Lizenz erteilt hat, muss er überprüfen, ob Lizenznehmer den vertraglichen Rahmen (z. B. mengenmäßige Produktionsbeschränkungen) einhalten. Die Erlangung der hierfür erforderlichen Informationen ist ebenso kostenintensiv wie die sich anschließende Bewertung, ob eine Rechts- bzw. Vertragsverletzung vorliegt.⁵⁶² Ist Letzteres der Fall, ist das Patent bzw. die Einhaltung des Lizenzvertrags *durchzusetzen*. Zum hierbei anfallenden, mitunter erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand gesellen sich hohe Kosten für rechtliche Beratung und Unterstützung sowie gegebenenfalls Prozesse.⁵⁶³ In Patentverletzungsprozessen bestreiten die Beklagten oftmals nicht nur die Patentverletzung, sondern darüber hinaus auch den Bestand des Patents als solches. Gerade Letzteres kann die (nachvertraglichen) Transaktionskosten besonders ansteigen lassen. Denn es handelt sich um technisch komplexe Fragen, welche die Einbindung von Spezialisten – Patentanwälten und spezialisierten Rechtsanwälten – mit oftmals überdurchschnittlichen Honoraren gebieten. Hohe Überwachungs- und Durchsetzungskosten können wiederum von Nutzungsinteressenten antizipiert und mit dem Ziel eigener Nutzenmaximierung ausgenutzt werden (sog. *opportunistisches Verhalten*), indem in Erwartung ihrer Sanktionslosigkeit Patentverletzungen begangen werden.⁵⁶⁴ Das führt wiederum zu Wohl-

⁵⁵⁸ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 119 (auch zur schwierigen Suche nach einer präzisen Definition).

⁵⁵⁹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 119; vgl. auch *Schwarz/Kruspigg*, Erfindungen, Rn. 125.

⁵⁶⁰ Vgl. zu Letzterem grundlegend *Picot*, Transaktionskostentheorie, S. 5.

⁵⁶¹ Ausführlich zum Ganzen *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 130 f.

⁵⁶² *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 86.

⁵⁶³ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 86.

⁵⁶⁴ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 86 f.; vgl. auch *Richter/Furubotn*, Neue Institutionenökonomik, II.2.1.c).

fahrtsverlusten,⁵⁶⁵ etwa indem es im Vorwege den Anreiz zu Erfindungstätigkeit herabsetzt.

Die *zweite Konstellation* ist der ersten hinsichtlich der Transaktionskosten weitgehend vergleichbar. Weil an sich (d. h. ohne Erschöpfung) der Patentschutz vollumfänglich im Erzeugnis fortbestünde, bedürfte es neben dem Kausalgeschäft über dessen Veräußerung (z. B. Kaufvertrag) noch der gesonderten Lizenz zur Benutzung der *Erfindung* selbst – und sei es nur für die Benutzungsart Gebrauch. Die wesentlichen Transaktionskosten fielen auch hier für den Lizenzvertrag an, zumal die Benutzung der Erfindung faktisch den eigentlichen Wert des – sie verkörpernden – Erzeugnisses ausmacht. Sie bildet damit das wesentliche Motiv auch des Vertrags über dessen Erwerb. Unabhängig davon, ob beide Verträge getrennt oder faktisch zusammenhängend geschlossen würden: Es entstünde im Wesentlichen der gleiche Aufwand wie in der ersten Konstellation, etwa generell aus der notwendigen Bestimmung des genauen Lizenzgegenstands bzw. speziell in Gestalt der Kostenarten aus den einzelnen Phasen der Transaktion. Verkompliziert würde dies noch, wenn das Erzeugnis von einem vom Patentinhaber unabhängigen *Dritten* (z. B. Großhändler) erworben würde. Zwar fielen dann u. U. geringere Kosten für *Suche* und *Information* hinsichtlich des Patentinhabers (infolge der leichteren Ermittlung über das Erzeugnis oder Auskunft des Dritten) an. Jedoch müsste der Erwerber unverändert u. U. die Suche nach weiteren einschlägigen Patenten und ihren Inhabern fortsetzen, wenn er die im erworbenen Erzeugnis verkörperte Erfindung fortentwickeln wollte und dazu weitere Lizenzen bräuchte. Für die Phasen der *Vereinbarung* des Vertrags (d. h. insbesondere die *Verhandlung* und *Entscheidung*) sowie der *Überwachung* und *Durchsetzung* des Patents bzw. des Lizenzvertrags gälte im Wesentlichen das zur ersten Konstellation Gesagte. Darüber hinaus müsste der Patentinhaber sogar noch Patentverletzungen in Gestalt des (lizenzvertragswidrigen) erneuten Inverkehrbringens des konkreten Erzeugnisses durch den Ersterwerber (sowie gegebenenfalls auch diesem nachfolgende Erwerber) verfolgen.

In beiden Konstellationen bedingt der Patentschutz also (an sich) hohe Transaktionskosten. Da der Patentinhaber diese zumindest anteilig selbst trägt, senken sie faktisch mittelbar auch den wirtschaftlichen (Verkehrs-)Wert des Patents als solches.⁵⁶⁶ Dies wiederum kann von vornherein den Anreiz zu Erfindungstätigkeit senken, der von der Aussicht auf ein Patent ausgeht.⁵⁶⁷

⁵⁶⁵ *Richter/Furubotn*, Neue Institutionenökonomik, II.2.1.c). Opportunistisches Verhalten kann insofern als „besonders konsequente“ und für andere Individuen schädliche „Form individueller Rationalität“ verstanden werden (ausführlich *Balks*, Umweltpolitik, S. 14).

⁵⁶⁶ *Probst*, 3D-Druck, S. 47.

⁵⁶⁷ Vgl. *Probst*, 3D-Druck, S. 47 f.

c) *Optimale Ausgestaltung von Patenten sowie Alternativen*

Mit dem Ziel einer positiven Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes ist einerseits denkbar, dessen optimale Ausgestaltung anzustreben (*aa*). Andererseits könnte die Schlussfolgerung gezogen werden, dass aus ökonomischer Sicht von vornherein alternative innovationspolitische Maßnahmen vorzugswürdig wären (*bb*).

aa) *Optimale Ausgestaltung*

(1) *Überblick*

Maßgebliche Aspekte der optimalen Ausgestaltung von Patenten sind der Mechanismus der Sanktion ihrer Verletzung, ihr Umfang sowie – für die vorliegende Untersuchung besonders relevant – ihre Beschränkungen ([2]). Der *Sanktionsmechanismus* betrifft die Frage, ob ein Patent als Handlungsrecht durch eine *property rule* (zu Deutsch: *Abwehranspruch*), in die nur mit Zustimmung des Rechtsinhabers eingegriffen werden darf, oder eine *liability rule* (zu Deutsch: *haftungsrechtlicher Anspruch*), bei der der Rechtsinhaber auf einen bloß nachträglichen, auf Geld gerichteten Kompensationsanspruch verwiesen ist, geschützt werden soll.⁵⁶⁸ Hierfür wird auf die bereits umfangreichen einschlägigen Diskussionen verwiesen.⁵⁶⁹ Jedenfalls verbleibt ein leichter argumentativer Vorteil zugunsten des herkömmlichen *property-rule*-Regimes, solange nicht wegweisende Forschungsergebnisse vorliegen, welche die dafür sprechenden Grundannahmen entkräften.⁵⁷⁰ Der *Umfang* des Patentschutzes setzt sich aus seiner Dauer und Breite zusammen.⁵⁷¹ Die hierfür jeweils optimale Ausgestaltung ergibt sich aus der Abwägung, inwieweit die patentbedingten statischen Wohlfahrtsverluste begrenzt werden können, ohne den Erfindungsanreiz und damit die dynamischen Effizienzgewinne zu gefährden.⁵⁷²

⁵⁶⁸ Siehe dazu *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 18.1.2 u. 20; *Calabresi/Melamed*, 85 *Harv. L. Rev.* 1089, 1092 (1972).

⁵⁶⁹ Siehe dazu nur *Bauch*, *Erfindungsschutz*, S. 73 ff.; *Krauspenhaar*, *Liability Rules*, S. 44 f.

⁵⁷⁰ Vgl. auch *Bauch*, *Erfindungsschutz*, S. 124.

⁵⁷¹ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.7; *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 147.

⁵⁷² Vertiefend *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.7; *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 144 ff.; allgemein zu dieser Abwägung *Haedicke*, *Patente*, S. 158 f.; grundlegend zur optimalen Schutzdauer z. B. *Nordhaus*, *Invention*, S. 76 ff.

(2) Beschränkungen

Optimiert werden kann die Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes schließlich durch eine Minimierung der Effizienzverluste⁵⁷³ mittels systematischer Beschränkungen von Patenten⁵⁷⁴. Dabei sind beide Ziele – die Nutzung vorhandener Erfindungen und das Setzen von Anreizen für die Schaffung neuer Erfindungen – optimal auszubalancieren.⁵⁷⁵ Für Patente als exklusive, eigentumsähnliche Handlungsrechte⁵⁷⁶ kommen verschiedene Beschränkungen infrage⁵⁷⁷. Diese finden sich auch im geltenden Recht.⁵⁷⁸ Dort ergeben sich Beschränkungen insbesondere aus den materiellen Patentierungsvoraussetzungen,⁵⁷⁹ die einige Erfindungen (z. B. Ergebnisse der Grundlagenforschung) von vornherein vom Patentschutz ausschließen⁵⁸⁰. Weitere maßgebliche Beschränkungen bestehen im Prioritätsgrundsatz⁵⁸¹, in der zeitlichen Begrenzung des Patentschutzes⁵⁸² sowie in Gestalt der Zwangslizenzen⁵⁸³. Schließlich sind für die vorliegende Untersuchung besonders die *Schranken* des Patentschutzes hervorzuheben, zu denen der Erschöpfungsgrundsatz zählt.⁵⁸⁴

bb) Alternative innovationspolitische Maßnahmen

Mit Blick auf die aufgezeigten Nachteile ist jedenfalls nicht unbesehen anzunehmen, dass der (marktwirtschaftlich ausgerichtete) Patentschutz eine komparativ effiziente innovationspolitische Maßnahme darstellt.⁵⁸⁵ Als Alternative wird teilweise staatliche Forschungsförderung vorgeschlagen.⁵⁸⁶ Allgemein anerkannt ist der Bedarf hiernach noch am ehesten spezifisch für die Grundlagenforschung,

⁵⁷³ Vgl. *Dam*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 284 f.

⁵⁷⁴ Vgl. *Metzger/Zech*, GRUR 2020, 561, 562; *Gordon*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 328, 359.

⁵⁷⁵ Vgl. *Shavell*, Economic Analysis, S. 138; *Schredelseker*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 188, 196 f.

⁵⁷⁶ *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.2.1; *Posner*, Economic Analysis, § 11.1.

⁵⁷⁷ Vgl. *Eidenmüller*, Effizienz, S. 159; *Shavell*, Economic Analysis, S. 138; *Schredelseker*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 188, 196 f.

⁵⁷⁸ Siehe *Shavell*, Economic Analysis, S. 138; *Schredelseker*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 188, 196 f.

⁵⁷⁹ Vgl. *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.2.1.

⁵⁸⁰ Weiterführend *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.7.

⁵⁸¹ *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.2.1.

⁵⁸² Ausführlich *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.2.1.

⁵⁸³ *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.2.1.

⁵⁸⁴ Siehe hierzu ausführlich infra Kap. 1 E.IV.4.c)aa)(3).

⁵⁸⁵ Vgl. auch *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.11.

⁵⁸⁶ Hierzu *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 23.11; vgl. auch *Shavell*, Economic Analysis, S. 138.

deren Ergebnisse durch Patente nicht (effektiv) geschützt werden könnten.⁵⁸⁷ Differenzierter betrachtet wird dies dagegen für sonstige Erfindungen.⁵⁸⁸

Für staatliche Forschungsförderung sind verschiedene Ausgestaltungen denkbar.⁵⁸⁹ Dies ist *erstens* eine vom Staat eigenständig durchgeführte und finanzierte Forschung.⁵⁹⁰ *Zweitens* kann der Staat private Forschung (mit)finanzieren, etwa in Gestalt von Forschungsaufträgen oder -preisen.⁵⁹¹ Beiden Ausgestaltungen wohnt aber das Grundproblem inne, dass es staatlichen Stellen regelmäßig schlechter gelingen wird als dem Markt, die vielfältigen gesellschaftlichen Bedürfnisse auf dem Gebiet der technischen Entwicklung einzuschätzen.⁵⁹² *Drittens* kann der Staat bestehende Patente erwerben und sodann durch Aufhebung des Patentschutzes die betreffenden Erfindungen frei zugänglich machen.⁵⁹³ Letzteres beschleunigt die Folgeforschung und damit insgesamt die Innovationstätigkeit.⁵⁹⁴ Ferner begegnet dieses Modell dem Problem der blockierenden Patente.⁵⁹⁵ Indem sich durch das Auftreten mehrerer, konkurrierender Anbieter ein Wettbewerbspreis für die betreffenden Erzeugnisse einstellt, wird zudem eine höhere Menge davon hergestellt und die Erfindung effizient alloziert.⁵⁹⁶ Damit entfallen die ansonsten aus dem Patentschutz folgenden statischen Effizienzverluste.⁵⁹⁷ Außerdem erhält dieses Modell trotzdem Anreize für private Forschungstätigkeit aufrecht⁵⁹⁸ und erspart Erfindern sogar die (Transaktions-)Kosten der Patendurchsetzung⁵⁹⁹. Effizienzverluste können jedoch wiederum daraus folgen, dass staatliche Stellen oftmals nicht über die vollständigen Informationen zum wirklichen Wert der Erfindung verfügen, der dann auch nicht im Entgelt abgebildet wird.⁶⁰⁰

⁵⁸⁷ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11; kritisch zur Abgrenzung der Grundlagen von anderer Forschung *Kaufer*, in: *Ott/Schäfer*, *Innovationen*, S. 1, 17 f.; zur Schwierigkeit der Abgrenzung überhaupt von privater und staatlicher Forschung *Haedicke*, in: *Deppenheuer/Peifer*, *Geistiges Eigentum*, S. 111, 116.

⁵⁸⁸ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11.

⁵⁸⁹ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11.

⁵⁹⁰ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11.

⁵⁹¹ Weiterführend *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11; *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 165.

⁵⁹² Vgl. zu diesem Gedanken *Stieper*, *Schranken*, S. 78 (zum Urheberrecht).

⁵⁹³ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11.

⁵⁹⁴ Vgl. *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 163 f.; weiterführend *Emmerich*, *KI*, S. 20 ff.

⁵⁹⁵ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11.

⁵⁹⁶ *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 138 u. 162.

⁵⁹⁷ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11; ausführlich *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 161.

⁵⁹⁸ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11; näher *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 161.

⁵⁹⁹ *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 164.

⁶⁰⁰ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11; vgl. auch *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 162 f.

Staatliche Forschungsförderung verursacht zudem ihrerseits direkte Interventionskosten, namentlich infolge des administrativen Aufwands und der Finanzierung über Abgaben.⁶⁰¹ Ist sie so ausgestaltet, dass sie nur einmalig für die erstmalige Schaffung der Erfindung erteilt wird, könnte sie überdies Wettrennen provozieren, welche im Ergebnis den Patentrennen entsprechen.⁶⁰² Ferner werden wohl einige Unternehmen zusätzlich in Bemühungen investieren, die Entscheidungen der zuständigen Stelle zu ihren Gunsten zu beeinflussen.⁶⁰³ Dieses Verhalten wäre als unproduktives, ressourcenverschwendendes *rent seeking* einzustufen.⁶⁰⁴ Die beiden letztgenannten Nachteile könnten dadurch abgeschwächt werden, dass die Förderung nicht nur dem ersten Erfinder zugesprochen wird.⁶⁰⁵ Nach allem ist dennoch zumindest nicht generell anzunehmen, dass Innovationsförderung durch staatliche Hand besser gelingt.⁶⁰⁶ Vielmehr kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an, etwa die Art der Erfindung.⁶⁰⁷ Insgesamt eignet sich mithin staatliche Forschungsförderung durchaus als punktuelle Ergänzung zum Patentschutz, nicht aber als Ersatz dafür.⁶⁰⁸

d) Fazit

Patente sind von der Rechtsordnung zur Verfügung gestellte Handlungsrechte. Sie beheben das Marktversagen auf dem Ideenmarkt für neue Erfindungen, zu dem es wegen deren Eigenschaft als öffentliche Güter ansonsten käme. Hierdurch dienen sie der dynamischen Effizienz. Erreicht wird dies über die Anreizwirkung aus der Aussicht auf einen Vorteil auf dem betreffenden Gütermarkt, den das aus dem Patent folgende rechtliche Monopol eröffnet. Dieses kann – abhängig von der marktwirtschaftlichen Bedeutung der betreffenden Erzeugnisse – zu Marktmacht führen. Hieraus kann sich umgekehrt aber wiederum ein Marktversagen ergeben, indem die Erfindung nicht effizient alloziert wird. Insofern führen Patente potentiell zu statischer Ineffizienz. Somit konfliktieren zwei wohlfahrtsökonomische Ziele des Erfindungsschutzes: die Schaffung neuer Erfindungen auf der einen Seite und die effiziente Allokation bestehender Erfindungen auf der anderen Seite. Dieser Konfliktlinie lassen sich bei genauer Betrachtung viele der einzelnen Vor- und Nachteile des Patentschutzes zuordnen.

⁶⁰¹ Vgl. *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 164.

⁶⁰² Vgl. *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 163; *Dam*, in: *Ott/Schäfer*, *Innovationen*, S. 283, 308.

⁶⁰³ Weiterführend *Dam*, in: *Ott/Schäfer*, *Innovationen*, S. 283, 308.

⁶⁰⁴ Vgl. *supra* Kap. 1 E.IV.3.b).

⁶⁰⁵ *Metzger/Zech*, *GRUR* 2020, 561, 568 f.

⁶⁰⁶ *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11; vgl. auch *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 163.

⁶⁰⁷ Weiterführend *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.11.

⁶⁰⁸ Vgl. auch *Metzger/Zech*, *GRUR* 2020, 561, 568.

Festzuhalten ist grundsätzlich, dass für die meisten Erfindungen das Problem der statischen Ineffizienz dadurch zumindest entschärft ist, dass es nicht zum Monopol im wirtschaftlichen Sinne kommt. Aber auch viele weitere potentielle Kosten des Patentschutzes sind zu relativieren.

Zu einer positiven Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes trägt seine optimale Ausgestaltung bei. Diese sollte stets die Balance zwischen den konfligierenden wohlfahrtsökonomischen Zielen des Erfindungsschutzes anstreben. Ein im vorliegenden Zusammenhang besonders relevanter Aspekt der Ausgestaltung des Patentschutzes sind seine Beschränkungen. Hierunter sind die Schranken hervorzuheben, zu denen der Erschöpfungsgrundsatz zählt. Insgesamt ist anzunehmen, dass sich der Patentschutz am ehesten für eine effiziente Innovationspolitik eignet.

IV. Zwischenergebnis

Der Mehrwert der ökonomischen Analyse besteht darin, dass sie eine Kosten-Nutzen-Bilanzierung des Patentschutzes ermöglicht.⁶⁰⁹ Hierdurch kann differenzierter bewertet werden, wie dieser ausgestaltet sein muss, um Nettowohlfahrtsgewinne zu schaffen.⁶¹⁰ Denn dies ist aus ökonomischer Sicht die Grundanforderung an Patente als – überhaupt erst durch die Rechtsordnung geschaffene – Rechtspositionen.⁶¹¹ Die ökonomische Analyse hat ein differenziertes Bild von Kosten und Nutzen des Patentschutzes ergeben. Seine Bewertung verdichtet sich im Wesentlichen in der Abwägung zwischen zwei Gründen für Marktversagen: externe Effekte im Zusammenhang mit der Eigenschaft von Erfindungen als öffentlichen Gütern auf der einen Seite und Marktmacht infolge des aus dem Patent folgenden rechtlichen Monopols auf der anderen Seite. Insgesamt bedingt der Patentschutz insbesondere gesellschaftliche Wohlfahrtsverluste in Gestalt statischer Ineffizienz auf dem Gütermarkt. Dem stehen Wohlfahrtsgewinne infolge dynamischer Effizienz auf dem vorgelagerten Ideenmarkt gegenüber. Hierin offenbart sich der dem Patentrecht immanente Konflikt zwischen beiden Zielen des Erfindungsschutzes – die effiziente Nutzung vorhandener Erfindungen sowie die Förderung der Schaffung neuer Erfindungen. Bei näherem Hinsehen lassen sich viele Vor- und Nachteile des Patentschutzes auf diese zentrale Konfliktlinie zurückführen. Insgesamt führt der Patentschutz zumindest marginal zu einem Wohlfahrtsgewinn.⁶¹² Wenn es also auch keine optimale Lö-

⁶⁰⁹ Vgl. auch *Heinemann*, Immaterialgüterschutz, S. 19.

⁶¹⁰ Vgl. *Heinemann*, Immaterialgüterschutz, S. 19.

⁶¹¹ Vgl. nur *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 141 u. 144; *Behrens*, *Ökonomische Grundlagen*, S. 183.

⁶¹² Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*, 23.1; *Shavell*, *Economic Analysis*, S. 144.

sung des Zielkonflikts gibt, so ist der Patentschutz doch, ökonomisch gesehen, zumindest die *bestmögliche*, d. h. die „zweitbeste Lösung“ (engl. *second-best solution*).⁶¹³ Letztlich hängt seine Kosten-Nutzen-Bilanz wesentlich von seiner genauen Ausgestaltung ab.⁶¹⁴ Hervorzuheben sind hierfür seine Schranken, zu denen der *Erschöpfungsgrundsatz* gehört. Dies wird in *Kapitel 2* vertieft werden.⁶¹⁵

F. Spezifische rechtsökonomische Begründungsansätze

I. Einleitung

Im Anschluss an die ökonomische Analyse werden nun spezifische *rechtsökonomische Begründungsansätze* für den Patentschutz dargestellt, die im Schrifttum vorgeschlagen worden sind. Hierunter gibt es einerseits Ansätze, die den Patentschutz als Instrument zur Förderung der Erfindungstätigkeit und damit der technischen Entwicklung begreifen.⁶¹⁶ Sie blicken in die Zukunft, weshalb sie als Ex-ante-Begründungsansätze gruppiert werden können (II.).⁶¹⁷ Ihre Grundlage ist der – erstmals in der klassischen Anspornungstheorie entwickelte und auch für die ökonomische Analyse zentrale – Anreizgedanke.⁶¹⁸

Andererseits haben sich aber auch neuere rechtsökonomische Begründungsansätze herausgebildet, welche auf die positiven Wirkungen von Patenten als Instrument zur effizienten Nutzung bereits *vorhandener* Erfindungen abstellen (sog. Ex-Post-Begründungsansätze, III.).⁶¹⁹ Sie betonen die effiziente Ressourcenallokation für die Schaffung neuer Erfindungen⁶²⁰ als Effekt bestehender Patente⁶²¹.

⁶¹³ Ausführlich *Bisges*, IPRB 2015, 19, 23; vgl. auch *Becher*, Sekundärmarkt, S. 217; *Stieper*, Schranken, S. 81 f. (jeweils zum Urheberrecht); *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 212; grundlegend siehe *Towfigh/Petersen/Schmolke*, Ökonomische Methoden, Rn. 270 (Herv. d. Verf.).

⁶¹⁴ Vgl. auch *Peukert*, Güterzuordnung, S. 113 f.: „Abwägungs- und nicht ein pauschales Zuordnungsgebot“ (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 212; *Bisges*, IPRB 2015, 19, 23 f.: „Kompromiss“.

⁶¹⁵ Siehe infra Kap. 2 A.IV u. B.IV.

⁶¹⁶ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 46.

⁶¹⁷ Ebenso *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 46; vgl. auch *Metzger*, Patentrecht, Rn. 7; *Lemley*, 71 U. Chi. L. Rev. 129, 129 (2004).

⁶¹⁸ Näher *Metzger*, Patentrecht, Rn. 7 („klassische[s] Anreizparadigma“).

⁶¹⁹ *Metzger*, Patentrecht, Rn. 7; *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 738 (2012); vgl. auch *ders.*, 71 U. Chi. L. Rev. 129, 129 (2004). Z.T. wird auch der Begriff „post-grant“-Theorien“ verwendet (vgl. *Stierle*, Patent, S. 237).

⁶²⁰ *Metzger*, Patentrecht, Rn. 7.

⁶²¹ Siehe *Stierle*, Patent, S. 216 Fn. 166 m. w. N.

Schließlich wird mit der „*Patentfunktionslehre*“ eine jüngst eingeführte Theorie erörtert (IV.), die sich als spezifischer rechtsökonomischer Begründungsansatz eigener Art einordnen lässt.

II. Ex-ante-Begründungsansätze

Der Gruppe der rechtsökonomischen Ex-ante-Begründungsansätze unterfallen die *Patent-induced theory* (1.) und die *Race-to-invent theory* (2.).⁶²²

1. Patent-induced theory

a) Darstellung

Aufbauend auf den Anreizgedanken, hält die *Patent-induced theory* nur diejenigen Erfindungen für des Patentschutzes würdig, für welche die Anreizwirkung tatsächlich kausal war, die also ohne Aussicht darauf ausgeblieben wären (sog. *patentinduzierte Erfindungen*).⁶²³

b) Kritische Reflexion

Für die Theorie spricht, dass ihr eine Abwägung zwischen gesellschaftlichen Nutzen und Kosten des Patentschutzes immanent ist.⁶²⁴ Indem sie denjenigen Erfindungen den Patentschutz verwehrt, die auch ohne Aussicht darauf getätigt worden wären (z. B. infolge Wettbewerbsdrucks, wissenschaftlicher Neugier oder bloßen Zufalls), reduziert sie seine Kosten, ohne seinen Nutzen herabzusetzen.⁶²⁵

Eine Schwäche der Theorie ist jedoch, dass sich im konkreten Einzelfall schwierig feststellen lässt, ob eine Erfindung patentinduziert ist.⁶²⁶ Hierfür wurden im Schrifttum ergänzend verschiedene Abgrenzungskriterien entwickelt.⁶²⁷ So wurde *erstens* die Abgrenzung anhand der Patentierungsvoraussetzungen, vor allem der Erfindungshöhe, vorgeschlagen.⁶²⁸ Deren Eignung als universelles Abgrenzungskriterium steht indes entgegen, dass diese auch bei Erfindungen gegeben sein kann, die unabhängig von der Aussicht auf Patentschutz getätigt worden

⁶²² So auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 47 ff.

⁶²³ Ausführlich zur Theorie etwa *Fisher*, Patent Law, S. 138 ff.; *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 277 ff. (1996). Verwendet werden auch die Bezeichnungen „Moderne Anreiztheorie“ (vgl. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 49) u. „strong version of reward theory“ (vgl. *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 312 f. [1992]).

⁶²⁴ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 50; vgl. auch *Stierle*, Patent, S. 203.

⁶²⁵ Ebenso *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 50.

⁶²⁶ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 50 f.; *Stierle*, Patent, S. 203.

⁶²⁷ Ausführlich hierzu *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 50 ff.

⁶²⁸ Siehe hierzu *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 51 m. w. N.

sind.⁶²⁹ Der zweite Vorschlag sieht die Abgrenzung anhand der Zuordnung von Erfindungen zu sog. *Erfindungstypen* vor, auf Grundlage der Kosten-Nutzen-Relation für den potentiellen Erfinder und damit der Patentschutzbedürftigkeit.⁶³⁰ Auch dieses Abgrenzungskriterium ist jedoch ungeeignet.⁶³¹ So ist bereits die Zuordnung der konkreten Erfindungen zu den einzelnen Typen praktisch nicht zuverlässig handhabbar, zumal die Kosten-Nutzen-Relation im Einzelfall kaum feststellbar ist.⁶³² Außerdem könnte die bevorzugte Behandlung von Erfindungen mit nachteilhafter Relation einen Fehlanreiz dazu setzen, über Ressourcenverschwendung die Kosten für die Erfindung zu erhöhen.⁶³³

Unabhängig vom gewählten Abgrenzungskriterium wäre jedenfalls die Prüfung der kausalen Verbindung zwischen Patentanreiz und Erfindung aufwändig und mit Rechtsunsicherheit verbunden, was die gesellschaftlichen Kosten des Patentschutzes erheblich steigern würde.⁶³⁴ Die *Patent-induced theory* überzeugt daher nicht.⁶³⁵ Überdies lässt sich ihr bei näherem Hinsehen kein eigenständiger Beitrag zur Frage der Rechtfertigung des Patentschutzes entnehmen.

2. Race-to-invent theory

a) Darstellung

Auch die von *Merges* und *Nelson* eingeführte *Race-to-invent theory*⁶³⁶ knüpft an den Anreizgedanken an.⁶³⁷ Ihre Grundannahme ist, dass die Wirtschaft von der

⁶²⁹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 51.

⁶³⁰ Hierzu *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 51; vgl. grundlegend *Scherer*, Industrial Market (Vorausgabe), S. 448.

⁶³¹ Vgl. auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 51 f.; *Fisher*, Patent Law, S. 141 f.

⁶³² So *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 51 f.; *Fisher*, Patent Law, S. 141; i. Erg. auch *Stierle*, Patent, S. 203.

⁶³³ *Fisher*, Patent Law, S. 141; differenzierend *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 280 (1996).

⁶³⁴ *Stierle*, Patent, S. 203.

⁶³⁵ So auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 51 f.; differenzierend *Lamping*, Patentschutz, S. 96 f.

⁶³⁶ Grundlegend *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 878 f. u. 908 (1990); siehe zum Ganzen auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 52 ff. Diese Theorie ist zu unterscheiden von der von *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 711 ff. (2012), begründeten sog. „*patent racing theory*“ (zu Deutsch: „*Theorie des Patentrennens*“): Diese wendet den Anreizgedanken auf die heutige Innovationsrealität an, in der Erfindungen eher von *Forschergruppen* gemacht werden, wobei oftmals mehrere Gruppen weitgehend parallel an derselben Idee arbeiten. Der Anreiz für die Teilnahme am Wettrennen folge dabei nicht unbedingt aus der Aussicht, über ein eigenes Patent andere von der Nutzung der Erfindung auszuschließen, sondern zumindest auch aus der Sorge, selbst Marktnachteile durch Patente von Konkurrenten zu erleiden. Die Theorie wird hier nicht näher dargestellt (dazu siehe nur *Stierle*, Patent, S. 234 ff.), da auch sie letztlich eine Modifikation des Anreizparadigmas ist und Aspekte der Patentrennens bereits supra Kap. 1 E.IV.4.b)ff) (2) untersucht wurden.

⁶³⁷ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 52.

Produktivität profitiert, die mit Erfindungen einhergeht, und dass deren Anzahl wiederum steigt, je mehr in Erfindungstätigkeit investiert wird.⁶³⁸ Dabei sei die Anzahl umso höher, je schneller die Erfindungstätigkeit vonstatten gehe.⁶³⁹ Der Patentschutz mit seinem – aus dem Prioritätsgrundsatz folgenden – Anreiz zur frühen Anmeldung von Erfindungen solle die Erfindungstätigkeit beschleunigen.⁶⁴⁰ Rasch vorgenommene (Verbesserungs-)Erfindungen förderten umso stärker die Innovation.⁶⁴¹ Noch weiter beschleunigen ließe sich diese durch eine relativ enge Ausgestaltung des Schutzzumfangs von Patenten.⁶⁴² Diese verschaffe zugleich den Erfindern wesentlicher Verbesserungserfindungen eine vorteilhafte Position in Verhandlungen mit Erfindern ursprünglicher Erfindungen.⁶⁴³

b) Kritische Reflexion

Die Theorie verdient unter verschiedenen Aspekten Kritik. Deren *erster* Ansatz betrifft nachteilige Effekte einer möglichst raschen Erfindungstätigkeit. Sie könnte das bereits im Zusammenhang mit dem Prioritätsgrundsatz beschriebene Phänomen der Patentrennen noch verschärfen.⁶⁴⁴ Nichtsdestotrotz ist zu viel Wettbewerb gesamtgesellschaftlich immer noch nützlicher als zu wenig Wettbewerb.⁶⁴⁵ Ferner ist Ressourcenverschwendung infolge Innovationstätigkeit ohnehin eine allgemeine, in gewissem Umfang unvermeidbare, Folge in von Wettbewerb geprägten Märkten.⁶⁴⁶

Der *zweite* Ansatz der Kritik bezieht sich auf den vorgeschlagenen engen Umfang der Patente. Bemängelt wird, dass dieser eher einen Anreiz für bloße Verbesserungserfindungen setze als für neue, wegweisende Ausgangserfindungen.⁶⁴⁷ Letztere würden zudem eher geheim gehalten, was wiederum mit Kosten und damit Ressourcenverschwendung verbunden sei.⁶⁴⁸ Ferner werde hierdurch die Informationsfunktion des Patentrechts geschwächt, mit in der Folge wiederum mehr verschwenderischer doppelter Erfindungstätigkeit.⁶⁴⁹ Insgesamt ver-

⁶³⁸ *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 878 (1990).

⁶³⁹ Ausführlich *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 878 f. (1990).

⁶⁴⁰ *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 879 (1990).

⁶⁴¹ *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 878 f. (1990) („second- and third generation improvements“).

⁶⁴² *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 876 f. u. Fn. 160 (1990).

⁶⁴³ *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 876 (1990).

⁶⁴⁴ Vgl. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 53; dies anerkennend *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 876 (1990).

⁶⁴⁵ So bereits *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 877 f. u. Fn. 160 (1990).

⁶⁴⁶ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 41 m. w. N.

⁶⁴⁷ Siehe hierzu *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 53 f.

⁶⁴⁸ Vgl. *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 54; *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 283 (1996).

⁶⁴⁹ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 54.

schlechtere also der enge Umfang der Patente die gesellschaftliche Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes.⁶⁵⁰ Diesem Einwand wird jedoch entgegengehalten, dass dieser Nachteil wiederum durch die Wohlfahrtssteigerung wettgemacht werde, die insgesamt aus der höheren Geschwindigkeit der Innovationstätigkeit folge.⁶⁵¹ So erleichtere der enge Umfang von Patenten die Weiterentwicklung von Erfindungen, was insgesamt der Innovation zuträglich sei.⁶⁵² Ferner wirke er der Unternutzung von Erfindungen entgegen.⁶⁵³ Diese Gegenargumentation überzeugt. Dennoch hat der vorgeschlagene enge Umfang von Patenten einen weiteren, entscheidenden Nachteil: Eine große Zahl enger Patente hat in der Summe die gleiche Wirkung wie wenige breite Patente.⁶⁵⁴ Denn ein von zahlreichen Patenten geprägtes Umfeld erfordert eine umfangreiche, kostenintensive Recherche und in der Regel zahlreiche parallele Verhandlungen mit verschiedenen Patentinhabern.⁶⁵⁵ Beides erhöht die Transaktionskosten.⁶⁵⁶ Dies erschwert konkurrierenden potentiellen Erfindern den Markteintritt und bremst damit letztlich insgesamt doch die Innovation.⁶⁵⁷

Insgesamt überzeugt somit auch die *Race-to-invent theory* nicht. Sie erhöht in der Kosten-Nutzen-Bilanz noch die gesellschaftlichen Kosten des Patentschutzes. Ferner bleibt auch sie eine Positionierung in der Grundfrage schuldig, ob dieser denn überhaupt gerechtfertigt ist.

III. Ex-post-Begründungsansätze

Die Gruppe der rechtsökonomischen Ex-post-Begründungsansätze umfasst die *Kommerzialisierungstheorie* (1.), die *Prospect theory* (2.) und die *Rent-dissipation theory* (3.).

I. Kommerzialisierungstheorie

a) Darstellung

Die *Kommerzialisierungstheorie* wird als Ergänzung zur klassischen Anspornungs- sowie zur Vertragstheorie verstanden.⁶⁵⁸ Danach sind Patente primär

⁶⁵⁰ Weiterführend *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 53 ff.

⁶⁵¹ *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 877 f. u. Fn. 160 (1990).

⁶⁵² *Godt*, Eigentum, S. 529.

⁶⁵³ Vgl. *Godt*, Eigentum, S. 529.

⁶⁵⁴ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 54 f.; näher *Fisher*, Patent Law, S. 155.

⁶⁵⁵ Wie hier *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 55.

⁶⁵⁶ Ebenso *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 55.

⁶⁵⁷ So *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 54 f.

⁶⁵⁸ Siehe *Lamping*, Patentschutz, S. 109 ff. (zusätzlich mit dem Begriff „Kommodifizierungstheorie“); *Tönnies*, GRUR 2013, 796, 796 („Investitionsschutztheorie“).

nicht Anreiz für die Schaffung von Erfindungen selbst, sondern vielmehr für die darauffolgende Phase ihrer Ausarbeitung zur Innovation, d. h. insbesondere zu marktgängigen Erzeugnissen (sog. *Kommerzialisierung*).⁶⁵⁹ Die Kommerzialisierungstheorie wendet den Anreizgedanken also auf den Zeitraum nach der eigentlichen Schaffung der Erfindung an.⁶⁶⁰ Anders als es ihre Nähe zur Anspornungs- und Vertragstheorie vermuten ließe, ist sie als Ex-post-Begründungsansatz einzuordnen, indem sie Patenten positive Wirkungen auf die Zeit nach ihrer Erteilung zuschreibt.⁶⁶¹ Die Kommerzialisierung schaffe den eigentlichen gesellschaftlichen Nutzen.⁶⁶² So sei gerade die erstmalige Kommerzialisierung einer Erfindung durch den Pionier (sog. *first mover*) besonders riskant, zumal sie den Markt zum ersten Mal mit dieser konfrontiert und damit zugleich vorteilhafte Bedingungen für nachfolgende Nachahmer (sog. *late mover*) bereite.⁶⁶³ Letzteres könnte durch Patente abgeschwächt werden, womit diese erst den Anreiz für Pionierarbeit in der Kommerzialisierungsphase schufen.⁶⁶⁴

b) Kritische Reflexion

Zu begrüßen ist zunächst, dass auch die Kommerzialisierungstheorie moderne Bedingungen der Innovation berücksichtigt. Auch ihr lässt sich jedoch der – freilich für sich nicht maßgebliche –⁶⁶⁵ Befund entgegenhalten, dass sie im geltenden deutschen und europäischen Patentrecht keine Stütze findet.⁶⁶⁶ Insbesondere ist die (beabsichtigte) kommerzielle Nutzung der Erfindung Voraussetzung weder für die Patenterteilung⁶⁶⁷ noch für das Verbotungsrecht⁶⁶⁸. Ferner lässt sich nicht pauschal bestätigen, dass die Kommerzialisierung als Pionier tatsächlich besonders riskant ist. Dies ist vielmehr vom betreffenden Erzeugnis bzw. von der einschlägigen Branche abhängig.⁶⁶⁹ Gelten kann dies am ehesten in forschungsintensiven Branchen wie etwa der Pharmaindustrie.⁶⁷⁰ Dort fallen nämlich in die Phase der Kommerzialisierung auch noch die klinischen Versuche und das Zulas-

⁶⁵⁹ *Stierle*, Patent, S. 215 f.; *Lamping*, Patentschutz, S. 109 ff. („Innovationsphase im engeren Sinne“); *Kieff*, 85 Minn. L. Rev. 697, 703 ff. (2001).

⁶⁶⁰ *Stierle*, Patent, S. 216; *Lamping*, Patentschutz, S. 110 Fn. 368.

⁶⁶¹ Siehe *Stierle*, Patent, S. 217.

⁶⁶² Vgl. *Stierle*, Patent, S. 217; *Häußer*, GRUR 1993, 211, 211 f.; so i. Erg. auch *Lamping*, Patentschutz, S. 110.

⁶⁶³ Ausführlich *Kieff*, 85 Minn. L. Rev. 697, 708 ff. (2001); hierzu *Stierle*, Patent, S. 217 f.

⁶⁶⁴ Siehe *Stierle*, Patent, S. 217.

⁶⁶⁵ Siehe supra Kap. 1 C.II.1.b).

⁶⁶⁶ A.A. *Stierle*, Patent, S. 220 ff.

⁶⁶⁷ Ebenso *Ann*, FS Straus, S. 335, 356; a.A. *Stierle*, Patent, S. 221 f.

⁶⁶⁸ Vgl. § 9 S. 2 PatG. Differenzierend *Stierle*, Patent, S. 223 f.

⁶⁶⁹ Näher *Stierle*, Patent, S. 218.

⁶⁷⁰ *Stierle*, Patent, S. 218 f.

sungsverfahren.⁶⁷¹ Angesichts der niedrigen Erfolgsaussichten der klinischen Versuche würde es den Anreiz zur Kommerzialisierung von Pharmaerfindungen weitgehend beseitigen, wenn in dieser Phase auch noch ein Nachahmungswettbewerb aufkäme.⁶⁷² Abseits bestimmter Branchen bleibt damit aber letztlich – wie bei der Anspornungstheorie – die allgemeine empirische Überzeugungskraft auch der Kommerzialisierungstheorie fraglich.

Zugutegehalten wird der Theorie weiterhin, dass bei ihrer Zugrundelegung – als Ergänzung der Anspornungstheorie – zwar die von dieser hervorgehobenen Vorteile des Patentschutzes ebenso einträten, jedoch – wegen des Blicks auf die gesellschaftlich besonders nützliche Kommerzialisierung – immerhin seine nachteilhaften Auswirkungen nicht *verstärkt* würden.⁶⁷³ Allerdings ändert dies nichts daran, dass bei ihr der Nachteil der statischen Ineffizienz zumindest *gleichermaßen* besteht wie bei der Anspornungstheorie. Nach allem bietet die Kommerzialisierungstheorie damit insgesamt keinen Mehrwert zu einer modernen, ohnehin die gesamte Innovationstätigkeit einbeziehenden Lesart der Anspornungstheorie.

2. Prospect theory

a) Darstellung

Die *Prospect theory (of patents)* geht zurück auf *Kitch*.⁶⁷⁴ Er versteht sie als Ergänzung zur klassischen Anspornungstheorie.⁶⁷⁵ Diese bringe den Patentszweck alleine nicht vollständig zum Ausdruck.⁶⁷⁶ So sei das Patentrecht maßgeblich auch dadurch gerechtfertigt, dass bereits vorhandene Erfindungen effizient genutzt werden.⁶⁷⁷ Unter dem sog. *prospect* versteht *Kitch* die Aussicht auf die Koordination bzw. Beeinflussung der Weiterentwicklung patentierter Erfindun-

⁶⁷¹ Weiterführend *Stierle*, Patent, S. 218 f.

⁶⁷² Eingehend *Stierle*, Patent, S. 219 m. w. N., auch zu empirischen Befunden; siehe auch *Müller-Langer*, Incentives, S. 90.

⁶⁷³ So *Stierle*, Patent, S. 220; *Burstein*, 92 Tex. L. Rev. 45, 49 f. (2014).

⁶⁷⁴ Siehe grundlegend *Kitch*, 20 J. L. & Econ. 265, 266 ff. (1977); zum Ganzen auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 55 f.; *Uhrich*, Stoffschutz, S. 113; insgesamt kritisch *Duffy*, 71 U. Chi. L. Rev. 439, 503 (2004). Die *Prospect theory* wurde später vorgeschlagen als die Kommerzialisierungstheorie und wird teilweise als Weiterentwicklung dazu gesehen, was sich angesichts der unterschiedlichen Ausrichtung im Detail aber nicht aufdrängt; siehe auch *Stierle*, Patent, S. 231 Fn. 241 m. w. N. *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 269 (1996), erblickt in der *Prospect theory* den Beginn einer „modern era in patent economic theory“.

⁶⁷⁵ Vgl. *Kitch*, 20 J. L. & Econ. 265, 266 ff. (1977).

⁶⁷⁶ *Kitch*, 20 J. L. & Econ. 265, 266 (1977); hierzu auch *Stierle*, Patent, S. 231.

⁶⁷⁷ *Kitch*, 20 J. L. & Econ. 265, 266 (1977); vgl. auch *Stierle*, Patent, S. 231; *Uhrich*, Stoffschutz, S. 113.

gen (z. B. über Lizenzerteilung).⁶⁷⁸ Diese Aussicht motiviere zu Investitionen im Zusammenhang mit Erfindungstätigkeit.⁶⁷⁹ Weitere Vorteile der durch Patente vermittelten Ausschlusswirkung seien eine Senkung der Transaktionskosten sowie der Wegfall der Notwendigkeit der Geheimhaltung, was verschwenderischen Doppelerfindungen entgegenwirke.⁶⁸⁰ Der Schutzzumfang von Patenten solle dazu – gegensätzlich zur *Race-to invent theory* –⁶⁸¹ möglichst breit ausgestaltet sein.⁶⁸²

b) Kritische Reflexion

Die *Prospect theory* hat nicht nur neue Erkenntnisse gebracht.⁶⁸³ Insbesondere die von ihr betonte Informationsfunktion ist bereits ein zentrales Element der klassischen Vertragstheorie.⁶⁸⁴ Die wegfallende Notwendigkeit der Geheimhaltung wiederum hat schon *Arrow* in seinem Informationsparadoxon herausgearbeitet.⁶⁸⁵ Der maßgebliche eigenständige Beitrag der *Prospect theory* ist hingegen die Annahme, dass das Patent die effizientere Koordination der Weiterentwicklung der geschützten Erfindung ermögliche.⁶⁸⁶

Die Theorie stößt überwiegend auf Ablehnung.⁶⁸⁷ Zwar spricht für sie, dass sie in Gestalt der Aussicht sogar auf Koordination der Weiterentwicklung der Erfindung noch in verstärkter Form den Anreizgedanken einbezieht.⁶⁸⁸ Die mit dem Patentschutz verbundenen statischen Wohlfahrtsverluste werfen jedoch grundsätzliche Zweifel daran auf, dass von Patenten *ex post* irgendwelche Effizienzsteigerungen ausgehen.⁶⁸⁹ Auch *Kitchs* Argument, dass die Offenbarung Res-

⁶⁷⁸ Ausführlich *Kitch*, 20 J. L. & Econ. 265, 266 u. 276 ff. (1977); vgl. auch *Stierle*, Patent, S. 231.

⁶⁷⁹ Vgl. *Kitch*, 20 J. L. & Econ. 265, 276 f. (1977); dazu *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 55.

⁶⁸⁰ *Kitch*, 20 J. L. & Econ. 265, 276 u. 278 (1977); siehe auch *Stierle*, Patent, S. 231; *Uhrich*, Stoffschutz, S. 114.

⁶⁸¹ *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 283 (1996), spricht von einer „antithesis“.

⁶⁸² *Kitch*, 20 J. L. & Econ. 265, 267 (1977) („well beyond what the reward theory would require“); hierzu auch *Godt*, Eigentum, S. 528; differenzierend *Duffy*, 71 U. Chi. L. Rev. 439, 499 f. (2004).

⁶⁸³ Ausführlich zum Ganzen *Stierle*, Patent, S. 231 f.

⁶⁸⁴ Siehe zu dieser supra Kap. 1 C.III.2.

⁶⁸⁵ Siehe zu diesem supra Kap. 1 E.IV.1.

⁶⁸⁶ Vgl. *Stierle*, Patent, S. 232.

⁶⁸⁷ Insgesamt gegen die Theorie etwa *Scherer*, Industrial Market (Vorausgabe), S. 447 Fn. 30 („little influenced by any concern for reality“); *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 738 ff. (2012); *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 871 ff. (1990); differenzierend *Duffy*, 71 U. Chi. L. Rev. 439, 440 ff. (2004); *Lemley*, 71 U. Chi. L. Rev. 129, 140 f. (2004) (allenfalls für die Pharmaindustrie); *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 312 f. (1992).

⁶⁸⁸ Vgl. auch *Stierle*, Patent, S. 232.

⁶⁸⁹ So i. Erg. auch *Stierle*, Patent, S. 232.

sourcesverschwendung durch doppelte Erfindungstätigkeit vermeide, ist zu pauschal angesichts des schon erörterten potentiellen Nutzens paralleler Innovationsbemühungen.⁶⁹⁰ Kritik an der *Prospect theory* entzündet sich ferner am vorgeschlagenen breiten Schutzzumfang von Patenten.⁶⁹¹ Dieser mache den Patentschutz besonders attraktiv und bedinge damit erst recht Patentrennen, was insgesamt die Effizienzgewinne mindestens wieder ausgleiche.⁶⁹² Ferner wird bezweifelt, dass Patentinhaber – etwa über eine strukturierte Lizenzerteilungspraxis oder Kooperationen mit anderen Marktteilnehmern – ihren Einfluss auf die technische Entwicklung im Sinne einer effizienten Nutzung und Weiterentwicklung der Erfindung einsetzen⁶⁹³ bzw. dass dies überhaupt möglich ist⁶⁹⁴. Jedenfalls fehlten hierfür empirische Belege.⁶⁹⁵ Im Gegenteil drohe eine zu geringe Nutzung⁶⁹⁶ bzw. Weiterentwicklung⁶⁹⁷ von Erfindungen. Dies sei gesellschaftlich besonders nachteilhaft, zumal oftmals mehrere Erfinder ungefähr parallel an derselben Erfindung arbeiten, diese also früher oder später ohnehin entstehe.⁶⁹⁸ Die Koordination in einer Hand eigne sich zumindest in der Praxis weniger für die Weiterentwicklung einer Erfindung als der vom Wettbewerb geprägte Markt.⁶⁹⁹ Denn dass ein Erfinder die ursprüngliche Erfindung geschaffen hat, bedeute nicht, dass er sich Verbesserungserfindungen zu dieser eher ausdenken könnte als die zahlreichen potentiellen Konkurrenten.⁷⁰⁰ Zudem würde – mit Blick auf das Coase-Theorem – die effiziente Weiterentwicklung der Erfindung im Wege einer strukturierten Lizenzerteilungspraxis letztlich vernachlässigbare Transaktionskosten voraussetzen, woran es aber oftmals fehlt.⁷⁰¹ Überdies würden Patente vielmehr eher für Klagen nutzbar gemacht und bremsten damit die technische

⁶⁹⁰ Siehe supra Kap. 1 E.IV.4.b)ff)(2); so i. Erg. auch *Stierle*, Patent, S. 232 f.

⁶⁹¹ Vgl. z. B. *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 843 (1990).

⁶⁹² *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 56; *Duffy*, 71 U. Chi. L. Rev. 439, 458 ff. (2004).

⁶⁹³ So z. B. *Scotchmer*, Innovation, S. 152 ff.; *Lemley*, 71 U. Chi. L. Rev. 129, 135 ff. u. 140 f. (2004); siehe auch *Dam*, in: Ott/Schäfer, Innovationen, S. 283, 312.

⁶⁹⁴ So *Lemley*, 71 U. Chi. L. Rev. 129, 135 ff. (2004); *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 877 (1990); differenzierend *Duffy*, 71 U. Chi. L. Rev. 439, 483 ff. (2004); weiterführend *Stierle*, Patent, S. 233.

⁶⁹⁵ Vgl. z. B. *Lemley*, 71 U. Chi. L. Rev. 129, 136 ff. (2004).

⁶⁹⁶ Vgl. *Godt*, Eigentum, S. 528.

⁶⁹⁷ *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 873 f. (1990).

⁶⁹⁸ *Lemley*, 110 Mich. L. Rev. 709, 711 (2012); differenzierend *Stierle*, Patent, S. 235 f. m. w. N., nach dem dies generell eher selten vorkommt.

⁶⁹⁹ *Lemley*, 71 U. Chi. L. Rev. 129, 135 ff. (2004) („jarringly counterintuitive“).

⁷⁰⁰ Vgl. *Lemley*, 71 U. Chi. L. Rev. 129, 140 (2004); näher *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 873 (1990).

⁷⁰¹ Vgl. *Lemley*, 71 U. Chi. L. Rev. 129, 133 (2004); *Merges/Nelson*, 90 Colum. L. Rev. 839, 874 ff. (1990).

Entwicklung.⁷⁰² Dieser Argumentationslinie ist zuzustimmen. Die *Prospect theory* fokussiert sich zu sehr auf den Rechtsinhaber und zu wenig auf die Allgemeinheit bzw. potentielle Konkurrenten.⁷⁰³

Ferner ist sie in sich nicht konsequent: Sie setzt für die Phase der Schaffung der (Ausgangs-)Erfindung über den Anreizgedanken dezentrale Innovationsbemühungen als vorteilhaft voraus, hingegen für die nachfolgende Weiterentwicklung der Erfindung die zentrale Koordination in einer Hand.⁷⁰⁴ Schließlich erkennt ohnehin bereits die Anspornungstheorie in moderner Lesart verschiedene Facetten des Anreizes an; dem fügt die *Prospect theory* keinen maßgeblichen Aspekt hinzu. Sie überzeugt somit insgesamt nicht.

3. *Rent-dissipation theory*

a) *Darstellung*

Die von *Grady* und *Alexander* begründete *Rent-dissipation theory* ist letztlich eine Weiterentwicklung der *Prospect theory*.⁷⁰⁵ Auch sie bezieht sich auf die Phase nach der Patenterteilung und strebt eine verbesserte Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes an.⁷⁰⁶ Dem diene die effiziente Allokation von Ressourcen durch Verhinderung ihrer Verschwendung, die sog. *rent dissipation*.⁷⁰⁷ Derartige Ressourcenverschwendung könne einerseits aus dem Prioritätsgrundsatz folgen, insbesondere über Patentrennen um neue sowie Verbesserungserfindungen.⁷⁰⁸ Andererseits könne sie sich aus Aufwendungen für die Geheimhaltung von Erfindungen ergeben, wenn diese dem Patentschutz vorgezogen werde.⁷⁰⁹ Zur Verhinderung derartiger Verschwendung hält die *Rent-dissipation theory* zwei Lösungsansätze bereit. *Erstens* solle – anders als nach der *Prospect theory* – der Umfang von Patenten gerade für Pioniererfindungen nicht breit sein.⁷¹⁰ *Zweitens* sollen Erfindungen, die technische Probleme bereits vollständig lösen, vom Pa-

⁷⁰² Weiterführend *Stierle*, Patent, S. 233; vgl. auch *Lemley*, 71 U. Chi. L. Rev. 129, 139 f. u. 148 f. (2004); grundlegend BeckOK PatR-Fitzner, PatG, Vor §§ 1 ff. Rn. 10: Einsatz von Patenten als „Wettbewerbsinstrumente“; hingegen differenzierend zur Bereitschaft von Unternehmen zur Lizenzerteilung *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 50 ff.

⁷⁰³ Ähnlich *Uhrich*, Stoffschutz, S. 116.

⁷⁰⁴ So i. Erg. auch *Stierle*, Patent, S. 233.

⁷⁰⁵ *Stierle*, Patent, S. 231 Fn. 241.

⁷⁰⁶ Grundlegend *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 316 ff. (1992); vgl. zum Ganzen auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 57 ff.; *Fisher*, Patent Law, S. 156 ff.

⁷⁰⁷ *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 317 f. (1992).

⁷⁰⁸ *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 308 u. 316 f. (1992).

⁷⁰⁹ *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 308 f. u. 318 (1992).

⁷¹⁰ *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 308 u. 317 f. (1992).

tentschutz ausgenommen werden.⁷¹¹ Weil bei ihnen nämlich ohnehin unwahrscheinlich sei, dass es zu Patenttrennen um Verbesserungserfindungen komme, bedürfe es auch keines Patentschutzes zu deren Verhinderung.⁷¹² Dieser solle daher nur Erfindungen offen stehen, welche Verbesserungspotential signalisieren.⁷¹³

b) Kritische Reflexion

Die Theorie ist praktisch schwierig zu handhaben, da sich *ex ante* kaum bestimmen lässt, ob eine Erfindung Verbesserungspotential signalisiert.⁷¹⁴ Ferner hält sie ausgereifte Erfindungen für weniger schutzwürdig als unfertige, komplizierte Erfindungen.⁷¹⁵ Dies würde den Anreiz für die Schaffung Ersterer senken, obwohl sie oftmals gesellschaftlich besonders nützlich sind.⁷¹⁶ Angesichts der mit dem Patentschutz letztendlich angestrebten Förderung der technischen Entwicklung ist dies widersinnig.⁷¹⁷ Schließlich ist die von der Theorie adressierte *rent dissipation* kein spezifisches Problem von Patenten, sondern folgt stets aus dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb.⁷¹⁸ Die Theorie überzeugt daher ebenfalls nicht.

IV. „Patentfunktionslehre“

1. Darstellung

Eine weitere Theorie ist schließlich die unlängst von *Stierle* eingeführte „*Patentfunktionslehre*“.⁷¹⁹ Ausgehend von der generellen Ablehnung der moralisch geprägten klassischen Patentrechtstheorien, gruppiert er unter dem gemeinsamen Nenner der Anreizwirkung vier bereits bekannte Theorien bzw. Ansätze.⁷²⁰ Es

⁷¹¹ *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 309 u. 318 (1992).

⁷¹² *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 308 u. 318 (1992).

⁷¹³ *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 308 u. 318 f. (1992) („signal“). Falls doch für die anderen Erfindungen Patente erteilt werden, sollen diese zumindest nicht durchgesetzt werden (hierzu *Fisher*, Patent Law, S. 158 Fn. 171).

⁷¹⁴ So etwa selbst *Grady/Alexander*, 78 Va. L. Rev. 305, 320 (1992): „guesswork“; vgl. auch *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 285 (1996); weiterführend *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 58 f.

⁷¹⁵ Vgl. auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 58; *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 284 f. (1996): „startling effect“.

⁷¹⁶ *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 284 f. (1996): „ultimate disincentive“.

⁷¹⁷ Vgl. auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 58; *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 284 f. (1996).

⁷¹⁸ *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 285 (1996).

⁷¹⁹ Siehe hierzu *Stierle*, Patent, S. 237 ff.

⁷²⁰ Siehe *Stierle*, Patent, S. 237 ff.

sind dies die Anspornungstheorie, die Vertragstheorie, die Kommerzialisierungstheorie sowie die (bisweilen „Transaktionstheorie“ genannte) Annahme, dass Patente das Informationsparadoxon nach *Arrow* überwinden und dadurch Technologietransaktionen ermöglichen können.⁷²¹ Diesen Theorien bzw. Ansätzen weist *Stierle* die Rolle als „Teilfunktionen“ bzw. „Teilanreize“ eines „Anreizsystems“ zu.⁷²² Sie hätten jeweils Bedeutung in bestimmten Phasen der Schaffung von Innovationen.⁷²³ So spricht er von Inventions-, Informations-, Innovations- sowie Transaktionsanreiz.⁷²⁴ Während der *Inventionsanreiz* in der Phase bis zur Schaffung der Erfindung wirke, greife sodann und bis zur Patenterteilung der *Informationsanreiz*.⁷²⁵ Beide fasst *Stierle* als „pre grant“-Anreize“ zusammen.⁷²⁶ Nach der Patenterteilung wirkten dann – als „post grant“-Anreize“ – *Innovations-* und *Transaktionsanreiz*.⁷²⁷ Die beiden letztgenannten Anreize ließen sich als „Äquivalent[e]“ verstehen, die sich nur darin unterschieden, ob der Patentinhaber selbst (dann: Innovationsanreiz) oder aber für ihn ein Dritter (dann: Transaktionsanreiz) die Erfindung zur Innovation ausarbeite.⁷²⁸

Die Theorie greift also nur auf ökonomisch geprägte Ansätze zurück. Unter diesen finden sich sowohl solche, die auf den Zeitraum vor der Patenterteilung, als auch solche, die auf den Einfluss des erteilten Patents auf den nachfolgenden Zeitraum abzielen. Innerhalb der Rechtfertigungsansätze lässt sich die neue Theorie damit am ehesten als Hybrid aus den utilitaristisch geprägten klassischen Patentrechtstheorien und (spezifischen) rechtsökonomischen Begründungsansätzen verorten. Zur Begründung seiner Theorie verweist *Stierle* darauf, dass sich bereits die klassischen Patentrechtstheorien eher ergänzen als ausschließen und die Kommerzialisierungstheorie wiederum eine Ergänzung zur Anspornungs- sowie zur Vertragstheorie sei.⁷²⁹ Bisher sei der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Teilanreizen nicht hinreichend betont worden.⁷³⁰ Ziel des Anreizgedankens sei letztlich insgesamt die Förderung der technischen

⁷²¹ *Stierle*, Patent, S. 239. Dass die Überbetonung dieser Annahme als „Theorie“ abzulehnen ist und es sich richtigerweise nur um einen von vielen Aspekten in der ökonomischen Analyse des Patentrechts handelt (vgl. dazu supra Kap. 1 E.IV.1 u. 2.a)), ist jedenfalls i. Erg. ohne Bedeutung.

⁷²² *Stierle*, Patent, S. 239.

⁷²³ Ausführlich *Stierle*, Patent, S. 239 f.

⁷²⁴ *Stierle*, Patent, S. 239.

⁷²⁵ *Stierle*, Patent, S. 239 f.

⁷²⁶ *Stierle*, Patent, S. 239 ff.

⁷²⁷ *Stierle*, Patent, S. 239 f.

⁷²⁸ *Stierle*, Patent, S. 239.

⁷²⁹ Weiterführend *Stierle*, Patent, S. 240.

⁷³⁰ *Stierle*, Patent, S. 240.

Entwicklung.⁷³¹ Alle vier Teilanreize hingen in ihrer Wirkung darauf „systeminhärent“ zusammen.⁷³² Dementsprechend wirke sich eine gesetzliche Änderung, die einen bestimmten Teilanreiz adressiert, zugleich – über „komplexe Wechselwirkungseffekte“ bzw. „Rückkopplungen“ – auch auf die übrigen Teilanreize aus, was über eine „dynamische Betrachtung“ prognostiziert werden könne.⁷³³

2. Kritische Reflexion

Der Patentfunktionslehre ist insoweit zuzustimmen, als sich die einzelnen Rechtfertigungsansätze für das Patentrecht eher ergänzen als ausschließen. Ihr besonderer Verdienst ist dabei, dass sie verdeutlicht, wie sich der Anreiz in den verschiedenen Phasen der Innovation auswirkt und diese zusammenhängen. Sie ermöglicht hierdurch eine detailliertere Bewertung bzw. Prognose der Auswirkungen rechtlicher Änderungen. Damit verinnerlicht sie zugleich geradezu mustergültig den Ansatz der ökonomischen Analyse des Rechts.

Jedoch bietet die Patentfunktionslehre auch Anlass für Kritik: Erstens macht sie sich unvermeidlich mittelbar die Schwächen der einzelnen einbezogenen Theorien bzw. Ansätze zu eigen. Zweitens ist sie in sich inkonsequent. Wenn sie nämlich annimmt, dass die verschiedenen Teilanreize untrennbar zusammenwirken, ist nicht überzeugend, warum diese dann überhaupt schematisch einzelnen Innovationsphasen zugewiesen werden. Indem hierfür einzelne Anreizwirkungen aus den einbezogenen Theorien bzw. Ansätzen abgeleitet werden, wird ferner deren Aussagegehalt verkürzt.⁷³⁴ Besonders evident wird dies an der Anspornungstheorie. Dass ihr Aussagegehalt auf die Phase bis zur Schaffung der Erfindung reduziert wird, wird ihr allenfalls noch in der ursprünglichen, jedenfalls aber nicht in der modernen Lesart gerecht. Letztere erfasst gerade die gesamte Innovationstätigkeit. Hierzu bringt die Patentfunktionslehre letztlich keinen Mehrwert.

V. Zwischenergebnis

Auch die spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätze können den Patentschutz für sich nicht allgemeingültig rechtfertigen. Jeder von ihnen verdient

⁷³¹ Ausführlich *Stierle*, Patent, S. 237 ff.

⁷³² *Stierle*, Patent, S. 241 u. 243 („verflochtene[s] Verhältnis“).

⁷³³ *Stierle*, Patent, S. 240 f. u. 243.

⁷³⁴ Nicht zuletzt verschärft die Verwendung der Bezeichnung „Informationstheorie“ für die Vertragstheorie (welche offensichtlich zur Verdeutlichung des aus ihr folgenden Informationsanreizes gewählt wurde) noch weiter das bereits bestehende Problem, dass sich für die Rechtfertigungstheorien bzw. -ansätze z. T. uneinheitliche und sich überschneidende Bezeichnungen finden.

Kritik, die seine Überzeugungskraft begrenzt.⁷³⁵ Insoweit teilen sie das Schicksal der klassischen Patentrechtstheorien.⁷³⁶ Wie diese, liefern sie allerdings immerhin Ansatzpunkte, die im Gesamtgemenge aus sämtlichen Rechtfertigungsansätzen herangezogen werden können. Indem sie letztlich allesamt im Ausgangspunkt die Rechtfertigung des Patentschutzes als gegeben voraussetzen und – hiervon ausgehend – bestimmte Aspekte betonen, können sie für die Beantwortung spezieller Einzelfragen sogar besonders hilfreich sein.⁷³⁷

G. (Höherrangiger) Rechtsrahmen

I. Einleitung

Dieser Abschnitt untersucht den einschlägigen (höherrangigen) Rechtsrahmen unter der Fragestellung, ob dieser für das deutsche bzw. europäische Recht den Erfindungsschutz durch Patente vorgibt. Untersucht werden – in der Reihenfolge der Normenhierarchie –⁷³⁸ Rechtsquellen des Unionsrechts (II.), des deutschen Verfassungsrechts (III.) sowie des Völkerrechts (IV.). Für Europäische Patente und Einheitspatente sind freilich (unmittelbar) nur Unions- und Völkerrecht relevant.

II. Unionsrecht

Der unionsrechtliche Rahmen sieht den Schutz von Erfindungen vor. So wird gem. Art. 17 Abs. 2 der (2009 in Kraft getretenen) Charta der Grundrechte der EU (*GRCh*)⁷³⁹ generell ausdrücklich geistiges Eigentum geschützt.⁷⁴⁰ Dies war bereits vorher durch die Rechtsprechung anerkannt.⁷⁴¹ Immaterialgüter würden auch unter den allgemeinen Begriff des Eigentums i. S. d. Art. 17 Abs. 1 S. 1 GRCh fallen; wegen ihrer gewachsenen Bedeutung wurde jedoch der gesonderte Hinweis geschaffen.⁷⁴² Entsprechend dem damals geltenden Verständnis umfasst

⁷³⁵ Vgl. auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 59.

⁷³⁶ *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 61.

⁷³⁷ So wohl auch *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 61.

⁷³⁸ Siehe hierzu (für das deutsche Recht) *Detterbeck*, Verwaltungsrecht, Rn. 115 ff.; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 18 ff.

⁷³⁹ 7.12.2000, ABl. C 364, S. 1.

⁷⁴⁰ Hierzu ausführlich *Jarass*, GRCh, Art. 17 Rn. 9; *Tettinger*, FS Bartenbach, S. 43 ff.

⁷⁴¹ Vgl. nur EuGH, GRUR Int. 2007, 237, 238 – *Laserdisken* (zum Urheberrecht); *Jarass*, GRCh, Art. 17 Rn. 9.

⁷⁴² Näher *Jarass*, GRCh, Art. 17 Rn. 8 f.; *Holoubek/Lienbacher-Ziniel*, GRC, Art. 17 Rn. 3 u. 23.

der Begriff speziell auch Patente als Schutzrechte für Erfindungen.⁷⁴³ Zwar ist das Patentrecht – anders als sonstige Teilgebiete des Immaterialgüterrechts – bisher unionsrechtlich nicht grundlegend, sondern nur in einzelnen Sachbereichen harmonisiert worden.⁷⁴⁴ Hervorzuheben sind die Verordnung über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel⁷⁴⁵, die Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (*Biopatent-RL*)⁷⁴⁶ sowie die Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums⁷⁴⁷ (*Enforcement-RL*).⁷⁴⁸ Infolge der nur partiellen Harmonisierung des Patentrechts verbleibt dem deutschen Gesetzgeber ein entsprechend großer Gestaltungsspielraum.⁷⁴⁹ In diesem (weiten) Umfang bleibt dementsprechend der Prüfungsmaßstab das Grundgesetz, das insoweit nicht dem unionsrechtlichen Grundrechtsschutz weicht.⁷⁵⁰ Schließlich gilt nunmehr – für Einheitspatente sowie teilweise auch für Europäische Patente – das *Patentpaket*, das ebenfalls den Erfindungsschutz durch Patente vorsieht.⁷⁵¹

III. Verfassungsrecht

Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen des deutschen Verfassungsrechts für den Schutz von Erfindungen durch Patente erörtert. Dabei arbeitet sich die Untersuchung schrittweise von der Interessenlage im Patentrecht (I.) über die Grundlagen zur Eigentumsgarantie in Art. 14 GG (2.) sowie die Einordnung von

⁷⁴³ Siehe Erläuterungen zur Charta der Grundrechte v. 14.12.2007 (2007/C 303/02), ABl. C 303, S. 23; *Jarass*, GRCh, Art. 17 Rn. 9; Holoubek/Lienbacher-Ziniel, GRC, Art. 17 Rn. 3 u. 23.

⁷⁴⁴ *Metzger/Wurmnest*, ZUM 2003, 922, 924: „bislang eher punktuelle Maßnahmen“; vgl. auch *Grünberger/Podszun*, GPR 2015, 79, 81 f.; weiterführend *Ullrich*, FS Bodewig, S. 229, 244 f.

⁷⁴⁵ Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates der Europäischen Gemeinschaften v. 18.6.1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel.

⁷⁴⁶ Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6.7.1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABl. L 213, S. 13.

⁷⁴⁷ Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157, S. 45, in der korrigierten Fassung, ABl. L 195, S. 16.

⁷⁴⁸ Für eine Übersicht siehe etwa *Haedicke/Timmann*, Hdb. PatR, § 1 Rn. 96 ff.

⁷⁴⁹ Vgl. nur BVerfG, GRUR 2007, 1064, 1066 – *Kopierschutzumgehung*; *Zurth*, Nutzungsrechte, S. 83 f. (zum Urheberrecht); siehe grundlegend BVerfGE 73, 339, 378 ff. – *Solange II*.

⁷⁵⁰ Vgl. nur BVerfG, GRUR 2007, 1064, 1066 – *Kopierschutzumgehung*; BVerfGE 129, 186, 198 f. – *Investitionszulagengesetz*; *Zurth*, Nutzungsrechte, S. 83 f. (zum Urheberrecht); siehe grundlegend BVerfGE 73, 339, 378 ff. – *Solange II*. Letztere ist auch relevant für die (eigenständige) Frage, inwieweit die Einführung des Patentpakets mit deutschem Verfassungsrecht vereinbar war.

⁷⁵¹ Hierzu eingehend infra Kap. 6 B.II u. III.

Erfindungen bzw. Patenten in diese (3.) vor. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Anforderungen an Inhalts- und Schrankenbestimmungen im Patentrecht gerichtet.

1. Interessenlage im Patentrecht

Der Erfindungsschutz durch Patente berührt verschiedene gegenläufige Interessen, welche in angemessenen Ausgleich zu bringen sind.⁷⁵² So soll die mit dem Patent verbundene exklusive Zuweisung der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung es dem Erfinder ermöglichen, die für ihre Schaffung aufgewandten Investitionen zu amortisieren.⁷⁵³ Er hat damit ein Interesse an einem möglichst weit gefassten Schutz der Erfindung.⁷⁵⁴ Dem stehen Allgemeininteressen⁷⁵⁵, aber auch bestimmte Einzelinteressen, an der möglichst freien Verfügbarkeit der Erfindung gegenüber.⁷⁵⁶ Allgemeininteressen sind oftmals die Summe vom Einzelinteressen, ohne dass stets trennscharf zu bestimmen ist, wann ein Interesse bereits die Allgemeinheit betrifft.⁷⁵⁷

Unter den *Einzelinteressen* hervorzuheben ist zunächst das Interesse der Konkurrenten des Patentinhabers daran, mit Nachahmungen in den Wettbewerb einzutreten⁷⁵⁸ oder aber auf der Erfindung neue Erfindungen aufzubauen⁷⁵⁹. Die hierfür einschlägige Wettbewerbsfreiheit unterfällt dem Schutzbereich der Berufsfreiheit gem. Art. 12 Abs. 1 GG.⁷⁶⁰ Dies gilt auch für das Interesse der Ärzte an einer freien Therapiegestaltung.⁷⁶¹ Weiterhin besteht ein Interesse der in der Forschung Tätigen an der Nutzung von Erfindungen, zumal letztlich jegliche Forschung auf bisherige Erkenntnisse aufbaut.⁷⁶² Dieses Interesse unterfällt der Wissenschaftsfreiheit gem. Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG.⁷⁶³ Die Erwerber der Erfindun-

⁷⁵² Vgl. *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 2 f.; siehe bereits *Nottarp*, in: *Stammler*, Ges. dt. R., S. 1407.

⁷⁵³ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 1; näher *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 1 ff.

⁷⁵⁴ Ausführlich *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 1.

⁷⁵⁵ Zu Synonymen siehe nur *Gey-Ritter*, Erschöpfung, S. 55.

⁷⁵⁶ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 1; vgl. auch *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 8 f.; *Bernhardt*, Bedeutung, S. 4; *Kirchhof*, FS Zeidler, S. 1639, 1654 f.; zu speziellen weiteren Interessen siehe *Somjai*, GRUR 1971, 183 ff.

⁷⁵⁷ Näher *Gey-Ritter*, Erschöpfung, S. 55 ff. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁷⁵⁸ *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 34; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 22 („Imitationswettbewerb“).

⁷⁵⁹ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 6; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 1 f.

⁷⁶⁰ So die h. M. (vgl. nur BVerfGE 32, 311, 317 – *Steinmetz-Wettbewerb*; Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 12 Rn. 123); a. A. (z. B. BVerwG, NJW 1969, 522, 523): Art. 2 Abs. 1 GG.

⁷⁶¹ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 23.

⁷⁶² Vgl. *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 1 u. 23; siehe auch BVerfG, GRUR 2001, 43, 44 f. – *Klinische Versuche*.

⁷⁶³ Weiterführend *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 23.

gen verkörpernden Erzeugnisse haben ferner ein Interesse daran, diese frei nutzen und weiterveräußern zu können.⁷⁶⁴ Dieses Interesse kann durch verschiedene Grundrechte garantiert sein, etwa die Berufs- oder aber zumindest die allgemeine Handlungsfreiheit gem. Art. 2 Abs. 1 GG.

Unter den *Allgemeininteressen* ist zunächst das Interesse an der technischen Entwicklung zu betonen.⁷⁶⁵ Ferner besteht ein Allgemeininteresse an Gesundheitsförderung; es folgt aus dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) jedes Einzelnen.⁷⁶⁶ Weiterhin hat auch die Allgemeinheit ein Interesse an freiem Wettbewerb – als Summe der entsprechenden Einzelinteressen der Konkurrenten,⁷⁶⁷ aber auch in Gestalt der Verkehrsfähigkeit und freien Verfügbarkeit von Erzeugnissen zu Marktpreisen⁷⁶⁸. Überdies besteht das Allgemeininteresse daran, dass Patente nicht das – für alle Einzelnen von Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützte – Allgemeine Persönlichkeitsrecht bzw. die Privatsphäre einschränken.⁷⁶⁹ Ein weiteres bedeutsames Allgemeininteresse ist der Umweltschutz, nicht zuletzt seit seiner Erhebung zur Staatszielbestimmung (Art. 20a GG).⁷⁷⁰ Schließlich gibt es weitere Allgemeininteressen, die sich keiner bestimmten Grundrechtsnorm zuordnen lassen.⁷⁷¹

2. Grundlagen zur Eigentumsgarantie gem. Art. 14 GG

Dieser Abschnitt beleuchtet die Grundlagen zur Eigentumsgarantie gem. Art. 14 GG.

a) Struktur des Art. 14 GG

Das Eigentum wird gem. Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG gewährleistet. Es soll jedoch gem. Art. 14 Abs. 2 GG zugleich dem Gemeinwohl dienen (sog. *Sozialbindung*).⁷⁷² Hieraus können mittelbar auch Einzelinteressen abgeleitet werden.⁷⁷³ Der einfache Gesetzgeber ist gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG für die Schaffung der rechtlichen

⁷⁶⁴ Kesting, Erschöpfungsdogmatik, S. 34 f.

⁷⁶⁵ Vgl. Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 5; ausführlich Weber, Erfinderrecht, S. 9 f. Dies ist traditionell das Hauptargument (vgl. etwa BGHZ 135, 217, 230 – *Klinische Versuche II*); anschaulich Oelenheinz, Erfindung, S. 3 f.

⁷⁶⁶ Vgl. T. Timmann, Art. 14 GG, S. 23.

⁷⁶⁷ Kesting, Erschöpfungsdogmatik, S. 33 f.; T. Timmann, Art. 14 GG, S. 22; vgl. auch Ann, Patentrecht, § 3 Rn. 5.

⁷⁶⁸ Kesting, Erschöpfungsdogmatik, S. 33 f.; vgl. auch Haedicke, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 7 ff.

⁷⁶⁹ Vgl. Benkard-Scharen, PatG, § 11 Rn. 2; T. Timmann, Art. 14 GG, S. 22 f.

⁷⁷⁰ Bodewig, GRUR 1992, 567, 573; zu Letzterem siehe nur Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rn. 1 ff.; Dreier-Schulze-Fielitz, GG, Art. 20a, Rn. 23 ff.

⁷⁷¹ Vgl. T. Timmann, Art. 14 GG, S. 23.

⁷⁷² T. Timmann, Art. 14 GG, S. 3; weiterführend Kimminich, Eigentum, Rn. 104 ff.

⁷⁷³ Vgl. T. Timmann, Art. 14 GG, S. 16 f.

Rahmenbedingungen für das Eigentum verantwortlich⁷⁷⁴ und muss dabei die Interessen verhältnismäßig in Ausgleich bringen⁷⁷⁵. Art. 14 Abs. 3 GG schließlich regelt Enteignungen. Das Grundgesetz hat sich damit zumindest grundlegend zugunsten des Eigentums positioniert.⁷⁷⁶ Es ist in Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG zweifach geschützt.⁷⁷⁷ Dieser erfasst *erstens* die konkrete Rechtsposition eines bestimmten Inhabers (sog. *Individualgarantie*).⁷⁷⁸ Bei dieser handelt es sich um ein subjektives Abwehrrecht gegen Eingriffe von staatlicher wie auch dritter⁷⁷⁹ Seite in den Bestand des Rechts bzw. die daraus folgenden Positionen⁷⁸⁰. *Zweitens* ist das Eigentum als Rechtsinstitut⁷⁸¹ und damit sein eigenes Weiterbestehen in Zukunft geschützt (sog. *Institutsgarantie*)⁷⁸². Diese ist enger zu verstehen und adressiert den Gesetzgeber.⁷⁸³

b) Begriff des Eigentums

Was genau das Grundgesetz unter Eigentum versteht, definiert⁷⁸⁴ oder auch nur präzisiert⁷⁸⁵ es selbst nicht. Der Begriff bedarf daher der Auslegung.⁷⁸⁶ Mit Blick

⁷⁷⁴ Sachs-Wendt, GG, Art. 14 Rn. 54 („Auftrag“). Grundlegend u. zu wesentlichen Ausprägungen dieser „Konkretisierung der Eigentumsgarantie“ durch den Gesetzgeber v. Brünneck, Eigentumsgarantie, S. 103 ff.

⁷⁷⁵ Statt aller BVerfGE 37, 132, 140 f. – *Vergleichsmiete I*; BVerfGE 52, 1, 29 – *Kleingarten*; Jarass/Pieroth, GG, Art. 14 Rn. 39; siehe auch Kimminich, Eigentum, Rn. 21: Art. 14 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 GG „gehören wesensgemäß zum Eigentumsbegriff“; Roller, NJW 2001, 1003, 1004; Dörr, NJW 1988, 1049, 1051.

⁷⁷⁶ BVerfGE 14, 263, 277 f. – *Feldmühle*; BVerfGE 42, 64, 76 – *Zwangsversteigerung I*; Sachs-Wendt, GG, Art. 14 Rn. 4; näher Richter, Rechtsprechung, S. 12 ff.; differenzierend Chlosta, Wesensgehalt, S. 85.

⁷⁷⁷ Kimminich, Eigentum, Rn. 85 ff. („zwei Ebenen“); Kreile, FS Lerche, S. 251, 252; vgl. auch BVerfGE 24, 367, 389 – *Hamburger Deichordnungsgesetz*; differenzierend v. Brünneck, Eigentumsgarantie, S. 315 ff.

⁷⁷⁸ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 11 f. u. 46; ausführlich Chlosta, Wesensgehalt, S. 19; vgl. auch BVerfGE 42, 263, 294 – *Contergan*; differenzierend Dürig/Herzog/Scholz-Papier/Shirvani, GG, Art. 14 Rn. 114.

⁷⁷⁹ Kreile, FS Lerche, S. 251, 252; weiterführend Rassow, Schutzpflichten, S. 39 ff.

⁷⁸⁰ Näher Dürig/Herzog/Scholz-Papier/Shirvani, GG, Art. 14 Rn. 112 ff.

⁷⁸¹ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 47 f.; Maunz, GRUR 1973, 107, 108; näher Rassow, Schutzpflichten, S. 65 f.

⁷⁸² Jarass/Pieroth, GG, Art. 14 Rn. 3; Sachs-Wendt, GG, Art. 14 Rn. 10; vgl. auch Kimminich, Eigentum, Rn. 92 („Verbürgung[]“); a. A. etwa Ipsen, in: Univ. Osnabrück, Recht und Wirtschaft, S. 129, 134 ff.

⁷⁸³ Chlosta, Wesensgehalt, S. 19; vgl. auch Rittstieg, Eigentum, S. 383; Badura, FS Maunz, S. 1, 13 ff.

⁷⁸⁴ BVerfGE 36, 281, 290 – *Patentanmeldungen*; Dreier-Wieland, GG, Art. 14 Rn. 31.

⁷⁸⁵ Ausführlich Wendt, Eigentum, S. 9 ff.

⁷⁸⁶ BVerfGE 83, 201, 208 – *Bundesberggesetz*; Frantz, Verfassungseigentum, S. 3.

auf Art. 1 Abs. 3 GG bzw. die Normenhierarchie sind hierfür Bestimmungen des einfachen Rechts nicht verbindlich.⁷⁸⁷ Vielmehr ist der Begriff aus dem Grundgesetz selbst abzuleiten.⁷⁸⁸ Die besondere Schwierigkeit besteht darin, dass es sich beim Eigentum nicht um einen tatsächlichen, der Alltagssprache entlehnten, Begriff wie etwa den des Lebens handelt.⁷⁸⁹ Vielmehr verdankt es seine Existenz überhaupt erst der staatlichen Rechtsordnung,⁷⁹⁰ mithin dem einfachen Gesetzgeber⁷⁹¹. So folgt die normative Prägung der Eigentumsgarantie insbesondere aus Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG.⁷⁹² Das Eigentum ist durch Privatnützigkeit gekennzeichnet,⁷⁹³ indem es eine gewisse Freiheit der persönlichen Lebensgestaltung ermöglicht⁷⁹⁴. Es umfasst alle vermögenswerten Rechtspositionen, welche die (einfach-rechtliche⁷⁹⁵) Rechtsordnung einem Rechtssubjekt zur privaten Verfügung zuweist.⁷⁹⁶ Der grundgesetzliche Eigentumsbegriff ist damit weiter als der zivilrechtliche, auf Sacheigentum ausgerichtete, Eigentumsbegriff.⁷⁹⁷

c) Inhalts- und Schrankenbestimmungen

Von zentraler Bedeutung für den Erfindungsschutz durch Patente sowie deren Beschränkungen sind die Inhalts- und Schrankenbestimmungen gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG. Sie werden nachfolgend allgemein systematisch verortet, indem zunächst ihre Abgrenzung von Enteignungen (*aa*) und sodann ihre Einschränkung durch die Institutsgarantie (*bb*) aufgezeigt werden.

⁷⁸⁷ BVerfGE 58, 300, 335 – *Nassauskiesung*; *Rassow*, Schutzpflichten, S. 36 f.; vgl. auch *Wendt*, Eigentum, S. 9.

⁷⁸⁸ Näher *Wendt*, Eigentum, S. 9 ff.; siehe auch *Timmann*, Art. 14 GG, S. 48.

⁷⁸⁹ *Rassow*, Schutzpflichten, S. 75 f.; ausführlich *Herzog*, FS Zeidler, S. 1415, 1416 ff.

⁷⁹⁰ *Dreier-Wieland*, GG, Art. 14 Rn. 27; *Ipsen*, Staatsrecht II, Rn. 740; *Rassow*, Schutzpflichten, S. 76 („rein rechtliches Konstrukt“); *Herzog*, FS Zeidler, S. 1415, 1418; differenzierend *Hufen*, Staatsrecht II, § 38 Rn. 8.

⁷⁹¹ So auch *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 49; *Grzeszick*, ZUM 2007, 344, 348.

⁷⁹² *Schwartmann/Hentsch*, ZUM 2012, 759, 761; siehe auch *Herzog*, FS Zeidler, S. 1415, 1421 f.

⁷⁹³ Siehe nur BVerfGE 31, 229, 240 – *Schulbuchprivileg*; BVerfGE 102, 1, 15 – *Altlasten*.

⁷⁹⁴ Statt aller BVerfGE 42, 263, 293 – *Contergan*; BVerfGE 51, 193, 218 – *Schloßberg*.

⁷⁹⁵ Vgl. BVerfGE 37, 132, 140 f. – *Vergleichsmiete I*; BVerfGE 58, 300, 335 f. – *Nassauskiesung*; BVerfGE 74, 129, 148 – *Unterstützungskassen*; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 14.

⁷⁹⁶ BVerfGE 95, 64, 82 – *Mietpreisbindung*; BVerfGE 95, 267, 300 – *Altschulden*; vgl. auch BVerfGE 58, 300, 335 f. – *Nassauskiesung*; *Dürig/Herzog/Scholz-Papier/Shirvani*, GG, Art. 14 Rn. 160.

⁷⁹⁷ BVerfGE 95, 267, 300 – *Altschulden*; vgl. auch *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 14 f.

aa) Abgrenzung zur Enteignung

Inhalts- und Schrankenbestimmungen sind von Enteignungen gem. Art. 14 Abs. 3 GG abzugrenzen, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an ihre Rechtfertigung.⁷⁹⁸ Hierfür hat das BVerfG eine formelle Abgrenzung entwickelt (sog. *formaler Enteignungsbegriff*).⁷⁹⁹ Danach ist Enteignung die (Teil-)Entziehung oder Belastung einer konkreten Rechtsposition i. S. d. Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG zugunsten einer konkreten Aufgabe des Allgemeinwohls.⁸⁰⁰ Dem haben sich Rechtsprechung und Literatur nahezu einhellig angeschlossen.⁸⁰¹

bb) Institutsgarantie als Schranken-Schranke

Die normative Prägung des Eigentums wirft die Frage auf, ob seine Definition wirklich gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG in die Gestaltungsmacht des einfachen Gesetzgebers fällt.⁸⁰² Denn faktisch schafft dieser damit selbst die Rechte, die vor ihm geschützt werden.⁸⁰³ Um zu vermeiden, dass der einfache Gesetzgeber die Eigentumsgarantie exzessiv einschränkt, muss seine Gestaltungsmacht begrenzt werden.⁸⁰⁴ Diese Aufgabe kommt der Institutsgarantie zu.⁸⁰⁵ Sie garantiert Wesenselemente des Eigentums, die den einfachen Gesetzgeber binden (Art. 1 Abs. 3 GG).⁸⁰⁶ Es handelt sich um einen unantastbaren, absolut geschützten Einrichtungskern als Mindestgehalt des Eigentums,⁸⁰⁷ d. h. eine Schranken-Schranke für Inhalts- und Schrankenbestimmungen⁸⁰⁸. Rechtspositionen, die der Insti-

⁷⁹⁸ Weiterführend *Kingreen/Poscher*, Grundrechte, Rn. 1207 ff.

⁷⁹⁹ Siehe nur BVerfGE 58, 300, 330 f. – *Nassauskiesung*; *Kingreen/Poscher*, Grundrechte, Rn. 1214 ff.

⁸⁰⁰ Vgl. nur BVerfGE 70, 191, 199 f. – *Fischereibezirke*; *Kingreen/Poscher*, Grundrechte, Rn. 1214.

⁸⁰¹ Vgl. nur BVerfGE 84, 361, 366 f.; *Dürig/Herzog/Scholz-Papier/Shirvani*, GG, Art. 14 Rn. 633.

⁸⁰² *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 49.

⁸⁰³ *Rassow*, Schutzpflichten, S. 75; näher *Eschenbach*, Schutz, S. 159 ff.; *Herzog*, FS Zeidler, S. 1415, 1416 ff.

⁸⁰⁴ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 50 f.; siehe auch *Fechner*, Geistiges Eigentum, S. 199.

⁸⁰⁵ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 50 f.; siehe auch *Badura*, FS Maunz, S. 1, 15. Im Schrifttum wird z. T. alternativ auf die Wesensgehaltsgarantie (Art. 19 Abs. 2 GG) abgestellt (vgl. *Thormann*, Sozialbindung, S. 127 Fn. 430 m. w. N.). Die überzeugende h. M. verzichtet darauf, da sich der Wesensgehalt der Eigentumsgarantie i. Erg. nicht vom Kernbereich (Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG) unterscheidet (vgl. nur BVerfGE 58, 300, 348 – *Nassauskiesung*).

⁸⁰⁶ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 50; vgl. auch *Chlosta*, Wesensgehalt, S. 14 („Rahmenbegriff“).

⁸⁰⁷ Vgl. BVerfGE 50, 290, 339 f. – *Mitbestimmung*; *Frenz*, Öffentliches Recht, Rn. 540.

⁸⁰⁸ *Kingreen/Poscher*, Grundrechte, Rn. 1247; zweifelnd *Ipsen*, in: Univ. Osnabrück, Recht und Wirtschaft, S. 129, 138.

tutsgarantie unterfallen, muss der einfache Gesetzgeber also gewähren.⁸⁰⁹ Hingegen darf er die sonstigen Rechtspositionen abschaffen oder neu ausgestalten.⁸¹⁰

3. Patentrecht und Art. 14 GG

Jegliche Untersuchung von Patenten innerhalb der Systematik des Art. 14 GG setzt im Ausgangspunkt voraus, dass bzw. inwieweit diese bzw. gegebenenfalls sogar bereits patentfähige *Erfindungen* überhaupt dem Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterfallen.⁸¹¹ Falls dies bejaht wird, ist danach zu prüfen, ob sie sogar unter die Institutsgarantie zu fassen sind. Hieran anknüpfend, wird untersucht, ob daraus bereits die Notwendigkeit der Ausgestaltung des Patents als Ausschließlichkeitsrecht folgt.

a) Entwicklung der Rechtsprechung sowie Kritik

aa) Grundlinien der Rechtsprechung

Das BVerfG hat sich in mehreren Entscheidungen mit der Einordnung von Patenten wie auch Erfindungen unter Art. 14 GG auseinandergesetzt.⁸¹² Dennoch kann diese Frage mitnichten als geklärt bezeichnet werden.⁸¹³ Denn erstens hat das Gericht auf nähere Begründungen verzichtet; zweitens hat es seine Position im Wesentlichen in Entscheidungen zum Urheberrecht entwickelt und diese Rechtsprechung sodann nur auf das Patentrecht übertragen, ohne auf Unterschiede zwischen den Rechtsgebieten einzugehen.⁸¹⁴ Es hat sogar ausdrücklich festgestellt, dass für eine unterschiedliche Behandlung insoweit keine Gründe ersichtlich seien, diesbezüglich also Urheber- und Patentrecht gleichbehandelt.⁸¹⁵

bb) Kritik an der Gleichbehandlung von Urheber- und Patentrecht

Dieses Vorgehen verdient Kritik. Zwar weisen Urheber- und Patentrecht einerseits wesentliche Gemeinsamkeiten auf.⁸¹⁶ Beide schützen aner kennenswerte geistige Schöpfungen,⁸¹⁷ die nach ihrer Veröffentlichung die Allgemeinheit prägen⁸¹⁸. An-

⁸⁰⁹ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 52 f.; vgl. auch Rassow, Schutzpflichten, S. 49 f. u. 112.

⁸¹⁰ Vgl. H. Schulte, GRUR 1985, 772, 773; Maunz, GRUR 1973, 107, 108.

⁸¹¹ Vgl. auch H. Schulte, GRUR 1985, 772, 773.

⁸¹² T. Timmann, Art. 14 GG, S. 24; weiterführend v. Brünneck, Eigentumsgarantie, S. 169 ff.

⁸¹³ Ebenso T. Timmann, Art. 14 GG, S. 5; vgl. ferner H. Schulte, GRUR 1985, 772, 775.

⁸¹⁴ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 5; kritisch auch H. Schulte, GRUR 1985, 772, 775.

⁸¹⁵ Siehe nur BVerfGE 36, 281, 290 f. – *Patentanmeldungen*; weiterführend Fechner, Geistiges Eigentum, S. 228; kritisch H. Schulte, GRUR 1985, 772, 775 („recht kühn“).

⁸¹⁶ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 40.

⁸¹⁷ Vgl. Fechner, Geistiges Eigentum, S. 229.

⁸¹⁸ Vgl. BVerfGE 49, 382, 394 – *Kirchenmusik*; Badura, FS Maunz, S. 1, 12.

dererseits wirken sie jedoch in unterschiedliche Lebensbereiche hinein.⁸¹⁹ Bei Werken im urheberrechtlichen Sinne ist dies die Kultur, bei Erfindungen der Stand der Technik.⁸²⁰ Außerdem sind Werke stärker persönlichkeitsrechtlich geprägt.⁸²¹ Sie sind Ausdruck des Geistes des Individuums.⁸²² Ihre Individualität bleibt erhalten, so dass sie auch nach großem Zeitabstand bedeutsam bleiben.⁸²³ Demgegenüber machen technische Erfindungen ein bereits in der Natur angelegtes Prinzip anwendbar.⁸²⁴ Sie sind entsprechend schnelllebig; ihre Relevanz schwindet im Laufe der technischen Entwicklung.⁸²⁵ Allerdings ist der persönlichkeitsrechtliche Aspekt für Art. 14 GG weniger relevant als für das Allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG.⁸²⁶ Ferner hat sich mittlerweile ohnehin der Unterschied faktisch verringert, angesichts der kommerziellen Bedeutung vieler Werke.⁸²⁷

Doch es bestehen noch weitere wesentliche Unterschiede.⁸²⁸ So umfasst das Urheberrecht auch die private Benutzung des Werks, also dessen Genuss⁸²⁹ bzw. Zugänglichmachung⁸³⁰ als solche. Demgegenüber schützt das Patent nur die gewerbliche Benutzung der Erfindung,⁸³¹ mithin vor Benutzungshandlungen mit Anwendungsbezug zu Erzeugnissen⁸³². Dementsprechend ist das Objekt der wirtschaftlichen Verwertung im Urheberrecht das Werk selbst, hingegen im Patentrecht erst die Erzeugnisse, welche die Erfindung verkörpern.⁸³³ Infolgedes-

⁸¹⁹ *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 1; differenzierend *Isay*, Funktion, S. 5: Patente als Grundlage menschlicher Kultur.

⁸²⁰ Vgl. *Weidlich/Spengler*, Patentschutz, S. 17 f.; *Oelenheinz*, Erfindung, S. 6.

⁸²¹ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 4; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 40 f.; *Fechner*, Geistiges Eigentum, S. 229.

⁸²² Hierzu siehe *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 4 Rn. 4 f.

⁸²³ *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 30.

⁸²⁴ Wegen der gewissen Erfindungshöhe sind aber nicht alle Erfindungen für jeden Fachmann nahe liegend; sie sind daher nicht frei von einer persönlichkeitsrechtlichen Komponente (näher *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 41).

⁸²⁵ *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 30.

⁸²⁶ Statt aller *Schwartzmann/Hentsch*, ZUM 2012, 759, 760 f. (zum Urheberrecht).

⁸²⁷ Vgl. *Brandt*, Schutzfrist, S. 53; weiterführend *Sucker*, Werkgenuss, S. 17 ff.

⁸²⁸ Eingehend zum Ganzen *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 41 ff.; vgl. auch *Tönnies*, GRUR 2013, 796, 796 f.; differenzierend *Schickedanz*, GRUR 1981, 313, 320: mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

⁸²⁹ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 25; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 42.

⁸³⁰ Vgl. *Ann*, Patentrecht, § 2 Rn. 74; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 42; *Troller*, Immaterialgüterrecht I, § 5 IV.1.

⁸³¹ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 41 f.

⁸³² Vgl. *Ann*, Patentrecht, § 2 Rn. 74 f.; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 42; *Troller*, Immaterialgüterrecht I, § 5 IV.1.

⁸³³ Vgl. *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 42 („Einkommensquelle“); *Beier*, GRUR 1998, 185, 186.

sen ist der urheberrechtliche Schutz weniger komplex: Es genügt ein Verbot der bloßen Wiedergabe des Werks.⁸³⁴ Demgegenüber sind für Erfindungen vielfältige technische Verwendungen denkbar, weshalb der Patentschutz breiter ansetzen muss und eher (zumindest) die allgemeine Handlungsfreiheit Dritter berührt.⁸³⁵ Weiterhin sind an der Verwertung von Erfindungen in der Regel weniger Personen beteiligt als im Urheberrecht.⁸³⁶ Dies sind etwa der Patentinhaber und die Lizenznehmer⁸³⁷ bzw. Erwerber der betreffenden Erzeugnisse. Im Urheberrecht können dagegen zwischen Urheber und Endnutzer zahlreiche weitere Beteiligte stehen (z. B. Werkvermittler), die ihrerseits ein eigenes Vergütungsinteresse haben.⁸³⁸ Schließlich sind Werke auf Grund ihrer größeren Individualität deutlich kombinier- und variierbarer als Erfindungen; gedacht sei etwa an umfangreiche Musikstücke.⁸³⁹ Daher ist auch die doppelte Schöpfung des gleichen Werks praktisch kaum denkbar.⁸⁴⁰ Die Kombination mehrerer Erfindungen hingegen ist nur dann eigenständig schutzwürdig, wenn sie selbst eine technische Aufgabe löst.⁸⁴¹ Dies beschränkt zugleich die individuellen Einflüsse von Erfindern.⁸⁴² Forschung muss regelmäßig auf bisherigen Erfindungen aufbauen.⁸⁴³ Deswegen besteht ein stärkeres Allgemeininteresse an ihrer freien Verfügbarkeit.⁸⁴⁴ Dass das BVerfG diese Unterschiede vernachlässigt, ist mit Blick auf den allgemeinen Gleichheitssatz gem. Art. 3 Abs. 1 GG problematisch.⁸⁴⁵

⁸³⁴ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 42; vgl. auch *Ann*, Patentrecht, § 2 Rn. 75 f.; *Troller*, Immaterialgüterrecht I, § 5 IV.1.

⁸³⁵ Vgl. T. Timmann, Art. 14 GG, S. 42 f.; *Brandt*, Schutzfrist, S. 57.

⁸³⁶ Ausführlich T. Timmann, Art. 14 GG, S. 43.

⁸³⁷ *Kirchhof*, FS Zeidler, S. 1639, 1646 f. u. 1659 f.; siehe auch *Troller*, Immaterialgüterrecht I, § 5 IV.1.

⁸³⁸ *Kirchhof*, FS Zeidler, S. 1639, 1646 f. u. 1659 f.; siehe auch *Troller*, Immaterialgüterrecht I, § 5 IV.1.

⁸³⁹ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 43 f.; differenzierend *Schickedanz*, GRUR 1973, 343, 346 f.

⁸⁴⁰ *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 2; vgl. auch *Kohler*, Hdb. PatR, S. 54 f.; zweifelnd *Schickedanz*, GRUR 1980, 828, 829.

⁸⁴¹ *Kohler*, Hdb. PatR, S. 54; *Schickedanz*, GRUR 1973, 343, 347.

⁸⁴² *Ann*, Patentrecht, § 2 Rn. 73; vgl. auch *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 2; differenzierend *Schickedanz*, GRUR 1980, 828, 829.

⁸⁴³ *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 2; vgl. auch *Kohler*, Hdb. PatR, S. 54 f.

⁸⁴⁴ So z. B. auch *Fechner*, Geistiges Eigentum, S. 229; differenzierend *H. Schulte*, GRUR 1985, 772, 775.

⁸⁴⁵ *Fechner*, Geistiges Eigentum, S. 229; vgl. auch *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 1 Rn. 9. Den Blick auf die Unterschiede darf auch nicht der Oberbegriff „Immaterialgüterrechte“ verdecken (vgl. *Rittstieg*, Eigentum, S. 364).

cc) Konsequenzen für die weitere Untersuchung

Im Folgenden wird daher, unabhängig vom Ergebnis der Rechtsprechung, spezifisch für Patente geprüft, ob diese wirklich der Eigentums- und sogar der Institutsgarantie unterfallen und welche Anforderungen hinsichtlich Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG bestehen. An den betreffenden Abschnitten wird hierzu jeweils eingangs die Position des BVerfG dargestellt, danach jedoch eine eigene Prüfung vorgenommen.

b) Patente als unter die Eigentumsgarantie fallende Rechtspositionen

Die erste einschlägige Entscheidung bezog sich auf das Patentrecht.⁸⁴⁶ Es ging darum, ob das Bundespatentgericht einem Konkurrenten des Patentanmelders Einsicht in die Anmeldeakten gewähren durfte, nachdem dieser die Anmeldung teilweise zurückgenommen hatte.⁸⁴⁷ Die hierin angelegte Frage, ob dieser Teil der Erfindung für sich genommen als Eigentum i. S. d. Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG einzuordnen ist, konnte das Gericht noch offen lassen.⁸⁴⁸ Die grundlegende Positionierung nahm es sodann erst in mehreren urheberrechtlichen Entscheidungen vor.⁸⁴⁹ Danach unterfielen das *Urheberrecht* wie auch die „[v]ermögenswerten Befugnisse des Urhebers an seinem Werk“ dem Eigentumsbegriff.⁸⁵⁰ In einer nachfolgenden patentrechtlichen Entscheidung erkannte das BVerfG ein sog. „*allgemeine[s] Erfinderrecht*“ bzw. „*technisches Urheberrecht*“ an.⁸⁵¹ Dieses gewähre Abwehrrechte an der Erfindung und weise deren wirtschaftliche Verwertung dem Rechtsinhaber zu.⁸⁵² Bereits fertige, *patentfähige Erfindungen* unterfielen der Eigentumsgarantie.⁸⁵³ Dies weitete das BVerfG schließlich auf *Patente* aus.⁸⁵⁴

⁸⁴⁶ BVerfGE 18, 85 – *Spezifisches Verfassungsrecht*; hierzu eingehend T. Timmann, Art. 14 GG, S. 24 f.

⁸⁴⁷ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 24.

⁸⁴⁸ Siehe BVerfGE 18, 85, 90 – *Spezifisches Verfassungsrecht*; hierzu auch T. Timmann, Art. 14 GG, S. 24.

⁸⁴⁹ Siehe BVerfGE 31, 229 – *Schulbuchprivileg*; BVerfGE 31, 248 – *Bibliotheksgroschen*; BVerfGE 31, 270 – *Schulfunksendungen*; BVerfGE 31, 275 – *Schallplatten*; hierzu T. Timmann, Art. 14 GG, S. 25.

⁸⁵⁰ Statt aller BVerfGE 31, 229, 239 f. – *Schulbuchprivileg*; Dürig/Herzog/Scholz-Papier/Shirvani, GG, Art. 14 Rn. 315.

⁸⁵¹ Siehe BVerfGE 36, 281, 290 – *Patentanmeldungen*; hierzu Dürig/Herzog/Scholz-Papier/Shirvani, GG, Art. 14 Rn. 319.

⁸⁵² BVerfGE 36, 281, 290 f. – *Patentanmeldungen*; siehe auch Dreier-Wieland, GG, Art. 14 Rn. 72.

⁸⁵³ BVerfGE 36, 281, 290 f. – *Patentanmeldungen*.

⁸⁵⁴ Siehe nur BVerfG, GRUR 2001, 43, 43 – *Klinische Versuche*; zum Ganzen auch T. Tim-

Sowohl Patente als auch patentfähige Erfindungen unterfallen danach der Eigentumsgarantie. Dem ist zuzustimmen.⁸⁵⁵ Das Patent als vermögenswerte Rechtsposition ordnet dem Erfinder die privatnützige, vermögensrechtliche Verwertung der Erfindung zu seiner privaten Verfügung zu.⁸⁵⁶ Erst dies ermöglicht es ihm, im Rahmen seiner freien Lebensgestaltung (gewerblich) erfinderisch tätig zu werden. Die patentfähige Erfindung wiederum ist das Ergebnis der Erfindungstätigkeit und das eigentliche Substrat der wirtschaftlichen Verwertung.

c) Patente als Bestandteil der Institutsgarantie

Fraglich ist, ob sie auch der *Institutsgarantie* unterfallen. Nachfolgend wird zunächst das Meinungsbild in dieser Frage referiert (*aa*). Sodann werden Begründungsansätze untersucht (*bb*).

aa) Meinungsbild

Nachdem das BVerfG zunächst anerkannt hatte, dass Urheberrechte der Institutsgarantie unterfallen,⁸⁵⁷ hat es dies sodann auf patentfähige Erfindungen⁸⁵⁸ und schließlich auf Patente⁸⁵⁹ erweitert. Dem haben sich der BGH⁸⁶⁰ und die überwiegende Literatur⁸⁶¹ angeschlossen. Die Gegenauffassung lehnt dies sowohl für patentfähige Erfindungen als auch für Patente ab.⁸⁶² Eine differenzierende Ansicht sieht immerhin patentfähige Erfindungen als Bestandteil der Institutsgarantie an.⁸⁶³

bb) Begründungsansätze

Dafür, dass Patente bzw. patentfähige Erfindungen der Institutsgarantie unterfallen, kommen verschiedene Begründungsansätze infrage. Dies sind einerseits historische (*[1]*) und naturrechtliche Erwägungen (*[2]*) und andererseits die vom BVerfG allgemein für die Institutsgarantie herangezogenen Kriterien (*[3]*).

mann, Art. 14 GG, S. 5. Dies steht in der Tradition der weiten Auslegung des Art. 153 WRV (*Wendt*, Eigentum, S. 17 ff.).

⁸⁵⁵ So z. B. für *Patente* auch *Jarass/Pieroth*, GG, Art. 14 Rn. 8; für *patentfähige Erfindungen* *H. Schulte*, GRUR 1985, 772, 775 („heute unstrittig“).

⁸⁵⁶ So schon *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 15.

⁸⁵⁷ Vgl. BVerfGE 31, 229, 240 f. – *Schulbuchprivileg*; BVerfGE 79, 29, 40 – *Vollzugsanstalten*.

⁸⁵⁸ Vgl. nur BVerfGE 36, 281, 291 – *Patentanmeldungen*; hierzu *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 54.

⁸⁵⁹ Vgl. BVerfG, GRUR 2001, 43, 43 f. – *Klinische Versuche*.

⁸⁶⁰ Ausführlich dazu *Badura*, FS Maunz, 1, 5 ff. m. w. N.

⁸⁶¹ Vgl. nur *Maunz*, GRUR 1973, 107, 108; *Spengler*, GRUR 1961, 607, 611 („einheitliche[] Auffassung“).

⁸⁶² So wohl *Bettermann/Nipperdey/Scheuner-Hubmann*, Grundrechte, Bd. IV/1, S. 1, 17 f.

⁸⁶³ Vgl. *H.-J. Schulte*, Lizenzaustauschverträge, S. 59 f. Fn. 204.

(1) Historische Erwägungen

Im Zeitpunkt der Schaffung des Grundgesetzes im Jahr 1949 hatte sich das Verständnis etabliert, dass der in dieses Gesetzeswerk geflossene Eigentumsbegriff Erfindungen umfasst.⁸⁶⁴ Deren ausdrückliche Aufzählung wäre somit ohnehin bloß deklaratorisch gewesen.⁸⁶⁵ Dieses Verständnis hatte Tradition: So war der Erfindungsschutz bereits in Art. 158 Abs. 1 der Weimarer Reichsverfassung (WRV) von 1919⁸⁶⁶ festgeschrieben gewesen.⁸⁶⁷ Dem war die bereits angerissene⁸⁶⁸ langwierige historische Entwicklung des Erfindungsschutzes vorausgegangen.

(2) Naturrechtliche Erwägungen

Das BVerfG ordnet den vermögenswerten Gehalt der Erfindung dem „grundgesetzlich geschützten Kern“ des Patentrechts zu.⁸⁶⁹ Dem liegt das grundsätzliche Verständnis eines naturrechtlichen (d. h. vorrechtlichen) Charakters des Eigentums i. S. d. Eigentumsgarantie zugrunde.⁸⁷⁰ Für sämtliche Rechtspositionen, welche dieser unterfallen, sei die grundsätzliche Zuordnung auch des wirtschaftlichen Gehalts „konstituierend[]“.⁸⁷¹ Gestützt wird dies insgesamt durch die Gruppe der *Eigentumstheorien* zur Erklärung vorrechtlichen Eigentums.⁸⁷² Ohne dass diese hier im Einzelnen darzustellen sind, ist festzuhalten, dass auch sie einen naturrechtlichen Ansatz verfolgen und teilweise gewisse Parallelen zu den klassischen Patentrechtstheorien aufweisen.⁸⁷³

⁸⁶⁴ Ausführlich *Rassow*, Schutzpflichten, S. 38 f.; *Kurz*, Weltgeschichte, S. 532 ff.; *Badura*, FS Maunz, S. 1, 6.

⁸⁶⁵ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 57 u. 63; vgl. auch *Kreile*, FS Lerche, S. 251, 251. Ohne Aussagekraft ist dagegen die Nennung des gewerblichen Rechtsschutzes in Art. 73 Abs. 1 Nr. 9 GG (näher *Maunz*, GRUR 1973, 107, 107).

⁸⁶⁶ Die Verfassung des Deutschen Reichs v. 11.8.1919, RGBl. 1919, Nr. 152, S. 1383.

⁸⁶⁷ *Rassow*, Schutzpflichten, S. 38 f. Wortlaut: „Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber, der Erfinder und der Künstler genießt den Schutz und die Fürsorge des Reichs.“ Hierzu *Isay*, PatG, Einl. Rn. 4; *Götting*, GRUR 2006, 353, 356 f.; zu noch früheren verfassungsrechtlichen Belegen *Rassow*, Schutzpflichten, S. 38. Schon *Kohler*, Hdb. PatR, S. 3, konstatierte, „der Kampf um das Patentrecht“ sei „ausgekämpft“; dagegen *Bernhardt*, Bedeutung, S. 1.

⁸⁶⁸ Vgl. supra Kap. 1 B.

⁸⁶⁹ Vgl. nur BVerfG, GRUR 2001, 43, 43 f. – *Klinische Versuche*; hierzu *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 55.

⁸⁷⁰ Vgl. nur BVerfG, GRUR 2001, 43, 43 f. – *Klinische Versuche*; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 55.

⁸⁷¹ Siehe nur BVerfG, GRUR 2001, 43, 43 f. – *Klinische Versuche*; hierzu *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 34 ff.

⁸⁷² Weiterführend *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 63 ff.; siehe auch *Engländer*, Theorie, S. 9 ff.

⁸⁷³ Eingehend *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 63 ff.; vgl. auch *Engländer*, Theorie, S. 9 ff.

(3) Allgemeine Kriterien zur Institutsgarantie

Das BVerfG hat für die Abgrenzung, welche Rechtspositionen unter die Institutsgarantie fallen, allgemein drei wesentliche Kriterien herausgearbeitet.⁸⁷⁴ So hat es *erstens* darauf abgestellt, ob etwas noch zum begrifflichen Verständnis der Eigentumsgarantie⁸⁷⁵ bzw. zum „elementaren Bestand“ der von ihr gewährleisteten Freiheit⁸⁷⁶ zähle. Diese Abgrenzung ist allerdings schon wegen ihrer Unbestimmtheit und Wertungsabhängigkeit wenig hilfreich.⁸⁷⁷

Zweitens solle die Institutsgarantie „Substanz“ und „Zuordnungsverhältnis“ des Rechts sichern.⁸⁷⁸ Der Begriff der *Substanz* teilt den Makel des ersten Kriteriums.⁸⁷⁹ Konkreter ist immerhin der Begriff des *Zuordnungsverhältnisses*.⁸⁸⁰ Es weist Überschneidungen zur Privatnützigkeit auf⁸⁸¹ – als Umschreibung der Zuordnung der Rechtsposition zu ihrem Inhaber⁸⁸². Allerdings beantwortet es damit eher, wie das Eigentum zu erhalten ist, und nicht, *welche* Rechtspositionen darunter fallen.⁸⁸³ Ohnehin dient die Privatnützigkeit eher als genereller Gegenbegriff zur Fremdnützigkeit für alle Freiheitsgrundrechte und bringt damit keine spezifischen Erkenntnisse für die Eigentumsgarantie.⁸⁸⁴ Auch das zweite Abgrenzungskriterium trägt damit zur Frage, ob Patente bzw. patentfähige Erfindungen Bestandteil der Institutsgarantie sind, keine eindeutigen Aussagen bei.⁸⁸⁵

Das *dritte* Kriterium ist, dass die Eigentumsordnung eine „*eigenverantwortliche*“ *Lebensgestaltung* ermöglichen soll.⁸⁸⁶ Letztere weist starke Bezüge zur persönlichen Freiheit auf.⁸⁸⁷ So ermöglicht danach nämlich das Eigentum erstens die Persönlichkeitsentfaltung im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, d. h. Leistungen, und schützt zweitens auch deren materielle Ergebnisse.⁸⁸⁸ Das Ver-

⁸⁷⁴ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 76 f.

⁸⁷⁵ BVerfGE 24, 367, 389 – *Hamburger Deichordnungsgesetz*; ebenfalls Dreier/Wieland, GG, Art. 14 Rn. 143.

⁸⁷⁶ Siehe nur BVerfGE 58, 300, 339 – *Nassauskiesung*; so auch Schwartmann/Hentsch, ZUM 2012, 759, 761.

⁸⁷⁷ Weiter T. Timmann, Art. 14 GG, S. 77 f.: „Leerformel[]“.

⁸⁷⁸ BVerfGE 42, 263, 295 – *Contergan*; BVerfGE 50, 290, 341 – *Mitbestimmung*.

⁸⁷⁹ Vgl. auch T. Timmann, Art. 14 GG, S. 78.

⁸⁸⁰ Vgl. auch T. Timmann, Art. 14 GG, S. 78.

⁸⁸¹ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 78; vgl. zur Privatnützigkeit auch supra Kap. 1 G.III.3.b).

⁸⁸² Sachs-Wendt, GG, Art. 14 Rn. 5; siehe z. B. auch BVerfGE 42, 263, 294 – *Contergan*.

⁸⁸³ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 78.

⁸⁸⁴ Ebenso T. Timmann, Art. 14 GG, S. 78; vgl. auch Eschenbach, Schutz, S. 487 f.

⁸⁸⁵ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 79 f.

⁸⁸⁶ Siehe nur BVerfGE 42, 263, 293 – *Contergan*; hierzu Jarass/Pieroth, GG, Art. 14 Rn. 1.

⁸⁸⁷ Statt aller BVerfGE 50, 290, 339 – *Mitbestimmung*; Sachs-Wendt, GG, Art. 14 Rn. 5.

⁸⁸⁸ Meyer-Abich, Schutzzweck, S. 58 f.; Richter, Rechtsprechung, S. 25 ff. u. 58 („mittelbare Freiheitsgarantie“); ausführlich Kirchhof, FS Zeidler, S. 1639, 1650; kritisch Herzog, a. a. O., S. 1415, 1422 f.

trauen auf den Schutz ihres Ergebnisses ermöglicht die Leistung überhaupt erst.⁸⁸⁹ Geschützt wird hierdurch letztlich auch die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG).⁸⁹⁰ Wegen dieses persönlichkeitsrechtlichen Bezugs ist es unerheblich, welche Form das Ergebnis der Leistung hat, ob es sich etwa um eine Sache oder eine Erfindung handelt.⁸⁹¹ In der heutigen Zeit ist ohnehin für die meisten Menschen nicht das Sacheigentum, sondern die eigene Arbeitskraft die entscheidende existenz- und damit freiheitssichernde Position.⁸⁹² Vielfach bilden die Ergebnisse geistiger Leistungen die Erwerbsgrundlage.⁸⁹³ Den Aspekt der eigenen Leistung stellt das BVerfG inzwischen für die Eigentumsgarantie allgemein⁸⁹⁴ wie auch spezifisch für das Immaterialgüterrecht⁸⁹⁵ in den Vordergrund. Die Schutzwürdigkeit einer Rechtsposition steige mit dem in sie geflossenen Anteil eigener Leistung.⁸⁹⁶ Dem ist grundsätzlich zuzustimmen, gerade mit Blick auf den bereits erwähnten Bezug der Eigentumsgarantie zu Lebensgestaltung und persönlicher Freiheit.⁸⁹⁷ Um allerdings die Institutsgarantie auf einen engen Kernbereich zu beschränken, ist dabei einschränkend eine eigene Leistung *besonderer Höhe* vorauszusetzen.⁸⁹⁸ Diese ist bei *patentfähigen Erfindungen* stets schon deswegen anzunehmen, weil sie neue Lösungen für technische Probleme schaffen.⁸⁹⁹ Sie unterfallen daher der Institutsgarantie; ferner gilt dies für *Patente*, die Erfindungen durch ihren Schutz erst wirtschaftlich verwertbar machen.⁹⁰⁰ Bei Zugrundelegung dieses – für sich gesehen hilfreichsten –⁹⁰¹ Abgrenzungskriteriums sind somit patentfähige Erfindungen wie auch Patente Bestandteil der Institutsgarantie.

⁸⁸⁹ Vgl. *Paptistella*, Eigentum, S. 105.

⁸⁹⁰ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 80 f. („Wertverwirklichung [der] Würde“); *Meyer-Abich*, Schutzzweck, S. 59.

⁸⁹¹ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 82.

⁸⁹² *Kirchhof*, FS Zeidler, S. 1639, 1645 f.; differenzierend *Wendt*, Eigentum, S. 86 ff.

⁸⁹³ Weiterführend *Kirchhof*, FS Zeidler, S. 1639, 1646 u. 1649; vgl. bereits *A. Osterrieth*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 5.

⁸⁹⁴ Vgl. nur BVerfGE 50, 290, 340 – *Mitbestimmung*; BVerfGE 53, 257, 291 – *Versorgungsausgleich I*.

⁸⁹⁵ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 87; vgl. auch BVerfGE 31, 229, 243 – *Schulbuchprivileg*.

⁸⁹⁶ Statt aller BVerfGE 50, 290, 340 – *Mitbestimmung*; ablehnend wohl *Sachs-Wendt*, GG, Art. 14 Rn. 92.

⁸⁹⁷ Weiterführend *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 91 ff.

⁸⁹⁸ Ebenso *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 93 ff.

⁸⁹⁹ *H. Schulte*, GRUR 1985, 772, 775; vgl. auch *Kohler*, Hdb. PatR, S. 83; a.A. *Gey-Ritter*, Erschöpfung, S. 22.

⁹⁰⁰ So auch *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 97.

⁹⁰¹ Siehe *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 80 f.

(4) Zwischenergebnis

Aus den untersuchten Begründungsansätzen folgt in der Gesamtschau, dass patentfähige Erfindungen sowie Patente auch der Institutsgarantie unterfallen und damit schon vorgesetzlich bestehen.⁹⁰² Um allerdings dem einfachen Gesetzgeber soweit wie nötig die Anpassung des Patentrechts an zukünftige Herausforderungen zu ermöglichen, ist die Institutsgarantie auf den grundrechtsimmanent vorgegebenen *Kerngehalt* der patentfähigen Erfindungen bzw. Patente zu beschränken.⁹⁰³ Die hierzu gehörenden Elemente sind klar zu definieren.⁹⁰⁴ Dies wird nachfolgend unternommen.

4. Konsequenzen der Einordnung

Zunächst wird für das Patentrecht der unantastbare Kernbereich im Sinne der Institutsgarantie umgrenzt. Hierfür werden zunächst der maßgebliche Erfindungsbegriff (*a*) und sodann der Schutzzumfang herausgearbeitet (*b*).⁹⁰⁵

*a) Erfindungsbegriff**aa) Generelle Anforderungen*

Bei der Herausarbeitung des vorrechtlichen Erfindungsbegriffs im Sinne des Kernbereichs des Patents ist eigenständig vom Grundgesetz selbst auszugehen.⁹⁰⁶ Der Begriff ist eng zu formulieren, bereits bei seiner Ausgestaltung sind die kollidierenden Interessen zu berücksichtigen.⁹⁰⁷ Er kann dabei kaum abschließend bzw. allzu konkret definiert werden, auch um ihn offen für Entwicklungen zu halten.⁹⁰⁸ Allenfalls sollte er einige *Kriterien* als Leitlinien für den einfachen Gesetzgeber bereithalten.⁹⁰⁹ Wie gesehen, kann hierbei das einfache Recht selbst allenfalls zur Orientierung herangezogen werden, soweit es Ausfluss des Wesens des Patentrechts ist.⁹¹⁰ Entsprechendes gilt für die in der Zivilgerichtsbarkeit entwickelte Definition der Erfindung als „Lehre zum planmäßi-

⁹⁰² Wie hier *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 79 f. u. 98.

⁹⁰³ Ausführlich *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 98 f.; grundlegend *Wendt*, Eigentum, S. 33; *Weidlich/Spengler*, Patentschutz, S. 11.

⁹⁰⁴ Weiterführend *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 99 f. u. 103 ff.

⁹⁰⁵ Ähnlich *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 106.

⁹⁰⁶ *Dörr*, NJW 1988, 1049, 1050; vgl. auch BVerfGE 58, 300, 335 – *Nassauskiesung*.

⁹⁰⁷ Näher *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 112 f.

⁹⁰⁸ Vgl. *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 106 ff.; grundlegend *Engländer*, Theorie, S. 16.

⁹⁰⁹ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 108.

⁹¹⁰ Vgl. auch *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 105.

gen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal überschaubaren Erfolges^{911, 912}.

bb) Kriterien

Ausgangskriterium ist, dass es sich bei der Erfindung um eine *technische* Lehre handelt.⁹¹³ Dieses Kriterium ermöglicht am ehesten die Abgrenzung zu andersartigen bzw. gar nicht erst schutzwürdigen geistigen Leistungen.⁹¹⁴ Es entspricht ferner dem historischen Verständnis des Patentrechts, das sich seit jeher auf technische Erfindungen bezogen hat.⁹¹⁵

Darüber hinaus bedarf es aber noch weiterer Kriterien für eine Festlegung im Sinne der Institutsgarantie.⁹¹⁶ Dies sind Neuheit, gewerbliche Verwertbarkeit, das Fehlen eines Verstoßes ihrer bestimmungsgemäßen Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder guten Sitten, sowie eine gewisse Erfindungshöhe.⁹¹⁷ Das Kriterium der *Neuheit* schließt Erfindungen aus, die schon allgemein verfügbare technische Lehren beinhalten.⁹¹⁸ Diese würden ansonsten der Allgemeinheit entzogen, ohne dass diese im Gegenzug um einen Beitrag zur technischen Entwicklung bereichert würde.⁹¹⁹ Das Kriterium der *gewerblichen Verwertbarkeit* folgt daraus, dass der Patentschutz nicht die Erweiterung des bloß theoretischen Wissens bezweckt.⁹²⁰ Hinsichtlich der *öffentlichen Ordnung* bzw. *guten Sitten* kann es nur auf grundlegende Prinzipien des Grundgesetzes selbst ankommen.⁹²¹ Die *Erfindungshöhe* fordert eine gewisse Besonderheit der Erfindung gegenüber einer bloßen Neuerung,⁹²² um nicht durch einen zu kleinschrittigen Schutz die technische Entwicklung stärker zu behindern als unbedingt nötig⁹²³.

⁹¹¹ Siehe nur BGH, GRUR 1980, 849, 850 – *Antiblockiersystem*.

⁹¹² Weiterführend T. Timmann, Art. 14 GG, S. 107 f.

⁹¹³ Ausführlich T. Timmann, Art. 14 GG, S. 108 ff.

⁹¹⁴ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 108 ff.; siehe auch *Beier*, GRUR 1972, 214, 216.

⁹¹⁵ Weiterführend T. Timmann, Art. 14 GG, S. 109; *Beier*, GRUR 1972, 214, 216.

⁹¹⁶ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 112.

⁹¹⁷ Weiterführend T. Timmann, Art. 14 GG, S. 142 ff. u. 148 ff., der als weiteres Kriterium den *Erfindungsaufwand* (in Gestalt der für die Erfindung notwendigen Kosten, Zeit und Arbeit) vorschlägt.

⁹¹⁸ Vgl. Busse/*Keukenschrijver*, PatG, § 3 Rn. 10; ausführlich *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 22.

⁹¹⁹ *Weber*, Erfinderrecht, S. 23; vgl. schon *Kohler*, Hdb. PatR, S. 55; näher T. Timmann, Art. 14 GG, S. 113 ff.

⁹²⁰ Vgl. *Benkard-Asendorf/Schmidt*, PatG, § 5 Rn. 4; ausführlich T. Timmann, Art. 14 GG, S. 117 f.

⁹²¹ Weiterführend T. Timmann, Art. 14 GG, S. 119 ff. Im einfachen Recht siehe § 2 Abs. 1 PatG.

⁹²² Näher T. Timmann, Art. 14 GG, S. 124 ff.; kritisch zur Erfindungshöhe *Grefermann et al.*, Patentwesen I, S. 107.

⁹²³ Ausführlich *Greif*, Patente, S. 52 f.; *Weber*, Erfinderrecht, S. 23.

b) Schutz

Anknüpfend an den Schutzgegenstand im Sinne der Institutsgarantie, ist nun zu klären, *wie weit* ihr Schutz geht.⁹²⁴ Dies betrifft Schutzzumfang (*aa*) bis *bb*) und zeitlichen Umfang (*cc*).

aa) Mindestumfang

Entsprechend einem allgemein im Immaterialgüterrecht verbreiteten Grundsatz, richtet sich der Schutzzumfang wiederum abgestuft nach der Erfindungshöhe.⁹²⁵ Weil dies dennoch im Umfang des Kernbereichs einen Mindestschutz lässt, konfiguriert es nicht mit der Absolutheit der Institutsgarantie.⁹²⁶ Entsprechend der Zuweisung auch des *vermögenswerten* Gehalts der Erfindung muss der Erfinder sie wirtschaftlich verwerten, d. h. ein angemessenes Entgelt damit erzielen können.⁹²⁷ Weil jedoch im Voraus nicht abstrakt bestimmbar ist, welches Entgelt angemessen ist und ob dieses tatsächlich erzielt wird, genügt bereits die Verschaffung der *Gelegenheit* hierzu.⁹²⁸

bb) Ausschließlichkeitsrecht

Der Kernbereich im Sinne der Institutsgarantie gibt nach zutreffender überwiegender Ansicht auch die Ausgestaltung des Patents als Ausschließlichkeitsrecht vor.⁹²⁹ Begründungsansätze sind die allgemeinen Grundwertungen der Institutsgarantie (*[1]*) und wirtschaftspolitische Erwägungen (*[2]*).

(1) Grundwertungen der Institutsgarantie

Für das Patentrecht ist die Befugnis zur eigenverantwortlichen Verfügung über die Erfindung konstitutiv.⁹³⁰ Dies umfasst nach dem BVerfG jedoch nicht jegliche Verwertungsart.⁹³¹ Der unantastbare Kernbereich des Eigentums verlangt allgemein nur die *grundsätzliche* Gewährleistung der privatautonomen Verfü-

⁹²⁴ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 150.

⁹²⁵ Vgl. RG, GRUR 1939, 533, 534 f. – *Diffusereinsatz*; näher T. Timmann, Art. 14 GG, S. 153 f.

⁹²⁶ Weiterführend T. Timmann, Art. 14 GG, S. 151 ff.

⁹²⁷ Vgl. nur BVerfGE 58, 300, 339 – *Nassauskiesung*; ausführlich T. Timmann, Art. 14 GG, S. 155 f.

⁹²⁸ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 155; siehe auch *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 281 f.

⁹²⁹ Siehe zum Ganzen T. Timmann, Art. 14 GG, S. 156 u. 178 ff. m. w. N.

⁹³⁰ Vgl. Spengler, GRUR 1961, 607, 611.

⁹³¹ BVerfG, GRUR 2001, 43, 44 – *Klinische Versuche*; vgl. auch Kirchhof, Gesetzgebungsauftrag, S. 38.

gungsbefugnis über den konkreten Gegenstand.⁹³² Dies gilt für alle der Instituts-garantie unterfallenden Rechtspositionen, somit auch für Patente.⁹³³ Hiermit ist die Annahme eines nur *grundsätzlich* bestehenden Ausschließlichkeitsrechts vereinbar,⁹³⁴ das gestuft eingeschränkt werden kann⁹³⁵. So kann es unter bestimmten Voraussetzungen durch einen bloßen Vergütungsanspruch ersetzt oder ganz ausgeschlossen werden.⁹³⁶

(2) Wirtschaftspolitische Erwägungen

Wie festgestellt, gelingt über ein Ausschließlichkeitsrecht, das die Erfindung zum marktfähigen Gut macht, in der freien, wettbewerblich ausgestalteten Marktwirtschaft die angemessene Vergütung am effektivsten.⁹³⁷ Diese Argumentation baut allerdings auf der Prämisse auf, dass das Grundgesetz diese Wirtschaftsordnung überhaupt vorgibt.⁹³⁸ In der Literatur wird dies teilweise angenommen.⁹³⁹ Hingegen ist das Grundgesetz nach Ansicht des BVerfG wirtschaftspolitisch neutral.⁹⁴⁰ Der einfache Gesetzgeber werde nicht auf eine bestimmte Wirtschaftsordnung festgelegt.⁹⁴¹ Letzteres überzeugt, zumal er auf etwaige veränderte Mehrheitsverhältnisse in dieser Frage reagieren können muss.⁹⁴²

Infolgedessen sind auch für die Gewährleistung der Entlohnung für Erfindungen theoretisch *alternative* Modelle denkbar.⁹⁴³ Alle bisher vorgeschlagenen Modelle zielen jedoch gleichermaßen auf ein *angemessenes* Entgelt ab, ohne für dessen Bestimmung zuverlässige Kriterien vorzuschlagen, die an die Stelle der marktwirtschaftlichen Preisbildung treten könnten.⁹⁴⁴ So drohten insbesondere

⁹³² Dreier-Wieland, GG, Art. 14 Rn. 31; vgl. auch BVerfGE 50, 290, 339 – *Mitbestimmung*.

⁹³³ Vgl. T. Timmann, Art. 14 GG, S. 161 u. 178; zweifelnd Busse/Keukenschrijver, PatG, Einl. Rn. 57.

⁹³⁴ Vgl. nur BVerfG, GRUR 2001, 43, 44 – *Klinische Versuche*.

⁹³⁵ Vgl. auch T. Timmann, Art. 14 GG, S. 162.

⁹³⁶ Vgl. nur BVerfGE 31, 229, 243 – *Schulbuchprivileg*; BVerfGE 49, 382, 394 f. – *Kirchenmusik*; hierzu Haedicke, Patentrecht, Kap. 3 Rn. 3; differenzierend T. Timmann, Art. 14 GG, S. 162 ff.

⁹³⁷ Vgl. supra Kap. 1 E.IV.2.a); ebenso T. Timmann, Art. 14 GG, S. 181 f.; vgl. ferner Lehmann, GRUR Int. 1983, 356, 360. Teilweise (vgl. *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 43) wird sie sogar als der in der Regel einzige Weg angesehen.

⁹³⁸ T. Timmann, Art. 14 GG, S. 182.

⁹³⁹ So etwa Sachs-Wendt, GG, Art. 14 Rn. 6 ff.; *ders.*, Eigentum, S. 266 ff.; Ipsen, Staatsrecht II, Rn. 715.

⁹⁴⁰ So z. B. BVerfGE 4, 7, 17 f. – *Investitionshilfe*; BVerfGE 50, 290, 338 – *Mitbestimmung*; so auch Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 1088; hiergegen Sachs-Wendt, GG, Art. 14 Rn. 6.
⁹⁴¹ BVerfGE 4, 7, 17 f. – *Investitionshilfe*; BVerfGE 50, 290, 338 – *Mitbestimmung*.

⁹⁴² Weiterführend T. Timmann, Art. 14 GG, S. 183 f.; v. Brünneck, Eigentumsgarantie, S. 86 f.

⁹⁴³ *Ann*, Patentrecht, § 3 Rn. 46; T. Timmann, Art. 14 GG, S. 185.

⁹⁴⁴ Haedicke, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 21; ausführlich Bußmann, GRUR 1977, 121, 131 ff.

bei der gesetzlichen Festlegung der Vergütung durch öffentliche Stellen Verstöße gegen den Gleichheitssatz.⁹⁴⁵ Denn die ungleiche Behandlung von Erfindungen ohne sachlichen Grund wäre praktisch nicht immer vermeidbar.⁹⁴⁶ Wegen des Fehlens überzeugender Alternativmodelle lässt die Institutsgarantie letztlich die Ausgestaltung des Patents als Ausschließlichkeitsrecht zumindest zu.⁹⁴⁷ Dies gilt jedenfalls, solange nicht zuverlässigere Kriterien für die Bestimmung der angemessenen Vergütung unter den bekannten Alternativmodellen oder aber ganz neue Alternativmodelle entwickelt worden sind.⁹⁴⁸ Für die Ausgestaltung als Ausschließlichkeitsrecht sprechen ferner die vorstehenden Ergebnisse der ökonomischen Analyse des Patentschutzes.⁹⁴⁹ Trotz der verbleibenden Nachteile liegt damit die Ausgestaltung des Patents als Ausschließlichkeitsrecht letztlich auch im Allgemeininteresse.⁹⁵⁰

cc) Befristung des Schutzes

Mit Blick auf die gegenläufigen Interessen ist der Patentschutz zu befristen.⁹⁵¹ Der (nicht verbindliche) einfach-gesetzliche Normenbestand deutet eine pauschal maximal 20-jährige Schutzdauer an.⁹⁵² Diese kann gleichermaßen als zu kurz angesehen werden – gerade in Branchen mit zeitaufwändigen Zulassungsverfahren (z. B. in der Pharmaindustrie) –,⁹⁵³ oder als zu lang, zumal die meisten Patente vorzeitig auslaufen⁹⁵⁴. Vorzugswürdig ist eine abgestufte Ausgestaltung der Schutzfrist, abhängig von den Umständen des Einzelfalls, einschließlich der Erfindungshöhe der konkreten Erfindung.⁹⁵⁵ Jedenfalls bedarf es einer Mindestlaufzeit, um die Möglichkeit der angemessenen wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung zu garantieren.⁹⁵⁶

⁹⁴⁵ Näher *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 190 f.

⁹⁴⁶ Vgl. *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 191.

⁹⁴⁷ Weiter *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 191: mittelbar vorgegeben; i. Erg. auch *Spengler*, GRUR 1961, 607, 611.

⁹⁴⁸ Vgl. *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 191.

⁹⁴⁹ Siehe dazu supra Kap. 1 E.IV; vgl. auch *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 191 f. u. 193.

⁹⁵⁰ *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 197 f.; vgl. auch *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 1 f.; differenzierend *Bernhardt*, Bedeutung, S. 12 ff.

⁹⁵¹ Weiterführend *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 171 ff.; *Rassow*, Schutzpflichten, S. 130 f.

⁹⁵² Siehe § 16 PatG, Art. 63 Abs. 1 EPÜ u. Art. 33 TRIPS-Abkommen; vgl. auch *Schickedanz*, GRUR 1980, 828, 828.

⁹⁵³ So etwa *Busse/Keukenschrijver-Hacker*, PatG, § 16 Rn. 4; näher *Schickedanz*, GRUR 1980, 828, 832.

⁹⁵⁴ Vgl. *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 173 f.; *Pietzcker*, PatG, § 7 Anm. 1; grundlegend *Greif*, Patente, S. 96 ff.

⁹⁵⁵ Weiterführend *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 173 ff.

⁹⁵⁶ Näher *Schickedanz*, GRUR 1980, 828, 830; offen gelassen von BVerfG, GRUR 2001, 43, 45 – *Klinische Versuche*.

5. Zwischenergebnis

Patente und patentfähige Erfindungen sind Bestandteil der grundrechtlich gewährleisteten Eigentumsgarantie. Sie müssen damit zugleich dem Allgemeinwohl dienen, d. h. es sind gegenläufige Allgemein- und Einzelinteressen zu berücksichtigen. Diese hat der einfache Gesetzgeber bei der Ausgestaltung von Inhalt und Schranken des Patentschutzes in angemessenen Ausgleich zu bringen. Dabei sind ihm Grenzen in Gestalt der Institutsgarantie (als Schranken-Schranke) gesetzt, welche patentfähige Erfindungen und Patente umfasst. Diese bestehen also schon vorge-setzlich. Allerdings gilt dies nur für ihren grundrechtsimmanent vorgegebenen Kernbereich. Zu diesem zählt die Ausgestaltung von Patenten als Ausschließlichkeitsrechte. Solange dieser Kernbereich unangetastet bleibt, darf der Patentschutz beschränkt werden.

IV. Völkerrecht

Auf Ebene des Völkerrechts sind die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (*PVÜ*)⁹⁵⁷ sowie das TRIPS-Abkommen hervorzuheben.⁹⁵⁸ Die *PVÜ* sieht ausdrücklich den Erfindungsschutz durch Patente vor. So umfasst der Schutz des gewerblichen Eigentums unter anderem „Erfindungspatente“, zu welchen wiederum „die nach den Rechtsvorschriften der Verbands-länder zugelassenen verschiedenen Arten gewerblicher Patente“ zählen (Art. 1 Abs. 2 und Abs. 4 *PVÜ*).⁹⁵⁹ Das *TRIPS-Abkommen* wiederum zielt gemäß seinem bereits genannten Art. 7 auf den Schutz und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums ab. In Art. 27 ff. ist dann ausdrücklich der Erfindungsschutz durch Patente vorgegeben.⁹⁶⁰ Das TRIPS-Abkommen ist nicht unmittelbar anwendbar, sondern bei der Auslegung nationalen sowie Unionsrechts zu beachten.⁹⁶¹ Zu nennen sind weiterhin – als patentrechtsspezifische *Sonderabkommen* der *PVÜ*⁹⁶² – der *Patentzusammenarbeitsvertrag*⁹⁶³ und das Europä-

⁹⁵⁷ 20.3.1883, revidiert in Stockholm am 14.7.1967; ausführlich zu ihrer Entstehungsgeschichte *Beier*, GRUR Int. 1983, 339 ff.

⁹⁵⁸ Für einen weitergehenden Überblick siehe nur *Metzger*, Patentrecht, Rn. 29 ff.

⁹⁵⁹ Speziell patentrechtliche Regelungen enthalten die Art. 4 ff. *PVÜ*.

⁹⁶⁰ Siehe hierzu *Schranner*, Erschöpfung, S. 221 ff.; *Heinen*, Zwangslizenzerteilung, S. 41 ff.

⁹⁶¹ Vgl. zum deutschen Recht nur BGHZ 150, 377, 385 – *Faxkarte*; ausführlich dazu Ehlers/Fehling/Pünder-*Haedicke*, Besonderes Verwaltungsrecht I, § 7 Rn. 30 ff. Zum Verhältnis des TRIPS-Abkommens zum Unionsrecht siehe *Neugärtner/Puth*, JuS 2000, 640 ff.

⁹⁶² Diese sieht Art. 19 *PVÜ* vor.

⁹⁶³ Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens v. 19.6.1970 (BGBl. 1976 II, S. 664), zuletzt geändert am 3.10.2001. Engl. Patent Cooperation Treaty (*PCT*).

ische Patentübereinkommen (EPÜ)⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ Mit Letzterem wurde die Europäische Patentorganisation (EPO) geschaffen. Diese ist von der Europäischen Union unabhängig,⁹⁶⁶ ihr gehören aber sämtliche EU-Mitgliedstaaten als Mitglieder an⁹⁶⁷. Eines ihrer Organe ist das Europäische Patentamt (EPA), welches Europäische Patente erteilt⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ Die Vertragsstaaten – so auch Deutschland – haben die genannten Übereinkommen jeweils in nationales Recht umgesetzt.⁹⁷⁰ Sie haben damit den Rang einfachen Bundesrechts.⁹⁷¹ Entsprechendes gilt für die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)⁹⁷² und dessen erstes Zusatzprotokoll⁹⁷³ ⁹⁷⁴ Letzteres enthält in Art. 1 die Eigentumsgarantie, welcher Immaterialgüter und die sie schützenden Rechte – mithin speziell auch Erfindungen und Patente – unterfallen.⁹⁷⁵

H. Ergebnis

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass keiner der untersuchten *Patentrechtstheorien* für sich die allgemeingültige Rechtfertigung des Patentschutzes gelingt.⁹⁷⁶ Aus dieser Sicht bliebe es bei der Gültigkeit der – auf den ersten Blick ernüchternden –

⁹⁶⁴ Europäisches Patentübereinkommen v. 5.10.1973 (BGBl. 1976 II, S. 826), revidiert in München am 29.11.2000, in dieser Fassung in Kraft getreten am 13.12.2007.

⁹⁶⁵ Näher *Gruber et al.*, Patentrecht, 22. Kap. Rn. 4; *Götting/Meyer/Vormbrock*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 3 Rn. 28 ff. u. § 4 Rn. 9 f.

⁹⁶⁶ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 35; *Ensthaler*, Gewerblicher Rechtsschutz, 14.7.

⁹⁶⁷ Deutschland hat u. a. EPÜ u. Patentszusammenarbeitsvertrag mit dem Gesetz über internationale Patentübereinkommen v. 21.1.1976, BGBl. 1976 II, S. 649 (kurz: IntPatÜG), ratifiziert.

⁹⁶⁸ Siehe Art. 4 EPÜ. „Europäisches Patent“ sollte als stehender Begriff großgeschrieben werden (ausführlich *Tilmann*, GRUR Int. 2016, 409, 410). Die deutschen Fassungen der Bestandteile des Patentpakets sind hierzu uneinheitlich (vgl. z. B. Art. 2 lit. b EPatVO bzw. Art. 2 lit. a EPatÜbersVO gegenüber Art. 2 lit. e EPGÜ).

⁹⁶⁹ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 35 f.; siehe zum Anmelde- und Erteilungsverfahren *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 43 f.

⁹⁷⁰ Vgl. nur *Benkard-P. Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 200.

⁹⁷¹ Vgl. Art. 25 u. 59 Abs. 2 GG; hierzu siehe nur *Dürig/Herzog/Scholz-Herdeggen*, GG, Art. 25 Rn. 81.

⁹⁷² Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten v. 4.11.1950, BGBl. 1952 II, S. 685.

⁹⁷³ Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Fassung des Protokolls Nr. 11 v. 11.5.1994, BGBl. 1995 II, S. 578.

⁹⁷⁴ Ausführlich *Meyer-Ladewig/Nettesheim/v. Raumer*, EMRK, Einl. Rn. 15 ff.; *Grabewarter/Pabel*, EMRK, § 3 Rn. 8 ff., § 4 Rn. 1 ff. u. § 25 Rn. 1.

⁹⁷⁵ *Meyer-Ladewig/Nettesheim/v. Raumer*, EMRK, Prot. Nr. 1 Art. 1 Rn. 1 ff. u. 21; *Grabewarter/Pabel*, EMRK, § 25 Rn. 5 m. w. N.

⁹⁷⁶ Wie hier *Bauch*, Erfindungsschutz, S. 61; *Oddi*, 71 Notre Dame L. Rev. 267, 271 (1996).

Schlussfolgerung *Machlups* und *Penroses*, dass die hypothetische Neueinführung eines Patentgesetzes nicht zu rechtfertigen bzw. gar „unverantwortlich“ wäre, dass dieses aber nun einmal schon lange existiere und damit die Empfehlung seiner Abschaffung genauso „unverantwortlich“ erschiene.⁹⁷⁷ Dass alle maßgebenden Industrienationen Patentsysteme etabliert haben, hat zudem faktisch das argumentative Pendel zugunsten des Patentschutzes verschoben.⁹⁷⁸ Gerade angesichts der empirisch belegten positiven Wirkungen immerhin auf einige Branchen wären die praktischen Auswirkungen der Abschaffung des Patentsystems unberechenbar.⁹⁷⁹ Sie wäre zudem in der Praxis nicht einmal partiell durchführbar.⁹⁸⁰ Immerhin enthalten die Theorien zumindest in ihrer Gesamtheit maßgebliche Wertungen zugunsten des Patentschutzes. Es ist danach anzunehmen, dass die Vorteile die Nachteile zumindest ausgleichen⁹⁸¹ bzw. sogar marginal übersteigen. Dies wird von der *ökonomischen Analyse* gestützt: Der Patentschutz hat insgesamt eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz, ist also komparativ effizienter gegenüber einem Zustand ohne ihn. Es ist anzunehmen, dass er die Förderung der technischen Entwicklung durch Erfindungen im gegebenen marktwirtschaftlichen System vergleichsweise am effizientesten organisiert. Alternativen innovationspolitischen Maßnahmen (insbesondere staatlicher Forschungsförderung) kann allenfalls ergänzende Bedeutung zukommen. Die *spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätze* setzen immerhin im Ausgangspunkt die Rechtfertigung des Patentschutzes als gegeben voraus, auch wenn ihnen diese für sich ebenfalls nicht allgemeingültig gelingt. Der geltende (*höherrangige*) *Rechtsrahmen* gibt für das deutsche und europäische Recht den Erfindungsschutz durch Patente, in der Ausgestaltung als Ausschließlichkeitsrechte, zwingend vor: Patentfähige Erfindungen wie auch Patente unterfallen dem Schutzbereich der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. Der einfache Gesetzgeber muss die entgegenstehenden Allgemein- und Einzelinteressen bei der Ausgestaltung des Patentschutzes über Inhalts- und Schrankenbestimmungen berücksichtigen. Grenzen setzt dem allerdings (als Schranken-Schranke) die Institutsgarantie, die ebenfalls patentfähige Erfindungen und Patente umfasst. In ihrem Sinne ist der Kernbereich des Patents zu wahren, zu dem seine Ausgestaltung als Ausschließlichkeitsrecht gehört.

⁹⁷⁷ *Machlup*, *Economic Review*, S. 80; *Penrose*, *Patent System*, S. 40.

⁹⁷⁸ So wohl auch v. *Heppe*, *Patentverletzungen*, S. 70; i. Erg. ebenfalls *Haedicke*, *Patente*, S. 144.

⁹⁷⁹ *Haedicke*, *Patentrecht*, Kap. 1 Rn. 19; *Bauch*, *Erfindungsschutz*, S. 63; i. Erg. auch *Uhrich*, *Stoffschutz*, S. 116.

⁹⁸⁰ Ebenso *Haedicke*, *Patentrecht*, Kap. 1 Rn. 19 („keine ernst zu nehmende Option“); *Bauch*, *Erfindungsschutz*, S. 63.

⁹⁸¹ Vgl. auch *Ann*, *Patentrecht*, § 3 Rn. 6; wohl auch *Zuberbühler*, *Erschöpfung*, S. 13 (zum schw. Patentrecht).

Zusammenfassend ist daher im Ausgangspunkt (*erste Ebene*) von der Prämisse auszugehen, dass der Erfindungsschutz durch Patente gerechtfertigt ist, und sich der Frage zuzuwenden, wie dieser konkret *ausgestaltet* sein sollte.⁹⁸² Dies betrifft unter anderem seine Schranken, zu denen der Erschöpfungsgrundsatz zählt. Die Rechtfertigung der Erschöpfung (*zweite Ebene*) sowie ihrer Grenzen (*dritte Ebene*) untersucht das nun folgende *Kapitel 2*.

⁹⁸² Ebenso Haedicke, Patentrecht, Kap. 1 Rn. 20; ders., Patente, S. 144 f.; Bauch, Erfindungsschutz, S. 63.

Kapitel 2

Rechtfertigung der Erschöpfung und ihrer Grenzen

Es wurde festgestellt, dass im Ausgangspunkt (*erste Ebene*) der Schutz von Erfindungen durch Patente gerechtfertigt ist. Hieran schließen sich in diesem Kapitel die Folgefragen an, ob auch die Erschöpfung von Patenten (*zweite Ebene, A.*) sowie wiederum ihre Grenzen (*dritte Ebene, B.*) gerechtfertigt sind.

A. Rechtfertigung der Erschöpfung

I. Einleitung

An sich wäre die Benutzung der patentierten Erfindung auch hinsichtlich eines diese verkörpernden Erzeugnisses ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen, selbst wenn das Erzeugnis in Verkehr gebracht worden ist.¹ Der Ersterwerber und die ihm nachfolgenden Erwerber bedürften somit für sämtliche Benutzungsarten, einschließlich Gebrauch und Inverkehrbringen, der gesonderten Lizenz.² Dass dem nicht so ist, ist Folge der Erschöpfung. Sie beschränkt also den Patentschutz. Wie dieser, ist damit auch die Erschöpfung rechtfertigungsbedürftig.³ Es handelt sich insofern um eine *Folgefrage*. Für die Rechtfertigung der Erschöpfung als Beschränkung des Patentschutzes sprechen prinzipiell die verbliebenen Zweifel an dessen Rechtfertigung. Sie wird nachfolgend untersucht.

Der Aufbau der Untersuchung lehnt sich dabei an denjenigen des vorstehenden Kapitels zur Rechtfertigung des Patentschutzes an. So werden die klassischen und neueren Patentrechtstheorien danach untersucht, inwieweit sie für die Erschöpfung sprechen (III.). Dem folgt ein entsprechendes Vorgehen für die ökonomische Analyse (IV.) sowie die spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätze (V.). Zuletzt wird der einschlägige (höherrangige) Rechtsrahmen beleuchtet (VI.). Den Anfang (II.) bildet allerdings die Erörterung von Ansätzen, welche herkömmlich speziell für die Rechtfertigung der Erschöpfung vorge-

¹ Zuberbühler, Erschöpfung, S. 6 (zum schw. Patentrecht).

² Zuberbühler, Erschöpfung, S. 6 f. (zum schw. Patentrecht).

³ Kesting, Erschöpfungsdogmatik, S. 33; vgl. auch Christ, Erschöpfung, S. 33; ähnlich v. Bar, Territorialität, S. 36 f.: „Geltungsgrund“.

bracht werden. Diese werden nachfolgend als *klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung* bezeichnet. Wie gezeigt werden wird, lassen sie sich zumindest teilweise bereits aus den allgemeinen Erkenntnissen zur Rechtfertigung des Patentschutzes ableiten.

II. Klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung

Für die Rechtfertigung der Erschöpfung sind spezielle Ansätze vorgeschlagen worden. Sie werden teilweise sogar als eigenständige „Theorien“ eingeordnet.⁴ Im Grunde genommen handelt es sich jedoch nur um verschiedene Wertungen, die eher ergänzend als isoliert bedeutsam sind.⁵ Insoweit besteht eine Parallele zu den klassischen Patentrechtstheorien.⁶ Die Ansätze sind namentlich das am betreffenden Erzeugnis erworbene Eigentum (1.), die Verkehrssicherheit (2.) sowie die Belohnung des Erfinders (3.). Vorzugswürdig ist es, kombiniert nur auf Verkehrssicherheit und Belohnung abzustellen (4.).

1. Eigentum

Gerechtfertigt wird die Erschöpfung teilweise damit, dass der Erwerber im Zuge des erstmaligen Inverkehrbringens des betreffenden Erzeugnisses *Eigentum* daran erwerbe.⁷ Nach den Wertungen des Sachenrechts erhalte er damit auch die Berechtigung zur Weiterveräußerung dieses Erzeugnisses, die nicht mit Außenwirkung beschränkt werden könne.⁸ Die Erschöpfung löse diesen Widerspruch zwischen Sachen- und Patentrecht auf.⁹

Jedoch eignet sich diese Wertung bei näherem Hinsehen nicht zur Rechtfertigung der Erschöpfung.¹⁰ Denn erstens setzt – wie noch zu zeigen sein wird –¹¹ das für deren Eintritt maßgebliche Inverkehrbringen des Erzeugnisses gar nicht

⁴ *Eigentums-, Verkehrssicherungs- u. Belohnungs-* (auch: *Entgeltsicherungs-*)*theorie*. Vgl. nur *Christ*, Erschöpfung, S. 33; zum Urheberrecht: *Konieczek*, Erschöpfung, S. 128; *Oswald*, Erschöpfung, S. 62; ausführlich *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 51 ff. u. 211 ff.

⁵ In diese Richtung wohl auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 56 f.

⁶ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 56.

⁷ Zu diesem (wohl nur für das Urheberrecht entwickelten) Ansatz vgl. nur RGZ 63, 394, 399 – *Koenigs Kursbuch*; *Berger*, AcP 201 (2001), 411, 418 ff.; näher hierzu (für das Patentrecht) *Reisner*, Erschöpfung, S. 54 f.

⁸ Vgl. im deutschen Recht die Wertungen der §§ 137 S. 1 u. 903 BGB; RGZ 63, 394, 399 – *Koenigs Kursbuch*.

⁹ Vgl. *Christ*, Erschöpfung, S. 35; *Reisner*, Erschöpfung, S. 54 f.

¹⁰ So auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 55; *Hantschel*, Softwarekauf, S. 250 (zum Urheberrecht).

¹¹ Siehe *infra* Kap. 4 D.II.3.a)bb).

erst den Übergang des Eigentums daran voraus.¹² Zweitens schließen sich sachen- und immaterialgüterrechtliche Ausschließlichkeitsrechte ohnehin gar nicht gegenseitig aus.¹³

2. Verkehrssicherheit

Ein weiterer klassischer Rechtfertigungsansatz für die Erschöpfung ist das Bedürfnis nach *Verkehrssicherheit*.¹⁴ Der Warenverkehr soll nicht unzumutbar dadurch beschränkt werden, dass der Patentinhaber die weitere Benutzung (z. B. Weiterveräußerung) des in Verkehr gebrachten Erzeugnisses verhindern kann. Er soll also nicht dessen weiteren Vertriebsweg bestimmen können.¹⁵ Da ein gutgläubiger Erwerb im Patentrecht – wie generell im Immaterialgüterrecht – nicht möglich ist,¹⁶ wären sämtliche Weiterveräußerungen, die auf eine erste rechtswidrige Veräußerung folgen, ihrerseits ebenfalls rechtswidrig¹⁷. Theoretisch träfe daher jeden nachfolgenden Erwerber die Gefahr, dass er mit der Weiterveräußerung eine Patentverletzung begeht.¹⁸ Letztlich müsste sich also der Folgeerwerber – oftmals ein Verbraucher – vergewissern, dass alle vorangehenden (Weiter-)Veräußerungen rechtmäßig waren.¹⁹ Dies würde die Verkehrsfähigkeit von Erzeugnissen, die patentierte Erfindungen verkörpern, erheblich herabsetzen.²⁰

3. Belohnung

Der dritte klassische Rechtfertigungsansatz ist der Gedanke der beschränkten *Belohnung* des Patentinhabers. Danach gibt jeweils bereits das erstmalige Inverkehrbringen der betreffenden Erzeugnisse dem Patentinhaber die *Gelegenheit*,

¹² *Reisner*, Erschöpfung, S. 54 f.; vgl. auch *Hantschel*, Softwarekauf, S. 251 (zum Urheberrecht).

¹³ Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 54 f.; vgl. auch *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 3 Rn. 12 f.; ausführlich *Oswald*, Erschöpfung, S. 62 f. (zum Urheberrecht).

¹⁴ Vgl. nur *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 13; *D. Reimer*, GRUR Int. 1972, 221, 222 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁵ *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 29 f.; vgl. auch *Christ*, Erschöpfung, S. 33.

¹⁶ Vgl. nur *Haedicke/Timmann*, Hdb. PatR, § 11 Rn. 19; *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 109 ff. (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Oswald*, Erschöpfung, S. 65 (zum Urheberrecht).

¹⁷ Vgl. *Christ*, Erschöpfung, S. 33 f.; *Oswald*, Erschöpfung, S. 64 (zum Urheberrecht).

¹⁸ *Christ*, Erschöpfung, S. 34; *Reisner*, Erschöpfung, S. 52; *Oswald*, Erschöpfung, S. 64 (zum Urheberrecht).

¹⁹ Vgl. *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 43 (zum schw. Patentrecht); *Oswald*, Erschöpfung, S. 65 (zum Urheberrecht).

²⁰ Vgl. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 13; differenzierend *Konieczek*, Erschöpfung, S. 131 (zum Urheberrecht).

ein Entgelt für seine Erfindung zu erzielen.²¹ Diese einmalige Gelegenheit an sich ist bereits der maßgebliche Vorteil aus dem Patent.²² Darüber hinaus soll der Patentinhaber keine Garantie für die tatsächliche Verwirklichung einer Belohnung erhalten, erst recht nicht mehrfach.²³ Er kann sich dementsprechend auch bewusst gegen die Wahrnehmung der Gelegenheit entscheiden, etwa das Erzeugnis verschenken.²⁴

4. Fazit: Kombination der Wertungen

Die klassischen Rechtfertigungsansätze vermögen jeweils nicht für sich allein die Erschöpfung von Patenten zu rechtfertigen.²⁵ Bereits im Ausgangspunkt abzulehnen ist der Rechtfertigungsansatz des am Erzeugnis erworbenen *Eigentums*. Die anderen beiden Ansätze, namentlich *Verkehrssicherheit* und *Belohnung*, enthalten immerhin in der Sache maßgebliche Wertungen. Diese laufen letztlich zusammen: So stellt das entfallene rechtliche Monopol bezüglich der in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gleichzeitig deren Verkehrsfähigkeit *und* die Beschränkung der Belohnung sicher.²⁶ Ohne Erschöpfung würde nämlich die herabgesetzte Verkehrsfähigkeit der Erzeugnisse langfristig deren Marktwert und damit bereits die Gelegenheit zur Erzielung einer Belohnung beeinträchtigen. Vorzugswürdig ist daher, beide Wertungen kombiniert heranzuziehen.²⁷ Sie sind im Fall eines Spannungsverhältnisses möglichst in Ausgleich zu bringen.²⁸ Abzulehnen ist dagegen die Auffassung im Schrifttum²⁹, welche die Verkehrssicherheit *per se* als den gewichtigeren Rechtfertigungsansatz ansieht.

²¹ BVerfGE 31, 248, 252 f. – *Bibliotheksgroschen*; BGH, GRUR 1980, 38, 39 – *Fullplastverfahren*; *Bodewig*, GRUR Int. 2015, 626, 628; vgl. auch *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 62; zur Kritik *Hantschel*, Softwarekauf, S. 253 ff.

²² Hierzu *Chrocziel*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 80 f. („theoretisch“); vgl. auch *Oswald*, Erschöpfung, S. 66 (zum Urheberrecht); demgegenüber auf den tatsächlichen Erhalt einer Belohnung abstellend z. B. *R. Engels*, Patentrecht, S. 246.

²³ Näher hierzu *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 46; weiterführend *Oswald*, Erschöpfung, S. 66 f. (zum Urheberrecht).

²⁴ Vgl. *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 14 (zum schw. Patentrecht); *Berger*, AcP 201 (2001), 411, 445 f. (zum Urheberrecht).

²⁵ So etwa auch *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 45 f.; vgl. ferner *Hantschel*, Softwarekauf, S. 258 (zum Urheberrecht).

²⁶ So i. Erg. auch *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 59 f. (zum Urheberrecht); *Wolf*, Kontrolle, S. 202.

²⁷ So z. B. auch *Christ*, Erschöpfung, S. 35 f.; zum Urheberrecht: *Hantschel*, Softwarekauf, S. 258; ähnlich *Konieczek*, Erschöpfung, S. 135 ff. u. *Oswald*, Erschöpfung, S. 67 f., die auch den Ansatz des Eigentums miteinbeziehen.

²⁸ So wohl auch *Christ*, Erschöpfung, S. 36; *Wiebe*, in: *Leible/Ohly/Zech*, Wissen, S. 203, 205.

²⁹ So z. B. *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 49 (zum schw. Patentrecht); *Beier*, GRUR Int.

Denn gerade der *Belohnungsaspekt* baut eine wesentliche Brücke zu den allgemeinen Wertungen zum Patentschutz (*erste Ebene*):³⁰ Insbesondere spielen die Belohnung und der daraus folgende Anreiz eine wesentliche Rolle in den Patentrechtstheorien (und zwar nicht nur in der *Belohnungstheorie*,³¹ dazu sogleich III.). Entsprechendes gilt für die ökonomische Analyse (mit Blick auf die *dynamische* Effizienz als eines der beiden zentralen Ziele des Erfindungsschutzes)³² sowie die hieran anknüpfenden spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätze. Dagegen blendet der *Verkehrssicherheitsaspekt* die Bedürfnisse des Patentinhabers aus, zugunsten eines (weitgehend pragmatischen) Blicks allein auf die Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs.³³ Damit gliedert auch er sich aber letztlich zumindest insoweit in die grundlegenden Wertungen zum Patentschutz ein, wie dort entgegenstehende Interessen (*Patentrechtstheorien*) bzw. das konfligierende ökonomische Ziel (Förderung der *statischen* Effizienz) relevant werden.³⁴ Immerhin bedarf es für die Verkehrssicherheit auch eines Mindestmaßes an Rechtssicherheit.³⁵ Die gleichberechtigte Behandlung beider Wertungen folgt schließlich strukturell daraus, dass die Erschöpfung zur Ausgestaltung des Patentschutzes gehört und hierbei gerade dem *Ausgleich* der konfligierenden Interessen bzw. Ziele dient.³⁶ Keine der beiden Aspekte bildet diese Konflikte für sich allein ab; sie beleuchten jeweils nur bestimmte Aspekte davon.³⁷

III. Patentrechtstheorien

Nicht aus allen Patentrechtstheorien lässt sich gleichermaßen eine Aussage zur Rechtfertigung auch der Erschöpfung ableiten. Dies wird nachfolgend jeweils erörtert, ohne dabei wiederholt auf die grundlegende Kritik an den Theorien einzugehen.³⁸

1989, 603, 612: „ganz wesentlich“; wohl auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 56 f.: „Leitmotiv“, Belohnung erst als „Korrektiv“.

³⁰ Vgl. auch *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 12 (zum schw. Patentrecht).

³¹ So wohl aber *Christ*, Erschöpfung, S. 76.

³² So auch *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 58; i. Erg. ebenso *Sucker*, Werkgenuss, S. 173 (jeweils zum Urheberrecht).

³³ Vgl. ebenfalls *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 45 (zum schw. Patentrecht); *Koppe*, Erschöpfung, S. 87 (zum Urheberrecht).

³⁴ In diese Richtung auch *Becher*, Sekundärmarkt, S. 171 (zum Urheberrecht); siehe ferner sogleich Kap. 2 A.IV.

³⁵ Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 151.

³⁶ Siehe grundlegend *de la Durantaye/Kuschel*, ZGE 8 (2016), 195, 209 (zum Urheberrecht): „Erschöpfung als Interessenausgleich“.

³⁷ Vgl. auch *de la Durantaye/Kuschel*, ZGE 8 (2016), 195, 216 (zum Urheberrecht).

³⁸ Entsprechend wird infra Kap. 2 A.V für die spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätze vorgegangen.

1. Klassische Theorien

Die *Eigentumstheorie* weist die Erfindung dem Erfinder zu; sie falle naturgemäß in sein Eigentum. Die so geschaffene Rechtsposition müsse jeder beachten, die unerlaubte Benutzung der Erfindung sei als „geistiger Diebstahl“ einzuordnen. Entscheidend sei die ausschließliche rechtliche Zuordnung auch ihrer wirtschaftlichen Verwertung. Damit setzt die Eigentumstheorie primär an den Interessen des Erfinders an. Jedoch operiert sie mit dem Kriterium der *Angemessenheit*. Danach ist die Ausgestaltung des Patentschutzes Ergebnis einer Abwägung, welche die Beachtung auch gegenläufiger Interessen zulässt. Die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung ist in der von Wettbewerb geprägten Marktwirtschaft durch das kumulative Inverkehrbringen der betreffenden Erzeugnisse im Austausch mit einer Gegenleistung möglich. Mit Blick auf die Angemessenheit bedarf es keiner darüber hinausgehenden Zuordnung der Erzeugnisse. Dieser Befund wird noch dadurch gestützt, dass sich die Eigentumstheorie sachenrechtlicher Konzepte bedient, indem geistiges Eigentum (nur) *gleichermaßen* schützenswert sei wie Sacheigentum: Auch Letzteres besteht jedoch nicht unbeschränkt. Der Eigentümer hat die Gelegenheit, das Sacheigentum wirtschaftlich zu verwerten, es etwa im Austausch mit einer zuvor ausgehandelten, angemessenen Gegenleistung zu übertragen. Er muss dies jedoch nicht, sondern kann freilich sein Eigentum auch ohne Gegenleistung übertragen, etwa auf Grundlage einer Schenkung. Nichts anderes kann für Erfindungen verkörpernde Erzeugnisse und ihre wirtschaftliche Verwertung gelten. Die *Gelegenheit* zur Entgelterzielung – als bereits für sich maßgeblicher Vorteil aus dem Patent – beschränkt sich jeweils auf das erste Inverkehrbringen. Insgesamt spricht somit die Eigentumstheorie für die Erschöpfung. In ihr spiegelt sich dabei zugleich der *Belohnungsaspekt* (als klassischer Rechtfertigungsansatz für die Erschöpfung) wider.

Die *Belohnungstheorie* honoriert die Bereicherung der technischen Entwicklung durch die Erfindungsleistung und ihr Zurverfügungstellen für die Allgemeinheit infolge der Offenbarung. An dieser sieht sie von vornherein nur eine zeitlich beschränkte ausschließliche Verwertungsbefugnis vor. Hierin wird deutlich, dass die Belohnungstheorie konzeptionell offen für Beschränkungen des Erfindungsschutzes ist, diese also nicht als Widerspruch zur – auch von ihr angestrebten – *angemessenen* Belohnung des Erfinders sieht. Das Kriterium der Angemessenheit ist wiederum Einfallstor für die Berücksichtigung auch konfligierender Interessen. Auch hiernach genügt die jeweils einmalige Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts beim Inverkehrbringen der Erzeugnisse. Die Belohnungstheorie spricht damit ebenso für die Erschöpfung. Auch in ihr findet sich ein Bezug zum *Belohnungsaspekt* (als klassischem Rechtfertigungsansatz für die Erschöpfung).

Für die beiden utilitaristisch geprägten klassischen Theorien, namentlich *Anspornungs-* und *Vertragstheorie*, gilt ebenfalls, dass es in der Hand des Patentinhabers liegt, wie er sein aus dem Patent folgendes rechtliches Monopol wirtschaftlich nutzt. Bereits die Aussicht auf diese Gelegenheit zur Entgelterzielung bietet dann auch den *Anreiz* für die Schaffung bzw. Offenbarung der Erfindung. Zwar hätte der Patentinhaber *ohne* Erschöpfung über sämtliche Vertriebsstufen Einfluss auf das Erzeugnis, wodurch sich die Gelegenheit zur Entgelterzielung auf mehrere Transaktionen verteilen und das Entgelt kumulativ noch höher werden könnte. Dennoch ist nicht anzunehmen, dass das erschöpfungsbedingte Weniger an Gelegenheit gewichtig genug ist, um den Anreiz zur Schaffung bzw. Offenlegung von Erfindungen unter ein für die technische Entwicklung angemessenes Ausmaß zu senken. Auch wenn der Einfluss der Erschöpfung auf die Anreizwirkung sogleich in der ökonomischen Analyse (IV.) noch genauer untersucht wird, ist somit bereits hier festzustellen, dass auch Anspornungs- und Vertragstheorie tendenziell für die Erschöpfung sprechen.

2. Neuere Theorien

Nichts anderes ergibt sich aus den *neueren* Patentrechtstheorien: Die *Investitionstheorie* ist letztlich eine Modifikation der Anspornungstheorie. Sie erblickt dabei zwei Wirkrichtungen des Anreizes: einerseits denjenigen auf potentielle Erfinder zu Investitionen in Erfindungstätigkeit, andererseits denjenigen auf Konkurrenten zu Investitionen in Umgehungserfindungen. Insoweit ist (jedenfalls hinsichtlich der ersten Wirkrichtung) das vorstehend zur Anspornungstheorie Gesagte auf die Investitionstheorie übertragbar. Sie sieht ferner eine *Abwägung* zur Ermittlung des optimalen Schutzzumfangs von Patenten vor. Damit setzt sie zugleich generell die Möglichkeit der Beschränkung des Patentschutzes – einschließlich der Erschöpfung – voraus.

Nach dem *Zwei-Säulen-Modell* dienen Patente sowohl dem Investitionsschutz als auch dem Technologietransfer. Durch die Anerkennung beider Funktionen als gleichrangige „Säulen“ ermöglicht das Modell den Ausgleich gegenläufiger Interessen, einschließlich verschiedener *public policies*. Ihm liegt damit ebenfalls eine Abwägung zugrunde. Diese wiederum spricht generell für Beschränkungen des Patentschutzes, mithin auch für die Erschöpfung. Angesichts der Maßgeblichkeit der bloßen Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts widerspricht die Erschöpfung auch speziell nicht der ersten Funktion des Patentschutzes, dem *Investitionsschutz*. Der zweiten Funktion des Patentschutzes, dem *Technologietransfer*, lässt sich keine *direkte* Aussage zur Erschöpfung entnehmen, indem sie sich nur auf die Vermarktung von Erfindungen als solchen (z. B. über Lizenzen) bezieht. Andererseits geht es ihr um einen Markt für Erfindungen,

d. h. um deren Verbreitung. Damit liegt ihr das grundlegende Ziel der Verbreitung der Erfindung als Innovation zugrunde. Wertungsmäßig ist sie damit zumindest mit der Erschöpfung vereinbar bzw. spricht *indirekt* sogar für diese, zumal über die Verkehrsfähigkeit der Erzeugnisse zugleich die darin verkörperte Erfindung stärker verbreitet wird.

3. Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass alle betrachteten klassischen und neueren Patentrechtstheorien die Erschöpfung stützen bzw. zumindest mit ihr vereinbar sind.

IV. Ökonomische Analyse

1. Einleitung

Nachfolgend wird die Erschöpfung von Patenten anhand der ökonomischen Analyse untersucht. Dabei wird an die obige Analyse allgemein zum Patentschutz³⁹ angeknüpft. Aus dieser werden diejenigen konkreten Kosten- und Nutzenaspekte wieder aufgegriffen, die sich als bedeutsam erwiesen haben und dies nun ebenfalls für die Erschöpfung sind. Auch bleibt hier freilich das Problem der fehlenden empirischen Unterfütterung der Annahmen relevant.⁴⁰ Dennoch ist die ökonomische Analyse speziell auch für die Beurteilung der Erschöpfung wertvoll. In ihr setzt sich letztlich die dem Patentrecht immanente Interessenabwägung fort.⁴¹ Die Erschöpfung dient insofern dem Ausgleich der konfligierenden Interessen *und* ökonomischen Ziele.⁴² Ökonomisch gesehen, muss die Erschöpfung, als Schranke und damit Element der Ausgestaltung des Patentschutzes,⁴³ zu dessen Effizienz beitragen.⁴⁴ Sie muss also die mit ihm verbundenen Wohlfahrtsverluste

³⁹ Siehe dazu supra Kap. 1 E.IV.

⁴⁰ Hierzu vgl. auch *de la Durantaye/Kuschel*, ZGE 8 (2016), 195, 213; *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 166 (jeweils zum Urheberrecht); speziell für komplexe Erzeugnisse *Ivus/Lai/Sichelman*, 29 J. Econ. Manage Strat. 816, 830 (2020).

⁴¹ Vgl. auch *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 119 (zum Urheberrecht). Nach *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 744 (2015) (zum Urheberrecht), ist der Erschöpfungsgrundsatz „under theorized“ bzw. seine Rechtfertigung „still underdeveloped despite a century of mechanical recitation“.

⁴² Vgl. auch *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 267; *Wolf*, Kontrolle, S. 233; *Ohly*, in: Beldiman, Innovation, S. 188, 195 („the principle of exhaustion strikes a fair balance“) (jeweils allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Metzger*, in: Leistner, Perspektiven, S. 101, 104 (zu den Schranken des Urheberrechts).

⁴³ *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 152; vgl. auch *ders.*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 212 (jeweils zum Urheberrecht).

⁴⁴ *Metzger*, in: Leistner, Perspektiven, S. 101, 105 (zu den Schranken des Urheberrechts).

reduzieren,⁴⁵ um seine Kosten-Nutzen-Bilanz zu verbessern. Im Kontext des Konzepts der Handlungsrechte⁴⁶ verdünnt die Erschöpfung das Patent, d. h. beschränkt seine Exklusivität zugunsten der allgemeinen Nutzbarkeit der Erfindung bezüglich der konkreten Erzeugnisse.⁴⁷ Anders ausgedrückt, wird das Patent insoweit aufgespalten, als Ausschnitte daraus der Allgemeinheit zugeordnet werden.⁴⁸ Die für die Erschöpfung zentrale Frage ist mithin, inwiefern der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung bezüglich der in Verkehr gebrachten Erzeugnisse – insbesondere: deren *Gebrauch* und (erneutes) *Inverkehrbringen* – noch beschränken können soll.⁴⁹ Wohlfahrtsgewinne werden erreicht, wenn die aus der freien Verkehrsfähigkeit der Erzeugnisse folgenden Verluste des Patentinhabers vom daraus folgenden Gewinn überstiegen werden, unabhängig davon, ob Letzterer diesem selbst oder aber dem Erst- bzw. Folgeerwerbem zukommt.⁵⁰ Nach einer Einführung der vorliegend relevanten Grundlagen (2.) werden die Hauptwirkung der Erschöpfung (3.) sowie ihre einzelnen Vor- und Nachteile (4.) beleuchtet.

2. Grundlagen

Zunächst werden die wesentliche Wirkung der Erschöpfung aus ökonomischer Sicht (a)) sowie die Begriffe des Sekundärmarktes und der vertikalen Kontrolle (b)) eingeführt.

a) Wesentliche Wirkung der Erschöpfung

Die Erschöpfung schwächt den Patentschutz ab, indem sie den Einfluss des Patentinhabers und damit seine Gelegenheit zur Erzielung eines Entgelts für die Erfindung auf das jeweils einmalige Inverkehrbringen der diese verkörpernden Erzeugnisse beschränkt.⁵¹ Sie ermöglicht somit die erneute Veräußerung der Erzeugnisse durch ihre Ersterwerber, d. h. „aus zweiter Hand“.⁵² Die einmal in Verkehr gebrachten Erzeugnisse können also frei auf dem Gütermarkt zirkulieren.⁵³ Infolgedessen entsteht regelmäßig ein sog. *Sekundärmarkt* für gebrauchte Ex-

⁴⁵ Metzger, in: Leistner, Perspektiven, S. 101, 103 (zu den Schranken des Urheberrechts).

⁴⁶ Siehe dazu supra Kap. 1 E.II.3.d)aa).

⁴⁷ Vgl. auch *Becher*, Sekundärmarkt, S. 98 (zu den Schranken des Urheberrechts).

⁴⁸ Vgl. auch *Probst*, 3D-Druck, S. 130 (zu den Schranken des Urheberrechts).

⁴⁹ Vgl. *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 23 („downstream distribution“) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 152 (zum Urheberrecht).

⁵⁰ *Becher*, Sekundärmarkt, S. 140 (zum Urheberrecht).

⁵¹ Vgl. auch *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 61 f. (zum Urheberrecht).

⁵² *Becher*, Sekundärmarkt, S. 168 (zum Urheberrecht).

⁵³ *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 56 (zum Urheberrecht); vgl. auch *Sardina*, 51 Santa Clara L. Rev. 1055, 1056 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

emplare,⁵⁴ der vom *Primärmarkt* für die neuen Erzeugnisse abzugrenzen ist⁵⁵. Auf dem Primärmarkt wird regelmäßig der ursprüngliche Preis verlangt.⁵⁶ Den dortigen Nutzungsinteressenten ist der Ersterwerb der neuen Erzeugnisse den Preisunterschied gegenüber den gebrauchten Exemplaren wert.⁵⁷ Für die anderen Nutzungsinteressenten stehen die gebrauchten Exemplare des Sekundärmarktes zur Verfügung, deren Preis angesichts des geringeren verbliebenen Marktwerts regelmäßig niedriger ist.⁵⁸ Der Patentinhaber profitiert grundsätzlich nur auf dem Primärmarkt. Allerdings können die gebrauchten mit den neuen Erzeugnissen⁵⁹ und damit Sekundär- und Primärmarkt insgesamt miteinander in Wettbewerb treten⁶⁰. Insoweit beschränkt die Erschöpfung das rechtliche Monopol des Patentinhabers auf dem betreffenden Gütermarkt⁶¹ und kann dort ein Mehr an Konkurrenz schaffen⁶². Allerdings sind die gebrauchten Exemplare nicht zwingend ein Substitut für die neuen Erzeugnisse.⁶³ Es kann ein qualitativer Unterschied bestehen,⁶⁴ zumal die gebrauchten Exemplare oftmals abgenutzt bzw. älter sind⁶⁵. Dies schränkt wiederum den Einfluss des Sekundärmarktes auf den Primärmarkt und damit insgesamt den Preiswettbewerb ein.⁶⁶ Hierzu trägt noch die begrenzte

⁵⁴ Engl. *secondary market*. Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 51; Kerber, ZGE 8 (2016), 149, 150; vgl. auch Niethammer, Erschöpfungsgrundsatz, S. 67 („Folgemärkte“); zum Begriff auch Cobb, 24 Duke J. Comp. & Int'l L. 529, 529 f. (2014) (jeweils zum Urheberrecht). Becker, UFITA 2015/III, 687, 700 f. u. 704 f. (zum Urheberrecht, im Zusammenhang mit digitalen Werkexemplaren) sieht in dieser Wirkung einen neuen Rechtfertigungsansatz für die Erschöpfung („Markttheorie“), der neben die klassischen Rechtfertigungsansätze tritt.

⁵⁵ Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 51 (zum Urheberrecht).

⁵⁶ Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 71; vgl. auch Ohly, in: Beldiman, Innovation, S. 188, 195 (jeweils zum Urheberrecht).

⁵⁷ Vgl. Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 71 f. (zum Urheberrecht).

⁵⁸ Vgl. Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 51; Niethammer, Erschöpfungsgrundsatz, S. 66 f. (jeweils zum Urheberrecht).

⁵⁹ Ohly, in: Beldiman, Innovation, S. 188, 195 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁶⁰ Vgl. Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 51 (zum Urheberrecht).

⁶¹ Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 56 (zum Urheberrecht); vgl. auch Sardina, 51 Santa Clara L. Rev. 1055, 1056 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁶² Vgl. Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 56; Sucker, Werkzeuggenuss, S. 171 (jeweils zum Urheberrecht).

⁶³ Vgl. Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 51 (zum Urheberrecht).

⁶⁴ Vgl. Kuschel, Digitale Werkexemplare, S. 51; Hauck, ZGE 9 (2017), 47, 49; Kerber, ZGE 8 (2016), 149, 154 („imperfect substitute“); Becker, UFITA 2015/III, 687, 696 (jeweils zum Urheberrecht).

⁶⁵ Vgl. Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 72; Kerber, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 214; Becker, UFITA 2015/III, 687, 696; vgl. auch Hauck/Hofmann/Zech, ZGE 8 (2016), 141, 147 („zweitklassige Produkte“) (jeweils zum Urheberrecht).

⁶⁶ Vgl. Kuschel, Digitale Werkexemplare, S. 51; Hauck, ZGE 9 (2017), 47, 49; Kerber, ZGE 8 (2016), 149, 154; Becker, UFITA 2015/III, 687, 696 (jeweils zum Urheberrecht).

Lebensdauer von Erzeugnissen als materiellen Gütern bei.⁶⁷ Primär- und Sekundärmarkt können mithin zueinander in konkurrierendem oder aber eher ergänzendem Verhältnis stehen. Wie noch gezeigt werden wird, kann der Patentinhaber hierauf einen gewissen Einfluss nehmen.

b) Begrifflichkeiten

aa) Sekundärmarkt

Der Begriff *Sekundärmarkt*⁶⁸ bezeichnet im vorliegenden Zusammenhang nur den Markt für gebrauchte Exemplare. Hiervon nicht umfasst ist die Weiterveräußerung eines Erzeugnisses durch den Ersterwerber als Neuware, d. h. ohne zwischenzeitlichen *Gebrauch* – etwa durch einen Händler (z. B. beim Parallelimport⁶⁹). Diese ist vielmehr dem *Primärmarkt* zuzuordnen.⁷⁰

bb) Vertikale Kontrolle

Das Wettbewerbsrecht unterscheidet zwischen horizontalen und vertikalen Wirtschaftsbeziehungen.⁷¹ *Horizontale* Beziehungen sind dabei solche zwischen Unternehmen, die eigentlich direkt, d. h. auf derselben Wirtschaftsstufe, im Wettbewerb zueinander stehen. Demgegenüber umspannen *vertikale* Beziehungen unterschiedliche Wirtschaftsstufen, wobei sich ein Unternehmen auf der vorgelagerten (*upstream*) und das andere auf der nachgelagerten Stufe (*downstream*) befindet. Im patentrechtlichen Zusammenhang können Akteure auf mehreren Stufen beteiligt sein, etwa: (herstellender) Patentinhaber – Großhändler – Einzelhändler – Verbraucher. Hinsichtlich der Wirkungen wirtschaftlicher Entscheidungen beeinflussen sich die Stufen (im Sinne externer Effekte) gegenseitig. Von einem Einfluss auch auf andere Wirtschaftsstufen (als sog. *vertikale Kontrolle*) geht ein Anreiz aus. Ein Instrument hierfür wären an sich Patente, die aber insoweit wiederum durch die Erschöpfung beschränkt werden. In die dargestellten Begrifflichkeiten übersetzt, ist die übergeordnete Frage zur ökonomischen Ana-

⁶⁷ Becker, UFITA 2015/III, 687, 696; vgl. auch Schulze, NJW 2014, 721, 724 (jeweils zum Urheberrecht).

⁶⁸ Der Begriff wird im Patentrecht (wie auch im Immaterialgüterrecht insgesamt) unspezifisch verwendet und bezeichnet etwa auch den Anschlussmarkt für aus mehreren Bestandteilen bestehende Gesamterzeugnisse; siehe dazu infra Kap. 5 A.IV.5.b)dd) im Zusammenhang mit der sachlichen Grenze der Erschöpfung.

⁶⁹ Siehe zu dieser Fallgruppe infra Kap. 5 B.I.2 im Zusammenhang mit der Diskussion über die internationale Erschöpfung.

⁷⁰ Vgl. Katz, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 25 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁷¹ Eingehend zum Ganzen Wolf, Kontrolle, S. 49 ff., 223 u. Fn. 230 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

lyse der Erschöpfung, ob Patente Erfindungen auch vor der Verwertung als Input auf dem Sekundärmarkt schützen, d. h. eine vertikale Kontrolle ermöglichen sollen.⁷²

3. Hauptwirkung: Statische Effizienzgewinne

Wie gesehen, dient die klare Ausgestaltung von Patenten als Handlungsrechten der effizienten marktwirtschaftlichen Allokation der Erzeugnisse und damit der von ihnen verkörperten Erfindung selbst.⁷³ Zu dieser Ausgestaltung gehört die Erschöpfung.⁷⁴ Sie fördert damit die statische Allokationseffizienz, als eines der beiden zentralen konfligierenden Ziele des Erfindungsschutzes.⁷⁵ Die Förderung der gesellschaftlichen Wohlfahrt lässt sich anhand der wohlfahrtsökonomischen Effizienzkriterien⁷⁶ nachvollziehen.⁷⁷

Das Ergebnis kommt wohlfahrtsökonomisch einem *Pareto*-effizienten Zustand zumindest näher: Zwar wird dieser vorliegend (wie praktisch fast immer⁷⁸) nicht erreicht, zumal die Marktposition des Patentinhabers beeinträchtigt wird.⁷⁹ Allerdings bringt der entstehende Sekundärmarkt für gebrauchte Exemplare regelmäßig Preisunterschiede gegenüber den neuen Erzeugnissen.⁸⁰ Infolge der kumulierten, größeren Angebotsmenge kann sich sogar insgesamt ein neuer (Markt-) Preis einstellen,⁸¹ der den unter dem rechtlichen Monopol festgesetzten Preis unterschreitet⁸². Letzteres hängt freilich davon ab, inwieweit die gebrauchten Exemplare als Substitut für die neuen Erzeugnisse angenommen werden. Insgesamt wird die Verfügbarkeit der Erzeugnisse auch für weniger zahlungskräftige

⁷² Hierzu grundlegend *Wolf*, Kontrolle, S. 17 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁷³ Siehe supra Kap. 1 E.II.3.d); vgl. ferner *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 56; *Dornis*, ZGE 10 (2018), 341, 346 (jeweils zum Urheberrecht).

⁷⁴ *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 56 (zum Urheberrecht); vgl. auch *Sardina*, 51 Santa Clara L. Rev. 1055, 1056 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁷⁵ Siehe dazu supra Kap. 1 E.IV.1.

⁷⁶ Siehe zu diesen supra Kap. 1 E.II.3.a).

⁷⁷ *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 53 u. 56 (zum Urheberrecht).

⁷⁸ Siehe dazu *Towfigh/Petersen*, Ökonomische Methoden, Rn. 92.

⁷⁹ Vgl. auch *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 56 (zum Urheberrecht): „*Pareto-effiziente[r]* Zustand des Marktes [...] so weit wie möglich erreicht“.

⁸⁰ Vgl. *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 66; *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 66 f. (jeweils zum Urheberrecht).

⁸¹ Vgl. *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 66; *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 66 f. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 140, weist darauf hin, dass es sogar „früher oder später“ zu einem „Preisverfall“ kommt, sobald es für die dann zahlreichen veralteten Güter „zunehmend mehr veräußerungswillige Ersterwerber als Nachfrager gibt“ (jeweils zum Urheberrecht).

⁸² *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 65 („Einheitspreis“); *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 157 (jeweils zum Urheberrecht).

bzw. -bereite Nutzungsinteressenten gesteigert.⁸³ Dies gilt umso mehr bei langlebigen Erzeugnissen.⁸⁴ Im Zuge des parallelen Auftretens mehrerer Händler kann es ferner zu noch preisgünstigeren Rabatt- oder aber Mietangeboten kommen, wobei Letzteres für Nutzer interessant ist, die zugunsten eines Preisunterschieds auf den Eigentumserwerb verzichten.⁸⁵ Sekundärmärkte sind inzwischen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, was etwa der Erfolg einschlägiger Online-Handelsplattformen zeigt.⁸⁶ Die Erfindung bleibt ferner u. U. länger – und damit wiederum für mehr Nutzungsinteressenten – zugänglich: So sind die sie verkörpernden Erzeugnisse auch dann noch legal verfügbar, wenn für sie kein Primärmarkt mehr besteht, weil der Patentinhaber ihre Herstellung bzw. Veräußerung aufgegeben hat,⁸⁷ etwa weil dies wegen Nachfragerückgangs nicht mehr wirtschaftlich war⁸⁸. Langfristig wird somit kumulativ die Nachfrage auf dem betreffenden Gütermarkt erhöht, dieser also horizontal erweitert.⁸⁹ Es wird mithin insgesamt die mit dem Patentschutz einhergehende statische Ineffizienz verringert.⁹⁰ Indem also die Erschöpfung die Erzeugnisse verkehrsfähig macht, ermöglicht sie deren Allokation – und damit zugleich diejenige der davon verkörperten Erfindung – dorthin, wo sie den größten individuellen bzw. gesellschaftlichen Nutzen schaffen.⁹¹ Dies wirkt der Unternutzung von Erfindungen entgegen.⁹² Dass mehr Individuen von ihr profitieren, erhöht ihren sozialen Nutzen als Information.⁹³

Noch deutlicher werden die erschöpfungsbedingten statischen Effizienzgewinne aus der saldierenden Perspektive des *Kaldor-Hicks-Kriteriums*.⁹⁴ Der Ver-

⁸³ *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 65; *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 157 (jeweils zum Urheberrecht).

⁸⁴ Weiterführend *Wolf*, Kontrolle, S. 68 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁸⁵ *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 585 u. 587 (2003) (zum Urheberrecht).

⁸⁶ Ausführlich *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 67 f. (zum Urheberrecht).

⁸⁷ *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 66 u. 68 („[V]ielfalt“, „Sicherheit“); *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 214 („Aufrechterhaltung der Zugänglichkeit“); ausführlich *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 592 ff. (2003) (jeweils zum Urheberrecht); *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁸⁸ Weiterführend *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 593 ff. (2003) (zum Urheberrecht).

⁸⁹ *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 65 (zum Urheberrecht).

⁹⁰ *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 154; vgl. auch *ders.*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 214; *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 65 f., 69 u. Fn. 193 („Mobilisierung“) (jeweils zum Urheberrecht); *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁹¹ Siehe grundlegend zur Verkehrsfähigkeit von Gütern *R. Walz*, in: Ott/Schäfer, Allokationseffizienz, S. 93, 98 ff.; vgl. auch *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 65 f.

⁹² *Sucker*, Werkgenuss, S. 172 (zum Urheberrecht).

⁹³ Vgl. auch *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 65 f. (zum Urheberrecht).

⁹⁴ Siehe zu diesem grundlegend *Towfigh/Petersen*, Ökonomische Methoden, Rn. 93; vgl. auch *Eidenmüller*, Effizienz, S. 50; grundlegend *Hicks*, 49 Econ. J. 696 ff. (1939); *Kaldor*, 49 Econ. J. 549 ff. (1939).

anschaulichung diene ein formalisierter, vereinfachender Vergleich der (hypothetischen) Situation ohne Geltung des Erschöpfungsgrundsatzes mit derjenigen unter seiner Geltung:⁹⁵ *Ohne* Geltung des Erschöpfungsgrundsatzes behielte der Patentinhaber nach Inverkehrbringen der Erzeugnisse die volle Kontrolle über ihre Weiterveräußerung, d. h. er allein profitierte weiterhin vom betreffenden Gütermarkt. Ausgedrückt sei dies durch einen modellhaften Wert von 100. Die Ersterwerber profitierten mangels Befugnis zur Weiterveräußerung der Erzeugnisse überhaupt nicht (0) vom Gütermarkt. In der Summe ergäbe sich ein gesellschaftlicher Wohlfahrtsgewinn von $(100+0=)100$. Demgegenüber ist unter *Geltung* des Erschöpfungsgrundsatzes die Weiterveräußerung der Erzeugnisse erlaubt. Indem nicht mehr nur der Patentinhaber vom Gütermarkt profitiert, betrage der Wert für ihn nur noch 80. Der Profit der Ersterwerber auf diesem Markt sei nunmehr mit einem Wert von 50 beziffert. (Dass ihr Wert dennoch geringer ausfällt, liegt daran, dass sie Gebrauchsgüter anbieten, deren Marktwert regelmäßig niedriger ist.) In der Summe beträgt der gesellschaftliche Wohlfahrtsgewinn nunmehr $(80+50=)130$. Die gesellschaftliche Wohlfahrt wird somit infolge der Erschöpfung um die Differenz von $(130-100=)30$ gesteigert.

4. Einzelne Vor- und Nachteile

Nachfolgend werden die einzelnen spezifischen Vor- (*a*) und Nachteile (*b*) der Erschöpfung aus ökonomischer Sicht untersucht. Dabei wird deutlich werden, dass die einzelnen Aspekte teilweise miteinander zusammenhängen und nicht schematisch voneinander abgrenzbar sind.

a) Vorteile

aa) Transaktionskosten

Korrespondierend zu ihrer Bedeutung für die ökonomische Analyse allgemein des Patentrechts, spielen die Transaktionskosten auch für die Erschöpfung eine überragende Rolle. Hierauf wird nun vertieft eingegangen.

(1) Vorbemerkungen

Eingeordnet in die in der Einleitung der Untersuchung dargestellte Systematik,⁹⁶ betrifft die Erschöpfung nur die *zweite Konstellation* der Erteilung einer Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung, in welcher ein konkretes, die Erfindung verkörperndes *Erzeugnis* veräußert wird. Ohne Erschöpfung würde der Patentschutz in diesem Erzeugnis vollumfänglich, d. h. hinsichtlich aller Benutzungsarten, fort-

⁹⁵ Siehe zum Ganzen *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 54 f. (zum Urheberrecht).

⁹⁶ Siehe dazu *supra* Einl. F.

wirken. Der Ersterwerber bräuchte also die gesonderte Erlaubnis des Patentinhabers zur Nutzung auch der Erfindung selbst (Lizenz) – unabhängig davon, ob er das Erzeugnis bloß selbst *gebrauchen* oder aber (*anbieten*⁹⁷ und) erneut *in Verkehr bringen* (d. h. *weiterveräußern*) wollte. Über diese Notwendigkeit und die daraus erwachsende zusätzliche Komplexität hilft nun die Erschöpfung hinweg: Sie lässt (in bestimmtem Umfang) mit Inverkehrbringen des Erzeugnisses automatisch die Befugnis zur Nutzung der Erfindung selbst übergehen. Damit ist also statt zweier nur eine Transaktion erforderlich, nämlich diejenige über die Veräußerung des Erzeugnisses. Verglichen mit dieser wäre, wie sogleich gezeigt wird, die Transaktion über die *Lizenz* komplexer. Sie würde an einem *Marktversagen* scheitern. Dieses behebt nun also die Erschöpfung. Damit dient sie der Aufgabe des Rechts, Allokationseffizienz durch die Zuordnung von Handlungsrechten herzustellen, die sich als Ergebnis einer hypothetischen Verhandlung ergeben hätte, wäre dieses Ergebnis nicht an einem Marktversagen gescheitert.⁹⁸

Nachfolgend werden zunächst für die Situation des *Ersterwerbs* (d. h. die Veräußerung des Erzeugnisses vom Patentinhaber an den Ersterwerber) die *Gründe* für das Marktversagen hinsichtlich der Lizenz sowie die jeweils korrigierende Wirkung der Erschöpfung dargestellt (*[2]*). Sodann wird untersucht, welche *genauen Auswirkungen* die Erschöpfung denn dann auf die Transaktionskosten hat (*[3]*). Schließlich wird die Situation ohne und mit Geltung der Erschöpfung beim *Folgerwerb* des Erzeugnisses untersucht (*[4]*).

(2) Marktversagen hinsichtlich der Lizenz

Ein genauerer Blick zeigt, dass sich *ohne* Erschöpfung das Marktversagen hinsichtlich einer Lizenz für den *Ersterwerber* für die Benutzungsarten *Gebrauch* und/oder *Inverkehrbringen* ergeben könnte. Dabei wäre der *Grund* für das Marktversagen jeweils regelmäßig ein anderer:

Für den *Gebrauch* würde es darauf beruhen, dass ein Lizenzvertrag wegen prohibitiv hoher Transaktionskosten insgesamt *gar nicht* erst zustande käme. Insofern wird auf die Erörterung der Transaktionskosten als Kosten des Patentschutzes nach oben verwiesen. Freilich könnte dies auch der Grund für das Marktversagen hinsichtlich des *Inverkehrbringens* sein. Für Letzteres wäre der Grund aber regelmäßig ein anderer: namentlich, dass diese Benutzungsart bei

⁹⁷ Anbieten u. Inverkehrbringen sind zwei rechtlich selbstständige Benutzungsarten (*R. Engels*, Patentrecht, S. 249). Dennoch ist das Anbieten faktisch nur eine vorbereitende Handlung für das Inverkehrbringen (so schon *Kohler*, Lb. PatR, S. 127; i. Erg. auch *A. Osterrieth*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 97: „gehen [...] ineinander über“). Daher wird es nachfolgend nicht mehr ausdrücklich erwähnt, ist aber stets davon eingeschlossen.

⁹⁸ Vgl. dazu supra Kap. 1 E.II.3.d)bb)(2); *Becher*, Sekundärmarkt, S. 100 (zu den Schranken des Urheberrechts); *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 154 (zum Urheberrecht).

den Verhandlungen nicht *thematisiert*, eine Lizenz also nur für den *Gebrauch* vereinbart würde. Dies wird nun näher erörtert.

So könnte der Patentinhaber eine Lizenz zum *Inverkehrbringen anstelle der* oder *zusätzlich zur* Lizenz zum Gebrauch erteilen. Ersteres wäre wohl vor allem bei der Veräußerung des Erzeugnisses an einen (Groß-)Händler relevant, der selbst nicht am Gebrauch interessiert ist. Im Mittelpunkt stehen soll hier allerdings der Fall, dass eine Lizenz zum Inverkehrbringen *zusätzlich zur* Lizenz zum Gebrauch erteilt werden müsste.⁹⁹ Zur zusätzlichen Einräumung des Rechts zum Inverkehrbringen (d. h. eines *Weiterveräußerungsrechts*) könnte der Patentinhaber angereizt werden,¹⁰⁰ wenn dieses als Faktor die Bewertung des Erzeugnisses und damit Preisbildung und Nachfrage beeinflusst¹⁰¹. Gerade hieran fehlt es jedoch im Regelfall: Dem Ersterwerber geht es vorrangig um den *Gebrauch*.¹⁰² Die Weiterveräußerung des Erzeugnisses – als üblicherweise zukünftiges und unsicheres Ereignis – ist ein allenfalls untergeordnetes Motiv.¹⁰³ Wenn überhaupt, wäre es nur einer von zahlreichen Aspekten bei der Transaktion.¹⁰⁴ Eine entsprechende Regelung im Lizenzvertrag nähme der Ersterwerber kaum wahr – jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie ihn konkret beträfe.¹⁰⁵ Dies ist auch Ausprägung der verhaltensökonomischen Erkenntnis, dass bei Entscheidungen oftmals die Gegenwart gegenüber der Zukunft überbewertet wird.¹⁰⁶ Der Patentinhaber hingegen würde diese rechtliche Eigenschaft seines Erzeugnisses und ihre Bedeutung für dessen Qualität bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses genau kennen; diesbezüglich bestünde also eine *Informationsasymmetrie*.¹⁰⁷ Zum gleichen Ergebnis könnte es in dem seltenen Fall kommen, *dass* für einen Ersterwerber das Weiterveräußerungsrecht schon im Zeitpunkt der Transaktion relevant ist: Er würde es *entweder* zum Gegenstand der Verhandlungen machen. Dies würde aber (auch angesichts der mannigfaltigen Ausgestaltungsmöglichkeiten¹⁰⁸) Komplexität und Aufwand und infolgedessen die Transaktionskosten entsprechend erhöhen¹⁰⁹ – gegebenenfalls sogar prohibitiv¹¹⁰. *Oder* aber er wür-

⁹⁹ Vgl. zu diesem Fall *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 781 f. (2015) (zum Urheberrecht).

¹⁰⁰ Vgl. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 110 (zum Urheberrecht).

¹⁰¹ Vgl. *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 781 f. (2015) (zum Urheberrecht); siehe zu diesem Aspekt supra Kap. 1 E.IV.3.a).

¹⁰² Vgl. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 110 (zum Urheberrecht).

¹⁰³ Vgl. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 110 (zum Urheberrecht).

¹⁰⁴ Vgl. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 110 (zum Urheberrecht).

¹⁰⁵ Vgl. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 111 (zum Urheberrecht).

¹⁰⁶ Siehe dazu *Towfigh/Petersen/Englerth*, Ökonomische Methoden, Rn. 539 ff.

¹⁰⁷ *Becher*, Sekundärmarkt, S. 111 (zum Urheberrecht).

¹⁰⁸ Vgl. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 110 (zum Urheberrecht).

¹⁰⁹ Näher *Tietzel*, in: Ott/Schäfer, Allokationseffizienz, S. 52, 55 u. 57.

¹¹⁰ Vgl. *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 789 (2015) (zum Urheberrecht).

de es doch – um Letzteres zu vermeiden – während der Verhandlung bewusst ausblenden.¹¹¹ Sowohl in diesem Fall bewusster Unkenntnis als auch im vorgenannten Regelfall unbewusster Unkenntnis hinsichtlich des (Nicht-)Bestehens des Weiterveräußerungsrechts würde es sich insoweit bei Erfindungen verkörpernden Erzeugnissen um Güter handeln, deren Eigenschaften erst nach dem Erwerb festgestellt und bewertet werden (können) (sog. *Erfahrungsgüter*).¹¹² Infolgedessen wäre das Weiterveräußerungsrecht (jedenfalls langfristig) regelmäßig kein Faktor in der Bewertung der Erzeugnisse.¹¹³ Somit bestünde wiederum für Patentinhaber kein Anreiz (mehr) für seine Einräumung. Ein Erzeugnis ohne Weiterveräußerungsrecht ist aber im Vergleich zum ansonsten gleichen Erzeugnis *mit* Weiterveräußerungsrecht ein minderwertiges Gut. Sofern Ersterwerber diese – äußerlich unsichtbare – Eigenschaft des Erzeugnisses überhaupt bedächten, würden sie diesbezüglich von einem (durchschnittlichen) Erwartungswert ausgehen. Infolgedessen würde sich ein Erzeugnis-spezifischer „Durchschnitts“preis einstellen. Dieser wiederum wäre regelmäßig relativ zu niedrig, um Patentinhaber dazu anzureizen, Erzeugnisse mit Weiterveräußerungsrecht anzubieten. Solche Angebote verschwänden damit zunehmend vom Markt. Im Sinne einer Abwärtsspirale würde dies die durchschnittlichen Erwartungen der Ersterwerber und damit wiederum den „Durchschnitts“preis noch weiter drücken, bis es am Ende gar keinen Primärmarkt für Erzeugnisse mit Weiterveräußerungsrecht¹¹⁴ und damit mittelbar auch keinen Sekundärmarkt gäbe. Insoweit käme es also letztendlich zu einem Marktversagen infolge von Informationsasymmetrie. Dies entspräche im Ergebnis der Situation, die der US-amerikanische Ökonom *Akerlof* allgemein für Erfahrungsgüter als „Markt für ‚Zitronen‘“ (engl. „Market for ‚Lemons‘“) beschrieben hat.¹¹⁵ Indem nun der Erschöpfungsgrundsatz beim Ersterwerb automatisch und zwingend (auch) das Weiterveräußerungsrecht übergehen lässt, beseitigt er die Eigenschaft der Erzeugnisse als Erfahrungsgüter und damit die Grundlage der Informationsasymmetrie. Heutzutage dürften Erwerber im Regelfall (der Wirkung nach) den Erschöpfungsgrundsatz und das mit ihm verbundene Weiterveräußerungsrecht kennen. Letzteres *kann* damit wiederum

¹¹¹ Vgl. *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 789 (2015) (zum Urheberrecht).

¹¹² Vgl. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 111 (zum Urheberrecht); grundlegend zu Erfahrungsgütern *Tietzel*, in: Ott/Schäfer, Allokationseffizienz, S. 52, 54 f.

¹¹³ Vgl. zum Ganzen *Becher*, Sekundärmarkt, S. 111 f.; *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 789 ff. (2015) (jeweils zum Urheberrecht).

¹¹⁴ Grundlegend u. differenzierend *Tietzel*, in: Ott/Schäfer, Allokationseffizienz, S. 52, 56 ff.

¹¹⁵ Vgl. auch *Becher*, Sekundärmarkt, S. 111 f. (zum Urheberrecht). Es handelt sich freilich nur um ein *entsprechendes* Ergebnis: Weil es nämlich für patentgeschützte Erzeugnisse oftmals gerade keine Substitutionsgüter gibt, gilt das Konzept des Durchschnittspreises nur unter Vorbehalt. Siehe grundlegend *Akerlof*, 84 Q. J. Econ. 488 ff. (1970); kritisch dazu *Tietzel*, in: Ott/Schäfer, Allokationseffizienz, S. 52, 55 f.

als Faktor in die Bewertung der Erzeugnisse und damit die Preisbildung und Nachfrage einfließen.¹¹⁶

(3) *Auswirkungen der Erschöpfung auf die Transaktionskosten des Ersterwerbs*

Nun wird untersucht, wie sich die *Geltung* der Erschöpfung auf die Transaktionskosten des *Ersterwerbs* des Erzeugnisses (d. h. seiner Veräußerung durch den Patentinhaber an den Ersterwerber) auswirkt. Diese werden nachfolgend in einer Transaktionskostenanalyse den Kosten *ohne* Geltung der Erschöpfung gegenübergestellt, für welche auf die allgemeinen Erörterungen zu den Transaktionskosten des Patentschutzes nach oben verwiesen wird.¹¹⁷

Wie gesehen, lässt die Erschöpfung die (Notwendigkeit der) gesonderte(n) Transaktion über eine Lizenz entfallen. Theoretisch müsste dies die Kosten auch der verbleibenden Transaktion, d. h. der Veräußerung des konkreten *Erzeugnisses* senken (zumal es sich letztlich, ökonomisch betrachtet, um einen einheitlichen Vorgang handelt). Dies ist jedoch differenziert zu betrachten: Für den Abschluss des Veräußerungsvertrags bleibt der Patentinhaber als potentielle Vertragspartei (mit)verantwortlich – ebenso wie für das den Vertrag erfüllende *Inverkehrbringen* des Erzeugnisses. Letzteres ist aber gerade die Voraussetzung überhaupt für den Eintritt der Erschöpfung. Diese lädt insofern letztlich die wirtschaftliche Bedeutung der Transaktion über das Erzeugnis auf: In ihr verdichtet sich die Gelegenheit des Patentinhabers zur Amortisierung der Kosten für die Herstellung des Erzeugnisses *und* der Investitionen für die Erfindung (bzw. zur Erlangung eines angemessenen Entgelts für sie). Immerhin besteht der eigentliche Wert des Erzeugnisses darin, dass es die *Erfindung* verkörpert. Die Erschöpfung reduziert also zwar Komplexität in rechtlicher, nicht aber unbedingt in *ökonomischer* Hinsicht. Vor diesem Hintergrund wird nun betrachtet, welche Transaktionskosten in den einzelnen *Phasen* dieser Transaktion unter Geltung der Erschöpfung anfallen können, d. h. inwiefern sie genau die Transaktionskosten beeinflusst.

Auch hier können zunächst Kosten für die *Anbahnung* des Vertrags anfallen, d. h. für die *Suche* geeigneter Erfindungen bzw. Erzeugnisse, einschließlich der nachfolgenden Identifizierung des Patentinhabers als geeignetem Vertragspartner, sowie die Erlangung der sonstigen relevanten *Informationen*. Sie werden durch die Erschöpfung nicht wesentlich gesenkt. Zwar könnte diese zu Preisunterschieden bzw. sogar marktwirtschaftlicher Preisbildung – unter Aufhebung des im Zuge des rechtlichen Monopols festgesetzten Einheitspreises – führen und dadurch die Informationskosten erhöhen.¹¹⁸ Dies wird aber vergleichsweise

¹¹⁶ Vgl. *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 789 (2015) (zum Urheberrecht).

¹¹⁷ Siehe *supra* Kap. I E.IV.4.b)hh).

¹¹⁸ Vgl. *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 64 (zum Urheberrecht).

nicht erheblich sein. Zudem entfällt durch die Erschöpfung wiederum anderweitig Informationsaufwand, etwa seitens des Patentinhabers für die Vornahme einer Preisdifferenzierung.¹¹⁹

Maßgeblich wirkt die Erschöpfung erst ab der Phase der *Vereinbarung* (insbesondere: der *Verhandlungen* über den Vertragsinhalt): Indem sie automatisch und zwingend die Erzeugnisse von patentrechtlichen Beschränkungen befreit, setzt sie einen *Standard*¹²⁰ hinsichtlich einer bestimmten *Verdünnung* des Patents als Handlungsrecht. Dieses Ergebnis muss also nicht erst rechtsgeschäftlich vereinbart werden. Dies kann insoweit erheblich den zeitlichen und personellen Aufwand der Verhandlungen verringern und gegebenenfalls sogar die kostenintensive Einholung rechtlicher Expertise entbehrlich machen, zumal ansonsten immerhin für eine solche Lizenz verschiedene denkbare Ausgestaltungen zu diskutieren wären. Darüber hinaus kann zu einem gewissen Grad die Problematik zu hoher Erwartungen und strategischen Verhaltens entschärft werden. Nichtsdestotrotz sollte die Bedeutung der Erschöpfung für die Senkung der Transaktionskosten in dieser Phase der Transaktion nicht überschätzt werden: Weil nämlich das Inverkehrbringen des Erzeugnisses und damit überhaupt der Erschöpfungseintritt in der Verantwortung des Patentinhabers verbleibt, ändert sich nichts an seiner überlegenen Verhandlungsposition. Infolgedessen wird er die Gegenleistung für das Inverkehrbringen regelmäßig entsprechend hoch ansetzen wollen, um auch die Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die Erfindung wahrzunehmen. Dabei wird er die Wirkung der Erschöpfung berücksichtigen, welche diese Gelegenheit auf das erstmalige Inverkehrbringen beschränkt. Andererseits trägt die Erschöpfung wiederum durch Eröffnung des Sekundärmarktes gerade dazu bei, dass sich weitere Vertriebsnetze bilden und damit für Erwerber zusätzliche, vom Patentinhaber nicht mehr kontrollierte Quellen für die Erzeugnisse bereitstehen.¹²¹ Der hieraus erwachsende Konkurrenzdruck kann durchaus die Verhandlungsposition des Patentinhabers schwächen und seine Kompromissbereitschaft erhöhen, was in dieser Phase insgesamt die Transaktionskosten senken kann.

Die größte Bedeutung erlangt die Erschöpfung dann aber für die Absenkung der *nachvertraglichen* Transaktionskosten, d. h. der Kosten in der Phase der *Überwachung* und *Durchsetzung* des Patents: Indem die Erschöpfung das Erzeugnis dem patentrechtlichen Einfluss des Patentinhabers entzieht, d. h. die da-

¹¹⁹ Zu dieser siehe sogleich infra Kap. 2 A.IV.4.b)cc).

¹²⁰ Kerber, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 215 („Standardisierung von Rechtsbündeln“); ders., ZGE 8 (2016), 149, 153; ausführlich Rubi Puig, JIPITEC 2013, 159, 164 f. („law as the focal point“, „*numerus clausus doctrine*“) (jeweils zum Urheberrecht); vgl. auch Mulligan, 80 Tenn. L. Rev. 235, 252 (2013).

¹²¹ Rubi Puig, JIPITEC 2013, 159, 160 (zum Urheberrecht).

rauf bezogenen Benutzungsarten erlaubt sind, sind zumindest insoweit¹²² keine Rechtsverletzungen zu *überwachen*. Insoweit entfällt zum großen Teil der Bedarf nach der entsprechenden Beobachtung des Marktes, der Erlangung notwendiger Informationen sowie der Beurteilung des Vorliegens einer Rechtsverletzung. Ferner entfällt (weitgehend) die sich ansonsten anschließende und – wegen hohen Aufwands, Hinzuziehung von Expertise und u. U. Prozesskosten – besonders kostenaufwändige *Durchsetzung* des Patents.

Zu bedenken ist überdies, dass *ohne* Erschöpfung jegliche Benutzung der Erfindung (also auch: Gebrauch und Inverkehrbringen) auch durch die dem Ersterwerber *nachfolgenden* Erwerber das Patent verletzen würde: Der Patentinhaber könnte also das Erzeugnis über *mehrere* Vertriebsstufen – d. h. über sämtliche Transaktionen auf dem Sekundärmarkt bzw. entlang einer Wertschöpfungskette – verfolgen. Der zeitliche und personelle Aufwand für *Überwachung* und *Durchsetzung* wäre enorm und stiege tendenziell noch mit jeder Vertriebsstufe (d. h. mit zunehmender „Distanz“ vom Patentinhaber und damit Menge an Informationen). Es gäbe dann für ein konkretes Erzeugnis u. U. gleich mehrere (potentielle) Rechtsverletzer, mit entsprechend erhöhtem Aufwand für den Patentinhaber vor allem in der Phase der *Durchsetzung* (unter anderem für entsprechend komplexere bzw. wiederholte Rechtsdienstleistungen und u. U. mehrere Prozesse). All diese Kosten wären noch als (nachvertragliche) Transaktionskosten dem *Ersterwerb* zuzurechnen.¹²³ Sie könnten insgesamt zu dessen prohibitiver Verteuerung und damit zum Ausbleiben von Transaktionen beitragen. Die Folge wären statische (sowie u. U. dynamische) Effizienzverluste. Auch dies entfällt im Zuge der Erschöpfung: Deren Nachteile kann der Patentinhaber auf der ersten Vertriebsstufe – als einziger Gelegenheit zur Entgelterzielung – einpreisen und damit kompensieren; dann aber endet sein patentrechtlicher Einfluss auf das Erzeugnis.

(4) Folgeerwerb

Weil *ohne* Erschöpfung der Patentschutz vollumfänglich im Erzeugnis fortwirken würde, bräuchten auch dessen *Folgeerwerber* die (gesonderte) Lizenz des Patentinhabers selbst zum *Gebrauch* (und u. U. zum *Inverkehrbringen*).¹²⁴ Dies würde eine gesonderte Transaktion zwischen jedem Folgeerwerber und dem

¹²² Der Umfang dieser Wirkung hängt freilich davon ab, inwieweit die Erschöpfung begrenzt ist, zumal außerhalb der Grenzen der Patentschutz (und damit das Erfordernis einer Lizenz, mithin auch die Möglichkeit einer Patentverletzung) bestehen bleibt.

¹²³ Hinzu kämen dann noch die Kosten des *Verletzungsbeklagten*. Sie sind zwar *nicht* dem Ersterwerb als Transaktionskosten zuzurechnen, bedeuten aber einen unproduktiven Ressourceneinsatz und damit einen gesellschaftlichen Wohlfahrtsverlust.

¹²⁴ Vgl. *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 161 (zum Urheberrecht).

Patentinhaber erfordern, die jeweils zusätzlich *neben* die Transaktion des Folgerwerbers mit dem Weiterveräußerer (z. B. Ersterwerber) über die Weiterveräußerung des Erzeugnisses träte. Es käme also jeweils mit dem Patentinhaber ein *dritter* Beteiligter ins Spiel, was jede Weiterveräußerung rechtlich wie ökonomisch deutlich verkomplizieren würde. Die gesonderte Transaktion würde ihrerseits Transaktionskosten verursachen,¹²⁵ deren Höhe sich durchaus derjenigen für die Lizenz beim Ersterwerb nähern könnte. So könnten etwa in der *Anbahnungsphase* *Such-* und *Informationskosten* für die Klärung der Identität des Patentinhabers¹²⁶ sowie die Kontaktaufnahme und Kommunikation mit ihm anfallen. Weiterhin entstünden auch hier *Vereinbarungskosten* insbesondere für die (u. U. durch strategisches Verhalten¹²⁷ oder zu hohe Erwartungen verkomplizierten) *Verhandlungen* über den Vertragsinhalt sowie schließlich nachvertragliche Kosten für *Überwachung* und *Durchsetzung* von Rechtsverletzungen des Folgerwerbers¹²⁸. Da, wie gesehen, die Komplexität mit zunehmender „Distanz“ zum Patentinhaber und damit zunehmender Informationsmenge noch anstiege, stiegen auch die Transaktionskosten tendenziell mit jeder Vertriebsstufe an. Dies könnte die Preisreduzierung bei der Weiterveräußerung gebrauchter Erzeugnisse insgesamt faktisch aufzehren und somit das Entstehen eines Sekundärmarktes behindern. Insbesondere würde die Ausnutzung der Lebensdauer von Erzeugnissen über mehrere (Weiter-)Veräußerungen¹²⁹ erschwert: Gerade Transaktionen über bereits mehrfach (weiter)veräußerte Erzeugnisse könnten prohibitiv verteuert werden,¹³⁰ obwohl diese oftmals eigentlich, infolge abnutzungs- bzw. altersbedingt verringerten Restwerts, potentiell besonders handelsfähig wären.

Vom Recht des Folgerwerbers, die Erfindung seinerseits zu benutzen, ist noch die Frage abzugrenzen, ob das Erzeugnis überhaupt im Erwerbwege zu ihm gelangen, d. h. der Ersterwerber es an ihn weiterveräußern (also: *in Verkehr bringen*) dürfte. Hieran würde es (wie soeben gesehen (*/2/*)) regelmäßig fehlen, da der Ersterwerber regelmäßig nicht (auch) eine Lizenz zum Inverkehrbringen (also: ein Weiterveräußerungsrecht) hätte. Dennoch könnten für die Klärung, ob diese ausnahmsweise doch *vorläge*, zusätzliche Transaktionskosten im Rahmen

¹²⁵ Vgl. *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 99 f. u. 109 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Rubi Puig*, *JIPITEC* 2013, 159, 161 (zum Urheberrecht).

¹²⁶ Vgl. nur *Wu*, *Erschöpfungsgrundsatz*, S. 70 f.; *Maaß*, *Verbreitung*, S. 46; *Kerber*, in: *Faust/Schäfer, KI*, S. 209, 215 f.; *Reese*, 44 *B.C.L. Rev.* 577, 592 (2003) (jeweils zum Urheberrecht).

¹²⁷ Vgl. *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 99 f. u. 109 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Rubi Puig*, *JIPITEC* 2013, 159, 161 (zum Urheberrecht).

¹²⁸ Vgl. auch *Becher*, *Sekundärmarkt*, S. 119 f. (zum Urheberrecht).

¹²⁹ Siehe dazu *supra* Kap. 2 A.IV.4.a)ee).

¹³⁰ Vgl. *Zurth*, *Nutzungsrechte*, S. 77; *RalfHerzog*, *Software*, S. 72 f.; *Metzger*, in: *Leistner, Perspektiven*, S. 101, 103 (zu den Schranken des Urheberrechts).

der Transaktion zwischen Folgeerwerber und Weiterveräußerer (z. B. Ersterwerber), namentlich in der *Anbahnungsphase* als *Informationskosten* anfallen.¹³¹ Diese Kosten träfen den Folgeerwerber (etwa wenn der Weiterveräußerer das Vorliegen seines Weiterveräußerungsrechts behauptet) oder aber den Weiterveräußerer (wenn er sich über das Vorliegen seines Rechts selbst nicht im Klaren ist).¹³² Besonders problematisch wäre dies für nicht-gewerbliche Nutzer, die den anfallenden Informationsaufwand oftmals weniger leicht handhaben könnten als gewerbliche, transaktionserfahrene Marktteilnehmer.¹³³ Gerade sie sind aber potentiell – als weiterveräußernde Ersterwerber – bedeutsam als Anbieter auf dem Sekundärmarkt.¹³⁴ Die Unklarheit über das Vorliegen des Weiterveräußerungsrechts könnte sogar Betreiber einschlägiger Online-Handelsplattformen dazu veranlassen, die Weiterveräußerung von Erfindungen verkörpernden Erzeugnissen zu erschweren, um sich vor Haftung wegen mittelbarer Patentverletzung zu schützen.¹³⁵ Angesichts der Bedeutung dieser Plattformen könnte dies den Sekundärmarkt erheblich behindern.¹³⁶

In jedem Fall entstünden also zusätzliche Transaktionskosten. Diese würden bereits an sich Ressourcenverschwendung und damit gesellschaftlichen Wohlfahrtsverlust bedeuten, da niemand von ihnen profitieren würde.¹³⁷ Noch erheblicher wäre allerdings, dass sie sogar insgesamt prohibitiv hoch werden könnten,¹³⁸ womit einige Weiterveräußerungen ausblieben. Die Folge wäre eine verringerte Allokationseffizienz bzw. gegebenenfalls sogar ein Marktversagen auf den Sekundärmärkten.¹³⁹ Alledem wirkt die Erschöpfung entgegen,¹⁴⁰ indem sie den oben dargestellten Standard setzt¹⁴¹. Hiermit trägt sie (als Element der klaren Ausgestaltung des Patents als Handlungsrecht) zur Rechtssicherheit bei.¹⁴²

¹³¹ Vgl. nur *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 70 f.; *Maaß*, Verbreitung, S. 46; *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 215 f.; *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 592 (2003) (jeweils zum Urheberrecht).

¹³² *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 800 (2015) (zum Urheberrecht).

¹³³ Weiterführend *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 794 (2015) (zum Urheberrecht).

¹³⁴ *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 800 (2015) (zum Urheberrecht).

¹³⁵ *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 800 f. (2015) (zum Urheberrecht).

¹³⁶ *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 800 f. (2015) (zum Urheberrecht).

¹³⁷ Vgl. *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 789 (2015) (zum Urheberrecht): „social waste“.

¹³⁸ Vgl. *Zurth*, Nutzungsrechte, S. 77; *Ralf Herzog*, Software, S. 72 f.

¹³⁹ Vgl. *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 153 (zum Urheberrecht).

¹⁴⁰ *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 71; vgl. auch *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 153 (jeweils zum Urheberrecht); *Metzger*, in: Leistner, Perspektiven, S. 101, 103 f. (zu den Schranken des Urheberrechts).

¹⁴¹ *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 215; *ders.*, ZGE 8 (2016), 149, 153 f.; ausführlich *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 164 f. (jeweils zum Urheberrecht); vgl. auch *Mulligan*, 80 Tenn. L. Rev. 235, 252 (2013).

¹⁴² Vgl. *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 153 f. (zum Urheberrecht).

Dies reduziert bei der Weiterveräußerung von Erzeugnissen an Folgerwerber erheblich die Transaktionskosten – auch in Gestalt von *Informationskosten*: Denn dass das für den Erschöpfungseintritt vorausgesetzte Inverkehrbringen stattgefunden hat, ist regelmäßig bereits am Besitz des Ersterwerbers äußerlich erkennbar.¹⁴³ Hierin spiegelt sich letztlich zugleich der *Verkehrssicherheits*-aspekt als klassischer Rechtfertigungsansatz für die Erschöpfung wider.¹⁴⁴ Zwar können bei Geltung der Erschöpfung zusätzliche Kosten spezifisch auf dem Sekundärmarkt aus dem Informationsaufwand erwachsen, den die mitunter erheblichen Qualitätsunterschiede zwischen den Exemplaren (z. B. nach Alter, Grad der Abnutzung sowie etwaig erfolgten Modifikationen oder Reparaturen) mit sich bringt.¹⁴⁵ Davon, dass dieser Aufwand insgesamt die erschöpfungsbedingte Absenkung der Transaktionskosten verhindert, ist jedoch nicht auszugehen: So ist die Qualität eine wesentliche Eigenschaft der Erzeugnisse, weshalb sie in den Verhandlungen über deren Veräußerung regelmäßig zumindest ausdrücklich thematisiert werden wird. Erleichtert werden dürfte dies noch auf Online-Handelsplattformen, wo regelmäßig genaue Angaben zur Beschaffenheit vorgesehen sind. Hierdurch können Erwerber vergleichsweise transparent die verschiedenen Angebote vergleichen. Unzutreffende Angaben können etwa Plattform-interne Sanktionen oder Gewährleistungsansprüche nach sich ziehen.

Insgesamt ist somit anzunehmen, dass die Erschöpfung grundsätzlich das Transaktionskostenniveau auch der *Weiterveräußerung* der Erzeugnisse senkt. Daher kommen unter ihrer Geltung eher Transaktionen darüber zustande, was zur statischen Allokationseffizienz beiträgt.¹⁴⁶

(5) Fazit

An sich würde der Patentschutz vollumfänglich in Erfindungen verkörpernden Erzeugnissen fortwirken, so dass jeder (Folge-)Erwerber die gesonderte Erlaubnis des Patentinhabers zur Benutzung der Erfindung bräuchte. Dieses Erfordernis lässt die Erschöpfung entfallen, indem sie den Standard setzt, dass die Erzeugnisse automatisch und zwingend von patentrechtlichen Beschränkungen befreit sind. Dies umfasst die Benutzungsarten Gebrauch, Anbieten und Inverkehrbringen. Es ist nicht anzunehmen, dass sich eine entsprechende Befugnis auf lizenzvertraglichem Wege ergäbe; insofern behebt die Erschöpfung ein Marktversa-

¹⁴³ *Becher*, Sekundärmarkt, S. 124 (zum Urheberrecht).

¹⁴⁴ Vgl. auch *Becher*, Sekundärmarkt, S. 127; *de la Durantaye/Kuschel*, ZGE 8 (2016), 195, 214 f. (jeweils zum Urheberrecht).

¹⁴⁵ *Becher*, Sekundärmarkt, S. 123 (zum Urheberrecht).

¹⁴⁶ *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 154; vgl. auch *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 71 (jeweils zum Urheberrecht).

gen. Sie senkt insgesamt die Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Erst- sowie Folgeerwerb der Erzeugnisse. Dies betrifft insbesondere die Vereinbarungskosten sowie die nachvertraglichen Überwachungs- und Durchsetzungskosten. Insbesondere nimmt die Erschöpfung dem Patentinhaber die Gelegenheit, Erzeugnisse über mehrere Vertriebsstufen zu verfolgen. Dass sie damit insgesamt die Wahrscheinlichkeit prohibitiv hoher Transaktionskosten senkt, dient zumindest der statischen Effizienz.

bb) Folgeerfindungen

Wie gesehen, vergrößert die mit der Erschöpfung einhergehende Markterweiterung den Kreis der Nutzer der Erfindung. Damit geht einher, dass diese theoretisch mehr Nutzern als Inspiration für eigene kreative Leistungen zur Verfügung steht.¹⁴⁷ Dass Nutzer die erworbenen Erzeugnisse nach ihren individuellen Vorlieben modifizieren dürfen, steigert für sie den Wert der Erfindung.¹⁴⁸ Hieraus kann sogar ein Nährboden für die Entwicklung von Folgeerfindungen erwachsen,¹⁴⁹ zumal die meisten Erfindungen auf dem bisherigen Stand der technischen Entwicklung aufbauen¹⁵⁰. Indem auf dem Sekundärmarkt auch Erzeugnisse zugänglich bleiben, für die kein Primärmarkt mehr besteht,¹⁵¹ können sogar frühere Schritte der technischen Entwicklung abermals zum Ausgangspunkt für neue, von vorherrschenden Trends abweichende, Entwicklungslinien werden¹⁵². Dies steigert sogar nochmals insgesamt den gesellschaftlichen Wert von Erfindungen.¹⁵³ Insbesondere können Nutzer Folgeerfindungen schaffen, auf die der Ausgangserfinder selbst nicht gekommen wäre.¹⁵⁴ Denn, wie gesehen,¹⁵⁵ ist Letzterer nicht unbedingt derjenige, der die Erfindung am besten weiterentwickeln kann.¹⁵⁶ Der Effizienz dienlich ist es also, dass die Erschöpfung durch entsprechende Allokation der Erfindung die potentiell geeignetsten Nutzer in die Lage versetzt, sie

¹⁴⁷ *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 69; ausführlich *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 155 (jeweils zum Urheberrecht).

¹⁴⁸ *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 161 (zum Urheberrecht).

¹⁴⁹ Ebenso *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 155; *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 161 (jeweils zum Urheberrecht).

¹⁵⁰ Vgl. *Wolf*, Kontrolle, S. 108 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁵¹ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.3.

¹⁵² Vgl. auch *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 215 („Freiheitsspielräume für Innovationen“); *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 783 (2015); *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 609 (2003) (jeweils zum Urheberrecht).

¹⁵³ Vgl. *Wolf*, Kontrolle, S. 108 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁵⁴ *Katz*, BYU L. Rev. 55, 114 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁵⁵ Siehe supra Kap. 1 F.III.2.b).

¹⁵⁶ Ausführlich *Katz*, BYU L. Rev. 55, 114 f. (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

zum optimalen gesellschaftlichen Nutzen weiterzuentwickeln.¹⁵⁷ Tatsächlich deuten empirische Erkenntnisse darauf hin, dass Nutzer über Folgeerfindungen zunehmend zur Innovation beitragen.¹⁵⁸ Dies ist im Sinne der durch den Patentschutz erreichten Dezentralisierung der Innovationsentscheidung.¹⁵⁹

Unter dem Begriff der „Demokratisierung der Innovation“ hat *von Hippel* grundlegend das allgemeine Phänomen umschrieben, dass Nutzer von Produkten zunehmend in der Lage sind, selbst Innovationen zu schaffen.¹⁶⁰ Hierin liege insoweit eine entscheidende Abkehr von der herkömmlichen Innovationstätigkeit. Diese weise Nutzern nur die Rolle zu, Bedürfnisse zu haben, welche von den Herstellern identifiziert und durch Produkte bedient würden, die in einem (z. B. mittels Patenten) verschlossenen Vorgang entwickelt und hergestellt würden.¹⁶¹ Die Befriedigung der – zumindest im Detail heterogenen – individuellen Bedürfnisse der Nutzer gelinge den Herstellern hierin nur teilweise. Denn ihre Innovationstätigkeit sei regelmäßig auf Standardprodukte ausgerichtet, um ein möglichst großes Marktsegment zu bedienen. Das Verfehlen der individuellen Bedürfnisse vieler Nutzer, die eigentlich eine große Zahlungsbereitschaft für Produkte hätten, die genau ihren Vorstellungen entsprechen, bedeute insoweit ein Marktversagen. Hier knüpfe der zentrale Vorteil nutzerzentrierter Innovationstätigkeit an: Die Nutzer entwickelten genau das, was wirklich ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Die technische und digitale Entwicklung – insbesondere das Aufkommen immer preisgünstigerer und leichter bedienbarer einschlägiger Computerprogramme sowie Hardware (z. B. 3D-Drucker) – ermögliche es einer wachsenden Zahl auch privater Nutzer, innovativ tätig zu werden – auch in Innovationsgemeinschaften. Dies fördere zumindest in der Summe erheblich die technische Entwicklung. Auch könnten Ergebnisse frei zur Verfügung gestellt werden. Die Bereitschaft von Nutzer-Innovatoren hierzu wird als generell hoch eingeschätzt.¹⁶² Andere potentielle Innovatoren – einschließlich Hersteller – könnten die Innovation dann (weiter)entwickeln. Verschiedene Nutzer hätten, etwa aus Beruf oder Hobby, individuelle (Nischen-)Expertise, die sie für innovative Tätigkeit fruchtbar machen können. Somit gelangten die für Innovationstätigkeit erforderlichen Ressourcen eher zu den Individuen, die vielversprechende Ideen haben. Zwar erschwere die damit einhergehende Produkt-

¹⁵⁷ *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 114 ff. (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁵⁸ Vertiefend *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 112 f. (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁵⁹ Siehe dazu *supra* Kap. 1 E.IV.4.b)ff)(1).

¹⁶⁰ Siehe zum Ganzen grundlegend *v. Hippel*, *Democratizing Innovation*, S. 1 ff., 13 f., 19 ff., 33 ff., 49 f., 60 f., 74 ff., 93 ff., 103 ff. u. 121.

¹⁶¹ Bei Individuen kommt dies schon durch den Begriff „Verbraucher“ zum Ausdruck (*v. Hippel*, *Democratizing Innovation*, S. 19).

¹⁶² *v. Hippel*, *Democratizing Innovation*, S. 95 ff.

diversifizierung infolge der jeweils kleineren Produktionsmengen die Ausglei-
 chung der Fixkosten über den sog. *Skaleneffekt*.¹⁶³ Allerdings könnte dieser
 Nachteil über innovative, flexiblere Herstellungsverfahren zumindest abge-
 schwächt werden. Zudem könne die Verwendung nutzergenerierter Innovationen
 den Herstellern eigene Investitionen ersparen. Entsprechend niedriger könnten
 sie den Preis für die ausentwickelten Erzeugnisse ansetzen. Der Preiswettbewerb
 zwischen konkurrierenden Herstellern könne ferner zur Entwicklung effektiver
 Strategien zur Identifizierung und Umsetzung vielversprechender Ideen anrei-
 zen. Somit könnten Nutzer zunehmend – zumindest ergänzend – Einfluss auf die
 Innovationstätigkeit nehmen. Der Einschätzung *von Hippels* ist zuzustimmen
 und anzunehmen, dass nutzerzentrierte Innovationstätigkeit insgesamt Effizienz-
 gewinne bringt. Die Erschöpfung fördert diese Entwicklungen noch und trägt
 damit auch zur dynamischen Effizienz auf dem Ideenmarkt bei.¹⁶⁴

cc) Konkurrenzdruck

Der vom Sekundärmarkt ausgehende Konkurrenzdruck kann ferner einen Anreiz
 auf Patentinhaber zu fortgesetzter Erfindungstätigkeit¹⁶⁵ sowie zu unternehmens-
 internen, effizienzsteigernden Rationalisierungsmaßnahmen setzen¹⁶⁶. Ersteres
 dient der dynamischen Effizienz, Letzteres der statischen Effizienz durch Ver-
 meidung von Ressourcenverschwendung.

dd) Risikoallokation

Anlass für die Weiterveräußerung eines Erzeugnisses kann eine geänderte Präfe-
 renz des Ersterwerbers sein.¹⁶⁷ So kann etwa der Nutzen des Erzeugnisses für ein
 Unternehmen aus endogenen (z. B. Änderung der Produktionsstrategie) oder
 exogenen Gründen (z. B. Übernahme durch ein anderes Unternehmen) wegfal-
 len. Ohne Erschöpfung könnte der Ersterwerber es dann nicht einmal mehr wei-
 terveräußern, es wäre für ihn somit vollständig entwertet. Hiervor schützt ihn die
 Erschöpfung. Die Weiterveräußerung eines gebrauchten Erzeugnisses kann al-
 lerdings bedeuten, dass dessen Folgeerwerber für den Patentinhaber als poten-
 tieller Erwerber eines neuen Erzeugnisses wegfällt. Insofern weist die Erschöp-
 fung das mit einer Änderung der Nutzungspräferenz des Ersterwerbers verbun-

¹⁶³ Siehe zu diesem Effekt grundlegend nur *Wöhe/Döring/Brösel*, Betriebswirtschaftslehre, S. 876.

¹⁶⁴ Vgl. *Katz*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 23, 27 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁶⁵ Siehe *Katz*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 23, 26; *ders.*, *BYU L. Rev.* 55, 129 (2014) (jeweils allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁶⁶ Vgl. zu diesem Gedanken *Engels*, *Binnenmarktregeln*, S. 31 f.

¹⁶⁷ Vgl. zum Ganzen *Becher*, *Sekundärmarkt*, S. 147 f. (zum Urheberrecht).

dene Verlustrisiko dem Patentinhaber zu. Dies ist auch sachgemäß, zumal dieser sich hiergegen regelmäßig eher absichern kann, etwa indem er es auf entsprechend viele Transaktionen (d. h. Erstveräußerungen) verteilt. Mittelbar versichert er damit faktisch auch die Ersterwerber gegen das Risiko einer späteren Änderung ihrer eigenen Nutzungspräferenz. Zutreffend spricht *Becher* daher von der „*Versicherungsfunktion*“ der Erschöpfung. Diese Risikoallokation kann insgesamt zu Effizienzgewinnen führen.

ee) Ressourceneinsparung und Umweltschutz

Der Sekundärmarkt trägt dazu bei, dass die Lebensdauer der Erzeugnisse öfter ausgenutzt wird,¹⁶⁸ sie während dieser nochmals oder sogar mehrfach weiterveräußert werden können¹⁶⁹. Sie bleiben dem Markt also länger erhalten, was der statischen Effizienz dient.¹⁷⁰ Ist ein Erzeugnis für seinen Ersterwerber nutzlos geworden bzw. wäre sein weiterer Behalt für ihn gar unökonomisch, darf er es (u. U. unentgeltlich) weiterveräußern, anstatt es zu entsorgen.¹⁷¹ Hiermit kann gegebenenfalls zugleich der Bedarf nach Herstellung eines Neuexemplars wegfallen.¹⁷² Dies wirkt Ressourcenverschwendung entgegen.¹⁷³ Die eingesparten Ressourcen können stattdessen hin zu anderen, produktiven und effizienzsteigernden Verwendungsmöglichkeiten alloziert werden, auf die ansonsten (als Opportunitätskosten des verschwenderischen Einsatzes) verzichtet werden müsste.

Mittelbar dient die Ressourceneinsparung auch dem *Umweltschutz*. Dieser ist zwar für sich kein unmittelbar am Maßstab der ökonomischen Effizienz zu messender Belang, sondern vielmehr ein damit konkurrierendes rechtspolitisches Ziel.¹⁷⁴ Im Ergebnis lässt sich seine Bedeutung für die gesellschaftliche Wohlfahrt aber dennoch im ökonomischen Sinne bewerten. Aus ökonomischer Sicht können der Umwelt als komplexem, in sich geschlossenem System mehrere *Funktionen* zugeschrieben werden: unter anderem als Quelle natürlicher Ressourcen (z. B. Rohstoffe) und als Aufnahmemedium für Abfallprodukte (über Immissionen, z. B. in Böden).¹⁷⁵ Dabei können sowohl natürliche Ressourcen als

¹⁶⁸ Vgl. auch *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 214 (zum Urheberrecht).

¹⁶⁹ Vgl. *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 586 (2003) (zum Urheberrecht).

¹⁷⁰ Vgl. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 149 (zum Urheberrecht).

¹⁷¹ *Katz*, BYU L. Rev. 55, 111 (2014) („preference for the garage sale over the garbage bin“) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁷² Vgl. *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 781 (2015) (zum Urheberrecht).

¹⁷³ Vgl. *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 222; *ders.*, ZGE 8 (2016), 149, 153 (jeweils zum Urheberrecht); *Katz*, BYU L. Rev. 55, 111 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁷⁴ Siehe dazu supra Kap. 1 G.III.1; grundlegend auch *Suchanek*, Umweltökonomik, S. 7 ff.

¹⁷⁵ Vertiefend *Suchanek*, Umweltökonomik, S. 54; *Michaelis*, Umweltpolitik, S. 5 f.; *Balks*, Umweltpolitik, S. 4 ff.

auch (saubere) Umweltmedien, aber auch die Umweltqualität als solche, ökonomisch als Güter (sog. *Umweltgüter*) verstanden werden.¹⁷⁶ Viele Umweltgüter sind öffentliche Güter, die in der Nutzung nicht-ausschließbar, jedoch – anders als Erfindungen als Informationen (sog. *reine* öffentliche Güter) – *rivalisierend* sind.¹⁷⁷ Der Verdeutlichung dieses Unterschieds dient die Bezeichnung als *Gemeingüter*.¹⁷⁸ Die Rivalität ist zugleich der Kern des Problems: Das Ausmaß der Nutzung von Umweltgütern überschreitet ihre Regenerationsrate, d. h. sie werden *übernutzt*.¹⁷⁹ Dieses Ergebnis ist die Summe aus individuell rationalem Verhalten einzelner Individuen, zumal Umweltgüter frei verfügbar sind. Die negativen Auswirkungen ihrer Nutzung werden deshalb bei der individuellen wirtschaftlichen Entscheidung nicht als Kosten berücksichtigt, sondern treffen als negative externe Effekte die Gesellschaft. Infolgedessen sind viele Umweltgüter inzwischen, gesamtwirtschaftlich gesehen, zu *knappen* Gütern geworden. Wird diese Knappheit nun nicht über einen Preis für die individuelle Nutzung abgebildet, bleiben die Güter also frei verfügbar, setzt sich die Übernutzung fort. Die fehlende Internalisierung der negativen gesellschaftlichen Auswirkungen der Nutzung von Umweltgütern führt also zu deren ineffizienter Allokation und damit zu einem Marktversagen. Hieraus folgt der Bedarf nach einem staatlichen Eingriff. Unter den denkbaren umweltpolitischen Maßnahmen ist vorliegend die Schaffung eines rechtlichen Handlungsrahmens hervorzuheben, welcher die Auswirkungen der Nutzung von Umweltgütern internalisiert. Dies soll die Nutzung nicht gänzlich verhindern, sondern sie bloß auf ein Ausmaß reduzieren, bei dem ihr privater Grenznutzen ihren gesellschaftlichen Kosten entspricht.¹⁸⁰ Über die Erreichung dieses wohlfahrtsmaximierenden Ausmaßes wird die Umweltqualität gesteigert.¹⁸¹ Gelingen kann dies etwa über Handlungsrechte an Umweltgütern.¹⁸² Vorliegend geht es zwar nicht direkt um solche. Wohl aber können Patente – als eigentlich zu einem anderen Zweck geschaffene Handlungsrechte – zumindest *mittelbar* dem Umweltschutz dienen, indem dieser indirekt in die Allokation einbezogen wird: Wenn nämlich potentielle Nutzer der Erfindung infolge der Erschöpfung auf dem Sekundärmarkt gebrauchte Erzeugnisse vorfinden, können sie diese vor der Erwerbsentscheidung individuell im Vergleich zu den Neuexemplaren bewerten. Ein relevanter Anteil der Nutzungs-

¹⁷⁶ Weiterführend *Balks*, Umweltpolitik, S. 1 u. 34 ff.

¹⁷⁷ Ausführlich *Michaelis*, Umweltpolitik, S. 13 ff.; *Balks*, Umweltpolitik, S. 1 u. 8 f.

¹⁷⁸ Siehe zum Ganzen *Towfigh/Petersen/Magen*, Ökonomische Methoden, Rn. 221 ff.

¹⁷⁹ Siehe zum Ganzen *Suchanek*, Umweltökonomik, S. 54 f. u. 59; *Michaelis*, Umweltpolitik, S. 12 ff.; *Balks*, Umweltpolitik, S. 1 u. 7 ff.

¹⁸⁰ *Michaelis*, Umweltpolitik, S. 7; *Balks*, Umweltpolitik, S. 9.

¹⁸¹ *Balks*, Umweltpolitik, S. 9 u. 30.

¹⁸² Weiterführend *Michaelis*, Umweltpolitik, S. 17 ff.; *Balks*, Umweltpolitik, S. 9 ff. u. 30 ff.

interessenten wird eine Preisersparnis höher gewichtet als die Neuheit und sich deswegen für den Folgeerwerb eines gebrauchten Exemplars entscheiden. Über individuell nutzenmaximierendes Verhalten wird dann das gesellschaftlich wünschenswerte Ergebnis gefördert: Zum einen werden weniger Ressourcen für die Produktion *neuer* Erzeugnisse eingesetzt. Zum anderen werden die Ressourcen, aus denen die schon *vorhandenen* Erzeugnisse bestehen, erst später zu Abfallstoffen. Umso geringer ist damit insgesamt die Beanspruchung der Umwelt – in ihren Funktionen sowohl als Quelle natürlicher Ressourcen als auch als Aufnahmemedium für Abfallprodukte. Schließlich können wiederum indirekt Ressourcen für den (unproduktiven) Einsatz für die spätere *Beseitigung* von Umweltschäden eingespart werden.¹⁸³

ff) Erhalt älterer Erzeugnisse

Ein weiterer Effekt der Veräußerbarkeit der Erzeugnisse auch nach Wegfall des Primärmarktes ist, dass sie langfristig im Verkehr und damit (einschließlich der verkörperten Erfindung selbst) der Nachwelt erhalten bleiben können – u. U. sogar als historische Relikte.¹⁸⁴ Dies wäre in der Breite ansonsten (z. B. durch Museen) nicht gleichermaßen zu gewährleisten.¹⁸⁵ Ohne die mit der Erschöpfung verbundene legale Möglichkeit der Weiterveräußerung würden mehr Erzeugnisse entsorgt.¹⁸⁶ Andererseits werden infolgedessen möglicherweise weniger neue Exemplare nachgefragt, wodurch insgesamt weniger Erzeugnisse überhaupt in den Verkehr gelangen, was wiederum insgesamt die Wahrscheinlichkeit des langfristigen Erhalts von Exemplaren herabsetzt.¹⁸⁷ Es ist aber davon auszugehen, dass Letzteres vergleichsweise weniger stark ins Gewicht fällt. Der Erhalt älterer Erzeugnisse ist letztlich eher ein Nebeneffekt der Erschöpfung, der nicht direkt am Maßstab ökonomischer Effizienz gemessen werden kann. Einen ökonomischen Bezug stellt freilich jedoch der bereits angesprochene¹⁸⁸ und hiermit zusammenhängende Vorteil her, dass ältere Erzeugnisse bzw. Erfindungen später (erneut)

¹⁸³ Vgl. auch *Michaelis*, Umweltpolitik, S. 7f.

¹⁸⁴ *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26f. („preserving [...] knowledge“) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); vgl. auch *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 165; näher *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 592 u. 603 ff. (2003); differenzierend *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 784f. (2015) (jeweils zum Urheberrecht).

¹⁸⁵ Ausführlich *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 592 u. 603 ff. (2003); vgl. auch *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 165 (jeweils zum Urheberrecht).

¹⁸⁶ *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 783 (2015) (zum Urheberrecht); siehe zu diesem Gedanken auch supra Kap. 2 A.IV.4.a)ee).

¹⁸⁷ *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 783 u. Fn. 180 (2015) (zum Urheberrecht).

¹⁸⁸ Siehe supra Kap. 2 A.IV.4.a)bb).

zum Ausgangspunkt für neue Erfindungen und damit technische Entwicklungslinien werden, damit also auch die dynamische Effizienz fördern können.

gg) Schutz von Daten und Privatsphäre

Dass infolge der Erschöpfung an den konkreten Erzeugnissen keine Nutzungsbeschränkungen mehr bestehen, macht darauf gerichtete Kontrollmechanismen der Patentinhaber entbehrlich.¹⁸⁹ Damit besteht insgesamt weniger Anlass zur Überwachung des Verhaltens der Ersterwerber. Besonders relevant ist dies im digitalen Umfeld, zumal der Sekundärmarkt mittlerweile in erheblichem Umfang auf Online-Plattformen stattfindet. Insofern dient die Erschöpfung letztlich auch dem Schutz von Daten und Privatsphäre der (Erst- und Folge-)Erwerber. Freilich ist dies eher ein Nebeneffekt, dessen Bedeutung überdies gerade im digitalen Umfeld fraglich ist. Angesichts der verschiedenen Wege, auf denen verschiedene Unternehmen ohnehin Daten sammeln, berührt dies jedenfalls nicht den Bedarf nach einschlägigen (insbesondere datenschutzrechtlichen) Regelungen.¹⁹⁰ Dieser Aspekt der Erschöpfung hat aber einen relevanten ökonomischen Gehalt: Erstens kann die Möglichkeit anonymen Handelns das Sicherheitsgefühl steigern und damit weitere Transaktionen fördern, was wiederum zumindest der statischen Effizienz dienen kann.¹⁹¹ Zweitens erspart dies dem Patentinhaber ressourcenverschwendende Kosten für Entdeckungsmaßnahmen, d. h. zugleich (nachvertragliche) Transaktionskosten für die *Überwachung*¹⁹² von Rechtsverletzungen.

b) Nachteile

aa) Verringerter Anreiz

Die Erschöpfung beschränkt die Gelegenheit des Patentinhabers zur Entgeltzielung auf das erstmalige Inverkehrbringen.¹⁹³ Dies sowie der Einfluss des Sekundärmarktes können das erzielbare Entgelt und damit den Anreiz zu Erfindungstätigkeit absenken.¹⁹⁴ Dieser kann im Einzelfall unzureichend werden, angesichts des steten Risikos letztlich fruchtloser Investitionen.¹⁹⁵ Betreffen kann dies Unternehmen wie auch einzelne Individuen, deren Entscheidung für eine

¹⁸⁹ Siehe zum Ganzen *Katz*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 23, 27 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Rubí Puig*, JIPITEC 2013, 159, 159 f.; differenzierend *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 785 ff. u. Fn. 193 (2015) (jeweils zum Urheberrecht).

¹⁹⁰ Ausführlich *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 787 f. (2015) (zum Urheberrecht).

¹⁹¹ Vgl. auch *Rubí Puig*, JIPITEC 2013, 159, 161 (zum Urheberrecht).

¹⁹² Siehe zu den Phasen der Transaktion supra Kap. 1 E.II.3.d)bb)(2).

¹⁹³ *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 590 (2003) (zum Urheberrecht).

¹⁹⁴ *Wu*, *Erschöpfungsgrundsatz*, S. 63; *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 154; vgl. auch *Maaf*, *Verbreitung*, S. 46 (jeweils zum Urheberrecht).

¹⁹⁵ Siehe hierzu grundlegend supra Kap. 1 E.IV.4.b)gg)(1).

Berufstätigkeit als Erfinder gegebenenfalls die Aussicht voraussetzt, damit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.¹⁹⁶ Infolgedessen könnte insgesamt die dynamische Effizienz sinken.¹⁹⁷ Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass der Anreiz in der Breite das für die Aufnahme von Erfindungstätigkeit erforderliche Ausmaß unterschreitet. In diesem Zusammenhang ist ferner daran zu erinnern, dass eine kausale Verbindung zwischen Anreiz und Erfindungstätigkeit ohnehin (bisher) nicht allgemein empirisch belegt und ein Einfluss auch anderer psychologischer Faktoren sowie Motive (z. B. Wettbewerbsdruck, bloße Aussicht auf reaktionsfreie Zeit, soziale Motive) denkbar ist.¹⁹⁸ Letzteres könnte bisweilen sogar zu nicht patentfähigen bzw. wirtschaftlich weniger aussichtsreichen, aber dennoch gesellschaftlich besonders nützlichen Erfindungen führen.¹⁹⁹ Überdies kann der Anreiz sogar umgekehrt durch die Existenz des Sekundärmarktes gesteigert werden:²⁰⁰ So kann der höhere Wettbewerbsdruck zusätzliche Anreize bei Patentinhabern²⁰¹ zur Entwicklung neuer Versionen ihrer bestehenden Erfindungen oder sogar gänzlich neuer Erfindungen setzen²⁰². Sie könnten etwa im Laufe der Zeit geringfügig abgewandelte Versionen (gleichsam als Generationen) des die Erfindung verkörpernden Erzeugnisses in Verkehr bringen.²⁰³

bb) Kompensation durch höheren Preis

Der Patentinhaber kann die Folgen der Erschöpfung jeweils beim ersten Inverkehrbringen seiner Erzeugnisse einpreisen, um ein angemessenes Entgelt für die Erfindung zu erzielen.²⁰⁴ Denn die Erschöpfung schließt aus, dass er die Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts auf sämtliche während der Lebenszeit der Erzeugnisse erwartbare (Weiter-)Veräußerungen verteilen kann.²⁰⁵ Die Einpreisung würde zugleich der *Wert* des Weiterveräußerungsrechts des Erwerbers zumindest anteilig kompensieren.²⁰⁶ Dieser besteht darin, dass das

¹⁹⁶ *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 63 (zum Urheberrecht).

¹⁹⁷ Vgl. *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁹⁸ Siehe supra Kap. 1 C.III.1.b) u. E.IV.2.b)aa).

¹⁹⁹ Siehe dazu supra Kap. 1 C.III.1.b).

²⁰⁰ Vgl. *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 154 (zum Urheberrecht).

²⁰¹ *Maaß*, Verbreitung, S. 46; *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 154 (jeweils zum Urheberrecht).

²⁰² Vgl. *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁰³ Vgl. *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 72; *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 217 (jeweils zum Urheberrecht).

²⁰⁴ Vgl. *Ohly*, in: Beldiman, Innovation, S. 188, 195 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Schulze*, NJW 2014, 721, 724; *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 591 (2003); weiterführend *Becher*, Sekundärmarkt, S. 115 f. (jeweils zum Urheberrecht).

²⁰⁵ Vgl. *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 590 (2003) (zum Urheberrecht).

²⁰⁶ *Reese*, 44 B.C.L. Rev. 577, 590 f. (2003) (zum Urheberrecht).

Weiterveräußerungsrecht – rückwirkend – faktisch den Preis für den Ersterwerb reduziert, indem es ermöglicht, zumindest einen Teil der Erwerbskosten auf dem Sekundärmarkt wieder einzuspielen.²⁰⁷ Es verringert also die Opportunitätskosten (und damit das Risiko) des Ersterwerbs.²⁰⁸ Insgesamt kann dies die Zahlungsbereitschaft²⁰⁹ wie auch die Nachfrage²¹⁰ erhöhen. Mithin kann die Existenz des Sekundärmarktes letztlich den Primärmarkt im Interesse des Patentinhabers beeinflussen.²¹¹

Zwar erschwert der erschöpfungsbedingt höhere Preis den Zugang zu neuen Erzeugnissen für weniger zahlungsbereite Nutzungsinteressenten.²¹² Andererseits wird die Preisgestaltungsfreiheit des Patentinhabers wiederum gerade durch den Einfluss des Sekundärmarktes beschränkt: Mit zunehmendem Preisunterschied zwischen neuen und gebrauchten Erzeugnissen steigt die Attraktivität der Letzteren.²¹³

cc) Preisdifferenzierung

Die Erschöpfung verringert auf dem betreffenden Gütermarkt den Gestaltungsspielraum des Patentinhabers für Preisdifferenzierung.²¹⁴ Diese Wirkung wird, nach einer Einführung in die Grundlagen zur Preisdifferenzierung ([1]) und ihre Vor- und Nachteile im patentrechtlichen Zusammenhang ([2]), genauer beleuchtet ([3]).

(1) Grundlagen

Preisdifferenzierung (auch: *Preisdiskriminierung*) bedeutet allgemein, dass sich für die gleichen Erzeugnisse das Verhältnis zwischen aufgebrauchten Grenzkosten

²⁰⁷ Sucker, *Werkgenuss*, S. 172; Hauck, ZGE 9 (2017), 47, 49; Reese, 44 B.C.L. Rev. 577, 587 u. 591 (2003) („effective price“) (jeweils zum Urheberrecht).

²⁰⁸ Katz, *BYU L. Rev.* 55, 111 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); vgl. auch Perzanowski/Schultz, 90 *Notre Dame L. Rev.* 1211, 1213 (2015) (zum Urheberrecht); zum Begriff siehe supra Kap. 1 E.II.3.c).

²⁰⁹ Kerber, in: Faust/Schäfer, *KI*, S. 209, 214; ders., ZGE 8 (2016), 149, 154 (jeweils zum Urheberrecht).

²¹⁰ Katz, *BYU L. Rev.* 55, 111 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); vgl. auch Perzanowski/Schultz, 90 *Notre Dame L. Rev.* 1211, 1213 (2015) (zum Urheberrecht).

²¹¹ Wu, *Erschöpfungsgrundsatz*, S. 72; Kerber, ZGE 8 (2016), 149, 154 (jeweils zum Urheberrecht).

²¹² Reese, 44 B.C.L. Rev. 577, 591 (2003) (zum Urheberrecht).

²¹³ Ausführlich Reese, 44 B.C.L. Rev. 577, 591 (2003) (zum Urheberrecht).

²¹⁴ Vgl. ebenfalls *Maß*, *Verbreitung*, S. 47; Kerber, ZGE 8 (2016), 149, 156 (jeweils zum Urheberrecht); differenzierend zu den Begriffen *Wolf*, *Kontrolle*, S. 75 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

und gefordertem Preis nach verschiedenen Kunden unterscheidet.²¹⁵ Es handelt sich um eine Preissetzungsstrategie, bei der die Preisunterschiede also nicht auf unterschiedlichen Kosten beruhen.²¹⁶ Unterschieden werden drei Formen (auch: *Grade*) der Preisdifferenzierung.²¹⁷ Preisdifferenzierung *ersten* Grades (auch: *perfekte* Preisdifferenzierung) ist die Festsetzung eines individuellen Preises für jeden Kunden, abhängig von dessen Zahlungsbereitschaft.²¹⁸ Im Idealfall entspricht der Preis der maximalen Zahlungsbereitschaft des Kunden, d. h. die davon gebildete Differenz (sog. *Konsumentenrente*) beträgt 0.²¹⁹ Dies würde die mit Marktmacht (z. B. einem Monopol) verbundenen Nachteile zumindest vermindern.²²⁰ Anstelle eines Wohlfahrtsverlustes würde sich insoweit der Profit des Marktmächtigen realisieren.²²¹ Er würde die gesamte Konsumentenrente abschöpfen.²²² In diesem Umfang würde der insgesamt *realisierte* Wohlstand maximiert –²²³ auch wenn dies zugleich die für andere Güter verbleibende Kaufkraft der Kunden reduziert²²⁴. Allerdings ist zweifelhaft, ob ein solcher Preis wirklich festsetzbar ist.²²⁵ Denn der Anbieter kennt die genaue Zahlungsbereitschaft der potentiellen Nachfrager nicht,²²⁶ müsste also Nachforschungen anstellen. Gelingen kann dies noch am ehesten im Online-Handel, wobei die Methoden hierfür noch unausgereift²²⁷ und wohl auch (insbesondere: datenschutzrechtlich) bedenklich sind. In der Praxis existieren jedenfalls nahezu ausschließlich die – je-

²¹⁵ *Becher*, Sekundärmarkt, S. 128 (zum Urheberrecht); *Hovenkamp*, 66 NYU Annual 487, 532 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²¹⁶ *Becher*, Sekundärmarkt, S. 128 u. 216 (zum Urheberrecht).

²¹⁷ Siehe zum Ganzen *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 157 Fn. 24; *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 766 ff. (2015) (jeweils zum Urheberrecht); *Hovenkamp*, 66 NYU Annual 487, 532 ff. (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); grundlegend zur Einteilung *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 38 f.; erstmals *Pigou*, Welfare, S. 278 f. (1932).

²¹⁸ Näher *Mankiw/Taylor*, Volkswirtschaftslehre, 11.5.

²¹⁹ *Becher*, Sekundärmarkt, S. 130 f. (zum Urheberrecht); grundlegend *Mankiw/Taylor*, Volkswirtschaftslehre, 11.5.

²²⁰ *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 39.

²²¹ Ausführlich *Becher*, Sekundärmarkt, S. 131 (zum Urheberrecht).

²²² *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 40 f.; *Wolf*, Kontrolle, S. 79 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²²³ *Becher*, Sekundärmarkt, S. 132 (zum Urheberrecht).

²²⁴ Vgl. *Cottier/Liechti-McKee*, FS v. Büren, S. 325, 338.

²²⁵ Dagegen etwa *Mankiw/Taylor*, Volkswirtschaftslehre, 11.5; *Becher*, Sekundärmarkt, S. 132 f. („in der Realität nie erreichbar[“]); differenzierend *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 161 f. (jeweils zum Urheberrecht).

²²⁶ *Towfigh/Petersen/Morell*, Ökonomische Methoden, Rn. 160; vgl. auch *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 766 (2015).

²²⁷ Ausführlich *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 161 f. („real-time personalised pricing“) (zum Urheberrecht).

weils mit Schätzungen operierenden –²²⁸ Preisdifferenzierungen zweiten und dritten Grades²²⁹. Allein diese werden im vorliegenden Zusammenhang genauer untersucht. Preisdifferenzierung *zweiten* Grades (auch: *Selbstselektion*) ist das Angebot differierender Produkt- bzw. Preisvarianten, worunter auch der Verbund aus mehreren Erzeugnissen (z. B. als Mengenrabatt) fallen kann.²³⁰ Die Nachfrager gruppieren sich sodann durch die Wahl der entsprechenden Variante selbst in ein Preissegment ein,²³¹ ohne dass also der Anbieter ihre Zahlungsbereitschaft im Vorhinein kennen muss²³². Preisdifferenzierung *dritten* Grades schließlich ist die *Segmentierung* des Marktes über verschiedene Preise je nach Kundengruppen.²³³ Letztere können anhand nach außen verfügbarer Informationen und der auf ihnen fußenden Einschätzung der Zahlungsbereitschaft gebildet werden, etwa in Gestalt einer Unterteilung in Unternehmens- und Privatkunden (darunter zudem u. U. z. B. noch Schüler).²³⁴ Der Preisdifferenzierung dritten Grades unterfällt auch die marktübergreifende, *internationale* Preisdifferenzierung.²³⁵

(2) Vor- und Nachteile

Nachfolgend werden zunächst aus wohlfahrtsökonomischer Sicht die Vor- und Nachteile der Preisdifferenzierung zweiten bzw. dritten Grades im patentrechtlichen Zusammenhang dargestellt.

Die mit einer Preisdifferenzierung *dritten* Grades verbundene Marktsegmentierung nach Kundengruppen kann dazu führen, dass die Erzeugnisse für Nutzungsinteressenten mit geringerem Einkommen erschwinglicher und damit leichter verfügbar sind als beim ansonsten mit dem rechtlichen Monopol verbundenen Einheitspreis.²³⁶ Dies erhöht die Anzahl potentieller Nutzer. Aus dem hierdurch potentiell kumulativ höheren Entgelt²³⁷ kann für den Patentinhaber der

²²⁸ *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 766 (2015) (zum Urheberrecht).

²²⁹ *Hovenkamp*, 66 NYU Annual 487, 532 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²³⁰ *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 38; *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 767 f. (2015); vgl. auch *Becher*, Sekundärmarkt, S. 133 u. 216 (jeweils zum Urheberrecht).

²³¹ *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 38; vgl. auch *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 767 (2015): „self-selection“ (jeweils zum Urheberrecht).

²³² Vgl. *Wolf*, Kontrolle, S. 81 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²³³ Vgl. *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 38 f.

²³⁴ Vgl. *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 62; *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 217 (jeweils zum Urheberrecht).

²³⁵ Vgl. auch *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 39; siehe zu dieser infra Kap. 5 B.II.3.f)aa) im Zusammenhang mit der Diskussion über die internationale Erschöpfung.

²³⁶ Vgl. *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 62; *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 157 (jeweils zum Urheberrecht).

²³⁷ Vgl. *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 217; *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 168 f. (jeweils zum Urheberrecht).

Anreiz erwachsen, die höhere Nachfrage über eine Steigerung der Produktionsmenge zu bedienen, was wiederum der statischen Effizienz dienen kann²³⁸. Ferner kann dies den Anreiz zu (weiterer) Erfindungstätigkeit und damit die dynamische Effizienz auf dem Ideenmarkt steigern.²³⁹ Somit kann die Preisdifferenzierung dritten Grades beiden konfligierenden ökonomischen Zielen des Erfindungsschutzes dienen.

Eine Preisdifferenzierung *zweiten* Grades kann im Ergebnis ähnlich wirken. Patentinhaber können einerseits für weniger zahlungsbereite Nutzer qualitativ abgeschwächte Varianten der Erzeugnisse anbieten.²⁴⁰ Andererseits können sie für besonders zahlungsbereite Nutzer hochpreisige Varianten vorsehen, welche Exklusivität und die Rolle als Statussymbol erlangen können (sog. *Positionsgüter*).²⁴¹ Der Patentinhaber kann hiervon profitieren, wenn der erzielte Gewinnüberschuss die Mehrkosten aus der Herstellung der differierenden Varianten übersteigt.²⁴² Überdies kann eine größere Produktvielfalt auch die gesellschaftliche Wohlfahrt erhöhen.

Bildlich gesprochen, würde generell bei der Preisdifferenzierung der Patentinhaber die preislichen Zugeständnisse für weniger zahlungsbereite Nutzer durch den Gewinnüberschuss quersubventionieren, den er auf dem Marktsegment für zahlungsbereitere Nutzer erzielt. Insofern ist ein Umverteilungseffekt denkbar, von dem weniger wohlhabende Nutzer profitieren könnten.²⁴³

Allerdings ist nicht unbesehen anzunehmen, dass Preisdifferenzierung generell und unabhängig von den spezifischen Marktgegebenheiten die gesellschaftliche Wohlfahrt steigert.²⁴⁴ Es kommt vielmehr auf den Einzelfall an.²⁴⁵ Insbesondere die Preisdifferenzierung *dritten* Grades hat auch potentielle Nachteile, was nachfolgend aufgezeigt wird: So kann ein als zu hoch empfundener Preis potentielle, eigentlich zahlungskräftige Nutzungsinteressenten abschrecken.²⁴⁶

²³⁸ Ausführlich *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 168 f.; vgl. auch *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 39 f. (zur Preisdifferenzierung ersten Grades); *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 217 (jeweils zum Urheberrecht).

²³⁹ *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 157 (zum Urheberrecht).

²⁴⁰ Vgl. auch *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 62; *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 168 (jeweils zum Urheberrecht).

²⁴¹ Engl. *positional goods*. *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 32 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁴² Vgl. *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 157; *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 767 (2015) (jeweils zum Urheberrecht).

²⁴³ Näher *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 218 (zum Urheberrecht).

²⁴⁴ *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 157; *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 169; ausführlich *Becher*, Sekundärmarkt, S. 134 ff. (jeweils zum Urheberrecht).

²⁴⁵ *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 43.

²⁴⁶ Vgl. *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

Begründet sein kann dies in der mangelnden Akzeptanz, für das gleiche Erzeugnis mehr bezahlen müssen als Angehörige anderer Nutzergruppen.²⁴⁷ Im Allgemeinen zieht hohe *Zahlungskraft* nicht automatisch hohe *Zahlungsbereitschaft* nach sich (und umgekehrt), sondern sie ist nur einer von mehreren Faktoren in der Nachfrageentscheidung.²⁴⁸ Bedeutsamer ist die zugunsten eines Erzeugnisses bestehende Präferenz,²⁴⁹ die auf verschiedenen individuellen Bewertungsmaßstäben fußen kann²⁵⁰. Märkte unterscheiden sich erheblich darin, wie elastisch die Nachfrage auf Preisänderungen reagiert.²⁵¹ Die Zahlung eines vergleichsweise höheren Preises für das Erzeugnis ist für zahlungskräftige Nachfrager mit einem Wohlfahrtsverlust verbunden.²⁵² Indem der Patentinhaber ihnen den Erwerb zum günstigeren Preis verweigert,²⁵³ werden einige Transaktionen unterbleiben. Insofern kann die Preisdifferenzierung auch einen gesellschaftlichen Wohlfahrtsverlust herbeiführen, wenn nicht – über einen entsprechend höheren Ertrag im niedrigpreisigen Marktsegment – der Gesamtoutput gesteigert wird.²⁵⁴

Ein weiterer denkbarer negativer Effekt der Preisdifferenzierung ist schließlich der mit ihr verbundene Anreiz zu Investitionen für die Erlangung von Informationen zu potentiellen Kunden(gruppen) und deren Zahlungsbereitschaft.²⁵⁵ Dieses Verhalten ist als *rent seeking* einzuordnen, indem es Ressourcenverschwendung verursacht, die nicht von einer Produktivitätssteigerung ausgeglichen wird.²⁵⁶

(3) Auswirkungen der Erschöpfung

Preisdifferenzierung funktioniert allerdings nur, wenn die Marktsegmentierung gelingt.²⁵⁷ Dies setzt voraus, dass die eigentlich zur Zahlung des höheren Preises

²⁴⁷ Weiterführend *Becher*, Sekundärmarkt, S. 134 f. (zum Urheberrecht); vgl. auch *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁴⁸ *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 158 (zum Urheberrecht).

²⁴⁹ *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 158 (zum Urheberrecht); siehe hierzu grundlegend supra Kap. 1 E.II.3.b)bb).

²⁵⁰ Weiterführend *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 83 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁵¹ Vertiefend *Rub*, 64 *Emory L. J.* 741, 770 f. (2015) (zum Urheberrecht).

²⁵² *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 158 (zum Urheberrecht).

²⁵³ Vgl. *Hovenkamp*, 66 *NYU Annual* 487, 532 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁵⁴ *Hovenkamp*, 66 *NYU Annual* 487, 532 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); vgl. auch *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 42; vertiefend *Becher*, Sekundärmarkt, S. 134 f.; *Rub*, 64 *Emory L. J.* 741, 771 f. (2015) (jeweils zum Urheberrecht).

²⁵⁵ *Becher*, Sekundärmarkt, S. 134 (zum Urheberrecht).

²⁵⁶ Zu diesem Begriff siehe supra Kap. 1 E.IV.3.b).

²⁵⁷ *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 39; *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 157 (zum Urheberrecht).

bereiten Nutzungsinteressenten die Erzeugnisse nur zu diesem Preis auf dem Markt vorfinden.²⁵⁸ Gerade dies stellen Patente sicher, indem sie Imitate rechtlich vom Markt ausschließen. Beeinträchtigt wird dies jedoch durch die Erschöpfung, indem diese einen Sekundärmarkt für konkurrierende, preisgünstigere Erzeugnisse schafft.²⁵⁹ Dies eröffnet anderen Marktteilnehmern die Möglichkeit, die Preisunterschiede auszunutzen (sog. *Arbitrage*).²⁶⁰ Beispielsweise können Privatkunden Erzeugnisse an Unternehmen weiterveräußern.²⁶¹ Infolgedessen gleichen sich die Preise der Marktsegmente an.²⁶² Die Erschöpfung beschränkt mithin die Marktmacht des Patentinhabers und seinen daraus folgenden Spielraum zur Preissetzung.²⁶³ Er muss insoweit den sich einstellenden Marktpreis hinnehmen.²⁶⁴ Die Erschöpfung beeinträchtigt nur die Preisdifferenzierung dritten Grades.²⁶⁵

Allerdings ist dieser Einfluss der Erschöpfung in mehrfacher Hinsicht differenziert zu betrachten: *Erstens* könnte der Patentinhaber Arbitrage entgegenwirken, indem er sich – mit insgesamt geringerer Gesamtmenge in Verkehr gebrachter Erzeugnisse – von vornherein auf das hochpreisige Marktsegment fokussiert.²⁶⁶ Dies würde ihre Zugänglichkeit für weniger zahlungsbereite Nachfrager sowie ihre Verfügbarkeit für den Sekundärmarkt beschränken.²⁶⁷ *Zweitens* werden die gebrauchten Exemplare auf dem Sekundärmarkt infolge ihrer reduzierten Lebensdauer bzw. Qualität regelmäßig zu einem niedrigeren Preis gehandelt, was *faktisch*, d. h. über den Marktmechanismus,²⁶⁸ ohnehin doch zu Preisdifferenzierung führt.²⁶⁹ Gerade zahlungsbereitere Nachfrager dürften eher auf die

²⁵⁸ *Rubí Puig*, JIPITEC 2013, 159, 168; vgl. auch *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 217 (jeweils zum Urheberrecht).

²⁵⁹ Vgl. *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 62; *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 217 f. (jeweils zum Urheberrecht).

²⁶⁰ Siehe grundlegend *Mankiw/Taylor*, Volkswirtschaftslehre, 11.5; vgl. auch *Becher*, Sekundärmarkt, S. 128 (zum Urheberrecht).

²⁶¹ Vgl. *Becher*, Sekundärmarkt, S. 133 (zum Urheberrecht).

²⁶² *Wolf*, Kontrolle, S. 76 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁶³ *Lemley/McKenna*, 100 Geo. L. J. 2055, 2115 f. (2012) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); vgl. auch *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 39 („Preissetzungsautonomie“); *Becher*, Sekundärmarkt, S. 129; *Rubí Puig*, JIPITEC 2013, 159, 159 („structural limitation to aftermarket control“) (jeweils zum Urheberrecht).

²⁶⁴ *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 766 u. Fn. 105 (2015) (zum Urheberrecht); siehe grundlegend supra Kap. 1 E.II.3.c).

²⁶⁵ *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 62; *Becher*, Sekundärmarkt, S. 133 (jeweils zum Urheberrecht).

²⁶⁶ Vgl. *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 25 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁶⁷ *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 25 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁶⁸ Vgl. *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁶⁹ Vgl. *Sucker*, Werkgenuss, S. 172 („Preisvielfalt“); *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 218 Fn. 20; *ders.*, ZGE 8 (2016), 149, 154 (jeweils zum Urheberrecht).

Neuheit der Erzeugnisse Wert legen.²⁷⁰ Dies kann, gerade angesichts der Technizität der Erzeugnisse, auch auf Garantie- bzw. Sicherheitsgründen beruhen, insbesondere für (versicherte) Unternehmenskunden. Insofern schließt die Erschöpfung Preisdifferenzierung nicht aus, sondern kann diese – wenn auch in anderer Gestalt – bewirken,²⁷¹ womit deren Vorteile in gewissem Umfang dennoch eintreten können.²⁷² Hinzu kommen gegebenenfalls zusätzliche Vorteile im Vergleich zur beabsichtigten, offiziellen Preisdifferenzierung: Erstens ist keine mangelnde Akzeptanz bei zahlungskräftigeren Nutzungsinteressenten zu befürchten.²⁷³ Zweitens erspart sich der Patentinhaber die Kosten, die mit dem für eine offizielle Preisdifferenzierung anfallenden Aufwand verbunden wären.²⁷⁴ Erwachsen würden diese zunächst aus ihrer Entwicklung, bestehend aus der Festlegung der Marktsegmente und (soweit *ex ante* überhaupt möglich²⁷⁵) der Zuordnung einzelner Nachfrager zu ihnen.²⁷⁶ Ebenfalls aufwändig ist die Durchsetzung der Preisdifferenzierung.²⁷⁷ Der Aufwand kann sich sogar zwischen verschiedenen Segmenten nochmals unterscheiden.²⁷⁸ Die Kosten der Preisdifferenzierung können insgesamt den mit ihr erreichbaren Gewinnüberschuss übersteigen und somit den als *homo oeconomicus* handelnden Patentinhaber ohnehin von ihr abhalten.²⁷⁹ Die erschöpfungsbedingte, nur faktische Preisdifferenzierung kann hingegen den Patentinhaber dazu anreizen, sich durch Weiterentwicklung bestehender sowie Schaffung neuer Erfindungen von der Konkurrenz seitens des Sekundärmarktes abzusetzen.²⁸⁰

dd) Vertikale Beschränkungen

Die Erschöpfung ist nach herkömmlichem, ganz überwiegendem Verständnis nicht abdingbar.²⁸¹ Es ist also nicht möglich, mit patentrechtlicher Wirkung nach-

²⁷⁰ Vgl. auch Kerber, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 218 Fn. 20 (zum Urheberrecht).

²⁷¹ Katz, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 25 („*unofficial price discrimination schemes*“) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); Kerber, ZGE 8 (2016), 149, 157; i. Erg. auch Engels, Binnenmarktregeln, S. 121 (jeweils zum Urheberrecht).

²⁷² Kerber, ZGE 8 (2016), 149, 157 (zum Urheberrecht).

²⁷³ Vgl. Katz, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁷⁴ Katz, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 25 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁷⁵ Vgl. Becher, Sekundärmarkt, S. 134 (zum Urheberrecht); Hovenkamp, 66 NYU Annual 487, 532 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁷⁶ Vgl. Katz, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 25 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁷⁷ Katz, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 25 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁷⁸ Vgl. Becher, Sekundärmarkt, S. 134 (zum Urheberrecht).

²⁷⁹ Vgl. Becher, Sekundärmarkt, S. 134 (zum Urheberrecht).

²⁸⁰ Katz, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 26 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁸¹ Siehe supra Kap. 4 C.I; zur Diskussion einer Abdingbarkeit vgl. aber infra Kap. 6 A.II.1.

vertragliche vertikale Beschränkungen der Weiterveräußerung in Verkehr gebrachter Erzeugnisse (etwa räumliche oder preisliche Begrenzungen, Verbot der Weiterveräußerung an Händler [z. B. zur Durchsetzung einer Preisdifferenzierung]²⁸²) zu vereinbaren.²⁸³ Diese Beschränkungen wirken nur relativ im Innenverhältnis²⁸⁴ zum Ersterwerber als Vertragspartei, nicht jedoch gegen Dritte (z. B. Folgeerwerber)²⁸⁵. Eine vertragliche Verpflichtung des Ersterwerbers dazu, seinerseits die Beschränkung vertraglich an die Folgeerwerber weiterzugeben,²⁸⁶ ist ohne zusätzliche Transaktionskosten nicht erreichbar²⁸⁷. Anders wäre dies *ohne* Geltung der Erschöpfung: Der hinsichtlich der Erzeugnisse fortbestehende, absolute Patentschutz könnte zumindest faktisch eine zusätzliche rechtliche Handhabe für die bessere Durchsetzbarkeit vertraglicher vertikaler Beschränkungen bieten.²⁸⁸ Letztere könnten wettbewerbsbeschränkendem Verhalten des Ersterwerbers Grenzen setzen und damit wettbewerbs-²⁸⁹ und effizienzsteigernd²⁹⁰ wirken. Dies wiederum könnte verschiedene professionelle lokale (Einzel-) Händler parallel zu Investitionen in Werbung und den Aufbau eigener Vertriebs- und Servicestrukturen anreizen.²⁹¹

Andererseits haben derartige vertragliche Beschränkungen regelmäßig überhaupt nur in der frühen Lebensphase des Erzeugnisses Relevanz, insbesondere für sein (erstmaliges) Inverkehrbringen.²⁹² Ihre Relevanz schwindet mit zunehmendem Zeitablauf sowie weiteren Veräußerungen (z. B. an Verbraucher), d. h.

²⁸² *Hovenkamp*, 66 NYU Annual 487, 536 f. (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁸³ Engl. *vertical restraints*. *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 166; vgl. auch *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 156 (jeweils zum Urheberrecht); *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 28; *ders.*, BYU L. Rev. 55, 57 (2014) (jeweils allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁸⁴ Vgl. zum US-amerikanischen Recht *Hovenkamp*, 66 NYU Annual 487, 541 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Chiappetta*, 51 Santa Clara L. Rev. 1087, 1107 (2011): „a blanket prohibition on post-sale contract enforcement“.

²⁸⁵ *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 35; *ders.*, BYU L. Rev. 55, 73 (2014) (jeweils allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁸⁶ Hierzu siehe nur *Katz*, BYU L. Rev. 55, 95 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁸⁷ Ausführlich *Katz*, BYU L. Rev. 55, 95 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁸⁸ *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 29 f.; *ders.*, BYU L. Rev. 55, 73 f. (2014); näher *Hovenkamp*, 66 NYU Annual 487, 492 u. 541 ff. (2011) (jeweils allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁸⁹ Siehe *Drexler*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 249, 252 (zum Patentrecht); weiterführend *Katz*, a. a. O., S. 23, 28 f.; *ders.*, BYU L. Rev. 55, 70 (2014) (jeweils allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 156; *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 756 ff. (2015) (jeweils zum Urheberrecht).

²⁹⁰ Ausführlich *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 166 f. (zum Urheberrecht).

²⁹¹ *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 29 u. 31 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Kerber*, ZGE 8 (2016), 149, 156 (zum Urheberrecht).

²⁹² *Katz*, BYU L. Rev. 55, 97 f. (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

mit wachsender „Distanz“ des Erzeugnisses zum Patentinhaber.²⁹³ Indes würde ohne Erschöpfung der Patentschutz am Erzeugnis mitunter noch erheblich länger andauern.²⁹⁴ Er könnte also faktisch auch dann noch die Durchsetzung der Beschränkung verbessern, wenn diese eigentlich keine Relevanz mehr hat, d. h. ihre sozialen Kosten ihren Nutzen überwögen.²⁹⁵ Dies verhindert die Erschöpfung, indem sie nach dem ersten Inverkehrbringen den Patentinhaber auf die allein vertragliche Durchsetzung der Beschränkungen verweist.²⁹⁶ Sie schließt also vertragliche Beschränkungen der Weiterveräußerung nicht aus, sondern hebt nur die Möglichkeit auf, diese mittels des Patentrechts faktisch besser durchzusetzen.²⁹⁷ Der Patentinhaber ist hierdurch nicht schutzlos gestellt, zumal auch nicht-juristische Mittel der faktisch besseren Durchsetzbarkeit der Beschränkungen dienen können: Dies kann etwa die Entwicklung verschiedener Versionen der Erzeugnisse sein, von denen zunächst nur die höherpreisigen in Verkehr gebracht werden, oder aber die Belieferung nur von Händlern, die er für vertrauenswürdig hält.²⁹⁸ Der Patentinhaber selbst kann die nachfolgenden Vertriebsstufen bzw. den Sekundärmarkt erheblich beeinflussen, da er die Menge der erstmals in Verkehr gebrachten und damit überhaupt für die Weiterveräußerung verfügbaren Erzeugnisse verantwortet.²⁹⁹ Dies kann das Wachstum des Sekundärmarktes bremsen – insbesondere bei Erzeugnissen mit kurzer Lebensdauer.³⁰⁰

c) Zusammenfassung

Die Erschöpfung schränkt die vertikale Kontrolle mittels Patenten ein. Aus ökonomischer Sicht hat sie Vor- und Nachteile, die sorgfältig gegeneinander abzuwägen sind.³⁰¹ Als ihre zentrale Auswirkung hervorzuheben ist die Förderung der Allokation der betreffenden Erzeugnisse und damit auch der Erfindung selbst. Damit wirkt sie der patentbedingten *statischen Ineffizienz* entgegen und steigert den sozialen Wert der Erfindung. Dies gelingt, indem über den Sekundärmarkt die Erzeugnisse breiter – auch für weniger zahlungsbereite Nutzer – verfügbar

²⁹³ Näher *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 99 (2014) („transactional proximity between the IP owner and the user“) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁹⁴ Vgl. *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 98 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁹⁵ Vgl. *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 99 f. u. 109 (2014) („no longer justified“); vertiefend *ders.*, in: *Calboli/Lee*, *Exhaustion*, S. 23, 36 f. (jeweils allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁹⁶ Vgl. *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 123 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁹⁷ Weiterführend *Katz*, in: *Calboli/Lee*, *Exhaustion*, S. 23, 34 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁹⁸ *Katz*, in: *Calboli/Lee*, *Exhaustion*, S. 23, 35 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁹⁹ *Katz*, in: *Calboli/Lee*, *Exhaustion*, S. 23, 36 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

³⁰⁰ *Katz*, in: *Calboli/Lee*, *Exhaustion*, S. 23, 36 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

³⁰¹ Vgl. auch *Kerber*, in: *Faust/Schäfer*, *KI*, S. 209, 211: „ambivalent“; *ders.*, *ZGE* 8 (2016), 149, 165: „significant tradeoffs“ (jeweils zum Urheberrecht).

werden³⁰² und dies auch länger bleiben. Die gebrauchten Exemplare des Sekundärmarktes bilden insgesamt eine Konkurrenz für den Primärmarkt, was – je nach ihrem Substitutionspotential – sogar insgesamt einen niedrigeren Durchschnittspreis für den Erwerb der betreffenden Erzeugnisse bedingen kann. Dies wiederum verengt den Spielraum des Patentinhabers zur kompensierenden Einpreisung der Erschöpfung beim ersten Inverkehrbringen. Dennoch bleibt diese in gewissem Umfang möglich und kann somit zum Anreiz beitragen. Die statische Effizienz wird ferner dadurch gefördert, dass die Erschöpfung zur klaren Ausgestaltung von Patenten als Handlungsrechten beiträgt und insgesamt die *Transaktionskosten* beim (Folge-)Erwerb der Erzeugnisse senkt.³⁰³ Insbesondere senkt sie die *Vereinbarungs-* sowie die *Überwachungs-* und *Durchsetzungskosten*. Die gegebenenfalls entstehenden Kosten infolge der erschöpfungsbedingten Aufhebung des Einheitspreises sowie des zusätzlichen Informationsaufwands wegen der Qualitätsvarianz zwischen den gebrauchten Exemplaren fallen weniger stark ins Gewicht. Insgesamt können die Erzeugnisse somit über Transaktionen stärker verbreitet werden. Der *Konkurrenzdruck* seitens des Sekundärmarktes kann wiederum den Anreiz zu fortgesetzter Erfindungstätigkeit erhöhen. Diese ist der dynamischen Effizienz ebenso zuträglich wie die Verfügbarkeit der Erzeugnisse und damit der Erfindung für einen breiteren Nutzerkreis, aus der sich Potential für Folgeerfindungen ergibt – gerade angesichts der generell zunehmenden Bedeutung nutzergenerierter Innovationen. Durch die längere Verfügbarkeit auf dem Sekundärmarkt können sogar *ältere Erzeugnisse* später (erneut) zum Ausgangspunkt für neue Erfindungen und damit technische Entwicklungslinien werden. *Weitere* Vorteile der Erschöpfung sind: Allokation des Risikos geänderter Nutzungspräferenz des Ersterwerbers; Ressourceneinsparung durch geringeren Bedarf an neu hergestellten Erzeugnissen, was mittelbar auch dem Umweltschutz dient; Schutz von Daten und Privatsphäre durch Verringerung des Anlasses zur Kontrolle seitens des Patentinhabers, was wiederum zweifach die statische Effizienz fördert: infolge einer höheren Anzahl an Transaktionen wegen der Möglichkeit anonymen Handels sowie infolge geringerer Transaktionskosten für die Verfolgung von Rechtsverletzungen.

Die Erschöpfung hat aber auch potentielle *Nachteile*. Hervorzuheben ist – als Spiegelbild ihrer zentralen Wirkung – die Abschwächung des Anreizes zu Innovationstätigkeit und damit der *dynamischen Effizienz* wegen der seitens des Se-

³⁰² Wu, Erschöpfungsgrundsatz, S. 266 f.; Kerber, ZGE 8 (2016), 149, 154 (jeweils zum Urheberrecht); vgl. auch Stieper, Schranken, S. 81; Metzger, in: Leistner, Perspektiven, S. 101, 103 (jeweils zu den Schranken des Urheberrechts).

³⁰³ Vgl. Kuschel, Digitale Werkexemplare, S. 56 (zum Urheberrecht); Ohly, FS 50 Jahre UrhG, S. 379, 384; Metzger, in: Leistner, Perspektiven, S. 101, 103 f. (jeweils zu den Schranken des Urheberrechts).

kundärmarktes beeinträchtigt Gelegenheit zur Entgelterzielung. Allerdings ist nicht anzunehmen, dass diese das Ausmaß unterschreitet, das für fortgesetzte Erfindungstätigkeit erforderlich ist. Denn erstens stellen die gebrauchten Exemplare nicht unbedingt Substitute für die neuen Erzeugnisse dar. Zweitens sei erneut die konkurrenzbedingte Anregung des Patentinhabers zu zusätzlicher Erfindungstätigkeit angeführt. Überdies dient der dynamischen Effizienz die Förderung von (auch nutzergenerierten) Folgeerfindungen. Eine – der Verfügbarkeit der Erzeugnisse abträgliche – *Kompensation* der Erschöpfung über einen höheren Preis wird durch den Konkurrenzdruck seitens des Sekundärmarktes zumindest erschwert. Ein weiterer potentieller Nachteil der Erschöpfung ist die Beeinträchtigung des Spielraums des Patentinhabers für *Preisdifferenzierung* dritten Grades, welche ansonsten der statischen Effizienz dienen könnte. Allerdings ist Letzteres differenziert zu betrachten: So kann Preisdifferenzierung ihrerseits zu Ressourcenverschwendung und damit statischer Ineffizienz führen. Weiterhin kann die Erschöpfung faktisch ohnehin eine Preisdifferenzierung bedingen – namentlich zwischen neuen und gebrauchten Erzeugnissen. Ebenfalls zu relativieren ist schließlich der potentielle Nachteil, dass die Erschöpfung die faktisch bessere Durchsetzbarkeit vertraglicher *vertikaler Beschränkungen* im Wege des Patentrechts aufhebt. Denn solche Beschränkungen verursachen in der Phase nach dem ersten Inverkehrbringen ohnehin tendenziell mehr soziale Kosten als Nutzen.

Insgesamt erhöht somit die Erschöpfung die statische Effizienz auf dem Gütermarkt, ohne dabei die dynamische Effizienz auf dem Ideenmarkt entscheidend zu gefährden. Sie trägt vielmehr zu einer Ausgestaltung des Patentschutzes bei, die gerade so weit reicht, wie dies für die Anreizwirkung notwendig ist.³⁰⁴ Die dynamische Effizienz fördert sie, wie gesehen, auch auf anderen Wegen. Es gelingt ihr also, die aus dem verringerten Anreiz resultierenden Kosten für Erfinder und (indirekt) die Allgemeinheit geringer zu halten als die aus dem leichteren Zugang zu Erfindungen erwachsenden Wohlfahrtsgewinne.³⁰⁵ Somit verbessert sie insgesamt die Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes.³⁰⁶

5. Fazit

Wie im Ausgangspunkt der Patentschutz, so ist auch die Erschöpfung als dessen Schranke insgesamt ökonomisch sinnvoll. Ihre wesentliche Wirkung ist die Förderung statischer Effizienz. Der Allokation bestehender Erfindungen dienen ins-

³⁰⁴ Vgl. auch *Sucker*, Werkgenuss, S. 174 (zum Urheberrecht).

³⁰⁵ Vgl. zu dieser Herausforderung grundlegend *Zurth*, Nutzungsrechte, S. 77; *Metzger*, in: *Leistner*, Perspektiven, S. 101, 103 (jeweils zu den Schranken des Urheberrechts).

³⁰⁶ Vgl. auch *Wu*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 52 (zum Urheberrecht).

besondere die breitere Verfügbarkeit der sie verkörpernden Erzeugnisse sowie die herabgesetzten Transaktionskosten im Zusammenhang mit deren (Weiter-) Veräußerung. Gleichzeitig gefährdet die Erschöpfung nicht entscheidend die dynamische Effizienz: Der Anreiz zu Erfindungstätigkeit bleibt ausreichend hoch, ferner erleichtert die breitere Verfügbarkeit der Erzeugnisse und damit der Erfindung (nutzergenerierte) Folgeerfindungen. Nach Bilanzierung dieser beiden zentralen, konfligierenden Ziele sowie der übrigen Vor- und Nachteile ist festzuhalten, dass die Erschöpfung insgesamt die Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes verbessert.

V. Spezifische rechtsökonomische Begründungsansätze

Die rechtsökonomischen Ex-ante-Begründungsansätze stellen den Anreizgedanken in den Mittelpunkt und knüpfen damit an die klassische Anspornungstheorie an. Das dazu Gesagte gilt also auch hier. Sie stehen ebenfalls nicht der Erschöpfung entgegen. Darüber hinaus enthalten sie für diese keine eigenständig relevanten Wertungen. Sie sind eher auf die Frage gerichtet, für welche Erfindungen Patente überhaupt erst erlangt werden können (*Patent-induced theory*) bzw. wie eng diese ausgestaltet sein sollen (*Race-to-invent theory*).

Die Ex-post-Begründungsansätze betonen die positiven Wirkungen von Patenten in der Zeit nach ihrer Erteilung. Hierzu besteht zumindest ein Berührungspunkt, indem die Erschöpfung ihrerseits (durch Förderung der statischen und potentiell auch der dynamischen Effizienz) den Ex-post-Nutzen von *Erfindungen* erhöht.³⁰⁷ Positive Wirkungen von Patenten nach ihrer Erteilung können konkret sein: Vorteile in der Phase der Ausarbeitung der Erfindung zu marktgängigen Erzeugnissen (*Kommerzialisierungstheorie*), die Koordination ihrer Weiterentwicklung (*Prospect theory*) oder aber das Verhindern verschwenderischer doppelter Erfindungstätigkeit (*Prospect* und *Rent-dissipation theory*). Die beiden letztgenannten Theorien fokussieren sich indes darauf, welche Erfindungen von vornherein überhaupt durch Patente geschützt werden und welchen Schutzzumfang diese haben sollen. Zur Erschöpfung treffen sie keine spezifischen Aussagen, sprechen damit aber zumindest nicht gegen sie. Die *Prospect theory* erstrebt zwar immerhin die effiziente Nutzung und Weiterentwicklung vorhandener Erfindungen, worin der ökonomische Zielkonflikt zwischen statischer und dynamischer Effizienz anklingt. Jedoch setzt sie hierfür nicht an der Verwertung über Erzeugnisse an, sondern an der Koordination bzw. Weiterentwicklung der Erfindung als solcher in einer Hand (z. B. über Lizenzerteilungen). Allein die *Kom-*

³⁰⁷ Vgl. zu dieser Argumentation auch Katz, *BYU L. Rev.* 55, 112 f. (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

merzialisierungstheorie befasst sich spezifisch mit der Entgelterzielung mittels Erzeugnissen. Für sie gilt das zur Anspornungstheorie Gesagte, zumal diese in moderner Lesart ohnehin die gesamte Innovationstätigkeit meint. Insofern spricht immerhin die Kommerzialisierungstheorie tendenziell für die Erschöpfung.

Die *Patentfunktionslehre* schließlich kombiniert klassische Anspornungstheorie und Vertragstheorie sowie die Kommerzialisierungstheorie und die Annahme, dass Patente das Informationsparadoxon nach *Arrow* überwinden. Diese wirkten sich als Teilanreize in verschiedenen Phasen der gesamten Innovationstätigkeit aus. Die Theorie enthält für die Erschöpfung keine eigenständigen Aussagen, die über den Wertungsgehalt der von ihr einbezogenen Theorien bzw. Ansätze hinausgehen. Insoweit wird jeweils nach oben verwiesen. Die Patentfunktionslehre stützt danach insgesamt ebenfalls tendenziell die Erschöpfung.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die rechtsökonomischen Begründungsansätze – soweit sich ihnen eine spezifische Aussage entnehmen lässt – tendenziell für, ansonsten immerhin nicht gegen die Erschöpfung sprechen.

VI. (Höherrangiger) Rechtsrahmen

I. Unionsrecht

Regelungen zur Erschöpfung von Patenten finden sich im Unionsrecht. Hierfür sind zunächst die beiden neuen Regelungen im Patentpaket zu nennen. Sie sind auf Europäische Patente bzw. Einheitspatente anwendbar. Ihre eingehende Untersuchung erfolgt in *Kapitel 6*.

Weitere spezifische Normen enthält das (völkerrechtliche) sog. *Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)*³⁰⁸, als Vorgänger-Entwurf zum Patentpaket. Von diesem gibt es zwei Fassungen, *GPÜ 1975* und *1989*.³⁰⁹ Beide Fassungen enthalten Regelungen zur Erschöpfung, und zwar in Bezug nicht nur auf Gemeinschaftspatente (Art. 32 GPÜ 1975 bzw. Art. 28 GPÜ 1989), sondern sogar auch auf nationale Patente (Art. 81 GPÜ 1975 bzw. Art. 76 GPÜ 1989).³¹⁰ Von diesen Unterschieden abgesehen, ist der Wortlaut der Normen ansonsten fast identisch. Beide Fassungen sind jedoch letztlich nie in Kraft getreten. Sie scheiterten daran, dass sie nicht durch sämtliche damalige EWG-Mitgliedstaaten ratifiziert wurden.³¹¹ Kurz nach der Ratifizierung des GPÜ 1975 reformierte jedoch der deut-

³⁰⁸ Übereinkommen über das europäische Patent für den gemeinsamen Markt (76/76/EWG), ABl. L 17, S. 1. Eine alternative Abkürzung ist GemPatÜ (so *Streinz*, Europarecht, Rn. 537).

³⁰⁹ Hierzu siehe infra Kap. 6 B.I.3.a).

³¹⁰ Zu Einzelheiten und weiteren Entwürfen siehe infra Kap. 6 D.II.3.

³¹¹ Ausführlich dazu infra Kap. 6 B.I.3.a).

sche Gesetzgeber zur Anpassung daran das PatG (einschließlich der fortan in § 9 PatG geregelten Benutzung patentierter Erfindungen).³¹² Auch wenn er dabei nicht die Erschöpfungsregelungen in das PatG übernommen hat, sind auch diese immerhin – wie das gesamte GPÜ 1975 – für dessen Auslegung (z. B. § 9 S. 2) relevant.³¹³ Hierauf weisen auch die Gesetzesmaterialien zum reformierten PatG hin, unter Bezugnahme auf eine zum GPÜ ergangene Denkschrift^{314, 315} Wenn auch ohne Verbindlichkeit, spricht also auch das GPÜ für den Erschöpfungsgrundsatz.

Des Weiteren sieht Art. 17 GRCh in Abs. 1 allgemein Eingriffe in das Eigentum (als Schranken) vor.³¹⁶ Unterschieden wird hierbei die Enteignung (S. 2) von der Nutzungsregelung (S. 3). Die Eingriffe unterscheiden sich in den Anforderungen an ihre Rechtfertigung. Diese Systematik gilt ebenso für das in Abs. 2 speziell genannte geistige Eigentum.³¹⁷ Insoweit gilt im Ergebnis Ähnliches wie für Art. 14 GG (dazu sogleich 2.).³¹⁸

2. Verfassungsrecht

In der Systematik des Art. 14 GG sind die Schranken des Patentrechts als Inhalts- und Schrankenbestimmungen (Abs. 1 S. 2) zum Patent als Rechtsposition einzuordnen.³¹⁹ Dies gilt damit auch für die Erschöpfung.³²⁰ Sie lässt abstrakt-generell in einem bestimmten Umfang das Verbotungsrecht hinsichtlich in Verkehr gebrachter Erzeugnisse erlöschen.³²¹ Nachfolgend werden zunächst die allgemei-

³¹² Vorausgegangen war diesen Anpassungen die sog. Gemeinsame Erklärung zur Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, ABl. L 401, S. 57. Später haben sich weitere Mitgliedstaaten angeschlossen (*Rigamonti*, sic! 2014, 237, 240 m. w. N.).

³¹³ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 61 f., nach dem der Erschöpfungsgrundsatz mit Ratifikation des GPÜ 1975 sogar für sich bereits nationales Recht geworden ist. Diese Ansicht wird hier in dieser Pauschalität nicht geteilt. So kam es infolge des Scheiterns des GPÜ 1975 nicht zu dessen, auf die Ratifikation notwendigerweise folgenden, Umsetzung in das deutsche Recht. Dass der deutsche Gesetzgeber es zum Anlass für eine *anteilige* Anpassung des PatG nahm, kann nicht mit einer (vollumfänglichen) Umsetzung gleichgesetzt werden.

³¹⁴ Denkschrift zum GPÜ, in: BT-Drs. 8/2087, S. 112 ff.; siehe dazu auch *Pitz*, VPP-Rundbrief 2001, 9, 11.

³¹⁵ Vgl. BT-Drs. 8/2087, S. 19 ff.; ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 62, auch zur Bezugnahme in der Denkschrift (S. 125) wiederum auf den Erschöpfungsgrundsatz nach deutschem Verständnis.

³¹⁶ Siehe zum Ganzen nur *Jarass*, GRCh, Art. 17 Rn. 17 ff.; *Holoubek/Lienbacher-Ziniel*, GRCh, Art. 17 Rn. 37 ff.

³¹⁷ Vgl. *Holoubek/Lienbacher-Ziniel*, GRCh, Art. 17 Rn. 23.

³¹⁸ Vgl. auch *Zurth*, Nutzungsrechte, S. 84 (zum Urheberrecht).

³¹⁹ BVerfGE 49, 382, 393 f. – *Kirchenmusik*; weiterführend *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 30 ff.

³²⁰ *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 35; *Haft et al.*, GRUR Int. 2008, 944, 946.

³²¹ Vgl. *Kirchhof*, Gesetzgebungsauftrag, S. 44 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

nen Anforderungen an Inhalts- und Schrankenbestimmungen für Patente dargestellt (a)) und dies sodann auf die Erschöpfung angewandt (b)).

a) Inhalts- und Schrankenbestimmungen für Patente

Das BVerfG stellte zunächst für *Urheberrechte* und die davon geschützten Werke fest, dass der einfache Gesetzgeber bei der Bestimmung der Rahmenbedingungen für ihre Nutzung gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG³²² das Individualinteresse des Urhebers mit den gegenläufigen Interessen in einen angemessenen Ausgleich bringen müsse³²³. Er habe dabei einen relativen großen Spielraum.³²⁴ In bestimmten Fällen müsse – gegebenenfalls nachträglich – das Verbotungsrecht auf einen bloßen Vergütungsanspruch reduziert bzw. sogar gänzlich ausgeschlossen werden.³²⁵ Letzteres würde bedeuten, dass keinerlei *Verwertungsrecht* mehr besteht.³²⁶ Das Allgemeininteresse müsse aber umso gewichtiger sein, je intensiver der Schutzbereich der Eigentumsgarantie berührt werde.³²⁷ Entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sei der gänzliche Ausschluss des Verbotungsrechts nur durch ein *gesteigertes* öffentliches Interesse zu rechtfertigen.³²⁸ Denn damit werde es dem Urheber unmöglich gemacht, ein Entgelt auszuhandeln.³²⁹ Diese Rechtsprechung übertrug das BVerfG zu Recht später auf das *Patentrecht*.³³⁰

b) Anwendung auf den Erschöpfungsgrundsatz

Nachfolgend wird untersucht, mit welcher Intensität der Erschöpfungsgrundsatz in den Schutzbereich des Eigentums eingreift und welche Anforderungen daraus folgen (bb)). Zuvor wird aber kurz die Besonderheit gewürdigt, dass es sich beim Erschöpfungsgrundsatz ursprünglich um Gewohnheitsrecht handelt (aa)).

³²² Vgl. nur BVerfGE 31, 229, 240 – *Schulbuchprivileg*; BVerfGE 31, 248, 252 – *Bibliotheksgroschen*.

³²³ Siehe BVerfGE 49, 382, 394 – *Kirchenmusik*; BVerfGE 79, 29, 40 f. – *Vollzugsanstalten*.

³²⁴ Siehe nur BVerfGE 79, 1, 25 – *Leerkassette*; kritisch *Kreile*, FS Lerche, S. 251, 265 f.

³²⁵ Vgl. BVerfGE 31, 275, 284 f. – *Schallplatten*; BVerfGE 49, 382, 394 – *Kirchenmusik*; hierzu *Kirchhof*, Gesetzgebungsauftrag, S. 38 („Surrogat“); siehe auch *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 38 f. („Zwei-Stufen-Theorie“).

³²⁶ Vgl. nur BVerfG, GRUR 2001, 43, 43 ff. – *Klinische Versuche*; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 36 ff.

³²⁷ BVerfGE 49, 382, 394 ff. – *Kirchenmusik*; so auch v. *Brünneck*, Eigentumsgarantie, S. 398.

³²⁸ BVerfGE 31, 229, 243 – *Schulbuchprivileg*; ebenso *Dürig/Herzog/Scholz-Papier/Shirvani*, GG, Art. 14 Rn. 315.

³²⁹ Vgl. BVerfGE 79, 29, 41 – *Vollzugsanstalten*; so i. Erg. auch *Schwartzmann/Hentsch*, ZUM 2012, 759, 764.

³³⁰ Vgl. nur BVerfG, GRUR 2001, 43, 43 f. – *Klinische Versuche*; *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 34 ff.

aa) Vorbemerkung: Gewohnheitsrecht

Der Erschöpfungsgrundsatz ist eine Inhalts- und Schrankenbestimmung i. S. d. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG.³³¹ Unschädlich ist hierfür, dass er nicht durch den Gesetzgeber eingeführt, sondern zunächst durch die Rechtsprechung entwickelt worden und inzwischen gewohnheitsrechtlich anerkannt ist. Zwar ist umstritten, ob Gewohnheitsrecht als Bestimmung ausreicht, zumal der Wortlaut verlangt, dass es sich dabei um ein *Gesetz* handeln muss.³³² Auf diese Frage kommt es hier aber letztlich nicht an, denn aus den besonderen Gesamtumständen ist sogar ein Handeln des Gesetzgebers anzunehmen. Ihm ist der nunmehr bereits seit über 120 Jahren bestehende und in Rechtsprechung und Literatur laufend fortentwickelte Erschöpfungsgrundsatz bekannt. Er hielt seine Kodifizierung bisher jedoch offensichtlich nicht für nötig. Vielmehr setzte er ihn weiter ungeschrieben voraus.³³³ Maßgeblich ist insbesondere, dass er bei der Umsetzung des GPÜ 1975 dessen Erschöpfungsregelungen nicht in das PatG aufgenommen hat.³³⁴ Hätte er damit die künftige Ablehnung des Erschöpfungsgrundsatzes zum Ausdruck bringen wollen, wäre hierzu zusätzlich eine ausdrückliche Regelung zu erwarten gewesen – gerade angesichts der soeben angesprochenen Relevanz des GPÜ 1975 für die Auslegung des PatG. Spätestens im Verzicht auf eine solche Ausschlussregelung lag die Anerkennung des Erschöpfungsgrundsatzes durch den Gesetzgeber. Ohnehin unproblematisch ist dies nunmehr freilich für diejenigen deutschen Patente, die als Bestandteil eines Europäischen Patents erteilt werden, zumal Art. 29 EPGÜ (wie auch Art. 6 EPatVO) den Erschöpfungsgrundsatz kodifiziert.³³⁵

bb) Intensität des Eingriffs

Die Erschöpfung schränkt das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers zugunsten der Sozialbindung des Eigentums ein.³³⁶ Auf den ersten Blick nicht ganz eindeutig ist die Intensität, mit welcher dies den Schutzbereich der Eigentums-garantie berührt. Auch wenn im Zuge des Inverkehrbringens der konkreten Erzeugnisse diesbezüglich kein Anspruch auf Vergütung mehr besteht, kann nicht

³³¹ Vgl. auch *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 27 f. (zum Urheberrecht); grundlegend *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 3 Rn. 2 f.

³³² Grundlegend zur Diskussion etwa *Dürig/Herzog/Scholz-Papier/Shirvani*, GG, Art. 14 Rn. 418 m. w. N.

³³³ Vgl. auch BGH, GRUR 1997, 116, 117 – *Prospekthalter*; *Reisner*, Erschöpfung, S. 62.

³³⁴ Siehe supra Kap. 2 A.IV.1.

³³⁵ Siehe dazu infra Kap. 6 D.

³³⁶ Vgl. auch *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 1 u. 12; *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 35.

von einem Ausschluss des *Verbotungsrechts* hinsichtlich der Erfindung im Ganzen gesprochen werden. Denn dem Patentinhaber steht es frei, die Erzeugnisse zurückzuhalten, anstatt sie in Verkehr zu bringen. Solange bleibt das Verbotungsrecht unzweifelhaft vollumfänglich bestehen. Ebenfalls wird dieses zu keiner Zeit auf einen bloßen *Vergütungsanspruch* reduziert. Denn über die Gegenleistung für das Inverkehrbringen hinaus erhält der Patentinhaber keine weitere Kompensation mehr. Vielmehr erlischt bezüglich des *konkreten* Erzeugnisses das Verwertungsrecht im Ganzen.³³⁷ Richtigerweise handelt es sich bei der Erschöpfung also weder um einen Ausschluss des Verbotungsrechts noch um dessen Reduzierung zu einem bloßen Vergütungsanspruch. Vielmehr stellt sie sogar einen noch milderen Eingriff dar als Zweites. So hat der Erfinder beim Inverkehrbringen der Erzeugnisse jeweils die Gelegenheit zur Erzielung einer angemessenen Vergütung, die in der Summe ein angemessenes Entgelt für die Erfindung im Ganzen bringen kann. Wie gesehen, genügt diese Gelegenheit den Anforderungen des Kernbereichs des Patents im Sinne der Institutsgarantie.³³⁸ Angesichts der geringen Eingriffsintensität sind die Anforderungen an die Rechtfertigung der Erschöpfung relativ niedrig. Es genügt, dass sie gegenläufigen Allgemein- bzw. Einzelinteressen dient. Hervorzuheben ist das Interesse der Erwerber der Erzeugnisse daran, diese frei zu benutzen und weiterveräußern zu können, ohne dafür (erneut) die Erlaubnis des Patentinhabers einholen zu müssen.³³⁹ Dies entspricht der Situation beim Sacheigentum, wo mit Veräußerung eines Gegenstands ebenfalls der Einfluss des vorherigen Eigentümers daran endet.³⁴⁰

3. Völkerrecht

In Art. 6 *TRIPS-Abkommen*, verortet in dessen Teil I („Allgemeine Bestimmungen und Grundprinzipien“), findet sich eine allgemeine Regelung zur Erschöpfung.³⁴¹ Sie hat allerdings keinen materiell-rechtlichen Gehalt,³⁴² sondern legt nur fest, dass

„[f]ür die Zwecke der Streitbeilegung im Rahmen dieses Übereinkommens [...] vorbehalten der Artikel 3 und 4 dieses Übereinkommen nicht dazu verwendet werden [darf], die Frage der Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums zu behandeln“.

³³⁷ Siehe zur genauen Wirkung der Erschöpfung infra Kap. 4 C.I.

³³⁸ Vgl. supra Kap. 1 G.III.4.b)aa).

³³⁹ Vgl. auch *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 34 f., die einen Vergleich zum Sacheigentum zieht; *Wolf*, Kontrolle, S. 31 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

³⁴⁰ *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 36.

³⁴¹ Einführend dazu siehe nur *Busche/Stoll/Wiebe*, TRIPS, Art. 6 Rn. 1 ff.

³⁴² *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 167 f.

Auch die speziell patentrechtlichen Regelungen in Art. 27 ff. TRIPS-Abkommen treffen keine weitere Aussage zur Erschöpfung.³⁴³ Über die bloße Erwähnung hinaus kann somit dem TRIPS-Abkommen kein Aussagegehalt zur Erschöpfung entnommen werden; es spricht immerhin nicht dagegen.³⁴⁴

Art. 1 des ersten Zusatzprotokolls der EMRK mit seiner Eigentumsgarantie, die auch Patente umfasst,³⁴⁵ sieht die Erschöpfung nicht ausdrücklich vor. Allerdings regelt sie Eingriffe in das Eigentum: So kann es entzogen werden, wenn „das öffentliche Interesse es verlangt“ (*Enteignung*, Abs. 1 S. 2), oder seine Benutzung „im Einklang mit dem Allgemeininteresse“ gesetzlich geregelt werden (Abs. 2).³⁴⁶ Letzteres ähnelt den Inhalts- und Schrankenbestimmungen gem. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG und erfasst die Erschöpfung.

VII. Zwischenergebnis

Die klassischen und neueren Patentrechtstheorien sprechen für eine Begrenzung des Patentschutzes durch die Erschöpfung bzw. stehen dieser zumindest nicht entgegen. Gleiches ergibt sich aus der ökonomischen Analyse des Rechts sowie den spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätzen. Der einschlägige unions-, verfassungs- und völkerrechtliche Rechtsrahmen sieht ferner die Erschöpfung von Patenten vor. In Zusammenschau mit den klassischen Rechtfertigungsansätzen speziell für die Erschöpfung ist im Ergebnis festzustellen, dass diese gerechtfertigt ist.

B. Rechtfertigung der Grenzen der Erschöpfung

I. Einleitung

Die bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass der Erfindungsschutz durch Patente sowie dessen Erschöpfung gerechtfertigt sind. Dem schließt sich nun (auf *dritter Ebene*) die Frage an, ob die Erschöpfung wiederum Grenzen haben sollte. Wie erörtert, bleibt außerhalb der Grenzen der Patentschutz bestehen, womit letztlich die Frage nach dessen Rechtfertigung alle drei Ebenen durchzieht. Dieser Abschnitt untersucht, ob überhaupt im Ausgangspunkt die Erschöpfung *generell* begrenzt sein sollte. Der Aufbau der Untersuchung orientiert sich am

³⁴³ Einführend zu diesen siehe nur *Busche/Stoll/Wiebe*, TRIPS, Einl. 2 Rn. 36 ff.

³⁴⁴ So i. Erg. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 69; *Schraner*, Erschöpfung, S. 192 u. 194.

³⁴⁵ Siehe supra Kap. 1 G.IV.

³⁴⁶ Vertiefend siehe nur *Meyer-Ladewig/Nettesheim/v. Raumer*, EMRK, Prot. Nr. 1 Art. 1 Rn. 25 ff.

vorstehenden Abschnitt zur Rechtfertigung der Erschöpfung und knüpft an die dortigen Konzepte und Erkenntnisse an, die wiederum auf denen zum Patentschutz aufgebaut haben. Somit werden zunächst wieder die klassischen Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung herangezogen (II.). Sodann erfolgt eine Betrachtung anhand der klassischen und neueren Patentrechtstheorien (III.). Hieran schließen sich die Perspektiven der ökonomischen Analyse (IV.) und der spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätze (V.) an. Schließlich wird der einschlägige (höherrangige) Rechtsrahmen geprüft (VI.). Dieser Abschnitt ist bewusst generalisierend formuliert, um einen Anknüpfungspunkt für spätere, vertiefende Betrachtungen für die *einzelnen* Grenzen zu bilden (*Kapitel 5 und 6*). Dort werden jeweils die relevanten Erkenntnisse dieses Abschnitts um spezifisch relevante Erwägungen ergänzt.

II. Klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung

Eine unbegrenzte, d. h. umfassend wirkende Erschöpfung würde bedeuten, dass mit Inverkehrbringen auch nur eines einzigen Erzeugnisses, das die patentierte Erfindung verkörpert, *ausnahmslos* und *irreversibel* das Patent hinsichtlich *sämtlicher* Benutzungsarten und mit *weltweiter* Wirkung erlöschen würde. Bereits der Erwerber des ersten Erzeugnisses dürfte die Erfindung vollumfänglich wirtschaftlich verwerten und mit dem Patentinhaber – auch über Herstellung weiterer Erzeugnisse – in Konkurrenz treten. Insoweit würde eine unbegrenzte Erschöpfung noch stärker der *Verkehrssicherheit* dienen als eine begrenzte Erschöpfung, zumal dann nach dem ersten rechtmäßigen Inverkehrbringen für keinen Verkehrsteilnehmer mehr irgendein Risiko verbliebe, eine Patentverletzung zu begehen. Allerdings wäre dies ein bloßes Mehr an Verkehrssicherheit, zumal bereits eine begrenzte Erschöpfung umfänglich die freie Zirkulation des konkreten Erzeugnisses ermöglicht. Anders als der Verkehrssicherheitsaspekt, spricht der *Belohnungsaspekt* für die Begrenzung der Erschöpfung: Die Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts – als maßgeblicher Vorteil aus dem Patent – würde bei unbegrenzter Erschöpfung *theoretisch* einmalig auf das Inverkehrbringen nur des *ersten* Exemplars beschränkt. Es könnte nämlich Konkurrenz auf dem Sekundär- sowie verstärkt auf dem Primärmarkt aufkommen: Letzteres durch von Konkurrenten hergestellte Imitate (bei Fehlen einer *sachlichen* Grenze) und/oder Parallelimport der Erzeugnisse (bei internationaler Erschöpfung, d. h. Fehlen einer *räumlichen* Grenze). Zwar ist beides aus praktischer Sicht differenziert zu betrachten: Inwieweit ein konkurrierender *Sekundärmarkt* entsteht, hängt auch in diesem Zusammenhang von der – vom Patentinhaber beeinflussbaren – Anzahl der überhaupt ursprünglich in Verkehr gebrachten Erzeugnisse ab. Das Entstehen von Konkurrenz auf dem *Primärmarkt* wiederum

hängt von mehreren spezifischen Umständen ab: für den *Parallelimport* davon, ob der Patentinhaber überhaupt Erzeugnisse in niedrigpreisige Märkte eingebracht hat und ob die Kosten des Imports den damit erzielbaren Gewinn unterschreiten; für *Imitate* davon, wie schnell den Konkurrenten die Nachahmung der Erfindung bis hin zu marktreifen Erzeugnissen gelingt. Es ist also insgesamt davon auszugehen, dass der Patentinhaber faktisch für eine gewisse Zeit – und damit für u.U. zahlreiche Erzeugnisse – in seiner Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts noch unbeeinträchtigt ist. *Letztendlich* könnte die genannte verstärkte Konkurrenz aber eintreten. Hierdurch würde seine Gelegenheit zur Entgelterzielung zumindest langfristig erheblich beeinträchtigt.

Vorliegend kommen also die beiden (gleichberechtigten) klassischen Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung zu unterschiedlichen Ergebnissen. Gewichtiger ist dabei vorliegend der Belohnungsaspekt, dessen Beeinträchtigung durch eine unbegrenzte Erschöpfung erheblicher wäre als der Vorteil aus einem bloßen Mehr an Verkehrssicherheit.

III. Patentrechtstheorien

Angesichts der erheblichen Beeinträchtigung der Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts wäre eine unbegrenzte Erschöpfung insgesamt auch nicht im Sinne der Patentrechtstheorien:³⁴⁷ Sie würde der ausschließlichen Zuweisung der angemessenen wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung zum Erfinder (*Eigentumstheorie*) bzw. dessen Belohnung (*Belohnungstheorie*) entgegenwirken. Eine Abschwächung des Anreizes zu (jedenfalls investitionsintensiver) Erfindungstätigkeit bzw. zumindest (soweit möglich) die Geheimhaltung von Erfindungen wären die Folge. Dies würde den Zielen der *Anspornungs-* und der *Vertragstheorie* ebenso entgegenwirken wie denjenigen der – ebenfalls maßgeblich den Anreizgedanken einbeziehenden – neueren Patentrechtstheorien (*Investitionstheorie* und *Zwei-Säulen-Modell*). Auch soweit diesen Theorien bzw. Ansätzen eine Interessenabwägung immanent ist und sich ihnen überhaupt eine Aussage zur Erschöpfung entnehmen lässt,³⁴⁸ ist aus ihnen zu folgern, dass die Vorteile einer unbegrenzten Erschöpfung aus Sicht der gegenläufigen Interessen ihre Nachteile nicht ausgleichen würden.

³⁴⁷ Hierin wird abermals (vgl. schon supra Kap. 2 A.II.4) deutlich, dass der Belohnungsaspekt eine wesentliche Brücke zu den allgemeinen Wertungen hinter dem Patentschutz bildet.

³⁴⁸ Siehe dazu supra Kap. 2 A.III.

IV. Ökonomische Analyse

1. Einleitung

Es wird nun *generell* die Begrenzung der Erschöpfung aus Sicht der ökonomischen Analyse untersucht. Hier wird ebenfalls die Struktur des korrespondierenden Abschnitts zur Erschöpfung zugrunde gelegt.³⁴⁹ Die Grenzen konturieren nämlich die Erschöpfung, die wiederum eine Schranke des Patentschutzes ist, und gehören damit zur Ausgestaltung des Letzteren. Sie müssen somit auch zu dessen Effizienz beitragen. Übergeordnet geht es also darum, ab welcher Weite der Erschöpfung die gesellschaftlichen Kosten des durch sie verringerten Erfindungsanreizes die Wohlfahrtsgewinne aus dem erleichterten Zugang zu Erfindungen übersteigen.

2. Grundlagen und Hauptwirkung

Wie erörtert, ist die wesentliche Wirkung der Erschöpfung das Entstehen eines Sekundärmarktes für gebrauchte Erzeugnisse, wobei der Patentinhaber grundsätzlich nur auf dem Primärmarkt profitiert. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, wo die Grenze zwischen diesen Märkten verlaufen bzw. inwieweit der Patentinhaber auch auf dem Primärmarkt Konkurrenz erhalten dürfen soll. Die klare Ausgestaltung von Patenten als Handlungsrechten, zu welcher die Erschöpfung gehört, fördert prinzipiell die statische Effizienz. Hierzu können die Grenzen der Erschöpfung, als zusätzliche Konturierung, nochmals beitragen.

3. Einzelne Aspekte

Dem generalisierenden Ansatz dieses Abschnitts entsprechend, werden aus der ökonomischen Analyse der Erschöpfung nur diejenigen Einzelaspekte wieder aufgegriffen, die *generell* von einer Begrenzung der Erschöpfung betroffen sind. Dabei wird die ausdrückliche Gruppierung der Aspekte in Vor- und Nachteile aufgegeben, da sie im vorliegenden Zusammenhang teilweise unter umgekehrten Vorzeichen stehen.³⁵⁰ Diejenigen Aspekte, die *spezifisch* (nur) für bestimmte Grenzen relevant sind, werden dagegen erst weiter unten im jeweiligen Zusammenhang diskutiert.

³⁴⁹ Siehe supra Kap. 2 A.IV.

³⁵⁰ Entsprechend wird bei den Abschnitten spezifisch zu den einzelnen Grenzen (siehe dazu infra Kap. 5 A.III.2.d)bb), B.II.3.f) u. C) vorgegangen.

a) Verringerter Anreiz

Wie erörtert, wäre generell bei unbegrenzter Erschöpfung die Gelegenheit des Patentinhabers zur Entgelterzielung stärker beeinträchtigt als bei begrenzter Erschöpfung.³⁵¹ Die hieraus folgende Verringerung des Anreizes zu Erfindungstätigkeit wäre der dynamischen Effizienz abträglich. Dies spricht für eine Begrenzung der Erschöpfung.

b) Folgerfindungen

Andererseits wäre bei unbegrenzter Erschöpfung der Zugang zu Erzeugnissen und damit Erfindungen für Nutzungsinteressenten generell noch einfacher als bei begrenzter Erschöpfung. Entsprechend breiter könnte der Nutzerkreis werden. Insofern dämpft die Begrenzung der Erschöpfung theoretisch das Potential für nutzergenerierte Folgerfindungen und damit dynamische Effizienzgewinne. Dies spricht gegen sie.

c) Transaktionskosten

Die zusätzliche Konturierung des Patentschutzes durch Grenzen der Erschöpfung müsste grundsätzlich das Transaktionskostenniveau weiter senken. Dennoch zeigt sich bei näherem Hinsehen, dass das Gegenteil der Fall ist: Auf Ebene des *Ersterwerbs* eines Erzeugnisses, d. h. für die Transaktion zwischen Patentinhaber und Ersterwerber, wären die Transaktionskosten unter Geltung *unbegrenzter* Erschöpfung potentiell niedriger als bei begrenzter Erschöpfung. In der *Anbahnungsphase* beträfe dies die *Suchkosten* insbesondere des Erwerbers, angesichts des generell erweiterten Angebots infolge größerer Konkurrenz für den Erfinder bzw. ihres größeren Spielraums. Zusätzliche (aber wohl regelmäßig weniger gewichtige) Kosten könnten infolge des Mehraufwands für den Vergleich von Angeboten entstehen, die gegebenenfalls in Gestalt von *Entscheidungskosten* bis in die *Verhandlungsphase* fortwirken könnten. In Letzterer ergäben sich ansonsten keine wesentlichen Unterschiede: Die Folgen der unbegrenzten Erschöpfung würde der Patentinhaber (wie bei begrenzter Erschöpfung) jeweils bereits beim ersten Inverkehrbringen einzupreisen versuchen – tendenziell sogar noch stärker. Infolgedessen könnten die Verhandlungen noch komplizierter und damit die Transaktionskosten höher sein als bei begrenzter Erschöpfung. Andererseits wäre bei unbegrenzter Erschöpfung infolge des höheren Konkurrenzdrucks die Verhandlungsposition des Patentinhabers eher noch stärker beeinträchtigt. Dies könnte seine Kompromissbereitschaft entsprechend erhöhen und damit wiederum die Komplexität der Verhandlungen reduzieren. In der ab-

³⁵¹ Siehe supra Kap. 2 B.II.

schließenden Phase der *Überwachung* und *Durchsetzung* würde die unbegrenzte Erschöpfung niedrigere Kosten verursachen als eine begrenzte Erschöpfung, zumal nach Inverkehrbringen des ersten Exemplars gar keine Benutzungshandlung mehr patentverletzend wäre. Zusammengefasst, ist das Niveau der Transaktionskosten – und damit die Wahrscheinlichkeit ihres im Einzelfall prohibitiven Ausmaßes – bei begrenzter Erschöpfung grundsätzlich höher als bei unbegrenzter Erschöpfung.

Auch auf Ebene des *Folgererwerbs* wären Transaktionen unter Geltung unbegrenzter Erschöpfung insgesamt einfacher – und damit das grundsätzliche Transaktionskostenniveau niedriger – als bei begrenzter Erschöpfung: Folgererwerber müssten nur in der *Anbahnungsphase* sicherstellen (*Informationskosten*), dass irgendwo ein betreffendes Erzeugnis durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung durch einen Dritten in Verkehr gebracht worden ist. Denn dann bedürfte es für *keine* Benutzung(sart) der Lizenz und damit einer zusätzlichen Transaktion. Somit entfielen gänzlich die damit einhergehenden *Verhandlungs-* sowie die (regelmäßig besonders gewichtigen) *nachvertraglichen* Transaktionskosten. Mit Blick auf die Transaktionskosten für Erst- sowie Folgerwerb der Erzeugnisse wäre damit generell eine Begrenzung der Erschöpfung insgesamt nachteilhaft.

d) Risikoallokation

Mit der konkurrenzbedingt stärkeren Beeinträchtigung der Gelegenheit zur Entgelterzielung bei unbegrenzter Erschöpfung ginge einher, dass der Patentinhaber insgesamt tendenziell weniger Transaktionen über seine Erzeugnisse abschließen könnte. Es fiel ihm dann schwerer, sich gegen das mit einer Änderung der Nutzungspräferenz des einzelnen Erwerbers verbundene Risiko abzusichern. Allerdings ist anzunehmen, dass der Patentinhaber, angesichts der regelmäßig auch bei unbegrenzter Erschöpfung noch zahlreichen Transaktionen, dazu jedenfalls immer noch besser imstande wäre als der Ersterwerber. Die Risikoallokation als effizienzsteigernde Funktion der Erschöpfung³⁵² bliebe also möglich, wenn dieser Aspekt auch tendenziell eher für eine Begrenzung der Erschöpfung spricht.

e) Schutz von Daten und Privatsphäre

Weil infolge unbegrenzter Erschöpfung noch weniger Handlungen patentrechtlich verboten wären, hätte der Patentinhaber noch weniger Anlass für die Überwachung des Verhaltens der Ersterwerber. Dies ließe ressourcenverschwendende Überwachungskosten für die Entdeckung von Rechtsverletzungen entfallen

³⁵² Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)dd).

und gäbe anonymerem Handel noch mehr Raum. Insoweit würde die unbegrenzte Erschöpfung die statische Effizienz noch stärker fördern.

4. Fazit

Im Ausgangspunkt trägt eine Begrenzung der Erschöpfung *generell* zur klaren Ausgestaltung von Patenten als Handlungsrechten bei, was prinzipiell die statische Allokationseffizienz fördert. Des Weiteren erhält sie infolge der – im Vergleich zur unbegrenzten Erschöpfung – weniger stark beeinträchtigten Gelegenheit des Patentinhabers zur Entgelterzielung eher den Anreiz zu Erfindungstätigkeit aufrecht. Die hieraus folgende Förderung der dynamischen Effizienz wird allerdings wiederum potentiell dadurch abgeschwächt, dass (nutzergenerierte) Folgeerfindungen erschwert werden. Letzteres spricht ebenso gegen die Begrenzung der Erschöpfung wie die durch sie insgesamt grundsätzlich erhöhten Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Erst- und Folgeerwerb von Erzeugnissen. Unter den weniger gewichtigen Aspekten spricht die Risikoallokation beim Ersterwerb tendenziell für, hingegen der Schutz von Daten und Privatsphäre gegen eine Begrenzung der Erschöpfung. Bei bilanzierender Betrachtung der genannten Aspekte ergibt also der generalisierende Blick ein gemischtes Bild. Insgesamt ist generell von einem Übergewicht der Vorteile einer Begrenzung der Erschöpfung auszugehen – gerade mit Blick auf die dynamische Effizienz. Diese würde bei unbegrenzter Erschöpfung stärker beeinträchtigt als auf der anderen Seite durch das Mehr an statischer Effizienz gewonnen würde. Ausschlaggebend ist dabei letztlich die Verringerung des Erfindungsanreizes, die durch die Erleichterung nutzergenerierter Folgeerfindungen (trotz deren gesteigener Bedeutung) nicht ausgeglichen wird.

V. Spezifische rechtsökonomische Begründungsansätze

Die Ex-ante-Begründungsansätze (*Patent-induced* und *Race-to-invent theory*), die vom Anreizgedanken ausgehen, sprechen im Ausgangspunkt ebenfalls generell für eine Begrenzung der Erschöpfung. Gleiches gilt für die *Kommerzialisierungstheorie*, die zu den Ex-post-Begründungsansätzen zählt. Unter diesen stützen auch die *Prospect theory* und die *Rent-dissipation theory* eine Begrenzung der Erschöpfung: Ohne diese bliebe insbesondere von der Koordination bzw. Weiterentwicklung patentierter Erfindungen in einer Hand ebenso wenig übrig wie von der angestrebten Verhinderung von Ressourcenverschwendung vor allem für Geheimhaltungsmaßnahmen. Schließlich spricht auch die *Patentfunktionslehre* für eine Begrenzung der Erschöpfung, zumal sie die Kommerzialisierungstheorie sowie die Vertrags- und die Anspornungstheorie einbezieht. Eine

Begrenzung der Erschöpfung ist somit aus Sicht der spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätze für das Patentrecht generell zu befürworten.

VI. (Höherrangiger) Rechtsrahmen

1. Unionsrecht

Die beiden neuen Erschöpfungsregelungen des *Patentpakets* sehen jeweils ausdrücklich für Europäische Patente bzw. Einheitspatente die gemeinschaftsweite Erschöpfung, ferner in ihrem Hs. 2 eine Ausnahme und damit insgesamt die Begrenzung der Erschöpfung vor. Für die Ausnahme wird eine Interessenabwägung zugrunde gelegt.³⁵³ Ein entsprechender Passus findet sich auch in den Vorgängerregelungen beider Fassungen des *GPÜ* – einschließlich derjenigen für nationale Patente. Auch wenn das *GPÜ* 1975 nicht verbindlich für das deutsche Recht ist, spricht dies wegen der Relevanz bei dessen Auslegung immerhin für die Begrenzung des Erschöpfungsgrundsatzes – als (ungeschriebenes) Prinzip auch des deutschen Patentrechts.

Art. 17 Abs. 1 *GRCh* enthält keine ausdrückliche Regelung zur Erschöpfung. Jedoch bestimmt er allgemein, dass Nutzungsregelungen zum Eigentum (und damit auch zum geistigen Eigentum, Abs. 2) rechtfertigungsbedürftig sind, namentlich für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich sein müssen.³⁵⁴ Insoweit ist der Regelung eine Interessenabwägung immanent. Diese setzt sich in der Frage fort, wo die Grenze des zu rechtfertigenden Eingriffs liegt. Die Regelung spricht also ebenfalls für die Begrenzung der Erschöpfung.

2. Verfassungsrecht

Auch das Verfassungsrecht gibt eine Begrenzung der Erschöpfung vor. Die dem Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG immanente Interessenabwägung würde ansonsten das Erfinderinteresse weitgehend ausblenden.³⁵⁵ Eine unbegrenzte Erschöpfung, welche die Zuordnung der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung zum Erfinder faktisch nahezu aufhobe und gewissermaßen dem Fehlen eines Patentsystems gleichkäme, wäre nicht mit der Institutsgarantie vereinbar.³⁵⁶ Diese ist eine zwingende Schranken-Schranke für Inhalts- und Schrankenbestimmungen, zu denen der Erschöpfungsgrundsatz zu zählen ist.

³⁵³ Siehe zu dieser *infra* Kap. 6 E.

³⁵⁴ Ausführlich hierzu *Jarass*, *GRCh*, Art. 17 Rn. 10 u. 31 ff.

³⁵⁵ Besonders erheblich wären insoweit die Konsequenzen des Fehlens einer *sachlichen* Grenze; siehe dazu ausführlich *infra* Kap. 5 A.III.2.

³⁵⁶ Siehe dazu grundlegend Kap. 1 G.III.3.

3. Völkerrecht

Art. 6 (mangels materiellen Gehalts) und Art. 27 ff. (mangels irgendeiner Aussage zur Erschöpfung) *TRIPS-Abkommen* enthalten keine Vorgaben zur Begrenzung der Erschöpfung, stehen dieser damit aber auch nicht entgegen. Der in Art. 1 Abs. 2 des ersten Zusatzprotokolls der *EMRK* vorgesehene Möglichkeit einer gesetzlichen Regelung der Benutzung des Eigentums in Einklang mit dem Allgemeininteresse ist ein Interessenausgleich immanent.³⁵⁷ In Fortwirkung des zugrunde liegenden Interessenkonflikts sind Grenzen der Erschöpfung möglich – entsprechend den Inhalts- und Schrankenbestimmungen im deutschen Verfassungsrecht.

VII. Zwischenergebnis

Wie der Patentschutz und die Erschöpfung als seine Schranke, so ist *generell* auch eine Begrenzung der Erschöpfung gerechtfertigt. Dies ergibt sich zum einen aus den klassischen Rechtfertigungsansätzen für die Erschöpfung. Während eine unbegrenzte Erschöpfung gegenüber der begrenzten Erschöpfung ein bloßes Mehr an *Verkehrssicherheit* bedeuten würde, wäre der *Belohnungsaspekt* stärker betroffen: Die Gelegenheit des Patentinhabers zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die Erfindung würde erheblich beeinträchtigt, indem er einem größeren Konkurrenzdruck seitens des Sekundärmarktes sowie verstärkt auf dem Primärmarkt (über Parallelimporte und/oder Nachahmungswettbewerb) ausgesetzt wäre.

Dies wäre ebenso wenig mit der *Eigentums-* und der *Belohnungstheorie* zum Patentrecht vereinbar. Infolge des maßgeblich reduzierten Anreizes zu Erfindungstätigkeit bzw. zur Offenbarung von Erfindungen gälte Entsprechendes für *Anspornungs-* und *Vertragstheorie* sowie die – den Anreizgedanken einbeziehenden – neueren Patentrechtstheorien (*Investitionstheorie* und *Zwei-Säulen-Modell*).

Auch aus Sicht der *ökonomischen Analyse* ist eine Begrenzung der Erschöpfung generell zu befürworten: Insbesondere erhöht sie zwar grundsätzlich das Transaktionskostenniveau, was die Verbreitung der Erzeugnisse und damit die Nutzung der Erfindung – letztlich also die statische Effizienz – bremsen könnte. Andererseits fördert sie Letztere wiederum prinzipiell, indem sie zur klaren Spezifizierung von Patenten als Handlungsrechten beiträgt. Maßgeblich ist jedoch die Auswirkung einer Begrenzung der Erschöpfung auf die dynamische Effizienz: Ihr Vorteil, dass sie eher den Erfindungsanreiz erhält, überwiegt den Nach-

³⁵⁷ Vgl. Meyer-Ladewig/Nettesheim/v. Raumer, *EMRK*, Prot. Nr. 1 Art. 1 Rn. 48.

teil der Verhinderung der – über noch breiteren Zugang – zusätzlichen Erleichterung nutzergenerierter Folgeerfindungen.

Für eine Begrenzung der Erschöpfung sprechen ferner die *spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätze*: einerseits *Patent-induced* und *Race-to-invent theory* sowie *Kommerzialisierungstheorie*, die jeweils ebenfalls an den Anreizgedanken anknüpfen; andererseits *Prospect* und *Rent-dissipation theory*, welche die Koordination von Erfindungen in einer Hand bzw. die Verhinderung von Ressourcenverschwendung vor allem für Geheimhaltungsmaßnahmen anstreben.

Auch der (*höherrangige*) *Rechtsrahmen* sieht teilweise eine Begrenzung der Erschöpfung vor bzw. steht dieser zumindest nicht entgegen: Für Europäische Patente und Einheitspatente ergibt sich dies nunmehr aus den beiden parallelen Erschöpfungsregelungen des *Patentpakets*, welche mit der gemeinschaftsweiten Erschöpfung eine räumliche Grenze, ferner sogar eine Ausnahme zur Erschöpfung, festschreiben. Für vom DPMA erteilte³⁵⁸ deutsche Patente folgt dies über die entsprechenden Vorgängerregelungen zum Patentpaket im *GPÜ 1975*, welche immerhin für die Auslegung des deutschen Patentrechts und damit auch für den Erschöpfungsgrundsatz relevant sind. Ebenfalls vorgegeben wird eine Begrenzung der Erschöpfung von Art. 17 Abs. 1 S. 3 und Abs. 2 *GRCh* und der dort für Nutzungsregelungen zugrunde gelegten Interessenabwägung. Im deutschen *Verfassungsrecht* wird die Erschöpfung – als Inhalts- und Schrankenbestimmung – durch die Institutsgarantie (als zwingende Schranken-Schranke) begrenzt. Auf völkerrechtlicher Ebene stehen die einschlägigen Regelungen in Art. 6 und 27 ff. *TRIPS-Abkommen* einer Begrenzung der Erschöpfung zumindest nicht entgegen. Art. 1 Abs. 2 des ersten Zusatzprotokolls der *EMRK* gibt wiederum mit der ihm immanenten Interessenabwägung Grenzen der Erschöpfung vor. Diese generellen Erkenntnisse werden im Rahmen der spezifischen Betrachtungen zu den einzelnen Grenzen (*Kapitel 5* und *6*) jeweils wieder aufgegriffen und vertieft.

C. Ergebnis

Die Untersuchung in *Kapitel 1* hat ergeben, dass im Ausgangspunkt (*erste Ebene*) der Schutz von Erfindungen durch Patente gerechtfertigt ist. Hieran hat sich sodann in *Kapitel 2* zunächst die Prüfung angeschlossen, ob der Patentschutz in Gestalt der Erschöpfung beschränkt werden sollte (*zweite Ebene*). Hierfür sprechen zunächst die klassischen Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung, na-

³⁵⁸ Metzger, Patentrecht, Rn. 269: „Verleihungsakt“.

mentlich die Wertungen Verkehrssicherheit und Belohnung. Gestützt wird dies durch die Anwendung der in *Kapitel 1* erarbeiteten Ergebnisse. So sprechen die Patentrechtstheorien, aber auch die ökonomische Analyse und die spezifischen rechtsökonomischen Begründungsansätze sowie der einschlägige (höherrangige) Rechtsrahmen tendenziell für die Erschöpfung bzw. zumindest nicht dagegen. Schließlich war zu fragen, ob die Erschöpfung wiederum Grenzen haben sollte (*dritte Ebene*). Unter Anwendung der Erkenntnisse zu den ersten beiden Ebenen ist auch dies zu bejahen. In diesem Umfang bleibt dann der Patentschutz bestehen. Dies wirft nunmehr die Folgefrage auf, *inwiefern* denn die Erschöpfung genau zu begrenzen ist. Hiermit befasst sich der *dritte Teil* der Untersuchung. Zunächst werden allerdings noch, in *Kapitel 3* des vorliegenden *ersten Teils*, ein themenbezogener rechtsvergleichender Überblick, sowie im *zweiten Teil (Kapitel 4)* die Grundlagen der Handhabung der Erschöpfung im geltenden Recht dargeboten.

Kapitel 3

Rechtsvergleichender Überblick

Dieses Kapitel gibt einen themenbezogenen rechtsvergleichenden Überblick. Herangezogen werden das Recht der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) (A.) und das der Schweiz (B.). Dabei wird jeweils zunächst eine Einführung zum Erfindungsschutz durch Patente gegeben sowie anschließend die Handhabung ihrer Erschöpfung und deren Grenzen beleuchtet. Die Rechtsvergleichung verfolgt keinen Selbstzweck, sondern soll einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn für die untersuchten Fragestellungen bringen.¹ Sie eröffnet somit, neben Rechtsdogmatik und ökonomischer Analyse, eine dritte methodische Perspektive. Ihr Mehrwert folgt daraus, dass sie den Blick darauf frei legt, inwieweit – trotz im Einzelnen abweichender Rechtstraditionen – auch die anderen betrachteten Rechtsordnungen zum Ergebnis einer begrenzten Erschöpfung von Patenten gelangen. Es wird also funktionell herausisoliert, wie verschiedene Rechtsordnungen dasselbe Sachproblem handhaben.² Dies entspricht der allgemeinen methodischen Empfehlung *Zweigerts* und *Kötz*’ für die Rechtsvergleichung,

„[d]ie Lösungen der untersuchten Rechtsordnungen [...] aus ihren nur-nationalen dogmatischen Verkrustungen zu lösen und schließlich unter dem Aspekt der Funktionalität, der Befriedigung des jeweiligen Rechtsbedürfnisses zu sehen“.³

Das Erkenntnisinteresse konkret am *US-amerikanischen* Recht ergibt sich erstens daraus, dass es sich traditionell um ein *common-law*-System handelt, in dem dennoch speziell das Patentrecht frühzeitig umfangreich gesetzlich geregelt war. Zweitens wird im US-amerikanischen Patentrecht die Erschöpfung dogmatisch anders hergeleitet. Drittens sind die USA, ebenso wie Deutschland, eine Nation mit bedeutendem Hochtechnologiesektor und im internationalen Vergleich be-

¹ Vertiefend zu verschiedenen Zwecken bzw. Funktionen der Rechtsvergleichung siehe nur *Sacco/Rossi*, Rechtsvergleichung, § 1 Rn. 11 ff.; *Kischel*, Rechtsvergleichung, § 2 Rn. 5 ff.; *Zweigert/Kötz*, Rechtsvergleichung, § 2. *Sacco/Rossi*, a. a. O., § 1 Rn. 1 ff., und *Kischel*, a. a. O., § 2 Rn. 1 ff., weisen jedoch zutreffend darauf hin, dass die Rechtsvergleichung an sich nicht durch einen funktionellen Zweck legitimiert werden muss.

² Zu diesem Vorgehen grundlegend *Zweigert/Kötz*, Rechtsvergleichung, § 3 V; weiterführend *Kischel*, Rechtsvergleichung, § 3 Rn. 3 ff.

³ *Zweigert/Kötz*, Rechtsvergleichung, § 3 V.

sonders vielen Patentanmeldungen.⁴ Der rechtsvergleichende Blick auf die Schweiz, die – wie das deutsche Recht – ein klassisches *civil-law*-System ist und in dem der patentrechtliche Erschöpfungsgrundsatz dogmatisch gleichermaßen hergeleitet wird, ist aus anderen Gründen reizvoll: So gibt es zwischen dem schweizerischen und dem deutschen Patentrecht Unterschiede im Detail. Zwar ist auch die Schweiz Mitglied der EPO, weshalb die Regelungen des EPÜ auch dort anwendbar sind, und hat überdies einschlägige unionsrechtliche Richtlinien im Wege des sog. *autonomen Nachvollzugs* inhaltlich in nationales Recht übernommen.⁵ Letzteres gilt jedoch nicht für die Regelungen des GPÜ.⁶ Obgleich dieses nie in Kraft getreten ist, hatte es bereits eine harmonisierende Wirkung, indem neben Deutschland auch alle anderen (damaligen) EWG-Mitgliedstaaten ihre nationalen Patentgesetze daran anpassten.⁷ Dies betraf unter anderem Regelungen zu den dem Verbotungsrecht unterfallenden Handlungen sowie die Schranken des Patentschutzes.⁸ Hieraus ergeben sich im Einzelnen Abweichungen des deutschen bzw. europäischen Rechts vom schweizerischen Recht.⁹ Schließlich wurden in der jüngeren Vergangenheit im schweizerischen Recht mit den Art. 9a schwPatG (2009) und Art. 27b LwG¹⁰ (2008) erstmals gesetzliche Regelungen zur Erschöpfung geschaffen, welche gleich mehrere wesentliche Unterschiede zum deutschen Recht brachten.

A. USA

I. Erfindungsschutz durch Patente

1. Geschichtliche Entwicklung

Seine Wurzeln hat das US-amerikanische Patentrecht im englischen Recht, insbesondere dem Statute of Monopolies.¹¹ Das erste bundesrechtliche Patentgesetz

⁴ Ausführlich *Christ*, Erschöpfung, S. 20f.

⁵ Vgl. *Rigamonti*, sic! 2014, 237, 245; *Haertel*, IIC 1983, 719, 723.

⁶ *Rigamonti*, sic! 2014, 237, 241.

⁷ *Rigamonti*, sic! 2014, 237, 240; näher *Buck*, Völkerrecht, S. 62 u. 69; *Haertel*, IIC 1983, 719, 728 ff.

⁸ *Rigamonti*, sic! 2014, 237, 240f.

⁹ Dass es nur Detailfragen betrifft, liegt daran, dass sowohl die Regelungen des GPÜ als auch diejenigen des schwPatG durch Art. 28 Abs. 1 TRIPS-Abkommen u. Art. 64 Abs. 2 EPÜ geprägt sind (vgl. *Rigamonti*, sic! 2014, 237, 241).

¹⁰ Bundesgesetz v. 29.4.1998 über die Landwirtschaft (kurz: Landwirtschaftsgesetz).

¹¹ *Boyle/Jenkins*, IP, S. 639f.; weiterführend *Assmann/Bungert-Götting/Fikentscher*, Hdb., 7. Kap. Rn. 4.

(*Patent Act*) wurde im Jahr 1790 durch den US-Kongress erlassen.¹² Erste Änderungen daran betrafen insbesondere Zuständigkeiten in der Erteilung der Patente und der Überprüfung ihrer Gültigkeit.¹³ Im Jahr 1836 erließ der Kongress dann ein neues Patentgesetz, mit dem das *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* in Washington, D.C. geschaffen wurde.¹⁴ Eine erneute grundlegende Reform erfolgte in Gestalt des *Patent Act* von 1952.¹⁵ Dieser ist bis heute die wesentliche Rechtsgrundlage im Patentrecht,¹⁶ hat jedoch wiederum in den nachfolgenden Jahrzehnten maßgebliche Änderungen erfahren¹⁷. Schon früh wurde das US-amerikanische Patentrecht auch von – gleichrangigen – Gerichtsentscheidungen (*case law*) geprägt, die zahlreiche Prinzipien etablierten.¹⁸ Erhebliche Änderungen brachte zuletzt der *Leahy-Smith America Invents Act (AIA)*¹⁹, dessen wesentliche Regelungen in den Jahren 2012 und 2013 in Kraft traten.²⁰ Hierdurch wurden in zentralen Aspekten inhaltliche Unterschiede zu den Patentrechten anderer Nationen aufgehoben.²¹

2. Grundzüge

Das US-amerikanische Patentrecht sieht drei Arten von Patenten vor: *utility*, *plant* und *design patent* (35 United States Code [U.S.C.] §§ 101, 161 und 171).²² Das *utility patent* entspricht dem Patent nach deutschem bzw. europäischem Verständnis,²³ weshalb sich die Untersuchung nachfolgend nur auf dieses bezieht. Es kann unter anderem Erzeugnisse (*articles*) und Verfahren (*processes*) schützen.²⁴ Die Patentfähigkeit einer Erfindung (*invention*) setzt voraus, dass sie neu (*novel*), nicht nahe liegend (*non-obvious*) sowie nützlich (*useful*) ist (35 U.S.C. §§ 101 ff.).²⁵ Positiv-rechtlich bestehen in zentralen Fragen Gemeinsamkeiten

¹² Mayer/Schlenk, US-Patent, Rn. 1 u. 5; Fisher, Patent Law, S. 176 (jeweils auch zur Ermächtigungsgrundlage in der Verfassung [Art. 1 Sec. 3 cl. 8]); weiterführend Boyle/Jenkins, IP, S. 640.

¹³ Weiterführend Mayer/Schlenk, US-Patent, Rn. 1.

¹⁴ Mayer/Schlenk, US-Patent, Rn. 2; einführend dazu Fisher, Patent Law, S. 176 f.

¹⁵ Mayer/Schlenk, US-Patent, Rn. 4 f.

¹⁶ Boyle/Jenkins, IP, S. 640; Rehahn, BLJ 2012, 101, 105.

¹⁷ Weiterführend Mayer/Schlenk, US-Patent, Rn. 5.

¹⁸ Ausführlich Mayer/Schlenk, US-Patent, Rn. 7 ff.

¹⁹ Leahy-Smith America Invents Act v. 16.9.2011, Public Law 112-29.

²⁰ Boyle/Jenkins, IP, S. 642; Rehahn, BLJ 2012, 101, 101; vertiefend Wessendorf, AIA, S. 21 f.

²¹ Näher Wessendorf, AIA, S. 21 ff.; Rehahn, BLJ 2012, 101, 101 u. 107.

²² Hierzu Boyle/Jenkins, IP, S. 648; Nard et al., IP, S. 21.

²³ Kesting, Erschöpfungsdogmatik, S. 147.

²⁴ Weiterführend Reimann, US-amerikanisches Privatrecht, § 43 2.

²⁵ Hierzu Boyle/Jenkins, IP, S. 641; Rehahn, BLJ 2012, 101, 101. Die Nützlichkeit (*utility*)

mit dem deutschen Recht. So ist die Laufzeit des Patents ebenfalls auf 20 Jahre ab dem Tag der Patentanmeldung begrenzt (35 U.S.C. § 154[a]).²⁶ Sein Schutzbereich (*scope of protection*) wird ebenfalls durch den Patentanspruch (*claim*) bestimmt (vgl. 35 U.S.C. § 112[b]).²⁷ Gleichermaßen wird die Erfindung 18 Monate nach ihrer Anmeldung zum Patent offenbart (35 U.S.C. § 122[b]).²⁸ Ferner ist im US-amerikanischen Patentrecht ebenso der Anreizgedanke maßgeblich.²⁹ Die Innovationstätigkeit potentieller Erfinder soll den Fortschritt von Wissenschaft und nützlichen Künsten fördern.³⁰ Obwohl die Verfassung die mit Patenten verbundene Exklusivität vorsieht, steht der damit verbundene Eingriff in das Recht der Öffentlichkeit zum freien, von Wettbewerb geprägten marktwirtschaftlichen Handel tendenziell dem US-amerikanischen Rechtsverständnis entgegen.³¹ Dieses Spannungsverhältnis kommt in der Rechtsprechung zum Ausdruck; sie bevorzugt die klare Umgrenzung der aus Patenten folgenden Rechte.³² Patente – im *Patent Act* ausdrücklich als *property rights* klassifiziert –³³ sind transferfähig, ferner können Lizenzen erteilt werden.³⁴

Aus dem Patent folgt ein Ausschlussrecht (*right to exclude*) im Sinne eines Verbotungsrechts, das Herstellung, Benutzung und Anbieten der die Erfindung verkörpernden Erzeugnisse zum Verkauf, den Verkauf selbst sowie den Import umfasst (35 U.S.C. § 154[a]).³⁵ Wird eine solche Handlung ohne Zustimmung des Patentinhabers auf dem Territorium der USA vorgenommen, ist dies eine unmittelbare Patentverletzung (*direct infringement*, 35 U.S.C. § 271[a]).³⁶ Der Patentinhaber hat dann Anspruch auf Unterlassung und gegebenenfalls Schadensersatz (35 U.S.C. §§ 283 f.).³⁷ Gegen den Vorwurf einer Patentverletzung

ist dabei nicht mit der gewerblichen Anwendbarkeit nach deutschem Verständnis gleichzusetzen (*Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 145).

²⁶ *Boyle/Jenkins*, IP, S. 642; zur früheren Rechtslage (17 Jahre) siehe nur *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 55 ff.

²⁷ *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 214; *Pietzke*, Patentschutz, S. 8; *Rehahn*, BLJ 2012, 101, 104.

²⁸ Vertiefend hierzu *Boyle/Jenkins*, IP, S. 642.

²⁹ Näher *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 47.

³⁰ Vgl. *Landes/Posner*, Economic Structure, S. 294; siehe zu diesem Ziel erneut U.S. Const., Art. 1 Sec. 3 cl. 8.

³¹ Eingehend *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 47 f.; vgl. auch *Nard et al.*, IP, S. 91.

³² Weiterführend *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 47 f.

³³ Vgl. 35 U.S.C. § 261; hierzu auch *Reimann*, US-amerikanisches Privatrecht, § 43 2.

³⁴ *Reimann*, US-amerikanisches Privatrecht, § 43 2.

³⁵ *Making, using, offering for sale, selling, or importing the intervention*; siehe hierzu *Nard et al.*, IP, S. 24.

³⁶ *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 969. Möglich ist auch die mittelbare Patentverletzung (*contributory infringement*, 35 U.S.C. § 271[c]); hierzu *Pietzke*, Patentschutz, S. 7 f.

³⁷ Ausführlich Assmann/Bungert-Götting/*Fikentscher*, Hdb., 7. Kap. Rn. 131 ff.

gibt es aber verschiedene Verteidigungsmittel (*defenses*).³⁸ Sie sind vom Beklagten vorzubringen und zu beweisen.³⁹

II. Erschöpfungsgrundsatz

I. Entwicklung und Grundgehalt

Eine dieser Einwendungen ist der Erschöpfungsgrundsatz (*principle of patent exhaustion*).⁴⁰ Ein Synonym hierfür ist *first sale doctrine*.⁴¹ Auch im US-amerikanischen Recht ist der Erschöpfungsgrundsatz bisher für das Patentrecht nicht gesetzlich geregelt, sondern ist richterrechtlich, d. h. im Wege des *case law*, entwickelt worden und mittlerweile allgemein anerkannt.⁴²

Die erste grundlegende Entscheidung traf der Supreme Court bereits im Jahr 1853 im Fall *Bloomer v. McQuewan*.⁴³ Den Anlass bildete die Veräußerung einer Maschine, die eine Erfindung verkörperte. Der Erwerber hatte eine Lizenz erteilt, die Nutzung und Weiterverkauf umfasste. Als das Patent für die Erfindung verlängert worden war, war der Patentinhaber der Ansicht, dass der Erwerber nunmehr eine neue Lizenz benötige. Der Erwerber ging demgegenüber von der Fortgeltung der ursprünglichen Lizenz aus. Das Gericht entschied zugunsten des Erwerbers. Die Patentverlängerung sei für die weitere Nutzbarkeit der Maschine bedeutungslos, der Erwerber dürfe sie bis zum Ende ihrer üblichen Lebensdauer nutzen. Die an ihr bestehenden Rechte des Patentinhabers seien erschöpft.⁴⁴ Der Supreme Court bestätigte den Erschöpfungsgrundsatz in den Entscheidungen *Adams v. Burke* (1873)⁴⁵ und *Keeler v. Standard Folding-Bed, Co.* (1895)⁴⁶. In *Henry v. A.B. Dick Co.* (1912)⁴⁷ wiederum entschied er, dass bei

³⁸ Christ, Erschöpfung, S. 175; vgl. auch *Boyle/Jenkins*, IP, S. 648.

³⁹ Christ, Erschöpfung, S. 175 („affirmative defense“).

⁴⁰ *Boyle/Jenkins*, IP, S. 648; vgl. auch *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 975 („exhaustion of the patent monopoly“). Ähnliche Bezeichnungen sind *exhaustion principle* bzw. *doctrine*. Zu weiteren *defenses* vgl. *Nard et al.*, IP, S. 267 ff.

⁴¹ *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 148; vgl. auch *Nard et al.*, IP, S. 267 u. 277. Vielfach wird dieser Begriff aber auch nur im Zusammenhang mit dem Urheberrecht (*copyright*) verwendet (vgl. z. B. *Sardina*, 51 Santa Clara L. Rev. 1055, 1055 Fn. 1 f. [2011]).

⁴² Christ, Erschöpfung, S. 116; *Hauck*, EuZW 2017, 645, 646; näher *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 148 ff.

⁴³ *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539 (1853); ausführlich zum Fall *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 148.

⁴⁴ *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539 (1853).

⁴⁵ *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (1873); eingehend dazu Christ, Erschöpfung, S. 122 ff.

⁴⁶ *Keeler v. Standard Folding-Bed Co.*, 157 U.S. 659 (1895); hierzu *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 24 f.

⁴⁷ *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1 (1912); kritische Besprechung bei Christ, Erschöpfung, S. 128 f.

der Veräußerung eine Einschränkung der Erschöpfung vereinbart werden könne. Da jedoch infolgedessen Patentinhaber von dieser Möglichkeit in großem Umfang missbräuchlich Gebrauch machten, hob der Supreme Court diese Rechtsprechung in *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.* (1917) wieder auf.⁴⁸ In weiteren Entscheidungen entwickelte er dann den Erschöpfungsgrundsatz fort.⁴⁹ Seine Rechtsnatur entspricht letztlich im Ergebnis derjenigen nach deutschem Verständnis.⁵⁰ Dabei ging die Rechtsprechung vom Belohnungsaspekt (als klassischem Rechtfertigungsansatz) aus; teilweise wurde aber – alternativ oder kumulativ – die sog. *implied license doctrine* herangezogen.⁵¹ Letztere ist mit dem Erschöpfungsgrundsatz funktional verwandt und entspricht letztlich der Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung.⁵²

Der Erschöpfungsgrundsatz besagt nach US-amerikanischem Recht, dass infolge des Inverkehrbringens (erlaubter Verkauf, *authorized sale*) eines die Erfindung verkörpernden Erzeugnisses (*patented product*) durch den Patentinhaber oder einen Lizenznehmer im Rahmen seiner Berechtigung der Käufer dieses Erzeugnis benutzen (*use*) oder weiterverkaufen (*resell*) darf.⁵³ Diesbezüglich erlischt also das rechtliche Monopol des Patentinhabers.⁵⁴ Er kann folglich nicht auf patentrechtlichem Wege die darauf bezogenen Handlungen einschränken lassen.⁵⁵ Diese Benutzungsfreiheit erstreckt sich auf etwaige Folgekäufer.⁵⁶ Auch im US-amerikanischen Recht ist die Erschöpfung herkömmlich als absolute Alles-oder-nichts-Lösung ausgestaltet, zu der weder Ausnahmen noch eine vertragliche Abdingbarkeit möglich sind.⁵⁷

⁴⁸ *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

⁴⁹ *Ivus*, Patent Exhaustion, S. 2; vgl. auch *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 (2017) („well-established“); weiterführend *Christ*, Erschöpfung, S. 116 ff.; *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 148 ff.

⁵⁰ Vgl. *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 4 (zum schw. Patentrecht).

⁵¹ *Christ*, Erschöpfung, S. 119 m. w. N.; ausführlich *Bodewig*, GRUR Int. 2000, 597, 607.

⁵² *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 4 u. 79. Diese ist etwa im Vereinigten Königreich maßgeblich (vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 43; *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 4; näher *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 4 u. 79 f.).

⁵³ *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 975; *Nard et al.*, IP, S. 267 f.; vgl. auch *Boyle/Jenkins*, IP, S. 648.

⁵⁴ *Intel Corp. v. USLI System Technology, Inc.*, 955 F.2d 1566, 1568 (Fed. Cir. 1993) („the patentee is stripped of his rights in the product that embodies the claimed invention“); *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 975.

⁵⁵ Ausführlich *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 975 ff.

⁵⁶ Vgl. *Mayer/Schlenk*, US-Patent, Rn. 975.

⁵⁷ Siehe *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 U.S. __ (2017); weiterführend u. kritisch *Hovenkamp*, 35 Yale J. on Reg. 513 ff. (2018).

Das *Inverkehrbringen* hat der Supreme Court im Laufe der Zeit zunehmend weit verstanden.⁵⁸ So ließ er es in *United States v. Univis Lens Co.* (1942) genügen, dass Rohprodukte (im Fall: Rohlinge für optische Linsen) verkauft werden, die vom Erwerber erst noch mit einem Standardverfahren bearbeitet werden müssen, um sie dem Erfindungsgedanken gemäß zu verwenden.⁵⁹ Dies bestätigte er in der Entscheidung *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* (2008) für Erzeugnisse, die vom Erwerber erst noch mit Standardbauteilen zusammengesetzt werden müssen.⁶⁰ Dahinter stand jeweils die Wertung, dass bereits das in Verkehr gebrachte Erzeugnis den wesentlichen Teil der Erfindung verkörpere und bestimmungsgemäß gar nicht anders verwendet werden könne.⁶¹ Vorübergehende Gebrauchsüberlassungen genügen jedoch (anders als im deutschen Recht) nicht als *Inverkehrbringen*, das sich insoweit also konsequent an das Verständnis des *first sale* anlehnt.⁶² Im US-amerikanischen Recht ist der Erschöpfungsgrundsatz ferner auf Verfahrenspatente *anwendbar*, sofern sich das Verfahren in einem in Verkehr gebrachten Erzeugnis verkörpert.⁶³

2. Grenzen der Erschöpfung

Wie das deutsche Recht, kennt auch das US-amerikanische Recht herkömmlich eine *sachliche (a)*, eine *räumliche (b)* und eine *zeitliche (c)* Grenze. In jüngerer Zeit werden zudem *Ausnahmen* von der Erschöpfung diskutiert (*d*).

a) Sachliche Grenze

Die Erschöpfung ist auch im US-amerikanischen Recht sachlich begrenzt. Sie bezieht sich nur auf das in Verkehr gebrachte Erzeugnis, nicht hingegen auf das Patent selbst.⁶⁴ Auch hier wird als Rechtfertigungsansatz der Belohnungsaspekt herangezogen. Es sei anzunehmen, dass der Patentinhaber für den Verkauf des Erzeugnisses eine Gegenleistung (*consideration*) erhalten hat, welche ein Entgelt (*remuneration*) auch für dessen Benutzung und Weiterverkauf beinhalte.⁶⁵ Hinsichtlich des verkauften Erzeugnisses sei dann der Zweck des Patentrechts erfüllt, weshalb daraus nicht mehr seine Benutzung und sein Weiterverkauf ver-

⁵⁸ Näher zum Ganzen *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 148 ff. Zu entsprechenden Überlegungen auch für das deutsche Recht siehe infra Kap. 4 D.II.3.a)aa).

⁵⁹ *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942).

⁶⁰ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).

⁶¹ Weiterführend *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 149 ff.

⁶² *Beldiman*, Gespräch mit dem Verf. am 9.11.2022.

⁶³ *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008).

⁶⁴ *Nard et al.*, IP, S. 268 („naturally retained“).

⁶⁵ *Nard et al.*, IP, S. 268; vgl. z. B. auch *United States v. Masonite Corp.*, 316 U.S. 265 (1942).

hinderbar sein solle.⁶⁶ Zwar können dafür Bedingungen vereinbart werden.⁶⁷ Diese sind jedoch nur im Wege des Vertragsrechts durchsetzbar.⁶⁸ Ebenso wird dem Käufer mit dem Verkauf die implizite Lizenz zur Reparatur (*repair*) des Erzeugnisses erteilt.⁶⁹ Diese kann etwa den Ersatz von schneller abgenutzten Bestandteilen umfassen.⁷⁰ Nicht von der Lizenz erfasst ist hingegen das Recht zur Herstellung des Erzeugnisses, einschließlich seines vollständigen Neubaus (*reconstruction*).⁷¹ Zu ihr bleibt also allein der Patentinhaber berechtigt,⁷² ihre Vornahme wäre eine Patentverletzung⁷³. Dass die Erschöpfung die Reparatur, nicht aber den Neubau umfasst (sog. *repair/reconstruction doctrine* bzw. *dichotomy*), führt oftmals zu Abgrenzungsschwierigkeiten.⁷⁴ So sind solche Maßnahmen noch als Reparatur einzuordnen, welche die Lebensdauer des ursprünglichen Erzeugnisses erhalten.⁷⁵ Hier sind die Grenzen zum Neubau fließend.⁷⁶ Die Rechtsprechung hat teilweise danach abgegrenzt, ob eine Maßnahme die Identität (*identity*) des Erzeugnisses zerstört und in die Erfindung eindringt („*encroach upon invention*“).⁷⁷ Die Bestimmung einer festen Grenze wurde jedoch angesichts der Vielgestaltigkeit der Fälle für unpraktisch gehalten.⁷⁸ Dennoch wurde in jüngeren Entscheidungen vorgeschlagen, bei der Unterscheidung zwischen *repair* und *reconstruction* drei wesentliche Situationen zu gruppieren: *erstens*, dass das Erzeugnis bereits im Ganzen vollständig abgenutzt ist („*entire patented item is spent*“); *zweitens* der Austausch eines abgenutzten Bestandteils des Erzeugnisses („*a spent part is replaced*“); *drittens* der Austausch eines nicht abgenutzten Bestandteils, damit das Erzeugnis eine andere Funktion ausfüllen kann („*part is not spent but replaced to enable the machine to perform a different function*“).⁷⁹ Letztere Situation sei mit der Reparatur verwandt („*kin to*

⁶⁶ *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659 (1895); *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942); *Nard et al.*, IP, S. 268; vgl. auch *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539 (1853).

⁶⁷ *Nard et al.*, IP, S. 979.

⁶⁸ *Nard et al.*, IP, S. 979.

⁶⁹ Mayer/Schlenk, US-Patent, Rn. 980.

⁷⁰ Mayer/Schlenk, US-Patent, Rn. 980.

⁷¹ Mayer/Schlenk, US-Patent, Rn. 980.

⁷² *Nard et al.*, IP, S. 272; vgl. z. B. auch *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co.*, 152 U.S. 425 (1894); *Aro Manufacturing Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964).

⁷³ Mayer/Schlenk, US-Patent, Rn. 980; *Nard et al.*, IP, S. 268.

⁷⁴ Ausführlich zum Ganzen *Nard et al.*, IP, S. 268 ff.

⁷⁵ *Nard et al.*, IP, S. 272 („*preserve the useful life*“).

⁷⁶ Näher *Nard et al.*, IP, S. 272 ff. („*continuum*“), auch zur Entwicklung der Rechtsprechung.

⁷⁷ Siehe *Goodyear Shoe Machinery Co. v. Jackson*, 112 F. 146 (1901).

⁷⁸ Vgl. *FMC Corp. v. Up-Right, Inc.*, 21 F.3d 1073 (Fed. Cir. 1994).

⁷⁹ Siehe *Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R & D Tool & Engineering Co.*, 291 F.3d 780 (2002).

*repair*⁸⁰).⁸⁰ Doch diese Kategorisierung führt wiederum zu Folgeproblemen, zumal nicht immer eindeutig ist, welche Situation konkret vorliegt.⁸¹ Letztlich spielen in die Abgrenzung auch Verhältnismäßigkeitserwägungen hinein.⁸²

b) Räumliche Grenze

Traditionell wurde für die USA die nationale Erschöpfung angenommen.⁸³ Beim Inverkehrbringen der Erzeugnisse außerhalb der USA konnte somit der Patentinhaber deren Import in die USA verbieten.⁸⁴ Die maßgebliche Präzedenz-Entscheidung hierfür traf der Federal Circuit in *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Commission* (2001).⁸⁵ Jedoch nahm der Supreme Court später zunächst für das Urheberrecht in *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* (2013)⁸⁶ und sodann auch für das Patentrecht in *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.* (2017)⁸⁷ Gegenteiliges an. Danach erschöpfen nunmehr Patente mit Wirkung in den USA auch bezüglich im Ausland in Verkehr gebrachter Erzeugnisse, womit deren Import, patentrechtlich gesehen, nicht verboten ist.⁸⁸ Für die USA gilt somit nunmehr die *internationale* Erschöpfung, d. h. die Erschöpfung hat dort keine räumliche Grenze mehr.⁸⁹

c) Zeitliche Grenze

Eine *zeitliche* Grenze gibt es auch im US-amerikanischen Recht zumindest hinsichtlich des *Beginns* der Erschöpfung, zumal diese dort ebenfalls mit dem Inverkehrbringen des Erzeugnisses zusammenfällt. Ihr etwaiges *Ende*, das ein Rückgängigmachen des Inverkehrbringens erfordern würde, ist bisher (soweit ersichtlich) nicht ausdrücklich thematisiert worden. Die Anerkennung der Reversibilität und damit der Möglichkeit des Endes der Erschöpfung in einer zukünfti-

⁸⁰ Siehe *Husky Injection Molding Systems Ltd. v. R & D Tool & Engineering Co.*, 291 F.3d 780 (2002).

⁸¹ Weiterführend *Nard et al.*, IP, S. 278.

⁸² *Nard et al.*, IP, S. 278 („some concept of proportionality“).

⁸³ Ausführlich *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 25.

⁸⁴ Vgl. *Ivus*, Patent Exhaustion, S. 3; näher *Christ*, Erschöpfung, S. 138 ff.

⁸⁵ *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Commission*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001); hierzu *Christ*, Erschöpfung, S. 138 ff. Das Gericht stützte sich auf die Entscheidung *Boesch v. Graeff*, 133 U.S. 697 (1890), die allerdings streng genommen gar nicht einschlägig war (*Neussel*, Parallelimport, S. 53; *Hemel/Ouellette*, 116 Colum. L. Rev. 17, 19 Fn. 6 [2016]).

⁸⁶ Siehe *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519 (2013); *Ivus*, Patent Exhaustion, S. 3; *Hemel/Ouellette*, 116 Colum. L. Rev. 17, 19 (2016).

⁸⁷ *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 U.S. ___ (2017).

⁸⁸ *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 581 U.S. ___ (2017).

⁸⁹ Ausführlich *Christ*, Erschöpfung, S. 152 ff.; *Abbott*, IIC 2017, 889 ff.; *Hauck*, EuZW 2017, 645, 645 ff.

gen Gerichtsentscheidung ist allerdings denkbar.⁹⁰ Hiervon ausgeschlossen dürfte aber (in Abweichung vom deutschen Recht) der Sonderfall der Rückgabe eines Erzeugnisses sein, das von vornherein nur zum *vorübergehenden* Gebrauch überlassen worden war. Denn dann war ohnehin tatbestandlich gar nicht erst Erschöpfung eingetreten.⁹¹

d) Ausnahmen?

In den USA wird die Abkehr von der Handhabung der Erschöpfung als Alles-oder-nichts-Lösung diskutiert.⁹² Im Mittelpunkt steht dort der Ansatzpunkt einer vertraglichen *Abdingbarkeit*, d. h. ihre Ausgestaltung als bloße *Standardregelung* (*default rule*). Für diese haben sich bisher immerhin einzelne (wenn auch nicht höchstrichterliche) Gerichtsentscheidungen sowie Stimmen in der Literatur ausgesprochen.

B. Schweiz

I. Erfindungsschutz durch Patente

I. Geschichtliche Entwicklung

Das erste schweizerische Patentgesetz (schwPatG) trat im Jahr 1888 in Kraft.⁹³ Ein Anstoß hierfür war die PVÜ⁹⁴, welcher die Schweiz – nach langer Debatte um den Patentschutz – beigetreten war.⁹⁵ Während anfangs noch Verfahrenserfindungen vom Patentschutz ausgeschlossen waren, änderte sich dies mit dem zweiten schwPatG (1907).⁹⁶ Weitere maßgebliche Änderungen brachte sodann das 1956 in Kraft getretene dritte schwPatG⁹⁷.⁹⁸ Es folgten noch einige stellenweise Überarbeitungen, um das schwPatG an EPÜ, Patentszusammenarbeitsver-

⁹⁰ Vgl. zum Ganzen *Beldiman*, Gespräch mit dem Verf. am 9.11.2022.

⁹¹ Siehe supra Kap. 3 A.II.1.

⁹² Siehe zum Ganzen nur *Ivus/Lai/Sichelman*, 29 J. Econ. Manage Strat. 816, 816 (2020) m. w. N. (zum Patentrecht); *Hovenkamp*, 35 Yale J. on Reg. 513 ff. (2018); *Rubi Puig*, JIPITEC 2013, 159, 170 (jeweils zum Urheberrecht); *Katz*, BYU L. Rev. 55, 61 ff. (2014); vgl. auch *Chiappetta*, 51 Santa Clara L. Rev. 1087, 1090 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁹³ *Schweizer/Zech*, PatG, Vor Art. 1 Rn. 18; weiterführend *Kurz*, Weltgeschichte, S. 393 ff.

⁹⁴ Zu dieser siehe supra Kap. 1 G.IV.

⁹⁵ Ausführlich *Schweizer/Zech*, PatG, Vor Art. 1 Rn. 24; *Kurz*, Weltgeschichte, S. 395.

⁹⁶ Weiterführend *Schweizer/Zech*, PatG, Vor Art. 1 Rn. 18; *Kurz*, Weltgeschichte, S. 395 f.

⁹⁷ Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente v. 25.6.1954 (SR 232.14).

⁹⁸ *Schweizer/Zech*, PatG, Vor Art. 1 Rn. 19; *Blum/Pedrazzini*, PatG, Vorwort.

trag, Straßburger Patentübereinkommen⁹⁹, TRIPS-Abkommen sowie – über autonomen Nachvollzug – die EU-Biopatent-RL anzupassen.¹⁰⁰

2. Grundzüge

Patente werden durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) erteilt, das seinen Sitz in Bern hat.¹⁰¹ Auch im schweizerischen Recht setzt der Patentschutz voraus, dass es sich um eine neue, nicht nahe liegende und gewerblich anwendbare Erfindung technischen Charakters handelt (Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 schwPatG).¹⁰² Dabei gibt es vier Kategorien von Erfindungen (Art. 52 schwPatG): Verfahren, Anwendungen von Verfahren, Erzeugnisse sowie die Verwendung von Erzeugnissen.¹⁰³ Patente sind auf bis zu 20 Jahre ab ihrer Anmeldung befristet (Art. 14 schwPatG) und haben einen bestimmten Schutzbereich (sog. *Geltungsbereich*), der sich nach dem Patentanspruch richtet (Art. 51 schwPatG).¹⁰⁴ Aus dem Patent fließt ein Ausschließlichkeitsrecht zur gewerbsmäßigen Nutzung (*Benützung*) der Erfindung (Art. 8 Abs. 1 schwPatG), sog. *Recht aus dem Patent*.¹⁰⁵ Es handelt sich um ein absolutes subjektives Recht, das im Ganzen übertragbar ist.¹⁰⁶ Der Begriff der Benützung wird nicht legaldefiniert, sondern in Art. 8 Abs. 2 schwPatG nur durch beispielhaft genannte („insbesondere“) sog. *Benützungsfornen* eingegrenzt,¹⁰⁷ namentlich Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie den Besitz zu diesen Zwecken. Es handelt sich also um eine Generalklausel.¹⁰⁸ Hieraus folgt ein gerichtlicher Ermessensspielraum.¹⁰⁹ Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zum deutschen Recht dar, dessen § 9 S. 2 PatG die Benützungsarten abschließend aufzählt.¹¹⁰ Ein weiterer Unterschied ist, dass das schwPatG hinsichtlich der Benützungsfornen nicht formell zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspaten-

⁹⁹ Zu diesem siehe infra Kap. 6 B.I.2.

¹⁰⁰ Näher *Schweizer/Zech*, PatG, Vor Art. 1 Rn. 20 ff.; v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 1. Kap. II.2.

¹⁰¹ Weiterführend v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 1. Kap. II.2.

¹⁰² Ausführlich *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 1 Anm. 7; *Marbach/Ducrey/Wild*, ImmGWR, Rn. 17 ff.

¹⁰³ Hierzu eingehend *Marbach/Ducrey/Wild*, ImmGWR, Rn. 43 ff.

¹⁰⁴ Weiterführend v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. III.1.

¹⁰⁵ Hierzu v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 1. Kap. I.1; *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 8 Anm. 1.

¹⁰⁶ v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 1. Kap. I.1.

¹⁰⁷ Näher v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. III.1.a); *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 8 Anm. 10 u. 12.

¹⁰⁸ *Rigamonti*, sic! 2014, 237, 241.

¹⁰⁹ v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. III.1.a).

¹¹⁰ *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 8 Anm. 12.

ten unterscheidet.¹¹¹ Der Begriff der Benützung wird weit ausgelegt und erfasst jede Anwendung der Erfindungsidee, welche zu einem technischen Ergebnis führen kann.¹¹² Andere dürfen die Erfindung nicht ohne Zustimmung des Patentinhabers benützen, er kann sie ihnen verbieten (*Verbotungsrecht*).¹¹³ Die unerlaubte Benützung der patentierten Erfindung ist eine unmittelbare Patentverletzung (Art. 66 lit. a schwPatG).¹¹⁴ Daneben gibt es die sog. *Teilnahme* an einer Patentverletzung (Art. 66 lit. d schwPatG). Sie ist nicht mit der mittelbaren Patentverletzung i. S. d. deutschen § 10 PatG gleichzusetzen.¹¹⁵ Als Rechtsfolgen einer Patentverletzung sind Unterlassungs- und gegebenenfalls Schadensersatzanspruch vorgesehen (Art. 72 f. schwPatG). Jedoch gibt es auch im schweizerischen Recht verschiedene Schranken des Rechts aus dem Patent.¹¹⁶

II. Erschöpfungsgrundsatz

1. Entwicklung und Grundgehalt

Eine solche Schranke ist der Erschöpfungsgrundsatz.¹¹⁷ Auch im schweizerischen Recht war dieser lange Zeit gesetzlich nicht geregelt und wurde erst durch die Rechtsprechung etabliert.¹¹⁸ Dabei liegen die Wurzeln des Erschöpfungsgrundsatzes im deutschen Recht, damit also in *Kohlers* Anstoß und dessen Weiterentwicklung durch Rechtsprechung und Literatur.¹¹⁹ Wann die schweizerische Rechtsprechung sich erstmals mit der Erschöpfung befasst hat, ist unklar.¹²⁰ Jedenfalls bezeichnet das schweizerische Bundesgericht selbst mittlerweile den Erschöpfungsgrundsatz für die Schweiz als „allgemein anerkannt“¹²¹ und stimmt in dieser Einschätzung mit der Literatur überein¹²². Eine allgemeine gesetzliche Regelung erfuhr der Erschöpfungsgrundsatz dann mit Art. 9a schwPatG und

¹¹¹ v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. III.1.a); *Rigamonti*, sic! 2014, 237, 241.

¹¹² Ausführlich *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 8 Anm. 12.

¹¹³ v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. I.

¹¹⁴ Näher v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. III.4.a).

¹¹⁵ Näher v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. III.4.a); *Rigamonti*, sic! 2014, 237, 242 f.

¹¹⁶ Eingehend hierzu v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.

¹¹⁷ v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.a).

¹¹⁸ Vgl. v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.a). Zur Entstehungsgeschichte beider Normen siehe nur *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 22 ff.

¹¹⁹ Ausführlich zum Ganzen *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 7 Fn. 11.

¹²⁰ Ein frühes Urteil ist zumindest BGE 85 II 431 – *Torre c. Philips A.-G.* (zum Urheberrecht).

¹²¹ Siehe schwBG, GRUR Int. 2000, 639, 640 – *Kodak II*.

¹²² Vgl. nur v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.a); *Schraner*, Erschöpfung, S. 149 Fn. 715.

Art. 27b LwG. Mit Inverkehrbringen des Erzeugnisses durch den Patentinhaber oder aber mit seiner Zustimmung durch einen Dritten erschöpft diesbezüglich das Recht aus dem Patent.¹²³ Wie für das deutsche Recht, so ist auch für das schweizerische Recht umstritten, ob das Inverkehrbringen die Übertragung des Eigentums erfordert.¹²⁴ Überwiegend wird dies bejaht, wonach die nur vorübergehende Gebrauchsüberlassung nicht ausreicht. Die Erschöpfung tritt automatisch und zwingend (*ipso iure*) ein, weshalb sie nicht rechtsgeschäftlich eingeschränkt oder gar ausgeschlossen werden kann.¹²⁵ Jeder – auch ein Rechtsnachfolger des Ersterwerbers – darf das Erzeugnis dann benutzen.¹²⁶ Zur Rechtfertigung der Erschöpfung werden auch im schweizerischen Recht die Wertungen zu Verkehrssicherheit und Belohnung vorgebracht.¹²⁷

Der Anwendungsbereich des Erschöpfungsgrundsatzes umfasst grundsätzlich nur Erzeugnispatente und unmittelbare Verfahrenserzeugnisse, nicht hingegen Verfahrenspatente.¹²⁸ Wie für das deutsche,¹²⁹ so war auch für das schweizerische Recht umstritten, ob ein Verfahrenspatent in dem speziellen Fall erschöpft ist, dass der Patentinhaber ein zu dessen Ausführung geeignetes Erzeugnis (sog. *Vorrichtung*) in Verkehr bringt, ohne ausdrücklich eine Lizenz für das Verfahrenspatent zu erteilen.¹³⁰ Eine Vorrichtung ist ein Gegenstand (bzw. ein Teil davon), der im Sinne eines technischen (Hilfs-)Mittels selbst eine bestimmte Funktion erfüllt.¹³¹ Die Folge wäre, dass zumindest der Ersterwerber, gegebenenfalls auch ihm nachfolgende Erwerber, das Verfahren nutzen dürften.¹³² Im Zuge der Schaffung des Art. 9a schwPatG wurde diese Frage schließlich in dessen Abs. 2 geregelt. Die Regelung lautet:

„Hat [der Patentinhaber] eine Vorrichtung, mit der ein patentgeschütztes Verfahren angewendet werden kann, im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so sind der erste und jeder spätere Erwerber der Vorrichtung berechtigt, dieses Verfahren anzuwenden.“

¹²³ *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 8 Anm. 13. Das *Inverkehrbringen* wird im Wesentlichen gleich gehandhabt wie im deutschen Recht (hierzu infra Kap. 4 D.II); siehe ausführlich v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.b).

¹²⁴ Siehe zum Ganzen *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 137 ff. m. w. N.

¹²⁵ Soweit ersichtlich, ist dies einhellig anerkannt (siehe nur v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.c); *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 51 f. m. w. N.).

¹²⁶ *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 8 Anm. 13.

¹²⁷ Siehe v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.a).

¹²⁸ *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 8 Anm. 13; ausführlich *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 54 ff.

¹²⁹ Siehe dazu infra Kap. 4 D.I.2.b).

¹³⁰ Weiterführend *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 8 Anm. 13; *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 56 f. m. w. N.

¹³¹ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 221.

¹³² *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 56.

Die Regelung erstreckt die Berechtigung zur Nutzung des Verfahrens also auf die dem Ersterwerber der Vorrichtung nachfolgenden Erwerber.¹³³ Rechtstechnisch besteht ein interessanter Unterschied zur ganz überwiegenden Meinung zum deutschen Recht, als das schweizerische Recht nicht die Grundlage einer stillschweigenden Lizenzerteilung wählt, sondern insoweit automatisch Rechte aus dem Verfahrenspatent erlöschen lässt. Dies hat zur Folge, dass die Wirkung nicht ausgeschlossen werden kann.¹³⁴ Durch die Erstreckung auf nachfolgende Erwerber ist die Wirkung zumindest partiell absolut.¹³⁵ Weil jedoch allen *anderen* die Benutzung des Verfahrens verwehrt bleibt, ist der Begriff „*Erschöpfung* des Verfahrenspatents“ unpräzise und daher zu vermeiden.¹³⁶

Die Regelung differenziert – anders als es teilweise noch in der Diskussion vertreten worden war – weder danach, ob die Vorrichtung einzig für die Ausführung des betreffenden Verfahrens verwendbar ist, noch danach, ob sie ihrerseits durch ein Erzeugnispatent geschützt ist.¹³⁷ Auch insoweit weicht die schweizerische Lösung vom deutschen Recht ab, für das die überwiegende Auffassung nach diesen Umständen differenziert. Wie im deutschen Recht, ist unerheblich, ob der Inhaber des Verfahrenspatents die Vorrichtung selbst hergestellt hat.¹³⁸ Eine derartige Anforderung wurde ebenfalls während des Gesetzgebungsverfahrens diskutiert, letztendlich aber verworfen.¹³⁹ Dies überzeugt nicht nur mit Blick auf die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung,¹⁴⁰ sondern auch systematisch, zumal auch das schweizerische Recht die Erschöpfungswirkung ohnehin (erst) an das Inverkehrbringen knüpft, welches in der Verantwortung des Patentinhabers liegt.

2. Grenzen der Erschöpfung

Auch im schweizerischen Recht hat die Erschöpfung eine *sachliche* (a), eine *räumliche* (b) und eine *zeitliche* (c) Grenze. Zu untersuchen ist ferner, ob *Ausnahmen* von der Erschöpfung vorgesehen sind (d).

¹³³ Zuberbühler, Erschöpfung, S. 220.

¹³⁴ Vgl. Reisner, Erschöpfung, S. 162; siehe aber infra Kap. 4 D.I.2.b)aa)(2) zur geringen Praxisrelevanz eines solchen Ausschlusses.

¹³⁵ Ähnlich Reisner, Erschöpfung, S. 162.

¹³⁶ Vgl. auch Zuberbühler, Erschöpfung, S. 57 Fn. 201 (Herv. d. Verf.); a.A. Reisner, Erschöpfung, S. 162.

¹³⁷ Ausführlich u. kritisch Zuberbühler, Erschöpfung, S. 58 u. 222 ff. („recht *undifferenzierte* Ansatz“, „nicht ganz unproblematisch“).

¹³⁸ Weiterführend Zuberbühler, Erschöpfung, S. 223 f.

¹³⁹ Vertiefend Zuberbühler, Erschöpfung, S. 223 f.

¹⁴⁰ So für den Belohnungsaspekt auch Zuberbühler, Erschöpfung, S. 223 f.; vgl. ferner infra Kap. 5 C.I.

a) Sachliche Grenze

Auch im schweizerischen Recht bezieht sich die Erschöpfung *sachlich* nur auf das konkret in Verkehr gebrachte Erzeugnis; dieses wird patentfrei.¹⁴¹ Erfasst sind dabei nur die Benützungsformen Gebrauch, Anbieten und Inverkehrbringen.¹⁴² Nicht hingegen umfasst die Erschöpfung die Herstellung, welche somit weiterhin ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen bleibt.¹⁴³ Verboten bleiben also beispielsweise kommerzielle Nachahmungen der die Erfindung verkörpernden Erzeugnisse.¹⁴⁴ Insoweit stimmen die schweizerische und die deutsche Rechtslage überein.

b) Räumliche Grenze

Herkömmlich galt für das Patentrecht in der Schweiz die nationale Erschöpfung.¹⁴⁵ Dies entsprach der überwiegenden Literatur und wurde auch in instanzgerichtlichen Entscheidungen so angenommen.¹⁴⁶ Das Bundesgericht erhielt jedoch erst im Jahr 1999 anlässlich des *Kodak-II-Urteils* die Gelegenheit, sich in dieser Frage zu positionieren.¹⁴⁷ Es nahm darin ebenfalls nationale Erschöpfung an.¹⁴⁸ Damit wandte es sich gegen die Vorinstanz sowie neuere Stimmen in der Literatur, welche sich für internationale Erschöpfung ausgesprochen hatten.¹⁴⁹ Das Urteil stieß im Schrifttum auf erhebliche Kritik.¹⁵⁰ Es bildete ferner den Anlass für zwei noch im selben Jahr veröffentlichte Berichte des Bundesrates, in denen sich dieser zur nationalen Erschöpfung bekannte.¹⁵¹ Er bekräftigte dies erneut in einem dritten Bericht (2004), in dem er es zudem ablehnte, mit der EU die gegenseitige Geltung der gemeinschaftsweiten Erschöpfung zu vereinbaren. Einen von ihm ausgearbeiteten Entwurf für eine Revision des Patentrechts, mit der insbesondere der Schutz biotechnologischer Erfindungen verbessert werden

¹⁴¹ *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 8 Anm. 13.

¹⁴² v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.a).

¹⁴³ *Blum/Pedrazzini*, PatG, Art. 8 Anm. 13; v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.a).

¹⁴⁴ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 41.

¹⁴⁵ SchwBG, GRUR Int. 2000, 639, 642 – *Kodak II*; siehe ferner *Schnyder/Ehrler*, sic! 2007, 397, 397; zur früheren Rechtslage auch *Barsuglia*, Parallelimporte, S. 38 ff.

¹⁴⁶ *Schnyder/Ehrler*, sic! 2007, 397, 397; weiterführend *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 15 u. Fn. 41 f. m. w. N.

¹⁴⁷ Siehe SchwBG, GRUR Int. 2000, 639 – *Kodak II*; hierzu ausführlich *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 15 ff.

¹⁴⁸ Siehe SchwBG, GRUR Int. 2000, 639, 642 – *Kodak II*.

¹⁴⁹ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 16; Vorinstanz: Handelsgericht Zürich, ZR 97/1998, 289.

¹⁵⁰ Ausführlich v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.d(cc) m. w. N.

¹⁵¹ Siehe *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 22 f.

sollte, nahm der Bundesrat sodann zum Anlass für den Vorschlag einer gesetzlichen Festschreibung der nationalen Erschöpfung (in Art. 9a Abs. 1 und 2 E-schwPatG 2005). Die hierauf folgende, eingehende politische Debatte brachte ihn nicht von seiner Position ab. Ab dem Jahr 2006 begannen zudem parallele Diskussionen über die Überarbeitung der Agrarpolitik. Beabsichtigt war, die Produktionskosten für die Landwirtschaft zu senken. So sollte der Parallelimport von Erzeugnissen, die patentierte Erfindungen verkörpern, liberalisiert werden. Dazu wurde die Schaffung einer Sondernorm diskutiert, die für diesen Bereich eine Abkehr von der nationalen Erschöpfung festschreiben sollte. Die zwischenzeitlich angedachte gemeinschaftsweite Erschöpfung wurde schließlich zugunsten einer sogar internationalen Erschöpfung verworfen. Das Ergebnis war *Art. 27b LwG*, der am 1. Januar 2008 in Kraft trat.¹⁵² In seinem Abs. 1 ist die internationale Erschöpfung spezifisch nur für die Warengruppe der landwirtschaftlichen Produktionsmittel und Investitionsgüter festgelegt, die sodann in Abs. 2 beispielhaft umschrieben wird.¹⁵³

Zu diesem Zeitpunkt war auch die parallele Diskussion über eine allgemeine Regelung zur Erschöpfung weiter vorangeschritten. Darin setzte sich schließlich der Vorschlag einer differenzierten Norm in Gestalt des *Art. 9a schwPatG* durch.¹⁵⁴ Dieser trat am 1. Juli 2009 in Kraft.¹⁵⁵ Er enthält insgesamt alle drei denkbaren räumlichen Reichweiten der Erschöpfung.¹⁵⁶ Den Grundsatz bildet gemäß dem allgemeinen *Abs. 1* die gemeinschaftsweite Erschöpfung: Mit Inverkehrbringen des Erzeugnisses in irgendeinem Staat des EWR (dem die Schweiz ebenfalls nicht angehört) tritt diesbezüglich auch für die Schweiz Erschöpfung ein.¹⁵⁷ Anders als zwischenzeitlich angedacht, gilt dies allerdings nur einseitig, d. h. bei Inverkehrbringen in der Schweiz tritt umgekehrt für den EWR keine Erschöpfung ein.¹⁵⁸ Die nachfolgenden Absätze des Art. 9a schwPatG behandeln spezielle Fragen:¹⁵⁹ *Abs. 2* erstreckt die gemeinschaftsweite Erschöpfung in gewisser Weise auf den Fall des Inverkehrbringens einer Vorrichtung, mit der ein patentgeschütztes Verfahren angewandt wird.¹⁶⁰ Gemäß *Abs. 3* gilt sie ferner für biologisches Material.¹⁶¹ In bestimmten Fällen gilt nach *Abs. 4* sogar die internationale Erschöpfung: namentlich, wenn der Patentschutz für die funktionel-

¹⁵² AS 2007 6095, BBl. 2006 6337.

¹⁵³ Eingehend zur Norm *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 294 ff.

¹⁵⁴ Ausführlich *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 27 f. u. 85.

¹⁵⁵ AS 2009 2615, BBl. 2008 303.

¹⁵⁶ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 85.

¹⁵⁷ *Reisner*, Erschöpfung, S. 86.

¹⁵⁸ Vgl. *Christ*, Erschöpfung, S. 115 f.: „einseitige regionale Erschöpfung“.

¹⁵⁹ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 85.

¹⁶⁰ Ausführlich zur Norm *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 220 ff.

¹⁶¹ Hierzu siehe *infra* Kap. 7 B.IV.

le Beschaffenheit der Ware nur von untergeordneter Bedeutung ist.¹⁶² Abs. 5, der sich auf alle vorangehenden Absätze bezieht,¹⁶³ sieht allerdings wiederum eine Ausnahme für patentgeschützte Waren vor, deren Preis im Inland oder im Land des Inverkehrbringens festgelegt ist. Für diese bleibt es bei der nationalen Erschöpfung.¹⁶⁴ Betroffen sind hiervon insbesondere Arzneimittel.¹⁶⁵

c) Zeitliche Grenze

Auch im schweizerischen Recht ist eine zeitliche Grenze der Erschöpfung anerkannt. Unproblematisch gilt dies für ihren *Beginn* mit Inverkehrbringen des Erzeugnisses. Die überwiegende Ansicht im Schrifttum geht überdies davon aus, dass das Inverkehrbringen wieder rückgängig gemacht werden kann.¹⁶⁶ Damit *endet* die Erschöpfung, womit der Patentinhaber das Recht zum (erneuten) Inverkehrbringen des Erzeugnisses wiedererlangt.¹⁶⁷ Wie das deutsche Recht, geht also auch das schweizerische Recht von der Reversibilität der Erschöpfung aus, wobei ebenfalls die Folgefrage diskutiert wird, welcher Art die wiederlangte Herrschaft des Patentinhabers am Erzeugnis sein muss. Die wenigen Stimmen im Schrifttum, die sich überhaupt mit der Frage befassen, sprechen sich dafür aus, dass es auf die rechtliche (und nicht die tatsächliche) Verfügungsgewalt ankommt.

d) Ausnahmen?

Ausnahmen vom Eintritt der Erschöpfung sieht das schweizerische Recht nicht vor. Dass sie nicht abdingbar ist, wurde soeben bereits angesprochen. Ebenfalls nicht vorgesehen (oder in Diskussion) ist, dass die Erschöpfung im Einzelfall trotz ihres tatbestandlichen Vorliegens ausbleiben kann.¹⁶⁸ Insbesondere ist dies nicht Gegenstand der Regelung in Art. 9a Abs. 5 schwPatG, nach der in bestimmten Fällen

„die *Zustimmung* des Patentinhabers für das Inverkehrbringen einer patentgeschützten Ware im Inland *vorbehalten* (bleibt), wenn ihr Preis im Inland oder im Land des Inverkehrbringens staatlich festgelegt ist“.¹⁶⁹

¹⁶² Hierzu eingehend *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 240 ff.; *Spranger/Kunczik*, Lebenswissenschaften, S. 156.

¹⁶³ Näher *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 271.

¹⁶⁴ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 269; *Spranger/Kunczik*, Lebenswissenschaften, S. 156.

¹⁶⁵ *Spranger/Kunczik*, Lebenswissenschaften, S. 156; ausführlich *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 270 u. 274 f.

¹⁶⁶ So z. B. *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 180 f. m. w. N.

¹⁶⁷ Siehe zum Ganzen *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 180 f. m. w. N.; *Semadeni*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 42 ff. (zum Urheberrecht).

¹⁶⁸ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 52.

¹⁶⁹ Herv. d. Verf.

Denn dies betrifft nur die räumliche Grenze und ordnet im speziellen Ausnahmefall eine nur nationale Erschöpfung an.

C. Ergebnis

Auch die Rechtsordnungen der USA und der Schweiz sehen den Erfindungsschutz durch Patente vor. Dort ist der Erschöpfungsgrundsatz ebenfalls jeweils durch die Rechtsprechung entwickelt worden und mittlerweile allgemein anerkannt. Beide Rechtsordnungen sehen gleichermaßen eine *sachliche* Grenze der Erschöpfung vor, welche die Benutzungsart der Herstellung ausschließt. Insofern besteht jeweils Übereinstimmung zur deutschen Rechtslage. Hinsichtlich der *räumlichen* Grenze hat der rechtsvergleichende Überblick ein gemischtes Bild ergeben: Beide Rechtsordnungen hatten herkömmlich die nationale Erschöpfung vorgesehen. Jedoch gilt in den USA neuerdings die internationale Erschöpfung. Die Schweiz hat in der jüngeren Vergangenheit für sich die gemeinschaftsweite Erschöpfung als Grundsatz eingeführt, der in Ausnahmefällen von der nur nationalen bzw. sogar der internationalen Erschöpfung durchbrochen wird. Eine *zeitliche* Grenze der Erschöpfung ist prinzipiell in beiden Rechtsordnungen vorgesehen. Sie beginnt gleichermaßen im Zeitpunkt des Inverkehrbringens. Die Möglichkeit des Endes der Erschöpfung, welche ihre Reversibilität und damit das Rückgängigmachen des Inverkehrbringens erfordert, wurde bisher (soweit ersichtlich) nur für das schweizerische Recht ausdrücklich im Schrifttum diskutiert und anerkannt; es ist jedoch denkbar, dass dies im US-amerikanischen Recht bei zukünftiger Gelegenheit entsprechend gehandhabt werden wird. *Ausnahmen* von der Erschöpfung im Sinne der Abkehr von ihrer Ausgestaltung als Alles-oder-nichts-Lösung sind im schweizerischen Recht nicht vorgesehen: weder über das automatische Ausbleiben ihrer Wirkungen im Einzelfall noch im Wege vertraglicher Abbedingung. Demgegenüber wird dies für das US-amerikanische Recht diskutiert – mit Fokus auf der vertraglichen Abdingbarkeit, die bereits in einzelnen instanzgerichtlichen Entscheidungen anerkannt worden ist.

Zweiter Teil

Die Erschöpfung im herkömmlichen Patentrecht

Kapitel 4

Einordnung und Anwendung

Dieses Kapitel beleuchtet die Grundlagen zum Erschöpfungsgrundsatz im herkömmlichen Patentrecht. Nach einer systematischen Verortung im deutschen und europäischen Recht (A.) werden seine historische Entwicklung (B.) sowie seine genaue Wirkung und Rechtsnatur (C.) dargestellt. Zuletzt wird die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes im deutschen Recht aufgezeigt (D.). Dem übergeordneten Ansatz der Untersuchung entsprechend, werden dabei stets die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung berücksichtigt. Es wird deutlich werden, dass diese bis in die Wirkung und Rechtsnatur sowie die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes hineinwirken.

A. Systematische Einordnung

Nachfolgend werden die verfügbaren Arten von Patenten referiert (I.). Am Beispiel des nationalen Patents wird dabei die systematische Einordnung des Erschöpfungsgrundsatzes dargestellt. Im Anschluss daran werden die einschlägigen Regelungen des herkömmlichen Patent- und sonstigen Immaterialgüterrechts zusammengefasst (II.).

I. Arten von Patenten

Technische Erfindungen konnten in Deutschland herkömmlich durch nationale (1.) sowie Europäische Patente (2.) geschützt werden. Ein Patent, das mit seiner Erteilung gleichzeitig in der EU bzw. zumindest in Teilen davon gilt, fehlte hingegen bislang. Diese Lücke schließt nunmehr – als dritte Patentart – das sog. *Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung* (kurz: *Einheitspatent*)^{1,2}

¹ Verwendet wird auch der Begriff „EU-Patent“; ähnlich *Götting*, ZEuP 2014, 349, 349 („EU-Einheitspatent“).

² *Seville*, EU IP Law, 3.3.3.2; *Lamping*, IIC 2011, 879, 902; vgl. auch *Kaneko*, Schiedsgerichtsverfahren, S. 28; differenzierend *Ullrich*, Harmonizing, S. 49, nach dem streng genommen vier Patentarten zur Verfügung stehen, da Europäische Patente in zwei Untergruppen aufzuspalten seien: diejenigen, die im zeitlichen Geltungsbereich des Einheitspatentsystems entstehen, sowie die bereits davor entstandenen.

1. Nationales Patent

Mit dem durch das DPMA erteilten nationalen Patent erhält der Inhaber ein absolutes subjektives Recht an einer Erfindung³. Dieses umfasst das sog. *Verbotungsrecht*: Ohne Zustimmung des Patentinhabers dürfen andere die Erfindung nicht benutzen bzw. – anders formuliert – er kann sie ihnen verbieten. Die (*unmittelbare*) Benutzung wird in § 9 S. 1 PatG vorausgesetzt.⁴ Konkretisiert wird sie sodann in § 9 S. 2 PatG,⁵ der abschließend⁶ verschiedene Benutzungsarten bzw. Handlungen festlegt⁷. Unterschieden wird hierbei nach Patentkategorien, namentlich Erzeugnis- und Verfahrenspatenten – mit jeweils spezifisch verbotenen Handlungen.⁸ Das Vorliegen einer Benutzung der Erfindung indiziert, dass diese auch verboten und damit eine Patentverletzung gegeben ist.⁹ Dies gilt hingegen nicht, wenn entweder der Patentinhaber der Benutzung zustimmt oder eine der sog. *Schranken* des Patentschutzes vorliegt.¹⁰ Eine solche Schranke ist der Erschöpfungsgrundsatz.¹¹

2. Europäisches Patent

Das Europäische Patent wirkt nicht einheitlich für die EU.¹² Stattdessen gilt es nur in bestimmten, bei der Anmeldung ausgewählten, Vertragsstaaten des EPÜ.¹³ Es ist ein *Bündel* nationaler Patente.¹⁴ Nach seiner Erteilung zerfällt es in die einzelnen nationalen Patente.¹⁵

³ Benkard-Bacher/Melullis, PatG, § 1 Rn. 2c; Büscher/Dittmer/Schiwy-Obenland/v. Samson, PatG, § 1 Rn. 3.

⁴ Hiervon zu unterscheiden ist die *mittelbare* Benutzung der Erfindung gem. § 10 Abs. 1 PatG.

⁵ Vgl. Haedicke, Patentrecht, Kap. 9 Rn. 5.

⁶ BGHZ 100, 249, 251 f. – *Rundfunkübertragungssystem*; hierzu Cordes, GRUR 2012, 141, 142; vgl. auch Tetzner, Leitfaden, 5.1 („umrissen“); weiterführend Mes, PatG, § 9 Rn. 24.

⁷ Ann, Patentrecht, § 33 Rn. 1 f.

⁸ Schulte-Moufang, PatG, § 1 Rn. 182; ausführlich Metzger, Patentrecht, Rn. 460 ff.

⁹ Mes, PatG, § 139 Rn. 22.

¹⁰ Mes, PatG, § 139 Rn. 22 („Ausnahmen“). Für eine Kategorisierung der Schranken siehe nur Haedicke, Patentrecht, Kap. 7; ähnlich Metzger, Patentrecht, Rn. 518 ff. (mit Unterscheidung zwischen *Grenzen* [Oberbegriff] u. *Schranken* [Unterfall]).

¹¹ Jestaedt-Osterrieth, EPÜ, Art. 64 Rn. 9; ähnlich Arruda, Erschöpfungsgrundsatz, S. 3 („Grenze“).

¹² BeckOK PatR-Bodewig, PatG, Einl. Rn. 57; Benkard-Kolle, EPÜ, Art. 3 Rn. 1.

¹³ Vgl. Art. 2 f. EPÜ. Haedicke, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 34.

¹⁴ Vgl. nur Däbritz/Jesse/Bröcher, Patente, Rn. 148; näher Carl, Einheitlicher Rechtsschutz, S. 17 ff.; ähnlich Ann, § 7 Rn. 60: einem Bündel nationaler Patente „vergleichbar“; a.A. (z. B. Tilmann, GRUR 2016, 1218, 1220): eigenständiger internationaler Schutztitel.

¹⁵ Vgl. nur Jaeger, EuZW 2012, 401, 401; Brinkhof, IIC 2000, 706, 714.

Das EPÜ selbst regelt die Einzelheiten zu Anmeldung und Erteilung des Europäischen Patents, ebenso wie – nahezu wortgleich zum PatG – die Patentierungsvoraussetzungen.¹⁶ Ansonsten enthält es nur rudimentär materielles Recht, insbesondere zu Laufzeit, Schutzbereich und Nichtigkeitsgründen.¹⁷ Für andere zentrale Fragen gilt hingegen das jeweilige nationale Recht. So hat das Europäische Patent gem. Art. 2 Abs. 2 EPÜ in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein dort erteiltes nationales Patent, soweit das EPÜ nichts anderes bestimmt.¹⁸ Art. 64 Abs. 1 bzw. 3 EPÜ konkretisieren dies für die Rechte aus dem Europäischen Patent¹⁹, einschließlich Schutzzumfang und -schränken,²⁰ bzw. den Rechtsfolgen von Patentverletzungen²¹. Somit kann es innerhalb des Bündels zu erheblichen Unterschieden kommen – auch angesichts der bisher nur partiellen unionsrechtlichen Harmonisierung^{22,23}. Das Patentpaket, mit dem das Einheitspatent eingeführt worden ist, hat auch für Europäische Patente weitere materiell-rechtliche Vereinheitlichungen gebracht.²⁴

II. Regelungen zum Erschöpfungsgrundsatz

Der Erschöpfungsgrundsatz ist für das gesamte Immaterialgüterrecht gewohnheitsrechtlich anerkannt.²⁵ Für die verschiedenen Gebiete²⁶ finden sich mittlerweile auch einschlägige Regelungen.

¹⁶ Siehe auch *Haedicke/Timmann*, Hdb. PatR, § 1 Rn. 68.

¹⁷ Siehe Art. 63, 69 u. 138 f. EPÜ; weiterführend *Benkard-Kolle*, EPÜ, Art. 2 Rn. 5 ff.

¹⁸ Vgl. *Benkard-Kolle*, EPÜ, Art. 2 Rn. 4.

¹⁹ *Benkard-Osterrieth/Henke*, EPÜ, Art. 64 Rn. 2; *Singer/Stauder/Luginbühl/Schennen*, EPÜ, Art. 64 Rn. 16.

²⁰ Siehe nur *BeckOK PatR-Bodewig*, PatG, Einl. Rn. 58; *Metzger*, GRUR 2016, 549, 550.

²¹ *Benkard-Kolle*, EPÜ, Art. 2 Rn. 15; weiterführend *Nieder*, Mitt. 2016, 1, 3; *Vissel*, GRUR 2015, 619, 621.

²² Vgl. supra Kap. 1 G.II.

²³ Z. B. hat nicht jeder EPÜ-Vertragsstaat eine mit § 11 Nr. 1 PatG vergleichbare Schranke.

²⁴ Hierzu siehe ausführlich infra Kap. 6 B.III.1.b).

²⁵ Vgl. speziell zum Patentrecht *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 116 („allg[emeine] Rechtsregel“); *Lindenmaier-Weiss*, PatG, § 6 Rn. 46; allgemein zum Immaterialgüterrecht: v. *Bar*, Territorialität, S. 35; *H. Tetzner*, NJW 1962, 2033, 2033.

²⁶ Instruktiv zu Systematik und Begrifflichkeiten des Immaterialgüterrechts siehe nur *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 3 Rn. 15 ff.

1. Patentrecht

Für das Patentrecht sind dies zunächst die bereits dargestellten,²⁷ für die Auslegung des PatG relevanten Regelungen in GPÜ 1975 und TRIPS-Abkommen. Im PatG hingegen ist der Erschöpfungsgrundsatz nicht allgemein normiert, sondern wird allenfalls vorausgesetzt, etwa in § 9 S. 2 PatG („ohne [...] Zustimmung“).²⁸ Ausdrücklich thematisiert wird er nur in der Sonderregelung in § 9b S. 1 PatG.²⁹ Diese behandelt den Fall patentgeschützten biologischen Materials mit bestimmten Eigenschaften, das zum Zweck der Vermehrung in Verkehr gebracht worden ist.³⁰ Das durch die Vermehrung gewonnene neue Material unterfällt dann unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr dem Patentschutz, der ansonsten gem. § 9a Abs. 1 i. V. m. § 9 PatG gälte.

2. Sonstiges Immaterialgüterrecht

Auch für das sonstige Immaterialgüterrecht gibt es nationale wie unionsrechtliche Regelungen zum Erschöpfungsgrundsatz, insbesondere für Markenrecht, Designrecht (vormals: Geschmacksmusterrecht), Sortenschutzrecht sowie Urheberrecht.³¹ Zu nennen sind für das Markenrecht § 24 MarkenG und Art. 15 der Unionsmarkenverordnung (UMV)³², für das Designrecht § 48 DesignG und Art. 21 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV)³³ sowie für das Sortenschutzrecht § 10b SortG und Art. 16 der Gemeinschaftssortenschutzverordnung (GSorV)³⁴. Für das Urheberrecht enthält das deutsche Recht zwei Normen zur Erschöpfung des Verbreitungsrechts: eine allgemeine Regelung in § 17 Abs. 2 UrhG sowie eine Sonderregelung für Computerprogramme in § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG. Unionsrechtlich geregelt ist der Erschöpfungsgrundsatz jeweils in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft

²⁷ Siehe supra Kap. 2 A.VI.1 u. 3.

²⁸ Christ, Erschöpfung, S. 47; ähnlich Reisner, Erschöpfung, S. 58.

²⁹ Haft et al., GRUR Int. 2008, 944, 944; hierzu einfürend Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9b Rn. 2. Mit dieser Norm wurde Art. 10 der Biopatent-RL umgesetzt (Schulte-Rinken, PatG, § 9b Rn. 1).

³⁰ Weiterführend Schulte-Rinken, PatG, § 9b Rn. 2 ff.; Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9a Rn. 3.

³¹ Näher Reisner, Erschöpfung, S. 32 f.

³² Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates v. 26.2.2009 über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 16.12.2015 zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung, ABl. L 341, S. 21.

³³ Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates v. 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, ABl. L 3, S. 1.

³⁴ Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl. L 227, S. 1.

(kurz: *InfoSoc-RL*)³⁵ und der Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen (*Computerprogramm-RL*)³⁶.

Die zu diesen Teilgebieten des Immaterialgüterrechts ergangene Rechtsprechung und Literatur³⁷ bieten einen umfangreichen Fundus für Erkenntnisse zu Fragen des Erschöpfungsgrundsatzes auch im Patentrecht, soweit die betreffenden Aspekte darauf übertragbar sind.³⁸ Stets ist nämlich ein differenzierter Blick geboten, zumal sich die Rechtsgebiete in ihren spezifischen Wertungen teilweise unterscheiden.³⁹ Die insoweit wesentlichen Grundwertungen stimmen aber überein.⁴⁰

B. Historische Entwicklung

Dieser Abschnitt stellt die Geschichte des Erschöpfungsgrundsatzes dar. Er hat sich im Laufe von nunmehr über 120 Jahren unter Beteiligung von Lehre und Rechtsprechung aus verschiedenen Grundmodellen entwickelt.

I. Ursprünglich: Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung

Bereits nach § 4 des ersten deutschen Patentgesetzes von 1877 umfasste das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers verschiedene Arten der Benutzung der Erfindung, namentlich ihr Herstellen, Inverkehrbringen, Feilhalten und Gebrauchen. Das Verhältnis dieser Benutzungsarten zueinander sorgte für Verwirrung,

³⁵ Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 22.5.2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABl. L 167, S. 10 (*Information Society Directive*). Die neuere Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.4.2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (engl. *Directive on Copyright in the Digital Single Market*, kurz: *DSM-RL*) enthält keine ausdrückliche Regelung zum Erschöpfungsgrundsatz. Sie lässt jedenfalls gem. ihren Art. 1 Abs. 2 i. V. m. Art. 24 den bestehenden Art. 4 Abs. 2 der InfoSoc-RL unberührt.

³⁶ Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 23.4.2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, ABl. L 111, S. 16.

³⁷ Dies gilt auch für Betrachtungen in der Literatur zum Immaterialgüterrecht im Allgemeinen.

³⁸ Wie hier *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 42. In den Nachweisen wird dies entsprechend hervorgehoben.

³⁹ Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 38 f.; grundlegend *Schramm*, Grundlagenforschung, S. XX ff.

⁴⁰ So auch *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 40 ff.; vgl. auch *Schöneich*, Allgemeiner Teil, S. 158 ff.

zumal der Erwerber eines die Erfindung verkörpernden Erzeugnisses dieses dem Wortlaut nach weder gebrauchen noch erneut in Verkehr bringen – sprich: weiterveräußern – durfte.⁴¹ Dies entsprach auch dem damals herrschenden Verständnis.⁴² In der Konsequenz hätte der Patentinhaber jeglichen Gebrauch und jede Weiterveräußerung des Erzeugnisses verhindern können.⁴³ Dieses Ergebnis wurde in der Lehre vielfach als unbefriedigend empfunden.⁴⁴

Infolgedessen etablierte sich zum Ende des 19. Jahrhunderts hin⁴⁵ die sog. *Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung*^{46, 47}. Danach erteilt der Patentinhaber mit Veräußerung des betreffenden Erzeugnisses zugleich dem ersten sowie allen diesem nachfolgenden Erwerbern implizit⁴⁸ eine Lizenz zur Benutzung des Erzeugnisses, einschließlich dessen Weiterveräußerung.⁴⁹ Er erlaubt die Benutzung also im Vorwege⁵⁰ bzw. dies wird zumindest vermutet⁵¹. Zwar hat die Theorie den Vorteil, dass sie sich gut in die Patentrechtsdogmatik eingliedert, zumal die Lizenzerteilung eine Art der Verwertung des Patents durch seinen Inhaber ist.⁵² Jedoch ist das Anknüpfen an eine solche implizite Lizenzerteilung letztlich oftmals eine Fiktion.⁵³ Es scheidet aus, wenn – was möglich ist –⁵⁴ der Patentinhaber diese ausdrücklich auf bestimmte Benutzungsarten beschränkt oder sogar ganz ausschließt.⁵⁵ Ersteres hätte zur Folge, dass derjenige, der das Erzeugnis vom Lizenznehmer weitererwirbt, sich zunächst noch an den Patentinhaber (als Lizenzgeber) wenden müsste, um dessen Zustimmung auch zu sonstigen Benutzungsarten zu erlangen.⁵⁶ Dies würde die Verkehrsfähigkeit des

⁴¹ Hierzu *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 24 f.

⁴² Vgl. nur *Kohler*, Dt. PatR, S. 100 f.; hierzu *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 24 f.

⁴³ Vgl. *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 24 f.

⁴⁴ Vgl. *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 24 f.

⁴⁵ Sie wurde zunächst auch von *Kohler* vertreten (vgl. Dt. PatR, S. 160 ff.; hierzu *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 24). Er hielt an ihr für Verfahrenspatente fest (vgl. Hdb. PatR, S. 457 ff.; hierzu *D. Reimer*, GRUR Int. 1972, 221, 227). Die Rechtsprechung wendet sie ausnahmsweise an (*Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 80: „Lückenfüllung“).

⁴⁶ Als Alternativbegriffe verwendet werden etwa „Theorie von der implizierten Lizenz“ (vgl. *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 167) u. „Lizenztheorie“ (vgl. nur *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 21).

⁴⁷ Vgl. *Schweyer*, Reverse Engineering, S. 255.

⁴⁸ Vgl. auch *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 21: „stillschweigend oder konkludent“.

⁴⁹ Hierzu im Überblick nur *D. Reimer*, GRUR Int. 1972, 221, 227 m. w. N.; *Schatz*, GRUR Int. 1970, 207, 207 f.

⁵⁰ *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 168; siehe auch *A. Blum*, GRUR 1932, 1, 4.

⁵¹ Vgl. *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 25.

⁵² Ähnlich *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 21.

⁵³ *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 21.

⁵⁴ *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 168; *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 21.

⁵⁵ Vgl. *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 25.

⁵⁶ *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 168.

Erzeugnisses einschränken.⁵⁷ Beim gänzlichen Ausschluss der Lizenzerteilung entfielen sogar insgesamt der Anknüpfungspunkt der Theorie.⁵⁸ Sie wurde daher letztlich überwiegend für unzureichend gehalten⁵⁹ und konnte sich nicht nachhaltig durchsetzen⁶⁰.

II. Josef Kohler und die Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten

Den konkreten Anstoß für die Abkehr von der Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung gab im Jahr 1900 *Josef Kohler* in seinem „Handbuch des deutschen Patentrechts“, in dem er die *Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten*⁶¹ einführte.⁶²

Diese Lehre baut auf der Grunderkenntnis auf, dass – wirtschaftlich gesehen – die verschiedenen Benutzungsarten, die das Ausschließlichkeitsrecht umfasst, untrennbar zusammengehören, d. h. das Patent sie als Gesamtheit umfasse.⁶³ So sei namentlich zum einen die Herstellung die Grundhandlung, auf der wiederum – als diese fortsetzende bzw. -entwickelnde⁶⁴ Benutzungsarten – Inverkehrbringen und Gebrauch beruhen.⁶⁵ Zum anderen sei wiederum das erste Inverkehrbringen Ausgangspunkt für nachfolgendes, erneutes Inverkehrbringen.⁶⁶ Maßgeblich sei demnach die *Herstellung* als Ausgangsakt: Erfolge diese rechtmäßig (z. B. durch den Patentinhaber selbst oder einen Lizenznehmer), stünden dem Erwerber des betreffenden Erzeugnisses die nachfolgenden Benutzungshandlungen daran frei. Ohne die Notwendigkeit einer weiteren Erlaubnis dürfe also der Ersterwerber den Gegenstand etwa (erneut) in Verkehr bringen – unabhängig davon, ob er die Sache vom Patentinhaber selbst oder sogar gutgläubig von einem Nichtberechtigten erlangt habe.⁶⁷ Dies sei schuldrechtlich nicht

⁵⁷ Vgl. v. Bar, Territorialität, S. 34; D. Reimer, GRUR Int. 1972, 221, 222.

⁵⁸ Vgl. D. Reimer, GRUR Int. 1972, 221, 227.

⁵⁹ Hierzu *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 2 f.; instruktiv schon *Isay*, PatG, § 4 Anm. 42.

⁶⁰ *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 25; D. Reimer, GRUR Int. 1972, 221, 227.

⁶¹ Zunächst noch wörtlich: „Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsformen“ (Herv. d. Verf.).

⁶² Siehe *Kohler*, Hdb. PatR, S. 452 ff.; hierzu etwa E. Reimer-Nastelski, PatG, § 6 Rn. 87.

⁶³ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 43 f.: „wirtschaftliche Einheit“; *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 26 f.

⁶⁴ Vgl. *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 169: „sekundäre[] Benutzungsarten“.

⁶⁵ *Kohler*, Hdb. PatR, S. 452; D. Reimer, GRUR Int. 1972, 221, 227: „Verbreitung [...] des patentierten Gegenstands“ als „weitere wirtschaftliche Entwicklung der in der Herstellung liegenden Patentausübung“.

⁶⁶ Vgl. *Kohler*, Hdb. PatR, S. 452; auch *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 169; *Reisner*, Erschöpfung, S. 43 f.

⁶⁷ *Kohler*, Hdb. PatR, S. 453 f.; zu Nachteilen des Anknüpfens an die Herstellung *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 27; siehe dafür auch *infra* Kap. 5 C.I.

abdingbar, entgegenstehende Abreden hätten also nur Wirkung im Innenverhältnis.⁶⁸

III. Weiterentwicklung durch die Rechtsprechung

Ausgehend von *Kohlers* Lehre, entwickelte das Reichsgericht kurz darauf, ab dem Jahr 1902, in einer Reihe patent- und markenrechtlicher Entscheidungen den Grundsatz der – von ihm nunmehr erstmals so bezeichneten – *Erschöpfung*.⁶⁹ Zunächst bestimmte es in der Entscheidung *Kölnisch Wasser* zum Warenzeichenrecht (heute: Markenrecht), dass mit dem objektiv rechtmäßigen Inverkehrbringen⁷⁰ eines Gegenstands, an den zuvor objektiv rechtmäßig das geschützte Warenzeichen angebracht worden war, die Wirkung des Warenzeichenrechts erschöpft sei.⁷¹ Denn dieses gewähre keinen Schutz vor weiterer Verbreitung; abweichende vertragliche Abreden wirkten nur im Innenverhältnis.⁷²

Kurz darauf entschied das Gericht im patentrechtlichen Fall *Guajakol-Karbonat*, dass ein Produkt, das vom Patentinhaber nach der Herstellung ins Ausland exportiert worden ist, um es dort zu einem erheblich geringeren Preis zu verkaufen, von dem ausländischen Käufer zum Weiterverkauf zurück nach Deutschland importiert werden dürfe.⁷³ Der Patentinhaber habe mit seinem der Herstellung nachfolgenden ersten Verkauf – d.h. dem Inverkehrbringen – bereits seine Rechtsstellung aus dem Patent „konsumiert“. Importverbote wirkten damit nur im Innenverhältnis.⁷⁴ Wiederum wenig später berief sich das Reichsgericht im warenzeichenrechtlichen Fall *Mariani*, in dem es Vergleiche mit dem Patentrecht anstellte, ausdrücklich auf den von *Kohler* ausgearbeiteten Zusammenhang der Benutzungsarten.⁷⁵

In nachfolgenden Entscheidungen bestätigte es dies für das Patentrecht.⁷⁶ Obwohl die Entscheidungen in Grundwertung und Rechtsfolgen auf *Kohlers* Lehre

⁶⁸ *Kohler*, Hdb. PatR, S. 453 f.

⁶⁹ *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 614; *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 41; *Haberstumpf*, ZGE 6 (2014), 470, 470 f. *Reisner*, Erschöpfung, S. 45, spricht von 1902 als dem „Geburtsjahr des heute geltenden Erschöpfungsgrundsatzes im deutschen Immaterialgüterrecht“.

⁷⁰ Begriff in dieser Entscheidung: „Inverkehrsetzen“ (Herv. d. Verf.).

⁷¹ RGZ 50, 229, 231 f. – *Kölnisch Wasser*.

⁷² RGZ 50, 229, 231 f. – *Kölnisch Wasser*.

⁷³ RGZ 51, 139, 140 f. – *Guajakol-Karbonat* (auch: *Duotal*); vgl. ferner *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 31 ff.

⁷⁴ Vgl. RGZ 51, 139, 140 f. – *Guajakol-Karbonat*.

⁷⁵ Siehe RGZ 51, 263, 265 u. 267 f. – *Mariani* (*Kohler* wurde allerdings nicht namentlich genannt); hierzu *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 24; v. *Bar*, Territorialität, S. 35.

⁷⁶ Siehe nur RG, GRUR 1904, 301, 301 – *Schnürlochösen*; weiterführend *Christ*, Erschöpfung, S. 105.

aufbauten, knüpften sie, als maßgebliche Handlung, anstelle der Herstellung erst an das erste *Inverkehrbringen* an.⁷⁷ Dem schloss sich infolgedessen wiederum *Kohler* selbst an, nunmehr unter ausschließlicher Verwendung des Begriffs der Erschöpfung.⁷⁸

Diese Schnittmenge bildete fortan den Ausgangspunkt für den Erschöpfungsgrundsatz im Patentrecht.⁷⁹ Er hat sich so im Grundsatz bis heute gehalten, wurde jedoch in Einzelheiten in Wissenschaft⁸⁰ und Rechtsprechung, auch des BGH,⁸¹ immer weiter ausgearbeitet.⁸²

C. Wirkung und Rechtsnatur der Erschöpfung

Dieser Abschnitt widmet sich der genauen Wirkung (I.) sowie der Rechtsnatur (II.) der Erschöpfung. Hieran anknüpfend, wird die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast für sie erörtert (III.).

I. Wirkung

Die Erschöpfung tritt von Rechts wegen (*ipso iure*), unabhängig vom Willen des Patentinhabers, ein.⁸³ Sie ist ferner zwingend, d. h. rechtsgeschäftlich nicht be-

⁷⁷ Siehe z. B. RGZ 51, 139, 140 f. – *Guajakol-Karbonat*; hierzu *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 28 f. Z.T. wird das Abstellen auf das erste Inverkehrbringen als „immaterialgüterrechtliche Tatbestandstheorie“ (vgl. *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 169 ff.) bzw. „Theorie“ (vgl. *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 21) bezeichnet.

⁷⁸ Siehe *Kohler*, Lb. PatR, S. 131; näher hierzu *Christ*, Erschöpfung, S. 105 f. Zur Vorzugswürdigkeit des Inverkehrbringens als Anknüpfungspunkt siehe ausführlich infra Kap. 5 C.I im Zusammenhang mit der zeitlichen Grenze der Erschöpfung.

⁷⁹ *Christ*, Erschöpfung, S. 106. Z.T. wird auch von der „patentrechtlichen Konsumtionstheorie“ bzw. der „Lehre von der Konsumtion des Patentrechts“ gesprochen; näher *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 24, 27 u. 29 m. w. N., auch zu den feinen Unterschieden der Ausgangspunkte und ihrer „[V]erwisch[ung]“ in vielen späteren Darstellungen.

⁸⁰ Vgl. auch *Oswald*, Erschöpfung, S. 61 (zum Urheberrecht); zur Entwicklung des Schrifttums siehe nur *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 29; *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 31 ff. (jeweils m. w. N.).

⁸¹ Siehe nur BGH, GRUR 1951, 449, 452 – *Tauchpumpensatz*; BGH, GRUR 1968, 195, 196 – *Voran*; BGH, GRUR 1976, 579, 582 – *Tylosin*; BGH, GRUR 1997, 116, 117 – *Prospekthalter*; BGH, GRUR 2000, 299, 299 ff. – *Karate*; BGH, GRUR 2004, 758, 762 – *Flügelradzähler*; BGH, GRUR 2006, 837, 838 – *Laufkranz*; BGH, GRUR 2012, 1118, 1119 f. – *Palettenbehälter II*; BGH, GRUR 2018, 170, 173 ff. – *Trommeleinheit*.

⁸² Vgl. *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 28 f.; *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 30 f.

⁸³ *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 169; *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 195 („automatisch“).

schränk- oder abdingbar.⁸⁴ Derartige Abreden wirken dementsprechend nur relativ im Innenverhältnis.⁸⁵

Bereits im Ausgangspunkt umstritten ist jedoch, was die genaue Wirkung bzw. Rechtsfolge der Erschöpfung ist. So ist der Begriff „Erschöpfung“ nur eine Metapher.⁸⁶ Es stehen sich zwei rechtssystematisch unterschiedliche Grundansätze gegenüber. Nach ihrer Darstellung (1.) wird erörtert, welcher von ihnen vorzuzugewürdigt ist (2.).

1. Grundansätze

Ganz überwiegend wird die Wirkung der Erschöpfung darin gesehen, dass infolge des ersten Inverkehrbringens des konkreten, die Erfindung verkörpernden Erzeugnisses diesbezüglich das Ausschließlichkeitsrecht (und damit das Verbotungsrecht hinsichtlich der darunter fallenden Handlungen) erlischt. Der Gegenstand werde „patent-“⁸⁷ bzw. „gemeinfrei“⁸⁸. In gewissem Umfang⁸⁹ ist damit seine weitere Benutzung erlaubt, ohne dass es einer gesonderten Erlaubnis des Patentinhabers bedarf.⁹⁰

Nach *Reisner* hingegen erlischt nicht das Verbotungsrecht selbst, sondern es gilt nur die Wirkung des Patents „als außer Kraft gesetzt“⁹¹.⁹² Als Argument

⁸⁴ *Reisner*, Erschöpfung, S. 99; *D. Reimer*, GRUR Int. 1972, 221, 227 f.; vgl. auch *Ensthaller*, Gewerblicher Rechtsschutz, 8.7. Dies entspricht letztlich dogmatisch der Einordnung der Erschöpfung als Schranke des – seinerseits absoluten – Patentschutzes.

⁸⁵ BGH, GRUR 1959, 232, 234 – *Förderrinne*; *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 371 f. Eine Abweichung hiervon wäre für das deutsche Recht dogmatisch schwierig; sie würde faktisch eine Wiederannäherung an die (zu Recht) überkommene Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung bedeuten (zu dieser siehe supra Kap. 4 B.I).

⁸⁶ Vgl. auch *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 1; *Beier*, GRUR Int. 1989, 603, 611 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht): „nichts anderes als der bildhafte Ausdruck für [einen] einfachen Rechtsgedanken“.

⁸⁷ Vgl. nur OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 185, 195 – *Nespressokapseln*; *D. Reimer*, GRUR Int. 1972, 221, 228; kritisch zum Begriff *Reisner*, Erschöpfung, S. 100 Fn. 335.

⁸⁸ Vgl. nur BGH, GRUR 2001, 223, 224 – *Bodenwaschanlage*; *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 78; *Henn/Pahlow*, Patentvertragsrecht, § 9 Rn. 95; i. Erg. auch *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 10 („verschwindet die dingliche Belastung“); ähnlich *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 195 („Benutzungsfreiheit“).

⁸⁹ Siehe hierzu infra Kap. 5 f.

⁹⁰ Vgl. *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 116; *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 78.

⁹¹ *Reisner*, Erschöpfung, S. 102 Fn. 339, schlägt daher als Alternativbegriffe zur Erschöpfung die Begriffe „Suspension“ bzw. „Suspension“ der Patentrechte am betreffenden Gegenstand vor.

⁹² *Reisner*, Erschöpfung, S. 101 m. w. N., stützt dies u. a. auf *Benkard-Scharen*, PatG, § 9 Rn. 16, und ihm folgende Entscheidungen (OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 11301; OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 11303), wonach das auf der geschützten Sache „lastende“ Schutzrecht“

führt er zunächst den *Wortlaut* des § 9 S. 1 PatG ins Feld, der auf die „*Wirkung* des Patents“ abstellt, zu welcher das Verbotungsrecht zu zählen sei.⁹³ Ferner bleibe beim Ansetzen nur auf Ebene der Wirkung des Patents dessen *Verbindung* zu seinem Inhaber erhalten, die ansonsten hinsichtlich des konkreten Erzeugnisses unterbrochen würde.⁹⁴ Schließlich zieht *Reisner* das *historische* Argument heran, dass bereits der – zumindest für die Auslegung des deutschen Rechts bedeutsame –⁹⁵ Art. 32 GPÜ 1975 den Erschöpfungsgrundsatz regelt. Dieser macht in seinem Hs. 2 eine Ausnahme („es sei denn“, dazu noch eingehend *Kapitel 6*) für den Fall, dass Gründe vorliegen, die es nach den gemeinschaftsrechtlichen Regelungen gerechtfertigt erscheinen lassen, dass sich das Recht aus dem Gemeinschaftspatent auf solche Handlungen erstreckt.⁹⁶ Die Existenz einer solchen Ausnahme sei nicht vereinbar mit einem – „ein für alle Mal“ eintretenden – Erlöschen.⁹⁷

2. Stellungnahme

Zunächst ist festzustellen, dass die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung beide Grundansätze zulassen.⁹⁸ Denn sie führen gleichermaßen zu dem *Ergebnis*, dass der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung insoweit nicht mehr verbieten kann. Dieses Ergebnis dient insbesondere der Verkehrssicherheit und ist zugleich der Bezugspunkt der Gegenleistung (als Belohnung, mit der wiederum der Erfindungsanreiz verbunden ist). Insofern handelt es sich um eine eher theoretische Frage.

Hiervon abgesehen, überzeugen jedoch die von *Reisner* für seine Ansicht vorgebrachten Argumente nicht: Auch wenn der *Wortlaut* des § 9 S. 1 PatG auf die „*Wirkung*“ abstellt, ist diese doch zugleich Kernstück *des Patents* selbst und in der Regel gerade der Grund dafür, dass es überhaupt angemeldet wird. Ohne

mit Eintritt der Erschöpfung zurücktrete. Hieraus sei abzuleiten, dass das Recht für sich weiter existiere. Diese Interpretation ist indes nicht zwingend. Es handelt sich allenfalls um ein Indiz, zumal eine gefestigte Nomenklatur gerade fehlt. Siehe aber auch *R. Engels*, *Patentrecht*, S. 246, nach dem mit der Erschöpfung die *Durchsetzbarkeit* der Wirkung des Patents entfalle.

⁹³ Vgl. *Reisner*, *Erschöpfung*, S. 102 (Herv. d. Verf.).

⁹⁴ Vgl. *Reisner*, *Erschöpfung*, S. 101 f., unter Bezugnahme auf *Windisch*, *Gewerblicher Rechtsschutz*, S. 195 f.

⁹⁵ Hierzu supra Kap. 2 A.VI.1.

⁹⁶ Vgl. *Denkschrift zum GPÜ*, in: BT-Drs. 8/2087, S. 112, 124 f.; *Reisner*, *Erschöpfung*, S. 103. Eine parallele Regelung enthält Art. 81 Abs. 1 GPÜ 1975. Ferner finden sich entsprechende Normen im GPÜ 1989 sowie im neuen Patentpaket (siehe infra Kap. 6 D.II.1 u. 3.b aa)).

⁹⁷ Vgl. *Reisner*, *Erschöpfung*, S. 104 u. Fn. 354.

⁹⁸ Differenzierend (bezüglich der klassischen Rechtfertigungsansätze) *Reisner*, *Erschöpfung*, S. 101.

seine Wirkungen wäre das Patent eine bloße Hülse, ihre Abspaltung ist daher gar nicht erst denkbar. So definiert § 139 Abs. 1 S. 1 PatG die Verletzung als Benutzung der Erfindung „entgegen den §§ 9 bis 13“. Dass hiermit nur die Verletzung des Patents selbst gemeint ist, ergibt sich aus der Stellung der Norm im Neunten Abschnitt des PatG, der mit „Rechtsverletzungen“ überschrieben ist, sowie aus § 139 Abs. 2 S. 2 PatG, der von der „Verletzung des Rechts“ spricht. Rechtssystematisch muss also die Erschöpfung das Patent selbst zum Erlöschen bringen, da es ansonsten denklogisch bei einer Patentverletzung bliebe.

Gegen die Argumentation zur Bedeutung der *Verbindung* zwischen dem Patent und seinem Inhaber lässt sich einwenden, dass diese durch ein Erlöschen infolge der Erschöpfung nicht gefährdet ist. Denn diese erfasst, wie noch ausführlich im Zusammenhang mit ihrer sachlichen Grenze erörtert wird,⁹⁹ ohnehin nur das konkret in Verkehr gebrachte Erzeugnis und nicht das Patent als solches.

Zuletzt ist auch das *historische* Argument zu entkräften. Denn bereits der Wortlaut des Art. 32 Hs. 2 GPÜ 1975¹⁰⁰, der von der Erstreckung des *Rechts* spricht, verdeutlicht, dass es gerade um dessen (Nicht-)Bestehen selbst geht. In diesem Umfang kommt es dann eben *von Anfang an* nicht zum Erlöschen des Patents. Das endgültig eintretende Erlöschen erfasst also von vornherein nur denjenigen Anteil, den die Ausnahme des Hs. 2 nicht erfasst. Im von der Ausnahme erfassten Rahmen bleibt hingegen der Patentschutz bestehen.

Insgesamt ist daher festzustellen, dass die Wirkung der Erschöpfung das Erlöschen des Ausschließlichkeitsrechts hinsichtlich des in Verkehr gebrachten Erzeugnisses ist.

II. Rechtsnatur

Von der Wirkung der Erschöpfung zu trennen ist ihre Rechtsnatur. Bevor diese Frage näher erörtert werden kann (2.), ist jedoch – als Ausgangsfrage – zu klären, ob es sich um einen ein- oder zweistufigen Vorgang handelt (1.).

1. Erschöpfung als ein- oder zweistufiger Vorgang?

Denkbar ist die Einordnung der Erschöpfung als ein- oder aber zweistufiger Vorgang. Nachfolgend werden die Grundpositionen in dieser streitigen Frage dargestellt (a) und sodann Stellung dazu genommen (b).

⁹⁹ Siehe infra Kap. 5 A.II.

¹⁰⁰ Dies gilt gleichermaßen für Art. 81 Abs. 1 GPÜ 1975.

a) Grundpositionen

Nach einer Auffassung handelt es sich bei der Erschöpfung um einen *einstufigen* Vorgang. Der Erschöpfungsgrundsatz sei dabei von vornherein eine (inhaltliche) Grenze (auch: „immanente Schranke“¹⁰¹) bei der *Entstehung* des Verwertungs- bzw. Ausschließlichkeitsrechts. Bereits im Ausgangspunkt gebe es nur das Recht zur erstmaligen – nicht hingegen zur weiteren – Verbreitung.¹⁰² In darüber hinausgehendem Umfang sei also das Patent gar nicht erst entstanden.¹⁰³ In der Konsequenz sei die Weiterverbreitung des Erzeugnisses gar keine Patentverletzung i. S. d. § 139 Abs. 1 S. 1 PatG. Deren Vorliegen scheitere daran, dass es sich *entweder* nicht um eine Nutzung „entgegen § 9“¹⁰⁴ oder aber gar nicht erst um eine der in § 9 S. 2 PatG vorausgesetzten Benutzungsarten handle¹⁰⁵. Jedenfalls habe das Tatbestandsmerkmal „ohne [...] Zustimmung“ in § 9 S. 2 PatG keine eigenständige Bedeutung.¹⁰⁶ Auf eine nachgelagerte Rechtfertigung im Sinne einer Erlaubnis bzw. Aufhebung des Rechts komme es also gar nicht mehr an.¹⁰⁷

Nach der herrschenden Auffassung hingegen ist die Erschöpfung ein *zweistufiges* Geschehen.¹⁰⁸ Im Ausgangspunkt erhalte der Erfinder ein unbeschränktes Ausschließungsrecht an der Erfindung, einschließlich des Rechts zur ersten und nachfolgenden Verbreitung der sie verkörpernden Erzeugnisse. Die Erschöpfung beschränke dies wiederum. Das Recht werde insoweit also nachgelagert – auf zweiter Stufe – aufgehoben (auch als „Erlöschen“¹⁰⁹, „Konsumtion“¹¹⁰ oder „Verbrauch“¹¹¹ bezeichnet), womit der Erschöpfungsgrundsatz eine Gegennorm

¹⁰¹ Vgl. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 12; *Reisner*, Erschöpfung, S. 109 („immanente Inhaltsschranke“); *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 1.

¹⁰² Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 107 f. („Erstverbreitungsrecht“); *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 79 f. (zum Urheberrecht).

¹⁰³ *Reisner*, Erschöpfung, S. 108: Auch diese Einordnung spräche konsequenterweise in der zuvor diskutierten Frage gegen das Erlöschen eines (überhaupt bestehenden) Rechts. Vgl. auch *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 22; *Stieper*, Schranken, S. 135 (zum Urheberrecht).

¹⁰⁴ Vgl. dazu etwa *Schulte-Voß*, PatG, § 139 Rn. 41.

¹⁰⁵ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 109.

¹⁰⁶ *Reisner*, Erschöpfung, S. 109.

¹⁰⁷ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 108; *Stieper*, Schranken, S. 135 (zum Urheberrecht).

¹⁰⁸ So *Reisner*, Erschöpfung, S. 107; *Koppe*, Erschöpfung, S. 91 f. (zum Urheberrecht); vgl. auch *Lindenmaier*, GRUR 1952, 294, 294 f.; a. A. *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 79 f. (zum Urheberrecht).

¹⁰⁹ Der Erschöpfungsgrundsatz ist dann eine „Konsumtions- bzw. Verbrauchsnorm“ (siehe dazu *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 22).

¹¹⁰ Vgl. nur *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 117; *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 62; *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 19; *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 73 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); ähnlich *Chrocziel*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 79: „Konsumtion“.

¹¹¹ Vgl. nur BGH, GRUR 1976, 579, 582 – *Tylosin*; E. *Reimer-Nastelski*, PatG, § 6 Rn. 86;

sei¹¹². Rechtssystematisch liege eine Benutzung der Erfindung i. S. d. § 9 S. 2 PatG vor, allerdings fehle es dann an dem – eigenständig bedeutsamen – Tatbestandsmerkmal „ohne [...] Zustimmung“.¹¹³ Die Handlung sei damit infolge der Erschöpfung nicht rechtswidrig, zumindest fehle es an der in § 139 Abs. 1 S. 1 PatG vorausgesetzten Benutzung der Erfindung „entgegen § 9“.¹¹⁴ Insoweit könne angenommen werden, dass die Erschöpfung eine Abweichung bzw. Ausnahme von dem Grundsatz bilde, dass das Recht des Patentinhabers (zunächst) besteht.¹¹⁵

b) Stellungnahme

Für die Annahme eines zweistufigen Geschehens spricht bereits die Interpretation der im Zusammenhang mit der Erschöpfung verwendeten Begrifflichkeiten anhand des allgemeinen Sprachgebrauchs. Das Wort „Erschöpfung“ (bzw. „Konsumtion“ oder „Verbrauch“) passt nur zu etwas, das ursprünglich einmal bestanden hat.¹¹⁶ Auch die Verwendung des – bisweilen vorgeschlagenen – Begriffs, dass infolge der Erschöpfung das betroffene Erzeugnis „patentfrei[]“ werde, zwingt nicht zum gegenteiligen Ergebnis.¹¹⁷ Denn dieser ist insoweit neutral, als er gleichermaßen den fehlenden Patentschutz im Ausgangspunkt (einstufig) als auch den späteren Wegfall (zweistufig) meinen kann.¹¹⁸

Weiterhin ist der Wortlaut des § 9 S. 2 Nr. 1 und 3 PatG in den Blick zu nehmen. Danach darf der Patentinhaber das die Erfindung verkörpernde Erzeugnis in Verkehr bringen. Es ist nicht die Rede davon, dass dies nur das „erstmalige“ Inverkehrbringen erfasst.¹¹⁹ Auch ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber ein solches Verständnis zugrunde gelegt hat. Insbesondere ergeben sich hierfür keine Anhaltspunkte aus den Gesetzesmaterialien zur Reform des PatG im Jahr 1981¹²⁰, obwohl der Erschöpfungsgrundsatz dem Gesetzgeber freilich bekannt und sogar ausdrücklich im GPÜ 1975 enthalten war, das die Reform inhaltlich geprägt

Lettl, Gewerblicher Rechtsschutz, § 1 Rn. 11; *Tetzner*, Leitfaden, 5.2; v. *Bar*, Territorialität, S. 38 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹¹² Hierzu *Reisner*, Erschöpfung, S. 110 f.

¹¹³ Siehe hierzu *Reisner*, Erschöpfung, S. 109.

¹¹⁴ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 109 u. Fn. 379.

¹¹⁵ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 107; *Hesse*, GRUR 1972, 675, 681.

¹¹⁶ Wie hier *Reisner*, Erschöpfung, S. 112; *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 39 (zum Urheberrecht).

¹¹⁷ Vgl. nur OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 185, 195 – *Nespressokapseln*; *D. Reimer*, GRUR Int. 1972, 221, 228.

¹¹⁸ So auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 112 u. Fn. 392 (daher ablehnend zum Begriff „patentfrei“).

¹¹⁹ *Reisner*, Erschöpfung, S. 112 f. u. Fn. 393 (auch für Art. 25 EPGÜ).

¹²⁰ Vgl. BT-Drs. 8/2087, S. 124 f.

hat.¹²¹ Überdies erklären die Gesetzesmaterialien zur Sonderregelung in § 9b PatG¹²², dass die Benutzungshandlung ohne Erschöpfung „eigentlich eine Verletzungshandlung wäre“¹²³. Der Gesetzgeber ging also offensichtlich von einem zweistufigen Geschehen aus.¹²⁴ In dieselbe Richtung deutet der Wortlaut der beiden unionsrechtlichen Regelungen zum Erschöpfungsgrundsatz im Patentpaket (Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ), die insoweit inhaltlich mit den betreffenden Regelungen des GPÜ übereinstimmen. Sie sprechen von „Handlungen, die ein durch das Patent *geschütztes* Erzeugnis betreffen, *nachdem* [es] [...] in Verkehr gebracht worden ist“.¹²⁵ Dies setzt gerade voraus, dass der Patentschutz zunächst einmal – auf einer ersten Stufe – bestanden hatte.¹²⁶

Die Einordnung der Erschöpfung als zweistufiges Geschehen wird schließlich durch die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung gestützt. Sie erleichtert die einzelfallbezogene Interessenabwägung, welche den meisten Patentrechtstheorien (Eigentums-, Belohnungs-, Anspornungs- sowie neuere Theorien) zugrunde liegt. Besonders deutlich wird dies anhand der klassischen Rechtfertigungsansätze zur Erschöpfung, unter denen gerade der Belohnungsaspekt eine wesentliche Brücke zu den allgemeinen Wertungen zum Patentschutz bildet: Im Ausgangspunkt *besteht* Patentschutz auch bezüglich des konkreten Erzeugnisses; *erst* mit dem nachgelagerten –¹²⁷ selbst verantworteten – Inverkehrbringen und der damit verbundenen Gelegenheit zur Entgelterzielung tritt das Interesse des Patentinhabers gegenüber der Verkehrssicherheit (und damit letztlich den entgegenstehenden Interessen) in den Hintergrund. Indem der Interessenkonflikt im Ergebnis in der ökonomischen Analyse des Patentrechts fortwirkt, führt diese zum entsprechenden Ergebnis.

Nach alledem ist somit die Erschöpfung als zweistufiges Geschehen einzuordnen.¹²⁸

¹²¹ Vgl. supra Kap. 2 A.VI.1; weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 113 m. w. N.

¹²² Vgl. supra Kap. 4 A.II.1.

¹²³ BT-Drs. 15/1709, S. 12 (Herv. d. Verf.).

¹²⁴ *Reisner*, Erschöpfung, S. 114 f.

¹²⁵ Herv. d. Verf. Eingehend zu diesen Normen siehe infra Kap. 6 D.II.1.

¹²⁶ Ähnlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 115.

¹²⁷ Vgl. BGH, GRUR 2000, 299, 301 – *Karate*; *Reisner*, Erschöpfung, S. 115 ff.; *Hantschel*, Softwarekauf, S. 227 ff. (zum Urheberrecht).

¹²⁸ *Reisner*, Erschöpfung, S. 111, weist zu Recht darauf hin, dass – angesichts der (jedenfalls im bisherigen deutschen Recht) fehlenden (allgemeinen) gesetzlichen Regelung eine Argumentation auf Grundlage unmittelbar von (Gesetzes-)Wortlaut und Systematik schwierig ist.

2. Folgefrage: Rechtsnatur

a) Grundfeststellung: Einwendung

Hieran anknüpfend, stellt sich nun die Folgefrage nach der Rechtsnatur des Erschöpfungsgrundsatzes. Eine Auffassung hält ihn für eine der Patentwirkung immanente Schranke.¹²⁹ Nach der Gegenauffassung ist er eine Einwendung¹³⁰, d. h. eine eigenständige Gegenorm¹³¹.

Das erstgenannte Verständnis des Erschöpfungsgrundsatzes als der Patentwirkung immanente Schranke würde allerdings zugleich bedeuten, dass die Erschöpfung letztlich doch im Ausgangspunkt als einstufiges Geschehen angesehen würde.¹³² Wie soeben bereits dargestellt,¹³³ ist dies jedoch abzulehnen. Vorzugswürdig ist daher die Gegenauffassung, wonach der Erschöpfungsgrundsatz als *Einwendung* zu klassifizieren ist.

b) Art der Einwendung

Fraglich ist schließlich noch, um was für eine Einwendung es sich genau handelt. Nach allgemeinen Grundsätzen gibt es verschiedenen Arten von Einwendungen¹³⁴, namentlich rechtshindernde, rechtsvernichtende und rechtshemmende Einwendungen.¹³⁵ Während rechtshindernde Einwendungen bereits die Entstehung eines Anspruchs verhindern, führen rechtsvernichtende Einwendungen erst zum Erlöschen eines zunächst einmal entstandenen Anspruchs.¹³⁶ Rechtshemmende Einwendungen (auch: Einreden [im materiell-rechtlichen Sinn]) hemmen hingegen nur die Durchsetzung eines Anspruchs, gewähren also ein Leistungsverweigerungsrecht.¹³⁷ Rechtshindernde und -vernichtende Einwendungen (zu-

¹²⁹ So etwa *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 283; *Haedicke*, 6. Kap. Rn. 12.

¹³⁰ So z. B. BeckOK PatR-*Pitz*, PatG, § 139 Rn. 208; *Hesse*, GRUR 1972, 675, 681; siehe auch BGH, GRUR 1976, 579, 581 – *Tylosin*; BGH, GRUR 2000, 299, 301 – *Karate*. Teilweise wird auch der Begriff *Einrede* verwandt (so z. B. *Sack*, GRUR Int. 2000, 610, 611 [allgemein zum Immaterialgüterrecht]; siehe ferner *Reisner*, Erschöpfung, S. 105 Fn. 357 m. w. N.), soweit ersichtlich aber ohne rechtstechnische Einordnung als solche (dazu sogleich).

¹³¹ Sie stünde damit der anspruchsbegründenden Norm gegenüber (*Reisner*, Erschöpfung, S. 117).

¹³² Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 110 f.

¹³³ Siehe supra Kap. 4 C.II.1.b).

¹³⁴ Auch: Einwendungen *i. w. S.* Einführend zum Begriff und dessen Ungenauigkeit *Faust*, BGB AT, § 30 Rn. 1 f.; zur unterschiedlichen Verwendung der Begriffe im Zivilprozessrecht *Medicus/Petersen*, BGB AT, Rn. 94 f.

¹³⁵ *Medicus/Petersen*, Bürgerliches Recht, Rn. 732.

¹³⁶ *Faust*, BGB AT, § 30 Rn. 3; *Medicus/Petersen*, BGB AT, Rn. 94.

¹³⁷ *Faust*, BGB AT, § 30 Rn. 4; *Köhler*, BGB AT, § 18 Rn. 11; weiterführend *Medicus/Petersen*, BGB AT, Rn. 94.

sammen auch Einwendungen i. e. S. genannt) hat das Gericht von Amts wegen zu prüfen.¹³⁸ Demgegenüber sind rechtshemmende Einwendungen grundsätzlich durch den Beklagten zu erheben, d. h. er muss sich darauf berufen.¹³⁹

Die Einordnung des Erschöpfungsgrundsatzes als rechtshemmende Einwendung wird oftmals dem BGH zugeschrieben.¹⁴⁰ Dies ist zumindest ungenau, denn dieser hat den Begriff in diesem Zusammenhang bisher nicht ausdrücklich verwendet.¹⁴¹ Hiervon abgesehen, ist die Einordnung als rechtshemmende Einwendung aber auch der Sache nach abzulehnen.¹⁴² Keine der genannten einschlägigen Regelungen deutet ihrem Wortlaut nach auf eine solche Einordnung hin.¹⁴³ Nichts anderes ergibt sich aus systematischen Erwägungen. Wie festgestellt, tritt die Erschöpfung *ipso iure* ein. Dies ist nicht mit dem Erfordernis eines Berufens auf sie vereinbar.¹⁴⁴ Entsprechendes folgt aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Die absolut wirkende und automatisch eintretende Erschöpfung trägt zur klaren (Verkehrs- und Rechtssicherheit dienlichen) Ausgestaltung des Patents als Handlungsrecht bei. Dies fördert wiederum die statische und dynamische Effizienz (nicht zuletzt durch die prinzipielle Senkung des Transaktionskostenniveaus). Der Belohnungsaspekt verlangt kein anderes Ergebnis, zumal das automatische Erlöschen erst mit Inverkehrbringen eintritt, was dem Patentinhaber Gelegenheit zur Entgelterzielung gibt. Gestützt wird das Ergebnis ferner von sämtlichen Theorien und Begründungsansätzen, soweit sie an die Belohnung bzw. den damit verbundenen Erfindungsanreiz anknüpfen.

Ebenso wenig überzeugt die Klassifikation des Erschöpfungsgrundsatzes als rechtshindernde Einwendung. Denn auch diese würde letztlich im Ausgangspunkt doch die – wie soeben erörtert: abzulehnende –¹⁴⁵ Einordnung der Erschöpfung als einstufiges Geschehen bedeuten.¹⁴⁶ Das Patent als Ausschließlichkeitsrecht an der Erfindung entstünde dann nämlich gar nicht erst – und damit auch nicht die Möglichkeit ihrer patentverletzenden Benutzung.

Nach alledem ist somit die Einordnung als rechtsvernichtende Einwendung vorzugswürdig. Nur sie fügt sich ohne Bruch in das (überzeugende) zweistufige

¹³⁸ *Faust*, BGB AT, § 30 Rn. 2 f.; differenzierend *Paulus*, Zivilprozessrecht, Rn. 284 ff.

¹³⁹ *Faust*, BGB AT, § 30 Rn. 2; ausführlich u. kritisch zur Unterscheidung *Medicus/Petersen*, BGB AT, Rn. 92 u. 96 f.

¹⁴⁰ So etwa *Sack*, GRUR Int. 2000, 610, 611 u. Fn. 8, mit Verweis u. a. auf BGH, GRUR 2000, 299, 301 – *Karate*.

¹⁴¹ Vgl. nur BGH, GRUR 1976, 579, 581 – *Tylosin*; eingehend *Reisner*, Erschöpfung, S. 118 f.

¹⁴² Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 119; wohl auch *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 22 (zum Urheberrecht).

¹⁴³ *Reisner*, Erschöpfung, S. 119.

¹⁴⁴ Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 119.

¹⁴⁵ Vgl. *supra* Kap. 4 C.II.1.b).

¹⁴⁶ Vgl. aber *Reisner*, Erschöpfung, S. 120 f.

Verständnis ein, indem sie das im Ausgangspunkt bestehende Patent erst (in gewissem Umfang) zum Erlöschen bringt.¹⁴⁷

III. Darlegungs- und Beweislast

Erhebliche Relevanz hat in der Praxis die Darlegungs- und Beweislast.¹⁴⁸ Nach allgemeinen Grundsätzen trägt jede Partei – unabhängig von ihrer prozessualen Stellung –¹⁴⁹ grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen eines für sie günstigen Rechtssatzes¹⁵⁰. Dies gilt damit auch für die Erschöpfung, bei der es sich – wie gesehen –¹⁵¹ um eine Gegennorm in Gestalt einer rechtsvernichtenden Einwendung handelt. Darlegungs- und beweisbelastet ist infolgedessen grundsätzlich die Partei, die sich auf die Erschöpfung beruft.¹⁵² Dies ist in der Regel der Verletzungsbeklagte.¹⁵³ Es kommen jedoch Ausnahmen und Erleichterungen infrage: namentlich aus Zumutbarkeitserwägungen sowie, bei der gemeinschaftsweiten Erschöpfung, aus dem Gesichtspunkt der Handelsbeschränkung (Art. 36 S. 2 AEUV).¹⁵⁴ Insofern berührt die differenzierte Ausgestaltung des Patentschutzes und der Erschöpfung als seiner Schranke, bis in deren Grenzen sich der grundlegende Interessen- bzw. ökonomische Zielkonflikt fortsetzt, letztlich auch das Prozessrecht. Speziell aus ökonomischer Sicht ist dies begrüßenswert: Dem Patentinhaber als Kläger wird es regelmäßig mit verhältnismäßig geringerem (Ressourcen-)Aufwand gelingen, die Benutzung seiner Erfindung darzulegen und zu beweisen. Umgekehrt wäre es unökonomisch, wenn er selbst das Vorliegen der relevanten Tatsachen für sämtliche denkbaren Gegennormen – wie die Erschöpfung – darlegen und beweisen müsste. Die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast beeinflusst auch die materiell-rechtliche *Risikoallokation*: Denn damit, wer welche Tatsachen im Streitfall (mit dem Ziel der Überzeugung des Gerichts) beweisen muss, ist zugleich festgelegt, wer die Last des Misslingens dieses Beweises trägt.¹⁵⁵ Immerhin ist

¹⁴⁷ Vgl. hierzu die Nachweise in Kap. 4 Fn. 87 f.; a. A. *Reisner*, Erschöpfung, S. 120 f.

¹⁴⁸ Ausführlich *Anders/Gehle-Nober*, ZPO, § 286 Rn. 1 ff.

¹⁴⁹ BGH, NJW 1993, 1716, 1717; BGH, NJW 2016, 1441, 1442; *Thomas/Putzo-Reichold*, Vorb. § 284 Rn. 23.

¹⁵⁰ BGH, NJW 1991, 1052, 1053; BGH, NJW-RR 2010, 1378, 1379; näher *Makowsky*, Einwendungen, S. 19 f.

¹⁵¹ Vgl. *supra* Kap. 4 C.II.2.

¹⁵² BGH, GRUR 2000, 299, 301 – *Karate; Mes*, PatG, § 9 Rn. 83.

¹⁵³ *Schulte-Rinken*, PatG, § 9 Rn. 41; vgl. auch BGH, GRUR 1976, 579, 580 f. – *Tylosin*.

¹⁵⁴ *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 118 m. w. N.

¹⁵⁵ Weiterführend *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse, 6.9; *Posner*, Economic Analysis, § 23.4.

die Beschaffung des relevanten Beweismaterials aufwändig.¹⁵⁶ Zudem bringt eine Partei u. U. eine relevante Tatsache gar nicht erst (hinreichend genau) vor, etwa weil sie (z. B. mangels Expertise) deren Bedeutung nicht erkennt.¹⁵⁷ Diese Risikoallokation kann effizienzsteigernd wirken, etwa über die Verringerung der Prozesskosten, was die nachvertraglichen Transaktionskosten und zugleich die direkten Interventionskosten des Patentsystems¹⁵⁸ senkt. So kann nämlich jede Partei anhand der eigenen Prozessrisiken für sich entscheiden, ob sie sich auf einen (gerichtlichen) Rechtsstreit einlassen möchte.¹⁵⁹ Insoweit ist dies die prozessuale Dimension der klaren Spezifizierung von Patenten als Handlungsrechten. Hieraus folgt faktisch auch ein mittelbarer Einfluss auf die dynamische Effizienz: Je höher die Hürden für die *Durchsetzung* von Patentverletzungen (etwa der Missachtung der Grenzen der Erschöpfung) sind, desto eher werden sich Nutzer – in Erwartung des faktischen Ausbleibens einer Sanktionierung – opportunistisch verhalten, mit entsprechenden Wohlfahrtsverlusten (auch infolge des sinkenden Erfindungsanreizes).¹⁶⁰

IV. Zwischenergebnis

Die Erschöpfung tritt von Rechts wegen ein und kann grundsätzlich nicht beschränkt oder ausgeschlossen werden. Ihre genaue Wirkung ist das Erlöschen des patentrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts in einem gewissen Umfang¹⁶¹. Auf Grundlage des Verständnisses als ein zweistufiges Geschehen ist die Erschöpfung als rechtsvernichtende Einwendung einzuordnen. Es handelt sich also um eine eigenständige Gegennorm. Das Vorliegen ihrer Voraussetzung(en) hat grundsätzlich diejenige Partei darzulegen und zu beweisen, die sich auf die Erschöpfung beruft. In der Regel ist dies der Verletzungsbeklagte.

D. Grundlagen der Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes

Dieser Abschnitt stellt die Grundlagen zu Anwendungsbereich (I.) und Tatbestand (II.) des Erschöpfungsgrundsatzes im deutschen Recht dar.

¹⁵⁶ *Posner*, *Economic Analysis*, § 23.4.

¹⁵⁷ Siehe *Janson*, *Ökonomische Theorie*, S. 187.

¹⁵⁸ Siehe hierzu supra Kap. 1 E.II.3.d)bb)(3).

¹⁵⁹ Näher *Posner*, *Economic Analysis*, § 23.4; *Weigel*, *Rechtsökonomik*, 5.1; weiterführend *Gniadek*, *Beweisermittlung*, S. 23 ff.

¹⁶⁰ Siehe supra Kap. 1 E.IV.4.b)hh); vgl. auch *Gniadek*, *Beweisermittlung*, S. 23.

¹⁶¹ Zum Umfang siehe infra Kap. 5 f.

I. Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich des Erschöpfungsgrundsatzes betrifft die Frage, für welche Patentkategorien er gilt. Wie gesehen, gibt es Erzeugnis- und Verfahrenspatente.¹⁶² Der Schutz der Letzteren umfasst dabei noch die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse (§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG).¹⁶³

1. Erzeugnispatente und unmittelbare Verfahrenserzeugnisse

Erzeugnispatente (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG), bei denen sich die Erfindung in einem Erzeugnis verkörpert,¹⁶⁴ unterfallen uneingeschränkt dem Erschöpfungsgrundsatz.¹⁶⁵ Den Erzeugnissen insoweit gleichgesetzt werden *unmittelbare Verfahrenserzeugnisse* (Nr. 3).¹⁶⁶ Auch bei ihnen verkörpert sich letztlich die Erfindungs-idee in dem in Verkehr gebrachten Erzeugnis.¹⁶⁷

2. Verfahrenspatente

a) Grundsatz

Verfahrenspatente (§ 9 S. 2 Nr. 2 PatG) hingegen unterfallen nach ganz überwiegender und zutreffender Auffassung grundsätzlich nicht der Erschöpfung.¹⁶⁸ Hierfür spricht zunächst, dass sich der Wortlaut der Erschöpfungsregelungen in der Sondernorm des § 9b S. 1 PatG sowie im Patentpaket und dessen Vorentwürfen (unter anderem GPÜ 1975¹⁶⁹) durchgehend nur auf Erzeugnisse bezieht.¹⁷⁰ Auch ergibt sich dies aus systematischen Erwägungen: Beim Verfahrenspatent umfasst bereits das Ausschließlichkeitsrecht nicht die Benutzungsart eines (irgendwie gearteten) *Inverkehrbringens* des Verfahrens, sondern nur dessen Anwendung.¹⁷¹ Damit fehlt von vornherein ein Anknüpfungspunkt für die Erschöp-

¹⁶² Vgl. supra Kap. 4 A.I.1.

¹⁶³ Haedicke, Patentrecht, Kap. 9 Rn. 6; siehe bereits Kohler, Hdb. PatR, S. 462 ff.

¹⁶⁴ Schulte-Moufang, PatG, § 1 Rn. 197 ff.; Haedicke, Patentrecht, Kap. 9 Rn. 6.

¹⁶⁵ Reisner, Erschöpfung, S. 124; vgl. auch Haedicke, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 13; Osterrieth, Patentrecht, Rn. 615.

¹⁶⁶ Osterrieth, Patentrecht, Rn. 615; vgl. auch BGH, GRUR 1980, 38, 39 – *Fullplastverfahren*.

¹⁶⁷ Vgl. auch Bussmann/Pietzcker/Kleine, Gewerblicher Rechtsschutz, II. Teil § 10 A.V („natürlich“); näher Reisner, Erschöpfung, S. 162 ff.: Daher sei dies nicht ohne Weiteres auf *nicht-körperliche* Verfahrenserzeugnisse übertragbar.

¹⁶⁸ Vgl. nur Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 22; Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz, 8.7 („Selbstverständlichkeit“); grundlegend Schramm, Grundlagenforschung, S. 376 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); a. A. wohl Mailänder, FS Gaedertz, S. 369, 372.

¹⁶⁹ Siehe zu diesen supra Kap. 2 A.VI.1.

¹⁷⁰ So auch Reisner, Erschöpfung, S. 128.

¹⁷¹ Haedicke, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 15; ausführlich Reisner, Erschöpfung, S. 125; differenzierend v. Meibom/Meyer, FS Mes, S. 255, 268 f.

fung,¹⁷² auch angesichts der fehlenden Gegenständlichkeit von Verfahren¹⁷³. Schließlich passen die Grundwertungen zu Patentschutz und Erschöpfung¹⁷⁴ nicht zu Verfahrenspatenten: Mangels Verkörperung ist das Verfahren – anders als Erzeugnisse – uneingeschränkt durch mehrere Individuen gleichzeitig nutzbar, d. h. nicht-rivalisierend.¹⁷⁵ Insofern wäre auch die Unterscheidung zwischen einem Primär- und einem (erschöpfungsbedingt entstehenden) Sekundärmarkt für *gebrauchte* Erzeugnisse¹⁷⁶ nicht sinnvoll. Würde die Lizenz zur Nutzung des Verfahrens bereits zur Erschöpfung des Patentschutzes daran führen, dürfte der Lizenznehmer es zudem unbegrenzt weiter benutzen (unter anderem seinerseits beliebig vielen Dritten Lizenzen dazu erteilen).¹⁷⁷ Die Gelegenheit des Patentinhabers zur Erzielung eines angemessenen Entgelts wäre mindestens erheblich beeinträchtigt,¹⁷⁸ faktisch könnte dies gar einer Aufhebung des Patentschutzes gleichkommen¹⁷⁹. Diese Erwägung zum *Belohnungsaspekt* zur Erschöpfung gilt ebenso für die Patentrechtstheorien, soweit sie die Belohnung bzw. wirtschaftliche Verwertung (*Eigentums-* und *Belohnungstheorie*) oder den damit verbundenen Anreiz einbeziehen (*Ansorgungs-* sowie *neuere Theorien*). Gestützt wird dies ferner durch die *ökonomische Analyse*: So sänke der Erfindungsanreiz speziell hinsichtlich Verfahrenserfindungen und könnte im Einzelfall unzureichend sein. Zumindest aber könnte die *Geheimhaltung* von Verfahrenserfindungen zunehmen, die tendenziell einfacher ist als diejenige von Erzeugniserfindungen. Abträglich wäre dies insoweit zum einen der *dynamischen Effizienz*, infolge des Ausbleibens der Verbreitung von Erfindungen über die Informationsfunktion des Patentrechts (dies beträfe zugleich die *Vertragstheorie*) und die Lizenzvergabe (dies beträfe zugleich den *Technologietransfer*, als zweite Säule des *Zwei-Säulen-Modells*).¹⁸⁰ Auch zur von der *Prospect theory* angestrebten Koordination der Weiterentwicklung von Erfindungen in einer Hand käme es gar nicht erst. Verfahrenserfindungen könnten dementsprechend allenfalls später die technische Entwicklung – auch als Ausgangspunkt für (nutzergenerierte) Folgeerfin-

¹⁷² Zum Tatbestand siehe sogleich infra Kap. 4 D.II.

¹⁷³ Ausführlich *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 132.

¹⁷⁴ Siehe dazu supra Kap. 1 f.

¹⁷⁵ Vgl. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 15; *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 45; *Teschemacher*, Patentverletzung, S. 91: „die Kenntnis des Verfahrens [...] bleibt“; grundlegend *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 376 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹⁷⁶ Siehe supra Kap. 2 A.IV.2.a).

¹⁷⁷ *Reisner*, Erschöpfung, S. 126 f.

¹⁷⁸ Vgl. *Lindenmaier-Weiss*, PatG, § 6 Rn. 46a („nicht tragbar[]“); näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 126 f.

¹⁷⁹ *Reisner*, Erschöpfung, S. 127; *Lindenmaier*, GRUR 1952, 294, 295: „Konsumtion des Patentschutzes in toto“.

¹⁸⁰ Siehe insbesondere supra Kap. 1 C.III.2.a) u. D.II.1.

dungen – bereichern. Zum anderen würde die Geheimhaltung die statische Effizienz beeinträchtigen: Gerade mit innovativen (Herstellungs-)Verfahren ließe sich kumulativ eine erhebliche Ressourceneinsparung erreichen (was mittelbar auch dem Umweltschutz dienen würde). Es besteht also ein gesellschaftliches Interesse an ihrer breiten Verfügbarkeit (z. B. über Lizenzen). Dem wirkt es entgegen, wenn Verfahrenserfinder – unter Verzicht auf Patentschutz – den durch das Verfahren ermöglichten Kostenvorteil faktisch alleine ausnutzen. Die von *Dam* beschriebene Unterschreitung der wohlfahrtsökonomisch optimalen Menge, die bei Nutzung des Verfahrens auch durch die Konkurrenten kumulativ erreichbar wäre,¹⁸¹ könnte nämlich nicht nur durch den Patentschutz, sondern faktisch auch durch Geheimhaltung bedingt werden. Hinzu käme unproduktiver Ressourceneinsatz für Geheimhaltungsmaßnahmen auf der einen sowie Aufdeckungsmaßnahmen (z. B. über *reverse engineering*) und Doppelerfindungen auf der anderen Seite. In dieselbe Richtung weist die Transaktionskostenanalyse: So würde die Erschöpfung (infolge der auch anderen als dem Ersterwerber erlaubten Nutzung des Verfahrens) zwar die nachvertraglichen Kosten reduzieren. Jedoch stünde dem regelmäßig ein Komplexitäts- und damit Kostenzuwachs in der Vereinbarungsphase (insbesondere: für die Verhandlung) gegenüber, indem der Patentinhaber die Erschöpfung über ein entsprechend höheres Nutzungsentgelt zu kompensieren versuchen würde. Die Anwendung der Erschöpfung auf Verfahrenspatente verlangt schließlich auch nicht der *Verkehrssicherheits*aspekt zur Erschöpfung. Denn dieser bezieht sich auf den *Warenverkehr*, der von der Nutzung des (selbst nicht gegenständlich zirkulierenden) Verfahrens an sich nicht berührt und daher nicht schutzwürdig ist.¹⁸²

b) Inverkehrbringen einer Vorrichtung

Umstritten ist, ob im speziellen Fall des Inverkehrbringens einer *Vorrichtung*, mittels derer ein patentiertes Verfahren angewandt werden kann, der Erwerber auch dieses Verfahren benutzen darf, selbst wenn der Patentinhaber es nicht *ausdrücklich* erlaubt hat.¹⁸³ Nach überzeugender und inzwischen überwiegender

¹⁸¹ Siehe supra Kap. 1 E.IV.3.b).

¹⁸² Ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 127 f.; vgl. auch *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 376. Anderes gälte freilich für mit dem Verfahren hergestellte und sodann in Verkehr gebrachte *Erzeugnisse*. Diese sind wiederum gesondert zu bewerten, zumal die Erschöpfung auf unmittelbare Verfahrenserzeugnisse anwendbar *ist*: Für das Vorliegen des *Tatbestands* kommt es bei ihnen dann aber darauf an, ob die Erlaubnis zur Nutzung des Verfahrens auch die *Zustimmung* zum Inverkehrbringen der Erzeugnisse umfasst (dazu sogleich).

¹⁸³ Siehe zum Ganzen auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 129 ff. u. Fn. 478: Gemeint ist hier nur das Inverkehrbringen der *gesamten*, gebrauchsfähigen Vorrichtung. Nur dieses bildet einen hinreichenden *Anknüpfungspunkt* (vgl. BGH, GRUR 2015, 467, 471 – *Audiosignalcodierung*;

Auffassung ist dies der Fall.¹⁸⁴ Aus den vorstehenden Erwägungen kommt es allerdings jedenfalls nicht *direkt* zur Erschöpfung (auch) des Verfahrenspatents.¹⁸⁵ Fraglich ist also zunächst, worauf die Berechtigung zur Benutzung des Verfahrens stattdessen beruhen könnte (*aa*). Anschließend ist zu klären, ob es relevant ist, ob die Vorrichtung selbst durch ein Erzeugnispatent geschützt ist (*bb*).

aa) Denkbare Grundlagen des Benutzungsrechts

Beruhn könnte die Berechtigung entweder auf einer analogen Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes (*[1]*) oder auf einer stillschweigenden Lizenzerteilung (*[2]*). Die für vorzugswürdig befundene Grundlage wird sodann mit der schweizerischen Lösung für das vorliegende Sachproblem verglichen (*[3]*).

(1) Analoge Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes

Reisner regt an, in diesem Fall ausnahmsweise doch – *analog* – den Erschöpfungsgrundsatz auf das Verfahrenspatent anzuwenden, womit die daraus folgenden Rechte erlöschen würden und das Verfahren benutzt werden dürfe.¹⁸⁶ Dass eine analoge Anwendung des (im geschriebenen deutschen Patentrecht nicht allgemein geregelten) Erschöpfungsgrundsatzes überhaupt denkbar sei, begründet er damit, dass es nicht um eine Gesetzesanalogie gehe, sondern um eine „Rechtsanalogie (Gesamtanalogie) hinsichtlich eines allgemein anerkannten Rechtsgedankens“.¹⁸⁷ Ein solcher sei der – immerhin für andere Teilgebiete des Immaterialgüterrechts kodifizierte – Erschöpfungsgrundsatz.¹⁸⁸ *Reisners* Ansatz vermag aus verschiedenen Gründen nicht zu überzeugen. Von verbleibenden methodischen Bedenken gegen eine Analogie einmal abgesehen, ist jedenfalls das Vorliegen einer *planwidrigen Regelungslücke* zweifelhaft – mit Blick auf die bewusste und etablierte Beschränkung der Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes auf Er-

Busse/*Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 125). Ungenügend ist dagegen das Inverkehrbringen eines einzelnen Bestandteils einer Gesamtvorrichtung, die für die *Anwendung* des Verfahrens noch der Hinzufügung weiterer Bestandteile bedarf. Insoweit bedarf es hier eines strengeren Verständnisses als für das Inverkehrbringen der Gesamtvorrichtung *selbst* (dazu sogleich Kap. 4 D.II.3.a)aa)).

¹⁸⁴ Vgl. nur BGH, GRUR 1980, 38, 39 – *Fullplastverfahren*; BGH, GRUR 2001, 223, 224 – *Bodenwaschanlage*; *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 17; näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 129 ff.; a.A. wohl noch RG, GRUR 1931, 1278, 1279 f. – *Isolierung*; *Brandi-Dohrn*, GRUR 1980, 757, 760; wohl auch *Graf*, GRUR 1973, 55, 55.

¹⁸⁵ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 17; *Teschemacher*, Patentverletzung, S. 90 f.; *Haft et al.*, GRUR Int. 2008, 944, 946; a.A. v. *Meibom/Meyer*, FS Mes, S. 255, 266.

¹⁸⁶ So *Reisner*, Erschöpfung, S. 130.

¹⁸⁷ Siehe *Reisner*, Erschöpfung, S. 131.

¹⁸⁸ Siehe *Reisner*, Erschöpfung, S. 131.

zeugnispatente und unmittelbare Verfahrenserzeugnisse.¹⁸⁹ Nicht zuletzt ist es ungenau, überhaupt begrifflich von „Erschöpfung“ zu sprechen, zumal auf Rechtsfolgenseite nur der Erst- und die ihm nachfolgenden Erwerber zur Benutzung des Verfahrens berechtigt sind.¹⁹⁰ Dies passt nicht zur absoluten, gegen jedermann bestehenden Wirkung der Erschöpfung.

(2) *Stillschweigende Lizenzerteilung*

Mangels Erschöpfung kann also die Berechtigung zur Anwendung des Verfahrens nur auf einer gesonderten Lizenz des Patentinhabers beruhen.¹⁹¹ Weil es aber im vorliegenden Fall gerade an einer ausdrücklichen Lizenzerteilung fehlt, ist nur denkbar, dass diese stillschweigend (bzw. gegebenenfalls konkludent) bei der Veräußerung der Vorrichtung miterteilt wird.¹⁹² Unter Auslegung des Vertrags¹⁹³ ist hiervon nach den Umständen des Einzelfalls im Zweifel (bei Fehlen entgegenstehender Abreden) auszugehen, wenn die Vorrichtung ohnehin *nur* für die Anwendung des patentierten Verfahrens verwendbar ist¹⁹⁴. Denn ohne Berechtigung zu dessen Benutzung dürfte faktisch auch die Vorrichtung selbst gar nicht zweckgemäß gebraucht werden, weshalb ihr Erwerb – für beide Parteien erkennbar – sinnlos wäre.¹⁹⁵ Aus ebendiesen Erwägungen kann hingegen eine stillschweigende Lizenzerteilung unter keinen Umständen angenommen werden, wenn die Vorrichtung auch für andere Verfahren verwendbar ist.¹⁹⁶

¹⁸⁹ Differenzierend hierzu bereits *Reisner*, Erschöpfung, S. 145 ff.

¹⁹⁰ Siehe dazu supra Kap. 3 B.II.1 (zum schw. Patentrecht).

¹⁹¹ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 17; vgl. auch *Tetzner*, Leitfaden, 5.2. Keine abweichende Behandlung ergibt sich für den besonderen Fall, dass das Verfahren und die Vorrichtung (als Erzeugnis) über eigenständige Nebenansprüche eines Kombinationspatents *gemeinsam* geschützt sind (ausführlich zum Ganzen *Reisner*, Erschöpfung, S. 152 ff.). Auch hier bedarf es einer unabhängigen rechtlichen Betrachtung des Verfahrenspatents, das nach allgemeinen Grundsätzen nicht von der Erschöpfung erfasst wird – trotz der hier sogar formellen „Bindung“ des Verfahrens an die Vorrichtung.

¹⁹² Vgl. nur *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 125; *Mes*, PatG, § 9 Rn. 85.

¹⁹³ Vgl. nur *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 125; *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 45.

¹⁹⁴ Siehe nur BGH, GRUR 1980, 38, 39 – *Fullplastverfahren*; BGH, GRUR 1998, 130, 132 – *Handhabungsgerät*; ebenso *Schulte-Rinken*, PatG, § 9 Rn. 24; *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 17 f. Nicht hingegen ist eine stillschweigende Lizenzerteilung anzunehmen, wenn die Anwendung des Verfahrens ohnehin bereits gem. § 11 Nr. 1 PatG (siehe dazu supra Einl. Fn. 15) erlaubt ist (*Schulte-Rinken*, PatG, § 9 Rn. 25).

¹⁹⁵ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 17; *Reisner*, Erschöpfung, S. 132 f. u. 140. Daher erblickt *Teschemacher*, Patentverletzung, S. 91, die Grundlage des Benutzungsrechts im Grundsatz von Treu und Glauben, namentlich im Verbot rechtsmissbräuchlichen (konkret: widersprüchlichen) Verhaltens.

¹⁹⁶ So z. B. auch *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 329; *Reisner*, Erschöpfung, S. 132.

Gegen die stillschweigende Lizenzerteilung als Grundlage für die Berechtigung zur Benutzung des Verfahrens spricht auf den ersten Blick, dass der Patentinhaber sie vertraglich ausdrücklich *ausschließen* könnte.¹⁹⁷ Diese Bedenken greifen jedoch nicht durch. So dürfte zunächst die praktische Relevanz eines solchen Ausschlusses gering sein: Ohne Lizenz zur Nutzung des Verfahrens wäre, wie gesehen, die Vorrichtung faktisch nutzlos. Entsprechend niedrig wäre die Nachfrage nach solchen Vorrichtungen bzw. das für sie erzielbare Entgelt.¹⁹⁸ Denn der Gebrauch gerade für die Anwendung des *Verfahrens* wird regelmäßig das vorrangige Erwerbsmotiv sein. Dementsprechend wird auch diese in der Verhandlung zum Vertrag über die Veräußerung der Vorrichtung thematisiert werden. Abgesehen von der geringen Praxisrelevanz, ist die Möglichkeit eines solchen Ausschlusses aber auch in der Sache hinzunehmen; hiergegen sprechen keine durchgreifenden Erwägungen. Hervorzuheben sind dafür die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, insbesondere die *ökonomische Analyse*: Denn die Alternative – also letztlich der *automatische*, zwingende Übergang der Berechtigung hinsichtlich des Verfahrens – ruft schon prinzipielle Bedenken hervor, mit Blick auf die an sich fehlende Anwendbarkeit der Erschöpfung auf Verfahrenspatente. Nach Letzterem ist zumindest nicht ersichtlich, warum den Parteien in der vorliegenden Konstellation sogar die *Möglichkeit* einer privatautONOMEN Regelung – und damit einer differenziert ausgestalteten Nutzungsbefugnis – gänzlich entzogen werden sollte. Denn eine automatische Lösung würde letztlich nicht einmal unbedingt das Transaktionskostenniveau (erheblich) senken: Zwar entfielen jedenfalls der Bedarf nach einer gesonderten Lizenz hinsichtlich des Verfahrens und damit nach einer *zusätzlichen* Transaktion. Jedoch würde der Patentinhaber die automatische Berechtigung zur Benutzung des Verfahrens regelmäßig über ein entsprechend höheres Entgelt für die Transaktion über den Erwerb der Vorrichtung zu kompensieren versuchen. Entsprechend aufgeladen wäre deren wirtschaftliche Bedeutung und damit die Komplexität der Verhandlung, zumal der eigentliche Wert der Vorrichtung gerade die Anwendbarkeit des Verfahrens ist, in ihr also letztlich das Verfahrenspatent implementiert ist. Insofern ist an die einschlägigen Erwägungen im Zusammenhang der grundlegenden Transaktionskostenanalyse der Erschöpfung zu erinnern.¹⁹⁹

Des Weiteren wird gegen die stillschweigende Lizenzerteilung vereinzelt eingewandt, sie könne Grundlage nur für die Berechtigung des *Ersterwerbers* der Vorrichtung zur Benutzung des Verfahrens sein, nicht hingegen für diejenige der

¹⁹⁷ So *Reisner*, Erschöpfung, S. 141 f.; v. *Meibom/Meyer*, FS Mes, S. 255, 269. Vgl. ferner allgemein supra Kap. 4 B.I im Rahmen der Darstellung der (allerdings direkt nur die Nutzung der *Erzeugniserfindung* betreffenden) Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung.

¹⁹⁸ Vgl. auch *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 291.

¹⁹⁹ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)aa).

ihm nachfolgenden Erwerber.²⁰⁰ Denn der Ersterwerber könne dem Folgerwerber nicht seinerseits eine entsprechende (Unter-)Lizenz erteilen.²⁰¹ Die Befugnis hierzu müsste ihm speziell vom Patentinhaber eingeräumt werden. Hiervon sei aber regelmäßig nur bei ausdrücklicher, nicht jedoch bei der genannten stillschweigenden Lizenzierung auszugehen.²⁰² Diese Argumentation überzeugt indes nicht: Ihr liegt die Annahme eines entsprechend engen Inhalts der stillschweigend erteilten Lizenz zugrunde. Gerade diese Annahme ist jedoch ihrerseits gar nicht zwingend; stattdessen ist gerade anzunehmen, dass die Lizenz das Recht zur Unterlizenzierung hinsichtlich der Verfahrenserfindung mitumfasst.²⁰³ Letztgenannte Annahme trägt – als Element der Ausgestaltung des (Verfahrens-) Patentschutzes – auch zur Verkehrs- sowie Rechtssicherheit und damit zur vorteilhaften Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes bei.²⁰⁴

Insgesamt ist festzuhalten, dass die stillschweigende Lizenzerteilung als Grundlage der Berechtigung, auch aus Sicht der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, vorzugswürdig ist.

(3) Vergleich mit der schweizerischen Lösung

Die schweizerische Lösung für das vorliegende Sachproblem in Art. 9a Abs. 2 schwPatG erstreckt ebenfalls die Berechtigung zur Benutzung des Verfahrens auch auf alle nachfolgenden Erwerber der Vorrichtung.²⁰⁵ Allerdings folgt dies nicht aus einer stillschweigenden Lizenzerteilung, sondern aus einem automatischen Erlöschen. Weil aber ebenfalls *nur* die (Folge-)Erwerber das Verfahren benutzen dürfen, ist die Rechtswirkung jedenfalls nicht uneingeschränkt absolut, weshalb auch dort nicht von einer „Erschöpfung des Verfahrenspatents“ gesprochen werden sollte. Bei näherer Betrachtung geht damit die schweizerische Lösung einen Mittelweg zwischen der Anwendung der Erschöpfung und der Annahme einer (stillschweigenden) Lizenzerteilung. Hierin liegt ihre erste Schwäche: Unter Vermeidung der Anwendung der absoluten, gegen jedermann wirkenden Erschöpfung auf das Verfahren bindet sie die Berechtigung zu dessen Benutzung letztlich doch an jeden einzelnen Vertrag über den (Folge-)Erwerb der Vorrichtung an. Dies zeigt, dass doch zumindest der Sache nach – in Gestalt

²⁰⁰ So v. Meibom/Meyer, FS Mes, S. 255, 269 f.

²⁰¹ v. Meibom/Meyer, FS Mes, S. 255, 269 f.

²⁰² v. Meibom/Meyer, FS Mes, S. 255, 269 f.

²⁰³ Insoweit besteht (nur i. Erg.) Ähnlichkeit zum Verständnis der früheren *Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung*, wobei diese freilich direkt die Lizenz (nur) für die Benutzung der *Erzeugniserfindung* selbst behandelte. Die Theorie ging von einer stillschweigenden Lizenzerteilung des Patentinhabers *zugleich* an den ersten und alle ihm nachfolgenden Erwerber aus (siehe supra Kap. 4 B.I).

²⁰⁴ Vgl. auch *Teschemacher*, Patentverletzung, S. 91.

²⁰⁵ Siehe dazu supra Kap. 3 B.II.1.

einer *unwiderlegbaren Vermutung* – eine (mehrgliedrige) Kette von (Unter-)Lizenzerteilungen besteht. Konsequenterweise müsste die Unwirksamkeit auch nur einer der Erwerbstransaktionen über die Vorrichtung die Kette unterbrechen. Im Ergebnis verbleibt damit als einziger Unterschied, dass unter der schweizerischen Lösung die Berechtigung zur Benutzung des Verfahrens *nicht* ausgeschlossen werden kann. Mit Blick auf die dogmatische Inkonsequenz dieser Lösung sowie die soeben angestellten grundsätzlichen und praktischen Erwägungen zu einem solchen Ausschluss ist insgesamt die stillschweigende Lizenzerteilung als Grundlage der Berechtigung zu bevorzugen.

bb) Relevanz des Patentschutzes an der Vorrichtung

Einschränkend ist jedoch festzustellen, dass eine stillschweigende Lizenzerteilung regelmäßig nur dann anzunehmen ist, wenn die Vorrichtung ihrerseits durch ein Erzeugnispatent geschützt ist.²⁰⁶ Dies ergibt sich aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, wofür zunächst insbesondere die beiden klassischen Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung anzuführen sind: Uneindeutig ist insoweit der *Verkehrssicherheitsaspekt*: Zwar wäre es einerseits der Rechtssicherheit hinsichtlich der *Nutzbarkeit* einer betreffenden Vorrichtung dienlich, wenn stets, d. h. unabhängig von deren eigenem Patentschutz, die stillschweigende Lizenzerteilung hinsichtlich des Verfahrens angenommen würde.²⁰⁷ Andererseits ist insoweit die Schutzwürdigkeit des Verkehrs – namentlich der dem Ersterwerber nachfolgenden Erwerber der Vorrichtung – zweifelhaft: Ihnen ist es zumutbar, vor dem Erwerb anzusprechen, ob sie überhaupt für das einzig infrage kommende Verfahren verwendet werden darf, was regelmäßig auch gerade das vorrangige Erwerbsmotiv sein wird. Jedenfalls spricht für die Beschränkung der Annahme einer stillschweigenden Lizenzerteilung auf den Fall einer für sich patentrechtlich geschützten Vorrichtung der *Belohnungsaspekt*, der vorliegend stärker betroffen und damit argumentativ übergewichtig ist: Das Inverkehrbringen einer *ungeschützten* Vorrichtung wäre kein patentrechtlich abgesicherter Anknüpfungspunkt für die Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die Verfahrenserfindung.²⁰⁸ Denn, wie gesehen, kann es bei Verfahren kein Inverkehrbringen geben.²⁰⁹ Zwar könnte der Patentinhaber dies faktisch teil-

²⁰⁶ So die h. M. (siehe z. B. BGH, GRUR 1980, 38, 39 – *Fullplastverfahren*; BGH, GRUR 1998, 130, 132 – *Handhabungsgerät*; vgl. auch *Mes*, PatG, § 9 Rn. 85); a. A. Schulte-Rinken, PatG, § 9 Rn. 24; v. *Meibom/Meyer*, FS *Mes*, S. 255, 266. Auch insoweit besteht ein Unterschied zum schweizerischen Recht (siehe supra Kap. 3 B.II.1).

²⁰⁷ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 135.

²⁰⁸ Ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 134 f.

²⁰⁹ Siehe supra Kap. 4 D.I.2; kritisch zur Bedeutung als Argument für diese Frage v. *Meibom/Meyer*, FS *Mes*, S. 255, 267 f.

weise kompensieren, indem er die Vorrichtung eben erst nach Abschluss eines Lizenzvertrags hinsichtlich des Verfahrens in Verkehr bringt, der praktisch regelmäßig (zumindest zeitlich) mit dem (z. B. Kauf-)Vertrag über die Vorrichtung zusammenfiel.²¹⁰ Diese Absicherung wird teilweise für hinreichend und dem Patentinhaber auch zumutbar gehalten.²¹¹ Dem ist allerdings entgegenzutreten: So ist die Verhandlungsposition des Patentinhabers schwächer, wenn nicht Verfahren *und* Vorrichtung patentrechtlich geschützt sind.²¹² Denn der zusätzliche (Erzeugnis-)Patentschutz der Vorrichtung schirmt auch diese selbst eher vom Preiswettbewerb ab.²¹³ Es ist davon auszugehen, dass dies die Erzielung eines angemessenen Entgelts auch für die Lizenz zur Nutzung des Verfahrens erleichtert. Insofern folgt das Erfordernis des Patentschutzes auch der Vorrichtung genauso aus den *Patentrechtstheorien*, soweit diese die Belohnung bzw. wirtschaftliche Verwertung der Erfindung oder den hiermit verbundenen Anreiz zugrunde legen. Mit Blick auf Letzteren gilt dies auch für die ökonomische Analyse sowie die ökonomischen Ex-ante-Begründungsansätze und die *Kommerzialisierungstheorie*.

Teilweise wird befürchtet, dass Patentinhaber versuchen könnten, das Eintreten der vorliegenden Fallgruppe von vornherein zu umgehen, indem sie die Erfindung über entsprechende *Formulierung (nur)* zum Verfahrens- und nicht (auch) zum Vorrichtungs- (d. h. Erzeugnis-)Patent anmelden.²¹⁴ Jedoch sollte die praktische Relevanz eines solchen Vorgehens nicht überschätzt werden, zumal Verfahrenspatente wiederum den Nachteil der regelmäßig deutlich schwierigeren und damit (ressourcen)aufwändigeren Verfolgung von Verletzungen (insbesondere bereits die Überwachung des Marktes hierauf) haben und Verfahrenserfindungen ohnehin leichter geheim zu halten sind, was in die patentstrategischen Überlegungen des Erfinders miteinfließen wird.

II. Tatbestand

1. Einleitung

Die zentrale Voraussetzung der Erschöpfung ist, dass das betreffende Erzeugnis erstmals in Verkehr gebracht wird. An den zentralen Gliedern des Begriffs „Inverkehrbringen“ lassen sich die genauen Anforderungen und denkbaren Problemfragen verorten. Es sind dies die Worte „Verkehr“ (2.) und „Bringen“ (3.).

²¹⁰ Vgl. v. Meibom/Meyer, FS Mes, S. 255, 268.

²¹¹ So v. Meibom/Meyer, FS Mes, S. 255, 268.

²¹² Reisner, Erschöpfung, S. 138.

²¹³ Reisner, Erschöpfung, S. 138 f.

²¹⁴ Vgl. v. Meibom/Meyer, FS Mes, S. 255, 270.

2. „Verkehr“

Der „Verkehr“ ist der maßgebliche Ort für das *Inverkehrbringen*. Er ist abhängig vom räumlichen Umfang der Erschöpfung bzw. – umgekehrt ausgedrückt – von ihrer (etwaigen) *räumlichen Grenze*. Wie gesehen, gilt für deutsche Patente – wie auch für Europäische Patente und Einheitspatente – die gemeinschaftsweite Erschöpfung. Für Einzelheiten wird auf die ausführliche Untersuchung der räumlichen Grenze der Erschöpfung in *Kapitel 5* verwiesen. Innerhalb des maßgeblichen Ortes muss dabei ein konkreter *Außenbezug* geschaffen werden, d. h. das Erzeugnis in den freien Handelsverkehr hinaustreten.²¹⁵ Hierin verdichten sich die wesentlichen Grundwertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, insbesondere die Erkenntnisse aus der ökonomischen Analyse. So repräsentiert der Verkehr, wirtschaftlich gesehen, den Gütermarkt, auf dem das Erzeugnis als einzelne Verkörperung der Erfindung durch *andere* bewertet wird. Erst dort zeigt sich, inwieweit aus dem Patent tatsächlich ein Marktvorteil (u. U. sogar ein *wirtschaftliches Monopol*) erwächst – ob also überhaupt eine Nachfrage und damit ein Markt für die Erzeugnisse entsteht, und inwieweit es für diese ein Substitut gibt (d. h. sie bevorzugt werden).²¹⁶ Auch die Gegenleistung knüpft an den Moment des Entlassens des Erzeugnisses in den Verkehr an. Dieser liegt *außerhalb* der rechtlichen Verantwortungssphäre des Patentinhabers. Hieran fehlt es etwa bei betriebs- bzw. konzerninternen Geschehnissen.²¹⁷

3. „Bringen“

Auf Ebene des „Bringens“ sind maßgeblicher Gegenstand und Handlung (*a*), Zeitpunkt (*b*) sowie handelnde Person (*c*) zu unterscheiden.

a) Maßgeblicher Gegenstand und Handlung

aa) Gegenstand

Der maßgebliche *Gegenstand* ist grundsätzlich das die Erfindung verkörpernde Erzeugnis im Ganzen, d. h. nicht nur einzelne Teile davon.²¹⁸ Relevant wird dies insbesondere bei Gesamterzeugnissen, die aus verschiedenen Teilen bestehen.

²¹⁵ Vgl. nur BGH, GRUR 1982, 100, 101 f. – *Schallplattenexport; Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 50; *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 155; kritisch *Ullrich*, GRUR Int. 1983, 370, 371 ff.

²¹⁶ Siehe supra Kap. 1 E.IV.3.a).

²¹⁷ BGH, GRUR 1982, 100, 101 f. – *Schallplattenexport; Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 120; *Sack*, GRUR Int. 2000, 610, 615; differenzierend *Benkard-Scharen*, PatG, § 9 Rn. 17; *Leßmann*, GRUR 2000, 741, 748 f.

²¹⁸ BGH, GRUR 2004, 758, 761 f. – *Flügelradzähler; Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 120.

Für den Sonderfall, dass der Patentinhaber nur die für die Gesamterfindung *wesentliche* Teilkomponente in Verkehr bringt und ein anderer daraus erst danach (in Verbindung mit anderen Teilkomponenten) das Gesamterzeugnis herstellt, wird in jüngerer Zeit diskutiert, ob im Einzelfall schon Ersteres für die Erschöpfung hinsichtlich des Gesamterzeugnisses ausreichen soll (sog. „*erweiterte Erschöpfungslehre*“).²¹⁹ Dies ist zu befürworten. Hiergegen sprechen nur auf den ersten Blick, aber nicht durchgreifend, prinzipiell die Objektbezogenheit der Erschöpfung sowie Bedenken hinsichtlich der Rechtssicherheit (wegen der fehlenden Trennschärfe der Wesentlichkeit als Kriterium). Denn bei der *Objektbezogenheit* geht es nur an sich um das Vorliegen irgendeines gegenständlichen Anknüpfungspunktes für die Erschöpfung. Ferner ist eine gewisse begriffliche Unschärfe auch in anderen Fragen im Zusammenhang mit der Erschöpfung anzutreffen (z. B. in der Definition der Benutzungsart Herstellung²²⁰), jedoch – dort wie hier – über Wertungen handhabbar. Maßgeblich sind ferner auch hier letztlich die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Hervorzuheben ist die *Verkehrssicherheit*, welcher eine tatbestandlich noch weitere Erschöpfung zugutekäme. Vereinbar wäre diese auch mit dem *Belohnungsaspekt* und den damit verbundenen *Patentrechtstheorien* (einschließlich derjenigen, die an den Anreiz anknüpfen) sowie insgesamt mit der *ökonomischen Analyse*: Die Gelegenheit zur Entgelterzielung würde im Ergebnis nicht beeinträchtigt; vielmehr verschöbe sich nur der Anknüpfungspunkt für die Gegenleistung. Dies könnte der Patentinhaber entsprechend berücksichtigen, zumal das Inverkehrbringen unverändert in seiner Verantwortung läge, es ihm also freistünde, erst das fertige Gesamterzeugnis als Ganzes in Verkehr zu bringen. Es bestünde umgekehrt kein Anlass, ihm u. U. sogar eine doppelte Gelegenheit zur Entgelterzielung (für die Teilkomponente *und* später das Gesamterzeugnis) zu gewähren. Dies verlangt auch nicht die dynamische Effizienz. Letztere würde umgekehrt durch die erweiterte Erschöpfung sogar gefördert – mit Blick auf die Erleichterung von Arbeitsteilung und Wertschöpfungsketten sowie die Möglichkeit von Folgeerfindungen auch auf Grundlage von Einzelteilen.

bb) Handlung

Hiervon zu trennen ist die für die Erschöpfung maßgebliche *Handlung*. Anknüpfend an das soeben (unter Heranziehung der grundlegenden Wertungen) zum

²¹⁹ Näher zum Ganzen *Reisner*, Erschöpfung, S. 237 ff. m. w. N.; vgl. nunmehr auch BGH, GRUR 2023, 474, 478 – *CQI-Bericht II*; zu entsprechenden Entwicklungen im US-amerikanischen Recht siehe supra Kap. 3 A.II.2.d).

²²⁰ Siehe dazu infra Kap. 5 A.IV.

„Verkehr“ Gesagte, ist diese das Inverkehrbringen des Erzeugnisses.²²¹ Im Ausgangspunkt fällt auf, dass der Begriff „Inverkehrbringen“ wörtlich auch als Benutzungshandlung in § 9 S. 2 Nr. 1 und 3 PatG genannt ist.²²² Dennoch wird der Begriff überwiegend gerade nicht in beiden Zusammenhängen gleich verstanden.

So lässt die herrschende Auffassung für das Inverkehrbringen im Zusammenhang des § 9 S. 2 Nr. 1 bzw. 3 PatG den Übergang der tatsächlichen Verfügungsgewalt genügen, ohne Erfordernis des Übergangs auch der rechtlichen Verfügungsgewalt, d. h. der Übertragung des Eigentums.²²³ Tatsächliche Verfügungsgewalt ist dabei nicht mit Besitz im sachenrechtlichen Sinne gleichzusetzen.²²⁴ Entscheidend ist allein, dass der Erwerber das Erzeugnis benutzen bzw. seinerseits darüber verfügen kann.²²⁵ Dementsprechend kann die Vereinbarung einer (nur vorübergehenden) Gebrauchsüberlassung genügen.²²⁶

Im Zusammenhang der *Erschöpfung* wird demgegenüber wohl überwiegend vertreten, dass für das Inverkehrbringen neben der tatsächlichen Verfügungsgewalt auch das Eigentum übergehen müsse.²²⁷ Dies ist jedoch abzulehnen. Vorzugswürdig ist es, auch in diesem Zusammenhang die – nicht notwendigerweise endgültige –²²⁸ Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt genügen zu lassen²²⁹. Sie muss allerdings *willentlich* erfolgen, woran es etwa beim Abhanden-

²²¹ Dies wird im Zusammenhang der *zeitlichen Grenze* der Erschöpfung vertieft (siehe infra Kap. 5 C.I), zumal das Vorliegen des Tatbestands zugleich den *Beginn* der Erschöpfung darstellt.

²²² Hierzu ausführlich *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 48.

²²³ So etwa Benkard-Scharen, PatG, § 9 Rn. 44; *Seligsohn*, PatG, § 4 Rn. 7; siehe auch BT-Drs. 8/2087, S. 24 u. 123; differenzierend *Pietzcker*, PatG, § 4 Anm. 3.

²²⁴ Vgl. nur Busse/*Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 57; a.A. wohl *W. Paul*, NJW 1963, 980, 983 f.

²²⁵ Statt aller Schulte-Rinken, PatG, § 9 Rn. 77; vgl. auch *Seligsohn*, PatG, § 4 Rn. 7.

²²⁶ Vgl. nur Busse/*Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 57; Benkard-Scharen, PatG, § 9 Rn. 44; differenzierend OLG Düsseldorf, GRUR 2023, 394, 401 – *Tassenspender*.

²²⁷ So etwa LG München I, Mitt. 1994, 124, 126; *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 285 f.; schon *Kohler*, Lb. PatR, S. 131. Der BGH hat zu dieser Frage bisher nicht ausdrücklich Stellung genommen, jedoch lässt sich aus einigen Entscheidungen eine entsprechende Position ableiten (vgl. nur BGH, GRUR 1951, 449, 452 – *Tauchpumpensatz*; BGH, GRUR 2001, 223, 224 f. – *Bodenwaschanlage*; so auch die Einschätzung von *Reisner*, Erschöpfung, S. 117 f.; gegenteilig *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 48). Die Praxisrelevanz der Frage ist begrenzt, da die Ereignisse zumeist zusammenfallen (vgl. *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 10 f.).

²²⁸ So etwa auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 203; *Schweyer*, Reverse Engineering, S. 256 f.; a.A. *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 18; *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 11. *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 267 f., weist vorübergehende Gebrauchsüberlassungen von vornherein nicht der Benutzungsart Inverkehrbringen, sondern dem *Gebrauch* zu (in Gestalt eines obligatorischen „Nutzungsvertrag[s]“). Für eine solche Kategorisierung der Benutzungsarten nach dem Kausalgeschäft besteht aber systematisch kein Anhaltspunkt.

²²⁹ So z. B. auch Benkard-Scharen, PatG, § 9 Rn. 17; *Rübel*, GRUR 2002, 561, 561; *Sack*,

kommen des Erzeugnisses²³⁰ oder dem Inverkehrbringen durch einen Dritten auf Grund einer Zwangslizenz²³¹ fehlt. Entscheidend ist ferner auch hier, dass der Erwerber die Möglichkeit zu Gebrauch bzw. (Weiter-)Veräußerung erhält.²³² Dieses Verständnis hat systematisch zum einen den Vorteil, dass der Akt des Inverkehrbringens einheitlich interpretiert wird.²³³ Zum anderen spricht hierfür der Vergleich mit den urheberrechtlichen Erschöpfungsregelungen in § 17 Abs. 2 und § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG. Dort muss das Inverkehrbringen des Werks „im Wege der Veräußerung“²³⁴ erfolgen, was ganz überwiegend als Erfordernis auch des Eigentumsübergangs verstanden wird.²³⁵ Dass ein entsprechender Zusatz nicht in die – erst später geschaffenen – Erschöpfungsregelungen des Patentrechts (§ 9b S. 1 PatG; vgl. aber auch Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ²³⁶) aufgenommen worden ist, kann im Umkehrschluss als bewusster Verzicht auf das Erfordernis eines Eigentumsübergangs im dortigen Zusammenhang verstanden werden.²³⁷ Denn insbesondere kann eine solche nicht bereits allein aus dem Wort „Inverkehrbringen“ abgeleitet werden.²³⁸ Schließlich sprechen dagegen die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, insbesondere die klassischen Rechtfertigungsansätze für Letztere.²³⁹ So wäre die Notwendigkeit des Eigentumsübergangs der *Verkehrssicherheit* (spätestens ab dem ersten Folgeerwerb) abträglich, zumal dann der Patentinhaber durch die Erlaubnis einer nur vorübergehenden Nutzung die Verkehrsfähigkeit des Erzeugnisses einschränken könnte²⁴⁰ und für den Verkehr regelmäßig das zugrunde liegende Kausalgeschäft nicht ersichtlich

GRUR 1999, 193, 195. Gleiches gilt bei Sicherungsübereignung u. Eigentumsvorbehalt (näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 222 ff. u. 231 ff.).

²³⁰ Busse/*Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 120.

²³¹ Vgl. nur *Axster*, GRUR Int. 1990, 609, 610; a.A. *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 154 ff. (zum schw. Patentrecht).

²³² Vgl. *Benkard-Scharen*, PatG, § 9 Rn. 16; *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 7; *Sack*, GRUR 1999, 193, 195. Dies ist auch dann gegeben, wenn sich der Empfänger vertraglich dazu verpflichtet, das Erzeugnis unmittelbar zu vernichten (a.A. OLG Düsseldorf, GRUR 2023, 394, 401 f. – *Tassenspender*: Der Empfänger handele dann „letztlich nur als verlängerte Werkbank des Patentinhabers, indem er die Sache anstelle des Patentinhabers vernichtet“).

²³³ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 172, 176 u. 203 f.

²³⁴ Herv. d. Verf.

²³⁵ Vgl. nur BGH, GRUR 2005, 505, 506 – *Atlanta*; ausführlich *Blachian*, Erschöpfung, S. 64 ff.

²³⁶ Vgl. hierzu supra Kap. 4 A.II.1 u. Kap. 6 D.II.1.

²³⁷ Ausführlich, auch mit Verweis auf die Denkschrift zum GPÜ (vgl. dazu supra Kap. 2 Fn. 314), *Reisner*, Erschöpfung, S. 185 f.

²³⁸ So aber *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 266.

²³⁹ Vgl. supra Kap. 1 u. 2 A.

²⁴⁰ Ausführlich *Schweyer*, Reverse Engineering, S. 256 f. A.A. *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 70 (zum Urheberrecht), der dabei aber (verkürzend) nur auf den „sachenrechtliche[n] Verkehrsschutz“ abstellt.

ist. Die hieraus erwachsende Rechtsunsicherheit könnte die Entstehung eines Sekundärmarktes – und damit dessen effizienzsteigernde Auswirkungen –²⁴¹ bremsen. Zum *Belohnungsgedanken* wiederum wird vielfach vorgebracht, der Patentinhaber könne nur mittels zur *Eigentums*verschaffung verpflichtender Kausalgeschäfte ein angemessenes Entgelt für die Erfindung erzielen, nicht hingegen mittels solcher (insbesondere) über eine nur vorübergehende Gebrauchsüberlassung (z. B. Mietvertrag).²⁴² Auch wenn dies faktisch oftmals zutreffen mag, ist es für die vorliegende Frage nicht ausschlaggebend. Denn maßgeblich ist, wie festgestellt, die bloße *Gelegenheit* zur Erzielung eines angemessenen Entgelts.²⁴³ Für welches zugrundeliegende Kausalgeschäft sich der Patentinhaber jeweils tatsächlich entscheidet, bleibt ihm überlassen.²⁴⁴ Immerhin kann er sogar ganz auf ein Entgelt verzichten (z. B. bei einer Schenkung). Er wird in seine Entscheidung über das Kausalgeschäft ohnehin die Umstände des Einzelfalls einfließen lassen: Hervorzuheben sind hierunter die Laufzeit eines Gebrauchsüberlassungsvertrags, dessen Erlös in der Summe einem Kaufpreis nahe kommen kann,²⁴⁵ oder die verbleibende Patentlaufzeit (angesichts des oftmals im Zeitverlauf abnehmenden Marktwerts technischer Erfindungen und der Möglichkeit, den Schutz sogar vorzeitig auslaufen zu lassen²⁴⁶).²⁴⁷ Es steht ihm also etwa auch frei, die etwaigen Unannehmlichkeiten eines Mietvertrags (z. B. Mehraufwand für die wiederholte Erlöserzielung; stetiges Risiko des Untergangs seines Erzeugnisses)²⁴⁸ in Kauf zu nehmen. Einer etwaigen vertragswidrigen Weiterveräußerung durch den Vertragspartner wäre er im Übrigen nicht schutzlos ausgeliefert, zumal er dann gegen diesen aus dem Kausalgeschäft schuldrechtliche Ansprüche hätte.²⁴⁹ Diese Erwägungen werden durch die *ökonomische Analyse* gestützt: So kann die (vorübergehende) Übertragung nur der tatsächlichen Verfügungsgewalt sogar Teil einer Strategie zur Verwertung der Erfindung werden.²⁵⁰ Denkbar ist etwa, dass im

²⁴¹ Siehe hierzu supra Kap. 2 A.IV.

²⁴² Vgl. nur *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 286; ähnlich *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 18; kritisch *Reisner*, Erschöpfung, S. 182 f. (wegen der dann höheren Gewichtung des Belohnungsaspekts; vgl. dazu supra Kap. 2 A.II.4).

²⁴³ Vgl. supra Kap. 2 A.II.3; hierzu in diesem Zusammenhang auch *Schatz*, GRUR Int. 1970, 207, 209.

²⁴⁴ Näher *Klett*, Lizenzvertragsgestaltung, S. 49 f.

²⁴⁵ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 187; zweifelnd *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 69 f. (zum Urheberrecht).

²⁴⁶ Dies folgt der Nichtentrichtung der Jahresgebühr; siehe hierzu für deutsche Patente § 20 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 17 PatG; für Europäische Patente Art. 86 EPÜ; für Einheitspatente Art. 11 EPatVO.

²⁴⁷ Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 192 ff.

²⁴⁸ Hiermit argumentierend aber *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 69 f. (zum Urheberrecht).

²⁴⁹ Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 180.

²⁵⁰ Siehe hierzu ausführlich infra Kap. 5 C.II.2.b) (im Zusammenhang mit der zeitlichen Grenze der Erschöpfung).

Einzel Fall die Schaffung und Ausarbeitung einer bestimmten Erfindung sowie die Herstellung der betreffenden Erzeugnisse besonders kostenintensiv sind, sich aber eher weniger zahlungskräftige Nutzer dafür interessieren. Diese werden mitunter eine Preisersparnis höher gewichten als den Eigentumserwerb. Für diese Nutzungsinteressenten werden die Erzeugnisse und damit die Erfindung dann leichter verfügbar, zumal sie die periodische Zahlung eines vergleichsweise niedrigen Entgelts eher realisieren können. Bestimmte Nutzergruppen können somit u. U. überhaupt erst erschlossen werden. Ferner können sich wandelnde generelle Nutzerpräferenzen (etwa das gestiegene Interesse an der *Sharing Economy*) bedient werden. Speziell über nur vorübergehende Gebrauchsüberlassungen lässt sich also mitunter eine Erfindung mit insgesamt höherem Entgelt bzw. überhaupt erst verwerten. Dies kann den Erfindungsanreiz nochmals steigern bzw. ihn gegebenenfalls erst auf ein zureichendes Ausmaß heben. Außerdem können dadurch die Erzeugnisse und damit die Erfindung breiter verfügbar werden, so dass Letztere insgesamt stärker genutzt wird, u. U. sogar als Grundlage für Folgerfindungen. Insofern fördert die Maßgeblichkeit des Übergangs der tatsächlichen Verfügungsgewalt statische und dynamische Effizienz. Insgesamt ist somit festzustellen, dass für das Inverkehrbringen auch im Zusammenhang der Erschöpfung (nur) der – mindestens vorübergehende – Übergang der tatsächlichen Verfügungsgewalt erforderlich ist.²⁵¹

b) Maßgeblicher Zeitpunkt

Der für den Eintritt der Erschöpfung maßgebliche Zeitpunkt ist hierbei bereits derjenige der Aufgabe der tatsächlichen Verfügungsgewalt seitens des Patentinhabers.²⁵² Dies kann beispielsweise auch die Übergabe an einen Dritten, etwa eine Spedition, sein.²⁵³ Gestützt wird dies durch die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Mit Aufgabe der tatsächlichen Verfügungsgewalt tritt das Erzeugnis aus der räumlichen Sphäre des Patentinhabers physisch in den *Verkehr* hinaus, womit dieser schutzwürdig wird.²⁵⁴ In diesem Moment wird (aus Sicht der *ökonomischen Analyse*) die Frage relevant, inwieweit hin-

²⁵¹ Hierzu vgl. erneut die Nachweise in Kap. 4 Fn. 228 f.

²⁵² So die h. M. (z. B. BGH, GRUR 2006, 863, 864 – *ex works* [zum Markenrecht]; *Reisner*, Erschöpfung, S. 204 ff.); siehe aber OLG Düsseldorf, GRUR 2023, 394, 401 – *Tassenspender*; a. A. *Sack*, GRUR 1999, 193, 195: Erlangung der tatsächlichen Verfügungsgewalt auf Seiten des *Erwerbers*. Freilich kommt es bei Inverkehrbringen durch einen Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers auf die Aufgabe seitens des Dritten an.

²⁵³ Vgl. BGH, GRUR 2006, 863, 864 – *ex works* (zum Markenrecht).

²⁵⁴ Ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 204 ff., 217 f. u. Fn. 796 (auch zur geringen Praxisrelevanz).

sichtlich des Erzeugnisses (*verdünnte Handlungsrechte*) bestehen, d. h. inwiefern die von ihm verkörperte Erfindung benutzt werden darf. In diesem Zusammenhang kommen die Aspekte der *Rechtssicherheit* und der Setzung eines *Standards* durch die Erschöpfung sowie deren Bedeutung für das Entstehen eines Sekundärmarktes zum Tragen. Zugleich endet in diesem Moment die Schutzwürdigkeit des Patentinhabers. Immerhin unterfallen die Art und Weise des Inverkehrbringens – und damit die Wahrnehmung der Gelegenheit zur Erzielung der Gegenleistung (als *Belohnung*) – seiner Verantwortung.²⁵⁵

In diesem Zeitpunkt muss allerdings überhaupt Patentschutz bestehen.²⁵⁶ Denn das damit verbundene rechtliche Monopol ist die Grundlage der überlegenen Verhandlungsposition, welche die Erzielung eines angemessenen Entgelts ermöglicht – und damit der Bezugspunkt des erschöpfungsbedingten Erlöschens.²⁵⁷ Das Inverkehrbringen muss damit in das Zeitfenster zwischen Beginn und Ende des Patentschutzes fallen, d. h. zwischen Veröffentlichung der Patenterteilung (§ 58 Abs. 1 S. 3 PatG) und Ablauf der bis zu 20-jährigen (§ 16 PatG) Schutzdauer. Handlungen außerhalb dieses Zeitraums haben dementsprechend keine Erschöpfungswirkung.²⁵⁸

c) Handelnde Person

Neben Patentinhaber und Erwerber können noch weitere Personen am Inverkehrbringen beteiligt sein. Der Hauptfall hierfür ist das eigenständige Inverkehrbringen durch einen Dritten mit *Zustimmung* (auch: *Einverständnis* oder *Einwilligung*²⁵⁹) des Patentinhabers.²⁶⁰ Die Zustimmung ist in diesen Fällen eine eigenständige, zusätzliche Voraussetzung.²⁶¹ Teilweise wird ihr hingegen sogar pauschal die Rolle einer (neben dem Inverkehrbringen) zweiten Voraussetzung

²⁵⁵ Näher *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 141 f. (zum schw. Patentrecht).

²⁵⁶ Vgl. auch *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 381 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); siehe ferner infra Kap. 5 C.I.

²⁵⁷ Ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 208 ff.; vgl. auch *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 381 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁵⁸ Für Handlungen vor Bestehen des Patentschutzes siehe ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 208 ff., der dann aber (unter Einstufung der Handlung als „antizipierte Zustimmung“) den Eintritt der Erschöpfung ab Beginn des Patentschutzes annimmt; sogar für uneingeschränkte Anwendung *Benkard-Scharen*, PatG, § 9 Rn. 24.

²⁵⁹ Vgl. *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 370 f.

²⁶⁰ So wohl auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 219 ff.; vgl. auch *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 62; *Tetzner*, Leitfaden, 5.2. Dies dürfte in der Praxis sogar der Regelfall sein, auch wenn in dieser Untersuchung die idealtypische Situation zugrunde gelegt wird, dass der Patentinhaber selbst das Erzeugnis herstellt und in Verkehr bringt (siehe supra Kap. 4 D.II.3.c); vgl. auch *Wolf*, Kontrolle, S. 20 [allgemein zum Immaterialgüterrecht].

²⁶¹ Vgl. auch *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 116.

zugewiesen.²⁶² Dies ist abzulehnen. So liegt beim – gänzlich wissent- und willentlichen – Inverkehrbringen des Erzeugnisses durch den Patentinhaber selbst praktisch ohnehin stets beides gleichzeitig vor.²⁶³ Bereits dies spricht gegen die schematische Aufspaltung des Vorgangs in zwei Voraussetzungen. Ihr steht weiterhin der Wortlaut der Erschöpfungsregelungen im neuen Patentpaket (Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ) sowie in ihren Vorgängerregelungen in GPÜ (1975 und 1989) und Gemeinschaftspatentverordnung (GPVO)²⁶⁴ entgegen. Diese differenzieren jeweils zwischen dem Inverkehrbringen durch den Patentinhaber und demjenigen durch einen anderen, wobei sie nur in letzterem Fall die Zustimmung voraussetzen („vom Patentinhaber *oder* mit seiner Zustimmung [...] in Verkehr gebracht“).²⁶⁵

Eine große Rolle spielt die Zustimmung in Wertschöpfungs- bzw. Handelsketten.²⁶⁶ Sie ist erforderlich, um als Zurechnungsgrundlage²⁶⁷ das Erlöschen des Ausschließlichkeitsrechts hinsichtlich des Erzeugnisses an den Willen des Patentinhabers zurückzubinden.²⁶⁸ Dies bildet auch die grundlegenden Wertungen ab, insbesondere²⁶⁹ den Belohnungsaspekt sowie die hieran bzw. an den Anreiz anknüpfenden Ansätze und Erwägungen, ferner die Sicherheit des Warenverkehrs beim – vom Patentinhaber *verantworteten* – Einbringen des Erzeugnisses in diesen. Deshalb können Nutzungslegitimationen, die unmittelbar auf Gesetz oder staatlichem Hoheitsakt beruhen (z. B. Zwangslizenzen), eine fehlende Zustimmung des Patentinhabers nicht ersetzen.²⁷⁰

Die Zustimmung kann dabei auch nach dem Inverkehrbringen erteilt werden.²⁷¹ Hierfür genügt eine formfreie – sogar konkludente – Erklärung, auch wenn diese in der Praxis im Rahmen (lizenz)vertraglicher Abreden häufig ausdrücklich und schriftlich erfolgt.²⁷² Ihr Vorhandensein ist nach den Umständen

²⁶² Siehe nur *Reisner*, Erschöpfung, S. 219.

²⁶³ Hiervon wohl ausgehend *Reisner*, Erschöpfung, S. 218 f.

²⁶⁴ Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent, 1.8.2000, KOM(2000) 412 endg., ABl. C 337 E, S. 278; siehe dazu ausführlich infra Kap. 6 B.I.3.b).

²⁶⁵ Herv. d. Verf.

²⁶⁶ Näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 256 ff. (auch zur – wenig praxisrelevanten – Rechtsnatur der Zustimmung).

²⁶⁷ Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 218 ff.; vgl. auch Benkard-*Scharen*, PatG, § 9 Rn. 19.

²⁶⁸ Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 256 f.; *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 185 (zum schw. Patentrecht).

²⁶⁹ So auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 256 f.; *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 185 (zum schw. Patentrecht).

²⁷⁰ Ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 323 ff.

²⁷¹ So die h. L. (z. B. Benkard-*Scharen*, PatG, § 9 Rn. 23); a. A. *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 295.

²⁷² So die wohl h. M. (z. B. Benkard-*Scharen*, PatG, § 9 Rn. 23); differenzierend *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 185 ff. (zum schw. Patentrecht).

des Einzelfalls zu beurteilen.²⁷³ Bloßes Schweigen, etwa in Form des Duldens des Inverkehrbringens, genügt aber jedenfalls nicht.²⁷⁴

E. Ergebnis

Im deutschen Recht geht der Erschöpfungsgrundsatz zurück auf *Josef Kohlers* Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten, die in Rechtsprechung und Schrifttum fortentwickelt worden ist. Die Erschöpfung bewirkt in gewissem Umfang das Erlöschen des Patentschutzes, nachdem dieser zunächst entstanden war. Sie ist insofern als rechtsvernichtende Einwendung, d. h. als zweite Stufe eines zweistufigen Vorgangs, einzuordnen. Darlegungs- und beweibelastet ist grundsätzlich, wer sich auf die Erschöpfung beruft, d. h. regelmäßig der Verletzungsbeklagte. Der Anwendungsbereich des Erschöpfungsgrundsatzes umfasst nur Erzeugnispatente und unmittelbare Verfahrenserzeugnisse, nicht hingegen Verfahrenspatente. Allerdings ist immerhin bei Inverkehrbringen einer ihrerseits patentgeschützten Vorrichtung, die nur für die Verwendung eines bestimmten patentgeschützten Verfahrens einsetzbar ist, im Zweifel von der stillschweigenden Erteilung einer Lizenz zu dessen Benutzung auszugehen. Auf tatbestandlicher Ebene setzt der Eintritt der Erschöpfung voraus, dass das Erzeugnis durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung durch einen Dritten in Verkehr gebracht wird. Maßgeblich hierfür ist der Übergang der tatsächlichen Verfügungsgewalt. Dabei muss ein Außenbezug geschaffen werden, d. h. das Erzeugnis in den freien Handelsverkehr hinaustreten. Der hierfür maßgebliche Ort korrespondiert mit der räumlichen Grenze der Erschöpfung.

²⁷³ *Reisner*, Erschöpfung, S. 268 ff.; siehe auch BGH, GRUR 2023, 474, 477 f. – *CQI-Bericht II*. Weiterführend zum Fall nur beschränkt erteilter Vertriebsermächtigungen *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 192 ff. (zum schw. Patentrecht).

²⁷⁴ Vgl. auch BGH, GRUR 2023, 474, 478 – *CQI-Bericht II*; *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 120; ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 269.

Dritter Teil

Grenzen der Erschöpfung

Kapitel 5

Herkömmlich relevante Grenzen

Dieses Kapitel behandelt nun die herkömmlich relevanten Grenzen der Erschöpfung. Damit setzt es die grundlegenden Erwägungen aus dem *ersten Teil* fort. In Letzterem wurde die Rechtfertigung des Erfindungsschutzes durch Patente im Ausgangspunkt (*erste Ebene*) und sodann diejenige der Erschöpfung (*zweite Ebene*) und ihrer Grenzen (*dritte Ebene*) untersucht. Für die Grenzen der Erschöpfung hatte sich die Erörterung jedoch bewusst abstrakt auf die Rechtfertigung *generell* einer Begrenzung der Erschöpfung beschränkt. Dies soll nun für die drei herkömmlich relevanten einzelnen Grenzen *spezifisch* vertieft werden. Es ist also zu fragen, ob sich die generelle Rechtfertigung bzw. Vorzugswürdigkeit jeweils für die einzelnen Grenzen bestätigt. Hiermit zusammenhängend, wird jeweils deren praktische Handhabung beleuchtet und kritisch reflektiert. Durchgehend werden dabei die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung zugrunde gelegt. Denn diese wirken, wie dargestellt, bis in die einzelnen Grenzen und deren praktische Handhabung fort. Das ist auch konsequent, zumal außerhalb der Grenzen der Erschöpfung der Patentschutz bestehen bleibt. Wie bereits erörtert, handelt es sich nämlich bei der Erschöpfung um eine selbstständige Gegennorm, die nur in einem gewissen *Umfang* zum Erlöschen des patentrechtlichen Verbotungsrechts führt. Zu unterscheiden sind herkömmlich die *sachliche* (A.), die *räumliche* (B.) und die *zeitliche* (C.) Grenze der Erschöpfung,¹ denen nachfolgend jeweils ein eigener Abschnitt gewidmet wird. Entsprechend wird schließlich in *Kapitel 6* für die *neue* Grenze der Erschöpfung vorgegangen.

¹ Mit dieser Einteilung wohl erstmals *Reisner*, Erschöpfung, S. 333 (der aber von der „territoriale[n]“ Grenze spricht); abweichend *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 36 (die mit „Grenzen“ allein die räumliche Grenze meint); *Schön*, GRUR 2021, 353, 353 (der nur von der „Neuherstellung“ als Grenze der Erschöpfung“ spricht).

A. Sachliche Grenze

I. Einleitung

Bei der *sachlichen* Grenze der Erschöpfung geht es um die Frage, hinsichtlich welcher Benutzungsarten sie das Verbotungsrecht des Patentinhabers erlöschen lässt. Dieser Befund wird zunächst vorangestellt (II.). Sodann wird die Begründung hierfür erörtert (III.), worin – neben spezifischen Erwägungen – den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung maßgebliche Bedeutung zukommt. Dies wird sich für die praktische Handhabung der sachlichen Grenze fortsetzen (IV.). Im Mittelpunkt steht dort die Abgrenzung zwischen den Benutzungsarten Herstellung und Gebrauch.²

II. Von der Erschöpfung erfasste Benutzungsarten

1. Erfasste Benutzungsarten

Dem Verbotungsrecht des Patentinhabers unterfallen ursprünglich die verschiedenen, in § 9 S. 2 Nr. 1 bzw. 3 PatG genannten Benutzungsarten. Für Erzeugnispatente (Nr. 1) sind dies Herstellung, Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauch.³ Für unmittelbare Verfahrenserzeugnisse (Nr. 3) sind die gleichen Benutzungsarten aufgeführt, mit Ausnahme der Herstellung. Dieser Unterschied ist konsequent, zumal Verfahrenserzeugnisse nur vom Schutz des *Verfahrens* als solches mitumfasst sind, also die Herstellung des gleichen Erzeugnisses mittels eines anderen Verfahrens (d. h. auf anderem Wege) nicht patentrechtlich relevant ist.⁴ Letztere ist also erlaubt.⁵

Die Erschöpfung erfasst dabei nur die Benutzungsarten Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauch.⁶ Das Recht zur *Herstellung* ist dagegen hiervon ausge-

² Vgl. *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 270 f.; so wohl auch *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 469.

³ § 9 S. 2 Nr. 1 u. 3 PatG nennen jeweils, als letzte Variante, noch das Einführen oder Besitzen zu den genannten Zwecken (siehe einführend *R. Engels*, Patentrecht, S. 250). Diese richtet sich nach den vorgenannten Benutzungsarten und bietet diesen gegenüber insoweit keine Besonderheiten. Sie werden daher in der vorliegenden Untersuchung nicht gesondert betrachtet. Insbesondere ist die *Einfuhr* auch für die Frage der Parallelimporte (siehe infra Kap. 5 B.I.2) nur begleitend relevant, da es dort letztlich vorrangig um die nachgelagert stattfindenden Benutzungsarten geht.

⁴ Vgl. supra Kap. 4 D.I.1 u. Fn. 182.

⁵ Vgl. auch *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 156; *Reisner*, Erschöpfung, S. 357.

⁶ So z. B. E. *Reimer-Nastelski*, PatG, § 6 Rn. 86 u. *Krauß*, PatG, § 4 Anm. 5 (zur alten Rechtslage u. mit dem Wort „Feilhalten“); *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 17 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); ähnlich *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 44.

nommen und verbleibt beim Patentinhaber.⁷ Anstelle von Herstellung wird bisweilen von „Neuherstellung“ gesprochen.⁸ Weil aber § 9 S. 2 Nr. 1 PatG ausdrücklich nur allgemein von „Herstellung“ spricht, ist dies unpräzise⁹ und wird daher in dieser Untersuchung vermieden.

2. Keine eigenständige Fallgruppe der Vervielfältigung

Die Problematik der *Vervielfältigung* ist in anderen Gebieten des Immaterialgüterrechts bereits erheblich länger bedeutsam und wird im Zuge von Digitalisierung und neuartigen Technologien zunehmend Relevanz auch für das Patentrecht erhalten.¹⁰ Dabei wird der Begriff „Vervielfältigung“ in der patentrechtlichen Diskussion uneinheitlich verwendet: sei es als gänzlich eigenständige, alternative Benutzungsart¹¹ oder als Oberbegriff, der die Herstellung als Unterfall der *körperlichen* Vervielfältigung umfasst¹². Jeglicher Erhebung der Vervielfältigung zur eigenständigen Fallgruppe¹³ ist allerdings entgegenzutreten. Sie ist stattdessen in die allgemeine Systematik der gesetzlich vorgesehenen Benutzungsarten einzuordnen. Indem die Vervielfältigung ein zusätzliches, anderes Exemplar der die Erfindung verkörpernden Erzeugnisse entstehen lässt, ist sie ein Unterfall der Herstellung.¹⁴ Das Recht auf Vervielfältigung fließt also aus dem Herstellungsrecht.¹⁵ Patentrechtlich relevant ist damit im Ausgangspunkt überhaupt nur die Vervielfältigung eines Erzeugnisses, in dem sich eine Erzeugniserfindung verkörpert, oder eines unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses unter Verwendung des geschützten Verfahrens¹⁶ (§ 9 S. 2 Nr. 1 bzw. 3 PatG).¹⁷ Auch die Erschöpfung folgt dann allgemeinen Grundsätzen.

⁷ Vgl. nur BGH, GRUR 1959, 232, 234 – *Förderrinne*; *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 18 („nicht erschöpfungsfähig[“]); *Windisch*, FS Roeber, S. 481, 488 („keine vollständige Befreiung“).

⁸ Vgl. nur BGH, GRUR 2004, 758, 762 – *Flügelradzähler*; *Schön*, GRUR 2021, 353, 353 (jeweils Herv. d. Verf.).

⁹ Vgl. auch *Fischer*, GRUR 1960, 98, 101.

¹⁰ Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 355 f.; siehe ferner infra Kap. 7 B.I u. II.

¹¹ Vgl. nur *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 18 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Sack*, GRUR 1999, 193, 200.

¹² Vgl. *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 245 u. 255 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

¹³ So aber *Ann*, FS König, S. 17, 19.

¹⁴ So i. Erg. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 357 u. 359 f.

¹⁵ So auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 360: „Ausformung des Herstellungsrechts“.

¹⁶ Vgl. nur *Reisner*, Erschöpfung, S. 358 f., der als Gegenbeispiel die Herstellung mittels 3D-Drucks anführt.

¹⁷ Differenzierend *Reisner*, Erschöpfung, S. 360 ff.

III. Begründung der Herausnahme der Herstellung

1. Einleitung

Soweit ersichtlich, ist es allgemein anerkannt, dass das Recht zur Herstellung der Erfindung von der Erschöpfung ausgenommen ist.¹⁸ Es wird zumeist ohne oder allenfalls mit knapper Begründung vorausgesetzt. Dies verwundert, ist doch eigentlich die sachliche Grenze der Erschöpfung keineswegs selbstverständlich – gerade angesichts des Fehlens jeglicher Kodifizierung des Erschöpfungsgrundsatzes für lange Zeit. Ferner zählt § 9 S. 2 Nr. 1 PatG die verschiedenen Benutzungsarten gleichberechtigt auf. Daher werden im folgenden Abschnitt Ansätze zur Begründung der Herausnahme des Herstellungsrechts aus der Erschöpfung, d. h. ihre derart ausgestaltete *sachliche* Grenze, diskutiert.

2. Begründungsansätze

Denkbare Begründungsansätze sind zunächst die Systematik der Benutzungsarten (*a*) und der Umkehrschluss aus § 9b S. 1 PatG (*b*). Nach deren Diskussion wird die Frage anhand der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung untersucht. Dabei werden die Aspekte vorausgesetzt, die bereits für die *generelle* Rechtfertigung einer Begrenzung der Erschöpfung relevant waren.¹⁹ Hieran anknüpfend, werden diejenigen Aspekte untersucht, die *spezifisch* für die sachliche Grenze relevant sind. Nach den klassischen Rechtfertigungsansätzen zur Erschöpfung (*c*) wird hierfür die ökonomische Analyse (*d*) herangezogen. Am Ende stehen rechtsvergleichende Erwägungen (*e*).

a) Systematik der Benutzungsarten

Zum einen kann auf die Systematik der patentrechtlichen Benutzungsarten abgestellt werden. Ansatzpunkte hierfür sind der Gedanke einer erneuten Verkörperung der Erfindung (*aa*) sowie die Einteilung der Benutzungsarten in absolute und relative Berechtigungen (*bb*) oder nach chronologischer Folge (*cc*). Sie bauen letztlich allesamt auf der Grundannahme auf, dass die Erfindung selbst – als rein immaterielles²⁰ Ergebnis eines Gedankengangs – das eigentliche Rechtsobjekt und damit der Gegenstand des Patents ist.²¹ Wie das Sacheigentum, sind auch Erfindungen – als Immaterialgüter – im Ganzen durch ihre unberechtigte

¹⁸ Vgl. hierzu erneut die Nachweise in Kap. 5 Fn. 7.

¹⁹ Siehe dazu supra Kap. 2 B.

²⁰ *Isay*, PatG, Vorbem. Rn. 2 („rein ideeller [idealer] Gegenstand“); grundlegend *Troller*, Immaterialgüterrecht I, § 5 III.1.

²¹ So bereits *Kohler*, Hdb. PatR, S. 57; vgl. auch *Isay*, PatG, Vorbem. Rn. 2 („Rechtsgut eigener Art“); differenzierend *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 5 Rn. 18.

Benutzung angreifbar.²² Am Ende stehen eine Stellungnahme und ein eigener Vorschlag (*dd*).

aa) (Erneute) Verkörperung der Erfindung

Die Erschöpfung ist objektbezogen, bezieht sich also nur auf das konkret in Verkehr gebrachte Erzeugnis.²³ Nur auf dieses erstreckt sich dann also das Verbotungsrecht nicht mehr.²⁴ Der Patentinhaber hat damit das Ausschließlichkeitsrecht hinsichtlich jedes betreffenden Exemplars nur einmal.²⁵ Nicht von der Erschöpfung erfasst ist hingegen das Patent als abstraktes Recht²⁶ an sich. Es schützt die Erfindung als solche, diese verkörpert sich nur jeweils in sämtlichen einzelnen Exemplaren,²⁷ als ihre materialisierten Substrate. Das Patent selbst ist das umfassende Herrschaftsrecht.²⁸ Unter den patentrechtlich relevanten Benutzungsarten führt einzig die Herstellung eine (erneute) Verkörperung der geschützten Erfindung herbei.²⁹ Nachdem das Erzeugnis in Ausführung der Erfindung hergestellt worden ist, beziehen sich die weiteren Benutzungsarten nur noch auf dieses Erzeugnis und nicht mehr auf die Erfindung als solche.³⁰ Nachfolgende Herstellungsvorgänge können nicht *dasselbe* Erzeugnis ergeben, sondern nur neue Exemplare.³¹ Geht ein konkretes Erzeugnis unter, entfallen daher mit diesem auch die darauf bezogenen erschöpfungsbedingten Nutzungsfreiheiten seines Erwerbers.³²

²² Ausführlich *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 50 f.

²³ LG Düsseldorf, BeckRS 2014, 20339; *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 615; *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 11 f.

²⁴ *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 121; vgl. auch *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 7 Rn. 23.

²⁵ *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 78.

²⁶ Vgl. auch *Krauß*, PatG, § 1 Anm. 1: „Rechtsstellung“; *Christ*, Erschöpfung, S. 28.

²⁷ Vgl. *Benkard-Scharen*, PatG, § 9 Rn. 24; *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 615; *Reisner*, Erschöpfung, S. 358; grundlegend *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 195 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁸ Vgl. *Troller*, Immaterialgüterrecht II, § 43 IV (zum schw. Immaterialgüterrecht): „die aus [dem Immaterialgüterrecht] abgeleitete besondere Befugnis, das Geschick des einen in Verkehr gebrachten Objekts zu bestimmen“.

²⁹ Vgl. nur *R. Engels*, Patentrecht, S. 246; ähnlich *Lindenmaier-Weiss*, PatG, § 6 Rn. 48: erneute Verwirklichung der *Erfindung*; *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 8: wiederholende Erzeugung weiterer „Festlegungsexemplare“.

³⁰ *Troller*, Immaterialgüterrecht II, § 38 II.2.b) (zum schw. Patentrecht).

³¹ Vgl. *Ann*, FS König, S. 17, 24; *Lindenmaier*, GRUR 1952, 294, 295: „Spezialitätsprinzip“.

³² Vgl. *Lindenmaier*, GRUR 1952, 294, 295; wohl auch *Rübel*, GRUR 2002, 561, 562.

bb) Absolute und relative Berechtigungen

In Anknüpfung an absolute Rechte an Sachen, unterteilt *Schramm* Patente in zwei *Sphären*: die innere Sphäre als Beziehung zwischen dem Schutzrecht und dem Rechtsinhaber sowie die äußere Sphäre als Beziehung zwischen dem Rechtsinhaber und anderen Personen.³³ In die innere Sphäre fielen dabei vorbereitende Handlungen innerhalb der Wertschöpfungskette, namentlich die Schaffung und Ausarbeitung der Erfindung sowie, auf dieser Grundlage, die Herstellung eines konkreten Erzeugnisses.³⁴ Den Übergang des Erzeugnisses von der inneren in die äußere Sphäre markiere sein Inverkehrbringen, mit der zugleich Erschöpfung eintrete.³⁵ In Anlehnung an die Abgrenzung nach Sphären unterscheidet *Schramm* die absolute von der relativen *Berechtigung*, unter die er jeweils einzelne „Nutzungsrechte“ – d. h. die Benutzungsarten – gruppiert.³⁶ Die absolute Berechtigung sei dabei rechtlich höherwertig und umfasse die Rechte des Patentinhabers am „Gegenstand des Schutzrechtes“ selbst.³⁷ Während Anbieten³⁸ und Inverkehrbringen des konkreten Erzeugnisses unter die relative Berechtigung fielen, zähle die Herstellung zur absoluten Berechtigung.³⁹ Das Recht zur Herstellung bezeichnet er als ein „Wiederholungsrecht[]“.⁴⁰ Denn zum Wesen der Immaterialgüter gehöre generell, dass diese – im Gegensatz zu Sachen – „wiederholbar“ bzw. „laufend aufspaltbar“ seien.⁴¹ Die Benutzungsart Gebrauch wiederum verortet *Schramm* sowohl in der inneren als auch in der äußeren Sphäre, in Gestalt des Gebrauchs durch Patentinhaber bzw. Erwerber.⁴² Eingeordnet in diese Systematik, erfasse nun die Erschöpfung nur diejenigen Nutzungsrechte, die zur relativen Berechtigung zählen, d. h. Anbieten, (erneutes) Inverkehrbringen und Gebrauch des Erzeugnisses.⁴³ Hingegen werde die Herstellung, als unter die absolute Berechtigung fallendes Nutzungsrecht, nicht erfasst.⁴⁴

³³ *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 59 f. u. 245 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); insgesamt kritisch zur Monographie *Goldbaum*, Schöpfung, S. 3: „Erg[u]ss[]“.

³⁴ *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 241.

³⁵ *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 241 u. 246: „Schnittpunkt“.

³⁶ Siehe *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 245 u. 255; kritisch *Troller*, Immaterialgüterrecht I, § 6 I.1.

³⁷ *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 245 u. 247 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); in diese Richtung schon *Lutter*, PatG, § 4 Anm. 8, nach dem „die Erfindung *in erster Linie* durch die Herstellung des Gegenstands“ benutzt wird (Herv. d. Verf.).

³⁸ Zur Bedeutung des Anbietens siehe supra Kap. 2 Fn. 97.

³⁹ *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 245 u. 255; kritisch *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 34.

⁴⁰ Vgl. *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 257.

⁴¹ Vgl. *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 257.

⁴² *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 262 u. 377.

⁴³ Vgl. *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 248 u. 265 f.

⁴⁴ Vgl. *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 248 f. u. 257.

cc) Chronologische Ordnung der Benutzungsarten

Bereits *Kohler* differenzierte in seiner Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten⁴⁵ grundlegend zwischen dem Patent als solchem und den einzelnen Benutzungsarten, als Ausübung des Patents. Auch wenn das Patent selbst im Ausgangspunkt unteilbar sei, hätten die einzelnen Benutzungsarten der Erfindung jeweils „eine gewisse Selbstständigkeit“.⁴⁶ Sie hingen dennoch im Sinne einer wirtschaftlichen Einheit zusammen.⁴⁷ In seiner Kategorisierung stellt *Kohler* der Herstellung die anderen Benutzungsarten gegenüber. Letztere gruppiert er als diejenigen Handlungen, die auf die Herstellung folgen – als deren „Fortsetzung“ bzw. „wirtschaftliche Entwicklung“.⁴⁸ An diese Beobachtungen anknüpfend, lassen sich die Benutzungsarten auch entsprechend der Reihenfolge ihrer Aufzählung im heutigen § 9 S. 2 Nr. 1 PatG chronologisch sortieren. Diese zeichnet schrittweise die Wertschöpfungs- bzw. Vermarktungskette nach:⁴⁹ von der Herstellung des Erzeugnisses (als zuerst stattfindende Benutzungsart⁵⁰) über dessen Anbieten und Inverkehrbringen bis zum Gebrauch durch den Erwerber.⁵¹ Alle auf die Herstellung folgenden Benutzungsarten beziehen sich auf das konkrete Erzeugnis.⁵² Diese grundsätzliche Kategorisierung bereitet den Weg für eine rechtliche Differenzierung zwischen den Benutzungsarten, auch auf Ebene des Erschöpfungsgrundsatzes.

dd) Stellungnahme und eigener Vorschlag

Die dargestellten Begründungsansätze setzen an der Systematik der patentrechtlichen Benutzungsarten an. Sie schließen sich dabei nicht gegenseitig aus, sondern ergänzen sich und bauen teilweise sogar aufeinander auf. So legt der Gedan-

⁴⁵ Siehe dazu supra Kap. 4 B.II.

⁴⁶ *Kohler*, Hdb. PatR, S. 452.

⁴⁷ Vgl. *Kohler*, Hdb. PatR, S. 452 ff.

⁴⁸ *Kohler*, Hdb. PatR, S. 452.

⁴⁹ Vgl. auch *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 7; *Chrocziel*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 82: „der zeitliche Ablauf der ‚Benutzung‘“; *Damme/Lutter*, Patentrecht, Kap. VIII D.b): „der wirtschaftliche Weg [...], den der Gegenstand von seiner Erschaffung bis zur Erfüllung seiner Bestimmung durchmißt“; ähnlich *Elster*, Erfinderrecht, S. 80, der die Benutzungsarten in „drei Stufen gewerblicher Benutzung“ gruppiert, namentlich Herstellung, Verbreitung und Gebrauch.

⁵⁰ Vgl. *Schulte-Rinken*, PatG, § 9 Rn. 19; *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 615.

⁵¹ Anbieten und Inverkehrbringen werden z. T. – wenn auch i. Erg. ohne Auswirkung auf die Abgrenzungsfrage – zusammengefasst unter dem Gesichtspunkt der „Verbreitung“ (so *Elster*, Erfinderrecht, S. 80) bzw. Vermarktung (so *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 7).

⁵² Hiergegen spricht nicht, dass auch ein noch nicht hergestelltes *Erzeugnis* angeboten werden kann (vgl. hierzu nur *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 114). Denn auch ein solches ist nicht die Erfindung selbst.

ke der (erneuten) Verkörperung der Erfindung den Blick auf den wichtigen Unterschied zwischen dem Patent als Rechtsposition und dessen Wirkungen frei. Hierauf gründet sich letztlich wiederum die von *Schramm* vorgeschlagene Unterscheidung der Benutzungsarten danach, ob sie der absoluten oder der relativen Berechtigung unterfallen. Denn der Übergang zwischen absoluter und relativer Berechtigung ist letztlich am Erzeugnis nachzuvollziehen. Die Kategorisierung *Schramms* überzeugt insgesamt und verdeutlicht, dass das Patent als solches seinem Inhaber zugeordnet bleibt. Diesem Verständnis entspricht schließlich auch die chronologische Ordnung der Benutzungsarten. An einen entsprechenden Zeitstrahl können gleichermaßen der Gedanke einer erneuten Verkörperung der Erfindung und derjenige eines Wechsels aus der inneren in die äußere Sphäre (*Schramm*) angelegt werden.

Auf dieser Grundlage wird hier das Bild einer zweistufigen *Benutzungs-* bzw. *Wertschöpfungsleiter* für die patentrechtlich relevanten Benutzungsarten vorgeschlagen. Die *erste* Stufe der Benutzung der Erfindung – als die *grundlegende* Benutzungsart – ist die Herstellung: Indem sie das konkrete Erzeugnis überhaupt erst entstehen lässt, bildet sie die Verbindung zwischen diesem und der Erfindung⁵³ und damit auch dem Patent – als dem umfassenden Herrschaftsrecht an ihr⁵⁴. Damit hat sie zugleich besonderen Bezug zum Patentinhaber selbst.⁵⁵ Denn in ihr kommt zum Ausdruck, wie bzw. in welcher Anzahl er seine Erfindung verkörpern möchte.⁵⁶ Demgegenüber haben die drei anderen, nachfolgenden Benutzungsarten nur noch *mittelbaren* Bezug zur Erfindung.⁵⁷ Sie alle bauen auf die Herstellung auf und bilden damit gemeinsam die *zweite* Stufe der Benutzung der Erfindung.⁵⁸ Die Erschöpfung erfasst dabei nur sämtliche Benutzungsarten der zweiten Stufe. Dieses Verständnis vereinigt die an der Systematik der Benutzungsarten anknüpfenden Ansatzpunkte zu einem Gesamtbild.

⁵³ In diese Richtung bereits *Elster*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 43 B.I.a): „das Patent [tritt] in Wirkung“.

⁵⁴ Vgl. hierzu *Troller*, Immaterialgüterrecht II, § 43 IV (zum schw. Immaterialgüterrecht).

⁵⁵ *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 195 f.: „Subjektbezogenheit“.

⁵⁶ *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 194 ff. (auch: „Konkretisierung“); vgl. ferner *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 7.

⁵⁷ Vgl. *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 195; *Troller*, Immaterialgüterrecht I, § 6 I.3 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁵⁸ Mit einer ähnlichen Grundunterteilung *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 67, welcher die Benutzungsarten in Herstellung und „Verwendungsmöglichkeiten“ unterteilt. Auch *Chrocziel*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 82, und *Elster*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 43 B.I, verwenden den Begriff „Stufen“, ordnen diese dann aber ausschließlich chronologisch.

b) Umkehrschluss aus § 9b S. 1 PatG

Schließlich spricht auch der Umkehrschluss aus der besonderen Erschöpfungsregelung in § 9b S. 1 PatG⁵⁹ für den grundsätzlichen Ausschluss des Herstellungsrechts von der Erschöpfung. Nach dieser Norm unterfällt biologisches Material, das durch Vermehrung aus in Verkehr gebrachtem biologischem Material gewonnen wurde, nur dann nicht den Wirkungen des § 9 PatG, wenn die Vermehrung gerade der *Zweck* des Inverkehrbringens des ursprünglichen Materials war. Bei der Vermehrung handelt es sich um einen Fall der Herstellung auf Grundlage der Erfindung. Sie wird in diesem Sonderfall also von der Erschöpfung erfasst. Dass es hierfür aber einer gesonderten Zweckbestimmung bedarf, zeigt, dass es sich aus Sicht des Gesetzgebers gerade um eine Ausnahmesituation und nicht den Grundsatz handelt.⁶⁰

c) Klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung

Der *Belohnungsaspekt* spricht für die sachliche Grenze der Erschöpfung in Gestalt der Ausklammerung des Herstellungsrechts: Stellte ein Dritter selbst das Erzeugnis – d. h. ein Imitat – her und veräußerte dieses, wäre das kein *Inverkehrbringen* durch den Patentinhaber.⁶¹ Somit hätte dieser gar nicht erst die Gelegenheit zur Erzielung eines Entgelts dafür.⁶² Solche Nachahmungen könnte der Patentinhaber aber bei sachlich unbegrenzter Erschöpfung rechtlich nicht verhindern, sobald er sein erstes Erzeugnis in Verkehr gebracht hätte. Dann hinge das für die Erfindung kumulativ erzielbare Entgelt faktisch davon ab, wann seinen Konkurrenten die Herstellung marktreifer Imitate gelingt. Die wirtschaftliche Verwertung einer Erfindung erfolgt allerdings gerade maßgeblich über die betreffenden Erzeugnisse.⁶³ Die Veräußerung – im Extremfall – nur eines einzelnen von ihnen vermittelt aber regelmäßig nicht die Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die Erfindung.⁶⁴ Diese Gelegenheit wäre also durch das Recht Dritter zur Herstellung weiterer Erzeugnisse besonders betroffen. Es muss hiernach von der Erschöpfung ausgenommen sein.⁶⁵

⁵⁹ Siehe dazu supra Kap. 4 A.II.1.

⁶⁰ Vgl. auch Schulte-Rinken, PatG, § 9b Rn. 2; Reisner, Erschöpfung, S. 364 f.; Haedicke, Mitt. 2005, 241, 246.

⁶¹ Vgl. auch Reisner, Erschöpfung, S. 355.

⁶² Ebenso Reisner, Erschöpfung, S. 355; i. Erg. auch Schramm, Grundlagenforschung, S. 281 f.

⁶³ Vgl. Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 2; siehe auch Troller, Immaterialgüterrecht I, § 5 II (zum schw. Immaterialgüterrecht): „Umsatznutzen“.

⁶⁴ Vgl. Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 17; grundlegend Troller, Immaterialgüterrecht I, § 5 III.1 (zum schw. Immaterialgüterrecht).

⁶⁵ Vgl. Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 18; Bodewig, GRUR 1992, 567, 569;

Der Belohnungsaspekt wird vorliegend auch nicht durch *Verkehrssicherheits*-erwägungen überlagert. Zwar würde im Ausgangspunkt eine sachlich unbegrenzte Erschöpfung noch stärker der Verkehrssicherheit dienen als eine begrenzte, zumal dann nach dem ersten rechtmäßigen Inverkehrbringen keinerlei Risiko für die Verkehrsteilnehmer verbliebe, eine Patentverletzung zu begehen. Allerdings stellt schon die sachlich begrenzte Erschöpfung über die freie Zirkulation der konkreten *Erzeugnisse* maßgeblich Verkehrssicherheit her. Für eine insoweit unbegrenzte Erschöpfung fehlte es an einer weitergehenden Schutzwürdigkeit des Verkehrs: Bei der Veräußerung eines Imitats durch einen Dritten würde es sich gar nicht erst um ein Inverkehrbringen handeln, zumal der Verkehr in Abgrenzung zum *Patentinhaber* zu begreifen ist. Zumindest aber würde es an seiner *Zustimmung*, d. h. Verantwortung, fehlen. Zusammengefasst ist festzustellen, dass der Belohnungsaspekt sowie insgesamt auch der Verkehrssicherheitsaspekt für die sachliche Begrenzung der Erschöpfung sprechen.

d) *Ökonomische Analyse*

Wie dargelegt, setzt sich der in den klassischen Rechtfertigungsansätzen offenbarte Interessenkonflikt letztlich in der ökonomischen Analyse fort. Diese bietet insoweit eine tiefergehende Perspektive, aus der nun die sachliche Grenze der Erschöpfung untersucht wird. Auch diese gehört zur Ausgestaltung des Patentschutzes und muss daher zu dessen Effizienz beitragen. Insofern werden nachfolgend die Hauptwirkung der sachlichen Grenze (*aa*) sowie die für diese relevanten einzelnen Aspekte (*bb*) dargestellt.

aa) *Hauptwirkung*

Die sachliche Grenze der Erschöpfung konturiert die klare Ausgestaltung von Patenten als Handlungsrechten, was wiederum prinzipiell zur statischen Effizienz beiträgt. Eine weitere ökonomische Bedeutung speziell der sachlichen Grenze verdeutlicht der Blick auf die bereits erörterte grundlegende Erkenntnis, dass der Patentschutz das Marktversagen behebt, zu dem es wegen der Eigenschaft von Erfindungen als öffentlichen Gütern käme:⁶⁶ Erst eine sachlich begrenzte Erschöpfung schafft die Abgrenzung zwischen der Erfindung selbst und den sie verkörpernden Erzeugnissen als *materiellen* Gütern.⁶⁷ Letztere sind riva-

Lindenmaier, GRUR 1952, 294, 295. Nichts anderes ergibt sich aus Sicht der Patentrechtstheorien, zu denen der Belohnungsaspekt eine wesentliche Brücke bildet; insoweit wird auf die Erörterungen *generell* zur Begrenzung der Erschöpfung verwiesen (siehe *supra* Kap. 2 B).

⁶⁶ Siehe dazu *supra* Kap. 1 E.IV.1.

⁶⁷ Vgl. auch *Ohly*, in: Beldiman, *Innovation*, S. 188, 194 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *Perzanowski/Schultz*, 90 *Notre Dame L. Rev.* 1211, 1223 f. (2015) (zum Urheberrecht).

lisierend und ausschließbar –⁶⁸ mithin gewöhnliche, frei handelbare Produkte, deren Marktwert mit zunehmendem Gebrauch sinkt⁶⁹. Sie werden jeweils mit Eintritt der sachlich begrenzten Erschöpfung dem allgemeinen Marktmechanismus unterworfen; erst hiermit hat das Patent insoweit seinen Zweck erfüllt.⁷⁰

Bei *Fehlen* einer sachlichen Grenze, d. h. bei sachlich unbegrenzter Erschöpfung, würde sich infolge des Herstellungsrechts der Konkurrenten letztendlich ein Nachahmungswettbewerb und damit eine übermäßige Konkurrenz auf dem Primärmarkt einstellen, gegen den der Patentinhaber rechtlich nicht vorgehen könnte. Dieser würde in der Bildung eines Marktpreises münden, gegebenenfalls noch unterstützt durch den Einfluss des Sekundärmarktes.

bb) Einzelne Aspekte

(1) Anzahl der Erzeugnisse

Hierdurch würden kumulativ mehr Exemplare der betreffenden Erzeugnisse hergestellt und damit die Erfindung selbst insgesamt stärker genutzt, d. h. mehr Nutzungsinteressenten bedient. Dies würde dem potentiellen Nachteil des Patentschutzes entgegenwirken, dass weniger Erzeugnisse hergestellt werden als dies gesellschaftlich wünschenswert ist, wodurch die Erfindung unternutzt wird.⁷¹ Insofern spräche dies gegen eine sachliche Begrenzung der Erschöpfung.

(2) Konkurrenzdruck und verringerter Anreiz

Dass der übermäßige Konkurrenzdruck auf dem *Primärmarkt* anreizstimulierend auf den Patentinhaber wirken würde, ist – anders als für den Konkurrenzdruck seitens des Sekundärmarktes –⁷² nicht anzunehmen. Vielmehr nähme er ein kontraproduktives Ausmaß an: Mittels der in Verkehr gebrachten Erzeugnisse des Patentinhabers könnten und dürften Konkurrenten Imitate ausarbeiten. Sobald ihnen dies gelungen wäre und die Imitate auf den Markt träten, wäre der Patentschutz faktisch wirkungslos. Die Situation würde insoweit dem gänzlichen Fehlen eines Patentsystems ähneln, in welcher der Erfinder von seiner Erfindung nur während der reaktionsfreien Zeit profitieren würde.⁷³ Möglicherweise wäre sie für den Patentinhaber sogar noch ungünstiger, zumal die Nachahmung durch

⁶⁸ *Sucker*, Werkgenuss, S. 24; vgl. auch *Zech*, ZGE 5 (2013), 368, 378 f. (jeweils zum Urheberrecht); *Stieper*, Schranken, S. 76; *Ohly*, in: Beldiman, Innovation, S. 188, 195 (jeweils allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁶⁹ Vgl. *Ohly*, in: Beldiman, Innovation, S. 188, 195 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁷⁰ *Ohly*, in: Beldiman, Innovation, S. 188, 195 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁷¹ Vgl. dazu supra Kap. 1 E.IV.4.b)cc).

⁷² Siehe dazu allgemein supra Kap. 2 A.IV.4.a)cc).

⁷³ Siehe dazu supra Kap. 1 E.IV.2.b)bb).

die Umschreibung der Erfindung in der Patentschrift sogar noch erleichtert und kostengünstiger⁷⁴ würde. Auch abgewandelte Versionen bestehender Erzeugnisse könnten u. U. wegen ihrer Ähnlichkeit besonders schnell nachgeahmt werden, sobald dies einmal für die Ausgangsversion gelungen ist. Für die Amortisation auch diesbezüglich getätigter Investitionen bestünde also oftmals wenig Aussicht, auch wenn durchaus während des zeitlichen Vorsprungs nachhaltige Folgevorteile entstehen könnten (z. B. ein *Lock-in*-Effekt oder Kostenvorteile bringende Erfahrungen in der Produktion).⁷⁵ Entsprechend gering wäre überdies das Interesse von Konkurrenten an der Erlangung von *Lizenzen*. Es würde also auch die Verwertung von Erfindungen auf diesem Wege, d. h. die Allokation von Erfindungen über einen Markt für diese selbst, und die daraus folgende Verbreitung patentierten technischen Wissens erschwert. Entsprechend reduziert wäre der damit verbundene Beitrag zum *Technologietransfer* (vgl. zudem nochmals Art. 7 TRIPS-Abkommen sowie die zweite Säule der *Zwei-Säulen-Theorie*). Dies würde Ideenaustausch und Folgerfindungen behindern und damit den mit dem Patentrecht erstrebten dynamischen Effizienzgewinn verringern. Entsprechend niedrig wäre ferner insgesamt der Anreiz zu (fortgesetzter) eigener Erfindungstätigkeit. Oder aber diese verschöbe sich – unter Verzicht auf den Patentschutz und die damit einhergehende Offenlegung – entsprechend stärker hin zu Erfindungen, die sich geheim halten lassen. Dies würde nicht nur die dynamische Effizienz bremsen, sondern auch zur Schwächung der Informationsfunktion des Patentrechts und daraus folgender statischer Ineffizienz führen.⁷⁶ Diese Auswirkungen wögen erheblich schwerer als die gewisse Abschwächung des Potentials für Überinvestition in Erfindungstätigkeit infolge des verringerten Anreizes, der vom Patentschutz nur noch ausginge. Insgesamt handelt es sich um gewichtige Aspekte zugunsten einer sachlichen Begrenzung der Erschöpfung.

(3) Folgerfindungen

Andererseits würde der Marktpreis, der sich bei sachlich unbegrenzter Erschöpfung einstellen würde, die Zugänglichkeit der Erzeugnisse auch für weniger zahlungsbereite Nutzungsinteressenten weiter erleichtern, was wiederum der statischen Allokationseffizienz dienen könnte. Mit dem Kreis der Nutzer der Erfindung würde sich auch die Gelegenheit für nutzergenerierte Folgerfindungen erweitern. Weil überdies im Laufe der Zeit für *zahlreiche* bestehende Patente auch hinsichtlich der Herstellung Erschöpfung einträte, säne für potentielle Erfinder stetig das Risiko, (unbewusst) irgendwelche Patente zu verletzen. Dies

⁷⁴ Vgl. zu diesem Aspekt supra Kap. 1 E.IV.4.b)ff)(3).

⁷⁵ Siehe zu Letzterem supra Kap. 1 E.IV.2.b)bb).

⁷⁶ Siehe insbesondere supra Kap. 1 E.IV.4.b)ff)(3).

könnte zumindest insofern dem mit dem Patentschutz verbundenen Problem der Unterinvestition in Erfindungstätigkeit entgegenwirken (gerade mit Blick auf die sinkende Bedeutung nachteilhafter Aspekte wie der Existenz zahlreicher – u. U. blockierender sowie gar zu Unrecht erteilter – Patente bis hin zu Patentdickichten). Jedoch sind all diese Erwägungen differenziert zu betrachten: So ginge wiederum mit dem legalen Nachahmungswettbewerb einher, dass Konkurrenten nicht mehr auf den Substitutionswettbewerb verwiesen wären.⁷⁷ Zwar erwüchse aus diesem Mehr an Freiheit auf dem Ideenmarkt ein größeres Potential für Innovationen auf Grundlage von Imitationen und geringfügigen Verbesserungen zu patentierten Erfindungen, d. h. für innovationsfördernde Kreativität in der Breite. Allerdings wäre zu erwarten, dass es zu weniger Bemühungen um Umgehungs-erfindungen käme. Denn diese wären regelmäßig (kosten)aufwändiger als bloße Imitationen, die immerhin durch die Umschreibung der Erfindung in der Patentschrift erleichtert würden. Jedenfalls mit Blick auf die technische Entwicklung und die gesellschaftlich wünschenswerte *Produktvielfalt* sind Imitationen aber gesellschaftlich tendenziell weniger wertvoll als Umgehungs-erfindungen. Abwägend ist davon auszugehen, dass diese Schwächung des Substitutionswettbewerbs schwerer wöge, eine unbegrenzte Erschöpfung also insgesamt zu weniger Folgeerfindungen führen würde. Auch dies würde die dynamische Effizienz abschwächen, was insoweit für eine sachliche Grenze spricht.

(4) Transaktionskosten

Fraglich ist, wie sich der Eintritt zusätzlicher Anbieter bzw. Vertriebsnetze in den Primärmarkt im Zuge des Nachahmungswettbewerbs bei sachlich unbegrenzter Erschöpfung auf die Transaktionskosten des *Ersterwerbs* von Erzeugnissen auswirken würde. In der *Anbahnungsphase* könnte die *Suche* nach einem Vertragspartner insgesamt erleichtert sein. Andererseits fiel mehr Aufwand für den Vergleich verschiedener Angebote an. Des Weiteren würden die Qualitätsunterschiede zwischen den verfügbaren Erzeugnissen – zu den gebrauchten Originalerzeugnissen des Patentinhabers auf dem Sekundärmarkt kämen noch die Imitate auf dem *Primärmarkt* hinzu – einen noch höheren, kostenintensiven *Informationsaufwand* bedingen. Einige Erwerber würden ferner auf Originalerzeugnisse Wert legen, die möglicherweise nicht sofort zu identifizieren wären. Für diese Phase ergibt sich mithin ein ausgeglichenes Bild. In der nachfolgenden *Verhandlungsphase* könnte allerdings das Fehlen einer sachlichen Grenze die Komplexität und damit die Kosten verringern, zumal der Nachahmungswettbewerb die Verhandlungsposition des Patentinhabers zusätzlich schwächen und damit seine Kompromissbereitschaft steigern würde. Dass die Herstellung nicht patentverlet-

⁷⁷ Siehe hierzu supra Kap. 1 E.IV.2.a).

zend wäre, würde schließlich auch die (potentiell besonders gewichtigen) nachvertraglichen Kosten für *Überwachung* und *Durchsetzung* herabsetzen.

Hinsichtlich der Transaktionskosten des *Folgeerwerbs* ergäben sich keine gewichtigen Unterschiede zur sachlich begrenzten Erschöpfung, zumal er sich gleichermaßen im Wesentlichen auf dem Sekundärmarkt abspielen würde. Dass dort langfristig auch gebrauchte *Imitate* und damit gegebenenfalls eine weitere qualitative Abstufung hinzuträten, könnte nochmals die Komplexität und damit die *Informationskosten* in der *Anbahnungsphase* erhöhen. Regelmäßig wäre dies aber wohl wenig erheblich.

Insgesamt ist somit anzunehmen, dass die Transaktionskosten zumindest für den Ersterwerb der Erzeugnisse bei sachlich unbegrenzter Erschöpfung grundsätzlich nochmals geringer wären. Dies trüge zur weiteren Verbreitung der Erzeugnisse und damit Nutzung der Erfindung bei – mithin zumindest zur statischen Effizienz. Aus Sicht der Transaktionskosten wäre daher eine sachliche Begrenzung der Erschöpfung nachteilhaft. Nicht zuletzt würde eine sachlich unbegrenzte Erschöpfung die *direkten Interventionskosten*⁷⁸ des Patentsystems erheblich verringern: Da deutlich weniger Handlungen als patentverletzend infrage kämen, würden die Gerichte weniger beansprucht; ferner würde sich infolge des erheblich gesunkenen Erfindungsanreizes bzw. des Vorziehens von Geheimhaltungsmaßnahmen die Anzahl an Patentanmeldungen reduzieren. Insofern sanken insgesamt die administrativen Kosten der öffentlichen Hand für die Unterhaltung der Strukturen des Patentsystems. Allerdings ist diese Erwägung unter Vorbehalt zu betrachten. Denn erstens blieben die versunkenden und laufenden (Fix-)Kosten dieser Strukturen (zumindest mittelfristig) bestehen. Überdies wäre zu erwarten, dass dafür an anderer Stelle Kosten für die Schaffung und Unterhaltung der Strukturen für dann (infolge des fortbestehenden Bedarfs nach Innovationsförderung) stärker ergänzend aufkommende alternative innovationspolitische Maßnahmen anfielen.⁷⁹ Zweitens wäre es generell methodisch fragwürdig, es in der vorliegenden Grundsatzfrage zum eigenständigen Vorteil zu erheben, wenn das Patentsystem, als eine an sich (wie gesehen) wohlfahrtsökonomisch überwiegend vorteilhafte staatliche Maßnahme, infolge bloßen (*empirischen*) Bedeutungsverlustes kostengünstiger würde.

(5) *Kompensation durch höheren Preis*

Wegen des bei sachlich unbegrenzter Erschöpfung erlaubten Nachahmungswettbewerbs müsste der Patentinhaber stets befürchten, dass alsbald *Imitate* in den Markt eintreten. Um dies von vornherein zu kompensieren, könnte er bis dahin

⁷⁸ Siehe dazu grundlegend supra Kap. 1 E.II.3.d)bb)(3).

⁷⁹ Siehe dazu grundlegend supra Kap. 1 E.IV.4.c)bb).

den Preis für seine Erzeugnisse umso höher ansetzen. Hierdurch würden diese (insbesondere für weniger zahlungsbereite Nutzungsinteressenten) zunächst schwieriger verfügbar, was der statischen Effizienz abträglich wäre. Allerdings gälte dies nur bis zum tatsächlichen Eintritt der Imitate in den Markt, der letztendlich – abhängig von Qualität bzw. Substitutionspotential der Imitate – zum Preiswettbewerb auf dem *Primärmarkt* führen würde. Zudem könnte ein vom Patentinhaber anfangs kompensatorisch hoch angesetzter Preis den Anreiz auf Konkurrenten zum Eintritt in den Nachahmungswettbewerb sogar noch verstärken. Denn infolge eines anfänglich besonders großen Preisunterschieds könnten diese in der Übergangphase bis zur Einstellung eines Marktpreises einen relevanten Marktanteil einnehmen und zusätzliche Gewinne erzielen. Infolge dieses Anreizes würden marktreife Imitate umso schneller entwickelt. Da nicht nur der Konkurrent, der als erster das marktreife Imitat ausgearbeitet hat, auf den Markt nachziehen dürfte, würde sich keine den *Patentrennen* vergleichbare Problematik stellen. Auch wenn also zumindest kurzfristig die Kompensation durch einen höheren Preis der statischen Effizienz abträglich wäre, verkehrt sich dies langfristig in das Gegenteil. Mithin spricht dieser Aspekt insgesamt ebenfalls gegen eine sachliche Begrenzung der Erschöpfung.

(6) Preisdifferenzierung

Eine sachlich unbegrenzte Erschöpfung griffe noch deutlich stärker in die Möglichkeit des Patentinhabers zur Preisdifferenzierung ein als eine sachlich begrenzte Erschöpfung: Letztendlich würde sich infolge des Nachahmungswettbewerbs ein Marktpreis einstellen. Zwar könnte der Patentinhaber zumindest den Einfluss des *Sekundärmarktes* dadurch abbremsen, dass er – unter Fokussierung auf das hochpreisige Marktsegment – die überhaupt in Verkehr gebrachte Menge der Erzeugnisse gering hält.⁸⁰ Allerdings entginge ihm hierdurch möglicherweise Gewinn, auch aus anderen Marktsegmenten. Kaum Einfluss hätten solche Strategien ferner ohnehin auf den Nachahmungswettbewerb auf dem *Primärmarkt*: Sobald Konkurrenten mit ausentwickelten Imitaten nachzögen, wären die Erzeugnisse des Patentinhabers ihres bisherigen Alleinstellungsmerkmals der Neuheit beraubt.

Dennoch könnte letztlich – faktisch – eine Preisdifferenzierung bestehen bleiben: einerseits zwischen den Originalerzeugnissen des Patentinhabers auf *Primär-* und *Sekundärmarkt*; andererseits innerhalb des *Primärmarktes* zwischen Originalerzeugnissen und Imitaten, etwa bei Qualitätsunterschieden oder Präferenzen der Nachfrager für Originalprodukte. Nochmals intensiviert würde die Differenzierung schließlich dadurch, dass – je nach Lebensdauer – langfristig

⁸⁰ Siehe hierzu bereits supra Kap. 2 A.IV.4.b)dd).

auch die gebrauchten *Imitate* auf dem Sekundärmarkt gehandelt würden. Für diese könnte sich dort ein noch niedrigerer Preis einstellen, indem – neben der Restqualität – die Originalität zum zusätzlichen Bewertungsfaktor für gebrauchte Erzeugnisse würde. Insofern käme es auch bei sachlich unbegrenzter Erschöpfung insgesamt zur besseren Verfügbarkeit der Erzeugnisse und damit der Erfindung auch für weniger zahlungsbereite Nutzer – mit den daraus folgenden gesellschaftlichen Vorteilen.⁸¹ Allerdings würde von einer solch faktischen Preisdifferenzierung – einschließlich der potentiell kumulativ höheren Nachfrage – eben nicht der Patentinhaber (über größere Produktionsmenge bzw. höheres Entgelt) profitieren, weshalb eine entsprechende Anreizsteigerung ausbliebe. Zwar bestünde weiterhin die Möglichkeit der Preisdifferenzierung *zweiten* Grades, woraus ein Anreiz auf den Patentinhaber zur Schaffung von Variationen bzw. Folgerfindungen erwachsen könnte. Allerdings könnten Letztere (Variationen sogar umso leichter) ihrerseits nachgeahmt werden, was wiederum von vornherein von ihrer Schaffung abschrecken könnte. Umso größer wäre nämlich umgekehrt der Anreiz auf Konkurrenten zur Nachahmung auch der Variationen bzw. Folgerfindungen, zumal die rasche Ausentwicklung entsprechender *Imitate* kurzfristig erhebliches Potential für Zusatzgewinne über die anfänglichen Preisunterschiede verspräche. Schützen könnte sich der Patentinhaber hiergegen zumindest teilweise mit der Mischstrategie, nur Ausgangserfindungen zum Patent anzumelden, hingegen Variationen geheim zu halten. Letztere könnten allerdings letztendlich doch durch Konkurrenten aufgedeckt werden (z. B. über *reverse engineering*), je nach ihrer Nähe zur Ausgangserfindung. Eine wesentliche Besonderheit der sachlich unbegrenzten Erschöpfung wäre somit, dass sie nicht nur (wie dies generell bei – auch begrenzter – Erschöpfung der Fall ist) Preisdifferenzierung dritten Grades, sondern darüber hinaus spezifisch auch diejenige *zweiten* Grades beeinträchtigen würde. Angesichts der wohlfahrtsökonomischen Vor- und Nachteile von Preisdifferenzierung⁸² ergibt sich somit ein gemischtes Bild. Wie gesehen, kommt es durch die Erschöpfung faktisch – sogar noch stärker bei Fehlen einer sachlichen Grenze – zu den Vorteilen einer (faktischen) Preisdifferenzierung, unter Entfallen der Nachteile einer beabsichtigten Differenzierung. Dies spricht tendenziell gegen eine sachliche Begrenzung.

(7) Ressourceneinsparung und Umweltschutz

Unabhängig von einer Begrenzung ermöglicht es die Erschöpfung, dass die Lebensdauer von Erzeugnissen öfter ausgenutzt wird. Durch eine sachliche Begrenzung lässt sich jedoch insgesamt tendenziell noch zusätzliche Ressourceneinsparung

⁸¹ Vgl. dazu supra Kap. 2 A.IV.3.

⁸² Siehe dazu grundlegend supra Kap. 2 A.IV.4.b)cc).

nung erreichen: Auf der einen Seite könnte zwar der sich letztendlich einstellende Nachahmungswettbewerb zumindest langfristig ein Marktgleichgewicht herbeiführen, worüber hinsichtlich der betreffenden Erfindung eine effiziente Ressourcenverteilung und -nutzung erreicht würde. Weitere Ressourceneinsparungen könnten daraus folgen, dass sich (Erfindungs-)Bemühungen in relevantem Umfang weg von den (aufwändigeren) Substitutionserfindungen hin zu Nachahmungen verlagern würden. Auf der anderen Seite wären aber zunehmend Geheimhaltungsmaßnahmen durch Erfinder zu erwarten, die zu erheblichem, unproduktiven Ressourceneinsatz führen würden. Zwar lassen sich, wie gesehen, ohnehin nicht alle Erfindungen lange geheim halten. Dennoch würde die Geheimhaltung ferner die *Informationsfunktion* des Patentrechts abschwächen.⁸³ Zwar ist deren tatsächliche Bedeutung empirisch nicht unzweifelhaft, zumal, wie gesehen, in der Praxis viele Erfindungen auch ohne Kenntnisnahme bestehender Patentschriften gemacht werden und teilweise über geschickte Beschreibung der Erfindung ihre Nachahmung erschwert wird. Dennoch ist es insgesamt als Vorteil anzusehen, dass die Informationsfunktion *objektiv* besteht, überdies die Offenlegung von Erfindungen der Allgemeinheit technische Entwicklungslinien aufzeigt. Ferner könnte die Schwächung der Informationsfunktion Überinvestition in Erfindungstätigkeit bedingen – insbesondere durch verschwenderische Doppelerfindungen sowie Bemühungen zur Aufdeckung der Erfindung durch Konkurrenten. Zudem entfele dann der Vorteil, dass mit Ablauf des Patentschutzes bereits Konkurrenten mit Imitaten für den Markteintritt bereitstehen könnten, womit sich alsbald ein Gleichgewichtspreis für die Erzeugnisse einstellen könnte. Auch insoweit wäre die Situation mit derjenigen ohne Patentsystem vergleichbar.⁸⁴ Unter dem Aspekt der Ressourceneinsparung – und damit mittelbar auch des *Umweltschutzes* – ist daher insgesamt die sachliche Grenze der Erschöpfung zu befürworten.

(8) Erhalt älterer Erzeugnisse

Dem Erhalt älterer Erzeugnisse würde eine sachlich unbegrenzte Erschöpfung potentiell eher dienen als die sachlich begrenzte. Denn die dann schon vor Ablauf des Patentschutzes erlaubte Herstellung der Erfindung auch durch Dritte würde die Anzahl der auf dem Markt befindlichen Erzeugnisse und damit die Wahrscheinlichkeit ihres Erhalts und ihrer späteren Bedeutung als Ausgangspunkt für neue technische Entwicklungen erhöhen. Letzteres wäre der dynamischen Effizienz zuträglich. Zwar hätten die Imitate nicht unbedingt die gleiche Qualität bzw. Lebensdauer wie die Originalerzeugnisse. Dennoch spricht dieser Aspekt im Ausgangspunkt gegen eine sachliche Grenze der Erschöpfung.

⁸³ Siehe zum Ganzen grundlegend supra Kap. 1 C.III.2.b) u. E.IV.4.b)ff)(3).

⁸⁴ Vgl. dazu supra Kap. 1 E.IV.1 u. 2.

cc) Zusammenfassung

Die sachliche Grenze der Erschöpfung konturiert weiter die klare Ausgestaltung von Patenten als Handlungsrechten und trägt damit prinzipiell zur statischen Effizienz bei. Zugleich setzt sie den Schnitt zwischen der immateriellen Erfindung und den Erzeugnissen als materiellen, sodann dem Marktmechanismus unterfallenden, Gütern. Ohne sachliche Grenze würde sich ein Nachahmungswettbewerb einstellen. Dieser würde den Patentinhaber, neben dem Konkurrenzdruck seitens des Sekundärmarktes, einer übermäßigen Konkurrenz auf dem Primärmarkt aussetzen. Der Patentinhaber könnte nach Inverkehrbringen des ersten Exemplars seiner Erzeugnisse anderen keine Benutzungshandlungen hinsichtlich der Erfindung mehr verbieten. Insoweit würde die Situation derjenigen ohne Erfindungsschutz durch Patente ähneln. Der aus dem Patent ursprünglich folgende Marktvorteil würde faktisch enden, sobald Konkurrenten mit ausgearbeiteten Imitaten auf den Markt nachzögen. Dies könnte der Patentinhaber im Vorhinein nur eingeschränkt durch einen (anfänglich) höheren Preis für seine Erzeugnisse kompensieren. Insgesamt säne der Anreiz zu (fortgesetzter) Erfindungstätigkeit erheblich bzw. verschöbe sich diese hin zu Erfindungen, die sich geheim halten lassen. Letzteres würde Ressourcenverschwendung infolge zunehmender Geheimhaltungsmaßnahmen und der hierdurch geschwächten Informationsfunktion des Patentrechts bedeuten. Zwar bestünde zugleich in gewissem Umfang mehr Potential für (nutzergenerierte) Folgeerfindungen. Jedoch wäre eher zu erwarten, dass sich die Bemühungen der Konkurrenten weg von Umgehungs-erfindungen stärker hin zu bloßen Nachahmungen verschöben. Somit wären insgesamt erhebliche dynamische Effizienzverluste zu erwarten. Aus Sicht der statischen Effizienz ergäben sich dagegen Vorteile: Dies wäre zunächst das grundsätzlich geringere Transaktionskostenniveau im Zusammenhang mit dem (Erst- und Folge-)Erwerb von Erzeugnissen. Ferner könnten die in den Markt eintretenden Imitate selbst sowie der sich insgesamt einstellende Durchschnittspreis die Zugänglichkeit der Erzeugnisse und damit der Erfindung auch für weniger zahlungsbereite Nutzungsinteressenten erhöhen. Der Nachahmungswettbewerb würde ferner den Spielraum des Patentinhabers zu beabsichtigter Preisdifferenzierung sowohl dritten als auch zweiten Grades beeinträchtigen. Infolgedessen entfielen die damit verbundenen Nachteile für die gesellschaftliche Wohlfahrt. Zugleich könnten jedoch die gesellschaftlichen Vorteile einer faktischen Preisdifferenzierung eintreten, zu welcher es infolge der qualitativen Abstufungen der Erzeugnisse (insbesondere: neu/gebraucht, Original/Imitat) käme. Hiervon würde allerdings nicht der Patentinhaber profitieren; es ergäbe sich also keine Anreizsteigerung. Bilanzierend sind die negativen Auswirkungen einer unbegrenzten Erschöpfung auf die dynamische Effizienz höher zu gewichten als

das herbeigeführte Mehr an statischer Effizienz, zumal Letztere ohnehin bereits durch die sachlich begrenzte Erschöpfung gefördert wird. Aus Sicht der ökonomischen Analyse ist mithin insgesamt eine sachliche Grenze der Erschöpfung zu befürworten.

e) Rechtsvergleich

Auch die vergleichend betrachteten Rechtsordnungen der USA und der Schweiz sehen eine entsprechende sachliche Grenze der Erschöpfung in Gestalt der Ausklammerung des Herstellungsrechts vor, handhaben das vorliegende Sachproblem also wie das deutsche Recht.⁸⁵

f) Fazit

Die Erschöpfung hat berechtigterweise eine sachliche Grenze in Gestalt der Ausklammerung des Herstellungsrechts. Dies folgt zum einen aus systematischen Erwägungen anhand einer Kategorisierung der Benutzungsarten und eines Umkehrschlusses aus § 9b S. 1 PatG. Zum anderen folgt dies aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Dies sind zunächst die klassischen Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung: Die Gelegenheit des Patentinhabers zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die Erfindung wäre bei sachlich unbegrenzter Erschöpfung erheblich beeinträchtigt (Belohnungsaspekt). Dies würde auf der anderen Seite nicht durch ein erreichbares bloßes Mehr an Verkehrssicherheit aufgewogen, für das es rechtspolitisch auch keinen Anlass gibt. Die ökonomische Analyse stützt ebenfalls die sachliche Grenze: Sie erhöht insgesamt maßgeblich die dynamische Effizienz, ohne dass die eintretenden statischen Effizienzverluste dies neutralisieren. Zur übereinstimmenden Lösung kommen schließlich die vergleichend betrachteten Rechtsordnungen der USA und der Schweiz.

IV. Anwendung: Abgrenzung zwischen Herstellung und Gebrauch

1. Einleitung

Dieser Abschnitt widmet sich der praktischen Handhabung der sachlichen Grenze. Im Mittelpunkt steht dabei die Abgrenzung zwischen den Benutzungsarten Herstellung und Gebrauch.⁸⁶ Diese wird eingangs zunächst begrifflich aufgespannt (2.). Sodann wird herausgearbeitet, anlässlich welcher konkreten Maß-

⁸⁵ Siehe supra Kap. 3 A.II.2.a) u. B.II.2.a).

⁸⁶ Vgl. *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 270 f.; so wohl auch *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 469.

nahmen sich die Abgrenzungsfrage stellt (3.) und inwieweit es auf die Komplexität der Erzeugnisse ankommt (4.). Schließlich werden denkbare Abgrenzungskriterien untersucht (5.).

2. Begriffliche Vorbemerkungen

Die *Herstellung* umfasst die gesamte Handlung, durch die ein Erzeugnis geschaffen wird.⁸⁷ Demgegenüber zählen alle sonstigen, üblichen Maßnahmen zum Gebrauch.⁸⁸ Letzterer wird oftmals auch als „bestimmungsgemäßer Gebrauch“ bezeichnet.⁸⁹ Dies sollte jedoch vermieden werden. Denn erstens sieht der Wortlaut des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG nur allgemein den „Gebrauch“ vor. Hieraus ergibt sich keine irgendwie geartete Bestimmung, *wie* die betreffenden Erzeugnisse zu gebrauchen sind.⁹⁰ Zweitens sind in der Systematik dieser Norm, wie gesehen, Herstellung und Gebrauch eigenständige, voneinander zu unterscheidende Benutzungsarten – und nicht etwa die Herstellung ein Unterfall des Gebrauchs, im Sinne eines „*nicht* bestimmungsgemäßen Gebrauchs“.⁹¹

3. Relevante Maßnahmen

Es gibt bestimmte Maßnahmen, die in der Praxis besonders häufig die Frage nach der Abgrenzung zwischen Herstellung und Gebrauch aufwerfen. Wenn auch stets die Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen sind, sind für die Abgrenzung im Grundsatz stets dieselben Kriterien heranzuziehen. Einer Überkategorisierung, etwa in Fallgruppen, bedarf es nicht.⁹² Eine besondere Praxisrelevanz haben *Reparaturmaßnahmen*.⁹³ Denn mit dem Gebrauch von Erzeugnissen geht in der Regel naturgemäß ein gewisser Verschleiß einher.⁹⁴

⁸⁷ BGH, GRUR 1951, 452, 454 – *Mülltonne II*; *Mes*, PatG, § 9 Rn. 27; *R. Engels*, Patentrecht, S. 247; *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 68; differenzierend *Reisner*, Erschöpfung, S. 404 ff.

⁸⁸ BGH, GRUR 1959, 232, 234 – *Förderrinne*; *Lindenmaier-Weiss*, PatG, § 6 Rn. 48; vgl. auch *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 72: Gebrauch als „jede bestimmungsgemäße Verwendung des“ Erzeugnisses.

⁸⁹ Vgl. nur BGH, GRUR 2004, 758, 762 – *Flügelradzähler*; *Schön*, GRUR 2021, 353, 353; *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 469; wohl erstmals verwendet bei *Lindenmaier*, GRUR 1939, 505, 506 (jeweils Herv. d. Verf.).

⁹⁰ Vgl. *Rübel*, GRUR 2002, 561, 562; weiterführend *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 573 ff.

⁹¹ So i. Erg. auch *Rübel*, GRUR 2002, 561, 562; *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 573 f.

⁹² So aber bei *Rübel*, GRUR 2002, 561, 563 ff.

⁹³ Vgl. auch *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 280 ff. Die Reparatur wird bisweilen auch als „Instandhaltung“ (vgl. nur *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 469), „Pfleger“ (vgl. *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 68), „Pfleger und Wartung“ (*Schramm*, a. a. O., S. 280 ff.) oder „Ausbesserung“ (vgl. *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 530) bezeichnet.

⁹⁴ Vgl. *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 282 f., *Dunkhase*, Beiträge, S. 43.

Eine weitere wichtige Konstellation bilden Maßnahmen, die Erzeugnisse *verändern*. Abhängig vom Umfang der Veränderung kann dies eine bloße *Ergänzung* oder gar ein *Umbau* sein.

4. Grundunterscheidung: Komplexität des Erzeugnisses

Der Katalog der jeweils konkret denkbaren Maßnahmen hängt von der Komplexität des Erzeugnisses ab. So gibt es zum einen *einteilige*, nicht weiter in Unterheiten (d. h. allenfalls noch in ihr[e] *Material[ien]*⁹⁵) zerlegbare Erzeugnisse. Sie können entweder neu (nach)gebaut oder repariert werden.

Zum anderen gibt es *Gesamterzeugnisse* (auch: *Gesamtvorrichtungen*), die sich aus mehreren untergeordneten Einzelteilen zusammensetzen. Bei ihnen kommen neben Maßnahmen mit Bezug zur Gesamtstruktur (Nachbau, Reparatur⁹⁶) auch solche Maßnahmen in Frage, die sich auf Einzelteile beziehen. Dies sind erstens der *Austausch* eines Einzelteils zu Reparaturzwecken, zweitens der Auseinander- und nachfolgende (Wieder-)*Zusammenbau* des Gesamterzeugnisses aus den Einzelteilen (gegebenenfalls unter Verwendung auch neuer Teile)⁹⁷ sowie drittens die isolierte *Herstellung nur eines Einzelteils*. Das Mehr an denkbaren Maßnahmen bei Gesamterzeugnissen folgt aus der Besonderheit⁹⁸, dass ihre Herstellung (zumindest gedanklich) in zwei Teilakte zergliedert werden kann, namentlich die Herstellung der untergeordneten Einzelteile sowie deren Zusammenbau zum Gesamterzeugnis.⁹⁹

Die soeben drittgenannte Fallgruppe der *Herstellung nur eines Einzelteils* betrifft hiernach zwar den ersten Teilakt. Sie kann jedoch für sich bereits als Herstellung des Gesamterzeugnisses zu bewerten sein.¹⁰⁰ Dies setzt voraus, dass das betreffende Einzelteil eine gewisse Spezifität hinsichtlich der Erfindung hat. Verkörpert es zugleich auch selbst einen Teil der Erfindung, welcher für sich durch ein separates Patent geschützt ist, ist seine Herstellung freilich bereits deswe-

⁹⁵ Zu (wiederverwertbaren) Materialien siehe infra Kap. 7 B.III.

⁹⁶ Zum Fall der Reparatur ohne Austausch eines Einzelteils vgl. nur BGH, GRUR 1959, 232, 234 – *Förderrinne* (zu Schweißarbeiten an schadhafte Stellen); zustimmend *Haft et al.*, GRUR Int. 2008, 944, 947.

⁹⁷ Vgl. nur BGH, GRUR 1973, 518, 520 f. – *Spielautomat II*; OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2016, 11301; Benkard-Scharen, PatG, § 9 Rn. 24. Zum Sonderfall des Recyclings siehe nur *Rübel*, GRUR 2002, 561, 564 f.

⁹⁸ Vgl. auch *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 469: „verschärft“.

⁹⁹ *Lutter*, PatG, § 4 Anm. 8, der insofern von „Beginn“ und „Abschluß“ der Herstellung spricht; vgl. auch *R. Engels*, Patentrecht, S. 247 f.; *Busmann/Pietzcker/Kleine*, Gewerblicher Rechtsschutz, II. Teil § 10 A.V.

¹⁰⁰ Vgl. *R. Engels*, Patentrecht, S. 247; *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 68; *Dunkhase*, Beiträge, S. 42.

gen – gesondert – patentrechtlich relevant.¹⁰¹ Dieselbe Handlung kann damit also gleichzeitig zwei Patente verletzen. Anders ist dies bei der Herstellung eines unspezifischen Teils, das gleichermaßen in anderen Gesamterzeugnissen verwendet werden könnte (sog. *neutrales Teil*).¹⁰² Sie ist gar nicht erst patentrechtlich relevant.¹⁰³

5. Abgrenzungskriterien

a) Entwicklung der Diskussion

Die Abgrenzung zwischen Herstellung und Gebrauch ist im Einzelfall anhand der konkreten Maßnahme vorzunehmen.¹⁰⁴ Die Rechtsprechung hatte sich damit während eines Großteils des 20. Jahrhunderts immer wieder beschäftigt,¹⁰⁵ ohne jedoch konstante Abgrenzungskriterien zu entwickeln. Vielmehr hatten die einschlägigen Entscheidungen einander sogar in maßgeblichen Punkten widersprochen. Auch in der Literatur waren im Laufe der Zeit zahlreiche Abgrenzungskriterien vorgeschlagen worden. Dabei hatte es sich allerdings selten um gänzlich eigenständige Vorschläge gehandelt, sondern vielmehr ein reger Austausch zwischen Rechtsprechung und Literatur bestanden: In der Literatur hatte sich die Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung widerspiegelt.¹⁰⁶

Wegweisend war sodann die *Flügelradzähler*-Entscheidung im Jahr 2004.¹⁰⁷ Darin nahm der BGH von früheren Entscheidungen Abstand und legte den Grundstein für neue, einheitliche Maßstäbe, die er in nachfolgenden Entscheidungen fortentwickelte.¹⁰⁸ Die Flügelradzähler-Entscheidung wie auch der Groß-

¹⁰¹ So auch *Stern/Opppenheimer*, PatG, § 4 Anm. 54; *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 275.

¹⁰² Vgl. nur *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 4; abweichende Klassifikation z. B. bei *Lindenmaier*, GRUR 1952, 294, 298.

¹⁰³ Vgl. auch *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 4; differenzierend *Krauß*, PatG, § 4 Anm. 4 („regelmäßig“).

¹⁰⁴ Vgl. nur *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 530. Zur (abzulehnenden) Ansicht, dass die Abgrenzungsproblematik mit dem Erschöpfungsgrundsatz nichts zu tun habe, siehe *Reisner*, Erschöpfung, S. 375 ff. m. w. N.

¹⁰⁵ Vgl. nur BGH, GRUR 1959, 232, 243 f. – *Förderrinne*; BGH, GRUR 1973, 518, 520 f. – *Spielautomat II*.

¹⁰⁶ Instruktiv zu dieser Entwicklungslinie *Fischer*, GRUR 1960, 98, 100.

¹⁰⁷ BGH, GRUR 2004, 758 – *Flügelradzähler*; siehe zum Ganzen auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 377 ff.

¹⁰⁸ Siehe BGH, GRUR 2006, 837, 838 – *Laufkranz*; BGH, GRUR 2007, 769, 772 – *Pipetensystem*; BGH, GRUR 2012, 1118, 1119 f. – *Palettenbehälter II*; zur Entwicklung der Rechtsprechung *Reisner*, Erschöpfung, S. 372 f. Aus der Rechtsprechung der Instanzgerichte siehe nur OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2006, 39, 40 – *Kaffee-Filterpads*; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 185, 191 – *Nespressokapseln*; OLG Düsseldorf, BeckRS 2014, 05734; OLG Karls-

teil der darauf folgenden Entscheidungen¹⁰⁹ bezogen sich auf mittelbare Patentverletzungen gem. § 10 PatG, wobei allerdings die Grundsätze auf unmittelbare Patentverletzungen übertragbar sind.¹¹⁰ Es ging in den Entscheidungen jeweils um den *Austausch* eines Einzelteils eines Gesamterzeugnisses. Der BGH wandte sich darin insbesondere von seiner früher einmal beschrittenen Linie ab, am Austauschteil selbst anzusetzen und Herstellung anzunehmen, wenn das Teil „erfindungsfunktionell individualisiert“ bzw. angepasst sei.¹¹¹ Stattdessen stellte er nunmehr auf die „Gesamtheit der Kombinationsmerkmale“ ab.¹¹² Das jüngere Schrifttum beschränkt sich nahezu ausschließlich auf Stellungnahmen hierzu.¹¹³ Selbstständige Alternativvorschläge finden sich nur noch vereinzelt; sie knüpfen letztlich an einzelne Punkte der Diskussion aus der Zeit vor der Flügelradzähler-Entscheidung an.¹¹⁴ Nachfolgend werden zunächst die Maßstäbe der neueren Rechtsprechungslinie und die dazu vorgebrachte Kritik sowie Alternativvorschläge aus dem Schrifttum beleuchtet. Im Vordergrund stehen dabei, entsprechend ihrer praktischen Bedeutung, Austauschmaßnahmen an Gesamterzeugnissen (*b*). Am Ende wird aber auch auf die sonstigen Maßnahmen eingegangen (*c*).

b) Neuere Rechtsprechungslinie

aa) Darstellung

Nach der neueren, inzwischen gefestigten¹¹⁵ Rechtsprechung fallen solche Maßnahmen noch unter den Gebrauch eines Gesamterzeugnisses, die dessen Funktionsfähigkeit erhalten oder wiederherstellen, nachdem diese – etwa verschleißbedingt – verringert oder aufgehoben worden ist.¹¹⁶ Ob dies noch der Fall ist, prüft die Rechtsprechung in zwei Stufen: Auf der *ersten* Stufe prüft sie zunächst,

ruhe, GRUR-RS 2014, 17799; LG Düsseldorf, GRUR-RS 2019, 47627; weiterführend *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 471 ff.

¹⁰⁹ So z. B. BGH, GRUR 2007, 769 – *Pipettensystem*.

¹¹⁰ Siehe nur BGH, GRUR 2012, 1118, 1120 – *Palettenbehälter II*; näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 377 f.

¹¹¹ Vgl. zu dieser noch BGH, GRUR 1951, 452, 453 f. – *Mülltonne II*; BGH, GRUR 1959, 232, 234 – *Förderrinne*; siehe auch *Lindenmaier-Weiss*, PatG, § 6 Rn. 48; *Lindenmaier*, GRUR 1952, 294, 298.

¹¹² Vgl. BGH, GRUR 2004, 758, 762 – *Flügelradzähler*; aber bereits auch BGH, GRUR 1982, 165, 166 – *Rigg*; weiterführend *Schulte-Rinken*, PatG, § 9 Rn. 55; *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 469 f.

¹¹³ Siehe hierzu im Einzelnen die nachfolgenden Nachweise.

¹¹⁴ Erhellend ist bereits die Lektüre von *Fischer*, GRUR 1960, 98 ff.

¹¹⁵ So auch die Einschätzung von *Reisner*, GRUR 2020, 345, 349.

¹¹⁶ Vgl. nur BGH, GRUR 2004, 758, 762 – *Flügelradzähler*; BGH, GRUR 2012, 1118, 1119 – *Palettenbehälter II*; siehe auch *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 8.

ob die Maßnahme die *Identität* des Erzeugnisses wahrt, d. h. ob es sich danach immer noch um das ursprünglich in Verkehr gebrachte Erzeugnis handelt.¹¹⁷ Hierbei nimmt sie eine *Abwägung* zwischen dem Interesse des Patentinhabers an der Verwertung der Erfindung und dem Interesse des Erwerbers des Erzeugnisses an dessen ungehindertem Gebrauch vor.¹¹⁸ Zugleich berücksichtigt sie die Eigenart des betreffenden Erzeugnisses – namentlich, inwieweit das auszutauschende Teil für die technische Lehre bedeutsam ist und ob die Notwendigkeit seines Austausches im Laufe der Lebensdauer des Erzeugnisses üblicherweise zu erwarten ist.¹¹⁹ Für Letzteres stellt die Rechtsprechung auf die Verkehrsauffassung ab, wobei der maßgebliche Verkehrskreis von den Erwerbern der betreffenden Erzeugnisse gebildet werde.¹²⁰ Sie bezieht hierbei aber – wenn es nicht möglich ist, eine einschlägige Verkehrsauffassung zu ermitteln – ergänzend objektive, d. h. technische Kriterien (anhand der Auslegung des Patentanspruchs) mit ein.¹²¹ Sei während der Lebensdauer des Erzeugnisses üblicherweise ein Bedarf nach dem Austausch des Teils zu erwarten (z. B. bei einem Verschleißteil), liege in der Regel Gebrauch vor.¹²² Nur ausnahmsweise sei dann – auf der *zweiten* Prüfungsstufe – doch Herstellung anzunehmen, wenn in dem auszutauschenden Teil als solchem gerade „die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten“.¹²³ Dann werde nämlich durch den Austausch des Teils „der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht“.¹²⁴ Ob ein solcher Fall

¹¹⁷ BGH, GRUR 2004, 758, 762 – *Flügelradzähler*; BGH, GRUR 2012, 1118, 1119 – *Palettenbehälter II*; für das Identitätskriterium aber z. B. auch schon *Fischer*, GRUR 1960, 98, 98.

¹¹⁸ Vgl. nur BGH, GRUR 2004, 758, 762 – *Flügelradzähler*; BGH, GRUR 2012, 1118, 1120 – *Palettenbehälter II*; so etwa auch *Haft et al.*, GRUR Int. 2008, 944, 951. In einigen früheren Entscheidungen *begann* die Rechtsprechung mit der Prüfung der Verkehrsanschauung, die faktisch aus einer Interessenabwägung und der Betrachtung der Umstände des Einzelfalls bestand, und zog dabei die Identität als einen Umstand heran (näher *Rübel*, GRUR 2002, 561, 562).

¹¹⁹ Vgl. nur BGH, GRUR 2006, 837, 838 – *Laufkranz*; BGH, GRUR 2007, 769, 772 – *Pipettensystem*.

¹²⁰ Vgl. BGH, GRUR 2012, 1118, 1120 – *Palettenbehälter II*; ebenso *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 8.

¹²¹ Vgl. BGH, GRUR 2012, 1118, 1120 – *Palettenbehälter II*; hierzu *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 473.

¹²² Vgl. nur BGH, GRUR 2004, 758, 762 – *Flügelradzähler*; hierzu *Reisner*, Erschöpfung, S. 378 f.

¹²³ Vgl. nur BGH, GRUR 2006, 837, 838 – *Laufkranz*; BGH, GRUR 2007, 769, 772 – *Pipettensystem*; BGH, GRUR 2018, 170, 175 – *Trommleinheit* (hierzu *Meier-Beck*, GRUR 2018, 977, 981: Korrektur); BGH, GRUR 2023, 47, 50 f. – *Scheibenbremse II* (dazu *Reisner*, GRUR 2023, 137, 138: „juristische Kontrolle“). Hierfür genüge nicht ein bloß „funktionale[s] Zusammenwirken“ bzw. „funktionaler Zusammenhang“.

¹²⁴ BGH, GRUR 2012, 1118, 1120 – *Palettenbehälter II*. Verneint hat der BGH dies jüngst

gegeben ist, sei im Wesentlichen anhand des Patentanspruchs zu bewerten.¹²⁵ Ergibt hingegen die Prüfung auf der ersten Stufe, dass ein Austauschbedarf während der Lebensdauer des Erzeugnisses üblicherweise *nicht* zu erwarten ist, gelangt die Rechtsprechung gar nicht erst zur zweiten Stufe.¹²⁶ Dann ist also die Bedeutung des Teils unerheblich.¹²⁷ Insgesamt ist nach der Rechtsprechung somit im Zweifel die Verkehrsauffassung am wichtigsten.¹²⁸ Diese Grundsätze gälten für den Austausch nicht nur von Verschleißteilen, sondern auch anderer regelmäßig auszutauschender Teile.¹²⁹

bb) Kritische Reflexion

(1) Kritikpunkte

Dieser Rechtsprechungslinie wird im Schrifttum mannigfaltige Kritik entgegengebracht.¹³⁰ *Allgemein* wird kritisiert, dass die verwendeten Abgrenzungskriterien nur unzureichend auf dem Boden der Erschöpfungsdogmatik beruhen.¹³¹ Des Weiteren wird Kritik *spezifisch* an den einzelnen Abgrenzungskriterien geübt.¹³²

So wird erstens bereits die Eignung der *Identität* als zentrales Abgrenzungskriterium in Frage gestellt, da ihre genaue Bestimmung unklar sei.¹³³

Zweitens wird die im Zusammenhang mit ihrer Prüfung vorgenommene *Interessenabwägung* kritisiert. Diese führe zu unvorhersehbaren Einzelfallergebnissen und damit zu Rechtsunsicherheit.¹³⁴ Hierdurch würden wiederum potentielle Innovationen¹³⁵ wie auch Transparenz und Wettbewerb auf dem sog. *Anschluss-*

für Verschleißteile, d. h. solche Ersatzteile, deren maßgebliche Wirkung „allein darin besteht, dass sie verschleifen“ (BGH, GRUR 2023, 47, 50 f. – *Scheibenbremse II*; zu Recht zustimmend *Reisner*, GRUR 2023, 137, 139). Denn diese trügen nur dazu bei, dass die angestrebte Lebensdauer des Erzeugnisses als Ganzes erreicht werde, ohne dass sich in ihnen „die technischen Wirkungen der Erfindung“ widerspiegeln.

¹²⁵ Vgl. nur BGH, GRUR 2007, 769, 772 – *Pipettensystem*; BGH, GRUR 2018, 170, 175 – *Trommleinheit*.

¹²⁶ Vgl. nur BGH, GRUR 2012, 1118, 1120 f. – *Palettenbehälter II*.

¹²⁷ BGH, GRUR 2012, 1118, 1120 – *Palettenbehälter II*; Haedicke/Timmann-Bukow, Hdb. PatR, § 13 Rn. 90.

¹²⁸ Vgl. BGH, GRUR 2012, 1118, 1120 – *Palettenbehälter II*; näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 380 ff.

¹²⁹ Vgl. BGH, GRUR 2007, 769, 772 f. – *Pipettensystem*; *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 473.

¹³⁰ Für einen Überblick zu einzelnen Kritikpunkten siehe *Reisner*, Erschöpfung, S. 396 f.

¹³¹ So *Reisner*, Erschöpfung, S. 397.

¹³² Siehe zum Ganzen auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 395 ff. m. w. N.

¹³³ Vgl. *Mohri*, IIC 2010, 779, 795 f.

¹³⁴ So *Ann*, FS König, S. 17, 26 ff.; kritisch auch *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 48.

¹³⁵ So *Ann*, VPP-Rundbrief 2004, 117, 123.

markt für Ersatz- (bzw. Austausch)teile behindert¹³⁶. Auf die Interessenabwägung solle daher zugunsten rein objektiver bzw. technischer Kriterien verzichtet werden.¹³⁷

Drittens wird die Eignung des – ebenfalls bei der Prüfung der Identität herangezogenen – Unterkriteriums der *Lebensdauer* des Erzeugnisses angezweifelt.¹³⁸ Unklar sei zunächst, was genau die natürliche Lebensdauer eines Erzeugnisses ist.¹³⁹ Im Vorwege sei diese ebenso wenig festzulegen wie überhaupt konkrete Maßstäbe zu ihrer Bestimmung.¹⁴⁰ Faktisch hänge sie meistens von derjenigen des kurzlebigsten Teils ab.¹⁴¹ Weiterhin sei der Bedarf nach Austausch des Teils ohnehin nicht immer eindeutig, etwa wenn Austauschteil bzw. Gesamterzeugnis auch sonst eigentlich noch weiter funktioniert hätten.¹⁴² Schließlich sei die Lebensdauer kein objektives Kriterium. Sie folge vielmehr bereits strukturell aus der subjektiven Perspektive des Verkehrs.¹⁴³ Diesem sei inzwischen bekannt, dass Hersteller die Lebensdauer ihrer Erzeugnisse planen und bewusst verkürzen können, etwa durch Einbau von Schwachstellen.¹⁴⁴ Bereits infolge dieser bloßen – für die Erwerber der Erzeugnisse undurchschaubaren – Möglichkeit sei die Lebensdauer kein objektives Kriterium, unabhängig davon, inwieweit Hersteller tatsächlich davon Gebrauch machen.¹⁴⁵

Der vierte Kritikpunkt betrifft wiederum die zur Beurteilung der Lebensdauer herangezogene *Verkehrsauffassung*. Auch in diesem Zusammenhang wird die soeben angesprochene Subjektivität der Perspektive betont.¹⁴⁶ Weiterhin wird angeführt, dass sich der maßgebliche Verkehrskreis und dessen tatsächliche Erwartungen schwierig bestimmen ließen.¹⁴⁷ Insbesondere könne der Verkehrskreis

¹³⁶ Vgl. nur *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 468 (auch: „nachgelagert[e]r“ Markt); *Ann*, FS König, S. 17, 18. Siehe dazu sogleich Kap. 5 A.IV.5.b)dd). Dieser Markt wird oftmals auch als „Sekundärmarkt“ bezeichnet. Zur besseren Unterscheidbarkeit vom in dieser Untersuchung umfangreich thematisierten Sekundärmarkt für *Gebrauchtwaren* wird dieser Begriff vorliegend jedoch vermieden.

¹³⁷ In diese Richtung *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 98; für eine objektive Perspektive schon *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 282 f.; für eine Interessenabwägung hingegen z. B. *Fischer*, GRUR 1960, 98, 98.

¹³⁸ Vgl. nur *Ann*, FS König, S. 17, 28; differenzierend *Rübel*, GRUR 2002, 561, 563.

¹³⁹ Vgl. *Ann*, FS König, S. 17, 28; *Rübel*, GRUR 2002, 561, 563.

¹⁴⁰ *Reisner*, Erschöpfung, S. 408 f.

¹⁴¹ Vgl. *Ann*, FS König, S. 17, 28; *Rübel*, GRUR 2002, 561, 563.

¹⁴² Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 410 f.

¹⁴³ Vgl. *Keil*, Mitt. 1983, 136, 140; siehe auch *Ann*, FS König, S. 17, 27.

¹⁴⁴ Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 412 ff. m. w. N.

¹⁴⁵ *Reisner*, Erschöpfung, S. 414 f.

¹⁴⁶ Vgl. nur *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 474; *Rübel*, GRUR 2002, 561, 562; *Keil*, Mitt. 1983, 136, 140.

¹⁴⁷ Ausführlich hierzu *Reisner*, Erschöpfung, S. 438 f.

nicht mit dem jeweils einschlägigen Fachkreis gleichgesetzt werden, über dessen Sonderwissen bzw. Expertise die Erwerber regelmäßig gerade nicht verfügten.¹⁴⁸ Überdies handele es sich bei der Verkehrsauffassung um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der insgesamt Rechtsunsicherheit herbeiführe.¹⁴⁹

(2) Stellungnahme

Zunächst ist der Kritik an der Eignung der *Identität* als zentrales Abgrenzungskriterium entgegenzutreten. Wie gesehen, liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen der Herstellung und den anderen drei patentrechtlichen Benutzungsarten darin, dass Letztere sich nurmehr auf das konkret in Verkehr gebrachte Erzeugnis beziehen.¹⁵⁰ Vor diesem Hintergrund muss es dann aber gerade darauf ankommen, ob es sich auch nach der fraglichen Maßnahme noch um *dasselbe* Erzeugnis handelt.¹⁵¹ Maßgeblich ist also ein Vergleich der Beschaffenheit des Erzeugnisses vor und nach der Maßnahme.¹⁵² Diese Erwägung entkräftet gleichzeitig die eingangs zitierte *allgemeine* Kritik, die Rechtsprechung bewege sich nur unzureichend auf dem Boden der Erschöpfungsdogmatik. Denn Letztere verdichtet sich gerade in der sachlichen Begrenzung der Erschöpfung auf das die Erfindung konkret verkörpernde Erzeugnis. Gestützt wird das Kriterium der Identität ferner durch die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Gerade die Identität stellt sicher, dass die Erfindung nicht unerlaubt in einem weiteren Erzeugnis verkörpert wird. Denn das Patent gewährt seinem Inhaber die alleinige Entscheidung darüber, in wie vielen Erzeugnissen er seine Erfindung verkörpert – in Vorbereitung des Inverkehrbringens und damit der Gelegenheit zur Entgelterzielung, welche insbesondere für sämtliche Belohnungs- und Anreiz- bzw. ökonomischen Erwägungen maßgeblich ist. Es soll nicht durch die wiederholte Herstellung des Erzeugnisses durch einen anderen die Nachfrage nach einem Neuexemplar entfallen. Ferner ist es das konkrete Erzeugnis, das frei im Warenverkehr bzw. auf dem Gütermarkt zirkulieren soll (Verkehrssicherheitsaspekt; statische und u. U. dynamische Effizienz).

¹⁴⁸ *Reisner*, Erschöpfung, S. 409 f.: „asymmetrische[] Informationsverteilung“.

¹⁴⁹ Vgl. nur *Reisner*, Erschöpfung, S. 446; *Ann*, FS König, S. 17, 27; hingegen die Heranziehung der Verkehrsauffassung begrüßend z. B. *Fischer*, GRUR 1960, 98, 102.

¹⁵⁰ Vgl. supra Kap. 5 A.III.2.a).

¹⁵¹ Vgl. etwa auch *Ann*, FS König, S. 17, 29; differenzierend zur Eignung der Identität als Abgrenzungskriterium *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 570 („nicht generell“).

¹⁵² So auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 400 u. 402. A. A. *Ann*, FS König, S. 17, 29, der danach unterscheidet, ob das Erzeugnis *vor* der Maßnahme noch als das ursprünglich in Verkehr gebrachte Erzeugnis anzusehen ist. Nur wenn dem bereits nicht mehr so ist und das Erzeugnis dann aber durch die Maßnahme wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt wird, handele es sich um eine Herstellung; zu Recht ablehnend *Reisner*, a. a. O., S. 401 ff.

Entscheidend ist daher nur noch, dass das Kriterium der Identität wiederum durch möglichst trennscharfe Unterkriterien *ausgefüllt* wird.¹⁵³ Wie gesehen, hat sich die Rechtsprechung für die Unterkriterien Interessenabwägung, Lebensdauer und Verkehrsauffassung entschieden. Die an diesen geäußerte Kritik lässt sich letztlich unter dem Vorwurf zusammenfassen, dass ihnen Objektivität und Trennschärfe fehlten.

Nachfolgend wird gezeigt, dass diese Kritik zumindest in ihrer Pauschalität nicht überzeugt. Die *Verkehrsauffassung* ist die Bewertungsreferenz. Von ihr hängt letztlich das *Lebensdauer*kriterium ab, das wiederum ein zentraler Umstand in der *Interessenabwägung* ist. Die subjektive Note, welche die aus dem Erwerberkreis bestehende Referenzperspektive färbt, durchzieht daher alle drei Unterkriterien. Des Weiteren ist in der Tat keines der Unterkriterien trennscharf. Klar bestimmbar sind im Einzelfall weder der maßgebliche Verkehrskreis und dessen tatsächliche Auffassung noch die Lebensdauer des Erzeugnisses. Zudem ist jede Interessenabwägung methodisch subjektiv und birgt mit dem Abstellen auf den Einzelfall die Gefahr der Rechtsunsicherheit.¹⁵⁴ In der Tat wäre das theoretische Idealmodell für die Abgrenzung zwischen Herstellung und Gebrauch das Vorhandensein rein *objektiver* Abgrenzungskriterien. Denn von dieser Abgrenzung hängt im Einzelfall das Vorliegen einer Patentverletzung ab.¹⁵⁵ Eindeutige Abgrenzungskriterien gibt es aber gerade nicht.¹⁵⁶ Rechtsunsicherheit ist damit praktisch nicht gänzlich vermeidbar; sie folgt bereits im Ausgangspunkt aus dem gegebenen Interessenkonflikt.¹⁵⁷ Realistischerweise kann das Ziel nur sein, Subjektivität und Rechtsunsicherheit so gering wie möglich zu halten. Der herangezogene *Verkehrskreis*, dessen Bestimmung in der Tat nicht frei von Billigkeitserwägungen ist,¹⁵⁸ besteht nicht nur aus einem konkreten Erwerber, sondern aus der Mehrzahl der Erwerber der maßgeblichen Erzeugnisse, mithin einem breiten Personenkreis.¹⁵⁹ Insofern handelt es sich um einen Durchschnittswert. Er ist zu einem gewissen Grad vergleichbar mit der Figur des objektiven Empfängerhorizonts bei der Auslegung empfangsbedürftiger Willenserklärungen (vgl. §§ 133, 157 BGB). Dort wird der Horizont von einer vernünftigen Durchschnittsperson in der Position des Empfängers gebildet.¹⁶⁰ Diese

¹⁵³ Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 398 f.

¹⁵⁴ Für Letzteres auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 433.

¹⁵⁵ Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 440 f. u. 445 f.

¹⁵⁶ *Rübel*, GRUR 2002, 561, 565.

¹⁵⁷ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 448 f.

¹⁵⁸ So auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 443 f.

¹⁵⁹ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 443: „die Auffassung einer Vielzahl potenzieller Abnehmer“.

¹⁶⁰ Weiterführend dazu *Faust*, BGB AT, § 2 Rn. 10.

gehört dem jeweils einschlägigen Verkehrskreis an, mit entsprechend fehlendem oder aber vorhandenem Sonderwissen bzw. Expertise, je nachdem, ob es sich um einen Laien- oder Fachkreis handelt.¹⁶¹ Wenn dieses Modell auch keine sichere Erkenntnis über das tatsächliche Verständnis der jeweils konkreten Einzelperson ermöglicht, so verringert es doch zumindest weitestmöglich die Rechtsunsicherheit.¹⁶² Auch wenn es sich beim Inverkehrbringen eines geschützten Erzeugnisses als Voraussetzung für die Erschöpfung im patentrechtlichen Sinne nicht um eine Willenserklärung handelt, ist der Grundansatz übertragbar. So sind Willenserklärungen eine spezielle Form rechtlich relevanten Verhaltens. Ein solches Verhalten ist aber auch das Inverkehrbringen, zumal es in Gestalt der Erschöpfung eine Rechtsfolge auslöst. Dieser Vergleich zeigt, dass es keine Besonderheit speziell des Unterkriteriums der Verkehrsauffassung ist, dass sie unvermeidbar erheblich von Billigkeits- und damit zu einem gewissen Grad auch von normativen Erwägungen geprägt ist. Hieraus folgt erstens, dass selbst die differenziertere Kritik, dass nicht das Abstellen auf die Verkehrsauffassung an sich das Problem sei, sondern erst ihre stark von Billigkeitserwägungen geprägte *Ausfüllung*,¹⁶³ die Situation nicht im Kern trifft. Zweitens ergibt sich daraus, dass die Objektivität der Lebensdauer des Erzeugnisses als Unterkriterium nicht dadurch entfällt, dass sie theoretisch durch ihre Hersteller beeinflusst werden kann. Zwar ist nicht auszuschließen, dass einige Hersteller dies tun, etwa durch bewussten Einbau von Schwachstellen. Nicht nur wäre jedoch – schon mit Blick auf die eigene Reputation – der langfristige Nutzen einer solchen Strategie gering.¹⁶⁴ Selbst wenn aber theoretisch alle konkurrierenden Unternehmen gleichermaßen systematisch Manipulationen vornähmen, würden eben derartige, anbieterübergreifende Erfahrungen mit den betreffenden Erzeugnissen die Auffassung des maßgeblichen Verkehrskreises prägen. Realistischer ist aber wohl eher, dass solche Manipulationen nur seitens einzelner Hersteller vorkommen. Aber auch dies wird im Laufe der Zeit in den Durchschnittserfahrungswert der Mehrheit der Erwerber der betreffenden Produktart mit einfließen. Auch im Rahmen der Auslegung von Willenserklärungen würde wohl niemand ernsthaft die Objektivität des Empfängerhorizonts schon aus dem Grunde anzweifeln, dass stets die theoretische Möglichkeit manipulativen Verhaltens des Erklärenden besteht. Immerhin ist der Empfänger hiervoor ausreichend rechtlich geschützt (z. B. durch Gewährleistungsrechte oder Anfechtungsgründe). Der Grad an Subjektivität ist also nicht einmal abstrakt gesehen unangemessen hoch. Überdies verringert die Rechtsprechung im vorliegenden Zusammenhang die Subjektivität noch da-

¹⁶¹ Ausführlich *Faust*, BGB AT, § 2 Rn. 10.

¹⁶² *Faust*, BGB AT, § 2 Rn. 10.

¹⁶³ So aber *Reisner*, Erschöpfung, S. 443 f.

¹⁶⁴ Dies gesteht im Ausgangspunkt auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 414, selbst ein.

durch, dass sie zur Ausfüllung der Abgrenzungskriterien *Verkehrsauffassung*¹⁶⁵ und *Lebensdauer*¹⁶⁶ immerhin bei Bedarf ergänzend objektive bzw. technische Kriterien heranzieht. Auch im Rahmen der Interessenabwägung ist zumindest eine derartige Tendenz erkennbar.¹⁶⁷

Schließlich hat das Unterkriterium der *Lebensdauer* an sich den erheblichen Vorteil, dass es an die körperliche Integrität des Erzeugnisses und damit letztlich wiederum an die *Identität* anknüpft – als übergeordnetes, die grundlegenden Wertungen (auch spezifisch hinsichtlich der sachlichen Grenze) widerspiegelndes – Kriterium.¹⁶⁸

Dem wird schließlich speziell auch die Heranziehung der *Interessenabwägung* als Unterkriterium gerecht: Sie adressiert letztlich den – bis in die Grenzen der Erschöpfung hineinwirkenden – grundlegenden Interessen- bzw. ökonomischen Zielkonflikt des Patentrechts. Denn immerhin beschränkt die Erschöpfung gerade den Patentschutz zugunsten entgegenstehender Interessen.

Zusammengefasst, ist die neuere Rechtsprechungslinie zustimmungswürdig. Dennoch sind die gegen sie erhobenen Kritikpunkte jedenfalls insoweit praxisdienlich, als sie dazu mahnen, die Unterkriterien zur Ausfüllung der Identität in jedem Einzelfall gründlich zu prüfen.

cc) *Trommeleinheit-Entscheidung*

(1) *Darstellung*

In der noch jungen *Trommeleinheit-Entscheidung* hat der BGH den grundsätzlichen Vorrang der Verkehrsauffassung abermals bestätigt.¹⁶⁹ Diese spiele allerdings ausnahmsweise von vornherein keine Rolle, wenn das betreffende Teil nicht „deckungsgleich“ zu den am Markt verfügbaren Gegenständen ist, es also *tatsächlich* stets nur als Teil des Gesamterzeugnisses und nicht auch für sich (isoliert) in Verkehr gebracht wird.¹⁷⁰ Denn dann könne sich hinsichtlich des geschützten Erzeugnisses keine aufschlussreiche Verkehrsauffassung bilden.¹⁷¹ Es sei auch nicht auf eine fiktive, anhand normativer Kriterien festgelegte Verkehrs-

¹⁶⁵ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 443; siehe auch *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 473.

¹⁶⁶ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 411 f.; siehe ferner *Rübel*, GRUR 2002, 561, 562 f.

¹⁶⁷ Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 433 ff.

¹⁶⁸ Vgl. *Rastemborski*, Mitt. 2018, 61, 67: „Identitätserhalt“.

¹⁶⁹ BGH, GRUR 2018, 170, 174 – *Trommeleinheit*; hierzu auch *Herr/Engert*, GRUR 2019, 468, 475; demgegenüber eine Tendenz zur Abkehr vom Vorrang erkennend *Rastemborski*, Mitt. 2018, 61, 66.

¹⁷⁰ BGH, GRUR 2018, 170, 174 – *Trommeleinheit*; hierzu *Meier-Beck*, GRUR 2018, 977, 980 ff.

¹⁷¹ BGH, GRUR 2018, 170, 174 – *Trommeleinheit*; zustimmend *Graf Ballestrem/Richly*, GRUR 2018, 262, 263 f.

auffassung abzustellen.¹⁷² Dementsprechend zieht der BGH auch nicht die *Lebensdauer* als weiteres Unterkriterium heran.¹⁷³ Vielmehr sei allein und direkt auf die Bedeutung des Teils für die Erfindung abzustellen.¹⁷⁴ Dies beziehe patentrechtliche Aspekte ein und bringe die widerstreitenden Interessen angemessen in Ausgleich.¹⁷⁵

(2) Stellungnahme

Angesichts der dargestellten neueren Rechtsprechungslinie ist es überraschend und inkonsequent, dass der BGH in dieser Entscheidung auf die Heranziehung des Unterkriteriums der Verkehrsauffassung verzichtet.¹⁷⁶ Hierdurch vernachlässigt er, dass er sonst doch bereits auf der ersten Prüfungsstufe, unter anderem für die Verkehrsauffassung, ohnehin ergänzend objektive Kriterien herangezogen hat.¹⁷⁷ Dies würde in Fällen wie diesem die Festlegung einer Verkehrsauffassung ermöglichen. Der pauschale Verzicht des BGH darauf, hierbei auf eine *fiktive* Auffassung abzustellen, erscheint zu schematisch. Denn eine solche kann nicht etwa als Gegensatz zu einer irgendwie gearteten *tatsächlichen* Verkehrsauffassung verstanden werden. So ist, wie gesehen, der Verkehrskreis ohnehin naturgemäß stets auch von Billigkeits- bzw. normativen Erwägungen geprägt. Denn stets ist die Rechtsprechung in gewissem Umfang auf Mutmaßungen zu seiner Zusammensetzung und seinen Erwartungen angewiesen. Dieses Vorgehen unterscheidet sich aber eher quantitativ als qualitativ von einem *vollständigen* Fingieren des betreffenden Verkehrskreises.

Indem der BGH in dieser Entscheidung ferner auf die Heranziehung der *Lebensdauer* als Unterkriterium verzichtet, verkennt er deren soeben erörterte Bedeutung für das Hauptkriterium der *Identität*¹⁷⁸ und damit für die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung sowie spezifisch zu deren sachlicher Grenze. Dem wird er durch das Abstellen auf die Bedeutung des Teils für die *Erfindung* nicht gleichermaßen gerecht. Denn hiermit überspringt er gedanklich das (denklogisch zwischen Erfindung und Teil liegende) *Erzeugnis*, in dem

¹⁷² BGH, GRUR 2018, 170, 174 – *Trommeleinheit*; anders noch die Vorinstanzen (OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 11301 [hierzu *Graf Ballestrem*, GRUR-Prax. 2017, 14] u. LG Düsseldorf, BeckRS 2015, 11313).

¹⁷³ Vgl. BGH, GRUR 2018, 170, 174 – *Trommeleinheit*.

¹⁷⁴ Vgl. BGH, GRUR 2018, 170, 174 – *Trommeleinheit*; zustimmend z. B. *Künzel*, GRUR-Prax. 2018, 50; ebenso *Graf Ballestrem/Richly*, GRUR 2018, 262, 263 („patentrechtlich-technische[] Auslegung“); differenzierend *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 8.

¹⁷⁵ BGH, GRUR 2018, 170, 174 f.

¹⁷⁶ So auch *Rastemborski*, Mitt. 2018, 61, 67.

¹⁷⁷ Vgl. auch *Rastemborski*, Mitt. 2018, 61, 67.

¹⁷⁸ Vgl. auch *Rastemborski*, Mitt. 2018, 61, 67.

sich aber gerade der durch die sachliche Grenze gezogene Schnitt zwischen der immateriellen Erfindung und ihrer (nur dem Patentinhaber erlaubten) Materialisierung vollzieht. Zuzustimmen ist dem BGH nur insoweit, als das Abstellen auf die Bedeutung des Teils für die Erfindung allgemein den *patentrechtlichen* Interessenausgleich (*erste Ebene*) einbezieht. Es vernachlässigt dann aber dessen spezifische Fortwirkung in der Erschöpfung (*zweite Ebene*) und deren Grenzen (*dritte Ebene*).¹⁷⁹ Hierauf kommt es aber bei der praktischen Handhabung der Letzteren gerade an. Insofern überzeugt das Vorgehen des BGH in dieser Entscheidung nicht.

dd) Anschlussmarkt für Ersatzteile

Es gibt Erfindungen, in denen bereits angelegt ist, dass im Verlauf des gewöhnlichen Gebrauchs des Gesamterzeugnisses ein stetiger Bedarf nach dem Austausch bestimmter Einzelteile besteht. Um solche Erzeugnisse handelt es sich etwa bei bestimmten Kaffeemaschinen¹⁸⁰ oder Rasierapparaten¹⁸¹. Weil diese ohne den Austausch der betreffenden Einzelteile im Ganzen unbrauchbar sind, können Patentinhaber mit deren Verkauf nochmals einen Gewinn erzielen, der ein Vielfaches des ursprünglich für den Verkauf der Gesamterzeugnisse selbst erzielten Gewinns ausmacht.¹⁸² Dies wirft die Frage auf, ob Patente ein rechtliches Monopol auch auf dem sog. *Anschlussmarkt für Ersatz-* (bzw. *Austausch-*) *teile* (nachfolgend: *Anschlussmarkt*) gewähren sollen. Die Frage hat erhebliche rechtspolitische Dimension.¹⁸³ Hervorzuheben ist hierfür das *Kaffee-Filterpads-Urteil* des OLG Düsseldorf.¹⁸⁴ Darin ging es um eine Kaffeemaschine, die aus einem Kaffeebrühgerät und einem Filtereinsatz (sog. *Pad*) bestand. Die Lieferung umfasste einige Ersatz-Pads. Nach deren Verbrauch mussten die Erwerber weitere Pads nachkaufen.¹⁸⁵ Das Gericht stufte jedes Nachfüllen eines Ersatz-Pads als Herstellung des Gesamterzeugnisses „Kaffeemaschine“ ein. Dementsprechend sah es die Lieferung nicht-originaler Ersatz-Pads an die Erwerber durch Drittanbieter als mittelbare Patentverletzung an.¹⁸⁶ Denn der *wirtschaftliche* Vorteil der Erfindung als Ganzer liege gerade im zu erwartenden Bedarf nach den

¹⁷⁹ Siehe dazu grundlegend supra Einl. B.

¹⁸⁰ Vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2006, 39, 41 – *Kaffee-Filterpads*.

¹⁸¹ Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 416 ff. („Bedarfsartikel“); *ders.*, GRUR 2020, 345, 345.

¹⁸² Weiterführend zum Ganzen *Reisner*, Erschöpfung, S. 415 ff.

¹⁸³ Näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 416 f.; vgl. auch *ders.*, GRUR 2020, 345, 345.

¹⁸⁴ OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2006, 39 – *Kaffee-Filterpads*.

¹⁸⁵ Vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2006, 39, 39 f. – *Kaffee-Filterpads*.

¹⁸⁶ Vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2006, 39, 40 f. – *Kaffee-Filterpads*.

Ersatzteilen.¹⁸⁷ Dieser Vorteil sei mit dem Inverkehrbringen des Gesamterzeugnisses noch nicht gezogen.¹⁸⁸ Das OLG Düsseldorf bezog sich dabei auf die bereits dargestellte Flügelradzähler-Entscheidung des BGH.¹⁸⁹ Darin hatte dieser den Austausch des Teils eines Gesamterzeugnisses als *Herstellung* eingeordnet, wenn hierdurch „der *technische oder* wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird“. ¹⁹⁰ Dass der BGH zuerst den *technischen* Vorteil genannt hat, ließ das OLG Düsseldorf in seiner Entscheidung unberücksichtigt. Es stellte vielmehr einzig auf den wirtschaftlichen Vorteil ab.¹⁹¹ Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass es den BGH insoweit missverstanden hat: Dieser wollte den wirtschaftlichen Vorteil – trotz der alternativen Nennung („oder“) – nicht als eigenständige Alternative dem technischen Vorteil gegenüberstellen.¹⁹² Dies ist sinnvoll. Immerhin schützen Patente technische Erfindungen (§ 1 Abs. 1 PatG). Deren technischer Aspekt ist infolgedessen für den Patentschutz und dessen Umfang maßgeblich.¹⁹³ Der Vorteil eines Patents wird durch seinen Schutzbereich und damit die Patentansprüche definiert (§ 14 S. 1 PatG), welche aber kein bestimmtes Geschäftsmodell für die *wirtschaftliche* Nutzung der Erfindung vorgeben.¹⁹⁴ Der Entscheidung des OLG Düsseldorf ist aber nicht nur aus diesem Grund entgegenzutreten,¹⁹⁵ sondern auch aus Sicht der – hier abermals maßgeblichen – grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Für eine Ausweitung der Wirkungsrichtung des rechtlichen Monopols auch auf Ersatzteile besteht insbesondere nach dem Belohnungsaspekt zur Erschöpfung – sowie, daran anknüpfend, der Anreizwirkung – kein zwingender Anlass. Faktisch gäbe dies dem Patentinhaber die Möglichkeit einer doppelten Kompensation, obwohl den Ersatzteilen (auch wenn sie das Gesamterzeugnis letztlich am Laufen halten) regelmäßig kein selbstständiger, von der Gesamterfindung gesonderter Erfindungsgehalt zukommt. Den fehlenden Einfluss auf dem Anschlussmarkt kann der Patentinhaber zudem bereits bei der ursprünglichen Veräußerung des Erzeug-

¹⁸⁷ Vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2006, 39, 41 – *Kaffee-Filterpads*.

¹⁸⁸ Vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2006, 39, 41 – *Kaffee-Filterpads*; hierzu *Schmid-Dreyer/Waitzhofer*, Mitt. 2015, 101, 102.

¹⁸⁹ Vgl. dazu Kap. 5 Fn. 107; siehe auch BGH, GRUR 2006, 837, 838 – *Laufkranz*.

¹⁹⁰ Vgl. BGH, GRUR 2004, 758, 762 – *Flügelradzähler* (Herv. d. Verf.).

¹⁹¹ Vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2006, 39, 41 – *Kaffee-Filterpads*; näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 418 f.

¹⁹² Hierzu ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 422.

¹⁹³ Vgl. nur *Mohri*, IIC 2010, 779, 796 f.; *Rauh*, GRUR Int. 2010, 459, 465; näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 426 f.

¹⁹⁴ Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 422 f. u. 428 f.; i. Erg. auch *Hölder*, GRUR 2007, 96, 97.

¹⁹⁵ So auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 424 f.

nisses über den Preis kompensieren.¹⁹⁶ Außerdem kann er sich auf dem Anschlussmarkt dadurch von der Konkurrenz absetzen, dass er das ohnehin bestehende Alleinstellungsmerkmal seiner Ersatzteile als Originalware noch durch zusätzliche (Service-)Leistungen flankiert.

Die Versagung der Ausweitung des rechtlichen Monopols auf Ersatzteile, d. h. das Zulassen der Entstehung eines Anschlussmarktes für diese, kann ferner statische Effizienzgewinne bringen. Denn der laufende Bedarf nach diesen Teilen birgt das Potential für einen Nachahmungswettbewerb, der letztlich in der Einstellung eines Marktpreises münden kann – mit entsprechend ressourcensparender Wirkung. Die hierdurch sinkenden Folgekosten des Erwerbs der betreffenden Erzeugnisse können wiederum von vornherein die Nachfrage nach ihnen erhöhen, was auch im Sinne des Patentinhabers ist. Letzteres kann sogar den Anreiz verstärken, die Erzeugnisse von vornherein so auszugestalten, dass sie mit den auf dem Anschlussmarkt vorherrschenden Ersatzteilen kompatibel sind. Insofern können sich letztendlich faktisch für bestimmte Produktkategorien Standards für die Gestaltung bzw. Eigenschaften der Ersatzteile ausbilden. Auch dies kann wiederum zur statischen Effizienz beitragen: Infolge der breiten Einsatzmöglichkeit dieser Teile steigt die Nachfrage nach ihnen, weshalb die konkurrierenden Anbieter größere Mengen davon produzieren können. Dies ermöglicht es ihnen, über den Skaleneffekt ihre Fixkosten auszugleichen und damit Ressourcen zu sparen. Darüber hinaus kann ein patentfreier Anschlussmarkt aber auch die dynamische Effizienz fördern, zumal dann der *Ideenmarkt* für Ersatzteile befreit ist. Aus der Möglichkeit von Imitationen und geringfügigen Verbesserungen erwächst dann in der Breite Potential für innovationsfördernde Kreativität.¹⁹⁷ Gerade für Ersatzteile für stark nachgefragte Erzeugnisse stehen zahlreiche potentielle Konkurrenten bereit, die sich durch (geringfügige) Variationen von den anderen abheben. Der bereits anlässlich der kritischen Reflexion der *Prospect theory* erörterte Umstand, dass der Ausgangserfinder nicht unbedingt am besten zur Weiterentwicklung seiner eigenen Erfindung in der Lage ist,¹⁹⁸ gilt somit auch für die betreffenden Ersatzteile. Wohlfahrtsökonomisch vorteilhaft ist dies nicht nur unter dem Aspekt der Produktvielfalt, sondern auch unter dem des *Umweltschutzes*: Letzterer kann dann in die marktwirtschaftliche Allokation einbezogen werden, etwa wenn einige Ersatzteilhersteller Teile aus nachhaltigen (z. B. wiederverwerteten oder -verwertbaren) Materialien anbieten, was die Nachfrager dann bewerten. Nicht zuletzt sind die Transaktionskosten für den Erwerb der Erzeugnisse (insbesondere in der Phase der Überwachung und Durchsetzung),

¹⁹⁶ So i. Erg. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 427 ff.

¹⁹⁷ Vgl. zu dieser Erwägung supra Kap. 1 E.IV.4.b)dd).

¹⁹⁸ Siehe supra Kap. 1 F.III.2.b).

aber auch die direkten Interventionskosten des Patentsystems niedriger, wenn Herstellung und Inverkehrbringen der Ersatzteile nicht patentrechtlich relevant sind. Denn dann darf der Inhaber des Patents entsprechende Handlungen nicht bis in den Anschlussmarkt hinein verfolgen.

Tatsächlich verneinte später auch der BGH in einer Entscheidung zu Verschleißteilen ein schutzwürdiges Interesse des Patentinhabers an der Erstreckung seines Ausschließlichkeitsrechts auf den Anschlussmarkt.¹⁹⁹ Das ist zu begrüßen.²⁰⁰

ee) Verbleibende Alternativvorschläge im Schrifttum

Hervorzuheben sind weiterhin einzelne alternative Vorschläge im Schrifttum zur Abgrenzung zwischen Gebrauch und Herstellung bei Reparaturmaßnahmen. Während sich der jüngere Vorschlag *Reisners* – wie schwerpunktmäßig die neuere Rechtsprechung – speziell auf die Fallgruppe des Austauschs eines Einzelteils eines Gesamterzeugnisses bezieht (*[1]*), betreffen die weiteren Ansätze Reparaturmaßnahmen im Allgemeinen (*[2]*).

(1) Austauschmaßnahmen: Nur objektive Kriterien

Reisner schlägt speziell für den Austausch eines Ersatzteils eines Gesamterzeugnisses vor, *ausschließlich* objektive, technische Kriterien heranzuziehen.²⁰¹ Abweichend vom Vorgehen der neueren Rechtsprechung sei dabei von vornherein nur bzw. zumindest auch auf die Patentansprüche und die technische Bedeutung des Einzelteils abzustellen.²⁰² Mit Blick auf die Patentierungsvoraussetzungen (§ 1 Abs. 1 PatG) sei hierbei zu prüfen, ob durch die fragliche Maßnahme „ein Vorteil der Erfindung, mit dem der Patentinhaber den Stand der Technik bereichert hat, erneut verwirklicht“ wird.²⁰³ Maßgeblich als Abgrenzungskriterien seien hierbei also nur die beiden Voraussetzungen *Neuheit* und *Beruhnen auf erfinderscher Tätigkeit*.²⁰⁴ Das alleinige Abstellen auf diese beiden Kriterien reduziere Komplexität zugunsten von Klarheit und erhöhe damit insgesamt die Rechtssicherheit.²⁰⁵ Dass die genannten Kriterien über die Zuordnung der Maßnahme

¹⁹⁹ Vgl. BGH, GRUR 2007, 769, 772 f. – *Pipettensystem*; hierzu *Reisner*, Erschöpfung, S. 425 ff.; so auch *Hölder*, GRUR 2007, 96, 97; siehe ferner grundlegend *Wolf*, Kontrolle, S. 81 ff. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

²⁰⁰ Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 425 ff.

²⁰¹ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 448 ff.

²⁰² *Reisner*, Erschöpfung, S. 446 f. u. 452, nach dem damit die Verkehrsauffassung „überflüssig“ ist.

²⁰³ *Reisner*, Erschöpfung, S. 451; siehe auch *Hölder*, GRUR 2007, 96, 97.

²⁰⁴ *Reisner*, Erschöpfung, S. 451.

²⁰⁵ Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 448 ff.

zur Benutzungsart Herstellung und damit den Eintritt der Erschöpfung entscheiden, werde ferner den „dogmatischen Grundlagen der Erschöpfungslehre“ eher gerecht.²⁰⁶

Der Vorschlag *Reisners* setzt bereits an den Patentierungsvoraussetzungen an. Insoweit gliedert er sich elegant in die allgemeine Systematik des Patentrechts ein. Dies vermeidet zugleich, dass technikfremde Erwägungen über die Abgrenzung zwischen den Benutzungsarten Gebrauch und Herstellung und damit letztlich über das Vorliegen einer Patentverletzung entscheiden. Beizupflichten ist *Reisner* auch dahingehend, dass bei der Abgrenzung die Rechtsunsicherheit so gering wie möglich gehalten werden sollte. Dem dient die klare Ausgestaltung von Patenten als Handlungsrechten, zu der auch die Maßstäbe der praktischen rechtlichen Handhabung gehören.

Der Vorschlag hat jedoch auch Schwächen. So ist *erstens*, wie gesehen, bereits im Ausgangspunkt die Hoffnung trügerisch, es gebe vollkommen objektive und trennscharfe Abgrenzungskriterien. Dies wird noch durch den Umstand verstärkt, dass die Beurteilung des Vorliegens der genannten Kriterien zumindest auch anhand der Patentansprüche vorgenommen werden soll.²⁰⁷ Hierzu drängt sich in der Tat keine alternative Vorgehensweise auf, die in der Praxis ebenso einfach zu handhaben sowie kosteneffizient ist. Problematisch ist allerdings, dass die Patentansprüche inhaltlich regelmäßig der Patentanmeldung folgen – von etwaigen Modifizierungen im Rahmen des Erteilungsverfahrens einmal abgesehen.²⁰⁸ Wie festgestellt, ist denkbar, dass sich die Beschreibung der Erfindung in der Patentanmeldung in einigen Fällen auf das geforderte Mindestmaß beschränkt.²⁰⁹ Der Inhalt der Patentanmeldung wird dann möglicherweise den objektiven, technischen Eigenschaften der Erfindung – insbesondere dem genauen Vorteil, welchen sie dem Stand der Technik hinzufügt – nicht gerecht. Insoweit werden hier die bereits dargestellten Zweifel hinsichtlich der Informationsfunktion des Patentrechts²¹⁰ bedeutsam. Jedenfalls aber ist der Inhalt der Patentansprüche subjektiv geprägt und durch die für die Beschreibung der Erfindung gewählte Formulierung erheblich beeinflussbar. Letzteres muss gar nicht unbedingt in missbräuchlicher Absicht erfolgen. Es kann schlichtweg dadurch bedingt sein, dass der Erfinder selbst im Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht alle Vorteile seiner Erfindung erkannt hat. Durch die gänzliche Vernachlässigung der Verkehrsauffassung und stattdessen das Abstellen auf die Patentansprüche wird also letztlich die subjektiv geprägte Perspektive des durchschnittlichen Erwer-

²⁰⁶ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 397 u. 451.

²⁰⁷ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 452.

²⁰⁸ Siehe hierzu grundlegend nur *Mes*, PatG, § 14 Rn. 1 ff.

²⁰⁹ Vgl. *supra* Kap. 1 C.III.2.b).

²¹⁰ Siehe dazu erneut *supra* Kap. 1 C.III.2.b).

berkreises durch die – erst recht subjektive – *Einzel*perspektive des Erfinders ersetzt.

Indem *Reisners* Vorschlag maßgeblich auf den Patentanspruch abstellt, ohne das konkrete *Erzeugnis* einzubeziehen, entfernt er sich zudem in bedenklicher Weise vom Kriterium der *Identität*. Insoweit ist auf die obige Stellungnahme zur *Trommleinheit*-Entscheidung zu verweisen,²¹¹ in welcher der BGH im Ergebnis das Kriterium der Identität nicht herangezogen hat. Gerade in Letzterer spiegeln sich aber die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung (einschließlich speziell ihrer sachlichen Grenze) wider. Mithin verfehlt *Reisners* Vorschlag in seinem nachvollziehbaren Ziel, Rechtsunsicherheit zu verringern, sein anderes Ziel, der Erschöpfungsdogmatik eher gerecht zu werden als dies, aus seiner Sicht, der Rechtsprechungslinie gelingt.²¹²

(2) Weitere Vorschläge

Die weiteren Vorschläge zielen *allgemein* auf die Abgrenzung zwischen Gebrauch und Herstellung für Reparaturmaßnahmen ab. *Lutter* stellt dabei auf den *Umfang* der Maßnahme ab, wobei eine „nicht so weit gehende Beseitigung von Mängeln“ noch unter den Gebrauch falle.²¹³ *Isay* zieht das *Wertverhältnis* zwischen Ausbesserungsmaßnahme bzw. -teil selbst auf der einen Seite und Erfindung bzw. (Gesamt-)Erzeugnis auf der anderen Seite heran, wobei Ersteres „nicht sehr wertvoll“ sein dürfe.²¹⁴ Wiederum andere Autoren unterscheiden danach, ob die Maßnahme die natürliche Lebensdauer des (Gesamt-)Erzeugnisses *verlängert*, wobei auch sie die Lebensdauer anhand der Verkehrsauffassung bewerten.²¹⁵

Auch die Rechtsprechung hatte zwischenzeitlich anhand des *Wertverhältnisses*²¹⁶ und der *Verlängerung*²¹⁷ der Lebensdauer abgegrenzt. Beide Kriterien wurden jedoch inzwischen (zumindest in der höchstrichterlichen Rechtsprechung) wieder aufgegeben. Zuletzt fand sich immerhin noch das Kriterium des Wertver-

²¹¹ Siehe supra Kap. 5 A.IV.5.b)cc)(2).

²¹² Zur entsprechenden Kritik an der Rechtsprechung siehe *Reisner*, Erschöpfung, S. 397.

²¹³ Vgl. *Lutter*, PatG, § 4 Anm. 8.

²¹⁴ *Isay*, PatG, § 4 Rn. 42 (mit dem Begriff „Ausbesserung“); i. Erg. ablehnend *Lindenmaier-Weiss*, PatG, § 6 Rn. 48.

²¹⁵ So *Lindenmaier-Weiss*, PatG, § 6 Rn. 48; *Rübel*, GRUR 2002, 561, 563 f. Auf Grundlage der genannten, in die Abgrenzung hineinspielenden, Wertungen abzulehnen ist die Auffassung von *Keil*, Mitt. 1983, 136, 140, jede Reparatur sei als Herstellung einzuordnen; wie hier i. Erg. auch *Rübel*, a. a. O., S. 564.

²¹⁶ Vgl. nur RG, GRUR 1926, 339 – *Koksofenreparatur*; hierzu *Fischer*, GRUR 1960, 98, 99.

²¹⁷ Vgl. z. B. RG, GRUR 1939, 609, 611 – *Stößel*; BGH, GRUR 1959, 232, 234 f. – *Förderrinne*.

hältnisses in beiden vorinstanzlichen Urteilen vor der Trommeleinheit-Entscheidung wieder.²¹⁸ Es wurde darin jedoch nicht isoliert verwendet, sondern als ein Unterkriterium zur Ausfüllung der (normativ bestimmten) Verkehrsauffassung. Der BGH ist dem nicht gefolgt. Die Abkehr der Rechtsprechung von beiden Kriterien verdient Beifall. Denn sie sind praktisch schwierig zu handhaben, nicht trennscharf und damit wenig rechtssicher.²¹⁹ Gleiches gilt für den *Umfang* der Maßnahme. Über die isolierte Verwendung dieser Kriterien lassen sich im Einzelfall deutlich weniger Umstände berücksichtigen als es der neueren Rechtsprechung über die Kombination gleich mehrerer (Unter-)Kriterien (insbesondere der Interessenabwägung) gelingt.²²⁰ Insgesamt sei nochmals an die vorstehend dargestellten Vorteile der neueren Rechtsprechungslinie erinnert.

c) Abgrenzung bei sonstigen Maßnahmen

Die Gruppe der sonstigen Maßnahmen umfasst solche, die sich auf Gesamterzeugnisse im Ganzen, auf in Gesamterzeugnissen verwendbare Einzelteile selbst oder aber auf ohnehin nur einteilige Erzeugnisse beziehen. Sie bedürfen keiner Sonderbehandlung. Vorzugswürdig ist (aus den oben erörterten Gründen) auch hier die Identität als zentrales Abgrenzungskriterium und ihre Ausfüllung durch die Unterkriterien Interessenabwägung, Verkehrsauffassung und Lebensdauer.²²¹ Wie bei Austauschmaßnahmen, ist somit auch hier die zentrale Abgrenzungsfrage, ob die Maßnahme als erneute Verwirklichung der Erfindung einzustufen ist.²²² Keine Herstellung ist damit beispielsweise ein *Umbau* des Erzeugnisses, dessen Ergebnis nicht mehr Ausdruck der Erfindung ist.²²³ Eine andere Ansicht möchte allgemein anhand des Umfangs der Maßnahme im Verhältnis zum (*Gesamt-*)*Erzeugnis* abgrenzen.²²⁴ Mit Verweis auf die soeben angesprochenen Schwächen dieses Kriteriums, die im vorliegenden Zusammenhang genauso gelten, ist dieser Vorschlag jedoch abzulehnen.

²¹⁸ Siehe OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 11301 (hierzu *Graf Ballestrem*, GRUR-Prax. 2017, 14); LG Düsseldorf, BeckRS 2015, 11313.

²¹⁹ Vgl. auch *Rübel*, GRUR 2002, 561, 562 f.

²²⁰ So i. Erg. auch *Rübel*, GRUR 2002, 561, 562 ff.

²²¹ Vgl. bereits BGH, GRUR 1959, 232, 234 f. – *Förderrinne*; *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 68.

²²² Vgl. nur BGH, GRUR 1973, 518, 520 f. – *Spielautomat II*; *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 68.

²²³ *Lettl*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 2 Rn. 68.

²²⁴ So *Haft et al.*, GRUR Int. 2008, 944, 951; in diese Richtung noch BGH, GRUR 1959, 232, 234 – *Förderrinne*.

V. Zwischenergebnis

Von der Erschöpfungswirkung ausgenommen ist das in § 9 S. 2 Nr. 1 PatG vorgesehene Recht zur Herstellung. Es verbleibt somit beim Patentinhaber. Zu begründen ist dies erstens mit systematischen Erwägungen zu den patentrechtlichen Benutzungsarten, indem sich nur die Herstellung unmittelbar auf das Patent als umfassendes Herrschaftsrecht bezieht. Zweitens folgt dies aus einem Umkehrschluss aus § 9b S. 1 PatG. Drittens sprechen dafür die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Die generelle Vorzugswürdigkeit einer Begrenzung der Erschöpfung hat sich spezifisch für die sachliche Grenze bestätigt. Unter den klassischen Rechtfertigungsansätzen für die Erschöpfung ist vorliegend der Belohnungsaspekt ausschlaggebend, angesichts der ansonsten erheblichen Beeinträchtigung der Gelegenheit zur Entgelterzielung. Nichts anderes ergibt die ökonomische Analyse, indem die vorteilhaften Auswirkungen einer sachlichen Grenze auf die dynamische Effizienz ihre nachteilhaften Auswirkungen auf die statische Effizienz überwiegen. Schließlich entspricht dies auch der Handhabung in den vergleichend betrachteten Rechtsordnungen der USA und der Schweiz.

Im Mittelpunkt der praktischen Anwendung steht dabei die Abgrenzung zwischen den Benutzungsarten Herstellung und Gebrauch, die im Einzelfall erhebliche Schwierigkeiten bereiten kann. Je nach Komplexität des betroffenen Erzeugnisses sind verschiedene Maßnahmen denkbar. Maßgeblich ist für jede von ihnen, ob sie als äquivalent zur Herstellung des Erzeugnisses anzusehen ist. Dies ist nicht der Fall, wenn es sich auch nach der Maßnahme noch um das in den Verkehr gebrachte Erzeugnis handelt (Identität). Die Maßnahme ist dann als bloßer Gebrauch einzuordnen. Für den praktisch wichtigen Fall des Austausches eines Einzelteils eines Gesamterzeugnisses hat die neuere Rechtsprechung Abgrenzungskriterien etabliert. Von der Identität als Hauptkriterium ausgehend, wägt sie zwischen dem Interesse des Patentinhabers an der Verwertung seiner Erfindung und dem Interesse des Erwerbers des Erzeugnisses an dessen ungehindertem Gebrauch ab. Dabei stellt sie auf die Eigenart des Gesamterzeugnisses ab – insbesondere, ob während dessen Lebensdauer nach der Verkehrsauffassung der Bedarf nach dem Austausch des fraglichen Einzelteils üblicherweise zu erwarten ist. Ist dies der Fall, liege in der Regel Gebrauch vor. Ausnahmsweise sei jedoch dann Herstellung anzunehmen, wenn in dem Austauschteil gerade „die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten“. Ist hingegen bereits der Austauschbedarf während der üblichen Lebensdauer des Gesamterzeugnisses nicht zu erwarten, liege regelmäßig Herstellung vor. Auf die technische Bedeutung des Teils komme es dann gar nicht erst an. Die von der Rechtsprechung herangezogenen Kriterien überzeugen. Denn sie halten die Rechtsunsicher-

cherheit so gering wie möglich und fügen sich in die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung ein. Vorzugswürdig ist es, diese Abgrenzungslinie auch auf weitere Reparaturmaßnahmen sowie grundsätzlich alle sonstigen Maßnahmen anzuwenden, bei denen die Abgrenzung zwischen Gebrauch und Herstellung erforderlich wird.

B. Räumliche Grenze

Des Weiteren ist für die Erschöpfung herkömmlich eine räumliche Grenze bekannt.²²⁵ An dieser endet ihre räumliche, d. h. territoriale Reichweite.²²⁶ Im Folgenden werden zunächst die Grundlagen der Thematik eingeführt (I.). Dies umfasst einen Überblick über die möglichen Reichweiten der Erschöpfung und ihre weltweite Verteilung sowie über die Auswirkung der geltenden räumlichen Reichweite der Erschöpfung auf die Rechtmäßigkeit von Parallelimporten. Sodann wird die Bedeutung der Reichweiten für das deutsche und europäische Patentrecht untersucht (II.).

I. Grundlagen

I. Mögliche Reichweiten

Hinsichtlich ihrer räumlichen Reichweite sind drei Arten der Erschöpfung denkbar, namentlich nationale, regionale und internationale Erschöpfung.²²⁷ Die *nationale* Erschöpfung beschränkt sich auf den konkreten Staat, in dem das Erzeugnis in Verkehr gebracht worden ist.²²⁸ Über dessen Grenzen hinaus hat sie keine Wirkung. Hinsichtlich desselben Erzeugnisses bestehende parallele nationale Patente anderer Staaten bleiben mithin unberührt.²²⁹ Die *regionale* Erschöpfung umfasst eine Gruppe von Staaten: Wird das Erzeugnis in einem von ihnen in Verkehr gebracht, erstreckt sich die Erschöpfung auf den gesamten Raum, den die Gruppe zusammen bildet.²³⁰ Sie endet an dessen Außengrenzen, erfasst also

²²⁵ Es wird hier im Singular von der Grenze gesprochen, entsprechend der zugrunde gelegten Systematik dreier herkömmlich relevanter Grenzen. Hingegen spricht *Reisner*, Erschöpfung, S. 333, bisweilen (wohl mit Blick auf die möglichen Reichweiten) von *den* räumlichen Grenzen.

²²⁶ Daher spricht *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 2 (umgekehrt betrachtet) von der „Reichweite [der] Schutzrechte“ selbst.

²²⁷ Busche/Stoll/Wiebe-Höhne, TRIPS, Art. 6 Rn. 2; *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 3.

²²⁸ *Reisner*, Erschöpfung, S. 70.

²²⁹ *C. Ahrens*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 252.

²³⁰ *Reisner*, Erschöpfung, S. 70 u. 74; *Ziegler*, Wirtschaftsrecht, Rn. 588; *Gey-Ritter*, Erschöpfung, S. 270.

keine Drittstaaten. Ein Beispiel hierfür ist die *gemeinschaftsweite* Erschöpfung.²³¹ Diese erfasst auch parallele nationale Patente nach dem Recht anderer Staaten des gemeinschaftlichen Raums.²³² Die *internationale* Erschöpfung schließlich wirkt räumlich unbegrenzt.²³³ Mit Inverkehrbringen des Erzeugnisses in irgendeinem Staat erlischt diesbezüglich weltweit der Patentschutz,²³⁴ unter Erfassung auch sämtlicher paralleler nationaler Patente²³⁵. Die Kontrollmöglichkeit des Patentinhabers über seine Erzeugnisse endet damit mit dem ersten Inverkehrbringen, auf ihren weltweit weiteren Vertrieb hat er keinerlei Einfluss mehr.²³⁶ Dies ist der wesentliche Unterschied zur nationalen und regionalen Erschöpfung, die das Verbotungsrecht nach Staaten bzw. Regionen aufspalten.²³⁷ Nationale und regionale Erschöpfung bedeuten also jeweils eine (unterschiedlich eng) räumlich begrenzte Erschöpfung, die internationale Erschöpfung hingegen das *Fehlen* einer räumlichen Grenze.²³⁸

2. Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit von Parallelimporten

Die räumliche Reichweite der Erschöpfung wirkt sich insbesondere auf die Rechtmäßigkeit sog. *Parallelimporte* aus.²³⁹ Diese sind zunächst begrifflich von Erst- sowie Reimporten abzugrenzen.²⁴⁰ So handelt es sich bei Parallelimporten um den Fall, dass ein Erzeugnis nur im Ausland²⁴¹ rechtmäßig in Verkehr gebracht wurde und erst danach erstmals in das Inland, für das die Erfindung durch ein Patent geschützt ist (sog. *Schutzland*), eingeführt wird – auf nicht autorisierten Vertriebswegen, *vorbei* an bestehenden erlaubten Wegen (z. B. über Vertrags-

²³¹ *Busche/Stoll/Wiebe*, TRIPS, Einl. 2 Rn. 10; vgl. auch *Mager*, GRUR 1999, 637, 637. Zu dieser sogleich infra Kap. 5 B.II.2. Alternative Begriffe sind „europaweite“ bzw. „europäische[]“ Erschöpfung (vgl. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 41; *C. Ahrens*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 252 f.) bzw. „europäische[r] Erschöpfungsgrundsatz“ (vgl. *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 2); ähnlich *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 5: „europäische Reichweite der Erschöpfungswirkung“.

²³² EuGH, GRUR Int. 1974, 454, 454 f. – *Negram II*; *Tetzner*, Leitfaden, 5.2.

²³³ *Busche/Stoll/Wiebe*, TRIPS, Einl. 2 Rn. 10; *Ziegler*, Wirtschaftsrecht, Rn. 588; *C. Ahrens*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 255.

²³⁴ *C. Ahrens*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 255. Gesprochen wird daher auch von *weltweiter* Erschöpfung (so z. B. *Oswald*, Erschöpfung, S. 157 [zum Urheberrecht]).

²³⁵ *Reisner*, Erschöpfung, S. 70.

²³⁶ *Christ*, Erschöpfung, S. 32.

²³⁷ Ähnlich *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 123; vgl. auch *Beier*, GRUR Int. 1989, 603, 611.

²³⁸ *Reisner*, Erschöpfung, S. 70.

²³⁹ Vgl. auch *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 123.

²⁴⁰ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 72 u. Fn. 199; grundlegend *Samwer*, GRUR Int. 1969, 1, 2 ff.: „Eigenleben“.

²⁴¹ Vgl. *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 196: „Freigabeterritorium[]“.

händler).²⁴² Ähnlich hierzu ist der Fall, dass – bei ansonsten gleichem Vorgang – überhaupt kein autorisierter Vertriebsweg vorgesehen ist, es also am Nebeneinander (Parallelität) von Vertriebswegen fehlt. Hierfür ist der Begriff *Erstimport* vorzugswürdig.²⁴³ Beide Fälle stimmen jedoch insoweit überein, als der Import unautorisiert erfolgt.²⁴⁴ Hierin liegt der Unterschied zu den – streng abzugrenzenden – *Reimporten*.²⁴⁵ Bei diesen wurde das Erzeugnis bereits autorisiert im Schutzland in Verkehr gebracht und sodann ins Ausland exportiert, bevor es schließlich ohne gesonderte Autorisierung wieder in das Schutzland importiert wird.²⁴⁶ Letzteres stellt keine Patentverletzung dar, denn bereits mit dem ersten Inverkehrbringen im Schutzland ist Erschöpfung eingetreten.²⁴⁷

Ob also ein Parallelimport eine Patentverletzung darstellt, richtet sich danach, welche Reichweite der Erschöpfung für das betreffende Schutzland gilt. Bei *nationaler* Erschöpfung ist maßgeblicher Bezugspunkt allein das Schutzland, in das importiert wird.²⁴⁸ Ein für dieses bestehendes Patent wird dadurch verletzt.²⁴⁹ Bei *regionaler* Erschöpfung hingegen stellt nur ein Parallelimport aus einem Drittstaat in das Territorium der Staatengruppe eine Patentverletzung dar, nicht hingegen ein Import innerhalb der Staatengruppe.²⁵⁰ Bei *internationaler* Erschöpfung sind Parallelimporte (jedenfalls patentrechtlich gesehen) ohnehin unbegrenzt erlaubt.²⁵¹ Systematisch ist für die Fallgruppe der Parallelimporte zu bedenken, dass nicht erst das *Inverkehrbringen* des Erzeugnisses innerhalb des

²⁴² *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 4; ähnlich *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 5. Verwendet wird z. T. der Begriff „Graumarktimporte“ (engl. „grey[-market] goods“, auch: „Grauer Markt“; vgl. *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 3). Dieser besitzt eine negative Konnotation, indem er Parallelimporte pauschal dem rechtswidrigen bzw. dem rechtlichen Graubereich zuordnet. Angesichts der gebotenen Einzelfallbetrachtung u. der unterschiedlichen rechtlichen Behandlung der Parallelimporte je nach Reichweite der Erschöpfung sollte er daher vermieden werden (so i. Erg. zum Ganzen auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 73; differenzierend *Gey-Ritter*, Erschöpfung, S. 267).

²⁴³ Hierzu *Reisner*, Erschöpfung, S. 72 m. w. N.

²⁴⁴ *Reisner*, Erschöpfung, S. 72.

²⁴⁵ *Reisner*, Erschöpfung, S. 73; hingegen diese wohl mit Parallelimporten gleichsetzend *C. Ahrens*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 255.

²⁴⁶ *Reisner*, Erschöpfung, S. 73; *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 10 (zum schw. Patentrecht).

²⁴⁷ *Reisner*, Erschöpfung, S. 73; vgl. auch *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 64; a. A. wohl *C. Ahrens*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 255.

²⁴⁸ Dies gilt freilich mehrfach parallel, wenn für mehrere Importstaaten parallele nationale Patente bestehen.

²⁴⁹ *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 6; vgl. auch *Pietzcker*, PatG, § 4 Anm. 22.

²⁵⁰ *Reisner*, Erschöpfung, S. 74; *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 8.

²⁵¹ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 10 (zum schw. Patentrecht); *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 8 f.

Schutzlands, sondern auch schon seine (dem vorausgehende) *Einfuhr* zu diesem Zweck eigenständige Benutzungsarten darstellen.²⁵²

3. Weltweite Verbreitung der Reichweiten

Welche räumliche Reichweite gilt, bestimmt jede Rechtsordnung für sich grundsätzlich eigenverantwortlich, im Wege von Gesetzgebung oder Rechtsprechung.²⁵³ Diese Grundausrichtung ist letztendlich immer das Ergebnis einer Abwägung, unter Berücksichtigung der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung.²⁵⁴

Weltweit sind alle drei Reichweiten anzutreffen. In Europa gilt größtenteils gemeinschaftsweite Erschöpfung.²⁵⁵ Viele wirtschaftlich schwächere Staaten haben für sich sogar die internationale Erschöpfung festgelegt, da sie – im Zuge einer ökonomischen Grundentscheidung – insbesondere Verkehrssicherheit und freien Warenverkehr bzw. die statische Effizienz höher gewichten als das Belohnungsinteresse der Rechtsinhaber und die damit verbundene dynamische Effizienz.²⁵⁶ Weit verbreitet ist aber nach wie vor auch die nationale Erschöpfung.²⁵⁷

II. Deutsches und europäisches Patentrecht

Dieser Abschnitt stellt die Bedeutung der drei denkbaren räumlichen Reichweiten im deutschen und europäischen Patentrecht dar. Hierbei zeichnet er die Entwicklung von der herkömmlich geltenden nationalen Erschöpfung (1.) bis zur – diese inzwischen überlagernden – gemeinschaftsweiten Erschöpfung nach (2.). Am Ende wird untersucht, ob – unter dem geltenden Rechtsrahmen – perspektivisch sogar die Einführung der *internationalen* Erschöpfung zu erwarten bzw. überhaupt wünschenswert ist (3.). Weil die internationale Erschöpfung das Fehlen einer *räumlichen Grenze* der Erschöpfung bedeutet, wird in diesem Rahmen zugleich die Untersuchung von deren Rechtfertigung bzw. Vorzugswürdigkeit verortet.

²⁵² Siehe supra Kap. 5 Fn. 3.

²⁵³ *Reisner*, Erschöpfung, S. 70 f.

²⁵⁴ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 71.

²⁵⁵ Hierzu vgl. infra Kap. 5 B.II.2.

²⁵⁶ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 71; für eine Aufzählung nach Staaten u. Regionen der Welt siehe nur *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 10 ff.; weiterführend *Oswald*, Erschöpfung, S. 153 (zum Urheberrecht).

²⁵⁷ Vgl. *Busche/Stoll/Wiebe-Höhne*, TRIPS, Art. 6 Rn. 2.

1. Herkömmlich: Nationale Erschöpfung

Das deutsche Recht sah traditionell die nationale Erschöpfung von Patenten vor.²⁵⁸ Den Grundstein hierfür legte das Reichsgericht in der bereits zitierten *Guajakol-Karbonat-Entscheidung*.²⁵⁹ Diese Rechtsprechung wurde in nachfolgenden Entscheidungen des Reichsgerichts selbst²⁶⁰ sowie später des BGH bestätigt. Aus den Entscheidungen des BGH sind die *Voran*-²⁶¹ und die *Tylosin-Entscheidung*²⁶² hervorzuheben.²⁶³ Die Rechtsprechung stützte sich dabei auf das – schon zum damaligen Zeitpunkt umstrittene – sog. *Territorialitätsprinzip*.²⁶⁴ Dieses wird im späteren Zusammenhang der Diskussion über die internationale Erschöpfung näher dargestellt.²⁶⁵

2. Gemeinschaftsweite Erschöpfung

Nachfolgend wird die gemeinschaftsweite Erschöpfung untersucht. Dazu werden zunächst ihre Entwicklung und Bedeutung (a) sowie ihre Rechtsgrundlage (b) nachgezeichnet und zuletzt der Begriff „Gemeinschaft“ erörtert (c).

a) Entwicklung und Bedeutung

Für den gemeinsamen Binnenmarkt war es hinderlich, dass Parallel- bzw. Erstimporte zwischen den Mitgliedstaaten durch immaterialgüterrechtliche Schutzrechte verboten werden konnten.²⁶⁶ Daher etablierte der EuGH für diese insgesamt die gemeinschaftsweite Erschöpfung.²⁶⁷ Für das Patentrecht bedeutet dies, dass bezüglich des Erzeugnisses neben dem betreffenden nationalen Patent zugleich sämtliche parallel bestehenden nationalen Patente anderer Mitgliedstaaten

²⁵⁸ *Reisner*, Erschöpfung, S. 76.

²⁵⁹ Siehe RGZ 51, 139, 141 f. – *Guajakol-Karbonat*; hierzu *Reisner*, Erschöpfung, S. 76; vgl. auch supra Kap. 4 B.III.

²⁶⁰ Siehe RG, GRUR 1904, 301, 301 – *Schnürlochösen*; RGZ 84, 370, 375 f. – *Kühler*.

²⁶¹ Vgl. BGH, GRUR 1968, 195, 196 ff. – *Voran* (zum Sortenschutzrecht).

²⁶² BGH, GRUR 1976, 579, 582 – *Tylosin*.

²⁶³ Siehe auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 76 f.

²⁶⁴ Vgl. nur BGH, GRUR 1968, 195, 196 ff. – *Voran*; ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 76 f. m. w. N.

²⁶⁵ Vgl. infra Kap. 5 B.II.3.c)aa).

²⁶⁶ *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9 Rn. 133; *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 38; *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 68; grundlegend zur ökonomischen Begründung des Binnenmarktes siehe nur *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 26 ff.

²⁶⁷ Vgl. nur EuGH, GRUR Int. 1971, 450, 454 – *Polydor*; EuGH, GRUR Int. 1982, 47, 48 – *Moduretik*; EuGH, GRUR Int. 1997, 250, 252 – *Merck II*; *C. Ahrens*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 253 („europarechtskonforme[] Auslegung der Erschöpfungstheorie“); *Sack*, GRUR 1999, 193, 195 Fn. 17 m. w. N.

erschöpfen. Unerheblich ist dabei, ob im konkreten Staat des Inverkehrbringens Patentschutz dafür besteht.²⁶⁸ Dem folgte der BGH in mehreren patentrechtlichen Entscheidungen.²⁶⁹

Die nationale Erschöpfung hat im deutschen Patentrecht seither nur noch in Bezug auf Drittstaaten Bedeutung.²⁷⁰ Soweit die gemeinschaftsweite Erschöpfung reicht, verdrängt diese nämlich die – dem Grunde nach parallel eintretende – nationale Erschöpfung.²⁷¹ Zwar tastet dies an sich nicht das Territorialitätsprinzip an.²⁷² Auch kann Unionsrecht nicht den Bestand der in den Mitgliedstaaten gewährten nationalen Schutzrechte inhaltlich – etwa durch Einführung verbindlicher Schranken – beeinflussen.²⁷³ Allerdings setzt sich die gemeinschaftsweite Erschöpfung im Wege des unionsrechtlichen *Anwendungsvorrangs* durch,²⁷⁴ soweit dies für die Sicherung der Warenverkehrsfreiheit (hierzu sogleich *b*)) erforderlich ist.²⁷⁵ Anwendungsvorrang heißt allgemein, dass nationales Recht weiterbesteht und nur seine Anwendbarkeit ausgeschlossen wird, soweit dies für die Geltung des Unionsrechts erforderlich ist. Der Vorrang folgt aus dem Zustimmungsgesetz, das einen Rechtsanwendungsbefehl vorsieht. Nicht hingegen kommt Unionsrecht sogar *Geltungsvorrang* zu, der die Nichtigkeit nicht unionsrechtskonformen nationalen Rechts bedeutete.²⁷⁶ Insoweit wird also nur die *Durchsetzung* des nationalen Schutzrechts unmöglich.²⁷⁷ Die besondere Erschöpfungsregelung in § 9b S. 1 PatG, mit welcher der deutsche Gesetzgeber Art. 10 der Biopatent-RL umgesetzt hat, geht ferner ausdrücklich von der gemeinschaftsweiten Erschöpfung aus.²⁷⁸ Das Patentpaket verankert diese für Einheitspatente und Europäische Patente nunmehr auch allgemein gesetzlich²⁷⁹ und

²⁶⁸ EuGH, GRUR Int. 1982, 47, 48 – *Moduretik*; *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 74.

²⁶⁹ Vgl. nur BGH, GRUR 1976, 579, 582 – *Tylosin*; BGH, GRUR 2000, 299, 300 – *Karate*.

²⁷⁰ So auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 333; weiterführend *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 89.

²⁷¹ *C. Ahrens*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 253: „[G]ewissermaßen [wurde] die nationale Erschöpfung [...] nicht von der europäischen abgeschafft [...], vielmehr ist sie in dieser aufgegangen“; vgl. auch *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 4 f.

²⁷² Hierzu grundlegend *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 194; siehe aber *Lindemaier-Weiss*, PatG, § 6 Rn. 46 („Einschränkung“) u. *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 23 Rn. 20 („Ausnahme“).

²⁷³ Vgl. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 41; *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 152.

²⁷⁴ Vgl. *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 77 („überlagert“); wohl i. Erg. auch *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 152.

²⁷⁵ *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 152.

²⁷⁶ Siehe zum Ganzen grundlegend nur *Streinz-Streinz*, EUV, Art. 4 Rn. 35 ff.

²⁷⁷ *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 152.

²⁷⁸ Siehe zur Norm supra Kap. 4 A.II.1.

²⁷⁹ Hierzu infra Kap. 6 D.III.3.b)bb); vgl. auch *Grabinski*, FS Patentgerichtsbarkeit, S. 141, 154. Zur Verankerung bereits im GPÜ 1975 vgl. *Buck*, Völkerrecht, S. 23.

bestätigt sie damit zugleich für diejenigen nationalen Patente, die als Teil eines Europäischen Patents entstehen. Für die vom DPMA erteilten Patente bleibt sie freilich im Wege der Rechtsprechung verbindlich.²⁸⁰

b) Rechtsgrundlage

Mangels geltender (allgemeiner) unionsrechtlicher Regelungen zum patentrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz hatte sich der EuGH in den betreffenden Entscheidungen bisher auf europäisches Primärrecht gestützt, namentlich Art. 34 AEUV (ex-Art. 28 EGV) und Art. 36 AEUV (ex-Art. 30 EGV) über die *Warenverkehrsfreiheit*.²⁸¹ Die europäischen Grundfreiheiten bilden, neben dem allgemeinen Diskriminierungsverbot aus Art. 18 AEUV, den Kern des unionsrechtlichen Primärrechts.²⁸² Sie schützen den Einzelnen vor Diskriminierungen und allgemeinen Beschränkungen durch mitgliedstaatliches Verhalten.²⁸³ Diese in allen Mitgliedstaaten unmittelbar geltenden subjektiven Rechte tragen aber auch eine Funktion für die Herstellung des gemeinsamen Binnenmarkts²⁸⁴ in sich: Indem die Unionsbürger ihre Grundfreiheiten durchsetzen, verschaffen sie zugleich dem Binnenmarkt Geltung.²⁸⁵ Beeinträchtigungen von Grundfreiheiten bedürfen der Rechtfertigung.²⁸⁶

Nach Art. 34 AEUV sind zwischen den Mitgliedstaaten mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie Maßnahmen gleicher Wirkung verboten.²⁸⁷ Der Anwendungsbereich bezieht sich auf Waren i. S. d. Art. 28 AEUV. Dies sind alle geldwerten Erzeugnisse, die zum Gegenstand eines Handelsgeschäfts werden können.²⁸⁸ Patentierte Erzeugnisse unterfallen in der Regel dieser Definition, so dass der *Schutzbereich* der Warenverkehrsfreiheit eröffnet ist. Die Ausübung des aus dem – staatlich gewährten – Patent folgenden Verbotungsrechts stellt auch eine *Beeinträchtigung* der Warenverkehrsfreiheit dar, weil hierdurch die Ein- bzw. Ausfuhr zwischen Mitgliedstaaten beschränkt wird.²⁸⁹ Mangels Bezugs zu einem Kontingent handelt es sich dabei zwar nicht um eine mengenmäßige Ein-

²⁸⁰ *Brandi-Dohrn*, IIC 2012, 372, 381.

²⁸¹ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 40 f.; *C. Ahrens*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 253.

²⁸² *Frenz*, Öffentliches Recht, Rn. 92.

²⁸³ Näher *Frenz*, Öffentliches Recht, Rn. 92; *Sauer*, JuS 2017, 310, 311.

²⁸⁴ Vgl. *Isensee/Kirchhof-Haratsch*, Staatsrecht, § 210 Rn. 5: „Zollgebiet mit einer gemeinsamen Außengrenze“.

²⁸⁵ *Sauer*, JuS 2017, 310, 311.

²⁸⁶ *Frenz*, Öffentliches Recht, Rn. 92; siehe auch *Hobe/Fremuth*, Europarecht, § 15 Rn. 9 ff.

²⁸⁷ Siehe hierzu *Frenz*, Öffentliches Recht, Rn. 93; *Sauer*, JuS 2017, 310, 314.

²⁸⁸ *Frenz*, Öffentliches Recht, Rn. 93; *Hobe/Fremuth*, Europarecht, § 15 Rn. 5; *Sauer*, JuS 2017, 310, 314.

²⁸⁹ *C. Ahrens*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 253; grundlegend *Isensee/Kirchhof-Haratsch*, Staatsrecht, § 210 Rn. 11.

fuhrbeschränkung.²⁹⁰ Jedoch ist die Schaffung des Gesetzes, welches das – bei seiner Geltendmachung einfuhrbeschränkend wirkende – Schutzrecht gewährt, eine staatliche Maßnahme gleicher Wirkung.²⁹¹

Eine geschriebene Regelung zur *Rechtfertigung* der Beeinträchtigung (sog. *Schranke*) enthält Art. 36 S. 1 AEUV.²⁹² Danach steht Art. 34 AEUV unter anderem solchen Ein-, Durch- oder Ausfuhrverboten bzw. -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind.²⁹³ Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ist dies grundsätzlich bei gewerblichen Schutzrechten wie Patenten gegeben, allerdings nur hinsichtlich ihres „spezifischen Gegenstands“.²⁹⁴ Diese restriktive Auslegung begrenzt den Anwendungsbereich des Art. 36 S. 1 AEUV, der den Rechtsinhaber ausnahmsweise auf Kosten der Warenverkehrsfreiheit privilegiert.²⁹⁵ Dogmatisch ist dies Ausdruck der Verhältnismäßigkeit, die wiederum die Schranken beschränkt (sog. *Schranken-Schranke*), bei grundsätzlich höherer Gewichtung der beeinträchtigten Grundfreiheit.²⁹⁶ Unter dem spezifischen Gegenstand des Patents versteht der EuGH die ausschließliche Rechtsposition des Patentinhabers, durch Verwertung der Erfindung – über Herstellung und Inverkehrbringen – einen Ausgleich für seine erfinderische Leistung zu erhalten.²⁹⁷ Diese Rechtsposition begrenzt der EuGH auf das erstmalige willentliche Inverkehrbringen.²⁹⁸

²⁹⁰ Vgl. auch C. Ahrens, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 253; Sack, GRUR 1999, 193, 193.

²⁹¹ So die ganz h. M. (vgl. nur Sack, GRUR 1999, 193, 193 m. w. N.); offen gelassen von Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 8.

²⁹² Hierzu einführend Sauer, JuS 2017, 310, 314. Instruktiv zum „Konflikt“ Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 8.

²⁹³ Vgl. auch Kesting, Erschöpfungsdogmatik, S. 37f. Jedoch enthält Art. 36 S. 2 AEUV hierzu eine Gegen Ausnahme. Danach dürfen diese Verbote oder Beschränkungen weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung darstellen noch verschleiert den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beschränken.

²⁹⁴ Siehe nur EuGH, GRUR Int. 1974, 454, 454 – *Negram II*; Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 135; Gaster, GRUR Int. 2000, 571, 574 („Lehre vom spezifischen Gegenstand des Schutzrechts“).

²⁹⁵ Vgl. Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 9.

²⁹⁶ Differenzierend Engels, Binnenmarktregeln, S. 105 ff.; einführend zur Verhältnismäßigkeit Sauer, JuS 2017, 310, 315.

²⁹⁷ Vgl. EuGH, GRUR Int. 1971, 450, 454 – *Polydor*; EuGH, GRUR Int. 1974, 454, 454 – *Negram II*; EuGH, GRUR Int. 1982, 47, 48 – *Moduretik*; Osterrieth, Patentrecht, Rn. 619; weiterführend Reisner, Erschöpfung, S. 78 f.

²⁹⁸ Siehe EuGH, GRUR Int. 1982, 47, 53 – *Moduretik*; hierzu Kesting, Erschöpfungsdogmatik, S. 38.

c) Begriff „Gemeinschaft“

Des Weiteren ist fraglich, was genau unter dem Begriff „Gemeinschaft“ zu verstehen ist, an den die gemeinschaftsweite Erschöpfung anknüpft.

aa) EU-Mitgliedstaaten

Hiermit sind zunächst alle Staaten gemeint, die zur Zeit der maßgeblichen Gerichtsentscheidungen Mitgliedstaaten der EG bzw. EU waren. Aber auch Staaten, die dieser erst später beigetreten sind, gehören zur Gemeinschaft in diesem Sinne.²⁹⁹ Denn neben dem geschriebenen Unionsrecht gehört auch die Rechtsprechung des EuGH zum sog. *acquis communautaire*, dem Bestand des Unionsrechts.³⁰⁰ Mit Beitritt zur EU erklärt jeder neue Mitgliedstaat grundsätzlich, dass er diesem fortan unterworfen ist.³⁰¹ Eine Einschränkung hierzu wurde allerdings ausdrücklich für bestimmte, ab dem Jahr 2004 beitretende Staaten vereinbart.³⁰² Für diese gilt ein sog. *Spezieller* (auch: *Besonderer*) *Mechanismus*: Dieser sieht vor, dass für ein nationales Patent eines bisherigen Mitgliedstaats, das eine Arzneimittel-erfindung schützt, mit Inverkehrbringen in einem der betreffenden Neu-Mitgliedstaaten keine gemeinschaftsweite Erschöpfung eintritt – es sei denn, die Erfindung hätte parallel durch ein dortiges nationales Patent geschützt werden können.³⁰³ Das Motiv hinter dem Speziellen Mechanismus war, dass die Möglichkeiten zur Patentierung von Arzneimittel-erfindungen in diesen Staaten bis dahin vergleichsweise unzureichend waren.³⁰⁴ Hierin kommen letztlich die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung zum Ausdruck.³⁰⁵

bb) EWR-Staaten

Unter den – insoweit missverständlichen –³⁰⁶ Begriff der Gemeinschaft im Sinne der gemeinschaftsweiten Erschöpfung fallen darüber hinaus aber auch die sonstigen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), namentlich Island,

²⁹⁹ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 82.

³⁰⁰ Hierzu siehe nur *Hobe/Fremuth*, Europarecht, § 6 Rn. 25.

³⁰¹ *Christ*, Erschöpfung, S. 113; näher *Hobe/Fremuth*, Europarecht, § 6 Rn. 21 ff. (auch zum Beitrittsverfahren).

³⁰² Vgl. nur BGH, GRUR 2011, 995, 995 – *Besonderer Mechanismus*. Es handelt sich um Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik sowie Ungarn.

³⁰³ *Christ*, Erschöpfung, S. 113 f. („ausgesetzt“); vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 83 u. Fn. 260.

³⁰⁴ Vgl. *Christ*, Erschöpfung, S. 114; *Heath*, IIC 2004, 776, 779 ff.

³⁰⁵ Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 84 f.

³⁰⁶ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 82; daher insoweit ungenau *Oswald*, Erschöpfung, S. 155 (zum Urheberrecht) („EU-weite Erschöpfung“ [Herv. d. Verf.]).

Liechtenstein und Norwegen.³⁰⁷ Denn nach Art. 65 Abs. 2 des *EW-Abkommens*³⁰⁸ i. V. m. Art. 2 Abs. 1 S. 1 des *Protokolls 28 über geistiges Eigentum*³⁰⁹ sehen die EW-Vertragsstaaten die Erschöpfung der Rechte des geistigen Eigentums nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts vor. Es besteht insoweit ein Gleichlauf.³¹⁰ Somit bilden diesbezüglich EU und EW zusammen funktional ein (Binnen-)Land.³¹¹

Nach Abschluss des Austrittsverfahrens ist das *Vereinigete Königreich* mittlerweile kein Mitglied der EU mehr.³¹² Zugleich ist es auch aus dem EW ausgeschieden.³¹³

cc) Keine Erstreckung auf sonstige Abkommen

Die gemeinschaftsweite Erschöpfung umfasst allerdings nicht das Gebiet solcher Staaten, die bloß Vertragspartner sonstiger, handelsbezogener bilateraler oder regionaler Abkommen³¹⁴ mit der EU sind.³¹⁵ Denn diese bezwecken in der Regel nur die Verringerung von Handelshindernissen, im Gegensatz zu den unionsrechtlichen Verträgen³¹⁶ aber nicht die Schaffung und Vertiefung eines gemeinsamen Binnenmarktes.³¹⁷ Ein derartiges Ziel müsste im betreffenden Abkommen ausnahmsweise vereinbart werden.³¹⁸ Hieran fehlt es aber zumeist.³¹⁹

³⁰⁷ Pierson/Ahrens/Fischer, Geistiges Eigentum, § 49 IV; grundlegend zum EW Streinz-Sedlaczek/Züger, AEUV, Art. 63 Rn. 45 f.

³⁰⁸ Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum v. 2.5.1992, ABl. L 1, S. 3.

³⁰⁹ ABl. L 1, S. 194; weiterführend hierzu Busse/Keukenschrijver, PatG, Einl. Rn. 140.

³¹⁰ Vgl. Osterrieth, Patentrecht, Rn. 274 Fn. 306; Beckstein, Schutzlandprinzip, S. 28.

³¹¹ Osterrieth, Patentrecht, Rn. 618; vgl. zum Immaterialgüterrecht allgemein auch Joos, Erschöpfungslehre, S. 152: „einheitliches Wirtschaftsgebiet“ (noch im Zusammenhang mit der damaligen EG); Windisch, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 194 (zur EWG).

³¹² Ausführlich infra Kap. 6 B.I.4.c)cc)(1). In dieser Untersuchung bezeichnet „Vereinigtes Königreich“ das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland. Vielfach wird hingegen vereinfachend von „Großbritannien“ gesprochen.

³¹³ Damit entfiel die praktische Relevanz der zwischenzeitlich (mangels einschlägiger Regelung im EW-Abkommen) diskutierten Frage, ob mit dem EU-Austritt automatisch auch das Ausscheiden aus dem EW verbunden ist. Überwiegend war dies bejaht worden (siehe dazu nur Grupp, NJW 2017, 2065, 2065; Hermann, EuZW 2017, 961, 965).

³¹⁴ Weiterführend zu solchen Abkommen Freytag, Parallelimporte, S. 83 ff.

³¹⁵ EuGH, NJW 1982, 1208, 1209 – *Polydor/Harlequin* (zum Urheberrecht; hierzu Deringer/Sedemund, NJW 1982, 1189, 1192); dem folgend BGH, GRUR 1985, 924, 925 – *Schallplattenimport II*; vgl. auch Ziegler, Wirtschaftsrecht, Rn. 590.

³¹⁶ Hierzu vgl. erneut insbesondere Art. 34 und 36 AEUV.

³¹⁷ Vgl. EuGH, NJW 1982, 1208, 1209 – *Polydor/Harlequin*; Moench, NJW 1982, 2689, 2699 (jeweils zum Urheberrecht).

³¹⁸ Christ, Erschöpfung, S. 115; Reisner, Erschöpfung, S. 85; vgl. auch Ziegler, Wirtschaftsrecht, Rn. 590.

³¹⁹ Ziegler, Wirtschaftsrecht, Rn. 590; ausführlich Christ, Erschöpfung, S. 187 ff.

Im *Handels- und Kooperationsabkommen* zwischen der EU und dem *Vereinigten Königreich*, das am 1. Mai 2021 in Kraft trat, haben sich die Vertragsparteien (unter dem Vorbehalt der Einhaltung der jeweiligen völkerrechtlichen Verpflichtungen) hinsichtlich der Erschöpfung gegenseitig Gestaltungsfreiheit eingeräumt.³²⁰ So hat das Vereinigte Königreich für sich vorläufig einseitig die gemeinschaftsweite Erschöpfung festgelegt: Mit Inverkehrbringen im EWR tritt weiterhin auch für das Vereinigte Königreich Erschöpfung ein; nicht hingegen gilt dies umgekehrt.³²¹ Ferner hat es angekündigt, die Erschöpfung endgültig zu regeln, was bisher aber noch nicht erfolgt ist.³²²

3. Internationale Erschöpfung

a) Einleitung

Seit langer Zeit ist umstritten, ob im deutschen bzw. europäischen Recht sogar die internationale Erschöpfung eingeführt werden könnte³²³ und ob dies überhaupt wünschenswert wäre. Weil die internationale Erschöpfung, wie gesehen, das Fehlen einer *räumlichen Grenze* der Erschöpfung bedeutet, liegt hier der Schauplatz für die Untersuchung speziell von deren Rechtfertigung. Traditionell wird die Diskussion von zwei spezifischen Argumentationslinien dominiert.³²⁴ Dies sind erstens das *Territorialitätsprinzip* (als Argument gegen die internationale Erschöpfung) und zweitens der bestehende *völkerrechtliche Rahmen*. Insofern besteht eine Gemeinsamkeit zur gemeinschaftsweiten Erschöpfung, die herkömmlich ebenfalls nicht primär auf patentrechtliche, sondern unmittelbar auf europarechtliche Erwägungen gestützt wird. Nachfolgend wird zunächst die Praxisrelevanz der Diskussion beleuchtet (*b*). Sodann werden die spezifischen Argumentationslinien diskutiert (*c*). Im Anschluss daran wird die Rechtfertigung einer räumlichen Grenze der Erschöpfung anhand der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung untersucht. Anknüpfend an die obigen Erwä-

³²⁰ 30.12.2020, ABl. L 444, S. 14. Engl. EU-UK Trade and Cooperation Agreement (*TCA*). Es war bereits am 1. Januar 2021 vorläufig in Kraft getreten. Siehe dort Titel V Kap. 1 (insbesondere Art. IP.5).

³²¹ Siehe Regulation 2, Intellectual Property (Exhaustion of Rights) (EU Exit) Regulations 2019 v. 14.2.2019; *Gregor/Werneck*, Brexit. Dies entspricht der Handhabung in Art. 61 des Austrittsabkommens v. 17.10.2019 (ABl. C 66 I, S. 1) für den Übergangszeitraum vom 1.2. bis zum 31.12.2020 sowie im Übrigen auch derjenigen durch die Schweiz (siehe Art. 9a Abs. 1 schwPatG; dazu supra Kap. 3 B.II.2.b)).

³²² Siehe <https://www.gov.uk/government/consultations/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).

³²³ Einführend zur Geschichte dieses Diskussionskomplexes siehe nur *Reisner*, Erschöpfung, S. 88 f.; eingehend etwa *Christ*, Erschöpfung; *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 35 ff.

³²⁴ Vgl. exemplarisch *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 35 ff. m. w. N.

gungen *generell* zur Begrenzung der Erschöpfung,³²⁵ werden dazu vertiefend nochmals die klassischen Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung (*d*), die Patentrechtstheorien (*e*) und die ökonomische Analyse (*f*) herangezogen, aus denen sich vorliegend spezifische Besonderheiten ergeben. Den Abschluss bildet die Erörterung einer nach Benutzungsarten differenzierenden internationalen Erschöpfung (*g*).

b) Praxisrelevanz der Thematik

Der *EuGH* hatte bisher noch keine Gelegenheit, sich speziell im Patentrecht zur internationalen Erschöpfung zu positionieren.³²⁶ Allerdings hat er bisher für das Marken- sowie das Urheberrecht, für die es schon länger gemeinschaftsrechtliche Schutzrechte gibt,³²⁷ *de lege lata* die internationale Erschöpfung nicht für möglich gehalten.³²⁸ Nationale Regelungen, welche sie einführen, seien nicht mit Unionsrecht vereinbar.³²⁹ Dahinter stand keine schutzrechtsspezifische Erwägung, sondern das Ziel der Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes³³⁰ als wesentliche Grundwertung zur Begründung der (nur) gemeinschaftsweiten Erschöpfung.³³¹ Letztere ist ferner seit der Geltung des Patentpakets für Einheitspatente und Europäische Patente kodifiziert.³³² Bereits davor war die gemeinschaftsweite Erschöpfung gemäß der Sonderregelung in Art. 10 der Biopatent-RL der Maßstab für bestimmtes biologisches Material.³³³

Eine entsprechende gesetzgeberische Tendenz hin zu ihrer weiteren Vorherrschaft im europäischen und damit auch deutschen Immaterialgüterrecht offenbart auch der Blick auf das Markenrecht:³³⁴ Für dieses gilt bereits seit 1995 gem. § 24

³²⁵ Siehe dazu supra Kap. 2 B.

³²⁶ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 94.

³²⁷ Aber auch das Patentrecht ist immerhin punktuell harmonisiert worden, insbesondere über die besondere Erschöpfungsregelung in Art. 10 der Biopatent-RL (vgl. supra Kap. 1 G.II; *Reisner*, Erschöpfung, S. 346).

³²⁸ Vgl. etwa *EuGH*, GRUR Int. 1998, 695, 697 – *Silhouette* (zum Markenrecht); *EuGH*, GRUR Int. 2007, 237, 238 – *Laserdisken* (zum Urheberrecht); hierzu *Reisner*, Erschöpfung, S. 94 u. 345.

³²⁹ Siehe nur *EuGH*, GRUR Int. 1998, 695, 695 – *Silhouette* (zum Markenrecht); *EuGH*, GRUR Int. 2007, 237, 238 – *Laserdisken* (zum Urheberrecht); weiterführend *Christ*, Erschöpfung, S. 50 ff.

³³⁰ Eingehend zum Begriff *Ullrich*, GRUR Int. 1991, 1 ff.

³³¹ Weiterführend *Reisner*, Erschöpfung, S. 94 u. 345 f.; vgl. auch *Sack*, GRUR Int. 2000, 610, 616.

³³² Hierzu ausführlich infra Kap. 6 D.III.3.b)bb).

³³³ Zu dieser siehe supra Kap. 1 Fn. 746.

³³⁴ Vgl. auch *Kesting*, Erschöpfungsdogmatik, S. 40 („Gleichlauf[]“); *Pitz*, Patentverletzungsverfahren, Rn. 71; *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 11.

Abs. 1 MarkenG, mit dem Art. 7 Abs. 1 der Markenrechts-RL (1988)³³⁵ umgesetzt worden ist,³³⁶ die gemeinschaftsweite Erschöpfung, nachdem bis dahin die überwiegende Ansicht noch von internationaler Erschöpfung ausgegangen war³³⁷. Dass der EuGH von seiner bisherigen Rechtsprechungslinie im sonstigen Immaterialgüterrecht sowie diesen legislativen Grundentscheidungen abweicht und speziell für das Patentrecht die internationale Erschöpfung einführt, ist perspektivisch unwahrscheinlich.³³⁸ Eher ist davon auszugehen, dass er bei gegebenem Anlass auch für Patente eine internationale Erschöpfung ablehnen wird.³³⁹ Der BGH hat bisher ausdrücklich die internationale Erschöpfung weder für das geltende deutsche Patentrecht für möglich gehalten noch eine – aus internationalem Recht folgende – Pflicht des Gesetzgebers zu ihrer Einführung gesehen.³⁴⁰

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass es zu einem Umdenken auf europäischer bzw. deutscher Ebene kommt – gerade mit Blick darauf, dass nunmehr in den USA und – zumindest in bestimmten Fällen – auch in der Schweiz die internationale Erschöpfung gilt.³⁴¹ Immerhin handelt es sich bei diesen ebenfalls um bedeutende, hochtechnologisch geprägte Volkswirtschaften. Hieraus folgt die weiterhin hohe Praxisrelevanz der Diskussion über die internationale Erschöpfung.

c) Spezifische Argumentationslinien

aa) Territorialitätsprinzip

Die Ablehnung der internationalen Erschöpfung, d. h. umgekehrt die Entscheidung zugunsten ihrer räumlichen Begrenzung, haben der BGH und die wohl überwiegende Literatur wiederholt insbesondere mit dem *Territorialitätsprinzip* gerechtfertigt.³⁴² Dieses seit langer Zeit allgemein für das Immaterialgüterrecht

³³⁵ Richtlinie 89/104/EWG des Rates v. 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. L 040, S. 1. Dem entspricht Art. 15 Abs. 1 der heutigen Markenrechts-RL (Richtlinie [EU] 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [Neufassung], ABl. L 336, S. 1).

³³⁶ Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 6; vgl. auch Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 2.

³³⁷ BT-Drs. 12/6581, S. 80 f.; Kesting, Erschöpfungsdogmatik, S. 40; Pitz, Patentverletzungsverfahren, Rn. 71.

³³⁸ So i. Erg. auch Haedicke, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 43.

³³⁹ Ebenso Christ, Erschöpfung, S. 60 f., Reisner, Erschöpfung, S. 345 f.

³⁴⁰ BGH, GRUR 1976, 579, 584 – Tylosin; BGH, GRUR 2000, 299, 300 f. – Karate; vgl. auch Joos, Erschöpfungslehre, S. 135; Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 63; näher Reisner, Erschöpfung, S. 93 f.

³⁴¹ Siehe dazu supra Kap. 3 A.II.2.b) u. B.II.2.b); ausführlich zu dieser Erwägung Christ, Erschöpfung, S. 171 ff. („Anstoß-Funktion“).

³⁴² Vgl. nur BGH, GRUR 1976, 579, 582 – Tylosin; Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9

anerkannte Prinzip³⁴³ besagt im Wesentlichen, dass die Wirkung gewerblicher Schutzrechte hinsichtlich Bestand und Reichweite nicht über die Grenzen des Territoriums des Erteilungsstaates hinausgeht.³⁴⁴ Theoretisch kann für dieselbe Erfindung parallel durch jeden Staat der Welt ein gesondertes Patent erteilt werden,³⁴⁵ mit erheblichen sachlichen Abweichungen voneinander³⁴⁶. Außerhalb der Grenzen des Erteilungsstaates liegt hinsichtlich des betreffenden Patents jeweils patentfreies Gebiet.³⁴⁷ Dementsprechend ist eine Patentverletzung nur durch eine Handlung denkbar, die zumindest auch im jeweiligen Schutzland selbst erfolgt.³⁴⁸ Konsequenterweise wird hieraus überwiegend abgeleitet, dass das Inverkehrbringen – als zum Rechtsverlust führende Handlung – ebenfalls nur in diesem Land möglich ist: Die Erschöpfung eines bestimmten nationalen Patents lässt also parallele nationale Patente unberührt.³⁴⁹ Die Grundannahme hinter dem Territorialitätsprinzip ist, dass nationale Gesetzgeber verbindliche Rechte nur für das eigene Staatsgebiet setzen und damit auch niemandem Schutzrechte gewähren können, aus denen im Ausland erfolgende Handlungen verboten werden können.³⁵⁰ Die Eignung des Territorialitätsprinzips als Argument gegen die internationale Erschöpfung wird bisweilen mit der Erwägung bezweifelt, dass die rechtlichen Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsordnungen von den – auf der Ebene des *Tatsächlichen* liegenden – Sachverhalten zu trennen seien.³⁵¹ So beschränke sich der Aussagegehalt des Territorialitätsprinzips darauf, dass verschiedene nationale Patente in ihrem rechtlichen Schicksal voneinander un-

Rn. 128; differenzierend *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 135 f.; kritisch *D. Reimer*, GRUR Int. 1972, 221, 228. Hingegen erblickt *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 117, im Territorialitätsprinzip ein Mittel zur Internationalisierung („Territorialisierung statt Nationalisierung“).

³⁴³ Vgl. nur *Seligsohn*, PatG, § 4 Rn. 12: „allgemein gültige[r] Grundsatz“; näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 335.

³⁴⁴ *Isay*, PatG, § 4 Anm. 32; *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 2; *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 60; *Tetzner*, Leitfaden, 5.6.1.

³⁴⁵ *Isay*, PatG, § 4 Anm. 32; vgl. auch *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 132 (zum Urheberrecht): „im internationalen Rahmen mosaikartig[e]“ Zusammensetzung aus nationalen Schutzrechten; *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 196: „Schutzterritorien“.

³⁴⁶ *Reisner*, Erschöpfung, S. 335.

³⁴⁷ *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 61; vgl. auch *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 2.

³⁴⁸ *Tetzner*, Leitfaden, 5.6.1; vgl. auch *Ebenroth*, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 61.

³⁴⁹ Vgl. BGH, GRUR 1968, 195, 198 – *Voran*; BGH, GRUR 1976, 579, 582 – *Tylosin*; *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 616 f.; anschaulich *Windisch*, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 196: Erzeugnis bleibt mit parallelen „Territorialitätsansprüchen“ belastet.

³⁵⁰ Siehe grundlegend nur *Jungmann*, Internationales Patentrecht, S. 5 f.; *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 132 (zum Urheberrecht).

³⁵¹ So *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 63 f.: „untaugliches Instrument“ (zum schw. Patentrecht); *Beckstein*, Schutzlandprinzip, S. 28 ff.

abhängig seien.³⁵² Nichts hingegen besage er zur Berücksichtigung im Ausland stattfindender Sachverhalte bei der Anwendung des nationalen Rechts.³⁵³ Hieran Rechtsfolgen anzuknüpfen, stehe nationalen Gesetzgebern (auch völkerrechtlich) frei.³⁵⁴ Es sei sogar Ausdruck der staatlichen Souveränität, darüber zu entscheiden, ob ausländische Sachverhalte für die Auslegung nationaler Rechtssätze (hier: des Erschöpfungsgrundsatzes) bedeutsam sind oder nicht.³⁵⁵ Auch wenn diese Argumentation dogmatisch in sich überzeugt, vermag sie das Territorialitätsprinzip nicht zu erschüttern, zumal die Trennung zwischen Rechts- und Sachverhaltsebene vorliegend praktisch nicht einzuhalten ist.³⁵⁶ Ebenfalls für die Bedeutung des Territorialitätsprinzips spricht schließlich, dass der Rechtsetzungsbefugnis des nationalen Gesetzgebers die Entscheidung über die Ausgestaltung des Patentschutzes – als Ergebnis einer Interessenabwägung – unterfällt, wozu eben auch die Erschöpfung und ihre Grenzen gehören.³⁵⁷ Obwohl also das Territorialitätsprinzip berechtigten Zweifeln begegnet, ist es doch durchaus eine geeignete Argumentationslinie gegen die internationale Erschöpfung.³⁵⁸

bb) Völkerrechtlicher Rahmen

(1) Meinungsstand

Die zweite traditionelle Argumentationslinie betrifft den völkerrechtlichen Rahmen. Im Mittelpunkt stehen hier das TRIPS-Abkommen, das *Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT)*³⁵⁹ sowie die PVÜ.³⁶⁰

Befürworter wie Gegner der internationalen Erschöpfung und ihrer Verankerung *de lege lata* blicken zunächst gleichermaßen insbesondere auf Art. 6 TRIPS-Abkommen, der für das Immaterialgüterrecht allgemein den Erschöpfungsgrundsatz thematisiert.³⁶¹ Wie gesehen, hat die Norm jedoch keinen materiell-rechtlichen Regelungsgehalt; es konnte hierüber in den Verhandlungen keine Einigung erzielt werden.³⁶² Somit legt sie jedenfalls nicht ausdrücklich die

³⁵² Ausführlich *Freytag*, Parallelimporte, S. 233.

³⁵³ *Reisner*, Erschöpfung, S. 339.

³⁵⁴ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 64 (zum schw. Patentrecht).

³⁵⁵ *Reisner*, Erschöpfung, S. 338 f.

³⁵⁶ *Reisner*, Erschöpfung, S. 339 f.

³⁵⁷ Näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 340 f.

³⁵⁸ So i. Erg. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 342.

³⁵⁹ Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen v. 15.4.1994, ABl. L 336, S. 11, engl. General Agreement on Tariffs and Trade, GATT 1994. Dieses schließt, als Hauptbestandteil, die ursprüngliche Fassung, das GATT v. 30.10.1947 (GATT 1947), ein; weiterführend *Mumin*, GATS, S. 11 ff.

³⁶⁰ *Reisner*, Erschöpfung, S. 89; *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 38 ff.

³⁶¹ Vgl. supra Kap. 2 A.VI.3; eingehend etwa *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 38 ff.

³⁶² *Osterrrieth*, Patentrecht, Rn. 159; ausführlich *Busche/Stoll/Wiebe-Höhne*, TRIPS, Art. 6 Rn. 1 u. 4 („agreement to disagree“); differenzierend v. *Kraack*, Patentschutz, S. 60 f.

internationale Erschöpfung fest.³⁶³ Ihr unklarer Gehalt hat allerdings die spezifische Streitfrage provoziert, ob sie (gegebenenfalls auch in Gesamtschau mit den patentrechts-spezifischen Normen in Art. 27 ff. TRIPS-Abkommen) die nationalen *Gesetzgeber* der WTO-Mitglieder jeweils zumindest in ihrer Entscheidung über die räumliche Reichweite beeinflusst.³⁶⁴ Der BGH³⁶⁵ und die überwiegende Ansicht im Schrifttum³⁶⁶ verneinen dies. Danach besteht hinsichtlich der räumlichen Reichweite der Erschöpfung grundsätzlich Entscheidungsfreiheit.³⁶⁷ Für diese Ansicht streiten gewichtige Argumente. Dies ist zunächst die Entstehungsgeschichte des Art. 6 TRIPS-Abkommen: In den Verhandlungen darüber wurde die Ausgestaltung der Erschöpfung zwar thematisiert, nach Verfehlen einer Einigung aber den WTO-Mitgliedern freigestellt.³⁶⁸ Hinzu kommt, dass diese dann auch tatsächlich für sich das TRIPS-Abkommen hinsichtlich der Erschöpfung uneinheitlich angewandt haben, d. h. alle drei Reichweiten der Erschöpfung verbreitet sind, ohne dass dies unter Organen der WTO oder auch nur einzelnen Mitgliedern Widerspruch erregt hätte.³⁶⁹ Offensichtlich fühlen sich die Mitglieder also faktisch keiner bestimmten Auslegung verpflichtet, was (als sog. *spätere Übung*) Relevanz für die Auslegung des völkerrechtlichen TRIPS-Abkommens hat.³⁷⁰

Des Weiteren wird zur Begründung teilweise Nr. 5 lit. d der sog. *Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health* herangezogen, welche die WTO-Mitglieder am 14. November 2001 auf der Ministerkonferenz in Doha abgegeben haben (kurz: *Doha Declaration*)³⁷¹.³⁷² Diese besagt:

„The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to *leave each member free to establish its own regime* for such exhaustion without challenge [...].“³⁷³

³⁶³ Ebenso Busche/Stoll/Wiebe, TRIPS, Einl. 2 Rn. 10; C. Ahrens, Gewerblicher Rechtsschutz, Rn. 255 („ausgeklammert“).

³⁶⁴ Reisner, Erschöpfung, S. 90 f. m. w. N.; Straus/Katzenberger, Parallelimporte, S. 36 f. u. 38 ff. (auch allgemein zur Auslegung völkerrechtlicher Abkommen).

³⁶⁵ Vgl. BGH, GRUR 2000, 299, 300 – *Karate*; hierzu auch Reisner, Erschöpfung, S. 93 f.

³⁶⁶ So z. B. Busche/Stoll/Wiebe-Höhne, TRIPS, Art. 6 Rn. 11; Freytag, Parallelimporte, S. 231; Loewenheim, GRUR Int. 1996, 307, 316.

³⁶⁷ Siehe nur Christ, Erschöpfung, S. 43; Loewenheim, GRUR Int. 1996, 307, 316.

³⁶⁸ Straus/Katzenberger, Parallelimporte, S. 39; Mager, GRUR Int. 1999, 637, 641.

³⁶⁹ Straus/Katzenberger, Parallelimporte, S. 39 f.

³⁷⁰ Siehe Art. 31 Abs. 3 lit. b des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge v. 23.5.1969, BGBl. 1985 II, S. 927; hierzu Straus/Katzenberger, Parallelimporte, S. 40.

³⁷¹ WT/MIN(01)/DEC/W/2, abgedruckt in EuZW 2002, 47; hierzu Herrmann, EuZW 2002, 37, 41 ff.

³⁷² So z. B. Busche/Stoll/Wiebe-Höhne, TRIPS, Art. 6 Rn. 11; Christ, Erschöpfung, S. 41 f.

³⁷³ Herv. d. Verf.

Zwar sind Aussagegehalt und Rechtswirkung dieser Erklärung wiederum umstritten,³⁷⁴ unter anderem, weil sie direkt nur spezifisch auf das Gesundheitswesen ausgerichtet ist³⁷⁵. Allerdings drängt sich nicht auf, warum nicht auch für andere Branchen eine entsprechende Handhabung gewollt wäre.³⁷⁶ Dass die Erklärung jedenfalls an sich für die Auslegung verbindlich ist, folgt daraus, dass die Ministerkonferenz das höchste Organ der WTO ist.³⁷⁷

Demgegenüber geht die Gegenansicht davon aus, dass Art. 6 TRIPS-Abkommen den WTO-Vertragsstaaten hinsichtlich der internationalen Erschöpfung eine Richtung vorgibt. Diese Ansicht fächert sich wiederum in zwei zueinander gegenläufige Unteransichten auf:³⁷⁸ So wird *zum einen* vertreten, dass den nationalen Gesetzgebern die Einführung der internationalen Erschöpfung verwehrt ist, d. h. die Erschöpfung national oder zumindest regional sein muss.³⁷⁹ Begründet wird dies insbesondere mit der grundsätzlichen Regelung zum Umfang des Patentschutzes in Art. 28 Abs. 1 lit. a TRIPS-Abkommen, welche die Einfuhr ausdrücklich als eine Benutzungshandlung nennt.³⁸⁰ *Zum anderen* wird vertreten, dass die nationalen Gesetzgeber im Gegenteil sogar zur Festlegung der internationalen Erschöpfung verpflichtet sind.³⁸¹ Diese Unteransicht stützt sich auf die Systematik des TRIPS-Abkommens im Ganzen sowie das GATT.³⁸² Beide Abkommen sind wiederum Bestandteile des *WTO-Übereinkommens*³⁸³.³⁸⁴ So nennt etwa die Präambel des TRIPS-Abkommens, neben der Förderung des „angemessenen Schutz[es] der Rechte des geistigen Eigentums“, gleichrangig das weitere Ziel, „Verzerrungen und Behinderungen des internationalen Handels zu beseitigen“. Insofern dürften „die Maßnahmen und Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums nicht selbst zu Schranken für den legitimen Handel werden“.³⁸⁵ Gerade dies sei aber bei nur regionaler bzw. gar nationaler

³⁷⁴ Näher *Christ*, Erschöpfung, S. 42 m. w. N.; *Reisner*, Erschöpfung, S. 92 f.; v. *Kraack*, Patentschutz, S. 47 ff.

³⁷⁵ Vgl. *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 40 f.; *Herrmann*, EuZW 2002, 37, 42.

³⁷⁶ Vgl. *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 41; *Herrmann*, EuZW 2002, 37, 42.

³⁷⁷ Siehe Art. IV Abs. 1 u. IX Abs. 2 WTO-Übereinkommen; dazu *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 40 f.; *Herrmann*, EuZW 2002, 37, 41 f.

³⁷⁸ Vgl. *Christ*, Erschöpfung, S. 40 f.; *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 38.

³⁷⁹ So z. B. v. *Kraack*, Patentschutz, S. 62; ebenso noch *Straus*, GRUR Int. 1996, 179, 193 f.

³⁸⁰ Vgl. v. *Kraack*, Patentschutz, S. 62; *Straus*, GRUR Int. 1996, 179, 193 f.

³⁸¹ So etwa *Verma*, IIC 1998, 534, 555 ff.; *Ullrich*, GRUR Int. 1995, 623, 635 f.

³⁸² Vgl. zum Ganzen nur *Reisner*, Erschöpfung, S. 91; *Ullrich*, GRUR Int. 1995, 623, 634 ff.

³⁸³ Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation v. 15.4.1994 (engl. Agreement establishing the World Trade Organization), BGBl. 1994 II, S. 1625. Die WTO hat derzeit 164 Mitgliedstaaten (https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm [Stand: 30.4.2023]).

³⁸⁴ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 93; *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 38.

³⁸⁵ Hierzu auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 91 Fn. 301.

Erschöpfung möglich,³⁸⁶ wohingegen die internationale Erschöpfung Parallelimporte und damit den zwischenstaatlichen Handel am geringsten beeinträchtigt.³⁸⁷ Dieses Spannungsverhältnis findet sich ebenfalls in Art. 7 TRIPS-Abkommen wieder, der dem Schutz und der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums das Ziel der Verbreitung von Technologie bzw. der Berücksichtigung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wohls gegenüberstellt.³⁸⁸ Den Zielen des TRIPS-Abkommens entsprechen diejenigen des GATT, wobei dieses insbesondere den freien Handel über den Abschluss regionaler Freihandelsabkommen fördern soll.³⁸⁹ Relevant sind vorliegend insbesondere die Art. XI und XX zum freien Warenverkehr.³⁹⁰

Schließlich entzündet sich auch Streit an der Frage, ob denn Art. 4^{bis} Abs. 1 und 2 *PVÜ* den nationalen Gesetzgebern Vorgaben hinsichtlich der Einführung der internationalen Erschöpfung macht.³⁹¹ Diese besagen:

„Die in den verschiedenen Verbandsländern von Verbandsangehörigen angemeldeten Patente sind unabhängig von den Patenten, die für dieselbe Erfindung in anderen Ländern erlangt worden sind, mögen diese Länder dem Verband angehören oder nicht. Diese Bestimmung ist ohne jede Einschränkung zu verstehen [...]“

Die zutreffende überwiegende Ansicht erblickt in dieser Norm zwar eine Festbeschreibung des Territorialitätsprinzips.³⁹² Ein darüber hinausgehender Gehalt für die vorliegende Frage ist ihr jedoch nicht zu entnehmen.³⁹³

(2) Stellungnahme

Keiner der genannten völkerrechtlichen Regelungen bzw. Erklärungen ist für sich eine abschließende Aussage darüber zu entnehmen, ob die nationalen Gesetzgeber der beteiligten Staaten in ihrer Entscheidung über die Einführung der internationalen Erschöpfung beeinflusst sind.³⁹⁴ Hiergegen besteht allerdings ein argumentatives Übergewicht angesichts von Wortlaut und Entstehungsgeschichte des Art. 6 TRIPS-Abkommen – selbst unter Ausblendung der *Doha Declara-*

³⁸⁶ *Verma*, IIC 1998, 534, 552 ff.; *Ullrich*, GRUR Int. 1995, 623, 634 ff. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

³⁸⁷ *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 48.

³⁸⁸ Vgl. dazu supra Kap. 1 C.III.1.b); siehe grundlegend *Sasdi*, Innovationsschutz, S. 45 ff.

³⁸⁹ Weiterführend *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 46.

³⁹⁰ Vgl. auch *Christ*, Erschöpfung, S. 36.

³⁹¹ Weiterführend *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 52 f. m. w. N.

³⁹² Vgl. z. B. BGH, GRUR Int. 1968, 129, 130 – *Voran*; BGH, GRUR 1976, 579, 582 – *Tylosin*; schwBG, GRUR Int. 2000, 639, 641 – *Kodak II*; *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 5 f.

³⁹³ So z. B. auch *Freytag*, Parallelimporte, S. 218 f.; näher *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 52 f. m. w. N.

³⁹⁴ Vgl. auch *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 48 f. u. 52.

tion, die insoweit immerhin gerade der Klärung dienen sollte.³⁹⁵ Darüber hinaus sind die Argumente der Gegenansicht aber auch in sich nicht überzeugend: Zum einen ist bereits im Ausgangspunkt nicht eindeutig, dass das GATT überhaupt neben dem TRIPS-Abkommen anwendbar ist; dies wird teilweise unter der Annahme verneint, dass das TRIPS-Abkommen *lex specialis* für das Immaterialgüterrecht sei.³⁹⁶ Zum anderen kann beiden Abkommen auch inhaltlich keine irgendwie geartete Vorgabe hinsichtlich der Ausgestaltung der Erschöpfung entnommen werden.³⁹⁷ Sie sehen gerade die *Abwägung* zwischen konfligierenden Zielen vor. Dies bedeutet, dass keinem Ziel der Vorrang gebührt: weder dem Schutz des geistigen Eigentums (so aber die erste Unteransicht, die einseitig auf die Einfuhr als Benutzungshandlung gem. Art. 28 Abs. 1 lit. a TRIPS-Abkommen abstellt³⁹⁸) noch der Verbreitung von Technologie bzw. dem freien Handel. So lässt das GATT selbst in seinem Art. XX lit. d (überschrieben mit „Allgemeine Ausnahmen“) sogar ausdrücklich nationale Maßnahmen zur Durchsetzung von Patenten zu.³⁹⁹

Zu folgen ist somit der überwiegenden Ansicht, wonach die WTO-Mitglieder grundsätzlich Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der räumlichen Reichweite der Erschöpfung haben. Einzuhalten sind dabei allerdings zumindest die Anforderungen aus den Art. 3 und 4 TRIPS-Abkommen.⁴⁰⁰ Diese enthalten die Grundsätze der *Inländerbehandlung* (Art. 3) und der *Meistbegünstigung* (Art. 4), die zusammen der Diskriminierung ausländischer Schutzrechtsinhaber entgegenwirken.⁴⁰¹ Dies dient der Angleichung der Bedingungen des Wettbewerbs mit Waren, die immaterialgüterrechtlich geschützt sind.⁴⁰² Es geht dabei aber nicht um die Herkunft der Ware, sondern um die Staatsangehörigkeit des Schutzrechtsinhabers.⁴⁰³ Weil die Erschöpfung allein an den Ort des Inverkehrbringens und damit die Herkunft des *Erzeugnisses* anknüpft, geht von ihr (selbst bei räum-

³⁹⁵ Vgl. ferner *Christ*, Erschöpfung, S. 41 f., nach dem die *Doha Declaration* den Gegenansichten „endgültig de[n] Boden entzogen“ hat; *Heath*, GRUR Int. 1996, 1169, 1181.

³⁹⁶ Siehe zu dieser Diskussion nur *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 93 f. m. w. N.; *Freytag*, Parallelimporte, S. 236 ff.

³⁹⁷ So i. Erg. auch *Cottier/Liechti-McKee*, FS v. Büren, S. 325, 331 (zum schw. Patentrecht).

³⁹⁸ Vgl. *Christ*, Erschöpfung, S. 40 f.; *Heath*, GRUR Int. 1996, 1169, 1180 f.

³⁹⁹ Vgl. hierzu *Cottier/Liechti-McKee*, FS v. Büren, S. 325, 331; *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 49 f., die die Norm in ihrer Wirkung mit Art. 28 AEUV vergleichen (jeweils zum schw. Patentrecht).

⁴⁰⁰ *Loewenheim*, GRUR Int. 1996, 307, 316; siehe auch *Christ*, Erschöpfung, S. 43.

⁴⁰¹ Einführend siehe nur *Busche/Stoll/Wiebe*, TRIPS, Einl. 2 Rn. 8.

⁴⁰² *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 92.

⁴⁰³ *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 92 f.: Insofern besteht ein Unterschied zum Grundsatz der Meistbegünstigung in Art. I GATT, der an das Herkunftsland der Ware anknüpft.

licher Begrenzung) in diesem Sinne – zumindest rechtlich gesehen – keine Diskriminierung aus.⁴⁰⁴

d) Klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung

aa) Verkehrssicherheit

Unter den klassischen Rechtfertigungsansätzen für die Erschöpfung spricht zunächst der *Verkehrssicherheits*aspekt tendenziell, aber nicht zwingend für die internationale Erschöpfung: Der Erwerber eines irgendwo in Verkehr gebrachten Erzeugnisses dürfte dieses räumlich unbegrenzt weiterveräußern. Der Patentinhaber könnte also dessen Vertriebsweg nicht mehr beeinflussen,⁴⁰⁵ indem er den Zugang zu bestimmten Märkten gegen Wettbewerb durch Parallelimporte einschränkt bzw. verschließt⁴⁰⁶. Dies könnte erheblich zur Liberalisierung des globalen Wirtschaftsverkehrs beitragen.⁴⁰⁷ Dass es zu dieser aber wirklich kommt, würde voraussetzen, dass die internationale Erschöpfung in jeder Rechtsordnung der Welt gilt und auch ansonsten die nationalen bzw. regionalen Immaterialgüterrechtsordnungen keine relevanten Handelshindernisse aufstellen.⁴⁰⁸ Gerade Letzteres dürfte sich jedoch wohl nicht erfüllen, zumal ein weltweit einheitlich geltendes Immaterialgüterrecht auch in ferner Zukunft realistischerweise nicht zu erwarten ist.⁴⁰⁹ Andererseits besteht aus Sicht der Verkehrssicherheit kein dringender Bedarf nach der internationalen Erschöpfung – angesichts der immerhin bereits für den gesamten EWR geltenden gemeinschaftsweiten Erschöpfung. Bereits Letztere ermöglicht die freie Zirkulation der Erzeugnisse innerhalb eines relevanten Wirtschaftsraums.⁴¹⁰ Hierzu böte die internationale Erschöpfung ein bloßes Mehr an Verkehrssicherheit. Ohnehin dürften Erzeugnisse, die aus Drittstaaten in den EWR importiert werden, eher als solche markiert bzw. zurückzuverfolgen sein. Erwerb ist (gerade bei einem im Vergleich zum lokalen Marktpreis auffällig geringen Preis) eher zuzumuten, zunächst (z. B. beim Importeur) Nachforschungen zu den Umständen des ersten Inverkehrbringens anzustellen.

⁴⁰⁴ Denkbar wäre allenfalls eine indirekt aus den rechtlichen Umständen folgende (sprich: De-facto-)Diskriminierung; ausführlich *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 93 ff.; *Straus/Katzenberger*, Parallelimporte, S. 44 ff. (jeweils zum schw. Patentrecht).

⁴⁰⁵ Vgl. *Koch/Froschmeier*, GRUR Ausl. 1965, 121, 122.

⁴⁰⁶ *Schraner*, Erschöpfung, S. 158 f.; vgl. auch *Koch/Froschmeier*, GRUR Ausl. 1965, 121, 124.

⁴⁰⁷ Siehe dazu *Douglas*, Erschöpfung, S. 321; *Freytag*, Parallelimporte, S. 266.

⁴⁰⁸ Vgl. *Schraner*, Erschöpfung, S. 30.

⁴⁰⁹ Vgl. *Schraner*, Erschöpfung, S. 30.

⁴¹⁰ Vgl. dazu *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 178 (zum Urheberrecht).

bb) Belohnung

Demgegenüber spricht der *Belohnungs*aspekt gegen die internationale Erschöpfung.⁴¹¹ Auch unter dieser behielte zwar der Patentinhaber die Kontrolle über das erste Inverkehrbringen der Erzeugnisse und damit die Gelegenheit, ein Entgelt für die Erfindung zu erzielen.⁴¹² Wählte er dafür einen niedrigpreisigen Markt oder sogar einen Staat, in dem für das Erzeugnis kein Patentschutz besteht, unterliefe dies seiner Verantwortung.⁴¹³ Allerdings dürften unter Geltung der internationalen Erschöpfung die Erzeugnisse anschließend in das hochpreisige Schutzland parallelimportiert und dort zu einem Preis angeboten werden, der (u. U. weit) unter dem dort für diese Erzeugnisse geltenden Preis liegt.⁴¹⁴ Um dies zu vermeiden, müsste der Patentinhaber den Preis für die von ihm in Verkehr gebrachten Erzeugnisse niedriger festsetzen, sei es speziell für den hochpreisigen Markt⁴¹⁵ oder aber weltweit einheitlich⁴¹⁶. Jedenfalls würde bereits die Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts und damit zur wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung⁴¹⁷ einschließlich der Amortisierung der für ihre Schaffung investierten Kosten beeinträchtigt⁴¹⁸. Erschwerend hinzu käme – insbesondere bei investitionsintensiven, hochtechnologischen Erfindungen wie Arzneimittelerfindungen –⁴¹⁹ die (etwa gegenüber dem Urheberrecht) vergleichsweise kurze Schutzdauer von Patenten⁴²⁰. Ferner könnten der Parallelimport

⁴¹¹ So z. B. *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 7; vgl. auch BGH, GRUR 1976, 579, 582 – *Tylosin*; a. A. *Koch/Froschmaier*, GRUR Int. 1965, 121, 122; wohl auch *Schatz*, GRUR Int. 1970, 207, 213. Generell zweifelnd an der Aussagekraft des Belohnungsaspekts für diese Frage *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 176 f. (zum Urheberrecht).

⁴¹² Vgl. *Freytag*, Parallelimporte, S. 270; *Abbott*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 145, 151; *Koch/Froschmaier*, GRUR Ausl. 1965, 121, 122.

⁴¹³ *Neussel*, Parallelimport, S. 102 f. u. 106 f. („von ihm selbst veranlaßte ‚Konkurrenz‘“); zum Letzteren a. A. *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 7.

⁴¹⁴ *Oswald*, Erschöpfung, S. 163 (zum Urheberrecht); vgl. auch *Neussel*, Parallelimport, S. 108 f. („erhebliche[r] Störeffekt“); *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 7; *Samwer*, GRUR Int. 1969, 1, 5; eingehend zu Aspekten des Preisniveaus in diesem Zusammenhang *Christ*, Erschöpfung, S. 64 ff.

⁴¹⁵ *Oswald*, Erschöpfung, S. 163 (zum Urheberrecht); vgl. zu diesem Gedanken auch *Christ*, Erschöpfung, S. 77.

⁴¹⁶ Hierzu siehe *Christ*, Erschöpfung, S. 77; *Abbott*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 145, 154.

⁴¹⁷ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 95 u. Fn. 320; *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 7; *Samwer*, GRUR Int. 1969, 1, 5 f.; a. A. wohl *Christ*, Erschöpfung, S. 94 f.

⁴¹⁸ *Mager*, GRUR 1999, 637, 643 f.; zustimmend *Reisner*, Erschöpfung, S. 95 Fn. 320; vgl. speziell für Arzneimittel auch *Laudien*, GRUR Int. 2000, 617, 618; kritisch *Christ*, Erschöpfung, S. 85 ff.

⁴¹⁹ *Cottier/Liechti-McKee*, FS v. Büren, S. 325, 328.

⁴²⁰ *Cottier/Liechti-McKee*, FS v. Büren, S. 325, 328.

bzw. dessen Umstände der Reputation des Patentinhabers schaden, was die Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts zusätzlich beeinträchtigen könnte.⁴²¹ Schließlich ist zu bedenken, dass die internationale Erschöpfung auch sämtliche hinsichtlich des Erzeugnisses bestehenden parallelen Patente erfassen würde.⁴²² Diese haben mitunter ganz unterschiedliche Eigenschaften bzw. Schutzniveaus, angesichts der international uneinheitlichen Gesetzgebung und Rechtsprechung.⁴²³ Schon die Erlangung mehrerer paralleler Patente ist (kosten-)aufwändig.⁴²⁴

Teilweise wird hingegen vorgebracht, das Patentrecht bezwecke nicht, für dasselbe Erzeugnis so viele Belohnungsmöglichkeiten zu gewähren, wie diesbezüglich (parallele) Patente bestehen.⁴²⁵ Diese Erwägung ist jedoch praxisfern.⁴²⁶ Es wird selbst bei nationaler Erschöpfung kaum jemals vorkommen, dass der Patentinhaber dasselbe Erzeugnis in mehreren Staaten in Verkehr bringt, für die er Patente hat. Denn die nochmalige Veräußerung steht infolge des ersten, Erschöpfung herbeiführenden Inverkehrbringens nicht mehr ihm zu,⁴²⁷ sondern allein dem Ersterwerber. Eine Ausnahme hierzu bildet nur die Fallgruppe des rückgängig gemachten Inverkehrbringens.⁴²⁸ In diesem Fall entfele aber die Gegenleistung infolge der Rückabwicklung des zugrunde liegenden Kausalgeschäfts nachträglich bzw. dürfte (im Fall bewusst nur vorübergehender Gebrauchsüberlassung) von vornherein geringer sein, so dass dann auch nicht *mehrere* Belohnungsmöglichkeiten bestünden.

Insgesamt gegen die Heranziehung des Belohnungsaspekts wendet sich *Christ*: Die Angemessenheit des Entgelts sei schwierig zu bestimmen, jedenfalls kein objektiver Begriff.⁴²⁹ So gebe es etwa auch im Kauf- und Handelsrecht keine derartige „Kategorie eines angemessenen Warenpreises“, die als Vorbild dienen könnte. Der Preis für ein Erzeugnis sei im Vorwege nicht zu berechnen, sondern werde erst vom Markt bestimmt. Dies gelte umso mehr bei Erzeugnissen, die Erfindungen verkörpern, zumal mitunter ihnen vergleichbare Produkte und somit Erfahrungswerte fehlen. Der Marktpreis richte sich ferner nicht nach den Erfindungs- und Herstellungskosten. Die Angemessenheit sei dabei insge-

⁴²¹ Vgl. *Samwer*, GRUR Int. 1969, 1, 6.

⁴²² Vgl. supra Kap. 5 B.I.1; *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 7.

⁴²³ *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 7; vgl. auch *Schraner*, Erschöpfung, S. 153.

⁴²⁴ *Reimer*, GRUR Int. 1972, 228, 228 f.; zustimmend *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 7.

⁴²⁵ *Koch/Froschmeier*, GRUR Ausl. 1965, 121, 124; vgl. auch *Schraner*, Erschöpfung, S. 156 f. („doppelte Belohnung“); *Douglas*, Erschöpfung, S. 323 („Doppelverwertungsrecht“).

⁴²⁶ So i. Erg. auch *Samwer*, GRUR Int. 1969, 1, 5.

⁴²⁷ Vgl. auch *Samwer*, GRUR Int. 1969, 1, 5.

⁴²⁸ Siehe dazu supra Kap. 5 C.II.

⁴²⁹ Siehe zum Ganzen *Christ*, Erschöpfung, S. 77 ff.; zu diesem Gedanken auch *Neussel*, Parallelimport, S. 104; *Samwer*, GRUR Int. 1969, 1, 4.

samt kein geeigneter Maßstab, um den sich einstellenden Marktpreis zu bewerten.⁴³⁰ Infolgedessen könne daraus auch nicht abgeleitet werden, dass es der Gelegenheit zur Erzielung eines „Preispremium[s]“ bedürfe.⁴³¹ Ebenso wenig eigne sich als Bewertungsmaßstab eine Angemessenheit im Sinne der spezifischen Verhältnisse eines bestimmten Marktes (als „nationale[] Angemessenheit“).⁴³² Dieser Argumentation ist entgegenzutreten. Denn auch wenn in der Tat der Marktpreis im Vorhinein nicht feststeht, wird er sehr wohl von den Eigenheiten des jeweiligen Marktes bestimmt.⁴³³ Dies können etwa auch gesetzliche Vorgaben (z. B. Preisbestimmungen) sein, die eine freie Vermarktung einschränken.⁴³⁴ Überdies geht es bei der Angemessenheit nicht um einen irgendwie gearteten, an sich „richtigen Preis[]“⁴³⁵ für das Erzeugnis. Sie stellt vielmehr den *Bezug* der Belohnung zur Erfindung und den dafür aufgewandten Investitionen her.⁴³⁶

e) Patentrechtstheorien

Anknüpfend an die obigen Erkenntnisse aus den Patentrechtstheorien *generell* zur Beschränkung der Erschöpfung,⁴³⁷ ergibt sich vorliegend noch eine Besonderheit im Zusammenhang mit dem *Zwei-Säulen-Modell*: Hier gilt spezifisch für die zweite Säule, den *Technologietransfer*, dass dem Patentinhaber die Entscheidung über die Verwertung des *Patents* als solches freistehen muss. Hierzu gehört etwa auch die Entscheidung für eine bestimmte Lizenzierungsstrategie und gegen das Inverkehrbringen der betreffenden Erzeugnisse auf bestimmten Märkten.⁴³⁸

f) Ökonomische Analyse

Nun werden die spezifisch für die räumliche Grenze relevanten Einzelaspekte aus der ökonomischen Analyse der Erschöpfung und deren genereller Begrenzung vertieft. Dies sind im Wesentlichen die Preisdifferenzierung (*aa*) und die Transaktionskosten (*bb*). Im Rahmen ihrer Erörterung werden aber auch weitere

⁴³⁰ Vgl. auch *Freytag*, Parallelimporte, S. 269 f.

⁴³¹ In diese Richtung ebenfalls *Koch/Froschmeier*, GRUR Ausl. 1965, 121, 124.

⁴³² So wohl aber *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 300; vgl. auch *Sack*, GRUR Int. 2000, 610, 616.

⁴³³ Näher v. Büren/*David-Calame*, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.d)cc); *Schraner*, Erschöpfung, S. 153; vgl. ferner *Neussel*, Parallelimport, S. 104 f.

⁴³⁴ Siehe schwBG, GRUR Int. 2000, 639, 646 – *Kodak II*.

⁴³⁵ Vgl. aber *Christ*, Erschöpfung, S. 82.

⁴³⁶ Vgl. auch *Schraner*, Erschöpfung, S. 153 f.

⁴³⁷ Siehe supra Kap. 2 B.III.

⁴³⁸ Zu diesem Gedanken bereits *D. Reimer*, GRUR Int. 1972, 221, 229; zustimmend *Beier*, GRUR Int. 1996, 1, 7.

Einzelaspekte bedeutsam. Denn diese hängen, wie gesehen, teilweise miteinander zusammen und sind voneinander nicht schematisch abgrenzbar.

aa) Preisdifferenzierung

(1) Bedeutung

Die optimale wirtschaftliche Verwertung der Erfindung kann dadurch gefördert werden, dass sich der Patentinhaber über eine differenzierte Vertriebsstrategie auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten verschiedener Märkte einstellt.⁴³⁹ Als solche kommt etwa die parallele Anmeldung verschiedener (nationaler) Patente infrage.⁴⁴⁰ Besonders relevant ist im vorliegenden Zusammenhang jedoch die *internationale*, d. h. nach Märkten segmentierende, Preisdifferenzierung.⁴⁴¹ Für sie gelten grundsätzlich die allgemeinen Erwägungen zur Preisdifferenzierung.⁴⁴² Deren Auswirkungen können allerdings im internationalen Kontext noch erheblicher sein, woraus ihre besondere Bedeutung für die Frage der internationalen Erschöpfung erwächst.⁴⁴³ Das Angebot der gleichen Erzeugnisse auf hoch- sowie niedrigpreisigen Märkten – im Sinne einer Preisdifferenzierung dritten Grades – ist oftmals eine Strategie zur Erhöhung der veräußerten Gesamtmenge.⁴⁴⁴ Tatsächlich lassen sich bei räumlicher Segmentierung umfangreichere Nutzergruppen mit u. U. noch stärker differierender Kaufkraft bilden als dies innerhalb eines Marktes möglich ist.⁴⁴⁵ Denn die durchschnittliche Zahlungskraft und -bereitschaft auf Nachfrageseite variiert zwischen verschiedenen Märkten.⁴⁴⁶ Niedrigpreisige Märkte reagieren oftmals sensibler auf Preisänderungen, haben also eine größere *Preiselastizität*.⁴⁴⁷ Sie können mitunter überhaupt nur durch eine Preisdifferenzierung erschlossen werden.⁴⁴⁸ Des Weiteren könnte ein Patentinhaber die räumliche Preisdifferenzierung noch durch eine

⁴³⁹ Douglas, Erschöpfung, S. 323; vgl. auch Neussel, Parallelimport, S. 108 („nirgendwo herrschen identische Bedingungen“); Schraner, Erschöpfung, S. 158 f. („Gewinnmaximierung durch Marktaufteilung“); Oswald, Erschöpfung, S. 160 (zum Urheberrecht).

⁴⁴⁰ Vgl. auch Reisner, Erschöpfung, S. 340 f.; Zuberbühler, Erschöpfung, S. 63 (zum schw. Patentrecht).

⁴⁴¹ Näher hierzu Katz, *BYU L. Rev.* 55, 76 ff. (2014); vgl. auch Wolf, Kontrolle, S. 76 (jeweils allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁴⁴² Vgl. Katz, *BYU L. Rev.* 55, 121 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.b)cc).

⁴⁴³ Vgl. Rub, 64 *Emory L. J.* 741, 800 (2015) (zum Urheberrecht).

⁴⁴⁴ Hovenkamp, 35 *Yale J. on Reg.* 513, 546 f. (2018).

⁴⁴⁵ Vgl. Rub, 64 *Emory L. J.* 741, 800 (2015) (zum Urheberrecht).

⁴⁴⁶ Schraner, Erschöpfung, S. 25.

⁴⁴⁷ Ausführlich Maskus, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 106, 113 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); vgl. auch Neussel, Parallelimport, S. 108.

⁴⁴⁸ Müller-Langer, Incentives, S. 93; vgl. auch Engels, Binnenmarktregeln, S. 205.

zusätzliche Differenzierung *innerhalb* der jeweiligen Märkte ergänzen.⁴⁴⁹ Denn freilich befinden sich auch auf niedrigpreisigen Märkten individuell besonders zahlungskräftige Nutzungsinteressenten⁴⁵⁰ und umgekehrt. Überdies ist anzunehmen, dass die Bandbreite an Nutzerpräferenzen international ebenso groß ist wie innerhalb einzelner Märkte – wenn auch einige Präferenzen auf bestimmten Märkten verdichtet vorkommen mögen.⁴⁵¹ Dies schafft darüber hinaus einen Spielraum auch für sekundäre Preisdifferenzierung.⁴⁵² Insgesamt fördert Preisdifferenzierung mithin die statische Allokationseffizienz auf dem betreffenden Gütermarkt.⁴⁵³ Aus der sich insgesamt ergebenden Erhöhung der Produktionsmenge können wiederum Skalenerträge erwachsen, welche die Produktionskosten und damit letztlich die Preise für die Erzeugnisse reduzieren.⁴⁵⁴ Dies kann abermals insgesamt ihre Verbreitung und damit die Nutzung der Erfindung steigern. Gedämpft werden können die Skalenerträge allerdings durch mit dem marktübergreifenden Vertrieb verbundene Transaktionskosten, einschließlich etwaiger notwendiger nationaler Marketingstrategien.⁴⁵⁵ Infolge des Potentials zur Erhöhung der Absatzmenge kann Preisdifferenzierung aber letztlich insgesamt den Anreiz zu Erfindungstätigkeit steigern oder zumindest aufrechterhalten, was auch der dynamischen Effizienz dient.⁴⁵⁶

(2) Einfluss der internationalen Erschöpfung

Das Funktionieren einer räumlichen Preisdifferenzierung setzt voraus, dass Märkte voneinander abgegrenzt werden können.⁴⁵⁷ Dies würde jedoch durch die internationale Erschöpfung beeinträchtigt.⁴⁵⁸ Infolgedessen könnten andere Marktteilnehmer die Preisunterschiede im internationalen Vergleich ausnutzen. Es käme infolge der Parallelimporte zu einem Preiswettbewerb hinsichtlich der

⁴⁴⁹ Weiterführend *Maskus*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 106, 115 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁴⁵⁰ Vgl. *Drexler*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 249, 250.

⁴⁵¹ *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 33 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁴⁵² Weiterführend *Maskus*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 106, 115 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁴⁵³ *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 77 f. (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁴⁵⁴ Vgl. *Engels*, *Binnenmarktregeln*, S. 32.

⁴⁵⁵ Vgl. *Engels*, *Binnenmarktregeln*, S. 161 f. u. 213 (zum Urheberrecht).

⁴⁵⁶ Siehe auch *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 77 f. (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁴⁵⁷ *Zuberbühler*, *Erschöpfung*, S. 66 (zum schw. Patentrecht); *V. Emmerich*, *DB* 1972, 1275, 1276; vgl. auch *Hovenkamp*, 35 *Yale J. on Reg.* 513, 546 f. (2018); *Beier*, *GRUR Int.* 1989, 603, 614.

⁴⁵⁸ Nachfolgend wird für die Beschreibung der (aus Sicht des geltenden deutschen bzw. europäischen Rechts) hypothetischen Auswirkungen der internationalen Erschöpfung der *Konjunktiv II* verwendet. Angesichts der Geltung der internationalen Erschöpfung in zahlreichen Rechtsordnungen weltweit wäre aber auch der *Indikativ Präsens* verwendbar.

Originalerzeugnisse des Patentinhabers – angeboten von diesem selbst sowie von Konkurrenten.⁴⁵⁹ Da es sich regelmäßig um Neuware handeln würde, beträfe dieser Wettbewerb den *Primärmarkt*. Die Preisunterschiede würden sich durch das Angebot der parallelimportierten Erzeugnisse zunehmend angleichen,⁴⁶⁰ bis sich letztendlich ein einheitliches, niedrigeres Preisniveau etablieren würde⁴⁶¹.

Allerdings würde dies wiederum voraussetzen, dass sich auf dem betreffenden Gütermarkt ein funktionierender Wettbewerb einstellt.⁴⁶² Auch wenn die internationale Erschöpfung dies wahrscheinlicher werden ließe, wäre dies – selbst bei an sich hoher Nachfrage – nicht selbstverständlich.⁴⁶³ Denn Parallelimporte würden zusätzlichen Hindernissen⁴⁶⁴ und damit Kosten begegnen. Hierzu würden einerseits *Transaktions-* und Transportkosten zählen, andererseits marktspezifische Kosten – etwa infolge von Währungsunterschieden⁴⁶⁵ oder rechtlichen Umständen wie nationalem Wettbewerbsrecht oder Handelsbeschränkungen (z. B. durch besondere Anforderungen für Arzneimittel)⁴⁶⁶. Um diese Kosten zu amortisieren und darüber hinaus einen Gewinn zu erzielen – also den Parallelimport wirtschaftlich lohnend werden zu lassen – bedürfte es eines entsprechend hohen (anfänglichen) Preisgefälles für die Erzeugnisse zwischen den Märkten.⁴⁶⁷ Letzteres hinge jeweils von der Zahlungsbereitschaft der Nachfrageseite und damit letztlich davon ab, inwieweit sich die Erzeugnisse von den konkurrierenden Gütern abheben.⁴⁶⁸ Insgesamt könnten gewerbliche Akteure die mit dem Parallelimport verbundenen Hindernisse eher handhaben, was – verbunden mit einer großen Einfuhrmenge – diesen für sie eher wirtschaftlich lohnend machen würde.⁴⁶⁹ Der preisgünstige Erwerb der Erzeugnisse auf den niedrigpreisigen

⁴⁵⁹ Engl. „intra-brand“ price competition“. Dieser ist zu unterscheiden vom Wettbewerb mit Erzeugnissen *verschiedener* Hersteller („inter-brand“ price competition“, z. B. bei Arzneimitteln: *Generika*); siehe *Drexl*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 249, 250.

⁴⁶⁰ Vgl. *Koch/Froschmeier*, GRUR Ausl. 1965, 121, 124 f.; grundlegend *Schraner*, *Erschöpfung*, S. 24 ff. Weiterführend zur nur knappen empirischen Datenlage zu Umfang und wirtschaftlichen Auswirkungen von Parallelimporten *Maskus*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 106, 109 ff. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁴⁶¹ *Schraner*, *Erschöpfung*, S. 27.

⁴⁶² Vgl. *Schraner*, *Erschöpfung*, S. 28.

⁴⁶³ *Schraner*, *Erschöpfung*, S. 28 f. u. Fn. 29.

⁴⁶⁴ Vgl. *Katz*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 23, 33 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁴⁶⁵ Vgl. *Niethammer*, *Erschöpfungsgrundsatz*, S. 166 (zum Urheberrecht).

⁴⁶⁶ Weiterführend *Schraner*, *Erschöpfung*, S. 24 f. u. Fn. 127.

⁴⁶⁷ Ausführlich *Schraner*, *Erschöpfung*, S. 25 f., 28 f. u. Fn. 131 m. w. N.: Die Einschätzungen, wann dies regelmäßig gelingt, gehen stark auseinander, wobei z. T. von mindestens 15 bis 30 % ausgegangen wird.

⁴⁶⁸ *Schraner*, *Erschöpfung*, S. 24.

⁴⁶⁹ Näher *Maskus*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 106, 116 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

Märkten würde ihnen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den im Schutzland vorgesehenen Vertriebswegen verschaffen.⁴⁷⁰ Darüber hinaus könnten sie u. U. sogar (im Sinne von Trittbrettfahrern) von den Investitionen profitieren, welche der Patentinhaber bzw. dessen inländische Lizenznehmer bereits für Infrastruktur – etwa Kundenservice, Beratung und Werbung – getätigt haben.⁴⁷¹ Letztere könnte freilich aber auch (vorrangig) dem Patentinhaber zur Verfügung stehen und für ihn einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Parallelimporteuren bilden.⁴⁷² Schließlich wäre ebenfalls maßgeblich, welche Menge an Erzeugnissen überhaupt für Parallelimporte zur Verfügung stünde.⁴⁷³ Der Patentinhaber könnte diese in gewissem Maße durch seine Vertriebsstrategie beeinflussen.⁴⁷⁴ Hierfür kämen zunächst der völlige Verzicht auf die Belieferung niedrigpreisiger Märkte oder die Setzung eines global einheitlichen Preises infrage.⁴⁷⁵ Ferner böte sich etwa die lokal qualitativ oder quantitativ differenzierte Markteinführung der Erzeugnisse an.⁴⁷⁶ Deren Weiterveräußerung an Parallelimporteure bzw. Großhändler könnte der Patentinhaber flankierend durch die gezielte Etablierung eines Vertriebssystems sowie vertragliche Beschränkungen entgegenwirken.⁴⁷⁷

Allerdings dürfte ein solcher Einfluss eher größeren Unternehmen, weniger hingegen kleineren Unternehmen bzw. gar Individualerfindern offen stehen. Parallele Vertriebssysteme für verschiedene Märkte zu etablieren und vertragliche Vereinbarungen abzuschließen, könnte nochmals erhebliche *Transaktionskosten* verursachen: So wären für die *Anbahnungs-* und *Verhandlungsphase* rechtliche und sprachliche Hindernisse sowie die Unkenntnis lokaler wirtschaftlicher Eigenheiten zu überbrücken, welche auch nachvertraglich die Überwachung und *Durchsetzung* vertraglicher Beschränkungen erschweren würden. Schließlich wäre der Gestaltungsspielraum für vertragliche Beschränkungen bisweilen von vornherein durch nationales Wettbewerbsrecht eingengt.⁴⁷⁸ Insgesamt könnten derartige Maßnahmen jedenfalls nicht gleich wirksam Rahmenbedingungen für eine funktionierende Preisdifferenzierung schaffen wie das Verbot von Parallel-

⁴⁷⁰ Ausführlich *Schraner*, Erschöpfung, S. 26 f.

⁴⁷¹ Vgl. *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 166 (zum Urheberrecht).

⁴⁷² Vgl. *Schraner*, Erschöpfung, S. 29.

⁴⁷³ Weiterführend *Schraner*, Erschöpfung, S. 28 f.

⁴⁷⁴ Vgl. *Schraner*, Erschöpfung, S. 28; *Freytag*, Parallelimporte, S. 272.

⁴⁷⁵ Siehe dazu sogleich Kap. 5 B.II.3.f)aa)(3).

⁴⁷⁶ Vgl. *Schraner*, Erschöpfung, S. 28; *Freytag*, Parallelimporte, S. 272 u. Fn. 31 (auch zum sog. *Downgrading* von Produkten).

⁴⁷⁷ Dies kann theoretisch die negativen Folgen der internationalen Erschöpfung abschwächen, ohne dass jedoch hieraus ein Argument dafür abgeleitet werden könnte (so aber *Freytag*, Parallelimporte, S. 272).

⁴⁷⁸ Vgl. *Freytag*, Parallelimporte, S. 272.

importen über Patente, d.h. bei deren räumlich nur *begrenzter* Erschöpfung. Bildlich gesprochen, ist es also effektiver, an den hochpreisigen Märkten als *Zielen* des Parallelimports anzusetzen als an den niedrigpreisigen Märkten als dessen Quellen.

(3) Vor- und Nachteile dieses Einflusses

Es wurden bereits die allgemeinen Vor- und Nachteile von Preisdifferenzierung beschrieben.⁴⁷⁹ Hieraus können bereits größtenteils die Auswirkungen ihrer *Beeinträchtigung* durch die internationale Erschöpfung abgeleitet werden.

So könnte die Angleichung der Preise auf niedrigerem Niveau die Verfügbarkeit der Erzeugnisse für weniger zahlungsbereite Nachfrager (einschließlich Unternehmen) und damit insgesamt die Nachfrage nach ihnen sowie ihre globale Verbreitung erhöhen.⁴⁸⁰ Insgesamt könnte dies wiederum die Produktionsmenge steigern⁴⁸¹ und insoweit im Sinne des Patentinhabers sein. Hinzu käme das Auftreten zusätzlicher Anbieter.⁴⁸² Profitieren würden vor allem Verbraucher.⁴⁸³ Aber auch der Wirtschaft in Hochpreisländern könnte die internationale Erschöpfung insgesamt dienlich sein:⁴⁸⁴ Denn die durch sie beeinträchtigte Preisdifferenzierung käme auch Unternehmen zugute, welche bei räumlicher Begrenzung der Erschöpfung mehr für die Erzeugnisse bezahlen müssen als sie dies auf niedrigpreisigen Märkten müssten,⁴⁸⁵ und die von günstigen Parallelimporten abgeschottet werden⁴⁸⁶. Ferner könnte auch hier der Vorteil eintreten, dass die Erzeugnisse mehr Nutzern für potentielle Folgeerfindungen zur Verfügung stünden.⁴⁸⁷

Insgesamt ist danach denkbar, dass die internationale Erschöpfung nicht nur die statische Effizienz erhöhen würde, sondern – infolge der gesteigerten Nachfrage- und Produktionsmenge – auch die dynamische Effizienz, insbesondere über einen erhöhten Erfindungsanreiz.⁴⁸⁸ Letzterer könnte allerdings infolge der Beeinträchtigung der Gelegenheit zur Entgelterzielung gerade auch erheblich

⁴⁷⁹ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.b)cc).

⁴⁸⁰ Vgl. *Schraner*, Erschöpfung, S. 27.

⁴⁸¹ Vgl. *Schraner*, Erschöpfung, S. 27.

⁴⁸² Vgl. *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 180 (zum Urheberrecht).

⁴⁸³ Vgl. *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 166 (zum Urheberrecht).

⁴⁸⁴ Vgl. *Schraner*, Erschöpfung, S. 155 f. (für die Schweiz); *Neussel*, Parallelimport, S. 111.

⁴⁸⁵ Vgl. hierzu *Oswald*, Erschöpfung, S. 161 f. (zum Urheberrecht); *Cottier/Liechti-McKee*, FS v. Büren, S. 325, 337.

⁴⁸⁶ *Schraner*, Erschöpfung, S. 157; vgl. auch *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 166 (zum Urheberrecht).

⁴⁸⁷ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)bb); vgl. auch *Niethammer*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 180 f. (zum Urheberrecht).

⁴⁸⁸ So *Christ*, Erschöpfung, S. 225.

verringert werden,⁴⁸⁹ was wiederum die dynamischen Wohlfahrtsgewinne reduzieren würde⁴⁹⁰. Dies wöge insgesamt schwerer als die statischen Effizienzverluste infolge von Preiserhöhungen bei einer Preisdifferenzierung.⁴⁹¹

Des Weiteren würde die Beeinträchtigung der Preisdifferenzierung infolge der internationalen Erschöpfung viele Patentinhaber dazu motivieren, ihre Erzeugnisse von vornherein nur auf hochpreisigen Märkten in Verkehr zu bringen.⁴⁹² Infolgedessen würden Erzeugnisse auf niedrigpreisigen Märkten nicht – nicht einmal mit sozialen Motiven –⁴⁹³ angeboten, obwohl dort potentiell eine Nachfrage nach ihnen bestünde.⁴⁹⁴ Dies wäre ökonomisch nachteilhaft.⁴⁹⁵ Denn, wie gesehen,⁴⁹⁶ besteht ein gesamtgesellschaftliches Interesse nicht nur an möglichst preisgünstigen, sondern auch an vielfältigen Erzeugnissen. Der Ausschluss ganzer Märkte von der Nutzung neuer Erfindungen würde die globale wirtschaftliche Entwicklung deutlich stärker bedrohen als patentbedingte Handelsbeschränkungen.⁴⁹⁷ Ferner wäre dies, global betrachtet, der statischen Allokationseffizienz abträglich,⁴⁹⁸ indem die angebotene Gesamtmenge und damit der Wohlfahrtsgewinn geringer wäre⁴⁹⁹. Andere Patentinhaber würden ihre Erzeugnisse zwar auf niedrigpreisigen Märkten anbieten, den Preis dafür aber höher ansetzen, um die Nachteile aus dem erwarteten Parallelimport zumindest abzuschwächen.⁵⁰⁰ Dies würde die Nachfrage auf den niedrigpreisigen Märkten entsprechend verringern.⁵⁰¹ Im Ergebnis sänke dann zwar infolge von Parallelimporten der Preis der Erzeugnisse auf den hochpreisigen Märkten relativ ab – zum

⁴⁸⁹ *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 798 (2015) (zum Urheberrecht).

⁴⁹⁰ Vgl. v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.d)cc) (zum schw. Patentrecht); *Alexy*, Europäisierung, S. 350 (zum Markenrecht); *Oswald*, Erschöpfung, S. 161 f. (zum Urheberrecht).

⁴⁹¹ Vgl. v. Büren/David-Calame, Schw. ImmGWR, 6. Kap. IV.2.d)cc) (zum schw. Patentrecht).

⁴⁹² Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 95; ebenfalls zu diesem Gedanken *Christ*, Erschöpfung, S. 96; zweifelnd *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 78 (2014).

⁴⁹³ Vgl. nur *Katz*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 23, 30 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); zu weiteren Motiven siehe *Abbott*, a. a. O., S. 145, 154.

⁴⁹⁴ Vgl. *Oswald*, Erschöpfung, S. 163 (zum Urheberrecht).

⁴⁹⁵ Vgl. *Oswald*, Erschöpfung, S. 163 (zum Urheberrecht).

⁴⁹⁶ Vgl. supra Kap. 1 E.IV.4.b)ff)(2).

⁴⁹⁷ *Douglas*, Erschöpfung, S. 324; vgl. auch *Oswald*, Erschöpfung, S. 163 (zum Urheberrecht).

⁴⁹⁸ Vgl. schwBG, GRUR Int. 2000, 639, 646 – *Kodak II*.

⁴⁹⁹ *Wolf*, Kontrolle, S. 80 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁵⁰⁰ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 95; *Mager*, GRUR 1999, 637, 644; kritisch *Christ*, Erschöpfung, S. 77 ff.

⁵⁰¹ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 95; *Mager*, GRUR 1999, 637, 644; a.A. wohl *Christ*, Erschöpfung, S. 95.

Vorteil der dortigen Verbraucher, allerdings auf Kosten des erschwerten Zugangs für Verbraucher auf niedrigpreisigen Märkten.⁵⁰² Gegen diese Erwägungen spricht auch nicht, dass derartige Folgen im Zuge der *gemeinschaftsweiten* Erschöpfung nicht maßgeblich eingetreten sind.⁵⁰³ Denn die (freilich weiterhin bestehende) wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb der EU (bzw. des EWR)⁵⁰⁴ wird durch die jedenfalls mit dem Europäischen Binnenmarkt einhergehende Vereinheitlichung wesentlicher rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zumindest abgeschwächt.⁵⁰⁵ Insgesamt ist daher anzunehmen, dass sich die Beeinträchtigung der Möglichkeit zur Preisdifferenzierung durch die internationale Erschöpfung wohlfahrtsökonomisch nachteilig auswirken würde. Dies spricht für eine räumliche Grenze der Erschöpfung.

(4) Speziell: Arzneimittel

Besonders evident wird die Problematik im Hinblick auf Arzneimittel, die insofern einen Sonderfall bilden.⁵⁰⁶ An ihnen haben wohl alle Individuen weltweit prinzipiell das gleiche Interesse, angesichts der einheitlichen Gewichtung der eigenen Gesundheit.⁵⁰⁷ Die international uneinheitliche Zahlungsbereitschaft ist also nur durch unterschiedliche *Zahlungskraft* bedingt, nicht hingegen durch die Konkurrenzsituation auf den jeweiligen Märkten.⁵⁰⁸ Auch ist bei Arzneimitteln der (Nicht-)Eintritt eines Marktversagens (insbesondere über statische Ineffizienz) besonders relevant und moralisch sensibel, da er über Leben und Tod entscheiden kann.⁵⁰⁹ Zugleich ist die Pharmaindustrie, wie gesehen, besonders forschungs- und damit investitionsintensiv sowie risikoreich. Hier ist die Bedeutung des Patentschutzes entsprechend groß, zudem die kausale Verbindung zwischen dem damit verbundenen Anreiz sogar empirisch belegt.⁵¹⁰ Entsprechend emotional wird im Zusammenhang mit Arzneimitteln die Debatte über Preisdifferenzierung und internationale Erschöpfung geführt. So haben viele wirtschaftlich schwächere Staaten mit dem Ziel, die preisgünstige Verfügbarkeit von Arzneimitteln zu erhöhen, für sich die internationale Erschöpfung festgelegt

⁵⁰² Vgl. *Drexl*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 249, 252 u. 263.

⁵⁰³ So wohl aber *Schraner*, Erschöpfung, S. 154 f.; vgl. auch *Freytag*, Parallelimporte, S. 272 f.

⁵⁰⁴ Vgl. *Schraner*, Erschöpfung, S. 154 („gewisses Gefälle“).

⁵⁰⁵ Vgl. *Douglas*, Erschöpfung, S. 328; grundlegend *Engels*, Binnenmarktregeln, S. 27 ff.

⁵⁰⁶ Vgl. *Douglas*, Erschöpfung, S. 324; *Müller-Langer*, Incentives, S. 142; ausführlich *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 78 f. (2014).

⁵⁰⁷ *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 79 f. (2014).

⁵⁰⁸ Vertiefend *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 79 f. (2014).

⁵⁰⁹ Vgl. *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 79 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁵¹⁰ Siehe supra Kap. 1 C.III.1.b); *Müller-Langer*, Incentives, S. 142.

und sich auch auf völkerrechtlicher Ebene dafür ausgesprochen.⁵¹¹ Tatsächlich ist bei Arzneimitteln – wie letztlich aber bei anderen Erzeugnissen auch – Preisdifferenzierung ambivalent zu bewerten, unter Einbeziehung der Umstände des Einzelfalls.⁵¹² So mag sie das Inverkehrbringen von Arzneimitteln in niedrigpreisige Märkte fördern, von der einige Patentinhaber ansonsten absähen. Insoweit würden gerade wirtschaftlich schwächere Staaten vom patentbedingten Verbot des Parallelimports eigentlich eher profitieren.⁵¹³ Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass der Bedarf nach Arzneimitteln global differieren kann, etwa durch die regional unterschiedliche Prävalenz von Erkrankungen.⁵¹⁴

Katz bezweifelt allerdings, dass es bei internationaler Erschöpfung überhaupt zu Parallelimporten von Arzneimitteln von niedrig- in hochpreisige Märkte käme.⁵¹⁵ Vielmehr würden diese weiterhin sowieso dadurch verhindert, dass ihr Handel durch (nationale) Bestimmungen reguliert ist. Dies sei daraus abzuleiten, dass es auch derzeit – also trotz räumlicher Grenze der Erschöpfung in vielen Rechtsordnungen mit hochpreisigen Märkten – gar keine maßgebliche räumliche Preisdifferenzierung und Verfügbarkeit von Arzneimitteln auf niedrigpreisigen Märkten gebe.⁵¹⁶

In der Tat ist die globale Preisbildung und Verteilung bei Arzneimitteln ein komplexes, multifaktorielles Phänomen. Es handelt sich – insbesondere, aber nicht nur, auf hochpreisigen Märkten – um eine der am stärksten regulierten Branchen, was sich von der Herstellung über die Zulassung bis hin zu Import- und Preisbestimmungen erstreckt.⁵¹⁷ Dennoch könnten nationale Regulierungen insoweit nicht adäquat den Patentschutz ersetzen: Selbst wenn sie den Parallelimport erschweren, könnte sich dieser, abhängig von den genannten Umständen, dennoch lohnen. Hingegen liegt die Gesamtmenge des Arzneimittels, die im Ausgangspunkt überhaupt global vorhanden ist, in der Verantwortung des Patentinhabers. Sie kann, wie soeben dargestellt, durch die Möglichkeit der Preisdifferenzierung erheblich gesteigert werden, für die es aber des Patentschutzes bedarf. Dies entspricht der schon genannten, allgemeinen Betrachtung, dass bei

⁵¹¹ Katz, *BYU L. Rev.* 55, 81 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); vgl. hierzu auch die Verhandlungen zur *Doha Declaration* (dazu siehe supra Kap. 5 Fn. 362; *Sasdi*, Innovationsschutz, S. 150 f.).

⁵¹² Katz, *BYU L. Rev.* 55, 82, 84 u. Fn. 105 (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁵¹³ Müller-Langer, *Incentives*, S. 227.

⁵¹⁴ Müller-Langer, *Incentives*, S. 153.

⁵¹⁵ Siehe zum Ganzen Katz, *BYU L. Rev.* 55, 80 ff. (2014); vgl. auch *Maskus*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 106, 120 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁵¹⁶ Nach *Douglas*, *Erschöpfung*, S. 330 f., sind regionale Preisunterschiede für Arzneimittel deutlich eher auf nationale Preis- als auf nationale Patentregelungen zurückzuführen.

⁵¹⁷ Eingehend dazu *Abbott*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 145, 145 u. 147 ff. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

einer Preisdifferenzierung über die höheren Gewinne auf den hochpreisigen Märkten die niedrigpreisigen Märkte quersubventioniert werden.⁵¹⁸

Freilich könnten Patentinhaber dem Parallelimport von Arzneimitteln bei internationaler Erschöpfung auch auf anderem Wege als dem Patentschutz – *faktisch* – entgegenwirken.⁵¹⁹ So könnten sie den Händlern, die sie in den Zielländern beliefern, den Export aus diesen vertraglich untersagen und auf einen Vertragsbruch mit dem Abbruch der Lieferbeziehung reagieren.⁵²⁰ Denkbar wäre etwa auch, dass die Regierungen der Zielländer, in die im Rahmen von sozialen (z. B. *Public-Health*-) Programmen Arzneimittel geliefert werden, einem (gesetzlichen) Exportverbot zustimmen.⁵²¹ Aber auch diese Gestaltungsmöglichkeiten könnten den Patentschutz nicht adäquat ersetzen.

bb) Transaktionskosten

Die erhöhte Konkurrenz durch den bei internationaler Erschöpfung erlaubten Parallelimport betreffe regelmäßig Neuware und damit den *Primärmarkt*. Insbesondere die hierdurch geschwächte Verhandlungsposition des Patentinhabers trüge zur Verringerung der Transaktionskosten des *Ersterwerbs* von ihm bei. Insoweit gilt das oben *generell* zur Begrenzung der Erschöpfung Gesagte.⁵²²

Auf Ebene des *Folgererwerbs* wäre, neben der herkömmlichen (von der internationalen Erschöpfung regelmäßig nicht betroffenen und vorliegend keine Besonderheiten hervorrufenden) Weiterveräußerung eines gebrauchten Erzeugnisses auf dem Sekundärmarkt (z. B. zwischen Verbrauchern), spezifisch die Weiterveräußerung eines *neuen* Erzeugnisses auf dem Primärmarkt durch den Parallelimporteure bedeutsam. Nicht nur für die Letztere (als *Inverkehrbringen*), sondern bereits für die vorgelagerte *Einfuhr* zu diesem Zweck bedarf es bei räumlich begrenzter Erschöpfung der gesonderten Erlaubnis des Patentinhabers.⁵²³ Dies bedeutet nicht nur eine zusätzliche, kostenintensive Transaktion mit dem Patentinhaber als drittem Beteiligten, sondern erhöht auch die Komplexität und damit die Kosten der Transaktion über die *Weiterveräußerung* selbst: So ist in der *Anbahnungsphase* zusätzlich die Berechtigung des Parallelimporteurs – d. h. das Vorliegen einer Erlaubnis – zu klären bzw. nachzuweisen (*Infor-*

⁵¹⁸ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.b)cc)(2); vgl. auch *Drexler*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 249, 253; *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 799 (2015) (zum Urheberrecht).

⁵¹⁹ Näher *Abbott*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 145, 155.

⁵²⁰ *Abbott*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 145, 155.

⁵²¹ *Abbott*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 145, 155 f.

⁵²² Siehe supra Kap. 2 B.IV.

⁵²³ Siehe supra Kap. 5 Fn. 3; OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 3691; Benkard-Scharen, PatG, § 9 Rn. 47. Infolge räumlich unbegrenzter Erschöpfung wäre hingegen freilich auch die Einfuhr erlaubt.

mationskosten). Dieses Erfordernis entfielen bei internationaler Erschöpfung, welche den *Standard* der Berechtigung zum Parallelimport setzen würde. Allerdings sollte die Bedeutung dieser Fallgruppe aus Sicht der Transaktionskosten ohnehin nicht überschätzt werden: Erstens ist der Informationsaufwand für die Klärung der eigenen Berechtigung bzw. der entsprechende Nachweis gegenüber dem Folgerwerb gerade für gewerbliche, markterfahrene Akteure (wie es Parallelimporteure meistens sind) gut zu handhaben.⁵²⁴ Zweitens ist die praktische Bedeutung eines (legalen) „Parallel“imports ohne Geltung internationaler Erschöpfung ohnehin gering. Denn es handelt sich bei ihm gerade um die Einfuhr *vorbei* an den bestehenden *erlaubten* Wegen,⁵²⁵ was der Patentinhaber wohl regelmäßig nicht gesondert legitimieren möchte.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die internationale Erschöpfung die Transaktionskosten des (Erst- und Folge-)Erwerbs neuer Erzeugnisse auf dem Primärmarkt – geringfügig – senken könnte. Dies spricht tendenziell für sie, d. h. gegen eine räumliche Grenze der Erschöpfung.

g) Differenzierte internationale Erschöpfung?

Freytag regt eine nach Benutzungsarten differenzierende internationale Erschöpfung an, die nur den *Gebrauch* erfasst, hingegen das *Anbieten* und das *Inverkehrbringen* (d. h. die Weiterveräußerung des Erzeugnisses) ausklammert.⁵²⁶ Eine solche Ausgestaltung würde den Patentschutz weniger beeinträchtigen. Bereits dieser Schluss ist freilich aus Sicht der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung fragwürdig. Denn immerhin ist es gerade der Gebrauch der Erfindung, der regelmäßig das Motiv hinter dem Erwerb der sie verkörpernden Erzeugnisse – als wesentliche Grundlage für die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung – bildet. Eine geringere Beeinträchtigung könnte sich allenfalls *faktisch* daraus ergeben, dass eine nur den Gebrauch erfassende internationale Erschöpfung ohnehin kaum Praxisrelevanz hätte. Sie ginge nämlich an der Problematik des Parallelimports vorbei, für den gerade das (erneute) *Inverkehrbringen* maßgeblich ist. Der Fall, dass der Ersterwerb das Erzeugnis zunächst persönlich *außerhalb* des Schutzlandes erwirbt und anschließend zum bloßen (Eigen-)Gebrauch in dieses *einführt*, dürfte die Ausnahme sein. Abgesehen von dieser rein faktischen Erwägung, sprechen für eine internationale Erschöpfung nur hinsichtlich des Gebrauchsrechts auch keine sonstigen durchgreifenden Erwägungen (insbesondere nicht die Verkehrssicherheit, mangels Bezugs des Gebrauchs zu anderen Verkehrsteilnehmern als dem Erwerber selbst). Gegen den

⁵²⁴ Siehe *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 799 (2015) (zum Urheberrecht).

⁵²⁵ Siehe dazu *supra* Kap. 5 B.I.2.

⁵²⁶ Siehe zum Ganzen *Freytag*, Parallelimporte, S. 270 f. („keine Aushöhlung“).

Vorschlag *Freytags* spricht schließlich die Systematik: Eine Differenzierung nach Benutzungsarten liegt im Patentrecht generell ferner als etwa im Urheberrecht.⁵²⁷ Dort ist die grundsätzliche Beschränkung der Erschöpfung auf das Verbreitungsrecht,⁵²⁸ unter Ausklammerung der sonstigen Verwertungsrechte, systematisch eher nachvollziehbar, zumal sich einzig das Verbreitungsrecht auf ein konkretes Werkstück bezieht.⁵²⁹ Im Patentrecht betreffen dagegen *alle* Benutzungsarten, die überhaupt (sachlich) der Erschöpfung unterfallen, ein konkretes Erzeugnis.⁵³⁰ Insgesamt ist somit auch eine nur den Gebrauch erfassende internationale Erschöpfung abzulehnen.

h) Fazit

Die internationale, d. h. räumlich unbegrenzte, Erschöpfung ist im deutschen und europäischen Recht bisher nicht vorgesehen. Ihre Einführung durch Gesetzgebung oder Rechtsprechung ist unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen – gerade mit Blick auf die jüngeren Entwicklungen im US-amerikanischen und schweizerischen Recht hin zur generell bzw. immerhin ausnahmsweise geltenden internationalen Erschöpfung. Dem völkerrechtlichen Rahmen lässt sich keine eindeutige Aussage entnehmen. Für eine räumliche Grenze der Erschöpfung spricht jedoch speziell das Territorialitätsprinzip. Ihre Rechtfertigung (d. h. umgekehrt die Ablehnung der internationalen Erschöpfung) folgt ferner aus den grundlegenden Wertungen zur Rechtfertigung von Patentschutz und Erschöpfung. Unter den klassischen Rechtfertigungsansätzen für die Letztere spricht speziell der Verkehrssicherheitsaspekt nicht zwingend gegen, hingegen der Belohnungsaspekt maßgeblich für eine räumliche Grenze. Denn andernfalls würde die Gelegenheit des Patentinhabers zur Entgelterzielung deutlich beeinträchtigt. In dieselbe Richtung weist die ökonomische Analyse: Eine räumlich unbegrenzte Erschöpfung wäre nicht nur (durch Verringerung des Anreizes zu Erfindungstätigkeit) der dynamischen Effizienz abträglich, sondern auch der statischen Effizienz. Zwar könnte sie das Transaktionskostenniveau für den (Folge-)Erwerb neuer Erzeugnisse (geringfügig) senken. Dies wöge jedoch nicht den erheblichen Nachteil der Beeinträchtigung der räumlichen Preisdifferenzierung auf. Es entfielen die mittels dieser erreichbaren Wohlfahrtsgewinne, insbesondere aus der – speziell bei Arzneimitteln mitunter existenziellen – weltweiten (auch niedrigpreisige Märkte umfassenden) Verbreitung der Erzeugnisse und damit der Erfindung.

⁵²⁷ *Freytag*, Parallelimporte, S. 271.

⁵²⁸ Siehe § 17 Abs. 2 UrhG; dazu etwa Schricker/*Loewenheim*, UrhG, § 17 Rn. 35 u. 38 f. m. w. N. („einen allgemeinen Erschöpfungsgrundsatz gibt es nicht“).

⁵²⁹ Ausführlich *Freytag*, Parallelimporte, S. 270 f.

⁵³⁰ Vgl. *Freytag*, Parallelimporte, S. 270.

III. Zwischenergebnis

Für die Erschöpfung sind verschiedene räumliche Reichweiten denkbar. Die nationale Erschöpfung beschränkt sich auf den konkreten Staat des Inverkehrbringens. Demgegenüber ist bei der gemeinschaftsweiten Erschöpfung – als Beispiel für regionale Erschöpfung – das Gebiet maßgeblich, welches aus der EU und den sonstigen EWR-Staaten gebildet wird. Die gemeinschaftsweite Erschöpfung verdrängt im deutschen Recht auch für nationale Patente im Wege des unionsrechtlichen Anwendungsvorrangs die nationale Erschöpfung. Sie gilt seit der Anwendbarkeit des Patentpakets auch für Einheitspatente sowie (weiterhin) für Europäische Patente. Die internationale Erschöpfung hat dagegen bei Inverkehrbringen in irgendeinem Staat sogar weltweite Wirkung. Dies ist mit dem Fehlen einer räumlichen Grenze der Erschöpfung gleichzusetzen. Sie ist in der Rechtsprechung des EuGH wie auch des BGH für das geltende Recht bisher ausdrücklich abgelehnt worden. Auch wenn ihre Einführung perspektivisch unwahrscheinlich ist, ist sie (angesichts der jüngeren Entwicklungen im US-amerikanischen und schweizerischen Patentrecht) nicht auszuschließen. Der völkerrechtliche Rahmen setzt keine zwingenden Vorgaben. Für eine räumliche Grenze der Erschöpfung spricht allerdings speziell das Territorialitätsprinzip. Insbesondere folgt sie jedoch aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Die in Kapitel 2 erörterte Rechtfertigung generell einer Begrenzung der Erschöpfung hat sich vorliegend *spezifisch* für die räumliche Grenze bestätigt.

C. Zeitliche Grenze

Schließlich ist auf die zeitliche Grenze bzw. – umgekehrt betrachtet – die zeitliche Reichweite der Erschöpfung einzugehen. Diese betrifft ihren Beginn (I.) und ihr Ende (II.).⁵³¹ Anknüpfend an die allgemeinen Erwägungen generell zur Begrenzung der Erschöpfung,⁵³² werden in diesem Zusammenhang verbleibende *spezifische* Erwägungen angestellt.

I. Beginn der Erschöpfung

Der *Beginn* der Erschöpfung betrifft zugleich ihren Tatbestand: Sie tritt mit *Inverkehrbringen* des Erzeugnisses ein.⁵³³ In diesem Zeitpunkt muss Patentschutz

⁵³¹ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 346.

⁵³² Siehe dazu *supra* Kap. 2 B.

⁵³³ So i. Erg. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 346 ff. Zum Tatbestand der Erschöpfung siehe *supra* Kap. 4 D.II.

bestehen.⁵³⁴ Denn nur dann wird die Erschöpfung, als dessen Schranke, überhaupt relevant. Wie dargestellt,⁵³⁵ hatte *Kohler* ursprünglich einen anderen Anknüpfungspunkt für den Tatbestand – und damit den Beginn – der Erschöpfung vorgeschlagen: die *Herstellung*, als chronologisch vorgelagerte Benutzungsart. Dies hat er jedoch selbst zu Recht später verworfen, zugunsten des (unterdessen vom Reichsgericht vertretenen) Anknüpfens an das Inverkehrbringen. Letzteres ist aus Sicht der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung vorzuzugewürdigt. Anzuführen sind hierfür zunächst die klassischen Rechtfertigungsansätze zur Erschöpfung: Erst mit Inverkehrbringen des Erzeugnisses ist der Außenbezug zum Verkehr gegeben und dieser damit schutzwürdig (*Verkehrssicherheitsaspekt*). Zugleich bietet es erst die Gelegenheit zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die Erfindung in Gestalt der Gegenleistung für die Veräußerung der einzelnen Erzeugnisse (*Belohnungsaspekt*).⁵³⁶ Bestätigt wird dies durch die *ökonomische Analyse*: Anhand des Inverkehrbringens kann der Patentinhaber kontrollieren, über welche Anzahl an Erzeugnissen er die Erfindung wirtschaftlich verwertet und welche (differenzierte) (Vermarktungs-)Strategie er dabei verfolgt. Das Inverkehrbringen der Erzeugnisse ermöglicht zudem erst die marktwirtschaftliche Bewertung und damit Allokation der Erfindung im Wege individueller Nutzungsvorgänge. Auf der Ebene der Herstellung wäre dies nicht gleichermaßen möglich. Diese ist, wirtschaftlich gesehen, die bloß vorbereitende Benutzungsart, zumal sie noch in der Sphäre des Patentinhabers liegt und regelmäßig für niemand anderen von Nutzen ist. Erst das Inverkehrbringen des Erzeugnisses ermöglicht anderen den Zugriff auf dieses und damit die *Benutzung* der Erfindung. Vorher bestünde dementsprechend auch kein Anlass für die Erbringung einer Gegenleistung. Festzuhalten ist also, dass zwar schon die Herstellung des Erzeugnisses die immaterielle Erfindung in einem materiellen, *marktfähigen* – Gut verkörpert,⁵³⁷ es für dessen *tatsächliche* marktwirtschaftliche Verwertung aber auf das Inverkehrbringen ankommt. Letzteres ist damit das maßgebliche Ereignis für die Verfolgung beider konfligierender Ziele des Erfindungsschutzes: die *statische* Effizienz (d. h. die effiziente Allokation vorhandener Erfindungen hin zu möglichst nutzbringenden Einsatzmöglichkeiten) wie auch die *dynamische* Effizienz (d. h. die Korrektur des Marktversagens für Erfindungen als öffentliche Güter). Hier zeigt sich insoweit zugleich ein Berührungspunkt der zeitlichen mit der *sachlichen* Grenze der Erschöpfung, welche gerade den

⁵³⁴ Siehe auch supra Kap. 5 C.I; ferner *Reisner*, Erschöpfung, S. 347 f.

⁵³⁵ Siehe supra Kap. 4 B.II.

⁵³⁶ Vgl. *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 29; *D. Reimer*, GRUR Int. 1972, 221, 227; näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 49.

⁵³⁷ Siehe supra Kap. 5 A.III.2.d)aa).

Schnitt zwischen der immateriellen Erfindung und ihrer Verwertung über das konkrete, materielle Erzeugnis vollzieht.⁵³⁸

Auf das Inverkehrbringen stellen für den Beginn der Erschöpfung schließlich auch das US-amerikanische und das schweizerische Recht ab.

II. Ende der Erschöpfung

1. Einleitung

Dieser Abschnitt widmet sich nun vertieft dem *Ende* der Erschöpfung. Dieses betrifft die Frage, wie lange eine einmal eingetretene Erschöpfung andauert. Grundsätzlich ist diese ein dauerhafter Zustand.⁵³⁹ Dies ergibt sich bereits aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung.⁵⁴⁰ Die – für den Anreiz und damit die dynamische Effizienz maßgebliche – Gelegenheit zur Entgelterzielung besteht im Zeitpunkt des Inverkehrbringens; danach ist der Verkehr schützenswert und besteht – insbesondere aus Sicht der statischen Effizienz – der Bedarf nach freier Nutzbarkeit der Erfindung bezüglich des Erzeugnisses.

Fraglich ist allerdings, ob die Erschöpfung ausnahmsweise *reversibel* ist. Zu denken ist dabei an den Fall, dass der Vertrag, welcher der Veräußerung des Erzeugnisses zugrunde liegt (z. B. Kaufvertrag), aufgehoben wird oder nichtig ist, insbesondere im Zuge einer rechtshindernden oder -vernichtenden Einwendung (z. B. Anfechtung).⁵⁴¹ In diesen Fällen des Nicht(-mehr-)Bestehens des Kausalgeschäfts, zu dessen Erfüllung das Erzeugnis in Verkehr gebracht worden ist, hat der Patentinhaber grundsätzlich einen Anspruch auf dessen Rückgewähr. Fraglich ist, ob sich Letztere insofern auch auf das Patentrecht auswirkt, als damit hinsichtlich des Erzeugnisses die Erschöpfung revidiert wird bzw. sogar *ex tunc* als nicht bestehend gilt und infolgedessen die Verbotensrechte wieder aufleben bzw. von vornherein noch bestehen.⁵⁴² Denn dann dürfte es jedenfalls tatbestandlich am – *willentlichen* – Inverkehrbringen durch den Patentinhaber selbst bzw. seiner *Zustimmung* zum Inverkehrbringen durch einen Dritten fehlen.⁵⁴³

⁵³⁸ Siehe dazu supra Kap. 5 A.III.2.d)aa).

⁵³⁹ So i. Erg. auch Joos, Erschöpfungslehre, S. 111 (zum Urheberrecht); siehe auch Reisner, Erschöpfung, S. 348 ff.

⁵⁴⁰ Vgl. insbesondere supra Kap. 2 A; zu Letzterem auch Reisner, Erschöpfung, S. 348.

⁵⁴¹ Vgl. für die Anfechtung Schramm, Grundlagenforschung, S. 371. Unerheblich ist hier, ob diese als rechtshindernde oder -vernichtende Einwendung einzuordnen ist.

⁵⁴² Vgl. auch Reisner, Erschöpfung, S. 348 f.; ähnlich Schramm, Grundlagenforschung, S. 371.

⁵⁴³ Vgl. Reisner, Erschöpfung, S. 349; zur Anfechtung auch Schramm, Grundlagenforschung, S. 371.

Zu trennen sind zwei Unterfragen: erstens, ob eine solche Reversibilität an sich überhaupt im Ausgangspunkt denkbar ist (siehe dazu sogleich 2.) und – wenn ja, als Folgefrage – zweitens, welcher Art die wiedererlangte Herrschaft am Erzeugnis genau sein muss (3.).⁵⁴⁴

2. Reversibilität im Ausgangspunkt

Nachfolgend wird zunächst die grundsätzliche Reversibilität der Erschöpfung (a) untersucht und sodann erörtert, ob Gleiches für den Sonderfall einer nur vorübergehenden Gebrauchsüberlassung gilt (b).

a) Grundsätzliches

Fraglich ist zunächst, ob im Ausgangspunkt überhaupt denkbar ist, dass die Erschöpfung reversibel ist. Nach *Berger* ist dies nicht der Fall.⁵⁴⁵ Zumindest auf den ersten Blick spricht für diese Meinung, dass ansonsten aus dem schuldrechtlichen Kausalgeschäft Konsequenzen für das Patent als absolutes Recht gezogen würden.⁵⁴⁶ Diese Befürchtung ist jedoch unbegründet: Wie nun gezeigt wird, wirken nämlich gerade die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung direkt in die Frage der Reversibilität hinein.⁵⁴⁷ So argumentiert *Berger* ferner selbst mit dem *Belohnungsaspekt* als einem der klassischen Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung. Dieser lasse die bloße Gelegenheit zur Erzielung eines Entgelts für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses genügen.⁵⁴⁸ Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass in der betrachteten Konstellation diese Gelegenheit gar nicht erst bzw. nicht nachhaltig vorhanden war.⁵⁴⁹ Denn der Patentinhaber muss im Rahmen der Rückabwicklung sein – als Gegenleistung erhaltenes – Entgelt zurückgeben bzw. hat gar nicht erst einen Anspruch auf dessen Erhalt. Um dem Belohnungsaspekt tatsächlich zu genügen, ist ihm daher konsequenterweise (erneut) die Gelegenheit zur Erlangung eines Entgelts zuzugestehen, insofern also der Ausgangspunkt wiederherzustellen.⁵⁵⁰ Unerheblich ist

⁵⁴⁴ Ähnlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 349 ff., der im Zusammenhang mit der zweiten Frage nicht von der Art der Herrschaft, sondern vom *Zeitpunkt* spricht; vgl. auch *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 74.

⁵⁴⁵ *Berger*, AcP 201 (2001), 411, 445 (zum Urheberrecht).

⁵⁴⁶ Ähnlich *Berger*, AcP 201 (2001), 411, 445, der aber für das Inverkehrbringen einen Eigentumsübergang verlangt und daher konsequenterweise vorliegend direkt an das sachrechtliche Abstraktionsprinzip anknüpft.

⁵⁴⁷ So i. Erg. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 352.

⁵⁴⁸ Vgl. *Berger*, AcP 201 (2001), 411, 445 f.

⁵⁴⁹ Vgl. auch *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 74 (zum Urheberrecht).

⁵⁵⁰ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 352; ähnlich *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 74 (zum Urheberrecht), der aber auf die *Realisierung* der Gelegenheit abstellt.

hierfür, ob der Grund für die Rückabwicklung in der Sphäre des Patentinhabers selbst lag, zumal zu den Grundwertungen hinter der Erschöpfung gerade keine Sanktion gehört.⁵⁵¹ Nichts anderes ergibt sich aus dem Aspekt der *Verkehrssicherheit*. Diese steht nämlich ohnehin gar nicht mehr auf dem Spiel, sobald der Patentinhaber die Herrschaft am betreffenden Erzeugnis wiedererlangt hat, dieses also gar nicht mehr (unbeschränkt) im Verkehr ist.⁵⁵² Denn damit ist der Vertrauenstatbestand entfallen, d. h. – abhängig von der erforderlichen Art der wiedererlangten Herrschaft (dazu sogleich 3.) – entweder die tatsächliche Sachherrschaft oder das Eigentum eines Verkehrsteilnehmers am Erzeugnis.⁵⁵³

Für die Reversibilität sprechen aber auch die sonstigen grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Wie erörtert, ist der Belohnungsaspekt hinter der Erschöpfung zugleich eine maßgebliche Brücke zu den *Patentrechtstheorien*.⁵⁵⁴ Dies gilt nicht nur für die Belohnungstheorie, sondern auch für Eigentums- und Anspornungstheorie sowie die neueren Theorien. Nur die Aussicht auf eine angemessene Entlohnung, welche die Amortisation der aufgewandten Kosten ermöglicht, ist hinreichender Anreiz für Erfindungstätigkeit bzw. für die (möglichst frühzeitige) Offenbarung der Erfindung (Vertragstheorie). Entsprechendes gilt für die *ökonomische Analyse*: Auch wenn die empirische Relevanz der Frage der Reversibilität der Erschöpfung nicht überschätzt werden sollte, spricht – mit Blick auf die dynamische Effizienz – der davon zumindest prinzipiell ausgehende höhere Anreiz eher für sie. Anderweitiges folgt auch nicht aus dem konfligierenden Ziel der statischen Effizienz. Letzterer droht kein entscheidender Nachteil, weil die Erschöpfung nicht automatisch endet, sondern erst mit dem – nach außen erkennbaren – Rückgängigmachen des (tatbestandlichen) Inverkehrbringens des Erzeugnisses. Letzteres kann dann zudem über erneutes Inverkehrbringen wiederum (nochmals) alloziert werden – womit es von einer weiteren Person genutzt wird, u. U. auch als Grundlage für (abermals die dynamische Effizienz fördernde) Folgeerfindungen. Ferner ist im vorliegenden Zusammenhang spezifisch nochmals die (potentiell effizienzsteigernde) *Risikoallokation* als Wirkung der Erschöpfung anzuführen:⁵⁵⁵ Sie weist das Risiko einer geänderten Nutzungspräferenz des Ersterwerbers dem Patentinhaber zu, der sich hiergegen regelmäßig besser absichern kann. Nicht hingegen soll die Erschöpfung die Allokation sonstiger Risiken aus dem Kausalgeschäft beeinflussen. Es

⁵⁵¹ So i. Erg. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 352 Fn. 1329; a. A. wohl *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 181 (zum schw. Patentrecht).

⁵⁵² Vgl. ebenfalls *Reisner*, Erschöpfung, S. 352; *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 371.

⁵⁵³ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 350; weiterführend *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 74 (zum Urheberrecht).

⁵⁵⁴ Siehe supra Kap. 2 A.II.4.

⁵⁵⁵ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)dd).

besteht kein Anlass für eine Überlagerung der differenziert ausgestalteten Risikoverteilung des Vertragsrechts. Dessen (zwingende und dispositive) Regelungen tragen bereits erheblich zur Rechtssicherheit bei. Hierdurch senken sie zugleich die *Transaktionskosten* insbesondere für die Verhandlung (in der Vereinbarungsphase) bereits beim *Ersterwerb* der Erzeugnisse, indem nicht alle Eventualitäten gesondert vereinbart werden müssen, der Vertrag also insoweit *unvollständig* bleiben kann.

Infolge der Reversibilität der Erschöpfung kommt es zwar potentiell anlässlich des *erneuten* Inverkehrbringens, d.h. der nochmaligen Veräußerung des rückerlangten Erzeugnisses durch den Patentinhaber, zu einer zusätzlichen Transaktion und damit Transaktionskosten. Dies wird jedoch von den genannten Vorteilen mindestens aufgewogen. Überdies werden die Transaktionskosten der erneuten Veräußerung zumeist niedriger sein als diejenigen der ersten Veräußerung, zumal das Erzeugnis in der Regel zwischenzeitlich vom Ersterwerber *gebraucht* worden und damit keine Neuware mehr ist. Der Patentinhaber tritt insoweit ausnahmsweise auf dem *Sekundärmarkt* auf. Dort begegnet ihm die Konkurrenz der dortigen Anbieter, von denen u. U. einige (z. B. Gebrauchtwarenhändler) über bessere spezifische Erfahrung und Vernetzung verfügen. Insgesamt schwächt das Mehr an Konkurrenz die Verhandlungsposition des Patentinhabers bezüglich dieser Exemplare und erhöht seine Kompromissbereitschaft, was die Komplexität der Verhandlung reduziert. Seine Kompromissbereitschaft dürfte noch dadurch verstärkt sein, dass für ihn selbst die (möglichst aufwandsarme) Veräußerung dieser Exemplare deutlich unter (Neu-)Wert nützlicher sein wird als deren (u. U. kostenintensive) Lagerung oder Entsorgung. Freilich kann es auch vorkommen, dass das zurückerlangte Erzeugnis (z. B. wegen eines Sachmangels) gar nicht (mehr) funktionstüchtig ist. Dann wird der Patentinhaber es ohnehin entsorgen müssen; es kommt insoweit zu Ressourcenverschwendung. Die Zuweisung dieses Risikos zum Patentinhaber (z. B. in der Rolle als Verkäufer) beruht dann aber allgemein auf Vertragsrecht und ist kein spezifisch patentrechtliches Problem.

Nach allem ist somit im Ausgangspunkt festzustellen, *dass* die Erschöpfung reversibel ist.⁵⁵⁶ Insoweit besteht Übereinstimmung zum schweizerischen Recht; auch die entsprechende Handhabung dieser Frage durch das (bisher noch nicht damit befasste) US-amerikanische Recht ist denkbar.

⁵⁵⁶ So die h.M.: etwa *Reisner*, Erschöpfung, S. 353; *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 180 (zum schw. Patentrecht); speziell für die Anfechtung *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 371 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

b) Sonderfall: Vorübergehende Gebrauchsüberlassung

Diese grundsätzlichen Erwägungen betrafen direkt den Fall, dass ursprünglich eigentlich beabsichtigt war, das Erzeugnis *dauerhaft* in Verkehr zu bringen, etwa zur Erfüllung eines auf Eigentumsübertragung gerichteten Kausalgeschäfts. Hiervon zu trennen ist der Sonderfall, dass – was für das Inverkehrbringen ausreicht –⁵⁵⁷ von vornherein eine nur *vorübergehende* Gebrauchsüberlassung beabsichtigt war. Hierfür kann jedoch im Ergebnis nichts anderes gelten.⁵⁵⁸ Eine Besonderheit ergibt sich hier allerdings hinsichtlich des *Belohnungsaspekts*: So darf der Patentinhaber das Entgelt für den vereinbarten Zeitraum der Gebrauchsüberlassung *behalten*. Wie gesehen, kommt die Höhe dieses Entgelts aber möglicherweise nicht bzw. allenfalls in der Summe der einzelnen Raten einem Kaufpreis nahe.⁵⁵⁹ Insofern muss es dem Patentinhaber möglich sein, nach Ende der ersten Gebrauchsüberlassung – und der Wiedererlangung der Herrschaft am Erzeugnis – diesbezüglich weitere Gebrauchsüberlassungsverträge oder aber einen Kaufvertrag einzugehen.⁵⁶⁰ Hierfür muss zunächst sein Ausschließlichkeitsrecht daran wieder aufleben, d. h. die Erschöpfung reversibel sein.⁵⁶¹ In dieselbe Richtung weisen vorliegend im Besonderen einige Einzelaspekte aus Sicht der *ökonomischen Analyse*: So kann die bewusst nur vorübergehende Gebrauchsüberlassung der Erzeugnisse Bestandteil einer differenzierteren *Strategie* zur Verwertung der Erfindung sein, um insgesamt mehr Entgelt zu erzielen. Dies kann nochmals den Anreiz zu Erfindungstätigkeit und damit die dynamische Effizienz steigern. Zugleich ist dies aber auch im Sinne der statischen Effizienz: Der Patentinhaber kann hinsichtlich desselben Erzeugnisses die Gelegenheit zur Entgelterzielung über wiederholtes Inverkehrbringen auf mehrere Transaktionen verteilen. Er wird dann ab dem *zweiten* Inverkehrbringen des – dann gebrauchten – Erzeugnisses auf dem *Sekundärmarkt* tätig und kann somit ausnahmsweise auch auf diesem profitieren.⁵⁶² Von der soeben angesprochenen dortigen Konkurrenz kann er sich durch exklusive Zusatzangebote wie etwa Kundenservice und Beratung abheben. Anstatt die Erschöpfungswirkung durch einen höheren Preis für das erste (und bei irreversibler Erschöpfung: einzige) Inverkehrbringen zu *kompensieren*, kann er mithin schon für dieses einen entsprechend niedrigeren Preis ansetzen. Hierdurch sind die Erzeugnisse insgesamt günstiger verfügbar. Dies ist besonders für weniger zahlungsbereite Nutzungsinteressenten reizvoll,

⁵⁵⁷ Vgl. supra Kap. 4 D.II.3.a)bb).

⁵⁵⁸ So i. Erg. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 348 u. 353 f.

⁵⁵⁹ Vgl. supra Kap. 4 D.II.3.a)bb); *Reisner*, Erschöpfung, S. 353 f.

⁵⁶⁰ Ausführlich *Reisner*, Erschöpfung, S. 353 f.

⁵⁶¹ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 353.

⁵⁶² Vgl. dazu grundlegend supra Kap. 2 A.IV.2.

die bereit sind, zugunsten der Preisersparnis auf den Eigentumserwerb und/oder die Neuheit des Erzeugnisses zu verzichten. Insoweit kann der Patentinhaber sogar geänderten generellen Nutzerpräferenzen (z. B. hinsichtlich der *Sharing Economy*) begegnen und neue Nutzergruppen erschließen.⁵⁶³ Entsprechend größer kann insgesamt der Nutzerkreis werden, mit potentiellen Vorteilen (über Folgeerfindungen) auch für die dynamische Effizienz. Des Weiteren wird hierdurch öfter die Lebensdauer der Erzeugnisse ausgenutzt: Gerade von Erzeugnissen, die nur eine (zeitlich) umgrenzte technische Aufgabe lösen bzw. für die seitens bestimmter Erwerber eine nur vorübergehende Nutzungspräferenz besteht, können so jeweils gleich mehrere Nutzer nacheinander profitieren.⁵⁶⁴ Dies steigert insgesamt den gesellschaftlichen Wert der Erfindung. Ferner kann dies wiederum Ressourcen einsparen und damit mittelbar auch dem Umweltschutz dienen.

Schließlich ist anzumerken, dass die Reversibilität der Erschöpfung auch in diesem Sonderfall die logische Konsequenz daraus ist, dass bereits für das Inverkehrbringen an sich *tatbestandlich* der nur vorübergehende Übergang der tatsächlichen Sachherrschaft genügt.⁵⁶⁵

3. Folgefrage: Art der wiedererlangten Herrschaft

Die Folgefrage ist, was für eine Art der Herrschaft der Patentinhaber am betreffenden Erzeugnis wiedererlangen muss, damit dieses – in Rückgängigmachen des Inverkehrbringens – wieder aus dem Verkehr gezogen wird. Infrage kommen die rechtliche und die tatsächliche Verfügungsgewalt.⁵⁶⁶ Relevant wird diese Frage indes nur, wenn der Patentinhaber nicht ohnehin beide gleichzeitig wiedererlangt.⁵⁶⁷ Nach allgemeinen sachenrechtlichen Grundsätzen fallen aber beide Ereignisse nicht unbedingt zusammen. So ist ein Eigentumsübergang auch ohne Erlangung des (unmittelbaren) Besitzes möglich (z. B. gem. §§ 929 S. 1, 930 BGB).⁵⁶⁸ Umgekehrt kann zunächst nur die tatsächliche Verfügungsgewalt übergehen, beispielsweise wenn die Einigung über den Eigentumsübergang noch aussteht.⁵⁶⁹

⁵⁶³ Vgl. supra Kap. 4 D.II.3.a)bb).

⁵⁶⁴ Siehe zu diesem Fall ausführlich infra Kap. 6 E.IV.2.e)dd)(4).

⁵⁶⁵ Hierzu siehe erneut supra Kap. 4 D.II.3.a)bb).

⁵⁶⁶ Vgl. Joos, Erschöpfungslehre, S. 74 (zum Urheberrecht).

⁵⁶⁷ Zuberbühler, Erschöpfung, S. 181 (zum schw. Patentrecht); Joos, Erschöpfungslehre, S. 74 (zum Urheberrecht).

⁵⁶⁸ Weiterführend Jauernig-Berger, BGB, § 930 Rn. 1 ff.

⁵⁶⁹ Zuberbühler, Erschöpfung, S. 182 (zum schw. Patentrecht).

Gegen das Abstellen auf die *rechtliche Verfügungsgewalt*,⁵⁷⁰ d. h. das Eigentum,⁵⁷¹ spricht zunächst, dass dann konsequenterweise spiegelbildlich bereits für das Inverkehrbringen selbst der Eigentumsübergang erforderlich sein müsste.⁵⁷² Wie gesehen, ist dies aber gerade nicht der Fall.⁵⁷³ Auch die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung sprechen gegen die Notwendigkeit der Erlangung des Eigentums. Dies sind zunächst die klassischen Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung. So ist aus Sicht des *Belohnungsaspekts* regelmäßig gerade die Rückerlangung der tatsächlichen Sachherrschaft entscheidend: Der Patentinhaber darf grundsätzlich das Entgelt behalten, solange nicht der Ersterwerber seinerseits durch Rückgabe des Erzeugnisses seine Pflicht aus dem Rückgewährschuldverhältnis erfüllt hat. Sein Rechtsverlust bleibt also bis zur Rückerlangung der tatsächlichen Verfügungsgewalt (bzw. selbst bei deren endgültigem Ausbleiben) hinreichend aus dem schuldrechtlichen Kausalverhältnis kompensiert.⁵⁷⁴ Würde hierneben hinsichtlich des Erzeugnisses auch noch der Patentschutz wiederaufleben, wäre dies eine ungerechtfertigte Doppelkompensation.⁵⁷⁵ Erst recht muss die Erlangung der tatsächlichen Sachherrschaft in dem Fall genügen, dass von vornherein eine nur vorübergehende Gebrauchsüberlassung (d. h. gar kein Eigentumsübergang) vereinbart worden war.⁵⁷⁶ Nichts anderes ergibt sich aus dem Aspekt der *Verkehrssicherheit*: Solange sich das Erzeugnis physisch im Verkehr (z. B. im unmittelbaren Besitz des Ersterwerbers⁵⁷⁷) befindet, besteht ein Vertrauenstatbestand – mit der Möglichkeit der Weiterverbreitung des Erzeugnisses.⁵⁷⁸ Gerade bei Beteiligung von mehr als zwei Personen, z. B. bei Lieferketten oder gutgläubigem Dritterwerb, kann dies unübersichtlich werden.⁵⁷⁹ Daher muss hinsichtlich des Erzeugnisses die Erschöpfung andauern, bis es physisch wieder aus dem Verkehr entfernt wird, d. h. der Patentinhaber die tatsächliche Sachherrschaft daran wiedererlangt hat.⁵⁸⁰ Be-

⁵⁷⁰ So aber z. B. *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 181 f. (zum schw. Patentrecht); wohl auch (speziell für die Anfechtung) *Schramm*, Grundlagenforschung, S. 371, der hierfür das Durchschlagen der Anfechtung auf die dingliche Ebene voraussetzt und dies für das Wegfallen auch der patentrechtlichen Erschöpfung genügen lässt.

⁵⁷¹ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 347.

⁵⁷² Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 353.

⁵⁷³ Vgl. supra Kap. 4 D.II.3.a)bb); *Reisner*, Erschöpfung, S. 351; a.A. *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 182 (zum schw. Patentrecht).

⁵⁷⁴ Vgl. auch *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 74 (zum Urheberrecht).

⁵⁷⁵ Vgl. auch *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 74 (zum Urheberrecht).

⁵⁷⁶ *Reisner*, Erschöpfung, S. 353.

⁵⁷⁷ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 349 Fn. 1308.

⁵⁷⁸ So i. Erg. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 353; *Joos*, Erschöpfungslehre, S. 74 (zum Urheberrecht).

⁵⁷⁹ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 349 u. 354 Fn. 1333: sonst kein „greifbares Faktum“.

⁵⁸⁰ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 353.

stätigt wird dieses Ergebnis durch die *ökonomische Analyse*: Jeder Folgeerwerb von Erfindungen verkörpernden Erzeugnissen würde ansonsten insbesondere in der *Anbahnungsphase* durch zusätzlichen *Informationsaufwand* belastet, wenn stets im Raum stünde, dass – äußerlich nicht erkennbar – auf höchster Vertriebsstufe die Erschöpfung weggefallen wäre. Entsprechend steigen könnte das grundsätzliche *Transaktionskostenniveau*. Insgesamt wäre der von der Erschöpfung ausgehende Standard, dass die in Verkehr gebrachten Erzeugnisse automatisch und zwingend von patentrechtlichen Beschränkungen befreit sind,⁵⁸¹ beeinträchtigt. Sein Beitrag zu den Rahmenbedingungen für Transaktionen insbesondere auf dem Sekundärmarkt und zu möglichst niedrigen Transaktionskosten ist aber ökonomisch bedeutend, was wiederum die Verbreitung der Erzeugnisse und ihre potentiell mehrfache Nutzung, auch für (nutzergenerierte) Folgeerfindungen, fördert. Faktisch könnten ansonsten also die nachfolgenden Vertriebsstufen bzw. der Sekundärmarkt durch die Möglichkeit eines – für den Verkehr äußerlich unsichtbar – wiedereintretenden *vertikalen* Einflusses des Patentinhabers hinsichtlich des Erzeugnisses behindert werden. Im vorliegenden Zusammenhang offenbart sich damit erneut die maßgebliche Wirkung der Erschöpfung, die den Einfluss des Patentinhabers auf das Erzeugnis mit dem Inverkehrbringen enden lässt, damit es fortan – *rechtlich* unbehindert – auf dem Markt zirkulieren kann. Aus dieser Perspektive betrachtet, kann die Erschöpfung nur dadurch rückgängig gemacht werden, dass das Erzeugnis als solches gar nicht mehr *physisch* auf dem Markt ist.

Insgesamt ist daher festzustellen, dass zum Rückgängigmachen der Erschöpfung der Patentinhaber die *tatsächliche Sachherrschaft* an dem in Verkehr gebrachten Erzeugnis wiedererlangen muss.⁵⁸² Somit endet die Erschöpfung im Falle einer nur vorübergehenden Gebrauchsüberlassung auch nicht automatisch mit Ablauf des zugrunde liegenden schuldrechtlichen (z. B. Miet-)Vertrags.⁵⁸³

III. Zwischenergebnis

Die Erschöpfung hat auch eine zeitliche Grenze, bestehend aus ihrem Beginn und ihrem (möglichen) Ende. Der Beginn der Erschöpfung fällt (wie auch im US-amerikanischen und im schweizerischen Recht) mit dem tatbestandlichen Inverkehrbringen zusammen, d. h. mit der Aufgabe der tatsächlichen Verfügungsgewalt des Patentinhabers am Erzeugnis, selbst wenn dieses nur zum vorübergehenden Gebrauch überlassen wird. Korrespondierend hierzu endet die

⁵⁸¹ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)aa)(3).

⁵⁸² So auch die h. M.: z. B. *Reisner*, Erschöpfung, S. 353; vgl. auch *Selmayr*, Erschöpfungstheorie, S. 11; zum Urheberrecht etwa OLG Karlsruhe, GRUR 1979, 771, 773 – *Remission*.

⁵⁸³ Ebenso *Reisner*, Erschöpfung, S. 354.

Erschöpfung mit Rückgängigmachen des Inverkehrbringens im Wege der Wiedererlangung ebendieser Verfügungsgewalt durch den Patentinhaber. Sie ist also reversibel. Dies gilt unabhängig davon, ob das zugrunde liegende Kausalgeschäft aufgehoben wird bzw. nichtig ist oder aber von vornherein nur eine vorübergehende Gebrauchsüberlassung vereinbart worden war. Maßgeblich für diese Ergebnisse sind im Wesentlichen abermals die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Insofern hat sich die Rechtfertigung generell einer Begrenzung der Erschöpfung *spezifisch* auch für die zeitliche Grenze bestätigt.

D. Ergebnis

Im geltenden Recht waren herkömmlich drei Grenzen der Erschöpfung bekannt, welche ihre Rechtsfolge konturieren und damit zugleich insgesamt zur Ausgestaltung des Patentschutzes beitragen. Es sind dies die sachliche, die räumliche und die zeitliche Grenze. Die *sachliche* Grenze betrifft die von der Erschöpfung erfassten Benutzungsarten, hinsichtlich deren mit Inverkehrbringen des Erzeugnisses das Verbotungsrecht des Patentinhabers erlischt. Während Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauch, die sich auf das konkrete Erzeugnis beziehen, von der Erschöpfung erfasst sind, ist die Herstellung von ihr ausgenommen. Besonders praxisrelevant ist dabei die Abgrenzung zwischen den Benutzungsarten Herstellung und Gebrauch, insbesondere anlässlich Reparaturmaßnahmen. Die *räumliche* Grenze der Erschöpfung ist Spiegelbild ihrer territorialen Reichweite. Für diese kommen zunächst die nationale und die – in Deutschland und Europa (auch unter dem neuen Patentpaket) maßgebliche – gemeinschaftsweite Erschöpfung infrage. Beide bedeuten eine (unterschiedlich enge) räumliche Grenze der Erschöpfung. Demgegenüber ist die internationale Erschöpfung mit dem Fehlen einer räumlichen Grenze gleichzusetzen. Schließlich bezeichnet die *zeitliche* Grenze den Beginn und das Ende der Erschöpfung. Ihr Beginn fällt mit dem tatbestandlichen Inverkehrbringen zusammen. Das Ende der Erschöpfung bedeutet wiederum, dass diese reversibel ist. Hierfür ist das Inverkehrbringen rückgängig zu machen.

Wie bereits im *ersten Teil* der Untersuchung grundlegend erörtert, ist eine Begrenzung der Erschöpfung *generell* gerechtfertigt. Dies hat sich in diesem Kapitel *spezifisch* für die drei herkömmlich relevanten Grenzen bestätigt. Für diese sind jeweils spezifische Argumentationslinien bedeutsam. Maßgeblich sind allerdings erneut die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Sie wirken bis in die Grenzen der Erschöpfung hinein, außerhalb derer der Patentschutz bestehen bleibt. Dies sind vorliegend vor allem die klassischen Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung, ferner die Patentrechtstheorien sowie die

ökonomische Analyse des Rechts. In dieser setzt sich letztlich der Interessenkonflikt fort, welcher Patentschutz und Erschöpfung zugrunde liegt. Sie hat ergeben, dass die einzelnen Grenzen zusätzlich dazu beitragen, die Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes zu verbessern.

Kapitel 6

Ausnahme als neue Grenze

Nach der Darstellung der herkömmlich relevanten Grenzen untersucht dieses Kapitel nun eine neue, weitere Grenze der Erschöpfung in Gestalt einer Ausnahme von dieser. Den Anlass hierfür bilden die beiden neuen Erschöpfungsregelungen des Patentpakets in Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ. Diese enthalten in ihrem Hs. 2 jeweils eine (wortlautgleiche) Ausnahmeklausel, wonach die Erschöpfung – trotz ihres tatbestandlichen Vorliegens – ausbleibt, wenn der Patentinhaber berechtigte Gründe hat, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen. Diese Klausel, welcher eine Interessenabwägung immanent ist, umschreibt eine neue Grenze der Erschöpfung. Ihr kommt dogmatisch umwälzende Bedeutung zu. Um diese umfassend zu würdigen, wird zunächst mit Bezug zu den bisher erarbeiteten Grundlagen zu Patentschutz und Erschöpfung erörtert, ob eine neue Grenze der Erschöpfung – in Gestalt einer Ausnahme davon – gerechtfertigt ist (A.). Hierauf folgt ein anwendungsbezogener Teil. Darin werden zunächst die Grundlagen zum Patentpaket (B.) und seiner Auslegung (C.) herausgearbeitet. Diese sind unerlässlich für die abschließende, eingehende systematische Einordnung sowie Auslegung speziell der neuen Erschöpfungsregelungen (D.), einschließlich der Ausnahmeklausel (E.).

A. Rechtfertigung einer Ausnahme von der Erschöpfung

I. Einleitung

Nach herkömmlichem Verständnis wirkt die Erschöpfung absolut und im Sinne einer Alles-oder-nichts-Lösung. Es gibt zu ihr also keine Ausnahmen, auch ist sie vertraglich nicht abdingbar.¹ Damit ist sie jedenfalls hinsichtlich ihres Eintretens nicht differenziert.² Die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung sowie der sie beide durchziehende Interessen- bzw. ökonomische Zielkon-

¹ Kerber, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 230 („per-se Anwendung“); *Hovenkamp*, 35 Yale J. on Reg. 513, 514 (2018) (zum US-amerikanischen Patentrecht).

² Vgl. *Hovenkamp*, 66 NYU Annual 487, 541 (2011) (allgemein zum Immaterialgüterrecht): „it lacks subtlety“.

flikt sprechen allerdings prinzipiell für eine differenziertere Ausgestaltung, welche im Einzelfall eine Abwägung überhaupt über den Erschöpfungseintritt ermöglicht.³ Somit stellt sich die grundlegende Frage nach der Rechtfertigung einer Grenze, wonach die Erschöpfung trotz ihres tatbestandlichen Vorliegens ausnahmsweise ausbleibt. Die herkömmlich zugrunde gelegten Vergleichspunkte „Fehlen einer Erschöpfung“ und „absolute Erschöpfung“ bilden letztlich nur die Extrempole eines vorstellbaren Spektrums.⁴ Dabei ist die herkömmliche, absolut und im Sinne einer Alles-oder-nichts-Lösung wirkende Erschöpfung die stärkste denkbare Ausgestaltung, mit dem geringsten verbleibenden Einfluss des Patentinhabers.⁵ Zwischen diesen Extrempolen sind aber auch schwächere, differenziertere Ausgestaltungen der Erschöpfung vorstellbar.⁶ Hierfür kommen systematisch zwei verschiedene Ansatzpunkte infrage (II.), namentlich ihre *vertragliche Abdingbarkeit* oder aber – auf *absoluter Ebene* – ihr Ausbleiben im Ausnahmefall.

II. Ansatzpunkte

1. Vertragliche Abdingbarkeit

a) Darstellung

Der erste Ansatzpunkt für eine differenziertere Ausgestaltung der Erschöpfung ist ihre vertragliche Abdingbarkeit, d. h. ihre Ausgestaltung als bloße *Standardregelung*.⁷ Hierfür sind wiederum verschiedene Varianten denkbar, die sich hin-

³ Kerber, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 219; *ders.*, ZGE 8 (2016), 149, 151 u. 159; Rub, 64 Emory L. J. 741, 741, 747 u. 759 (2015) (jeweils zum Urheberrecht). Siehe zu derartigen Diskussionen in jüngerer Zeit für das US-amerikanische Recht etwa Ivus/Lai/Sichelman, 29 J. Econ. Manage Strat. 816 ff. (2020); Katz, BYU L. Rev. 55, 61 ff. (2014) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); Chiappetta, 51 Santa Clara L. Rev. 1087, 1116 ff. (2011).

⁴ Siehe grundlegend Katz, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 24 u. 34; *ders.*, BYU L. Rev. 55, 61 ff. (2014) (jeweils allgemein zum US-amerikanischen Immaterialgüterrecht); vgl. auch Kerber, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 230.

⁵ Vgl. Katz, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 24 u. 34; *ders.*, BYU L. Rev. 55, 61 ff. (2014) (jeweils allgemein zum US-amerikanischen Immaterialgüterrecht).

⁶ Kerber, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 230 („stufenweise Differenzierung“) (allgemein zum Immaterialgüterrecht); *ders.*, ZGE 8 (2016), 149, 152 f. (zum Urheberrecht); vgl. ferner (jeweils allgemein zum US-amerikanischen Immaterialgüterrecht) Katz, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 24 u. 34 („Level[s]“); *ders.*, BYU L. Rev. 55, 61 ff. (2014) (mit Ordnung nach zunehmender Stärke der Erschöpfung).

⁷ Dieser Ansatzpunkt wird bislang vorrangig für das US-amerikanische Recht diskutiert; siehe hierfür supra Kap. 3 A.II.2.d) sowie z. B. Ivus/Lai/Sichelman, 29 J. Econ. Manage Strat. 816, 816 (2020): „opt-out of exhaustion via contract“ (zum Patentrecht); Hovenkamp, 35 Yale J. on Reg. 513, 514 u. 545 ff. (2018): „merely presumptive“; Rubi Puig, JIPITEC 2013, 159,

sichtlich der genauen Anforderungen an die Abbedingung bzw. deren Wirkung unterscheiden.⁸ Hinsichtlich der *Anforderungen* könnte die Abbedingung entweder frei möglich oder aber restriktiv an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sein. Die *Wirkung* könnte von der bloßen Beschränkung der Erschöpfung bis hin zu ihrem völligen Ausschluss reichen.

b) Kritische Reflexion

Während der Patentschutz und die Erschöpfung als seine Schranke selbst absolut, d. h. gegen alle (einschließlich der Folgerwerber) wirken, beträfe die vertragliche Abbedingung der Erschöpfung nur *relativ* das Verhältnis zwischen Patentinhaber und Ersterwerber. Systematisch wäre dies ein Bruch mit der herkömmlich absoluten Handhabung der Erschöpfung in der Tradition *Josef Kohlers*, welche damals gerade die Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung abgelöst hatte.⁹ Wie Letztere, würde im Ergebnis auch die Abdingbarkeit der Erschöpfung bedeuten, dass der Ersterwerber faktisch nicht mehr automatisch und unbedingt zur Nutzung der Erfindung berechtigt ist. Auch wenn sich die Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung (als einer Art der Verwertung des Patents) durchaus gut in die Erschöpfungsdogmatik einfügen ließ, war sie letztendlich zu Recht überwiegend für unzureichend befunden worden. Zwar ist das Verständnis einer stillschweigenden Lizenzerteilung, wie erörtert, im Sonderfall des Inverkehrbringens einer Vorrichtung zur Anwendung eines patentgeschützten Verfahrens sinnvoll.¹⁰ Darüber hinaus sollte allerdings nicht auf eine solche Fiktion abgestellt werden. Denn ihr wäre bei ausdrücklichem Ausschluss der Lizenzerteilung, der bei vertraglicher Abdingbarkeit – je nach Anforderungen daran – möglich wäre, die Grundlage entzogen. Daher ist aus Sicht der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung jeglicher Abdingbarkeit der Erschöpfung entgegenzutreten:¹¹

Erheblich betroffen wäre der *Verkehrssicherheitsaspekt*, zumal der Folgerwerber des Erzeugnisses zunächst noch eine gesonderte Lizenz für die Nutzung

170 (jeweils zum Urheberrecht); *Katz*, *BYU L. Rev.* 55, 61 ff. (2014): „default rule“; vgl. auch *Chiappetta*, 51 *Santa Clara L. Rev.* 1087, 1090 (2011): „default contract term“ (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁸ Weiterführend zum Ganzen *Katz*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 23, 24 (allgemein zum US-amerikanischen Immaterialgüterrecht), der drei verschiedene „Level[s]“ einer *default rule* kategorisiert, von denen die Ausgestaltung als „sticky default rule“ die höchsten Anforderungen habe und damit dem Extrem der ausnahmslosen Erschöpfung am nächsten komme.

⁹ Siehe dazu supra Kap. 4 B.I u. II.

¹⁰ Siehe dazu supra Kap. 4 D.I.2.b)aa).

¹¹ Ebenso *Rub*, 64 *Emory L. J.* 741, 741 f. (2015) (zum US-amerikanischen Urheberrecht); vgl. ferner supra Kap. 2 A.IV.4.b)dd).

der verkörperten Erfindung vom Patentinhaber benötigte. Die hieraus folgende Einschränkung der Verkehrsfähigkeit der betreffenden Erzeugnisse würde noch dadurch verstärkt, dass die – relative – vertragliche Abbedingung für den Verkehr regelmäßig nicht äußerlich ersichtlich ist. Es käme faktisch zu der Situation, welche durch die Erschöpfung insgesamt gerade vermieden werden soll. Indem, wie gesehen, die beschränkte Verkehrsfähigkeit der Erzeugnisse mittelbar auch deren Marktwert bzw. die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung selbst beeinträchtigen würde, wäre hierdurch zugleich der *Belohnungsaspekt* berührt.¹² Zwar könnte der Patentinhaber theoretisch insgesamt ein noch höheres Entgelt für die Erfindung erzielen, wenn auch die Folgeerwerber eine Lizenz benötigten. Jedoch sieht der Belohnungsaspekt gerade die nur einmalige – jeweils an das erste Inverkehrbringen des Erzeugnisses anknüpfende – Gelegenheit zur Entgelterzielung vor. Demgegenüber erhielte der Patentinhaber weitere Gelegenheiten, wenn er auch die etwaige Weiterveräußerung des Erzeugnisses kontrollieren könnte. Er könnte dann für jedes Erzeugnis theoretisch doppelt bzw. sogar mehrfach kompensiert werden. Verwiesen sei erneut darauf, dass die Erschöpfung gerade dem Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers mit entgegenstehenden (Allgemein-)Interessen dient. Dies folgt bereits aus denjenigen *Patentrechtstheorien*, die einen Interessenausgleich vorsehen (so Eigentums-, Belohnungs-, Anspornungs- und neuere Theorien) sowie aus dem (*höherrangigen*) *Rechtsrahmen*, insbesondere dem Verfassungsrecht. Entgegenstehende Interessen würden aber bei vertraglicher Abdingbarkeit – je nach deren Wirkung bzw. den Anforderungen an sie – kaum bis gar nicht beachtet.

Auch die *ökonomische Analyse* spricht im Ergebnis gegen jegliche vertragliche Abdingbarkeit der Erschöpfung: Diese würde die mit der Erschöpfung erstrebte Entstehung eines Sekundärmarktes erheblich beeinträchtigen.¹³ Zu erwarten wäre nämlich, dass die Erschöpfung regelmäßig abbedungen oder zumindest beschränkt würde.¹⁴ Sie stünde also (weitgehend) zur Disposition der Parteien, faktisch insbesondere des Patentinhabers: Ersterwerber würden sich regelmäßig infolge ihrer unterlegenen Verhandlungsposition (u. U. auch zur Vermeidung einer prohibitiven Erhöhung der Transaktionskosten, vor allem infolge rechtlichen Klärungsbedarfs in der Vereinbarungsphase) nicht bzw. allenfalls eingeschränkt gegen die Abbedingung wehren oder diese gar nicht erst bedenken. Selbst wenn die Abbedingung an enge Anforderungen geknüpft würde, könnte der Patentinhaber oftmals seine Verhandlungsposition ausnutzen und es darauf ankommen lassen, einen eigentlich ungültigen Ausschluss in den Vertrag aufzunehmen. Es

¹² Siehe supra Kap. 2 A.II.4.

¹³ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.2.a).

¹⁴ Vgl. auch *Heath*, in: Okediji/Bagley, *Perspective*, S. 419, 461 f.

käme daher im Ergebnis regelmäßig zur (mindestens teilweisen) Abbedingung der Erschöpfung¹⁵ und langfristig zu deren unbewusster (vor allem bei Verwendung einschlägiger Klauseln in AGB) oder bewusster (auch bei individualvertraglicher Abbedingung) Ausblendung in den Vertragsverhandlungen¹⁶. Damit erhielten die Erzeugnisse insoweit die Eigenschaft als Erfahrungsgüter – was mittelbar zum Marktversagen hinsichtlich des Weiterveräußerungsrechts führen würde, welches die Erschöpfung eigentlich gerade korrigieren soll.¹⁷ Mit der Erschöpfung würde eine Schranke geschwächt, die ein wichtiges Element der Ausgestaltung des Patentschutzes ist, welche (über Verringerung der gesellschaftlichen Kosten) dessen Kosten-Nutzen-Bilanz verbessern soll. Es entfielen (weitgehend) die Auswirkungen der Erschöpfung.¹⁸ Zwar würde dies – zumindest vordergründig – die mit dem Patentschutz verbundene Anreizwirkung steigern. Einem hieraus erwachsenden dynamischen Effizienzgewinn stünde jedoch ein Verlust infolge der Erschwerung von (nutzergenerierten) Folgeerfindungen gegenüber. Die Weiterentwicklung von Erfindungen konzentrierte sich stärker in der Hand der Ausgangserfinder, was (wie anlässlich der *Prospect theory* erörtert¹⁹) weniger gut gelingt. Ferner würde sich die Überinvestition in Erfindungstätigkeit noch intensivieren – angesichts der Dezentralisierung der Innovationsentscheidung und u. U. speziell des Prioritätsgrundsatzes.²⁰

Die (weitgehend) entfallene Konkurrenz seitens des Sekundärmarktes würde die Marktmacht des Patentinhabers steigern, was diesem – freilich abhängig vom Marktwert der Erzeugnisse – die Festsetzung eines höheren Preises ermöglichen würde. Dies wiederum wäre der statischen Effizienz abträglich, zumal (so der Grundnachteil des Patentschutzes²¹) weniger Exemplare der Erzeugnisse hergestellt würden als dies gesellschaftlich wünschenswert ist und einige Nutzungsinteressenten keinen Zugang zu den Erzeugnissen bekämen, somit die Erfindung entsprechend weniger alloziert würde. Ausgeglichen würde dies nicht dadurch, dass der Patentinhaber dann nicht mehr die Folgen der Erschöpfung über den Preis kompensieren müsste, sondern die Entgelterzielung auf mehrere Vertriebsstufen verteilen könnte. Der statischen Effizienz abträglich wäre die (weitgehend) entfallene Konkurrenz seitens des Sekundärmarktes auch deshalb, weil der Druck auf Patentinhaber zur Vornahme effizienzsteigernder unternehmensinter-

¹⁵ Vgl. *Katz*, in: Calboli/Lee, *Exhaustion*, S. 23, 40 f. (allgemein zum US-amerikanischen Immaterialgüterrecht).

¹⁶ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)aa)(2).

¹⁷ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)aa)(2).

¹⁸ Siehe dazu grundlegend supra Kap. 2 A.IV.

¹⁹ Siehe supra Kap. 1 F.III.2.b).

²⁰ Siehe supra Kap. 1 E.IV.4.b)ff)(2) u. (3).

²¹ Siehe dazu supra Kap. 1 E.III.4.b)cc).

ner Rationalisierungsmaßnahmen sänke.²² Gleichermaßen könnte deswegen in gewissem Umfang der Anreiz zur Weiterentwicklung bestehender und zur Schaffung neuer Erfindungen sinken, was wiederum die dynamische Effizienz bremsen würde.²³ Ein weiterer beeinträchtigter Vorteil der Erschöpfung wäre die Risikoallokation: Den Ersterwerbern würde das Risiko der Änderung ihrer eigenen Nutzungspräferenz zugewiesen, gegen das sich aber (wie erörtert) eigentlich der Patentinhaber besser absichern kann.²⁴ Die verbotene Weiterveräußerung würde die Verwendung eigentlich noch brauchbarer Erzeugnisse durch Folgenutzer zur besseren Ausnutzung ihrer Lebensdauer erschweren – und damit auch die (ihren sozialen Wert steigernde) Allokation der Erfindung selbst. Die Erzeugnisse würden früher zu Abfall, was zu Ressourcenverschwendung führen würde und damit letztlich auch dem Umweltschutz abträglich wäre.²⁵ Neben diese statischen Effizienzverluste träte noch der Wegfall des erschöpfungsbedingten Vorteils, dass (ältere) Erzeugnisse und damit Erfindungen länger auf dem Markt erhalten bleiben – auch als Ausgangspunkt für spätere neue Erfindungen.²⁶ Zwar hätte die (weitgehende) Aufhebung der Erschöpfung theoretisch den Vorteil, dass dem Patentinhaber die Preisdifferenzierung erleichtert würde.²⁷ Wie gesehen, sind allerdings ohnehin die mit Preisdifferenzierung verbundenen Vorteile (insbesondere für die statische Effizienz) in gewissem Umfang auch über die erschöpfungsbedingt faktische Preisdifferenzierung erreichbar, die überdies weitere Vorteile gegenüber der beabsichtigten, offiziellen Preisdifferenzierung hat.

Ferner würde die (weitgehend) entfallene Konkurrenz insbesondere seitens des Sekundärmarktes die Verhandlungsposition des Patentinhabers gegenüber Ersterwerbern noch verstärken. Dies könnte abermals die Transaktionskosten des Ersterwerbs der Erzeugnisse erhöhen – insbesondere in der Verhandlungsphase (auch infolge strategischen Verhaltens). Aber auch unter Geltung restriktiver Anforderungen für die Abbedingung stiegen die Transaktionskosten. Denn diese würden die Komplexität von Verhandlung und individueller Entscheidung über den Vertragsabschluss erhöhen – vor allem infolge des Bedarfs nach kostenintensiver rechtlicher Expertise. Entsprechendes gälte für den Folgeerwerb der Erzeugnisse. Indem mehr Handlungen eine Patentverletzung bedeuten würden, stiegen die nachvertraglichen Transaktionskosten für die Überwachung und Durchsetzung – auch hinsichtlich Folgeerwerbern. Zugleich stiegen die direkten Interventionskosten in Gestalt von Prozesskosten (auch für die Beklagten) sowie

²² Siehe dazu *supra* Kap. 2 E.IV.4.b)cc).

²³ Siehe *supra* Kap. 2 A.IV.4.a)cc).

²⁴ Siehe *supra* Kap. 2 A.IV.4.a)dd).

²⁵ Siehe dazu *supra* Kap. 2 A.IV.4.a)ee).

²⁶ Siehe *supra* Kap. 2 A.IV.4.a)ff).

²⁷ Siehe zum Ganzen *supra* Kap. 4 A.IV.4.b)cc).

infolge der höheren Beanspruchung der Gerichte.²⁸ Ebenfalls käme es potentiell vermehrt zu – Datenschutz- und Privatsphäre berührenden – Überwachungsmaßnahmen des Patentinhabers.²⁹

Im Extremfall gliche also die Situation faktisch derjenigen beim gänzlichen Fehlen der Erschöpfung, d. h. es träte das von dieser eigentlich zu korrigierende Marktversagen ein. Infolge jeweils individueller Verfolgung von Eigennutz als *homo oeconomicus* entfielen langfristig die gesamtgesellschaftlich vorteilhaften Auswirkungen der Erschöpfung.³⁰ Deren Abdingbarkeit ist mithin vollumfänglich abzulehnen.

2. Absolute Ebene

a) Darstellung

Ein anderer Ansatzpunkt ist die absolute Ebene, in Gestalt des Ausbleibens der Erschöpfung trotz ihres tatbestandlichen Vorliegens. Hierbei könnte die Flexibilität so weit gehen, dass in jedem Einzelfall von vornherein ergebnisoffen Eintritt bzw. Umfang der Erschöpfung erst nach Abwägung ihrer Vor- und Nachteile festgelegt würden.³¹ Oder aber der Erschöpfungsgrundsatz könnte immerhin als Regel behandelt werden, die nur im Ausnahmefall – bei Vorliegen eines berechtigten Grundes – ausbleibt.³² Die für eine solche Ausnahme geltenden Anforderungen bzw. infrage kommenden Gründe würde die Rechtsordnung festlegen. Hierfür böte sich insbesondere eine abstrakt und generalklauselartig gefasste Rechtsnorm an. Deren Auslegung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls – und damit die differenziertere Weiterentwicklung der Erschöpfung – obläge dann Rechtsprechung und Wissenschaft.³³ Anders als beim Ansatzpunkt der vertraglichen Abdingbarkeit entscheidet hier also keine (relative) Parteivereinbarung über das Ausbleiben der Erschöpfung, sondern das objektive Vorliegen eines berechtigten Grundes. Wie gezeigt werden wird,³⁴ entspricht dieser Ausge-

²⁸ Siehe zu diesen supra Kap. 1 E.IV.4.b)bb).

²⁹ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)gg).

³⁰ *Katz*, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 23, 41 (allgemein zum US-amerikanischen Immaterialgüterrecht).

³¹ Hierfür *Rub*, 64 Emory L. J. 741, 741 u. 747 (2015): „balanced approach“ (zum US-amerikanischen Urheberrecht).

³² So *Perzanowski/Schultz*, 90 Notre Dame L. Rev. 1211, 1255 f. (2015) (zum US-amerikanischen Urheberrecht); vgl. auch *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 230 (zum Urheberrecht).

³³ Vgl. *Perzanowski/Schultz*, 90 Notre Dame L. Rev. 1211, 1255 f. (2015); *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 230 (jeweils zum Urheberrecht); grundlegend *Kramer*, Methodenlehre, II.2.b)dd)(2) („„Delegationsfunktion“ der Generalklausel“).

³⁴ Siehe dazu ausführlich infra Kap. 6 E.III.2.

staltung die Ausnahmeklausel in Hs. 2 der beiden neuen Erschöpfungsregelungen des Patentpakets.

b) Kritische Reflexion

Der Ansatzpunkt, die Erschöpfung ausnahmsweise ausbleiben zu lassen, ist jedenfalls vorzugswürdig gegenüber der vorstehend dargestellten, abzulehnenden vertraglichen Abdingbarkeit. Er hält aber auch für sich gesehen einer kritischen Reflexion stand. So fügt er sich zunächst in die Systematik der Grenzen der Erschöpfung und damit insgesamt in die absolute Ausgestaltung des Patentschutzes ein. Zu befürworten ist er aber auch aus Sicht der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Zunächst folgt dies im Ausgangspunkt aus der Rechtfertigung einer *generellen* Begrenzung der Erschöpfung.³⁵ Diese bestätigt sich, wie nun gezeigt werden wird, speziell für die neue Grenze, welche – über flexiblere Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls – die differenziertere Würdigung des grundlegenden patentrechtlichen Interessen- bzw. ökonomischen Zielkonflikts ermöglicht. Dabei sollte nur *ausnahmsweise* von der Erschöpfung abgewichen werden. Dies ist Konsequenz daraus, dass die Erschöpfung – trotz ihrer Nachteile – insgesamt gerechtfertigt ist, insbesondere positiv zur Kosten-Nutzen-Bilanz des Patentschutzes beiträgt.³⁶ Insoweit setzen sich auch in der neuen Grenze die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung fort.

Anknüpfend an die Feststellungen zur Rechtfertigung generell einer Begrenzung der Erschöpfung,³⁷ werden nun diejenigen Aspekte untersucht, die *spezifisch* für die neue Grenze in Gestalt einer Ausnahme von der Erschöpfung relevant sind. Auch hier werden die Ausführungen zunächst noch recht abstrakt bleiben. Denn die neue Grenze ist selbst gerade abstrakt auszugestalten, um die Umstände des Einzelfalls flexibel berücksichtigen zu können. Die Vielseitigkeit dieser Umstände erschwert die pauschalisiert vertiefende Betrachtung der neuen Grenze. Spezifischere, auf die hier angestellten Betrachtungen aufbauende, Erörterungen folgen später im Rahmen der (anwendungsorientierten) Untersuchung ihrer konkreten Ausgestaltung.³⁸

Relevant ist zunächst insbesondere der *Verkehrssicherheitsaspekt*: Er steht tendenziell auch der neuen Grenze der Erschöpfung entgegen, zumal unter ihr mehr Handlungen patentrechtlich verboten sind. Überdies verringert die Unklarheit, welche Gründe konkret als berechtigter Grund infrage kommen, die Rechts-

³⁵ Siehe zu dieser supra Kap. 2 B.

³⁶ Vgl. auch Kerber, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 230.

³⁷ Siehe supra Kap. 2 B.

³⁸ Siehe dazu infra Kap. 6 E.

sicherheit und damit auch die Verkehrssicherheit.³⁹ Dies gilt jedenfalls, bis sich unter Mitwirkung von Rechtsprechung und Wissenschaft Fallgruppen etabliert haben. Betroffen hiervon ist insbesondere jeglicher Folgerwerb der Erzeugnisse – mit nochmals gesteigerter Komplexität bei Lieferketten, die sich u. U. durch jeweils eigene, unterschiedliche Umstände auf den einzelnen Vertriebsstufen auszeichnen. Entkräften lässt sich dieser Nachteil zumindest teilweise durch Ausgestaltung der neuen Grenze als *restriktive* Ausnahme. Dennoch verbleibt ein gewisses Maß an (insbesondere anfänglicher) Unklarheit und damit Rechtsunsicherheit. Dies ist jedoch unvermeidbare Folge jeglicher Schaffung bzw. Änderung von Rechtsnormen, für die sich stets erst noch Auslegungsmaßstäbe etablieren müssen. Entsprechendes war für die (nicht gesetzlich geregelten) herkömmlich relevanten Grenzen der Erschöpfung zu beobachten, deren konkrete und verlässliche Ausgestaltung sich erst in zahlreichen Gerichtsentscheidungen sowie umfangreichem Schrifttum herauskristallisiert hat. Auch wenn eine abstrakt und generalklauselartig gehaltene Ausnahmeregelung besonderes Potential für Rechtsunsicherheit in sich trägt,⁴⁰ ist sie nun einmal unumgänglich. Denn andernfalls ließen sich bei der Ausgestaltung der Norm etwaige zukünftige, nicht vorhergesehene Umstände – etwa im Zuge technischer und gesellschaftlicher Entwicklungen – nicht berücksichtigen.⁴¹ Generalklauseln tragen – regelmäßig über die Verwendung wertungsbedürftiger Begriffe – eine Interessen- bzw. Zielabwägung in sich und sind erst anhand dieser in der Rechtsanwendung zu konkretisieren, etwa durch die Bildung von Fallgruppen.⁴² Demgegenüber bliebe der Versuch einer abschließenden gesetzlichen Bestimmung sämtlicher konkret infrage kommenden Gründe frustan und würde in der praktischen Anwendung Anpassungen (insbesondere: Analogien) notwendig machen, was letztlich gleichermaßen Rechtsunsicherheit brächte.⁴³

Auch der *Belohnungs*aspekt steht der neuen Grenze der Erschöpfung tendenziell entgegen. Denn er sieht gerade nur die Gelegenheit zur Entgelterzielung anlässlich des jeweils erstmaligen Inverkehrbringens der Erzeugnisse vor. Diese Gelegenheit hat der Patentinhaber aber ohnehin schon. Er selbst ist für das Inverkehrbringen der Erzeugnisse – einschließlich ihrer Anzahl und der Begleitumstände – verantwortlich und damit hinreichend durch den Tatbestand der Erschöpfung geschützt. Zur Vermeidung seiner ungerechtfertigten Doppel- oder sogar Mehrfachkompensation hinsichtlich desselben Erzeugnisses dürfen sich seine Interessen nach dem Inverkehrbringen mithin zumindest nur in restriktiv

³⁹ Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 151.

⁴⁰ *Kramer*, Methodenlehre, II.2.b)dd)(2); vgl. auch *Bydlinski*, Methodenlehre, S. 583 f.

⁴¹ Siehe grundlegend *Bydlinski*, Methodenlehre, S. 582 ff.

⁴² *F. Reimer*, Methodenlehre, Rn. 264; vgl. auch *Bydlinski*, Methodenlehre, S. 583 f.

⁴³ Siehe grundlegend *Kramer*, Methodenlehre, II.2.b)dd)(2) u. (3).

zu handhabenden Ausnahmefällen erneut durchsetzen. Entsprechendes folgt aus denjenigen *Patentrechtstheorien*, zu denen der Belohnungsaspekt eine wesentliche Brücke bildet und die ebenfalls eine Interessenabwägung zugrunde legen. Namentlich sind dies Eigentums-, Belohnungs- und Anspornungstheorie sowie die neueren Theorien.

Für eine – als restriktiv verstandene Ausnahme ausgestaltete – neue Grenze spricht insgesamt auch die *ökonomische Analyse*: Zwar trüge sie prinzipiell zur Konturierung der Erschöpfung und damit zur Ausgestaltung des Patents als Handlungsrecht bei. Verwiesen sei jedoch nochmals auf die soeben thematisierte Rechtsunsicherheit, welche (insbesondere) den Sekundärmarkt und seine positiven Auswirkungen beeinträchtigen könnte. Überdies ist es gerade die Hauptwirkung der neuen Grenze, dass der Sekundärmarkt beschränkt bzw. der Patentinhaber darauf profitieren würde. In Anbetracht dessen sowie der sonstigen statischen und dynamischen Effizienzgewinne aus der Erschöpfung sollte diese nur ausnahmsweise der vertikalen Kontrolle des Patentinhabers weichen. Denn infolge des Wegfalls der Letzteren mit erstmaligem Inverkehrbringen soll das Erzeugnis eigentlich fortan rechtlich ungehindert auf dem Markt zirkulieren können. Geringeres Gewicht hat demgegenüber der Nachteil, dass der Patentinhaber die fehlende vertikale Kontrolle über einen höheren Preis für das ursprüngliche Inverkehrbringen kompensieren könnte. Andererseits könnte wiederum das Ausbleiben der Erschöpfung im Ausnahmefall – gerade für besonders forschungs- und damit investitionsintensive sowie risikoreiche Erfindungen (z. B. Arzneimittel-erfindungen) – den Anreiz und damit die dynamische Effizienz steigern. Letzterer wäre zwar abträglich, dass die neue Grenze wiederum – auch infolge der genannten Rechtsunsicherheit – (nutzergenerierte) Folgeerfindungen erschwert. Auch dies ließe sich jedoch über ihre restriktive Ausgestaltung abschwächen.

Das Transaktionskostenniveau ist, wie gesehen, bei begrenzter Erschöpfung grundsätzlich höher als bei unbegrenzter Erschöpfung, unter anderem, weil mehr Handlungen potentiell patentverletzend sind.⁴⁴ Speziell bei der neuen Grenze bedingt jedoch die Unklarheit über die für die Ausnahme genügenden Gründe zusätzliche Informations- sowie nachvertragliche Kosten. Dies schwächt den mit der Erschöpfung an sich einhergehenden Standard hinsichtlich einer *bestimmten* Verdünnung des Patents als Handlungsrecht, d. h. hinsichtlich der Befreiung der Erzeugnisse von patentrechtlichen Beschränkungen,⁴⁵ und setzt (insbesondere bis sich Auslegungsmaßstäbe etabliert haben) ihre Berechenbarkeit herab. Denn anders als das tatbestandliche Inverkehrbringen, das regelmäßig aus dem Besitz

⁴⁴ Siehe supra Kap. 2 B.IV.3.c).

⁴⁵ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)aa)(3).

des Ersterwerbers abgeleitet werden kann,⁴⁶ ist ein berechtigter Grund, der zum Ausbleiben der Erschöpfung führt, in der Regel nicht äußerlich erkennbar. Dies kann überdies zusätzlich die Heranziehung rechtlicher Expertise erfordern und zu Rechtsstreitigkeiten führen. Entsprechendes gilt für den Folgerwerb. Gleichzeitig würde dies, über Prozesskosten (auch für die Beklagten) sowie stärkere Beanspruchung der Gerichte, die direkten Interventionskosten erhöhen. Vor diesem Hintergrund ist – entsprechend den allgemeinen Grundsätzen – die Darlegungs- und Beweislast dem Patentinhaber zuzuweisen, der dann unter Abwägung des eigenen Prozessrisikos über die Einleitung eines Rechtsstreits entscheiden kann.⁴⁷ Dies kann, neben der restriktiven Ausgestaltung der Ausnahmeregelung, die zusätzlichen Transaktions- sowie direkten Interventionskosten zumindest drosseln.

Insgesamt ist damit festzustellen, dass eine neue Grenze der Erschöpfung in Gestalt ihres Ausbleibens allgemein gerechtfertigt ist, sofern sich dies auf den – *restriktiv* zu handhabenden – Ausnahmefall beschränkt. Letzteres legt bereits nahe, dass, gerade in Relation zu ihrer dogmatisch umwälzenden Bedeutung, der praktische Anwendungsbereich einer solchen neuen Grenze klein ist.

III. Zwischenergebnis

Mit Blick auf die verbliebenen Nachteile von Patentschutz und Erschöpfung sowie den grundlegenden Interessen- bzw. ökonomischen Zielkonflikt des Patentrechts, welcher bis in die Erschöpfung und ihre Grenzen fortwirkt, sollte die Erschöpfung – in Abkehr von der herkömmlichen Alles-oder-nichts-Lösung – differenzierter ausgestaltet werden. Der erste für eine solche neue Grenze der Erschöpfung infrage kommende Ansatzpunkt, ihre vertragliche Abdingbarkeit, ist indes abzulehnen. Vorzugswürdig ist vielmehr das Ansetzen auf absoluter Ebene, wonach die Erschöpfung – trotz ihres tatbestandlichen Vorliegens – ausnahmsweise ausbleiben kann. Maßgeblich sind auch hier die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Dabei sollte die neue Grenze in einer abstrakt und generalklauselartig gehaltenen, restriktiv zu handhabenden Rechtsnorm gefasst sein. Dies ermöglicht die flexible Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls, einschließlich aktueller sowie zukünftiger technischer und gesellschaftlicher Herausforderungen. Die konkrete Handhabung der neuen Grenze ist sodann in Rechtsprechung und Wissenschaft zu entwickeln. Dieser Ausgestaltung entspricht die neue Ausnahmeklausel in Hs. 2 der beiden Erschöpfungsregelungen des Patentpakets.

⁴⁶ Siehe supra Kap. 2 A.IV.4.a)aa)(4).

⁴⁷ Siehe dazu infra Kap. 6 E.III.3.

B. Grundlagen zum Patentpaket

Dieser Abschnitt stellt die Grundlagen zum Patentpaket dar. Zunächst wird die historische Entwicklung nachgezeichnet (I.). Danach werden seine Struktur und Bestandteile ebenso beleuchtet wie die Entstehung und Wirkung des Einheitspatents (II.). Hieran knüpft eine Darstellung des auf Einheitspatente und Europäische Patente anwendbaren Rechts an (III.). Auf dieser Grundlage wird schließlich die Verortung des Erschöpfungsgrundsatzes im Patentpaket nachvollzogen (IV.).

I. Historische Entwicklung

Die Geltung des Patentpakets markiert das Ende einer außergewöhnlich langen und keineswegs linearen historischen Entwicklung.⁴⁸

1. Ausgangslage

Mit zunehmender Internationalisierung der Abnahmemärkte kristallisierte sich verstärkt die Bedeutung von Patenten zum Schutz der – ubiquitären – Erfindungen heraus.⁴⁹ Das Territorialitätsprinzip zwang Erfinder jedoch zur gesonderten Anmeldung und Durchsetzung mehrerer paralleler Patente für verschiedene Staaten.⁵⁰ Der durch rechtliche und sprachliche Unterschiede verursachte Aufwand⁵¹ verdeutlichte den Bedarf nach internationaler Annäherung im Patentrecht⁵². Der erste Meilenstein hierfür war die 1883 in Kraft getretene PVÜ.⁵³

2. Beginnende Europäisierung

Kurz nach Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) am 25. März 1957⁵⁴ konkretisierte sich der Plan einer Europäisierung des Patentrechts.⁵⁵ Er mündete 1962 im Vorentwurf eines *Abkommens über ein Europä-*

⁴⁸ Vgl. Pagenberg, GRUR 2012, 582, 582: „Jahrhundertwerk“; Tilmann, GRUR 2013, 157, 157: „Rekord [an Langsamkeit] im Vergleich mit anderen europäischen Reformprojekten“.

⁴⁹ Ann, Patentrecht, § 7 Rn. 3; vgl. auch Straus/Klunker, GRUR Int. 2007, 91, 91; Knopp, GRUR Int. 1997, 583, 584.

⁵⁰ Grabitz/Hilf/Nettesheim-Stieper, AEUV, Art. 118 Rn. 4; Beier/Haertel/Schricker, EPÜ-GK, Erster Teil Rn. 2.

⁵¹ Vgl. Kolle/Strebel/Haertel, EPÜ, Einf., I.1; zu Ersterem auch Ann, Patentrecht, § 7 Rn. 1.

⁵² Vgl. Ehlers/Fehling/Pünder-Haedicke, Besonderes Verwaltungsrecht I, § 7 Rn. 9f.; Vivant, IIC 2016, 259, 259.

⁵³ Beier/Haertel/Schricker, EPÜ-GK, Erster Teil Rn. 3 („Basis aller Patentübereinkommen“); vgl. dazu supra Kap. 1 G.IV.

⁵⁴ Sog. *Römische Verträge*, unterzeichnet am 25.3.1957, in Kraft getreten am 1.1.1958.

⁵⁵ Koch/Stauder, Gemeinschaftspatente, A.I; grundlegend E. Reimer, Europäisierung des Patentrechts (1955).

isches Patentrecht,⁵⁶ das aber nie in Kraft trat⁵⁷. Im Folgejahr wurde das *Straßburger Patentübereinkommen*⁵⁸ unterzeichnet,⁵⁹ das die Ausgestaltung nationaler Patentrechtsordnungen (z. B. des PatG) erheblich beeinflusste⁶⁰.

Die Bemühungen um die Europäisierung kamen jedoch zwischenzeitlich zum Erliegen.⁶¹ Eine Rückbesinnung bildeten insoweit die Vorarbeiten für den im Jahr 1970 unterzeichneten Patentrechtsabkommenvertrag.⁶² Es kam der Plan auf, das europäische Patentrecht auf zwei gesonderte Säulen zu gründen, jeweils gestützt auf eine eigene Konvention.⁶³ Die erste Säule sollte ein Patent sein, das zentral erteilt werden, aber für mehrere (nicht notwendigerweise EWG-Mitglied-)Staaten nach deren jeweiligem nationalen Recht wirken sollte. Als zweite Säule war ein Patent vorgesehen, das einheitlich im gesamten Gemeinsamen Markt der EWG wirken sollte.⁶⁴ In Verwirklichung der Planung zur *ersten* Säule wurde am 5. Oktober 1973 – zunächst insbesondere von allen damaligen EWG-Mitgliedstaaten – das völkerrechtliche⁶⁵ EPÜ unterzeichnet.⁶⁶ Es trat am 7. Oktober 1977 zunächst in sieben Mitgliedstaaten in Kraft.⁶⁷

⁵⁶ Hierzu Moser v. Filseck, GRUR Int. 1971, 1, 1; Kockläuner/Kroemer, GRUR Ausl. 1963, 347 ff.

⁵⁷ Ann, Patentrecht, § 7 Rn. 58; zum Grund siehe Haertel, GRUR Int. 1970, 95, 95.

⁵⁸ Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente v. 27.11.1963, BGBl. 1976 II, S. 658; näher Pfanner, GRUR Ausl. 1964, 247, 248; Ulmer, GRUR Int. 1962, 537 ff.

⁵⁹ Wadlow, IIC 2010, 123, 123; weiterführend zur Vorgeschichte Kolle/Strebel/Haertel, EPÜ, Einf., I.3; Bossung, GRUR Int. 1995, 923, 923; Pfanner, GRUR Ausl. 1962, 545, 545.

⁶⁰ Bossung, GRUR Int. 1995, 923, 928; vgl. auch Wadlow, IIC 2010, 123, 123 f. m. w. N.

⁶¹ Beier, GRUR Int. 1969, 145, 146 f.

⁶² Ann, Patentrecht, § 7 Rn. 59; Beier, GRUR Int. 1969, 145, 146 f.

⁶³ Vgl. EWG-Ministerrat, Memorandum über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Dok. BR/2/69 v. 13.5.1969 (abgedruckt in GRUR Int. 1969, 225, 226 ff.); van Benthem, Mitt. 1993, 151, 152; Haertel, GRUR Int. 1970, 95, 95.

⁶⁴ BeckOK PatR-Bodewig, PatG, Einl. Rn. 13 u. 64; Krieger, GRUR Int. 1987, 729, 729.

⁶⁵ Bossung, GRUR Int. 1995, 923, 930 („internationales Übereinkommen klassischer Art“). Daher bezeichnet Eck, GRUR Int. 2014, 114, 114, den Begriff „Europäisches Patent“ als „eine Art Etikettenschwindel“.

⁶⁶ Ausführlich zur Entstehungsgeschichte Beier/Haertel/Schricker, EPÜ-GK, Erster Teil Rn. 62 m. w. N.

⁶⁷ Weiterführend Haedicke/Timmann, Hdb. PatR, § 1 Rn. 27; Beier, in: Hilf/Oehler, Geistiges Eigentum, S. 13.

3. Gemeinschaftspatent

a) Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)

Ebenfalls fortgesetzt wurden die Bemühungen um die zweite Säule.⁶⁸ So lag im Jahr 1971 der Entwurf eines *Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ 1975)*⁶⁹ vor.⁷⁰ Dieses wurde am 15. Dezember 1975 durch alle EWG-Mitgliedstaaten unterzeichnet.⁷¹ Zur darüber hinaus erforderlichen Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten⁷² kam es jedoch nicht⁷³. Nachfolgend bemühten sich die Regierungen darum, die dafür ursächlichen Kritikpunkte auszuräumen.⁷⁴ Das Ergebnis war die *Vereinbarung über Gemeinschaftspatente*.⁷⁵ In der Gestalt eines Dachabkommens⁷⁶ umfasste sie unter anderem eine geänderte Fassung des GPÜ (*GPÜ 1989*)⁷⁷. Trotz ihrer Unterzeichnung durch alle EWG-Mitgliedstaaten am 15. Dezember 1989⁷⁸ wurde auch sie nicht von allen Mitgliedstaaten ratifiziert⁷⁹. Damit war die Einführung des Gemeinschaftspatents im Wege des GPÜ endgültig gescheitert.⁸⁰ Aus den Gründen hierfür hervorzuheben⁸¹ sind Bedenken einiger Mitgliedstaaten hinsichtlich der Abgabe weiterer Souveränität in Patentfragen⁸² sowie das vorgesehene Streitregelungssystem⁸³ und das Erfordernis der Übersetzung der Patentansprüche in sämtliche Sprachen der EWG⁸⁴. Immerhin bewirkte das GPÜ, wie gesehen,

⁶⁸ *Ann*, Patentrecht, § 7 Rn. 90; zu den Motiven hierfür siehe nur *Heinonen*, EIPR 1997, 220 ff.

⁶⁹ So z. B. auch *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 34; ähnlich *Kolle*, FS Pagenberg, S. 45, 46: GPÜ'75.

⁷⁰ Vgl. supra Kap. 2 A.VI.1. Hierfür gab es insgesamt zwei (Vor-)Entwürfe, deren erster in seiner deutschen Fassung in GRUR Int. 1970, 122 ff. abgedruckt ist.

⁷¹ Benkard-Ullmann/P. Tochtermann, PatG, Int. Teil Rn. 153; inhaltlich zum GPÜ *R. Singer*, Mitt. 1976, 125 ff.

⁷² Siehe Art. 98 GPÜ 1975. *Kolle*, FS Pagenberg, S. 45, 47; *Haertel*, GRUR Int. 1986, 293, 293. Allgemein zur notwendigen Umsetzung völkerrechtlicher Verträge *Jarass/Pieroth*, GG, Art. 25 Rn. 2 f. u. Art. 59 Rn. 15 ff.

⁷³ *Schäfers/Schennen*, GRUR Int. 1992, 638, 639; näher zu den Hintergründen *Krieger*, GRUR 1998, 256, 261.

⁷⁴ Siehe nur *Koch/Stauder*, Gemeinschaftspatente, A.I.

⁷⁵ Vereinbarung über Gemeinschaftspatente (89/695/EWG), ABI. L 401, S. 1.

⁷⁶ Vgl. *Ann*, Patentrecht, § 7 Rn. 96; *Stauder*, GRUR Int. 1986, 302, 303.

⁷⁷ Vgl. Art. 1 der Vereinbarung. Siehe etwa BeckOK PatR-Bodewig, PatG, Einl. Rn. 64.

⁷⁸ Benkard-Ullmann, PatG, Int. Teil Rn. 154; weiterführend *Krieger/Brouër/Schennen*, GRUR Int. 1990, 173 ff.

⁷⁹ *Singer/Stauder/Luginbühl-Schennen*, EPÜ, Vor Art. 142–149 Rn. 3; *Kolle*, FS Pagenberg, S. 45, 47.

⁸⁰ Vgl. BeckOK PatR-Bodewig, PatG, Einl. Rn. 64; *Schäfers/Schennen*, GRUR Int. 1992, 638, 639.

⁸¹ Vgl. BeckOK PatR-Bodewig, PatG, Einl. Rn. 66; *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 305, 305.

⁸² Vgl. *Haedicke/Timmann*, Hdb. PatR, § 1 Rn. 28.

⁸³ *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 305, 305.

⁸⁴ Vgl. Art. 29 Abs. 1 GPÜ 1989; weiterführend *Koch/Stauder*, Gemeinschaftspatente, A.IV.

faktisch eine gewisse Harmonisierung,⁸⁵ indem alle (damaligen) EWG-Mitgliedstaaten ihr nationales Patentrecht daran anpassten⁸⁶. So trat etwa in der Bundesrepublik Deutschland am 1. Januar 1981 das *Gemeinschaftspatentgesetz*⁸⁷ in Kraft, welches das PatG revidierte⁸⁸. Ansonsten beschränkte sich die Europäisierung des Patentrechts im Laufe der Jahre vorrangig auf einzelne Richtlinien.⁸⁹

b) Gemeinschaftspatentverordnung (GPVO)

Am 1. November 1993 ging mit Inkrafttreten des *Vertrags von Maastricht* aus der EWG die Europäische Gemeinschaft (EG) hervor.⁹⁰ In der Folgezeit nahm die Europäische Kommission die Bemühungen um das Gemeinschaftspatent wieder auf. Sie sah nunmehr allerdings die *gemeinschaftsrechtliche* Gesetzgebung vor, namentlich eine Verordnung⁹¹ auf Grundlage des damaligen Art. 235 EWGV⁹² (heute Art. 352 AEUV)⁹³. Nach jahrelangen Diskussionen⁹⁴ legte sie am 1. August 2000 den Vorschlag für eine *Gemeinschaftspatentverordnung (GPVO)* vor.⁹⁵ Er stimmte in wesentlichen Elementen mit dem GPÜ 1989 überein und berücksichtigte die Anforderungen des – im Jahr 1995 in Kraft getretenen – TRIPS-Abkommens.⁹⁶ Am 3. März 2003 konnte dazu im Rat der EU zunächst eine Einigung über eine *Gemeinsame politische Ausrichtung* erzielt werden.⁹⁷ Ein erheblicher Streitpunkt war allerdings, dass die GPVO für den Patentanspruch als Standardsprachen nur noch Deutsch, Englisch und Französisch vorsah. Dies sollte im

⁸⁵ Vgl. *Ullrich*, System, II.2.a)(ii).

⁸⁶ Vgl. Bundesregierung, Gesetzesentwurf v. 7.9.1978, BReg-Drs. 8/2087, S. 1; Benkard-Kolle, EPÜ, Art. 2 Rn. 15.

⁸⁷ Gesetz über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften v. 26.7.1979, BGBl. 1979 I, S. 1269.

⁸⁸ Die revidierte Fassung wurde am 3.1.1981 veröffentlicht (BeckOK PatR-*Bodewig*, PatG, Einl. Rn. 14).

⁸⁹ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 33; zu diesen siehe supra Kap. 1 G.II.

⁹⁰ Vertrag über die Europäische Union v. 7.2.1992, ABl. C 191, S. 1.

⁹¹ *Ann*, Patentrecht, § 7 Rn. 114; vgl. auch *Leardini*, Mitt. 1997, 324, 325; weiterführend *Bossung*, GRUR Int. 2002, 463, 464 u. 466 f.; *Schäfers*, GRUR 1999, 820, 820; *Krieger*, GRUR 1998, 256, 265 ff.

⁹² Vertrag zur Gründung der EWG; weiterführend *Schäfers*, GRUR 1999, 820, 822.

⁹³ Benkard-*Grabinski/Adam*, EPÜ, Vor Präambel Rn. 36.

⁹⁴ Zur Vorgeschichte siehe nur *Ann*, Patentrecht, § 7 Rn. 114.

⁹⁵ Siehe dazu supra Kap. 4 Fn. 264; ausführlich *Schneider*, Patentgerichtsbarkeit, S. 234 ff. Alternative Abkürzungen sind VOGP (so *Kolle*, FS Pagenberg, S. 45, 48), VGP (so *Singer/Stauder/Luginbühl-Schennen*, EPÜ, Vor Art. 142–149 Rn. 4), GPÜ-2000 (so *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 36) u. GPV 2000 (so *Schneider*, Patentgerichtsbarkeit, S. 234).

⁹⁶ Zur Geschichte des TRIPS-Abkommens siehe nur *Ann*, Patentrecht, § 7 Rn. 33.

⁹⁷ Rat der EU, Gemeinsame politische Ausrichtung v. 7.3.2003 (engl. *Common Political Approach*), Ratsdok. 7159/03; dazu *Viergege*, GRUR 2004, 573, 573 f.; *Tilmann*, GRUR Int. 2003, 381 ff.

Vergleich zum GPÜ die aufwändigen Übersetzungserfordernisse abmildern, provozierte aber den Widerstand Spaniens und Italiens.⁹⁸ Langjährige Diskussionen und verschiedene Kompromissversuche blieben unergiebig.⁹⁹ Auch die GPVO trat nie in Kraft.¹⁰⁰

4. Einheitspatent

a) Verordnungen

Neue Bewegung brachten erst einige Änderungen im Zuge des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009.¹⁰¹ Dieser ersetzte die EG durch die – mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete – EU.¹⁰² In Art. 118 Abs. 1 AEUV gab es zudem nunmehr eine spezielle Kompetenzgrundlage für die Einführung eines einheitlichen immaterialgüterrechtlichen Schutzrechtstitels.¹⁰³ Dieser wurde fortan als „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ (kurz: „Einheitspatent“ bzw. „EU-Patent“) bezeichnet.¹⁰⁴ Weiterhin ermöglichte eine Änderung des Gesetzgebungsverfahrens die Ausgliederung der Sprachenregelung in einen gesonderten Verordnungsentwurf.¹⁰⁵ Sie konnte damit fortan separat diskutiert werden, wenn auch am Ende beide Verordnungen zusammen in Kraft treten sollten.¹⁰⁶ So legte die Kommission am 30. Juni 2010 den Vorschlag für eine Verordnung über die Sprachenregelung bzw. Übersetzungserfordernisse vor.¹⁰⁷ Auch dieser sah eine Beschränkung auf die drei genannten Standardsprachen vor.¹⁰⁸ Der hierdurch abermals hervorgerufene Widerstand Spaniens und Italiens veranlasste eine Gruppe von zwölf Mitgliedstaaten (unter Beteiligung

⁹⁸ *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 305, 305 f.; weiterführend *van Benthem*, Mitt. 1993, 151, 153.

⁹⁹ Siehe nur *Vieregge*, GRUR 2004, 573, 573 f.

¹⁰⁰ Siehe auch *Janal*, Zivilverfahrensrecht, S. 751; *Kolle*, FS Pagenberg, S. 45, 52 f.

¹⁰¹ Zum (vergleichsweise ereignisarmen) Zeitraum von 2001 bis 2009 siehe *Makoski*, CIPR 2012, 1, 2 ff.

¹⁰² Vgl. Art. 1 Abs. 3 S. 3 u. Art. 47 EUV; dazu von der Groeben/Schwarze/Hatje-Meng, EUV, Art. 47 Rn. 1 ff.

¹⁰³ Hierzu siehe ausführlich nur *Streinz-Bings*, AEUV, Art. 118 Rn. 1 ff. Hingegen ist Art. 114 AEUV (ex-Art. 95 EGV) Rechtsgrundlage für die Harmonisierung nationaler Schutzrechtstitel im Wege von Richtlinien (*Grabitz/Hilf/Nettesheim-Stieper*, AEUV, Art. 118 Rn. 21).

¹⁰⁴ *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 305, 306; vgl. auch *Grabitz/Hilf/Nettesheim-Stieper*, AEUV, Art. 118 Rn. 32. Vorgeschlagene Abkürzungen sind EEP (vgl. *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 195) u. EPeW (vgl. *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 30).

¹⁰⁵ Siehe Art. 118 Abs. 2 AEUV; näher hierzu *Grabitz/Hilf/Nettesheim-Stieper*, AEUV, Art. 118 Rn. 27 f.

¹⁰⁶ Ausführlich *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 305, 306; vgl. auch *Makoski*, CIPR 2012, 1, 4.

¹⁰⁷ Vorschlag für eine Verordnung des Rats zur Regelung der Übersetzung des Patents der Europäischen Union, KOM(2010) 350 endg.; siehe dazu *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 305, 306.

¹⁰⁸ *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 305, 306.

Deutschlands) dazu, noch im selben Jahr die Genehmigung der – in Art. 20 EUV und Art. 326 ff. AEUV vorgesehenen – sog. *Verstärkten Zusammenarbeit* zu beantragen.¹⁰⁹ Dieses Instrument ermöglicht es einer Gruppe von EU-Mitgliedstaaten, im Wege abgestufter Integration einheitliche Regelungen zu schaffen.¹¹⁰ So sollte das Einheitspatent zunächst nur in den beteiligten Mitgliedstaaten wirken.¹¹¹ Mit Ausnahme Spaniens und Italiens schlossen sich dem Antrag alle Mitgliedstaaten an.¹¹² Einem entsprechenden Vorschlag der Kommission¹¹³ folgten Rat und Europäisches Parlament¹¹⁴. Letzteres genehmigte das Vorgehen am 10. März 2011.¹¹⁵ Daraufhin wurden die Arbeiten an den Entwürfen beider Verordnungen fortgesetzt.¹¹⁶ Die endgültigen Entwürfe standen schließlich im November 2011 fest.¹¹⁷ Es handelt sich um die *Einheitspatentverordnung (EPatVO)*¹¹⁸ und die *Einheitspatentübersetzungsverordnung (EPatÜbersVO)*¹¹⁹. Beide wurden am 17. Dezember 2012 verabschiedet.¹²⁰ Nach ihrer Veröffentlichung am 31. Dezember 2012 traten sie am 20. Januar 2013 in Kraft.¹²¹ Zwischenzeitlich hatten Spanien und Italien zwei Nichtigkeitsklagen gegen die Ermächtigung zur Verstärkten Zusammenarbeit bzw. die Verordnungen selbst eingereicht. Der EuGH wies diese mit Urteil vom 16. April 2013 ab,¹²² woraufhin sich Italien der Verstärkten Zusammenarbeit anschloss¹²³.

¹⁰⁹ Engl. *enhanced cooperation*. Haberl/Schallmoser, GRUR-Prax. 2011, 7, 7; kritisch Troncoso, Marq. Int. Prop. L. Rev. 2013, 231, 254 ff.

¹¹⁰ Eck, GRUR Int. 2014, 114, 115 Fn. 12; ablehnend Lamping, IIC 2011, 879, 905 ff.

¹¹¹ Vgl. BeckOK PatR-Bodewig, PatG, Einl. Rn. 65 f.

¹¹² Luginbühl, GRUR Int. 2013, 305, 306; Teschemacher, Mitt. 2013, 153, 154.

¹¹³ Vgl. Bernhardt, epi Information 2013, 21 ff.; kritisch Jaeger, NJW 2013, 1998 ff.

¹¹⁴ Eck, GRUR Int. 2014, 114, 115; Luginbühl, GRUR Int. 2013, 305, 306.

¹¹⁵ Beschl. des Rates v. 10.3.2003 über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (2011/167/EU), ABl. L 76, S. 53.

¹¹⁶ Näher Eck, GRUR Int. 2014, 114, 115; Luginbühl, GRUR Int. 2013, 305, 306.

¹¹⁷ Vgl. Ratsdok. 17578/11 v. 1.12.2011; dazu Luginbühl, GRUR Int. 2013, 305, 307.

¹¹⁸ Siehe dazu supra Einl. Fn. 4. Weitere Abkürzungen sind EPVO (vgl. Yan, Mat. Recht, S. 85), EPV (vgl. Mestmäcker/Schweitzer, Europ. Wettbewerbsrecht, § 29 Rn. 9) u. EEPVO (vgl. Müller-Stoy/Paschold, GRUR Int. 2014, 646, 646).

¹¹⁹ Siehe dazu supra Einl. Fn. 5. Andere vorgeschlagene Abkürzungen sind ÜEPV (vgl. Luginbühl, GRUR Int. 2013, 305, 305) und EPSVO (vgl. nur Yan, Mat. Recht, S. 85).

¹²⁰ Ausführlich Jaeger, EuZW 2013, 15, 16.

¹²¹ Luginbühl, GRUR Int. 2013, 305, 305. Zu korrespondierenden prozessrechtlichen Anpassungen (u. a. der *EuGVVO*) siehe Leistner, GRUR 2016, 217, 217 f.; Luginbühl/Stauder, GRUR Int. 2014, 885, 892.

¹²² EuGH, 16.4.2013, Rs. C-274/11 u. C-295/11 (verbunden), GRUR 2013, 708 – *Spanien u. a./Rat*; kritisch zum Urteil Jaeger, EuR 2015, 461, 462 ff.

¹²³ Redaktion, MMR-Aktuell 2015, 372878.

b) EPGÜ

Ein unterdessen vom Rat erarbeiteter Entwurf eines *Übereinkommens über ein einheitliches Patentgerichtssystem* (2009) hatte bereits eine Gerichtsbarkeit vorgesehen, die einheitlich für Europäische Patente und Einheitspatente zuständig ist.¹²⁴ Hierfür sollten neben den EU-Mitgliedstaaten auch die EU selbst sowie Drittstaaten beteiligt werden.¹²⁵ Jedoch erklärte der EuGH in einem Gutachten den Entwurf für unvereinbar mit den Verträgen.¹²⁶ Maßgeblich hierfür war, dass das vorgesehene Gericht nicht dem EuGH unterstanden hätte.¹²⁷

Infolgedessen legte die Kommission am 11. Januar 2013 einen modifizierten Entwurf für das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (*EPGÜ*) vor.¹²⁸ Dieses sieht die Schaffung des sog. *Einheitlichen Patentgerichts* (*EPG*) vor, das für Europäische Patente und Einheitspatente zuständig ist.¹²⁹ Es handelt sich um ein völkerrechtliches Übereinkommen,¹³⁰ das jedoch nur EU-Mitgliedstaaten offen steht.¹³¹ Das EPGÜ bildet zusammen mit den beiden Verordnungen (EPatVO und EPatÜbersVO) das sog. *Patentpaket*.¹³² Dieses besteht somit aus drei eigenständigen Rechtsakten.¹³³

¹²⁴ Ratsdok. 7928/09 v. 23.3.2009; siehe auch *Rösler*, Gerichtsbarkeit, S. 394 ff.

¹²⁵ Ratsdok. 7928/09 v. 23.3.2009; dazu *Rösler*, Gerichtsbarkeit, S. 394.

¹²⁶ EuGH, Gutachten 1/09, 8.3.2011, GRUR Int. 2011, 309 ff. – *Einheitliches europäisches Patentgerichtssystem*; zu diesem sowie zu Lösungsansätzen vgl. *de Visscher*, GRUR Int. 2012, 214, 217 f.; *Gaster*, EuZW 2011, 394 ff.; *Tilmann*, GRUR Int. 2011, 499 f. Dem vorausgegangen war eine Vorlage des Entwurfs durch den Rat an den EuGH zur Stellungnahme gem. Art. 218 Abs. 11 AEUV (ausführlich *Pagenberg*, IIC 2010, 695 ff.).

¹²⁷ *Haberl/Schallmoser*, GRUR-Prax. 2011, 143, 143; weiterführend *Rösler*, Gerichtsbarkeit, S. 395 f.

¹²⁸ Siehe supra Einl. Fn. 6. Eine andere Abkürzung ist EPG (vgl. *Mestmäcker/Schweitzer*, Europ. Wettbewerbsrecht, § 29 Rn. 9). Engl. Agreement on a Unified Patent Court (*UPCA*). Zu den Modifikationen siehe *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 190 ff.

¹²⁹ Dazu *Arntz*, EuZW 2015, 544, 545; zu Ausnahmen gem. Art. 83 EPGÜ siehe infra Kap. 6 C.1.1.b). Ein alternativer Begriff ist „Gemeinsames Patentgericht“ (vgl. *Tilmann*, GRUR 2013, 157, 158 Fn. 3). Engl. *Unified Patent Court* (*UPC*).

¹³⁰ *Hüttermann/Weber*, NJW 2023, 950, 952; vgl. ferner *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 172 („völkerrechtliche[r] Vertrag *sui generis*“); *Arntz*, EuZW 2015, 544, 545; differenzierend *Paschold*, Verfahrensprinzipien, S. 205 ff. („Unionsrecht im weiteren Sinne“).

¹³¹ Vgl. Art. 2 lit. b und c EPGÜ.

¹³² Eine alternative Bezeichnung ist „EU-Patentpaket“ (vgl. *Götting*, ZEuP 2014, 349, 360). Engl. *European* (vgl. *Benkard-P. Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 156) bzw. *Unitary* (vgl. *Seville*, EU IP Law, 3.3.3.2) *Patent Package*.

¹³³ *Benkard-P. Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 157; vgl. auch *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 51.

c) Abschließende Entwicklungen

aa) Rechtliche Rahmenbedingungen

Für das Patentpaket insgesamt ist zwischen Inkrafttreten und *Anwendbarkeit* (auch: *Geltung*) zu unterscheiden.¹³⁴ Obwohl die Verordnungen bereits mehr als zehn Jahre vor dem EPGÜ in Kraft getreten waren, sind sie erst anwendbar, seitdem auch das EPGÜ in Kraft getreten ist.¹³⁵ Die Anwendbarkeit des Patentpakets kann es also nur im Ganzen geben.¹³⁶ Für das Inkrafttreten des völkerrechtlichen EPGÜ bedurfte es wiederum, nach seiner Unterzeichnung durch die Vertragsstaaten, jeweils noch der Ratifikation und Umsetzung in nationales Recht.¹³⁷ Seit dem Inkrafttreten des EPGÜ ist das Patentpaket im Ganzen automatisch anwendbar,¹³⁸ wenn auch zunächst nur in den Staaten, die das EPGÜ ratifiziert haben¹³⁹. Für Staaten, die dies erst später tun, sich an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligen oder gar der EU beitreten, wird das Patentpaket nachträglich zur Anwendung kommen.¹⁴⁰ Die Anwendung kann sich also schrittweise erweitern.¹⁴¹ Das Patentpaket selbst differenziert zwischen den Begriffen „Vertragsmitgliedstaat“¹⁴² (als Staat, der Vertragspartei des EPGÜ ist) und „teilnehmender Mitgliedstaat“ (als auch an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmender Staat).¹⁴³ *Unterzeichnet* wurde das EPGÜ bisher von allen EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Spanien, Polen und Kroatien.¹⁴⁴ Die *Ratifikation* musste nur durch eine Mindestzahl von 13 Vertragsmitgliedstaaten erfolgen, einschließlich der drei Vertragsmitgliedstaaten mit den im Jahr vor der Unterzeichnung des EPGÜ (2012) meisten geltenden Patenten.¹⁴⁵ Dies waren ursprünglich Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich, deren Ratifikationen es somit zwingend bedurfte.¹⁴⁶

¹³⁴ Vgl. *Malaga*, IIC 2014, 621, 625; näher *Tilmann*, VPP-Rundbrief 2013, 56, 58.

¹³⁵ Vgl. Art. 18 Abs. 2 UAbs. 1 EPatVO und Art. 7 Abs. 2 EPatÜbersVO.

¹³⁶ *Teschemacher*, Mitt. 2013, 153, 154; weiterführend *Zech*, EuZW 2013, 521, 521.

¹³⁷ Vgl. *Eck*, GRUR Int. 2014, 114, 115. Zum Ratifikationsverfahren siehe Art. 84 Abs. 2 u. 3 EPGÜ.

¹³⁸ Siehe Art. 18 Abs. 2 UAbs. 1 EPatVO; *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 610.

¹³⁹ *McGuire*, Mitt. 2015, 537, 538; *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 305, 308.

¹⁴⁰ Siehe Art. 89 Abs. 2 EPGÜ; hierzu *Tilmann*, GRUR 2015, 527, 532; *Teschemacher*, Mitt. 2013, 153, 155 f.

¹⁴¹ *Tilmann*, GRUR 2015, 527, 532; *Teschemacher*, Mitt. 2013, 153, 155 f.

¹⁴² Alternativ wird der Begriff „Einheitspatentstaat“ verwendet (vgl. *Ackermann/Vissel*, GRUR 2016, 641, 643).

¹⁴³ Siehe Art. 2 lit. a und c EPGÜ sowie Erwägungsgrund 1 der EPatÜbersVO.

¹⁴⁴ Vgl. *Teschemacher*, Mitt. 2013, 153, 153; *Ohly*, ZGE 4 (2012), 419, 424 ff.

¹⁴⁵ Vgl. Art. 89 Abs. 1 EPGÜ; hierzu *Grabinski*, GRUR Int. 2013, 310, 310.

¹⁴⁶ *Grabinski*, GRUR Int. 2013, 310, 310.

bb) Stand im Juni 2016

Tatsächlich hatten zwischenzeitlich sogar bereits 16 Mitgliedstaaten das EPGÜ ratifiziert, unter anderem Frankreich.¹⁴⁷ Dem daraus erwachsenden Optimismus folgend, wurde am 26. März 2013 der sog. *Vorbereitende Ausschuss* zur Errichtung des EPG gegründet.¹⁴⁸ Ihm oblagen insbesondere die praktischen Vorbereitungen¹⁴⁹ sowie die Ausarbeitung des Entwurfs für die *Verfahrensordnung* des EPG (im Folgenden: *VerfO*)¹⁵⁰. Letztere lag mittlerweile (2015) bereits in der, damals als abschließend erachteten, 18. Fassung vor.¹⁵¹ Es fehlte noch ihre Annahme durch den sog. *Verwaltungsausschuss* des EPG.¹⁵² Für den Abschluss sämtlicher Vorbereitungsarbeiten war zwischenzeitlich der Juni 2016 avisiert worden.¹⁵³

In jenem Monat fehlten dann aber – als letzte zentrale Hürde für das Inkrafttreten des EPGÜ – noch die Ratifikationen Deutschlands und des Vereinigten Königreichs.¹⁵⁴ In beiden Staaten war das Verfahren für die Ratifikation jeweils schon fast abgeschlossen¹⁵⁵ und galt diese nur noch als Formsache¹⁵⁶.

cc) Letzte Hindernisse

Doch die Bemühungen wurden abermals durch Hindernisse ausgebremst, namentlich den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs (*[1]*) sowie mehrere Verfassungsbeschwerden in Deutschland (*[2]*).

(1) EU-Austritt des Vereinigten Königreichs

Am 23. Juni 2016 wurde im Vereinigten Königreich in einem Referendum mehrheitlich für den Austritt aus der EU („Brexit“¹⁵⁷) gestimmt.¹⁵⁸ Dies sprach für

¹⁴⁷ Einen laufend aktualisierten Überblick über den Stand der Ratifikationen bietet der Rat unter: <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001>.

¹⁴⁸ Engl. *Preparatory Committee*.

¹⁴⁹ *Grabinski*, GRUR Int. 2013, 310, 310.

¹⁵⁰ Engl. Rules of Procedure (*RoP*). *Haberl/Schallmoser*, GRUR-Prax. 2013, 1, 1. Rechtsgrundlage der VerfO ist Art. 41 EPGÜ.

¹⁵¹ *Haberl/Schallmoser*, GRUR-Prax. 2016, 28, 28 f.; ausführlich zur VerfO *Opfer et al.*, GRUR Int. 2015, 904 ff.; *Grabinski*, GRUR Int. 2013, 310 ff.

¹⁵² Siehe Art. 12 Abs. 1 S. 1 u. Art. 41 Abs. 2 S. 1 EPGÜ; näher *Gelhausen*, Verfahrensordnung.

¹⁵³ Vgl. UPC, Protocol, Mitteilung v. 1.10.2015; *Haberl/Schallmoser*, GRUR-Prax. 2016, 28, 29.

¹⁵⁴ Weiterführend *Haberl/Schallmoser*, GRUR-Prax. 2016, 28, 28 f.

¹⁵⁵ Siehe *Klos*, JUVE Rechtsmarkt 8/2016, 68, 69 (für Deutschland) u. *Tilmann*, GRUR Int. 2016, 409, 419 (für das Vereinigte Königreich).

¹⁵⁶ Vgl. *Ohly/Strein*, GRUR Int. 2017, 1, 2; *B. Mayer/Manz*, BB 2016, 1731, 1738.

¹⁵⁷ Zur Geschichte dieses Begriffs siehe *Hjelmgaard/Onyanga-Omara*, „Brexit“.

¹⁵⁸ Für Einzelheiten zu den Ergebnissen der Wahl siehe *Coles/Kirk/Krol*, EU referendum.

sich bereits erst einmal gegen die Fortsetzung des laufenden Ratifikationsverfahrens. Zwar konnte die Nichtteilnahme des Vereinigten Königreichs das Einheitspatentsystem – zumindest rechtlich gesehen – nicht zum Scheitern bringen.¹⁵⁹ Denn nach seinem Ausscheiden als Vertragsmitgliedstaat¹⁶⁰ rückte Italien – bis dahin der Vertragsmitgliedstaat mit den viertmeisten geltenden Patenten – als zwingender Ratifikationsstaat nach.¹⁶¹ Dennoch verzögerten die auf das Referendum folgenden jahrelangen Unklarheiten darüber, ob bzw. in welcher Gestalt es wirklich zum EU-Austritt des Vereinigten Königreichs kommen würde, den Eintritt des Einheitspatentsystems insgesamt.¹⁶² Noch als der Austritt schließlich mit Ablauf des 31. Januar 2020 vollzogen war, blieb zunächst unklar, ob das Vereinigte Königreich dennoch Vertragspartei des EPGÜ bleiben kann¹⁶³ und wird¹⁶⁴. Immerhin hatte es, im Bewusstsein des geplanten EU-Austritts, am 26. April 2018 seine Ratifikation hinterlegt. Diese zog es dann aber letztendlich am 20. Juli 2020 zurück.¹⁶⁵

(2) Verfassungsbeschwerden in Deutschland

Unterdessen wurde in Deutschland, wo mittlerweile die Entwürfe für das Ratifikationsgesetz¹⁶⁶ sowie ein Begleitgesetz dazu¹⁶⁷ Bundestag und Bundesrat passiert hatten,¹⁶⁸ am 31. März 2017 Verfassungsbeschwerde gegen das Ratifikationsgesetz eingelegt, verbunden mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen

¹⁵⁹ Vgl. nur *Broß/Lamping*, GRUR Int. 2018, 907, 907; a. A. etwa *Gruber*, IWRZ 2017, 266, 266; offen gelassen von *Gandia Sellens*, IIC 2018, 136, 144. Siehe aber zum etwaigen Attraktivitätsverlust *Möller*, EuZW 2020, 324, 337.

¹⁶⁰ Vgl. Art. 84 Abs. 1 EPGÜ.

¹⁶¹ Vgl. den insoweit abstrakt formulierten Art. 89 Abs. 1 EPGÜ; *B. Mayer/Manz*, BB 2016, 1731, 1738.

¹⁶² Vgl. hierzu *B. Mayer/Manz*, BB 2016, 1731, 1738; weiterführend *Tilmann*, GRUR 2016, 1218, 1222 ff.

¹⁶³ Weiterführend *Haberl/Schallmoser*, GRUR-Prax. 2017, 70, 71; *Leistner/Simon*, GRUR Int. 2017, 825, 826 ff.; zu verschiedenen Modellen für die Beteiligung siehe *Ohly/Streinz*, GRUR Int. 2017, 1 ff.; *S. Ahrens*, GRUR Int. 2016, 548, 551; *Tilmann*, GRUR 2016, 753 ff.; kritisch *Jaeger*, IIC 2017, 254, 267; *McMahon*, IIC 2017, 42, 48; *Ubertazzi*, GRUR Int. 2017, 301, 306 f.

¹⁶⁴ Vgl. nur HM Government, Future relationship, 1.7.8.

¹⁶⁵ Vgl. EPA, Leitfaden, Rn. 10; *Jaeger*, GRUR Int. 2021, 1133, 1133; weiterführend *Kirsch*, Brexit; *Möller*, EuZW 2020, 324, 336 f.

¹⁶⁶ Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen v. 19.2.2013 über ein Einheitliches Patentgericht v. 20.6.2016, BT-Drs. 18/8826; näher *Haberl/Schallmoser*, GRUR-Prax. 2016, 28, 28 f.

¹⁶⁷ Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform v. 20.6.2016, BT-Drs. 18/8827.

¹⁶⁸ *Tilmann*, GRUR 2017, 1177, 1177.

Anordnung.¹⁶⁹ Auf Bitte des BVerfG hin fertigte der Bundespräsident das Gesetz zunächst nicht aus.¹⁷⁰ Am 13. Februar 2020 gab das BVerfG der Verfassungsbeschwerde statt und erklärte das Ratifikationsgesetz für nichtig.¹⁷¹ Maßgeblich hierfür war das Fehlen der Zweidrittelmehrheit bei der Zustimmung zum Gesetz.¹⁷² Diese wäre nach dem BVerfG für die – verfassungsändernde – Übertragung von Rechtsprechungsverantwortung auf das supranationale EPG erforderlich gewesen.¹⁷³ Um den Formmangel zu beheben, brachte die Bundesregierung das Ratifikationsgesetz in wortgleicher Fassung am 26. November 2020 erneut in den Bundestag ein, welcher es nunmehr mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit verabschiedete.¹⁷⁴ Dem stimmte der Bundesrat am 18. Dezember entsprechend zu.¹⁷⁵ Noch im selben Jahr wurden dann allerdings zwei weitere Verfassungsbeschwerden nebst Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Anordnung erhoben.¹⁷⁶ Das BVerfG lehnte Letztere mit Beschluss vom 23. Juni 2021 ab, da mangels hinreichender Begründung die Beschwerden in der Hauptsache unzulässig seien.¹⁷⁷ Infolgedessen fertigte der Bundespräsident das Ratifikationsgesetz aus, in Erwartung der Zurückweisung auch in der Hauptsache.¹⁷⁸ Diese Erwartung bestätigte sich mit Beschluss des BVerfG vom 13. Juli 2022.¹⁷⁹

dd) Abschließende Entwicklungen

Mit Vorliegen aller dafür erforderlichen Ratifikationen¹⁸⁰ galt ab dem 19. Januar 2022 das sog. *Protokoll zum EPGÜ betreffend die vorläufige Anwendung*¹⁸¹. Der

¹⁶⁹ Ausführlich *Würtenberger/Freischem*, GRUR 2018, 270 ff.; *Tilmann*, GRUR 2017, 1177 ff.

¹⁷⁰ *Tilmann*, GRUR 2017, 1177, 1177; näher *Hirse/Sakowski*, Mitt. 2017, 297, 298; *Weiden*, GRUR 2017, 780, 780.

¹⁷¹ Vgl. BVerfG, Beschl. v. 13.2.2020 – 2 BvR 739/17, GRUR 2020, 506; ausführlich u. kritisch dazu *Giegerich*, EuZW 2020, 560 ff.; *Schallmoser/Haberl*, GRUR-Prax. 2020, 199 ff.; *Tilmann*, GRUR 2020, 441 ff.

¹⁷² Siehe BVerfG, GRUR 2020, 506, 508 f.

¹⁷³ Siehe Art. 79 Abs. 2 GG; BVerfG, GRUR 2020, 506, 508 f.

¹⁷⁴ Beschl. des Bundestages v. 26.11.2020, Plenarprotokoll 19/195, S. 24677.

¹⁷⁵ Beschl. des Bundesrates v. 18.12.2020, BT-Drs. 19/22847.

¹⁷⁶ Hierzu ausführlich *Tilmann*, GRUR 2021, 1138 ff.; *ders.*, GRUR 2021, 435 ff.; *Jaeger*, GRUR Int. 2021, 1133, 1137.

¹⁷⁷ BVerfG, Beschl. v. 23.6.2021 – 2 BvR 2216/20, 2 BvR 2217/20, GRUR 2021, 1157, 1157.

¹⁷⁸ Näher *Hirse/Krause*, EPG; *Tilmann*, GRUR 2021, 1138, 1139 („nur noch Formsache“).

¹⁷⁹ Siehe BVerfG, Beschl. v. 13.7.2022 – 2 BvR 2216/20, BeckRS 2022, 19294.

¹⁸⁰ Siehe zum Ganzen ausführlich *Hirse/Krause*, Vorbereitungen; *Tilmann*, GRUR 2021, 1138, 1141 f.

¹⁸¹ Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung v. 1.10.2015, engl. Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on

Vorbereitende Ausschuss nahm hiernach seine Arbeit wieder auf. Am 8. Juli 2022 wurde die VerfO in ihrer finalen 19. Fassung durch den Verwaltungsausschuss angenommen; sie trat am 1. September 2022 in Kraft.¹⁸² Nach letzten Vorbereitungen für die Arbeitsaufnahme des EPG¹⁸³ war formell der letzte Schritt die Hinterlegung der Urkunde zur Ratifikation des EPGÜ selbst durch Deutschland¹⁸⁴. Diese setzte eine abschließende, dreimonatige Phase in Gang,¹⁸⁵ an deren Ende das EPGÜ endgültig am 1. Juni 2023 in Kraft trat¹⁸⁶.

II. Patentpaket und Einheitspatent

Dieser Abschnitt erörtert die Struktur des Patentpakets (1.). Diese wird sodann mittels der Erläuterung von Entstehung und Wirkung des Einheitspatents veranschaulicht (2.).

1. Struktur des Patentpakets

Dieser Abschnitt stellt zunächst im Überblick die Struktur des Patentpakets dar (a)), bevor vertieft auf dessen einzelne Bestandteile eingegangen wird (b)).

a) Überblick

EPatVO, EPatÜbersVO und EPGÜ, als die drei rechtlich eigenständigen Bestandteile des Patentpakets, bilden durch enge Verknüpfungen funktionell ein zusammenhängendes Normgefüge.¹⁸⁷ Materiell-rechtliche Regelungen sind auf alle drei Bestandteile verteilt, wie auch auf das – weiterhin anwendbare – EPÜ.¹⁸⁸ Letzteres steht in engem Zusammenhang mit dem Patentpaket, weshalb es, als vierter Rechtsakt, gemeinsam mit diesem die Rechtsgrundlage von Einheitspa-

provisional application (PAP). Es wurde für Deutschland ratifiziert durch Gesetz v. 7.8.2021, BGBl. 2021 II, S. 850, 916.

¹⁸² *Rüberg*, Verfahrensordnung. Sie ist verfügbar unter: <https://www.unified-patent-court.org/news/unified-patent-court-rules-procedure> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023). Vertiefend zur VerfO und speziell zu Änderungen in der finalen Fassung siehe *Blanke-Roeser*, JZ 2023, 219 ff.; *Schallmoser/Grabinski*, Mitt. 2023, 1 ff.

¹⁸³ So EPG, Adjustment.

¹⁸⁴ *Tilmann*, GRUR 2022, 1099, 1099; *L. Tochtermann*, GRUR 2022, 1097, 1097 („Gatekeeper“-Funktion“); *Hirse/Krause*, Vorbereitungen; vgl. auch *Tilmann*, GRUR 2021, 1138, 1141 f.

¹⁸⁵ Art. 89 Abs. 1 EPGÜ; *L. Tochtermann*, GRUR 2022, 1097, 1097 („sunrise-period“); *Tilmann*, GRUR 2021, 1138, 1142.

¹⁸⁶ EPG, Adjustment; *Hüttermann/Weber*, NJW 2023, 950, 950.

¹⁸⁷ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 51; *ders.*, GRUR Int. 2013, 609, 610.

¹⁸⁸ Vgl. *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 610; *Hilty et al.*, Patent Package, I.2.

tent und EPG bildet.¹⁸⁹ Soweit möglich, sind daher Patentpaket und EPÜ als Ganzes zu handhaben.¹⁹⁰ Anwendbare Regelungen finden sich aber auch in anderen Rechtsquellen (dazu sogleich III.). Der Begriff *Patentpaket* ist daher von demjenigen des *Einheitspatentsystems* zu unterscheiden, der sämtliche anwendbaren Rechtsquellen einschließt.¹⁹¹

b) Einzelne Bestandteile

aa) Verordnungen

EPatVO und EPatÜbersVO gelten spezifisch nur für Einheitspatente.¹⁹² Die *EPatVO* enthält einerseits in Art. 9 ff. formelles Recht, unter anderem spezielle institutionelle Bestimmungen zum EPA. Andererseits beinhaltet sie allgemeine materiell-rechtliche Bestimmungen zum Einheitspatent. Sie trifft Grundaussagen zu dessen Entstehung und Wirkungen.¹⁹³ Zudem behandelt die EPatVO in Art. 6 den Erschöpfungsgrundsatz und in Art. 8 die Lizenzbereitschaft. Hierauf beschränkt sich allerdings ihr materiell-rechtlicher Gehalt. Art. 5 Abs. 3 und Art. 7 EPatVO enthalten für weitere Fragen Verweisungsnormen zur Bestimmung des anwendbaren Rechts. Ursprünglich war für Art. 6 bis 8 EPatVO ein weitaus größerer materiell-rechtlicher Gehalt vorgesehen, insbesondere zu Schutzzumfang und -schränken.¹⁹⁴ Die betreffenden Regelungen wurden aber, in Gestalt der Art. 25 ff., in das EPGÜ *ausgegliedert*.¹⁹⁵ Den entscheidenden Anstoß hierfür gab der Rat, unter erheblichem Einfluss des Vereinigten Königreichs.¹⁹⁶ Maßgeblich hierfür waren insbesondere politische Motive: Wären die Regelungen in der EPatVO verblieben, wären sie unzweifelhaft der Zuständigkeit des EuGH unterfallen.¹⁹⁷ Diesem wurde jedoch vielfach nicht zugetraut, sachgemäß über materi-

¹⁸⁹ *Mestmäcker/Schweitzer*, Europ. Wettbewerbsrecht, § 29 Rn. 9 („integrierte[s] System“); *Yan*, Mat. Recht, S. 145 („einheitliches Normengefüge“). Rechtsgrundlage speziell für das EPG ist das EPGÜ (*Fuchs*, Europäisches Patent, S. 172).

¹⁹⁰ *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 611.

¹⁹¹ Vgl. *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 513; ähnlich *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 616: nur Patentpaket u. EPÜ.

¹⁹² Vgl. jeweils ihren Art. 1 sowie den fortlaufenden Wortlaut.

¹⁹³ Siehe Art. 3 f., 5 Abs. 1 u. 2 sowie Art. 18 EPatVO; vgl. auch *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 54 f.

¹⁹⁴ Vgl. *Schröer*, GRUR Int. 2013, 1102, 1107 Fn. 20.

¹⁹⁵ *Benkard-P. Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 158 („EPatVO um materielle Normen gleichsam entkernt“); *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 170; kritisch z. B. *Jaeger*, IIC 2013, 389, 390; differenzierend *McGuire*, Mitt. 2015, 537, 541.

¹⁹⁶ *Schröer*, GRUR Int. 2013, 1102, 1107 Fn. 20; vgl. auch *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 614.

¹⁹⁷ Vgl. *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 289; siehe infra Kap. 6 C.I.2.c).

elles Patentrecht zu entscheiden.¹⁹⁸ Durch die Ausgliederung in das EPGÜ, das als völkerrechtliches Übereinkommen zumindest dem Ansatz nach nicht der Zuständigkeit des EuGH unterfällt,¹⁹⁹ sollte die Auslegung der Regelungen dessen Einflussbereich entzogen werden²⁰⁰. Infolgedessen sollte sich das EPG nicht mit Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH wenden können.²⁰¹ In dem damit verbundenen Zeitaufwand wurde nämlich ein weiterer Nachteil erblickt.²⁰² Das Europäische Parlament befürwortete das Vorgehen. Allerdings wurde letztlich, anstelle ihrer ursprünglich angedachten ersatzlosen Ausgliederung,²⁰³ immerhin die Regelung zur Erschöpfung (nunmehr als Art. 6) in der EPatVO belassen²⁰⁴. Die *EPatÜbersVO* regelt insbesondere die Anforderungen an Übersetzungen.²⁰⁵

bb) EPGÜ

Das EPGÜ ist grundsätzlich²⁰⁶ sowohl auf Einheitspatente als auch auf Europäische Patente anwendbar.²⁰⁷ Es enthält zum einen das wesentliche formelle Recht zum EPG,²⁰⁸ unter anderem zu Zuständigkeit und Verfahren²⁰⁹. Ergänzt wird es insoweit durch die *VerfO*²¹⁰ und die *Satzung* des EPG²¹¹.

¹⁹⁸ Statt aller Benkard-P. *Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 158; näher *Jaeger*, EuZW 2013, 15, 18: „tief sitzende[] Skepsis“; diese teilend *Pagenberg*, GRUR 2012, 582, 587; gegen das Misstrauen hingegen *Jaeger*, EuR 2015, 472, 473; grundlegend *Godt*, FS Bodewig, S. 193 ff.; siehe auch *Schovsbo/Riis/Petersen*, IIC 2015, 271 ff.

¹⁹⁹ Vgl. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 65; *Zech*, EuZW 2013, 521, 522.

²⁰⁰ *Eck*, GRUR Int. 2014, 114, 116; vgl. auch *Zech*, EuZW 2013, 521, 522.

²⁰¹ Vgl. *Thiem*, GRUR-Prax. 2012, 182, 183.

²⁰² *Janal*, Zivilverfahrensrecht, S. 754; vgl. auch *Thiem*, GRUR-Prax. 2012, 182, 183.

²⁰³ Das Europäische Parlament befürchtete, dass die EPatVO ansonsten nicht mehr den Anforderungen des Art. 118 Abs. 1 AEUV genügen würde (*Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 614).

²⁰⁴ *Schröer*, GRUR Int. 2013, 1102, 1107 Fn. 20; hierzu infra Kap. 6 D.II.2.b).

²⁰⁵ Vgl. Art. 3 Abs. 1 Hs. 1 EPatÜbersVO. Zu den Sonderfällen siehe *Tilmann*, VPP-Rundbrief 2013, 56, 57 f.

²⁰⁶ Siehe aber die Übergangsregelung in Art. 83 EPGÜ; dazu infra Kap. 6 C.I.1.b).

²⁰⁷ Art. 3 EPGÜ: Überdies gilt es für die (hier nicht näher betrachteten) ergänzenden Schutzzertifikate (lit. b). Zu seinen Rechtsgrundlagen im EPÜ siehe *Tilmann*, GRUR Int. 2016, 409, 411; *ders.*, VPP-Rundbrief 2013, 56, 58; *Reetz et al.*, GRUR Int. 2015, 210, 217; *Hauck*, GRUR Int. 2013, 713, 713.

²⁰⁸ *Tilmann*, GRUR 2013, 157, 158.

²⁰⁹ Benkard-P. *Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 157 f.; siehe auch *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 228.

²¹⁰ Art. 41 Abs. 1 S. 1 EPGÜ. *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 514; *Hauck*, GRUR Int. 2013, 713, 714. Die *VerfO* enthält vereinzelt materielles Recht, z. B. in Regel 118 (vgl. Benkard-P. *Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 200).

²¹¹ Art. 40 Abs. 1 EPGÜ. Weiterführend *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 230 f.; *Hauck*, GRUR Int. 2013, 713, 714.

Jedoch enthält das EPGÜ auch wesentliche materiell-rechtliche Bestimmungen zu Einheitspatenten und Europäischen Patenten.²¹² So regeln die Art. 25 ff. EPGÜ insbesondere die verbotenen Handlungen sowie die Schranken des Patents: Nach Art. 25 EPGÜ²¹³ ist die unmittelbare, nach Art. 26 EPGÜ²¹⁴ die mittelbare Benutzung der Erfindung verboten.²¹⁵ Art. 27 EPGÜ bestimmt Schranken des Patentschutzes.²¹⁶ Art. 28 behandelt das Vorbenutzungsrecht. Art. 29 regelt – parallel zu Art. 6 EPatVO – den Erschöpfungsgrundsatz. Art. 30 regelt die Wirkung ergänzender Schutzzertifikate. Art. 63 ff. EPGÜ enthalten die wesentlichen Regelungen zu den Rechtsfolgen von Patentverletzungen.²¹⁷

2. Entstehung und Wirkung des Einheitspatents

a) Entstehung

Die Patentierungsvoraussetzungen und das Erteilungsverfahren regelt das EPÜ.²¹⁸ Das erteilte Patent ist zunächst ein klassisches Europäisches Patent.²¹⁹ Dieses wird in ein Einheitspatent umgewandelt,²²⁰ wenn die Patentansprüche für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten gleich sind,²²¹ das Patent dementsprechend für diese Staaten erteilt worden und die Eintragung der einheitlichen Wirkung beantragt worden ist.²²² Der Antrag muss innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung des Europäischen Patents im Europäischen

²¹² Metzger, Patentrecht, Rn. 698; Eck, GRUR Int. 2014, 114, 115; vgl. auch Ullrich, IIC 2015, 1, 1.

²¹³ Diese Regelung entspricht weitgehend dem deutschen § 9 PatG, der wiederum Art. 25 GPÜ 1975 nachgebildet ist (Metzger, Patentrecht, Rn. 723; ausführlich Walz, GRUR Int. 2016, 513, 518).

²¹⁴ Dem entspricht weitgehend der (dem Art. 26 GPÜ 1975 nachgebildete) § 10 PatG (Metzger, Patentrecht, Rn. 727; siehe aber Nieder, GRUR 2015, 1178 ff.).

²¹⁵ Haedicke, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 55; weiterführend Romandini/Hilty/Lamping, GRUR Int. 2016, 554, 560.

²¹⁶ Dieser entspricht teilweise § 11 PatG, der wiederum z. T. Art. 27 GPÜ 1975 nachgebildet ist (vgl. Schröer, GRUR Int. 2013, 1102, 1107; zu Unterschieden Romandini/Hilty/Lamping, GRUR Int. 2016, 554, 560).

²¹⁷ Vgl. Hüttermann/Kupka, Mitt. 2015, 6, 9; ähnlich Benkard-P. Tochtermann, PatG, Int. Teil Rn. 199: Art. 64 ff.

²¹⁸ Haberl/Schallmoser, GRUR-Prax. 2010, 23, 26; vgl. auch Grünberger/Podszun, GPR 2015, 79, 79.

²¹⁹ Vgl. Tilmann, GRUR 2013, 157, 157 („Europäisches Patent klassischer Art“).

²²⁰ Siehe Art. 3 Abs. 1 UAbs. 1 EPatVO; kritisch Jaeger, EuZW 2012, 401, 402 („skurril anmutend[]“).

²²¹ Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 610; Jaeger, IIC 2012, 286, 291 f.

²²² Osterrieth, Patentrecht, Rn. 218 ff.; Luginbühl, GRUR Int. 2013, 305, 308.

Patentblatt beim EPA eingereicht werden.²²³ Er setzt ein Verfahren in Gang,²²⁴ das mit der Eintragung der einheitlichen Wirkung in das dafür vorgesehene Register endet²²⁵. In diesem Moment wird das Europäische Patent *ex tunc* auf den Zeitpunkt seines Entstehens zum Einheitspatent.²²⁶ Die einheitliche Wirkung erstreckt sich jedoch lediglich auf diejenigen Staaten, in denen am Tag ihrer Eintragung das Patentpaket gilt.²²⁷ Umfasst das Bündel hingegen einen nicht teilnehmenden Staat, bleibt für diesen das Europäische Patent dauerhaft ein solches.²²⁸ Die Folge ist insoweit ein Nebeneinander von Einheitspatent und (restlichem) Europäischem Patent.²²⁹

b) Wirkung

Das Einheitspatent hat in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten die gleiche Wirkung.²³⁰ Auch kann es nur für alle Staaten zusammen beschränkt, übertragen, für nichtig erklärt werden oder erlöschen.²³¹ Dabei sind sein Umfang und seine Beschränkungen in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten einheitlich.²³² Wie diese aber genau ausgestaltet sind, wird in der EPatVO selbst nicht geregelt.²³³ Hierfür verweist ihr Art. 5 Abs. 3 aus der EPatVO hinaus.²³⁴

III. Einheitspatentsystem: Anwendbares Recht

Wie gesehen, gelten EPatVO und EPatÜbersVO nicht für Europäische Patente. Vollumfänglich gilt das Patentpaket (und damit auch das Einheitspatentsystem) also nur für *Einheitspatente*. An ihnen wird daher zunächst das anwendbare ma-

²²³ Vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. g u. Erwägungsgrund 18 der EPatVO.

²²⁴ Vgl. hierzu Art. 9 Abs. 1 lit. g EPatVO; weiterführend *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 305, 307 f.

²²⁵ Vgl. Art. 3 Abs. 1 UAbs. 1 EPatVO; ausführlich Benkard-P. *Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 191 f.

²²⁶ Siehe Art. 4 Abs. 1 u. 2 EPatVO. Benkard-Henke, EPÜ, Vorb. B zu Art. 142 ff. Rn. 47; *Luginbühl*, GRUR Int. 2013, 305, 308.

²²⁷ Vgl. Art. 18 Abs. 2 UAbs. 2 EPatVO.

²²⁸ Benkard-P. *Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 203; *Chudziak*, GRUR 2015, 839, 841.

²²⁹ *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 273; ähnlich *Chudziak*, GRUR 2015, 839, 840: „eine Art Zwitterpatent“ aus beiden Komponenten.

²³⁰ Art. 3 Abs. 2 UAbs. 1 EPatVO. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 55.

²³¹ Art. 3 Abs. 2 UAbs. 1 u. 2 EPatVO. *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 221; *Schmidt*, InTeR 2013, 71, 76. Zur Ausnahme für Lizenzierungen (UAbs. 3) siehe *Nieder*, GRUR 2015, 728, 729.

²³² Art. 5 Abs. 2 EPatVO; vgl. auch Benkard-Henke, EPÜ, Vorb. B zu Art. 142 ff. Rn. 52.

²³³ Weitergehend *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 221.

²³⁴ Siehe *infra* Kap. 6 B.III.1.b)cc(2); kritisch *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 611 u. 614 („Fragmentierung“).

terielle Recht veranschaulicht (1.). Daran schließt sich ein Vergleich mit der Rechtslage für *Europäische Patente* (2.) an.

1. Einheitspatente

a) Rechtsquellen

Die anwendbaren Rechtsquellen sind abschließend in Art. 24 Abs. 1 EPGÜ aufgelistet.²³⁵ Dieser bildet den Ausgangspunkt für die Bestimmung des auf eine konkrete Frage anwendbaren Rechts.²³⁶ Es handelt sich um eine der drei zentralen Verweisungsnormen des Patentpakets – neben Art. 5 Abs. 3 und Art. 7 EPatVO.²³⁷

Eine Rechtsquelle ist zunächst *Unionsrecht* (lit. a), wofür beispielhaft EPatVO und EPatÜbersVO genannt werden. Einschlägig sind aber etwa auch die Rom I- und Rom II-Verordnungen,²³⁸ die Enforcement-RL²³⁹ sowie primäres Unionsrecht (z. B. die Art. 28 ff. und 101 f. AEUV)²⁴⁰. Der Vorrang des Unionsrechts wird in Art. 20 EPGÜ sowie Art. 24 Abs. 1 Hs. 1 EPGÜ deklaratorisch betont.²⁴¹ Eine weitere Rechtsquelle ist das *EPGÜ* selbst (lit. b).²⁴² Hierzu zählen auch VerfO und Satzung.²⁴³ Weitere Rechtsquellen sind das *EPÜ* (lit. c)²⁴⁴ sowie *andere*, für Patente geltende und für alle Vertragsmitgliedstaaten bindende, internationale Übereinkommen (lit. d). Hierzu gehört etwa die PVÜ.²⁴⁵ Eine weitere Rechtsquelle ist schließlich *nationales Recht* (lit. e).²⁴⁶ Wie festgestellt, werden jedoch internationale Übereinkommen wie EPGÜ und EPÜ infolge der Ratifizie-

²³⁵ Benkard-P. *Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 199.

²³⁶ Ebenso L. *Tochtermann*, Sukzessionsschutz, S. 274.

²³⁷ Dahinstehen kann hier, ob es sich bei ihnen tatsächlich um Verweisungsnormen i. S. d. internationalen Privatrechts handelt und, wenn ja, welcher Art sie sind (vgl. dazu L. *Tochtermann*, Sukzessionsschutz, S. 275 f.).

²³⁸ Benkard-P. *Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 199. Damit ist insbesondere Art. 8 Rom II-VO anwendbar, der zwei Verweisungsnormen für Verletzungen von Immaterialgüterrechten enthält; hierzu Kindler, GRUR 2018, 1107, 1108.

²³⁹ Kather, VPP-Rundbrief 2014, 28, 34. Freilich sind Richtlinien selbst keine unmittelbar anwendbare Rechtsquelle, sondern für die Auslegung (insbesondere des EPGÜ) relevant (vgl. Metzger, Patentrecht, Rn. 715).

²⁴⁰ Vgl. auch Reetz et al., GRUR Int. 2015, 210, 217; Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 610.

²⁴¹ Zur Entbehrlichkeit dieses Hinweises siehe ausführlich Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 613.

²⁴² Vgl. Benkard-P. *Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 199.

²⁴³ Vgl. Hüttermann/Kupka, Mitt. 2015, 6, 9; Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 610.

²⁴⁴ Benkard-P. *Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 199; weiterführend Armitage, GRUR Int. 1983, 242 ff.

²⁴⁵ Vgl. Vissel, GRUR 2015, 619, 620.

²⁴⁶ Das EPG wird für zahlreiche Fragen nationales Recht anwenden (*Kubis*, VPP-Rundbrief 2013, 1, 5).

rung und Umsetzung²⁴⁷ – mittelbar über die Umsetzungsgesetze – ohnehin jeweils zum Bestandteil des nationalen Rechts.²⁴⁸ Daher beschränkt sich der eigenständige Anwendungsbereich des lit. e auf das *sonstige*, durch nationale Gesetzgeber autonom oder aber in Umsetzung von EU-Richtlinien erlassene Recht.²⁴⁹ Darunter fallen etwa die nationalen Patentgesetze wie das PatG.²⁵⁰

Aus der Reihenfolge der Aufzählung in Art. 24 Abs. 1 EPGÜ folgt zugleich eine hierarchische Ordnung der Rechtsquellen.²⁵¹ Weil sich diese aber ohnehin bereits aus allgemeinen unions- und völkerrechtlichen Grundsätzen ergibt, ist die Regelung insoweit bloß deklaratorisch.²⁵² Das EPG darf also jeweils nur dann auf eine Rechtsquelle niedrigeren Rangs zurückgreifen, wenn die betreffende Rechtsfrage nicht durch einen höherrangigen Rechtsakt geregelt wird.²⁵³ So bleibt etwa für das EPGÜ nur Raum, soweit das Unionsrecht keine einschlägige Regelung enthält.²⁵⁴ Obwohl nationales Recht an letzter Stelle steht,²⁵⁵ hat es erhebliche Bedeutung: über die Verweisungsnormen der EPatVO sowie im Umfang der Regelungslücken im Patentpaket (dazu sogleich).²⁵⁶

b) Regelungslücken im Patentpaket

Wie festgestellt, enthalten die beiden *Verordnungen* kaum materielles Recht. Für andere wesentliche Fragen adressieren die Verweisungsnormen in Art. 5 Abs. 3 und Art. 7 EPatVO eine – von Letzterem genauer bestimmte – nationale Rechtsordnung.²⁵⁷ In vielen Fällen wird dies die deutsche Rechtsordnung sein, welche als Auffangrechtsordnung vorgesehen ist.²⁵⁸ Von der Verweisung erfasst ist je-

²⁴⁷ Siehe für das Patentpaket Art. 18 Abs. 2 EPatVO u. Art. 84 Abs. 2 S. 1 EPGÜ.

²⁴⁸ Für das EPGÜ *Romandini/Klicznik*, IIC 2013, 524, 537 Fn. 66; vgl. auch *Yan*, Mat. Recht, S. 150.

²⁴⁹ Vgl. auch Erwägungsgrund 9 der EPatVO. Damit ist der Anwendungsbereich des Art. 24 Abs. 1 lit. e EPGÜ enger als derjenige des Art. 7 Abs. 1 EPatVO, der sämtliche auf ein nationales Patent anwendbare Rechtsquellen (damit auch Unionsrecht und EPGÜ) umfasst (so wohl auch *Yan*, Mat. Recht, S. 147).

²⁵⁰ Vgl. *McGuire*, Mitt. 2015, 537, 540.

²⁵¹ So die h.M. (z.B. *Grabinski*, FS Patentgerichtsbarkeit, S. 141, 150; *McGuire*, Mitt. 2015, 537, 540 [„Stufenleiter“]); a.A. z.B. *Vissel*, GRUR 2015, 619, 620; differenzierend *Metzger*, Patentrecht, Rn. 715 („keine Hierarchie im strengen Sinne“); *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 516 f. („dreistufige Normengruppentrias“ mit Gleichrang zwischen lit. b bis d).

²⁵² *L. Tochtermann*, GRUR Int. 2016, 721, 724; wohl auch *Metzger*, Patentrecht, Rn. 715.

²⁵³ *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 516; vgl. auch *Tilmann*, GRUR Int. 2016, 409, 412.

²⁵⁴ *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 516.

²⁵⁵ Vgl. *MüKoBGB-Drexler*, Rom II-VO, Art. 8 Rn. 153.

²⁵⁶ Ähnlich *Metzger*, Patentrecht, Rn. 715: nur Art. 7 EPatVO.

²⁵⁷ Es handelt sich insoweit um eine Verweisungskette („chain reference“) (*Tilmann*, GRUR Int. 2016, 409, 410).

²⁵⁸ Siehe Art. 7 Abs. 3 EPatVO; ausführlich *Benkard-P. Tochtermann*, PatG, Int. Teil

weils das – in nationales Recht umgesetzte – EPGÜ, insbesondere dessen Art. 25 ff. Für den Erschöpfungsgrundsatz ist die Verweisung in Art. 5 Abs. 3 EPatVO einschlägig, welche die dem Verbotungsrecht unterfallenden Handlungen sowie die Schranken des Patents behandelt.²⁵⁹ Jedoch lässt auch das EPGÜ zum materiellen Recht umfangreiche Lücken.²⁶⁰ Nicht darin geregelt sind zentrale Fragen wie die Inhaberschaft am Patent²⁶¹ und dessen Übertragung²⁶² sowie Einzelheiten zur Lizenzierung²⁶³. Keine Lücken lässt das EPGÜ immerhin im Ausgangspunkt hinsichtlich Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch. Anders als etwa in § 139 PatG sind Unterlassung (Art. 63)²⁶⁴ und Schadensersatz (Art. 68)²⁶⁵ dem Wortlaut nach nur als prozessrechtliche *Anordnungsbefugnisse* des EPG ausgestaltet.²⁶⁶ Dennoch ist darin jeweils ein materiell-rechtlicher Anspruch mitenthalten.²⁶⁷ Der Unterlassungsanspruch setzt dabei allein eine *Patentverletzung* voraus.²⁶⁸ Eine solche ist zugleich die zentrale Voraussetzung für den Schadensersatzanspruch. Dieser setzt allerdings darüber hinaus einen kausal auf der Patentverletzung beruhenden Schaden sowie Verschulden voraus.²⁶⁹ Das Tatbestandsmerkmal der Patentverletzung richtet sich nach Schutzzumfang, vom Verbotungsrecht umfassten Handlungen sowie Schranken des Patents.²⁷⁰ Es ist durch die entsprechenden Regelungen in der EPatVO und in Art. 25 ff. EPGÜ auszufüllen.²⁷¹ Für den *Erschöpfungsgrundsatz* ist dies Art. 6 EPatVO (speziell

Rn. 195; kritisch *Kunzmann*, VPP-Rundbrief 2015, 158, 160 f.; *Berzen/L. Tochtermann*, GRUR 2014, 457, 457. Daher haben die Ergebnisse zum deutschen Patentrecht, u. a. zur Erschöpfung, auch im Einheitspatentsystem erhebliche Relevanz (*Jaeger*, JZ 2013, 1070 ff.).

²⁵⁹ Weiterführend *Tilmann*, GRUR Int. 2016, 409, 410 f.; *Müller-Stoy/Paschold*, GRUR Int. 2014, 646, 656. Demgegenüber behandelt Art. 7 EPatVO Fragen, die das Patent als „Gegenstand des Vermögens“ betreffen (näher dazu *Yan*, Mat. Recht, S. 161 f.; *Müller-Stoy/Paschold*, a. a. O., S. 653 f.; *Tilmann*, VPP-Rundbrief 2013, 56, 57).

²⁶⁰ Vgl. *Benkard-P. Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 190.

²⁶¹ *Nieder*, GRUR 2015, 936, 937.

²⁶² *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 246; *Tilmann*, GRUR 2013, 157, 157.

²⁶³ Vgl. *Yan*, Mat. Recht, S. 160; *Müller-Stoy/Paschold*, GRUR Int. 2014, 646, 654.

²⁶⁴ *Schröer*, GRUR Int. 2013, 1102, 1107: „formale[s] Regelungskonzept“.

²⁶⁵ Siehe *Benkard-P. Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 199; ähnlich *Eck*, GRUR Int. 2014, 114, 118: „eine Art Anordnungsbefugnis“ (Herv. d. Verf.); weiterführend *Zech*, EuZW 2013, 521, 522.

²⁶⁶ Vgl. nur *Benkard-P. Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 199.

²⁶⁷ So die h. M. (z. B. *Benkard-P. Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 199); a. A. wohl *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 307 ff.

²⁶⁸ *Reetz et al.*, GRUR Int. 2015, 210, 216; weiterführend *Yan*, Mat. Recht, S. 159 f.

²⁶⁹ Eingehend zu den Voraussetzungen des Art. 68 Abs. 1 EPGÜ *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 516 ff.

²⁷⁰ Vgl. supra Kap. 4 A.I.1.

²⁷¹ *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 518 f.; ähnlich *Tilmann*, GRUR 2015, 527, 528: nur Art. 25–28.

für Einheitspatente) bzw. Art. 29 EPGÜ (für Europäische Patente). Zu den weiteren Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs hingegen lässt das EPGÜ erhebliche Lücken.²⁷²

Auch das EPÜ und die sonstigen einschlägigen *internationalen Übereinkommen*, die hierarchisch unter dem Patentpaket stehen, haben kaum weitergehenden materiell-rechtlichen Gehalt. Zur Schließung der verbleibenden Lücken ist daher hauptsächlich *nationales Recht* heranzuziehen.²⁷³ Weil das nationale Patentrecht der Vertragsmitgliedstaaten nur teilweise harmonisiert ist, führt dies zu (bewusst in Kauf genommener) Uneinheitlichkeit.²⁷⁴ Gegebenenfalls kann sogar das nationale Recht eines Nicht-Vertragsmitgliedstaats zur Anwendung kommen.²⁷⁵

2. Europäische Patente

Wie festgestellt, ist das EPGÜ auch auf Europäische Patente anwendbar.²⁷⁶ Damit gilt auch für diese im Ausgangspunkt Art. 24 Abs. 1 EPGÜ mit der Aufzählung der Rechtsquellen. Auch diese sind für sich uneingeschränkt anwendbar – mit Ausnahme des in lit. a genannten Unionsrechts, insbesondere EPatVO und EPatÜbersVO.²⁷⁷ Für Europäische Patente gelten damit weder die Regelungen zur einheitlichen Wirkung noch die Verweisungsnormen in Art. 5 Abs. 3 und Art. 7 EPatVO.²⁷⁸ Dies kann materiell-rechtliche Unterschiede zwischen den einzelnen nationalen Patenten des Bündels bedingen.²⁷⁹ Sie sind jedoch im Ergebnis gering, da sich der Großteil der materiell-rechtlichen Regelungen des Patentpakets ohnehin im EPGÜ befindet.²⁸⁰ Im Umfang der im Patentpaket sowie im EPÜ und den sonstigen einschlägigen Übereinkommen verbleibenden Regelungslücken gilt schließlich gleichermaßen sonstiges nationales Recht (Art. 24 Abs. 1 lit. e EPGÜ). Der rechtstechnische Unterschied ist, dass die Art. 25 ff. und 63 ff. EPGÜ direkt, d. h. ohne den Umweg über die Verweisungsnormen des

²⁷² Ausführlich *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 516 ff.

²⁷³ Ebenso *Benkard-P. Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 200; *Kubis*, VPP-Rundbrief 2013, 1, 5; einschränkend *Yan*, Mat. Recht, S. 150 ff. u. 171; *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 611.

²⁷⁴ Vgl. *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 303 („Webfehler“); *Kubis*, VPP-Rundbrief 2013, 1, 5 („Parallel-Gerichtsbarkeit“).

²⁷⁵ Art. 24 Abs. 2 u. 3 EPGÜ; vgl. dazu *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 302.

²⁷⁶ Vgl. *Eck*, GRUR Int. 2014, 114, 118. Nach a. A. (z. B. *Ackermann/Vissel*, GRUR 2016, 641, 644 Fn. 35) gelten nur die prozessualen Regelungen des EPGÜ, hingegen anstelle der materiellen Regelungen über Art. 64 Abs. 1 EPÜ jeweils nationales Recht; hiergegen zu Recht *Nieder*, GRUR 2015, 1178, 1179.

²⁷⁷ Vgl. auch *Nieder*, GRUR 2015, 728, 728.

²⁷⁸ Ausführlich *Nieder*, GRUR 2015, 728, 728.

²⁷⁹ Vgl. *Nieder*, GRUR 2015, 936, 939.

²⁸⁰ Siehe Art. 3 EPGÜ; vgl. auch *Ullrich*, IIC 2015, 1, 3.

EPatVO, anwendbar sind.²⁸¹ Unterschiede können sich hiernach für Rechtsfragen ergeben, zu denen das EPGÜ Lücken lässt. Dass zwischen Einheitspatent und Europäischem Patent im Einzelfall materiell-rechtlich Unterschiede verbleiben können, überrascht nicht. Denn das Einheitspatentsystem soll nicht die Natur des Europäischen Patents als Bündel verschiedener nationaler Patente aufheben.²⁸²

IV. Verortung des Erschöpfungsgrundsatzes

Mit Anwendbarkeit des Patentpakets gilt im deutschen und europäischen Recht erstmals direkt allgemeines geschriebenes Recht zum Erschöpfungsgrundsatz.²⁸³ In Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ enthält das Patentpaket gleich zwei – nahezu wortgleiche – Regelungen. Die Aufnahme des Erschöpfungsgrundsatzes in das EPGÜ erfolgte also nicht auf Kosten seiner gleichzeitigen Ausgliederung aus der EPatVO.

C. Auslegung des materiellen Rechts des Patentpakets

Dieser Abschnitt befasst sich zunächst allgemein mit der Auslegung der materiell-rechtlichen Regelungen des Patentpakets. Sie wird maßgeblich durch die Rechtsprechung geprägt werden. Untersucht wird daher zunächst die Verantwortlichkeit von EPG und EuGH für die Auslegung (I.). Die Auslegungszuständigkeit des EuGH würde sich in der direkten Beteiligung über Vorabentscheidungsverfahren sowie der Verbindlichkeit seiner bisherigen einschlägigen Rechtsprechung²⁸⁴ auswirken. Zuletzt werden die bei der Auslegung heranzuziehenden Methoden erörtert (II.).

I. Verantwortlichkeit von EPG und EuGH

1. EPG

Zunächst werden der Aufbau des EPG und die Wirkung seiner Entscheidungen (a) sowie seine Zuständigkeit (b) beleuchtet.

²⁸¹ Vgl. *Ullrich*, IIC 2015, 1, 3: „directly“ gegenüber „indirectly“.

²⁸² Vgl. auch Art. 2 Abs. 2 EPÜ; *Ullrich*, FS Bodewig, S. 229, 251 f.; *Nieder*, GRUR 2015, 728, 729.

²⁸³ Bopp/Kircher-*Lux*, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 172.

²⁸⁴ Grundlegend zu deren Umfang siehe *Dimopoulos*, in: Pila/Wadlow, Unitary Patent System, S. 57, 59.

a) Aufbau und Wirkung der Entscheidungen

Das EPG umfasst ein Gericht erster Instanz und ein Berufungsgericht.²⁸⁵ Ersteres ist dezentral aufgebaut und besteht aus einer Zentralkammer sowie mehreren Regional- und Lokalkammern, die jeweils auf verschiedene Mitgliedstaaten verteilt sind.²⁸⁶ Das Berufungsgericht ist hingegen zentral aufgebaut und hat seinen Sitz in Luxemburg.²⁸⁷ Alle Spruchkörper des EPG sind multinational zusammengesetzt.²⁸⁸ Dies soll zur angestrebten autonomen Auslegung und Begriffsbildung im Einheitspatentsystem beitragen.²⁸⁹

Das EPG ist ein gemeinsames Gericht der Vertragsmitgliedstaaten des EPGÜ und unterliegt damit denselben unionsrechtlichen Verpflichtungen wie jedes nationale Gericht dieser Staaten.²⁹⁰ Dabei fügt es sich jeweils funktional in die nationale Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten ein,²⁹¹ ohne formal ein nationales Gericht zu sein.²⁹² Seine Entscheidungen sind in allen Vertragsmitgliedstaaten unmittelbar vollstreckbar.²⁹³ Der Geltungsbereich von Entscheidungen zu Europäischen Patenten beschränkt sich allerdings auf die zum Bündel gehörenden Vertragsmitgliedstaaten.²⁹⁴

b) Zuständigkeit

Zu unterscheiden sind sachliche, internationale und örtliche Zuständigkeit. Für die *sachliche* Zuständigkeit ist hinsichtlich Klage- und Patentarten zu differenzieren. Die *Klagearten*, die der ausschließlichen Zuständigkeit des EPG unterfallen, umfassen insbesondere Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Patentverletzung, negative Feststellungsklagen, Klagen auf Erlass einstweiliger Maßnahmen sowie

²⁸⁵ Art. 6 Abs. 1 EPGÜ. Für einen Überblick zum Verfahren siehe nur *Grabinski*, GRUR Int. 2013, 310, 312 ff.

²⁸⁶ Siehe Art. 7 EPGÜ; Benkard-P. *Tochtermann*, PatG, Int. Teil Rn. 164; kritisch *Jaeger*, EuZW 2012, 401, 402.

²⁸⁷ Vgl. Art. 9 Abs. 5 EPGÜ.

²⁸⁸ Siehe Art. 8 f. EPGÜ; vgl. auch *Kather*, VPP-Rundbrief 2014, 28, 34; näher *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 117 ff. u. 244 ff.

²⁸⁹ Vgl. *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 518; *Kather*, VPP-Rundbrief 2014, 28, 34; hierzu auch *infra* Kap. 6 C.II.

²⁹⁰ Art. 1 UAbs. 2 EPGÜ; siehe nur *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 13 („etwas kurios anmutende Regelung“); *Hüttermann/Kupka*, Mitt. 2015, 6, 7 („Bündelung der Kompetenzen“); näher *Leistner*, GRUR 2016, 217, 223 f.

²⁹¹ *Tilmann*, VPP-Rundbrief 2013, 56, 58; kritisch *Jaeger*, EuR 2018, 611, 645 f. („Fiktion“).

²⁹² Weiterführend *Leistner*, GRUR 2016, 217, 223 f.

²⁹³ Art. 82 Abs. 1 S. 1 EPGÜ; hierzu *Tilmann*, GRUR 2013, 157, 158; ausführlich *Leistner*, GRUR 2016, 217 ff.

²⁹⁴ Art. 34 EPGÜ; weiterführend *Carl*, Einheitlicher Rechtsschutz, S. 8 ff.; *Tilmann*, GRUR Int. 2016, 409, 411.

Klagen auf Schadensersatz.²⁹⁵ Für Klagen, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des EPG fallen, sind die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten zuständig.²⁹⁶ Hinsichtlich der *Patentarten* umfasst die Zuständigkeit des EPG Einheitspatente sowie – sogar bei Inkrafttreten des EPGÜ schon bestehende – Europäische Patente.²⁹⁷ Allerdings sollen Anmelder neuer sowie Inhaber bestehender Europäischer Patente nicht gegen ihren Willen der neuen Gerichtsbarkeit unterworfen werden, deren Entscheidungspraxis noch gar nicht abzuschätzen ist.²⁹⁸ Vielmehr sieht die Übergangsregelung in Art. 83 EPGÜ einen umfangreichen Vertrauensschutz vor.²⁹⁹ Danach können während einer siebenjährigen Übergangszeit (nur³⁰⁰) für Europäische Patente in bestimmten Fällen Klagen weiterhin vor nationalen Gerichten erhoben bzw. die ausschließliche Zuständigkeit des EPG ausgeschlossen werden.³⁰¹ Die angerufenen nationalen Gerichte wenden dann weiterhin ihr eigenes Verfahrensrecht an; das EPGÜ gilt insoweit nicht. Nicht hingegen ist auch dessen materielles Recht (insbesondere Art. 25 ff. sowie Art. 63 ff.) ausgeschlossen, d. h. die nationalen Gerichte müssen dieses anwenden.³⁰²

Die *örtliche* Zuständigkeit des EPG ist differenziert für seine Kammern geregelt.³⁰³ Seine *internationale* Zuständigkeit schließlich umfasst auch Europäische Patente, deren Bündel nationale Patente für Nicht-Vertragsmitgliedstaaten einschließen.³⁰⁴

2. EuGH

a) Einleitung

Wie gesehen, stand hinter der Ausgliederung maßgeblicher materiell-rechtlicher Regelungen in das EPGÜ das (ungeschriebene) Motiv, diese der Auslegung durch

²⁹⁵ Siehe Art. 32 Abs. 1 EPGÜ; hierzu z. B. *Schröer*, GRUR Int. 2013, 1102, 1102.

²⁹⁶ Vgl. Art. 32 Abs. 2 EPGÜ; für einen Überblick siehe nur *Hüttermann*, Einheitspatent, Rn. 296 ff.

²⁹⁷ Vgl. Art. 1 UAbs. 1 u. Art. 3 EPGÜ; *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 223; näher *Eck*, GRUR Int. 2014, 114, 119.

²⁹⁸ Vgl. *Luginbühl/Stauder*, GRUR Int. 2014, 885, 889.

²⁹⁹ *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 224 ff.; ablehnend *Tilmann*, GRUR Int. 2016, 409, 418.

³⁰⁰ *Metzger*, Patentrecht, Rn. 739; *Nieder*, GRUR 2015, 728, 728 f.; *Ullrich*, IIC 2015, 1, 3.

³⁰¹ Einführend siehe nur *Osterrieth*, Patentrecht, Rn. 224 ff.; weiterführend *Nieder*, GRUR 2014, 627 ff.; *Tilmann*, Mitt. 2014, 58 ff.; *Trüstedt*, GRUR Int. 2010, 1039 ff.

³⁰² Vgl. nur *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 64; a. A. z. B. *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 244; differenzierend *Eck*, GRUR Int. 2014, 114, 119; nur Art. 25 ff. Damit müssen sie bei Zweifelsfragen zum Unionsrecht gem. Art. 21 S. 1 EPGÜ mit dem EuGH zusammenarbeiten (*Tilmann*, GRUR 2016, 753, 754).

³⁰³ Siehe Art. 33 EPGÜ; eingehend *Janal*, Zivilverfahrensrecht, S. 770 ff.; *Pagenberg*, GRUR 2012, 582, 583 f.

³⁰⁴ Siehe Art. 31 EPGÜ, der auf EuGVVO und Lugano-Übereinkommen verweist.

den EuGH zu entziehen.³⁰⁵ Es wird sich indes nicht erfüllen.³⁰⁶ Selbst wenn es ausdrücklich statuiert worden wäre, etwa in den Normtexten oder Gesetzesmaterialien, hätte dies nur eine begrenzte Wirkung.³⁰⁷ Denn über die Auslegungszuständigkeit des EuGH bestimmen maßgeblich objektive Kriterien, insbesondere die Rechtsnatur des Einheitspatents im Ganzen und die allgemeinen Grundsätze zum Vorabentscheidungsverfahren.³⁰⁸ Hiernach ist der EuGH letztlich für die Auslegung des Patentpakets im Ganzen zuständig, einschließlich der materiell-rechtlichen Regelungen des EPGÜ.³⁰⁹ Dieser Befund wird im Folgenden begründet.

Dabei werden zunächst die institutionellen Rollen von EPG und EuGH im Einheitspatentsystem dargestellt (*b*). Sodann wird die Auslegungszuständigkeit des EuGH hergeleitet (*c*), und zwar von der generellen Zuständigkeit für das Patentpaket bis hin speziell zu derjenigen für das materielle Recht im EPGÜ, insbesondere für Art. 25 ff. und darin den in Art. 29 geregelten Erschöpfungsgrundsatz. Wie festgestellt, ist dieser zugleich in Art. 6 EPatVO verortet. Denkbar wäre auf den ersten Blick, dass hieraus ohne Weiteres folgt, dass der EuGH im Ganzen für das Thema Erschöpfung, d. h. *auch* unter dem Art. 29 EPGÜ, zuständig ist.³¹⁰ Jedoch ist dies nicht selbstverständlich.³¹¹

b) Institutionelle Rollen von EPG und EuGH

Das EPG gehört nicht zur EU-Gerichtsbarkeit, sondern hat – als völkerrechtlich geprägtes, gemeinsames Gericht der Vertragsmitgliedstaaten – eine vom EuGH abgegrenzte Zuständigkeit.³¹² Dennoch nimmt der EuGH Einfluss auf die Rechtsprechung im Einheitspatentsystem, namentlich über die Verbindlichkeit seiner einschlägigen bisherigen Rechtsprechung sowie im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren gem. Art. 267 AEUV. Das EPG ist hinsichtlich Vorabentscheidungsersuchen demselben unionsrechtlichen Rahmen unterworfen wie nationale Gerichte der Mitgliedstaaten.³¹³ Soweit es um die Anwendung von Unionsrecht

³⁰⁵ Vgl. supra Kap. 6 B.II.1.b)aa)(1).

³⁰⁶ So auch *Dimopoulos*, in: Pila/Wadlow, Unitary Patent System, S. 57, 74; wohl ebenfalls *Grünberger/Podszun*, GPR 2015, 79, 80; zweifelnd auch *McGuire*, Mitt. 2015, 537, 539; a. A. wohl *Jaeger*, EuR 2015, 461, 473.

³⁰⁷ *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 614.

³⁰⁸ *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 614.

³⁰⁹ *Bently et al.*, IP Law, 4.5.1.(ii); *Würtenberger/Freischem*, GRUR 2018, 270, 272.

³¹⁰ In diese Richtung wohl *Reisner*, Erschöpfung, S. 69.

³¹¹ Vgl. auch *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 13; *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 614.

³¹² *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 614; näher *Ullrich*, FS Bodewig, S. 229, 259; *Müller*, EuZW 2010, 851, 855 f.; grundlegend *Rodríguez Iglesias*, NJW 2000, 1889, 1890.

³¹³ Art. 1 UAbs. 2 EPGÜ. *Hüttermann/Kupka*, Mitt. 2015, 6, 7; weiterführend *Tilmann*, GRUR Int. 2016, 409, 411.

geht, kann bzw. muss³¹⁴ es sich also an den EuGH wenden.³¹⁵ Dessen Entscheidungen sind für ihn bindend.³¹⁶ Diese Zusammenarbeit soll die korrekte Anwendung und einheitliche Auslegung des Unionsrechts sicherstellen.³¹⁷ Dabei können nicht nur Gerichtsverfahren über Einheitspatente Anlass zu Vorabentscheidungsersuchen bilden, sondern auch solche über Europäische Patente.³¹⁸ Wie oft es zu Vorabentscheidungsersuchen kommen wird, ist allerdings schwer vorherzusagen.³¹⁹ Bei seiner Entscheidung über die Einreichung eines Ersuchens hat das EPG die justiziellen Grundrechte nicht nur der nationalen Verfassungen,³²⁰ sondern auch aus Art. 47 GRCh zu beachten³²¹.

c) Auslegungszuständigkeit des EuGH

Unter den in Art. 24 Abs. 1 EPGÜ aufgezählten Rechtsquellen unterfallen EPÜ und sonstige internationale Übereinkommen nur eingeschränkt der Auslegungszuständigkeit des EuGH.³²² Das sonstige nationale Recht ist seiner Auslegung grundsätzlich sogar vollständig entzogen, mit Ausnahme der – nur vereinzelt –³²³ harmonisierten Bereiche.

Nachfolgend wird hingegen untersucht, inwieweit der EuGH für die Auslegung der materiell-rechtlichen Regelungen des *Patentpakets* zuständig ist. Unproblematisch gilt dies für die unionsrechtlichen EPatVO und EPatÜbersVO.³²⁴

³¹⁴ Letzteres gilt im Falle des Berufungsgerichts (vgl. Art. 267 Abs. 3 AEUV; *Janal*, Zivilverfahrensrecht, S. 758). Freilich entscheidet das EPG selbst darüber, ob es eine Vorfrage für „erforderlich“ hält.

³¹⁵ *Hüttermann*, Einheitspatent, Rn. 472 ff.; *McMahon*, IIC 2017, 42, 49; differenzierend *Amort*, EuR 2017, 56, 61 ff.: vorlageverpflichtet, aber nicht -berechtigt (sic!).

³¹⁶ Art. 21 S. 2 EPGÜ; siehe auch *Nordberg/Minssen*, IIC 2016, 138, 167.

³¹⁷ Siehe Art. 21 S. 1 EPGÜ; ausführlich *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 232 ff.; *Ullrich*, FS Bodewig, S. 229, 253 ff. („Zusammenarbeitsverhältnis“, „funktionale[] Aufgaben- und Arbeitsteilung“).

³¹⁸ Ebenso *Ullrich*, FS Bodewig, S. 229, 254 f.; a. A. wohl *Hilty et al.*, Patent Package, Annex #3. Siehe hierzu Art. 3 sowie den insoweit neutralen Wortlaut der Art. 20 ff. EPGÜ.

³¹⁹ Von wenigen Vorabentscheidungsersuchen ausgehend *Tilmann*, Arts. 6–8, Rn. 4 ff.

³²⁰ Dies sind im deutschen Recht das Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG) – das ist in diesem Sinne der EuGH (vgl. auch Art. 267 Abs. 1 S. 2 AEUV) – und der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG); siehe ausführlich *Haedicke*, GRUR 2014, 119, 121.

³²¹ So i. Erg. auch *Haedicke*, GRUR 2014, 119, 119 ff.; allgemein *Calliess/Ruffert-Blanke*, GRCh, Art. 47 Rn. 1 ff.; weiterführend *Pechstein*, EU-Prozessrecht, Rn. 82; *Müller*, EuZW 2010, 851, 855 f.

³²² Zur Auslegung völkerrechtlicher Verträge durch den EuGH siehe nur *Müller*, EuZW 2010, 851, 852 f.

³²³ Vgl. supra Kap. 1 G.II.

³²⁴ *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 615.

Mit Blick auf den politischen Hintergrund der Auslagerung wesentlicher materiell-rechtlicher Regelungen in das EPGÜ – insbesondere in dessen Art. 25 ff. – ist hingegen gerade nicht selbstverständlich, dass der EuGH auch für deren Auslegung zuständig ist.³²⁵ Jedoch ergibt sich dies aus der bereits genannten Zusammenarbeit des EPG mit dem EuGH, ferner aus zwei weiteren Aspekten: dem unionsrechtlichen Charakter des Einheitspatents insgesamt³²⁶ (aa) sowie Anhaltspunkten in den Art. 25 ff. EPGÜ selbst (bb)).

aa) Unionsrechtlicher Charakter des Einheitspatents

Das Einheitspatent hat einen gemischten Charakter aus Völkerrecht, nationalem Recht und Unionsrecht.³²⁷ Weil dabei die unionsrechtlichen Eigenschaften prägend sind, handelt es sich um einen *im Wesentlichen unionsrechtlichen* Rechtstitel.³²⁸ Dies wird nachfolgend begründet.

Ein *völkerrechtlicher* Einfluss ergibt sich erstens bereits aus der Verortung wesentlicher materieller Regelungen im EPGÜ.³²⁹ Zweitens ist dies das Beruhen des EPGÜ auf dem EPÜ³³⁰ und damit die Entstehung des Einheitspatents auf dessen Grundlage,³³¹ als Sonderfall des Europäischen Patents,³³² was sich in seiner vollständigen Bezeichnung als „Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ widerspiegelt³³³. Drittens fehlt im Patentpaket – anders als noch in der GPVO – die ausdrückliche Klarstellung, dass das Einheitspatent unionsrechtlich sei.³³⁴

Der (spärliche) *nationale* Einfluss folgt zum einen daraus, dass das EPGÜ infolge der Umsetzung Bestandteil des nationalen Rechts ist –³³⁵ was allerdings freilich generell für internationale Übereinkommen gilt³³⁶. Zum anderen ist dies

³²⁵ Vgl. supra Kap. 6 B.II.1.b)aa)(1); Metzger, Patentrecht, Rn. 705.

³²⁶ Vgl. Romandini/Klicznik, IIC 2013, 524, 537 f.

³²⁷ Vgl. nur MüKoBGB-Drexler, Rom II-VO, Art. 8 Rn. 154 („hybrides Recht“); Galloux, Prop. Ind. 2012, 193, 193 („chimère“); Ohly, ZGE 4 (2012), 426, 431; a.A. McGuire, Mitt. 2015, 537, 539: rein unionsrechtlicher Schutzrechtstitel; Lamping, IIC 2011, 879, 912: „De facto [...] a genuine Union right“; weiterführend Carl, Einheitlicher Rechtsschutz, S. 2 ff.

³²⁸ Vgl. auch Erwägungsgrund 1 der EPatVO; so auch Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 610.

³²⁹ Vgl. dazu Osterrieth, Patentrecht, Rn. 228; Ullrich, IIC 2015, 1, 3.

³³⁰ Das EPGÜ ist ein Unterabkommen des EPÜ; für Einzelheiten siehe die Nachweise supra Kap. 6 Fn. 207.

³³¹ Siehe dazu Grünberger/Podszun, GPR 2015, 79, 79; kritisch Broß, GRUR Int. 2017, 670 ff.; Jaeger, IIC 2013, 389, 390.

³³² Vgl. Art. 2 lit. b und c EPatVO; MüKoBGB-Drexler, Rom II-VO, Art. 8 Rn. 154; Jaeger, EuZW 2013, 15, 16 f.

³³³ Art. 2 lit. c EPGÜ; hingegen dies als schwachen Befund ansehend Lamping, IIC 2011, 879, 912 f.

³³⁴ Jaeger, EuZW 2013, 15, 16; vgl. ferner Art. 2 Abs. 2 GPVO.

³³⁵ Vgl. nur Eck, GRUR Int. 2014, 114, 115 f.

³³⁶ Hierzu siehe supra Kap. 6 Fn. 72; Bungert, DÖV 1994, 797 ff.

die anfängliche Rechtsnatur als Europäisches Patent, das seinerseits ein Bündel nationaler Patente ist.³³⁷

Unionsrechtliche Elemente ergeben sich erstens aus dem wesentlichen Einfluss der – wiederum auf Art. 118 Abs. 1 AEUV fußenden – EPatVO auf das Einheitspatent.³³⁸ So führt sie dieses unmittelbar ein³³⁹ und definiert (als wesentliche Besonderheit) seine einheitliche Wirkung³⁴⁰. Ferner bildet sie in Gestalt ihrer Verweisungsnormen einen Anknüpfungspunkt für das weitere anwendbare materielle Recht.³⁴¹ Zweitens folgt die unionsrechtliche Prägung daraus, dass das Einheitspatentsystem insgesamt nur EU-Mitgliedstaaten offen steht³⁴² und auf die Förderung des EU-Binnenmarkts abzielt³⁴³. Drittens ist hervorzuheben, dass die Regelungen des EPGÜ teilweise wörtlich Unionsrecht nachbilden³⁴⁴ (dazu sogleich) und das EPG umfassend an Unionsrecht gebunden ist³⁴⁵.

bb) Anhaltspunkte in Art. 25 ff. EPGÜ

Für die Zuständigkeit des EuGH sprechen ferner Anhaltspunkte in den Art. 25 ff. EPGÜ,³⁴⁶ namentlich ihre unionsrechtliche Prägung sowie ihre Adressierung über Art. 5 Abs. 3 EPatVO³⁴⁷.

Zunächst sind die Art. 25 ff. EPGÜ in zweifacher Hinsicht *unionsrechtlich geprägt*. So ist der EuGH *erstens* zuständig für die Auslegung derjenigen Regelungen des EPGÜ, für die Unionsrecht *Vorbild* war, die also wörtlich oder zumindest sinngemäß übernommen wurden.³⁴⁸ Diese Regelungen sind bei der Auslegung übereinstimmend mit dem Unionsrecht zu behandeln, als Ausfluss des Gebots

³³⁷ Vgl. supra Kap. 4 A.I.2.

³³⁸ Vgl. *Lamping*, IIC 2011, 879, 912 f.

³³⁹ Vgl. Art. 2 lit. f EPGÜ; siehe auch *Ackermann/Vissel*, GRUR 2016, 641, 641.

³⁴⁰ Vgl. nur *Ullrich*, FS Bodewig, S. 229, 249; *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 513 f.

³⁴¹ Vgl. *Ullrich*, FS Bodewig, S. 229, 249; *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 610 f.

³⁴² *Fuchs*, Europäisches Patent, S. 173; vgl. etwa Art. 2 lit. a EPatVO u. Art. 84 EPGÜ; hierzu siehe supra Kap. 6 B.I.4.c)cc)(1).

³⁴³ Erwägungsgrund 1 der EPatVO. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 66; *ders.*, GRUR Int. 2013, 609, 610.

³⁴⁴ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 4 Rn. 66; siehe insbesondere Art. 29 EPGÜ im Vergleich zu Art. 6 EPatVO; dazu nochmals sogleich.

³⁴⁵ Vgl. Art. 20 ff. EPGÜ; *Ullrich*, FS Bodewig, S. 229, 254: „funktional verbundene[] [...] Gerichtsbarkeit“.

³⁴⁶ Ausführlich *Paschold*, Verfahrensprinzipien, S. 218 ff.; *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 615 ff.

³⁴⁷ Ebenso *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 612; näher *Paschold*, Verfahrensprinzipien, S. 218 ff.

³⁴⁸ Näher *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 612 u. 616 („Muster“); vgl. auch *Janal*, Zivilverfahrensrecht, S. 758 f.

der Einheitlichkeit des Unionsrechts.³⁴⁹ Ein Beispiel ist vorliegend die Erschöpfungsregelung in Art. 29 EPGÜ, die sich nahezu wortgleich auch in Art. 6 EPatVO findet.³⁵⁰ Zweitens ist der EuGH zuständig für die Auslegung von Regelungen, die auf Unionsrecht *verweisen*.³⁵¹ Dies umfasst den Sonderfall der Umsetzung einer Richtlinie über den vorgegebenen Anwendungsbereich hinaus (sog. überschießende Umsetzung).³⁵² Seine Zuständigkeit auch für die in deren Folge entstehenden nationalen Regelungen folgt ebenfalls aus dem Gebot der Einheitlichkeit des Unionsrechts.³⁵³ Mit diesem Fall ist die Verortung materiell-rechtlicher Regelungen im EPGÜ vergleichbar.³⁵⁴ Wenn nämlich der EuGH sogar die Zuständigkeit für nationales Recht bejaht hat, muss dies erst recht für das – in einem Großteil der EU über die Umsetzungsgesetze anwendbare – EPGÜ gelten.³⁵⁵

Der zweite maßgebliche Anknüpfungspunkt ist die *Verweisung* auf materielle Regelungen des EPGÜ über Art. 5 Abs. 3 EPatVO.³⁵⁶ Hierdurch wird das EPGÜ in unionsrechtlichen Zusammenhang einbezogen.

cc) Konsequenzen

Die Auslegungszuständigkeit des EuGH umfasst auch die materiell-rechtlichen Regelungen des EPGÜ,³⁵⁷ insbesondere Art. 25 bis 29³⁵⁸ sowie Art. 63 ff. Tatsächlich ist zu erwarten, dass der EuGH seine Verantwortung großzügig interpretieren wird. So hat er bereits in der Vergangenheit wiederholt über von Unionsrecht adressiertes Nicht-Unionsrecht entschieden³⁵⁹ oder aber im Wege der Rechtsfortbildung Regelungslücken geschlossen³⁶⁰. Im Umfang seiner Ausle-

³⁴⁹ Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 612.

³⁵⁰ Vgl. Tilmann, GRUR Int. 2016, 409, 411 f. („copying“); Walz, GRUR Int. 2016, 513, 520.

³⁵¹ Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 615.

³⁵² Janal, Zivilverfahrensrecht, S. 758 f.; vgl. auch Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 615.

³⁵³ Vgl. EuGH, BeckRS 2004, 75946 – *Leur-Bloem*; eingehend Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 615.

³⁵⁴ Vgl. Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 616; weiterführend Romandini/Klicznik, IIC 2013, 524, 537 f.

³⁵⁵ So i. Erg. auch Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 615 f.

³⁵⁶ Vgl. Tilmann, GRUR Int. 2016, 409, 411 f.; wohl auch Hüttermann/Kupka, Mitt. 2015, 6, 9; zweifelnd Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 616.

³⁵⁷ So i. Erg. auch Fuchs, Europäisches Patent, S. 172; a. A. wohl Tilmann, GRUR 2013, 157, 158; differenzierend Metzger, Patentrecht, Rn. 705: mittelbare Zuständigkeit (über Auslegung von Primärrecht bzw. TRIPS-Abkommen).

³⁵⁸ Weiterführend Tilmann, VPP-Rundbrief 2013, 56, 59; zu Art. 30 EPGÜ vgl. supra Kap. 6 B.II.1.b)bb).

³⁵⁹ Vgl. Jaeger, EuZW 2012, 401, 402.

³⁶⁰ Janal, Zivilverfahrensrecht, S. 759.

gungszuständigkeit ist ferner seine umfangreiche³⁶¹ bisherige einschlägige Rechtsprechung verbindlich,³⁶² einschließlich derjenigen zur Erschöpfung³⁶³.

II. Auslegungsmethoden

Für die autonome Auslegung und Begriffsbildung³⁶⁴ der materiell-rechtlichen Normen des Patentpakets sind zunächst die herkömmlichen Auslegungsmethoden relevant.³⁶⁵ Dabei ist im Rahmen der *grammatischen* Auslegung, insbesondere bei Unklarheiten, vergleichend auf die anderen Sprachfassungen zurückzugreifen, wobei eine ausgleichende und mit allen Fassungen zumindest grundlegend vereinbare Auslegung zu suchen ist.³⁶⁶ Sämtliche Sprachfassungen sind dabei gleichrangig.³⁶⁷ Für die *historische* Auslegung sind die Vorentwürfe (samt dazugehöriger Materialien) zum Gemeinschaftspatent heranzuziehen, namentlich GPÜ 1975 und 1989³⁶⁸ sowie GPVO. So entsprechen die materiell-rechtlichen Normen zu den Wirkungen des Patents in Art. 29 ff. GPÜ 1975 bzw. Art. 25 ff. GPÜ 1989 und in Art. 7 ff. GPVO jeweils weitgehend den Art. 25 ff. EPGÜ.³⁶⁹ Zugunsten der angestrebten Harmonisierung des Immaterialgüterrechts sind sie möglichst einheitlich auszulegen, unter Orientierung auch am übrigen, zum Patent- und sonstigen Immaterialgüterrecht ergangenen sekundären Unionsrecht.³⁷⁰

Schließlich dürfen *rechtsvergleichend* Grundsätze aus nationalen Rechtsordnungen der teilnehmenden Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.³⁷¹ Ohnehin

³⁶¹ Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 173.

³⁶² *Bently et al.*, IP Law, 4.5.1.(ii); siehe auch die Präambel des EPGÜ.

³⁶³ *Yan*, Mat. Recht, S. 184; *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 612 f.; vgl. supra Kap. 5 B.II.2.a).

³⁶⁴ Hierzu auch *Yan*, Mat. Recht, S. 176 ff.

³⁶⁵ *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 612 f.; siehe grundlegend nur *Larenz/Canaris*, Methodenlehre, Kap. 4.2.

³⁶⁶ *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 517; *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 613. Wegen der mehrsprachigen Fassungen hat nach *Yan*, Mat. Recht, S. 179, die grammatische Auslegung nur relativ geringe Relevanz.

³⁶⁷ *Riesenhuber*, Methodenlehre, § 10 Rn. 14 ff.

³⁶⁸ *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 613; i. Erg. auch *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 517; differenzierend *Yan*, Mat. Recht, S. 181 u. Fn. 665, die (insbesondere wegen der „oft undurchsichtige[n] Entstehungsgeschichte“) den Zusammenhang zwischen den Entwürfen verneint u. der historischen Auslegung „allenfalls eine Hilfsfunktion“ zuweist.

³⁶⁹ Vgl. *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 613.

³⁷⁰ *Haedicke*, GRUR Int. 2013, 609, 613, der als Beispiel die Enforcement-RL nennt. Im Wesentlichen entspricht die Auslegungsmethodik des EPG somit derjenigen des EuGH; weiterführend *Yan*, Mat. Recht, S. 177 ff.

³⁷¹ Näher *Yan*, Mat. Recht, S. 174 u. 185 f. m. w. N.; vgl. auch *Walz*, GRUR Int. 2016, 513, 518 (für das EPGÜ).

wird die multinationale Zusammensetzung des EPG Einflüsse mehrerer Rechtsordnungen mit sich bringen.³⁷² Verstärkt wird dies noch durch die Existenz verschiedener Sprachfassungen, zumal die jeweils verwendeten Begrifflichkeiten mit den nationalen Rechtstraditionen verwoben sind.³⁷³ Zwar müssen sich die Richter dabei von diesen möglichst emanzipieren.³⁷⁴ Dennoch werden sie zumindest inspirierend in die autonome Auslegung und Begriffsbildung fließen.³⁷⁵

D. Erschöpfungsregelungen des Patentpakets

I. Einleitung

Nachfolgend werden die beiden neuen Erschöpfungsregelungen in Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ ausgelegt. Wie sogleich im Detail aufgezeigt wird, entspricht ihre Handhabung weitgehend der herkömmlichen europäischen bzw. deutschen Rechtslage.³⁷⁶ Dies verwundert nicht, zumal die – auch für die neuen Regelungen maßgeblichen – grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung³⁷⁷ europaweit und sogar international zumindest teilweise universalgültig sein dürften. Des Weiteren ist, wie gesehen, trotz der insgesamt noch vergleichsweise lückenhaften Harmonisierung, das deutsche Patentrecht schon seit Jahrzehnten in für die Erschöpfung wesentlichen Aspekten europarechtlich geprägt – insbesondere durch seine Anpassung an das GPÜ 1975 und dessen Relevanz für die Auslegung sowie durch die in der Rechtsprechung von EuGH und BGH etablierte gemeinschaftsweite Erschöpfung. Dennoch bringen die neuen Regelungen auch einige Besonderheiten mit sich.

II. Struktur der Regelungen

Zunächst wird auf ihre Struktur eingegangen. Hierzu werden sie zunächst im Überblick aufgeführt (1.) und sodann miteinander verglichen (2.). Schließlich wird ihre Genese aus den Vorgängerregelungen in GPÜ und GPVO nachvollzogen (3.).

³⁷² Walz, GRUR Int. 2016, 513, 518 („*de facto* Rechtsvergleich“); vgl. auch L. Tochtermann, GRUR 2022, 1097, 1098; ausführlich Yan, Mat. Recht, S. 174 ff. u. 186 f.

³⁷³ Vgl. Yan, Mat. Recht, S. 186 f.

³⁷⁴ Vgl. Yan, Mat. Recht, S. 179 f. u. 186; Blanke-Roeser, GRUR 2017, 467, 472.

³⁷⁵ Vgl. auch Haedicke, GRUR Int. 2013, 609, 614; näher Yan, Mat. Recht, S. 186 ff.; Fuchs, Europäisches Patent, S. 244 ff.

³⁷⁶ Vgl. auch Grabinski, FS Patentgerichtsbarkeit, S. 141, 154.

³⁷⁷ Vgl. auch Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 19.

1. Überblick

Die Regelungen werden nachfolgend zitiert, um den vergleichenden Blick zu erleichtern. Dabei sind die Unterschiede kursiv hervorgehoben.

Art. 6 EPatVO

„Die durch das Europäische Patent *mit einheitlicher Wirkung* verliehenen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen *und in den teilnehmenden Mitgliedstaaten vorgenommen werden, in denen dieses Patent einheitliche Wirkung hat*, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen.“

Art. 29 EPGÜ

„Die durch das europäische Patent³⁷⁸ verliehenen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen.“

2. Vergleich

a) Wortlaut

Während sich Art. 6 EPatVO ausdrücklich auf Einheitspatente bezieht, spricht Art. 29 EPGÜ von Europäischen Patenten.³⁷⁹ Auffällig ist ferner, dass der Wortlaut über die Begriffe Einheits- bzw. Europäisches Patent hinaus Unterschiede aufweist. Die historische Auslegung deutet aber darauf hin, dass dies (zumindest in gewissem Umfang) auf einem Versehen beruht: Es handelt sich wohl um ein Relikt der Überführung der Erschöpfungsregelungen aus den Vorentwürfen (GPÜ 1975 bzw. 1989 sowie GPVO) in das Patentpaket, bei welcher Wortlautdivergenzen nicht vollständig durchdacht wurden.³⁸⁰

b) Gründe für die zweifache Regelung

Die Erschöpfung ist die einzige materiell-rechtliche Frage, die im Patentpaket zweifach geregelt ist. Dies überrascht auf den ersten Blick: Zwar wäre bei Aufnahme nur in Art. 6 EPatVO die Erschöpfung für Europäische Patente ungeregelt geblieben. Umgekehrt hätte jedoch ihre Aufnahme in Art. 29 EPGÜ genügt, um

³⁷⁸ Nur im EPGÜ ist der Begriff „Europäisches Patent“ nicht groß geschrieben, was wohl auf einem redaktionellen Versehen beruht. Die Großschreibung ist zu bevorzugen und wird in dieser Untersuchung durchgehend zugrunde gelegt.

³⁷⁹ A.A. wohl *Yan*, Mat. Recht, S. 184 Fn. 683.

³⁸⁰ Vgl. zum Ganzen *Ullrich*, E-Mail-Korrespondenz mit dem Verf. v. 11.5.2020.

sie für beide Patentarten zu regeln. Es ist eher nicht davon auszugehen, dass dies bei der Gesetzgebung schlichtweg übersehen wurde. So ist bereits auffällig, dass Art. 6 – im Gegensatz zu allen anderen ursprünglich in der EPatVO enthaltenen materiell-rechtlichen Regelungen – aus dieser nicht im Zuge der *Verschiebung* in die Art. 25 ff. EPGÜ entfernt wurde, um sie (vermeintlich) der Auslegung durch den EuGH zu entziehen. Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte gewesen sein, dass der EuGH zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits (auch für Europäische Patente verbindlich) in ständiger Rechtsprechung die gemeinschaftsweite Erschöpfung etabliert hatte, die sich letztlich auf Primärrecht stützt.³⁸¹ An der Verbindlichkeit dieser Rechtsprechung hätte auch der Verzicht auf ihre unionsrechtliche Kodifizierung nichts geändert, weshalb dieser gar nicht ernsthaft in Betracht gezogen wurde.³⁸² Dies war zur Zeit der Ausarbeitung des GPÜ 1975 noch anders gewesen, weshalb der Regelung der Erschöpfung damals erbitterte Diskussionen vorausgegangen waren.³⁸³

Dass *zusätzlich* eine parallele Erschöpfungsregelung in Art. 29 EPGÜ aufgenommen wurde, ist zunächst eine Konsequenz daraus, dass auch für Europäische Patente eine Erschöpfungsregelung gelten sollte. Das Motiv für Letzteres war wohl weniger die Geltung des Hs. 1. Denn, wie sogleich gezeigt wird, bringt dieser inhaltlich keine Neuerung gegenüber der etablierten Rechtsprechung des EuGH insbesondere zur gemeinschaftsweiten Erschöpfung. Er ist insoweit rein deklaratorischer Natur und wäre verzichtbar gewesen.³⁸⁴ Vorrangig war wohl das Motiv, dass die Ausnahmeklausel in *Hs. 2* auch auf Europäische Patente anwendbar sein sollte. Dabei wurde in Kauf genommen, dass die parallelen Erschöpfungsregelungen (angesichts der – vermeintlichen – Auslegungszuständigkeit des EuGH nur für Art. 6 EPatVO) im Detail differierend ausgelegt werden. Denn *dass* zwischen Einheitspatent und Europäischem Patent im Einzelfall materiell-rechtlich Unterschiede verbleiben können, ist generell hinzunehmen, zumal die partielle Angleichung des materiellen Rechts nichts an der Natur des Europäischen Patents als Bündel nationaler Patente ändern sollte.³⁸⁵ Wie schon dargestellt, wird es aber ohnehin nicht zu einer differierenden Auslegung kommen, da der EuGH gleichermaßen für beide Regelungen zuständig ist.

³⁸¹ Hierzu vgl. supra Kap. 5 B.II.2; *Götting*, Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 7: „Selbstverständlichkeit“.

³⁸² Vgl. supra Kap. 5 B.II.3.b); *Reisner*, Erschöpfung, S. 68 u. 273, der ferner daran erinnert, dass der Erschöpfungsgrundsatz sogar schon vorher immerhin über den speziellen Art. 10 der Biopatent-RL Eingang in die nationalen Gesetze gefunden hat, z. B. in § 9b PatG (hierzu siehe supra Kap. 5 B.II.2.a)); vgl. auch *Götting*, ZEuP 2014, 349, 361 f.; *Ohly*, ZGE 4 (2012), 419, 426.

³⁸³ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 271 ff. („Verhandlungsmarathon[“]); *Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 209 ff.

³⁸⁴ *Götting*, ZEuP 2014, 349, 361 f.

³⁸⁵ Siehe supra Kap. 6 C.I.2.c)aa).

3. Genese

a) Einleitung

Bereits die Vorentwürfe zum Gemeinschaftspatent, namentlich GPÜ 1975 und 1989 sowie GPVO, enthalten Erschöpfungsregelungen.³⁸⁶ In beiden Fassungen des GPÜ gibt es deren sogar zwei: jeweils eine zu Gemeinschaftspatenten und eine zu nationalen Patenten.

Während der Verhandlungen zum ursprünglichen *GPÜ 1975* bestand Uneinigkeit über die genaue Ausgestaltung der Erschöpfungsregelungen.³⁸⁷ Unter anderem war umstritten, ob Erschöpfung auch dann eintreten soll, wenn das Erzeugnis in einem Land in Verkehr gebracht wird, in dem dafür kein Patentschutz besteht.³⁸⁸ Weiterhin war zwischenzeitlich angedacht, während einer fünfjährigen Übergangszeit die Wirkung der Erschöpfungsregelungen zunächst vorläufig auszusetzen.³⁸⁹ An ihrer statt wäre solange für Gemeinschaftspatente und nationale Patente das jeweilige nationale Recht anwendbar gewesen.³⁹⁰ Im Raum stand ferner sogar der Vorschlag, die Regelungen gänzlich aus dem Entwurf zu streichen und die Erschöpfung weiterhin allein dem EuGH zu überantworten.³⁹¹ Keiner dieser Vorschläge setzte sich durch. Vielmehr stand am Ende – als Kompromiss – die Ergänzung der Erschöpfungsregelung um eine Ausnahmeklausel.³⁹² Gemäß deren *ursprünglicher* Formulierung sollte die Erschöpfung ausbleiben,

„wenn ‚der Patentinhaber berechnigte Gründe nachweisen kann, die die Erschöpfung des Rechts aus dem Patent als unbillig erscheinen lassen““.³⁹³

Nach weiteren Diskussionen wurde der Wortlaut sodann in die endgültige Fassung (dazu sogleich) umgeändert.³⁹⁴ Die Ausnahmeklausel in Hs. 2 ergänzt die in Hs. 1 festgeschriebenen Grundsätze der gemeinschaftsweiten Erschöpfung.³⁹⁵ Sie sollte die flexible Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls ermögli-

³⁸⁶ Vgl. auch Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 6 (für Art. 6 EPatVO).

³⁸⁷ Ausführlich zum Ganzen *Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 210 ff.

³⁸⁸ *Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 210.

³⁸⁹ *Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 210; vertiefend Lindenmaier-Zeunert, PatG, Anhang Anm. 120.

³⁹⁰ Lindenmaier-Zeunert, PatG, Anhang Anm. 120: sog. „Erschöpfungsprotokoll“.

³⁹¹ Weiterführend *Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 210 f.

³⁹² *R. Singer*, Mitt. 1976, 125, 131. Für diese war das Vorbild die Ausnahmeklausel in Art. 5 Abs. 4 S. 1 Hs. 2 PVÜ (*Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 211). Diese besagt, dass trotz unterlassener oder ungenügender Ausübung für eine vorgesehene Mindestfrist eine Zwangslizenz verhängt wird, „wenn der Patentinhaber seine Untätigkeit mit berechtigten Gründen entschuldigt“.

³⁹³ *Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 211.

³⁹⁴ Ausführlich *Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 211.

³⁹⁵ Vgl. *Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 211.

chen.³⁹⁶ Dies sollte dem EuGH die Gelegenheit geben, seine Rechtsprechung zur gemeinschaftsweiten Erschöpfung differenzierter – mit Blick auf die wirtschaftspolitischen Gegebenheiten – weiterzuentwickeln.³⁹⁷

b) Vorgängerregelungen

Nachfolgend werden die Vorgängerregelungen im GPÜ 1975 bzw. 1989 (aa) sowie in der GPVO (bb) miteinander sowie mit den Erschöpfungsregelungen des Patentpakets verglichen.

aa) GPÜ

(1) Gemeinschaftspatente

Die auf Gemeinschaftspatente bezogenen Erschöpfungsregelungen befinden sich in Art. 32 GPÜ 1975 und Art. 28 GPÜ 1989. Sie sind jeweils mit „Erschöpfung des Rechts aus dem Gemeinschaftspatent“ überschrieben. Ihr Wortlaut ist identisch. Er wird nachfolgend aufgeführt, wobei die Unterschiede zu den Regelungen des Patentpakets durch Kursivdruck hervorgehoben sind:³⁹⁸

„Das Recht aus dem Gemeinschaftspatent erstreckt sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und im Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in einem dieser Staaten in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, daß Gründe vorliegen, die es nach den Regeln des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinen lassen, daß sich das Recht aus dem Gemeinschaftspatent auf solche Handlungen erstreckt.“

Die Regelungen sind jeweils in Kapitel II („Wirkungen des Gemeinschaftspatents [...]“) des Zweiten Teils („Materielles Patentrecht“) verortet. In ihrer Formulierung fallen drei Unterschiede zu den Erschöpfungsregelungen des Patentpakets auf. Dies ist *erstens*, dass im Singular von der „Erschöpfung des Rechts aus dem Gemeinschaftspatent“ gesprochen wird, während das Patentpaket von *den* „durch das [Patent] [...] verliehenen Rechte[n]“ spricht. Hieraus ist allerdings kein inhaltlicher Unterschied abzuleiten: Es wirkt sich in der Sache nicht aus, ob vom Patent als *dem* Ausschließlichkeitsrecht mit daraus folgendem Verbotungsrecht gesprochen wird oder aber von Nutzungs- und Verbotungsrecht als *den* beiden Ausprägungen des Ausschließlichkeitsrechts bzw. sogar von den Benutzungsarten, als vom Verbotungsrecht im Einzelnen umfassten „Rechten“. *Zweitens* fällt die abweichende Umschreibung der gemeinschaftsweiten Erschöpfung auf, aus der aber ebenfalls kein inhaltlicher Unterschied folgt. Der

³⁹⁶ Krieger, GRUR Int. 1976, 208, 211 f.

³⁹⁷ Vgl. R. Singer, Mitt. 1976, 125, 131.

³⁹⁸ Auch bei allen nachfolgend genannten Fassungen ist der Kursivdruck eine Herv. d. Verf.

dritte Unterschied ist die engere Formulierung des Hs. 2 im GPÜ. Hierauf wird im Zusammenhang von dessen Auslegung vertieft eingegangen.³⁹⁹

(2) Nationale Patente

Regelungen zur Erschöpfung nationaler Patente befinden sich in Art. 81 GPÜ 1975 sowie (wortlautgleich⁴⁰⁰) in Art. 76 GPÜ 1989. Sie sind mit drei Absätzen differenzierter ausgestaltet als ihre auf Gemeinschaftspatente bezogenen Pendanten. Die amtliche Überschrift spricht jeweils von der „Erschöpfung des Rechts aus nationalen Patenten“. Die Regelungen lauten:

„(1) Das Recht aus einem nationalen Patent in einem Vertragsstaat erstreckt sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und im Hoheitsgebiet dieses Staates vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in einem der Vertragsstaaten in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, daß Gründe vorliegen, die es nach den Regeln des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinen lassen, daß sich das Recht aus dem Patent auf solche Handlungen erstreckt.“

(2) Absatz 1 ist auch auf ein Erzeugnis anzuwenden, das der Inhaber eines für dieselbe Erfindung in einem anderen Vertragsstaat erteilten nationalen Patents, der mit dem Inhaber des in Absatz 1 genannten Patents wirtschaftlich verbunden ist, in Verkehr gebracht hat. Als wirtschaftlich verbunden im Sinn dieses Absatzes gelten zwei Personen, wenn in bezug auf die Verwertung eines Patents die eine Person auf die andere unmittelbar oder mittelbar maßgeblich Einfluß ausüben kann oder wenn Dritte auf beide Personen einen solchen Einfluß ausüben können.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn das Erzeugnis aufgrund einer Zwangslizenz in Verkehr gebracht worden ist.“

Die Regelung befindet sich jeweils im siebenten Teil des GPÜ 1975 bzw. 1989 („Auswirkungen auf das nationale Recht“). Zentral ist die Bestimmung der gemeinschaftsweiten Erschöpfung für nationale Patente (Abs. 1). Abs. 2 enthält einen besonderen Zurechnungstatbestand betreffend das tatbestandliche *Inverkehrbringen* des Erzeugnisses. Für dieses genügt schließlich gem. Abs. 3 nicht das Inverkehrbringen auf Grund einer Zwangslizenz. Auch auf Abs. 2 und 3 wird weiter unten im entsprechenden Zusammenhang näher eingegangen.⁴⁰¹

Die Regelung für nationale Patente wurde insgesamt weder in die GPVO noch später in das Patentpaket übernommen. Dies bedeutet freilich nicht, dass die gemeinschaftsweite Erschöpfung für nationale Patente nicht mehr gilt: So erfasst Art. 29 EPGÜ ohnehin mittelbar nationale Patente, die im Bündel eines Europä-

³⁹⁹ Siehe *infra* Kap. 6 E.IV.2.d).

⁴⁰⁰ Der einzige Unterschied ist ein Rechtschreibfehler („daß“ statt „das“) nur in Art. 76 Abs. 2 S. 1 GPÜ 1989.

⁴⁰¹ Siehe *infra* Kap. 6 D.III.2.b)bb).

ischen Patents erteilt werden.⁴⁰² Auch für die von nationalen Patentämtern (z. B. dem DPMA) erteilten Patente bedarf es im Ergebnis keiner ausdrücklichen Festbeschreibung der gemeinschaftsweiten Erschöpfung, zumal diese mittlerweile über die Rechtsprechung etabliert ist.

bb) GPVO

Die GPVO⁴⁰³ enthält in Art. 10 eine Erschöpfungsregelung für Gemeinschaftspatente. Sie trägt die amtliche Überschrift „Gemeinschaftliche Erschöpfung des Rechts aus dem Gemeinschaftspatent“ und liest sich wie folgt:

„Das Recht aus dem Gemeinschaftspatent erstreckt sich nicht auf Handlungen, die *das* durch das Patent geschützte Erzeugnis betreffen und im Hoheitsgebiet der *Mitgliedstaaten* vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, daß *rechtmäßige* Gründe vorliegen, die es *rechtfertigen*, daß der *Patentinhaber* sich der *späteren Vermarktung des Erzeugnisses* widersetzt.“

Die Regelung ist in Abschnitt 2 („Wirkungen des Gemeinschaftspatents [...]“) des Kapitels 2 („Patentrecht“) verortet. Kursiv hervorgehoben sind hier die Unterschiede in der Formulierung im Vergleich zu den Regelungen des GPÜ 1975 bzw. 1989. Zur Unerheblichkeit der abweichenden Formulierung hinsichtlich der gemeinschaftsweiten Erschöpfung gilt das soeben dazu Gesagte. Zwei weitere Auffälligkeiten, die den Wortlaut des Hs. 2 betreffen, werden weiter unten im gegebenen Zusammenhang besprochen.

III. Auslegung der Regelungen

Dieser Abschnitt arbeitet nun Empfehlungen für die Auslegung der neuen Erschöpfungsregelungen des Patentpakets heraus.

I. Anwendungsbereich

Für ihren Anwendungsbereich sind Patentarten (*a*) und -kategorien (*b*) zu unterscheiden.

a) Patentarten

Wie festgestellt, ist *Art. 6 EPatVO* ausschließlich auf Einheitspatente anwendbar. Dies folgt aus der unionsrechtlichen Natur der Norm, aber auch aus ihrem Wort-

⁴⁰² *Reisner*, Erschöpfung, S. 68 u. Fn. 188.

⁴⁰³ Von der GPVO gibt es noch eine konsolidierte Fassung aus dem Jahr 2003 (Ratsdok. 14233/03/ADD1 v. 13.11.2003). Art. 10 ist jedoch unverändert geblieben – abgesehen von einer Anpassung an die neue deutsche Rechtschreibung („dass“ statt „daß“).

laut sowie den differenzierten Begriffsbestimmungen in Art. 2 EPatVO. Hingegen bezieht sich *Art. 29 EPGÜ* auf Europäische Patente, was sich ebenfalls aus dem Wortlaut der Norm sowie den Begriffsbestimmungen (Art. 2 EPGÜ) ergibt. Art. 29 EPGÜ gilt damit mittelbar auch für die konkret vom Bündel umfassten nationalen Patente. Nicht hingegen gilt die Regelung für von *nationalen Patentämtern* erteilte Patente. Theoretisch wäre sie (über die Verweisung in Art. 5 Abs. 3 EPatVO) auch auf Einheitspatente anwendbar.⁴⁰⁴ Für diese geht allerdings Art. 6 EPatVO vor.⁴⁰⁵

b) Patentkategorien

Der Wortlaut spricht jeweils von „Handlungen, die ein durch das Patent *geschütztes Erzeugnis* betreffen“. Hiervon sind zunächst, übereinstimmend mit der bisherigen Handhabung im deutschen und europäischen Recht, *Erzeugnispatente* i. S. d. Art. 25 lit. a EPGÜ erfasst.⁴⁰⁶ Gleiches gilt jeweils für *unmittelbare Verfahrenserzeugnisse* (lit. c),⁴⁰⁷ angesichts des insoweit neutralen Wortlauts und der übertragbaren Wertungen⁴⁰⁸.

Nicht hingegen unterfallen dem Anwendungsbereich *Verfahrenspatente* (lit. b).⁴⁰⁹ Allerdings sollte immerhin, entsprechend der Handhabung im deutschen Recht, für den Sonderfall des Inverkehrbringens einer ihrerseits patentgeschützten *Vorrichtung*, die nur für die Verwendung eines bestimmten patentgeschützten Verfahrens einsetzbar ist, im Zweifel von der stillschweigenden Erteilung einer Lizenz zu dessen Benutzung ausgegangen werden.⁴¹⁰ Weil dann die Grundlage der Nutzungsberechtigung gerade nicht die Erschöpfung im eigentlichen Sinne ist, ist auch unschädlich, dass sich der Fall im Wortlaut nicht wiederfindet. Für dieses Vorgehen spricht auch die historische Auslegung: Es ist anzunehmen, dass dem europäischen Gesetzgeber bei der Ausarbeitung des Patentpakets die betreffende, jahrzehntelange Diskussion (samt einschlägiger Rechtsprechung) für das deutsche Recht ebenso bekannt war wie diejenige in der Schweiz, welcher sich das Inkrafttreten des Art. 9a Abs. 2 schwPatG (2009) an-

⁴⁰⁴ Vgl. supra Kap. 6 B.III.1.b)cc)(2).

⁴⁰⁵ Vgl. erneut (deklaratorisch) Art. 20 u. 24 Abs. 1 lit. a EPGÜ; hierzu siehe supra Kap. 6 B.III.1.a).

⁴⁰⁶ Vgl. auch Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 13.

⁴⁰⁷ Vgl. auch Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 175; Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 14.

⁴⁰⁸ Siehe zu Letzteren supra Kap. 4 D.I.1.

⁴⁰⁹ Vgl. Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 14.

⁴¹⁰ Siehe zum Ganzen supra Kap. 4 D.I.2.b); differenzierend Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 176 ff.; offen gelassen von Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 15 (für Art. 6 EPatVO).

schloss. Insofern ist anzunehmen, dass er der schweizerischen Lösung nicht folgen, den Fall aber umgekehrt insgesamt nicht ausschließen wollte. Für die Erfassung dieses Falls sprechen schließlich auch vorliegend die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Insofern ist auf die Diskussion nach oben zu verweisen.

2. Tatbestand

Der Tatbestand ist jeweils damit umschrieben, dass „das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden ist“. Auch hier ist also das Inverkehrbringen die zentrale Voraussetzung, die sich wiederum in die Bestandteile „Verkehr“ (a) und „Bringen“ (b) untergliedern lässt.

a) „Verkehr“

Auch zum „Verkehr“, als maßgeblichem Ort für das Inverkehrbringen, gilt das zum deutschen Recht Gesagte: Er korrespondiert mit dem räumlichen Umfang der Erschöpfung. Entsprechend der in den Regelungen jeweils kodifizierten gemeinschaftsweiten Erschöpfung ist der maßgebliche Verkehr also der EWR.⁴¹¹ Auch hier muss das Erzeugnis in den freien Handelsverkehr hinaustreten.⁴¹²

Fraglich ist, ob aus der Formulierung, dass „ein durch das Patent *geschütztes* Erzeugnis [...] in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden ist“, abzuleiten ist, dass diesbezüglich im konkreten Mitgliedstaat des Inverkehrbringens Patentschutz bestehen muss. Dies ist zu verneinen: Die Formulierung meint bloß an sich den Schutz durch das Einheits- bzw. Europäische Patent.⁴¹³ Dies folgt zunächst aus der historischen Auslegung: Diese zusätzliche Anforderung war schon vor der Schaffung des GPÜ 1975 diskutiert, letztlich aber verworfen worden.⁴¹⁴ Weiterhin ergibt sich dies aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, insbesondere dem *Belohnungsaspekt*: Es steht dem Patentinhaber frei, in Ausübung seiner Gelegenheit zur Entgelterzielung das Erzeugnis in einem Mitgliedstaat in Verkehr zu bringen, in dem es konkret keinen Patentschutz genießt.⁴¹⁵ Die bloße Möglichkeit, dies mit Erschöpfungswirkung

⁴¹¹ Vgl. supra Kap. 5 B.II.2.c) u. sogleich infra Kap. 6 D.III.3.b)bb).

⁴¹² Vgl. Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 19 f. („Verkehrsgeschäft“); supra Kap. 4 D.II.2.

⁴¹³ Vgl. zu dieser Erwägung auch Zuberbühler, Erschöpfung, S. 178 (zum schw. Patentrecht).

⁴¹⁴ Vgl. supra Kap. 6 D.II.3.a); R. Singer, Mitt. 1976, 125, 131.

⁴¹⁵ Siehe auch EuGH, GRUR Int. 1997, 250, 252 – Merck II; Zuberbühler, Erschöpfung, S. 178 f. (zum schw. Patentrecht).

zu tun, ist daher mit dem Belohnungsaspekt sowie den an die Belohnung bzw. wirtschaftliche Verwertung und den Anreiz anknüpfenden *Theorien* vereinbar, ebenso mit der *ökonomischen Analyse* mit Blick auf die dynamische Effizienz. Gleiches folgt aus dem *Verkehrssicherheits*aspekt sowie (vor allem) dem Ziel der statischen Effizienz: Beiden wäre es abträglich, wenn für den Erschöpfungseintritt danach differenziert würde, in welchem konkreten Mitgliedstaat das Erzeugnis in Verkehr gebracht worden ist – zumal dies für den Wirtschaftsverkehr (insbesondere: Folgeerwerber) mitunter gar nicht ersichtlich ist. Dies würde den von der Erschöpfung gesetzten Standard hinsichtlich einer bestimmten, Rechtssicherheit schaffenden Verdünnung des Patents als Handlungsrecht⁴¹⁶ schwächen.

b) „Bringen“

Nachfolgend werden für das „Bringen“ wieder maßgeblicher Gegenstand, Handlung und Zeitpunkt (*aa*) sowie handelnde Person (*bb*) unterschieden.

aa) Gegenstand, Handlung und Zeitpunkt

Auch hier genügt der mindestens vorübergehende Übergang der tatsächlichen Verfügungsgewalt am Erzeugnis, wobei das maßgebliche Ereignis bereits ihre Aufgabe ist.⁴¹⁷

Das Inverkehrbringen muss mit freiem *Willen* des Patentinhabers erfolgen.⁴¹⁸ Hieran fehlt es bei einem solchen auf Grund einer *Zwangslizenz*.⁴¹⁹ Die auf nationale Patente bezogenen Vorgängerregelungen in Art. 81 Abs. 3 GPÜ 1975 und Art. 76 Abs. 3 GPÜ 1989 hatten dies noch ausdrücklich festgelegt. Dieser Passus wurde jedoch bereits in Art. 10 GPVO nicht übernommen. Hieraus ist aber nicht abzuleiten, dass der europäische Gesetzgeber dies nunmehr genügen lassen möchte, zumal für einen solchen Umschwung ansonsten Anhaltspunkte fehlen. Vielmehr ist anzunehmen, dass er selbstverständlich davon ausging, dass dieser Fall nicht unter das Inverkehrbringen fällt. Dass die Zwangslizenz überhaupt im Zusammenhang mit der Erschöpfung im GPÜ 1975 ausdrücklich erwähnt worden ist, ist wohl bloß darauf zurückzuführen, dass gerade im Jahrzehnt vor dessen Fertigstellung die Themenbereiche Erschöpfung und (Zwangs-)Lizenzen oftmals gemeinsam diskutiert worden waren – gruppiert unter dem Begriff

⁴¹⁶ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)aa)(3).

⁴¹⁷ Vgl. supra Kap. 4 D.II.3.a)bb) und b); a. A. Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 19 f. (für Art. 6 EPatVO).

⁴¹⁸ Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 186; Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 22.

⁴¹⁹ Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 186; vgl. auch Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 22.

„Wirtschaftsklauseln“.⁴²⁰ Dies mag den Gesetzgeber damals zu einer klarstellenden Regelung bewegen haben. Ein vergleichbarer Bedarf bestand aber schon bei der Ausarbeitung der GPVO nicht mehr. Bemerkenswert ist überdies, dass bereits im GPÜ der Passus nicht auch in den auf Gemeinschaftspatente bezogenen Erschöpfungsregelungen enthalten ist.

bb) Handelnde Person

Das Inverkehrbringen kann durch den Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung durch einen Dritten erfolgen. Auch hier muss die Zustimmung nicht ausdrücklich erklärt werden. Es genügt das (im Einzelfall zu beurteilende) Vorliegen einer konkludenten Erklärung.⁴²¹ Anderes verlangt der Wortlaut von Art. 6 EPatVO bzw. Art. 29 EPGÜ nicht. Hieran anknüpfend, ist ferner die historische Auslegung aufschlussreich: Sämtliche Erschöpfungsregelungen in *GPÜ 1975* und *1989* fordern noch eine „ausdrückliche[] Zustimmung“,⁴²² was aber bereits für Art. 10 GPVO aufgegeben worden ist. Gegen das Erfordernis der Ausdrücklichkeit sprechen schließlich auch die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Es wäre insbesondere der *Verkehrssicherheit* sowie der statischen Effizienz abträglich, zumal dann faktisch beim Folgeerwerb von Erfindungen verkörpernden Erzeugnissen stets sicherheitshalber die ausdrückliche Zustimmung des Patentinhabers zu ergründen bzw. nachzuweisen wäre. Dies würde die Transaktionskosten, vor allem in Gestalt von Informationskosten, erhöhen und den zur Rechtssicherheit beitragenden Standard, den die Erschöpfung setzen soll, schwächen. Anderweitiges verlangen auch nicht der *Belohnungsaspekt* sowie jegliche, an Belohnung bzw. Anreiz anknüpfenden *Theorien* und Erwägungen.

Art. 81 Abs. 2 S. 1 GPÜ 1975 bzw. Art. 76 Abs. 2 S. 1 GPÜ 1989 enthalten überdies noch einen besonderen *Zurechnungstatbestand*: Danach wird es dem Inhaber eines nationalen Patents zugerechnet, wenn ein mit ihm wirtschaftlich verbundener Inhaber eines parallelen nationalen Patents ein Erzeugnis in Verkehr bringt, welches die von beiden Patenten geschützte Erfindung verkörpert.⁴²³ Diese Regelung entfiel (so wie insgesamt die Erschöpfungsregelung für nationale Patente) bereits für die GPVO. Für einen solchen Zurechnungstatbestand besteht, bei näherem Hinsehen, auch kein Bedarf: Bei Vorliegen einer wirtschaftlichen Verbindung nach Maßgabe der Legaldefinition in Art. 81 Abs. 2 S. 2 GPÜ 1975 bzw. Art. 76 Abs. 2 S. 2 GPÜ 1989⁴²⁴ wäre das Inverkehrbringen ohnehin

⁴²⁰ Siehe hierzu nur *Tilmann*, GRUR 2022, 1099, 1101; *R. Singer*, Mitt. 1976, 125, 130 f.

⁴²¹ Vgl. zur deutschen Rechtslage supra Kap. 4 D.II.3.c).

⁴²² Siehe zu Art. 81 Abs. 1 GPÜ 1975 *Loewenheim*, GRUR 1982, 461, 465.

⁴²³ Hierzu (für das GPÜ 1975) auch *Loewenheim*, GRUR 1982, 461, 465.

⁴²⁴ Siehe dazu supra Kap. 6 D.II.3.b)aa)(2).

nach allgemeinen Grundsätzen dem Patentinhaber zuzurechnen – sei es als eigenes Inverkehrbringen oder aber zumindest als Zustimmung zum Inverkehrbringen durch einen Dritten.

3. Rechtsfolge

a) Erschöpfung

Der Normtext umschreibt in Hs. 1 die Erschöpfung, ohne dieses Wort ausdrücklich zu verwenden. Es findet sich immerhin ausdrücklich in der amtlichen Überschrift wieder (z. B. „Erschöpfung der Rechte“; englische Fassung: „Exhaustion of the rights“; französische Fassung: „Épuisement des droits“).

b) Grenzen

Der Wortlaut des Hs. 1 erfasst die *herkömmlich* auch für deutsche Patente relevanten Grenzen der Erschöpfung, namentlich sachliche und zeitliche (*aa*) sowie räumliche (*bb*) Grenze. Sie werden im vorliegenden Abschnitt untersucht. Die in Hs. 2 angelegte⁴²⁵ *neue* Grenze wird anschließend in einem gesonderten Abschnitt vertieft besprochen.

aa) Sachliche und zeitliche Grenze

Beschrieben ist erstens die *sachliche* Grenze, indem gesagt wird:

„Die durch das [Patent] verliehenen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die *ein* durch das Patent geschütztes *Erzeugnis betreffen*, nachdem [*dieses*] [...] in Verkehr gebracht worden ist“.

Hierin kommt zum Ausdruck, dass nur die Benutzungsarten mit Bezug zum konkreten Erzeugnis umfasst sind, nicht jedoch die Herstellung. Insgesamt sieht das Patentpaket die gleichen Benutzungsarten vor wie das deutsche Recht. Die Übereinstimmung zwischen den hierfür einschlägigen Art. 25 lit. a bzw. c EPGÜ und § 9 S. 2 Nr. 1 bzw. 3 PatG überrascht nicht, angesichts der gemeinsamen Wurzel im GPÜ 1975.⁴²⁶

Auf den ersten Blick ist denkbar, dass *Hs. 2* als bloße Verschärfung der sachlichen Grenze zu verstehen ist, in Gestalt einer weiteren Einschränkung der von der Erschöpfung erfassten Benutzungshandlungen. Wie noch verdeutlicht werden wird, ist jedoch in *Hs. 2* vielmehr eine von der sachlichen Grenze unabhängige, eigenständige Grenze der Erschöpfung zu erblicken.⁴²⁷

⁴²⁵ Vgl. BT-Drs. 12/6581, S. 81; in diese Richtung auch Benkard-Henke, EPÜ, Vorb. B zu Art. 142 ff. Rn. 59.

⁴²⁶ Siehe supra Kap. 2 A.VI.1. Im GPÜ 1975 ist die unmittelbare Benutzung der Erfindung in Art. 29 geregelt.

⁴²⁷ Siehe infra Kap. 6 E.

Die zeitliche Grenze der Erschöpfung wird direkt nur hinsichtlich ihres *Beginns* angesprochen, der auch hier mit dem tatbestandlichen Inverkehrbringen zusammenfällt („nachdem [...] in Verkehr gebracht worden ist“). Den neuen Regelungen lässt sich jedoch indirekt auch die Möglichkeit eines *Endes* der Erschöpfung, d. h. deren Reversibilität, entnehmen, wofür das Inverkehrbringen rückgängig zu machen ist. Gestützt wird dies von den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung,⁴²⁸ die insoweit auch für die neuen Erschöpfungsregelungen maßgeblich sind.

bb) Räumliche Grenze

Erfasst ist ferner die räumliche Grenze der Erschöpfung. Hierzu ergibt sich zwischen den beiden Regelungen ein Unterschied im Wortlaut: Art. 6 EPatVO enthält – im Gegensatz zu Art. 29 EPGÜ – folgende Formulierung, welche die räumliche Reichweite der Erschöpfung einschränkt:

„und in den *teilnehmenden* Mitgliedstaaten vorgenommen werden, in denen dieses Patent einheitliche Wirkung hat“.

Demnach würde sich die Erschöpfung für *Einheitspatente* nicht einmal auf die gesamte EU erstrecken. Sie würde also weniger weit reichen als die Erschöpfung für Europäische Patente und (angesichts der Rechtsprechung des EuGH) sogar als diejenige für nationale Patente. Dies wäre widersinnig. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass dies eine vom Gesetzgeber nicht durchdachte Wortlautdivergenz ist.⁴²⁹ Insbesondere fehlen Anhaltspunkte dafür, dass er von den etablierten Grundsätzen zur gemeinschaftsweiten Erschöpfung abweichen wollte. Diese sollte immerhin gerade festgeschrieben werden, was bereits in der Diskussion zu den ursprünglichen Erschöpfungsregelungen des GPÜ 1975 zum Ausdruck gekommen war (damals freilich noch nicht im Umfang des – erst seit 1992 rechtlich bestehenden – *EW*).⁴³⁰ Für beide Erschöpfungsregelungen des Patentpakets erstreckt sich die Erschöpfung daher räumlich auf den gesamten *EW*,⁴³¹ nicht hingegen auf die diesem nicht zugehörigen sonstigen EPÜ-Vertragsstaaten⁴³².

Als maßgeblichen Raum für das tatbestandliche *Inverkehrbringen* benennt der Wortlaut beider Regelungen hingegen nur die *EU*. Dies überrascht, zumal der

⁴²⁸ Siehe dazu supra Kap. 5 C.II.2.

⁴²⁹ Vgl. supra Kap. 6 D.II.2.a).

⁴³⁰ Vgl. supra Kap. 6 D.II.3.a) u. E.IV.2.d); *Mailänder*, FS Gaedertz, S. 369, 377; *R. Singer*, Mitt. 1976, 125, 131.

⁴³¹ A.A. Bopp/Kircher-*Lux*, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 182 f.: für Art. 6 EPatVO nur teilnehmende EU-Mitgliedstaaten, hingegen für Art. 29 EPGÜ nur die für das Bündel ausgewählten Staaten.

⁴³² So i. Erg. auch Bopp/Kircher-*Lux*, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 182.

Raum des Inverkehrbringens eigentlich mit der räumlichen Reichweite der Erschöpfung korrespondieren müsste.⁴³³ Tatsächlich ist auch insoweit von einem Versehen auszugehen. Neben dem Inverkehrbringen in der EU genügt auch dasjenige in einem der übrigen EWR-Staaten.⁴³⁴ Dies folgt auch aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, wofür auf das soeben zum „Verkehr“ Gesagte verwiesen wird.⁴³⁵ Beide Regelungen schreiben somit für Einheitspatente und Europäische Patente das bisher etablierte Verständnis der gemeinschaftsweiten Erschöpfung fest.⁴³⁶

E. Neue Grenze der Erschöpfung in Hs. 2

I. Einleitung

Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ enthalten in ihrem Hs. 2 jeweils eine Klausel, welche eine neue Grenze der Erschöpfung und damit eine wegweisende Neuerung umschreibt. Sie wird nachfolgend eingehend untersucht. Am Anfang stehen historische Erwägungen (II.). Sodann wird die Grenze systematisch eingeordnet (III.). Schließlich wird die sie umschreibende Klausel inhaltlich ausgelegt (IV.).

II. Historische Erwägungen

Eine derartige Klausel zur Erschöpfung hatte es bisher im geltenden deutschen und europäischen Patentrecht nicht gegeben. Wie gesehen, findet sich allerdings eine vergleichbare Klausel bereits in Hs. 2 sämtlicher Vorgängerregelungen, beginnend mit Art. 32 und Art. 81 GPÜ 1975.⁴³⁷ Deren Wortlaut, der sich genauso in Art. 28 und Art. 76 GPÜ 1989 wiederfindet, lautet jeweils:

„es sei denn, daß Gründe vorliegen, die es nach den Regeln des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinen lassen, daß sich das Recht aus dem Gemeinschaftspatent auf solche Handlungen erstreckt“.

Etwas anders klingt die Klausel bereits in Hs. 2 des Art. 10 GPVO:

„es sei denn, daß rechtmäßige Gründe vorliegen, die es rechtfertigen, daß der Patentinhaber sich der späteren Vermarktung des Erzeugnisses widersetzt“.

⁴³³ Siehe supra Kap. 4 D.II.2; a. A. Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 182 ff.

⁴³⁴ Ebenso Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 187; a. A. Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 4; nur EU.

⁴³⁵ Siehe supra Kap. 6 D.III.2.a).

⁴³⁶ Vgl. auch Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 4.

⁴³⁷ Vgl. supra Kap. 2 A.VI.1; Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 172; R. Singer, Mitt. 1976, 125, 131.

Nach erneuter Umformulierung lautet die nunmehr endgültige Klausel in Hs. 2 von Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ (insoweit zueinander wortgleich):

„es sei denn, *der Patentinhaber hat berechnigte Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen*“.

Im sonstigen Immaterialgüterrecht gibt es eine vergleichbare Klausel bisher nur für das *Markenrecht*.⁴³⁸ Sie befindet sich in § 24 Abs. 2 des – 1995 in Kraft getretenen – MarkenG und im zugrunde liegenden Art. 7 Abs. 2 der Markenrechts-RL (1988)⁴³⁹,⁴⁴⁰ ferner im – insoweit inhaltsgleichen – Art. 15 Abs. 2 UMGV.⁴⁴¹ Für die Auslegung dieser Klausel ist die (auch vor Erlass der Richtlinie) ergangene Rechtsprechung des EuGH zur markenrechtlichen Erschöpfung verbindlich.⁴⁴²

III. Systematische Einordnung

Zunächst ist die systematische Einordnung der neuen Klausel zu klären. Dabei sind drei wesentliche Fragen zu unterscheiden: ob sie Tatbestand oder Rechtsfolge zuzuordnen ist (1.), eine Ausnahme-Regelung ist (2.), und wer die Darlegungs- und Beweislast für ihr Eingreifen trägt (3.).

1. Tatbestand oder Rechtsfolge?

Denkbar ist, dass die Klausel als zusätzliche Voraussetzung im Sinne eines negativen *Tatbestandsmerkmals* zu verstehen ist, wonach derartige berechnigte Gründe fehlen müssten, damit Erschöpfung eintritt.⁴⁴³ Hiergegen spricht aber insbesondere die in zeitlicher Hinsicht differenzierende Formulierung bereits in Hs. 1 zwischen der Ebene des Inverkehrbringens („*nachdem* das Erzeugnis [...] in Verkehr *gebracht worden ist*“) und derjenigen der von der Erschöpfung erfassten Benutzungsarten („*erstrecken* sich nicht auf Handlungen“). Diese Differenzierung findet sich gleichermaßen etwa in der englischen („*after that product has been placed on the market*“, „*shall not extend to acts*“) und der französischen Fassung („*après que ce produit a été mis sur le marché*“, „*ne s'étendent pas aux*

⁴³⁸ Vgl. Benkard-Henke, EPÜ, Vorb. B zu Art. 142 ff. Rn. 60; Arruda, Erschöpfungsgrundsatz, S. 11. Siehe hingegen z. B. § 17 Abs. 2 UrhG u. § 48 DesignG.

⁴³⁹ Dem entspricht Art. 15 Abs. 2 der heutigen Markenrechts-RL (siehe dazu supra Kap. 4 Fn. 32).

⁴⁴⁰ BT-Drs. 12/6581, S. 80 f.; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 73; Douglas, Erschöpfung, S. 109.

⁴⁴¹ Vgl. Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 43. Zu Letzterem siehe nur Bender, Unionsmarke, Rn. 2077 ff.

⁴⁴² Näher Mulch, Erschöpfung, S. 142 ff.; siehe auch EuGH, GRUR Int. 1996, 1144, 1146 – Bristol-Myers Squibb.

⁴⁴³ So Haft et. al., GRUR Int. 2008, 944, 944 f. (zu § 24 Abs. 2 MarkenG).

actes“). Die Klausel in Hs. 2 ist im Präsens gehalten und gliedert sich damit in die zeitliche Ebene der Formulierung der von der Erschöpfung erfassten Handlungen (d. h. die *Rechtsfolge*) ein. Vor diesem Hintergrund wäre es widersinnig, sie zugleich der – *vorstehenden* – Ebene des Tatbestands zuzuordnen. Auch die Formulierung „*weitere[r]* Vertrieb“ bringt zum Ausdruck, dass Hs. 2 ein Ereignis meint, das *nach* dem ersten Inverkehrbringen stattfindet. Auch inhaltlich passt Hs. 2 eher zur Umschreibung der *Rechtsfolge* der Erschöpfung: Sie greift deren (in Hs. 1 umschriebene) Wirkung, d. h. die von dieser sachlich umfassten Benutzungsarten, wieder auf („erstrecken sich nicht [...], es sei denn“). Diese Beobachtung wird zudem dadurch gestützt, dass Hs. 2 eine Interessenabwägung einschließt („berechtigte Gründe, sich [...] zu widersetzen“). Dies passt eher zu einer differenzierten Rechtsfolgen-Regelung als zu einer (Alles-oder-nichts-) Voraussetzung. Hierfür ist an die, am Anfang dieses Kapitels angestellten, Erörterungen zu einer solchen Regelung aus Sicht der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung zu erinnern.⁴⁴⁴

2. Ausnahmeregelung

a) Einordnung

Bei der Klausel handelt es sich um eine *Ausnahme* zum Erschöpfungsgrundsatz.⁴⁴⁵ Insoweit besteht ein Gleichlauf zur entsprechenden Klausel in § 24 Abs. 2 MarkenG, die ebenfalls überwiegend als Ausnahmetatbestand eingestuft wird.⁴⁴⁶ Diese Einordnung ergibt sich aus drei Erwägungen. Bemerkenswert ist *erstens* der Wortlaut: So ist Hs. 2 restriktiv formuliert („*berechtigte* Gründe“) und von Hs. 1 durch die einleitenden Worte „es sei denn“ abgetrennt. *Zweitens* spricht für die Einordnung systematisch die Verortung der Regelungen in Kapitel II der EPatVO („Wirkungen des Einheitspatents“, direkt nach dem allgemeinen Art. 5 zur einheitlichen Wirkung) bzw. in Kapitel V des EPGÜ („[...] materielles Recht“, zusammen mit den Bestimmungen über die Wirkung des Patents und die Schranken). *Drittens* folgt sie aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Die Klausel bringt über die ihr immanente Interessenabwägung prinzipiell gerade die *wünschenswerte* differenzierte Ausgestaltung der Erschöpfung, mittels derer die Umstände des Einzelfalls eher berücksichtigt werden können als über eine bloße Alles-oder-nichts-Lösung. Damit ermöglicht

⁴⁴⁴ Siehe supra Kap. 6 A.I u. II.2.

⁴⁴⁵ Vgl. auch Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 27; H.-J. Ahrens/McGuire, Modellgesetz, S. 57; Ohly, in: Leistner, Perspektiven, S. 190, 202 f. („Gegenausnahme“, „Schranken-Schranke“) (für die GPVO); Krieger, GRUR Int. 1976, 208, 212 (für das GPÜ 1975).

⁴⁴⁶ Vgl. dazu nur Hacker, Markenrecht, Rn. 651; Sack, GRUR Int. 2000, 610, 613.

sie – quasi als zweite Prüfungsstufe – eine differenziertere Handhabung jedes Einzelfalls, was der Ungenauigkeit der abstrakt-generellen Erschöpfung entgegenwirkt.⁴⁴⁷

Koppe schlussfolgert aus der Existenz des § 24 Abs. 2 MarkenG sogar, dass für das *Markenrecht* die Erschöpfung – anders als etwa im Urheberrecht – gar nicht erst „das Ergebnis einer *abstrakt-generellen*“, sondern dasjenige einer „*konkret-individuellen* Interessenabwägung“ sei.⁴⁴⁸ Über Letztere sei für jeden Einzelfall erst die Reichweite der Erschöpfung zu ermitteln.⁴⁴⁹ Dieses Verständnis ließe sich konsequenterweise auf die neuen Erschöpfungsregelungen des Patentpakets übertragen. Beizupflichten ist dieser Ansicht zwar insoweit, als die Ausnahmeklausel ein flexibleres Eingehen auf den Einzelfall ermöglicht. Entgegenzutreten ist ihr jedoch aus zwei Gründen: Erstens verkennt die schematische Unterscheidung zwischen abstrakt-genereller und konkret-individueller Interessenabwägung, dass in der Ausnahmeklausel letztlich bloß *derselbe* grundlegende patentrechtliche Interessen- bzw. Zielkonflikt fortwirkt. Zweitens ist nicht davon auszugehen, dass der europäische Gesetzgeber mit Schaffung der genannten Regelungen beabsichtigt hat, dass dem Marken- und Patentrecht nunmehr eine grundlegend andere Art der Interessenabwägung immanent ist als den übrigen immaterialgüterrechtlichen Teilgebieten. Vielmehr ist – gerade angesichts der möglichst zu erstrebenden einheitlichen Behandlung des Immaterialgüterrechts – anzunehmen, dass er mit der differenzierten Ausgestaltung der Erschöpfung für diese Teilgebiete der – an sich strukturell gleich bleibenden – Interessenabwägung bloß eine zusätzliche Prüfungsstufe hinzufügen wollte.

b) Vereinbarkeit mit dem Verständnis als Grenze

Das Verständnis einer Ausnahmeklausel widerspricht nicht demjenigen einer (von ihr umschriebenen) neuen *Grenze* der Erschöpfung,⁴⁵⁰ außerhalb derer der Patentschutz bestehen bleibt. Denn dies ist gerade in dem von der Klausel abstrakt festgelegten Umfang der Fall. Ableiten lässt sich dies auch aus dem Wortlaut der Erschöpfungsregelungen, soweit dieser besagt:

„Die durch das [...] Patent [...] verliehenen Rechte *erstrecken* sich nicht [...], *es sei denn* [...]“.

⁴⁴⁷ Ausführlich *Wolf*, Kontrolle, S. 223, 226 u. 231 (allgemein zum Immaterialgüterrecht): „Unschärfen“.

⁴⁴⁸ *Koppe*, Erschöpfung, S. 104 (Herv. d. Verf.).

⁴⁴⁹ *Koppe*, Erschöpfung, S. 104.

⁴⁵⁰ So i. Erg. wohl auch *Fezer*, MarkenG, § 24 Rn. 42 ff. (zu § 24 Abs. 2 MarkenG); weiterführend *Mulch*, Erschöpfung, S. 139 („Grenzen für die Erschöpfungswirkung“); vgl. auch *Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien*, MarkenG, § 24 Rn. 1 u. 58 (zu § 24 Abs. 2 MarkenG): Ausnahme zum „Grundtatbestand der Schutzschranke“, „beschränkt [...] seinerseits die Schranke“.

Demnach ist es nunmehr in der Erschöpfung bereits angelegt, dass sie in Ausnahmefällen trotz ihres tatbestandlichen Vorliegens ausbleiben kann. Sie wird durch diese differenzierte und wertungsbedürftige Ausgestaltung zusätzlich konturiert, was zugleich ein Aspekt der Ausgestaltung des Patentschutzes selbst ist.⁴⁵¹ Auch darin setzen sich also die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung fort.⁴⁵² Insoweit entspricht die Klausel den zu Beginn dieses Kapitels allgemein dargestellten Anforderungen an die Ausgestaltung der neuen Grenze, mit welcher von der Handhabung der Erschöpfung als Alles-oder-nichts-Lösung abgekehrt wird.⁴⁵³

Anzudenken wäre noch, ob es sich bei Hs. 2 nicht lediglich um eine Einschränkung der räumlichen Grenze in dem Sinne handelt, dass ausnahmsweise keine gemeinschaftsweite, sondern nur eine bloß nationale Erschöpfung eintritt. Dann würde es sich also nicht um eine eigenständige neue Grenze, sondern nur um eine differenzierende Abschwächung zur räumlichen Grenze handeln. Hierauf könnte hindeuten, dass Hs. 1 die gemeinschaftsweite Erschöpfung festschreibt, die wiederum herkömmlich auf die Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV) gestützt wurde und von der eine Ausnahme nur unter den Anforderungen des Art. 36 S. 1 AEUV denkbar bzw. zu rechtfertigen ist. Dennoch ist davon nicht auszugehen, sondern vielmehr eine Ausnahme von der Erschöpfung *im Ganzen* anzunehmen. Denn erstens differenziert der Wortlaut der Erschöpfungsregelungen insgesamt nicht zwischen verschiedenen räumlichen Reichweiten, indem Hs. 1 als Rechtsfolge insgesamt vom Ausbleiben der Wirkungen des *Patents* spricht und die Ausnahmeklausel in Hs. 2 hierzu räumlich nichts Abweichendes festlegt, sondern nur allgemein vom „weiteren Vertrieb“ spricht. Wäre eine bloße Reduzierung der räumlichen Reichweite gewollt worden, wäre – wie etwa in Art. 9a Abs. 5 schwPatG⁴⁵⁴ – eine ausdrückliche Klarstellung zu erwarten gewesen. Dies ist zweitens auch systematisch eine Folge daraus, dass ohnehin für den EWR seit Langem in der Rechtsprechung (sogar für nationale Patente) die gemeinschaftsweite Erschöpfung etabliert und maßgeblich ist und in den Erschöpfungsregelungen des Patentpakets nur kodifiziert worden ist. Insoweit ist „Erschöpfung“ mit „gemeinschaftsweite Erschöpfung“ gleichzusetzen. Konsequenterweise sieht Hs. 2 daher nicht nur eine Ausnahme hinsichtlich des Aspekts „gemeinschaftsweit“, sondern von der „Er-

⁴⁵¹ Vgl. auch Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 58; Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 43 f. (jeweils zu § 24 Abs. 2 MarkenG); Wolf, Kontrolle, S. 223 f. (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁴⁵² Vgl. Wolf, Kontrolle, S. 224 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); zu § 24 Abs. 2 MarkenG instruktiv Westkamp, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 498, 503: „specific exception, which links exhaustion with a justification based on the rationale of the respective IP right“.

⁴⁵³ Siehe dazu supra Kap. 6 A.II.2.

⁴⁵⁴ Siehe dazu supra Kap. 3 B.II.2.b).

erschöpfung“ insgesamt vor. Mit anderen Worten: Eine Ausnahme von der Erschöpfung nach Hs. 2 kann es nur im Ganzen oder gar nicht geben.

c) Konsequenzen für die Auslegung

Die Klausel ist restriktiv, d. h. eng auszulegen.⁴⁵⁵ Dies folgt allerdings nicht bereits *formell* aus ihrer Einordnung als Ausnahmeklausel. So gibt es keinen rechtsmethodischen Grundsatz, wonach „Ausnahmebestimmungen“ „eng“ auszulegen wären (*exceptiones sunt strictissimae interpretationis*).⁴⁵⁶ Denn bereits die Einstufung einer Norm als Ausnahmebestimmung ist schwierig und letztlich überhaupt erst *nach* ihrer Auslegung möglich.⁴⁵⁷ Allenfalls ist festzustellen, dass die Auslegung von Ausnahmebestimmungen jedenfalls keinen Umfang erreichen darf, der das Gegenteil des vom Gesetzgeber mit ihrer Schaffung verfolgten Sinns und Zwecks herbeiführt.⁴⁵⁸ Innerhalb dieses Umfangs sind jedoch auch sie nach den allgemeinen Grundsätzen auszulegen.⁴⁵⁹ Insofern ist festzuhalten, dass sich die gebotene enge Auslegung der Ausnahmeklausel (erst) inhaltlich aus dem Gesamtzusammenhang ergibt. Dies ist namentlich die grundlegende und weit reichende Bedeutung der (gemeinschaftsweiten) Erschöpfung für das Patentrecht (und das Immaterialgüterrecht im Allgemeinen),⁴⁶⁰ welche nur eine eng gezogene Ausnahme zulässt.

3. Notwendigkeit des Sich-Berufens auf die Grenze

Auch innerhalb der Erschöpfungsregelungen des Patentpakets ist die Erschöpfung materiell-rechtlich als zweite Stufe eines zweistufigen Vorgangs, d. h. als Gegennorm in Gestalt einer rechtsvernichtenden Einwendung, zu klassifizieren.⁴⁶¹ In diese Systematik lässt sich die Ausnahmeklausel wiederum als Grenze dieser Gegennorm einordnen. Nicht etwa ist sie also eine eigenständige Anspruchsgrundlage.⁴⁶²

⁴⁵⁵ So i. Erg. auch Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 191.

⁴⁵⁶ Grundlegend hierzu etwa Larenz/Canaris, Methodenlehre, S. 175 f.; Stieper, Schranken, S. 66; Metzger, in: Leistner, Perspektiven, S. 101, 111; vgl. aber RGZ 130, 196, 206 – *Codex aureus*.

⁴⁵⁷ Ausführlich Stieper, Schranken, S. 66; vgl. auch Metzger, in: Leistner, Perspektiven, S. 101, 111. Insofern handelt es sich letztlich um eine *petitio principii* (differenzierend F. Reimer, Methodenlehre, Rn. 341 ff. m. w. N.).

⁴⁵⁸ Stieper, Schranken, S. 66; Larenz/Canaris, Methodenlehre, S. 176.

⁴⁵⁹ Weiterführend Stieper, Schranken, S. 66.

⁴⁶⁰ Siehe dazu supra Kap. 5 B.II.3.b).

⁴⁶¹ Vgl. supra Kap. 4 C.II.2.

⁴⁶² Vgl. auch Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 58 (zu § 24 Abs. 2 MarkenG).

Allerdings muss sich der Patentinhaber erst auf sie *berufen*, d. h. das objektive Vorliegen eines berechtigten Grundes genügt nicht. Zwar ergibt sich das nicht aus dem Wortlaut, der insoweit – was Kritik verdient – zweideutig ist („hat berechnete Gründe, sich [...] zu widersetzen“). Maßgeblich für dieses Verständnis sind jedoch die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Hervorzuheben sind hier zunächst der *Verkehrssicherheitsaspekt* sowie die *ökonomische Analyse*: Wie gesehen, schwächt die Ausnahmeklausel mit ihrer abstrakten und generalklauselartigen Ausgestaltung, deren es aber für die flexible Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls bedarf, ohnehin an sich den von der Erschöpfung gesetzten Standard hinsichtlich der Befreiung des Erzeugnisses von patentrechtlichen Beschränkungen.⁴⁶³ Bereits dies verringert die Rechtssicherheit, zumal *überdies* das Vorliegen eines einschlägigen berechtigten Grundes regelmäßig nicht äußerlich erkennbar ist – anders als das tatbestandliche Inverkehrbringen, das aus dem Besitz des Ersterwerbers abgeleitet werden kann. Dies wiegt schwer, zumal die neue Grenze insgesamt die Erschöpfung ausbleiben lässt und damit im Ergebnis genauso bedeutsam ist wie das Inverkehrbringen selbst. Vor diesem Hintergrund ist – über das objektive Vorliegen des Grundes hinaus – eine Entsprechung in der Außenwelt, in Gestalt eines Kundtuns gegenüber dem Verkehr (genau genommen: grundsätzlich⁴⁶⁴ gegenüber demjenigen, dessen Weiterveräußerung verhindert werden soll – dies ist regelmäßig der Ersterwerber) zu fordern. Mit anderen Worten: Der Patentinhaber muss, unter Berufung auf einen berechtigten Grund, sein Interesse an vertikaler Kontrolle hinsichtlich des in Verkehr gebrachten Erzeugnisses kundtun. Ohne dieses Erfordernis stünde stets im Raum, dass trotz Inverkehrbringens die Erschöpfung – äußerlich nicht erkennbar – *automatisch* doch ausgeblieben ist. Dies würde den Sekundärmarkt sowie seine positiven Auswirkungen auf statische und dynamische Effizienz erheblich beeinträchtigen – insbesondere über die Erhöhung des grundsätzlichen Transaktionskostenniveaus, welches doch eigentlich mit der Erschöpfung gesenkt werden soll.⁴⁶⁵ Da der Patentinhaber das Inverkehrbringen und damit den Erschöpfungseintritt selbst verantwortet hat, ist es ihm auch zumutbar, sich auf die Ausnahmeklausel zu berufen – nicht zuletzt angesichts ihrer erstrebten restriktiven Handhabung. Insbesondere beeinträchtigt dies nicht maßgeblich den *Belohnungsaspekt* und die damit verbundenen, an Belohnung bzw. wirtschaftliche Verwertung oder den Anreiz anknüpfenden *Patentrechtstheorien*. Insoweit ist der Patentinhaber nicht schutzwürdig, bevor er sich auf die neue Grenze berufen hat. Überdies hat die Anforderung des Sich-Berufens auf die

⁴⁶³ Siehe supra Kap. 6 A.II.2.b).

⁴⁶⁴ Siehe hierzu aber im Einzelnen infra Kap. 6 E.

⁴⁶⁵ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)aa).

Ausnahmeklausel für ihn den Vorteil, dass er darauf *verzichten* kann – etwa wenn er das Entgelt behalten oder sich als vertragstreu erweisen möchte (z. B. um die Beziehung zu einem für ihn bedeutsamen Großhändler nicht zu belasten).⁴⁶⁶ Ferner könnte er sich den Verzicht sogar bezahlen lassen. Zwar würde dies eine zusätzliche Transaktion und damit Kosten bedeuten, jedoch könnten Letztere die Kosten eines Patentverletzungsprozesses weit unterschreiten. Dies könnte für den Ersterwerber individuell nützlich sein und sich sogar insgesamt wohlfahrts-ökonomisch effizienzsteigernd auswirken.

4. Darlegungs- und Beweislast

Die soeben angesprochene Systematik setzt sich *prozessual* hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast fort: Auch unter Geltung der neuen Regelungen trägt diese nach allgemeinen Grundsätzen derjenige, der sich auf die Erschöpfung beruft, d. h. regelmäßig der Verletzungsbeklagte.⁴⁶⁷ Hingegen begünstigt wiederum das Ausbleiben der Erschöpfung den Patentinhaber, weshalb dieser die für die Ausnahmeklausel relevanten Tatsachen darlegen und beweisen muss.⁴⁶⁸ In dieser Verteilung der Darlegungs- und Beweislast kommt letztlich abermals zum Ausdruck, dass die Ausnahmeklausel eine Grenze der Erschöpfung umschreibt, außerhalb derer also der Patentschutz bestehen bleibt.⁴⁶⁹ Ebenso wird der bereits erörterte Befund unterstrichen, dass sich die Ausgestaltung des Patentschutzes mit der Erschöpfung als seiner Schranke, in deren Grenzen der grundlegende patentrechtliche Interessen- bzw. ökonomische Zielkonflikt fortwirkt, letztlich im Prozessrecht widerspiegelt.⁴⁷⁰ Insbesondere ist die Zuweisung der Darlegungs- und Beweislast für das Eingreifen der neuen Grenze zum Patentinhaber ökonomisch sinnvoll: Dieser kann, unter Abwägung seines Prozessrisikos, selbst über die Einleitung eines Rechtsstreits – mit den daraus erwachsenden nachvertraglichen Transaktions- sowie direkten Interventionskosten (auch infolge der Beanspruchung des Gerichts) – entscheiden. Hierdurch können u. U. von vornherein unproduktive Rechtsstreitigkeiten vermieden werden.⁴⁷¹

⁴⁶⁶ Zumindest insoweit kann wertungsmäßig etwa an die in § 275 Abs. 2 BGB geregelte Situation gedacht werden (siehe dazu nur Jauernig-Stadler, BGB, § 275 Rn. 32).

⁴⁶⁷ Vgl. supra Kap. 4 C.III; Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 10.

⁴⁶⁸ Vgl. Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 10.

⁴⁶⁹ Vgl. auch Wolf, Kontrolle, S. 234 (zu § 24 Abs. 2 MarkenG).

⁴⁷⁰ Siehe supra Kap. 4 C.III.

⁴⁷¹ Siehe dazu schon supra Kap. 4 C.III.

IV. Auslegung

Nachfolgend werden Maßstäbe für die Auslegung der in Hs. 2 umschriebenen neuen Grenze vorgeschlagen. Dabei wird zunächst ihre Wirkung beleuchtet (1.) und sodann erörtert, welche Gründe als „berechtigte Gründe“ infrage kommen (2.).

1. Wirkung der Grenze

Hinsichtlich der Wirkung der neuen Grenze ist zu klären, welche Benutzungsarten sie einbezieht (a)) und in welchem Zeitpunkt sie eintritt (b)).

a) Einbezogene Benutzungsarten

Fraglich ist, welche Benutzungsarten die neue Grenze einbezieht. Sie bezieht sich jedenfalls nicht auf die *Herstellung*, die ohnehin nach allgemeinen Grundsätzen (*sachliche* Grenze) gar nicht erst der Erschöpfung (Hs. 1) unterfällt. Zu untersuchen ist aber, ob Hs. 2 sich denn auf *alle* drei *übrigen* Benutzungsarten bezieht, indem er lautet:

„sich dem *weiteren Vertrieb* des Erzeugnisses zu widersetzen“.

Die Formulierung weicht ab von derjenigen in Hs. 1, der noch von

„*Handlungen*, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen“,

spricht, was alle drei Benutzungsarten umfasst. Dass für Hs. 2 eine abweichende Formulierung gewählt wurde, anstatt einfach auf Hs. 1 zu verweisen bzw. nochmals den allgemeinen Begriff der „Handlungen“ zu verwenden, deutet an, dass er enger verstanden werden soll. Hierfür spricht auch die historische Auslegung: So lautet Hs. 2 der Erschöpfungsregelungen im GPÜ jeweils noch allgemein:

„daß sich das Recht aus dem Gemeinschaftspatent *auf solche Handlungen* erstreckt“,

und erfasst damit *sämtliche* in Hs. 1 genannte Handlungen. Demgegenüber spricht schon Art. 10 Hs. 2 GPVO von der „späteren *Vermarktung*“ des Erzeugnisses.

Den Begriff „Vertrieb“, der in den Erschöpfungsregelungen des Patentpakets verwendet wird, definiert die Betriebswirtschaftslehre (übereinstimmend mit dem Alltagsverständnis) als *Veräußerung* von Waren.⁴⁷² Dies ist der Funktionsbereich betrieblicher Tätigkeit, welcher der Produktion nachfolgt. Umfasst sind alle Prozesse im Verlauf der eigentlichen Veräußerung der Ware, einschließlich

⁴⁷² Siehe zum Ganzen nur Springer Fachmedien, Gabler Wirtschaftslexikon, S. 3705; Wöhe/Döring/Brösel, Betriebswirtschaftslehre, S. 441 ff.

ihres Anbietens.⁴⁷³ Dies entspricht den patentrechtlichen Benutzungsarten *Anbieten* und *Inverkehrbringen*, wohingegen der *Gebrauch* vom Begriff ausgeschlossen ist. Bestätigt wird dieser Befund noch dadurch, dass Hs. 2 selbst vom „weiteren Vertrieb“ spricht und damit offensichtlich mindestens das Inverkehrbringen (sowie ein etwaiges, vorbereitendes Anbieten⁴⁷⁴) begrifflich zum Vertrieb zählt. Dem entspricht im Ergebnis auch das in der englischen und französischen Fassung des Patentpakets verwendete Wort „commercialisation“.⁴⁷⁵ Entsprechendes gilt für den Begriff der „Vermarktung“ in Art. 10 Hs. 2 GPVO, der mit „Verwertung von Erzeugnissen am Markt“ umschrieben werden kann.⁴⁷⁶

Auch die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung sprechen für eine Einbeziehung nur von Benutzungsarten mit direktem Marktbezug.⁴⁷⁷ Dies gilt zunächst für den *Belohnungsaspekt* sowie alle an die Belohnung bzw. wirtschaftliche Verwertung der Erfindung oder den damit verbundenen Anreiz anknüpfenden *Theorien* bzw. ökonomischen Erwägungen: Für die Gelegenheit zur Entgelterzielung kommt es vorrangig auf (Anbieten und) Inverkehrbringen an, da die Gegenleistung an Letzteres anknüpft.⁴⁷⁸ Entsprechend hervorgehoben ist das Interesse des Patentinhabers, diesbezüglich Konkurrenz seitens des (Erst-)Erwerbers zu verhindern. Nicht so sehr gilt dies für den *Gebrauch*. Im Gegenteil hat der Patentinhaber erst einmal sogar ein Interesse daran, dass der Ersterwerber das Erzeugnis und damit die Erfindung gebrauchen kann. Denn dies ist regelmäßig gerade dessen Motiv überhaupt für den Erwerb und damit die für die Nachfrageentscheidung relevante Benutzungsart. In diesem Zusammenhang sei auf die Erörterungen zur erschöpfungsbedingten Transaktionskostenreduktion verwiesen.⁴⁷⁹ Zwar könnte der Patentinhaber im Einzelfall ein Interesse an der Verhinderung bestimmter Gebrauchshandlungen (z. B. Reparatur- oder Umbaumaßnahmen⁴⁸⁰) durch den Ersterwerber haben, etwa wenn diese seine Reputation oder diejenige seiner Erzeugnisse schädigen (und damit *mittelbar* die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung beeinträchtigen) könnten. Dies dürfte aber eher die Ausnahme sein, zumal es (wie gesehen⁴⁸¹) gerade kei-

⁴⁷³ Siehe zum Ganzen nur Springer Fachmedien, Gabler Wirtschaftslexikon, S. 3705.

⁴⁷⁴ Vgl. supra Kap. 2 Fn. 97.

⁴⁷⁵ Vgl. nur Cambridge Dictionary (verfügbar unter: <https://dictionary.cambridge.org>) bzw. Larousse Dictionnaire (verfügbar unter: <https://www.larousse.fr/dictionnaires>), jeweils zuletzt abgerufen am 30.4.2023.

⁴⁷⁶ Springer Fachmedien, Gabler Wirtschaftslexikon, S. 3640.

⁴⁷⁷ So wohl auch *Mulch*, Erschöpfung, S. 140 f. (zu § 24 Abs. 2 MarkenG).

⁴⁷⁸ Siehe zu dieser Erwägung supra Kap. 5 C.I im Zusammenhang mit dem tatbestandlichen Inverkehrbringen.

⁴⁷⁹ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)aa).

⁴⁸⁰ Vgl. *Mulch*, Erschöpfung, S. 141 (zu § 24 Abs. 2 MarkenG).

⁴⁸¹ Vgl. supra Kap. 5 A.IV.2.

nen „bestimmungsgemäßen“ Gebrauch von Erfindungen verkörpernden Erzeugnissen gibt. Hier zeigt sich wiederum, dass der grundlegende patentrechtliche Interessen- bzw. ökonomische Zielkonflikt bis in die Grenzen der Erschöpfung fortwirkt. Hiermit ist auch der Ausnahmecharakter der neuen Grenze verbunden, der nur in restriktiv anzunehmenden Fällen dem Interesse des Patentinhabers zusätzliches Gewicht in der Abwägung verschaffen soll und eine entsprechend enge Auslegung gebietet. Gestützt wird dies von der spezifisch europarechtlichen Erwägung, dass die Erschöpfungsregelungen die gemeinschaftsweite Erschöpfung festschreiben und damit in der Tradition der Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 AEUV) stehen,⁴⁸² die aber nur bei Benutzungsarten mit Marktbezug betroffen ist. Zusammengefasst, bezieht sich die neue Grenze also nur auf die Benutzungsarten *Anbieten* und *Inverkehrbringen*.⁴⁸³

b) Zeitpunkt des Eintritts der Wirkung

Wie soeben erörtert, muss sich der Patentinhaber auf die neue Grenze berufen. Ihre Wirkung tritt dann bei Vorliegen eines berechtigten Grundes *ex nunc* ein, indem nachfolgendes (Anbieten und/oder) Inverkehrbringen von der Erschöpfung ausgenommen werden. Nicht hingegen ist eine *Ex-tunc*-Wirkung anzunehmen, wonach bereits erfolgte Handlungen rückwirkend als patentverletzend einzustufen wären. Dies ergibt sich bereits aus dem im Präsens gehaltenen Wortlaut („*erstrecken* sich nicht auf [...] *hat* berechnigte Gründe“; engl. „*shall* not extend to [...] unless there *are* legitimate grounds“; frz. „ne s’*étendent* pas aux [...] il n’*existe* des motifs légitimes“). Ebenfalls folgt dies aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, wofür auf die obigen Erörterungen zur Notwendigkeit, sich auf die Ausnahme Klausel zu berufen, verwiesen wird.⁴⁸⁴

2. Berechnigte Gründe

Nachfolgend wird untersucht, was für Gründe als „berechnigte Gründe“ infrage kommen. Dabei ist zunächst zu klären, was ihr Bezugspunkt ist (*a*) und um wessen Gründe es sich handeln muss (*b*). Sodann bedürfen die Fragen der Erörterung, ob gleich mehrere Gründe vorliegen (*c*) und welcher Art diese sein müssen (*d*). Schließlich ist auf konkret infrage kommende Gründe einzugehen (*e*).

⁴⁸² Siehe supra Kap. 5 B.II.2.b) u. Kap. 6 D.III.3.b)bb).

⁴⁸³ Dazu kommen freilich noch die Einfuhr und der Besitz zu diesen Zwecken (siehe supra Kap. 5 Fn. 3).

⁴⁸⁴ Siehe supra Kap. 6 E.III.3.

a) Bezugspunkt: Weiterer Vertrieb

Vorgesehen sind Gründe, „sich dem *weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen*“. Sie müssen also (zumindest auch) die von der neuen Grenze einbezogenen Benutzungsarten Anbieten und Inverkehrbringen betreffen. Mit dem Wort „weiteren“ wird angedeutet, dass die Benutzungsart bezüglich des konkreten Erzeugnisses schon einmal stattgefunden haben muss. Für das *Inverkehrbringen* ist dies selbsterklärend, zumal dieses *überhaupt* der Auslöser für den Eintritt der Erschöpfung ist. Nicht selbstverständlich ist dies hingegen für das *Anbieten* – als zwar regelmäßig faktisch das Inverkehrbringen vorbereitende, jedoch rechtlich selbstständige Handlung.⁴⁸⁵ So kann es zum Inverkehrbringen ohne vorangehen des Anbieten kommen, etwa im Rahmen einer etablierten Lieferbeziehung zwischen Patentinhaber und Ersterwerber bzw. bei großer Abnahmemenge. Wenn der Ersterwerber das Erzeugnis dann einem Folgeerwerber (z. B. Einzelhändler) anbietet, wäre dies kein „*weitere[s]*“, sondern das erstmalige, Anbieten. Danach wäre dieses nicht erfasst. Nach dem Zweck der Norm kann es jedoch nicht darauf ankommen, ob – was mitunter vom Zufall abhängt – das konkrete Erzeugnis vor dem ersten Inverkehrbringen zunächst angeboten worden ist oder nicht. Immerhin ist nach den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung die entscheidende Verwertungshandlung ohnehin erst das Inverkehrbringen.⁴⁸⁶ Insofern genügt es, wenn zumindest eine der beiden unter den *Oberbegriff* „Vertrieb“ fallenden Benutzungsarten schon einmal erfolgt ist; dies wird faktisch immer das Inverkehrbringen sein.

Des Weiteren müssen die Gründe so erheblich sein, dass sie sich gänzlich gegen den erneuten „Vertrieb *des*“ konkreten Erzeugnisses richten („widersetzen“).

Schließlich ist nicht erforderlich, dass es sich um ein Verhalten des Ersterwerbers handelt, sondern der Patentinhaber kann auch *Folgeerwerbern* entsprechende Handlungen untersagen. Denn der Wortlaut des Hs. 2 spricht nur objektiv davon, dass sich der Patentinhaber dem „weiteren Vertrieb des Erzeugnisses [...] *widersetzen*“ kann, ohne dabei nach der Person des Vertreibenden zu differenzieren. Dies ergibt sich auch aus der Systematik der Erschöpfung, die – wie der Patentschutz selbst – absolut, d. h. gegen alle wirkt, und in diesem Zusammenhang auch aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, wofür auf die obigen grundlegenden Ausführungen zur Vorzugswürdigkeit des Ansatzens der neuen Grenze auf der absoluten Ebene verwiesen wird.⁴⁸⁷

⁴⁸⁵ Vgl. bereits supra Kap. 2 Fn. 97.

⁴⁸⁶ Siehe dazu supra Kap. 1 E.IV.2.a) u. Kap. 5 D.I.

⁴⁸⁷ Siehe dazu supra Kap. 6 A.II.2.b).

b) *Wessen Gründe?*

Es muss sich um Gründe des Patentinhabers handeln. Dies folgt aus dem Wortlaut nicht nur der deutschen („*der Patentinhaber hat [...] Gründe*“), sondern etwa auch der englischen („*grounds for the patent proprietor to oppose*“) und der französischen Fassung („*motifs [...] justifiant que le titulaire s’oppose*“). Ebenfalls ergibt sich dies aus der historischen Auslegung. So hatte Hs. 2 der Erschöpfungsregelungen des GPÜ jeweils noch allgemein davon gesprochen, „daß Gründe *vorliegen*, die es [...] gerechtfertigt erscheinen *lassen*, daß sich das Recht aus dem Gemeinschaftspatent auf [...] erstreckt“. Dies hatte sich bereits für Art. 10 Hs. 2 GPVO geändert, der insoweit lautet: „daß rechtmäßige Gründe *vorliegen*, die es rechtfertigen, daß *der Patentinhaber sich [...] widersetzt*“. Schließlich folgt dies auch aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Zunächst sind hier Rechts- und *Verkehrssicherheit* sowie der mittels Erschöpfung zu eröffnende, möglichst unbeeinträchtigte Sekundärmarkt und dessen wohlfahrtsökonomische Vorteile anzuführen. Wie gesehen,⁴⁸⁸ werden diese durch die Ausnahmeklausel ohnehin beeinträchtigt – über die Unklarheit der Auslegung sowie die fehlende äußere Erkennbarkeit hinsichtlich der fraglichen berechtigten Gründe. Dies haben die Erörterungen speziell zur Notwendigkeit des Sich-Berufens des Patentinhabers auf die neue Grenze⁴⁸⁹ bestätigt. Die deswegen erforderliche restriktive Handhabung spricht für die enge Fassung des Kreises infrage kommender Gründe, der sich insbesondere auf solche des Patentinhabers selbst beschränkt. Ansonsten käme es zu der paradoxen Situation, dass sich der Patentinhaber – quasi als Repräsentant – auf gar nicht ihn selbst betreffende (Allgemein-)Interessen berufen könnte, um – mit Wirkung zu seinen Gunsten – die Erschöpfung ausbleiben zu lassen, die eigentlich gerade entgegenstehenden (Allgemein-)Interessen dienen soll. Dies widerspräche auch dem *Belohnungsaspekt* sowie den damit verbundenen (einschließlich der an den Anreiz anknüpfenden) *Patentrechtstheorien*. Denn dann käme es zur rechtspolitisch nicht gerechtfertigten Doppel- bzw. Mehrfachkompensation des Patentinhabers. Auch wenn also, für sich gesehen, durchaus Allgemeininteressen denkbar sind, die gegen die Weiterveräußerung eines Erzeugnisses sprächen (z. B. die fehlende Erfüllung geltender Umweltstandards), sind diese von der Rechtsordnung anderweitig zu berücksichtigen als über die patentrechtliche Ausnahmeklausel. In dieser sind Allgemeininteressen ausschließlich gegen *entgegenstehende* Interessen des *Patentinhabers* abzuwägen, in welcher also allein der grundlegende patentrechtliche Interessen- bzw. ökonomische Zielkonflikt fortwirkt.

⁴⁸⁸ Siehe supra Kap. 6 A.II.2.b).

⁴⁸⁹ Siehe supra Kap. 6 E.III.3.

c) Mehrere Gründe?

Weiterhin ist auffällig, dass der Wortlaut zugrunde legt, dass der Patentinhaber „Gründe“ hat, also der Plural gewählt wurde. Gleiches gilt etwa für die englische („grounds“) und französische Fassung („motifs“) sowie sämtliche Vorgängerregelungen. Der Umstand, dass in Hs. 2 nicht durchgehend der Plural verwendet wird („sich dem weiteren Vertrieb *des Erzeugnisses* zu widersetzen“), deutet an, dass er mit Bedacht gewählt wurde. Dies könnte bedeuten, dass mehr als ein Grund vorliegen muss. Hierfür könnte die Natur des Hs. 2 als – restriktiv auszuliegende – Ausnahmeklausel zur grundsätzlich geltenden (gemeinschaftsweiten) Erschöpfung sprechen. Allerdings ist eher davon auszugehen, dass mit dem Plural bloß generell gemeint ist, dass *alternativ* verschiedene Gründe infrage kommen. Hierfür spricht zunächst die systematische Auslegung: So wird etwa in Art. 25 EPGÜ ebenfalls der Plural verwendet („Ein Patent [...] Dritten zu verbieten“), ohne dass es im konkreten Fall mehrere potentielle Benutzer geben müsste. Maßgeblich sind letztlich auch hier die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung. Insbesondere mit Blick auf den *Belohnungsaspekt* sowie die an die Belohnung bzw. wirtschaftliche Verwertung oder den damit verbundenen Anreiz anknüpfenden *Patentrechtstheorien* und Erwägungen kann es bei Vorliegen eines berechtigten Grundes nicht darauf ankommen, ob darüber hinaus noch ein weiterer Grund vorliegt. Bereits ein einzelner Grund kann gewichtig genug sein. Ferner ließen sich die konkreten Umstände ohnehin nicht unbedingt schematisch in wirtschaftlich bzw. gar rechtlich eigenständige „Gründe“ aufgliedern. Auch wären ansonsten wohl spezifischere Angaben zur Quantifizierung der Gründe zu erwarten gewesen, etwa inwiefern das größere Gewicht eines Grundes das geringere Gewicht eines anderen Grundes kompensieren könnte. Immerhin handelt es sich um eine wesentliche Frage der Handhabung der neuen Grenze der Erschöpfung, die wiederum zur Ausgestaltung des Patents als Handlungsrecht beiträgt. In Anbetracht des Letzteren sprechen auch *Rechts- und Verkehrssicherheit* für das Ausreichen eines einzelnen Grundes. Denn sie würden ansonsten noch stärker beeinträchtigt, zumal dann die Problematik der Unklarheit hinsichtlich der infrage kommenden Gründe und deren (äußerlich nicht erkennbaren) Vorliegens umso mehr gälte, überdies der (regelmäßig rechtlich nicht versierte) Patentinhaber sich sogar gesondert auf mehr als einen Grund berufen müsste.⁴⁹⁰ Es ist somit davon auszugehen, dass bereits das Vorliegen *eines* berechtigten Grundes genügt.

⁴⁹⁰ Siehe dazu supra Kap. 6 A.II.2.b) u. E.III.3.

d) Arten von Gründen

Auffällig ist, dass die Erschöpfungsregelungen des GPÜ noch von Gründen sprechen, „die es *nach den Regeln des Gemeinschaftsrechts* gerechtfertigt erscheinen lassen“, also spezifisch auf europarechtliche Gründe abstellen. Diese Einschränkung findet sich in der GPVO („*rechtmäßige* Gründe [...], die es rechtfertigen“) und im Patentpaket nicht mehr. Letzteres gilt etwa auch für die englische („legitimate grounds“) und die französische Fassung („*motifs légitimes*“). Jedoch ist aus dieser sprachlichen Abweichung keine unterschiedliche Auslegung abzuleiten: In der Diskussion zu den ursprünglichen Erschöpfungsregelungen im GPÜ 1975 wurde ausdrücklich festgestellt, dass unter „Regeln des Gemeinschaftsrechts“ nicht nur im Wortsinne Gemeinschaftsrecht zu verstehen sei, sondern auch Grundsätze, die dem nationalen Recht aller damaligen EWG-Mitgliedstaaten gemein sind und bei der Anwendung des EWG-Vertrags ungeschrieben vorausgesetzt werden.⁴⁹¹ Dieses weite Verständnis umfasst allgemeine Rechtsprinzipien wie *pacta sunt servanda*, *volenti non fit iniuria* sowie den Grundsatz von Treu und Glauben (z. B. als Verbot rechtsmissbräuchlichen Verhaltens).⁴⁹² Die Formulierung „Regeln des Gemeinschaftsrechts“ sollte ferner klarstellen, dass Hs. 2 vollständig im Europarecht verankert und in Übereinstimmung damit auszulegen ist.⁴⁹³ Diese Klarstellung wurde später wohl für entbehrlich gehalten. Dieses Verständnis wird ferner gestützt durch die bereits erörterte Erkenntnis, dass Hs. 2 eine eigenständige Grenze umschreibt und nicht bloß eine Abschwächung der gemeinschaftsweiten Erschöpfung auf eine nur nationale Erschöpfung im Einzelfall.⁴⁹⁴

Ein weiterer Unterschied verbleibt jedoch zwischen der Erschöpfungsregelung in der GPVO und denjenigen im Patentpaket: Während Erstere noch von „*rechtmäßige[n]*“ Gründen spricht, sprechen Letztere von „*berechtigte[n]*“ Gründen. Zwar ist nicht auszuschließen, dass dies als Synonym verstanden wurde. Dies entspräche allerdings, genau genommen, nicht dem Sprachgebrauch: So ist „*rechtmäßig*“ als „*dem Recht nach, gesetzlich*“ zu definieren, hingegen „*berechtigt*“ mit „*zu Recht bestehend, begründet*“.⁴⁹⁵ „*Rechtmäßig*“ bringt also zum Ausdruck, dass die Gründe auf Gesetz beruhen müssen, wohingegen „*berechtigt*“ zusätzlich Gründe sonstiger (z. B. wirtschaftlicher) Art umfasst. Die in der aktuellen englischen („legitimate“) und französischen Fassung („*légitimes*“) ver-

⁴⁹¹ Krieger, GRUR Int. 1976, 208, 212.

⁴⁹² Krieger, GRUR Int. 1976, 208, 212.

⁴⁹³ Vgl. Krieger, GRUR Int. 1976, 208, 212.

⁴⁹⁴ Siehe dazu supra Kap. 6 E.III.2.b).

⁴⁹⁵ Siehe die betreffenden Einträge bei DUDEN online, verfügbar unter: <https://www.duden.de> (Herv. d. Verf.), zuletzt abgerufen am 30.4.2023. Insbesondere sind die Begriffe dort nicht als Synonyme gelistet.

wendeten Begriffe lassen sich zwar gleichermaßen mit „rechtmäßig“ wie „berechtigt“ übersetzen.⁴⁹⁶ Dass aber „berechtigt“ bewusst derartig weit gemeint ist, folgt schließlich auch aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Insbesondere nach dem *Belohnungsaspekt* und allen damit (bzw. dem Anreiz) verbundenen *Patentrechtstheorien* bzw. Erwägungen kann es nicht darauf ankommen, ob der in Rede stehende Grund des Patentinhabers formell rechtlich geschützt bzw. geregelt ist. Denn dies wäre u. U. vom Zufall abhängig. Gleiches verlangen abermals der Aspekt der *Verkehrssicherheit* sowie die – durch klare Spezifizierung von Patenten als Handlungsrechten zu fördernde – Rechtssicherheit (als Grundlage für statische wie auch dynamische Effizienz): Zwar könnte argumentiert werden, dass diesen mit der Anerkennung nur geschriebener Gründe eher gedient wäre. Jedoch bliebe dann weiterhin unklar, *welche* gesetzlichen Gründe genau relevant wären. Eine Transaktionskostenreduktion wäre daher ebenfalls nicht unbedingt zu erwarten. Entscheidend ist mithin nur, dass es sich um einen Grund von gewissem Gewicht handelt, der in der Rechtsordnung (nicht zwingend direkt im Patentrecht) verankert ist – und sei es bloß *über* ihr immanente, ungeschriebene Prinzipien bzw. Wertungen, soweit sich ein Bezug zum patentrechtlichen Interessen- bzw. ökonomischen Zielkonflikt herstellen lässt.

Zusammengefasst, muss der Grund nicht auf geschriebenem (Unions-)Recht beruhen.

e) Konkrete Gründe

aa) Grundsätze

Nachfolgend wird untersucht, welche konkreten Gründe als „berechtigte Gründe“ infrage kommen. Hs. 2 des Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ enthält eine Generalklausel.⁴⁹⁷ Sie konkretisiert – wie auch ihre Vorfassungen – die Gründe nicht durch Regelbeispiele. Ihr direkter Zweck ist die Abwägung der Warenverkehrsfreiheit mit dem Interesse des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung.⁴⁹⁸ Darüber hinaus ist letztlich aber das Interesse des Patentinhabers auch gegen die entgegenstehenden Interessen insgesamt abzuwä-

⁴⁹⁶ Vgl. nur Collins Dictionary (verfügbar unter: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary>) bzw. Larousse Dictionnaire (verfügbar unter: <https://www.larousse.fr/dictionnaires>), jeweils zuletzt abgerufen am 30.4.2023.

⁴⁹⁷ *Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 212 (für das GPÜ 1975).

⁴⁹⁸ Vgl. *Krieger*, GRUR Int. 1976, 208, 212 (für das GPÜ 1975): „Spannungsfeld“; *Mulch*, Erschöpfung, S. 139 (zu § 24 Abs. 2 MarkenG): Schutz „vor exzessiven Folgen des freien Warenverkehrs“; a. A. Bopp/Kircher-*Lux*, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 191: Abwägung nur mit den Interessen „des Benutzers des Patents“.

gen. Dies ergibt sich faktisch daraus, dass – wie gesehen –⁴⁹⁹ die gemeinschaftsweite Erschöpfung letztlich nur eine bestimmte räumliche – sogar schon begrenzte – Reichweite der Erschöpfung ist. Da in Europa ohnehin (selbst für nationale Patente) einzig die gemeinschaftsweite Erschöpfung maßgeblich ist, ist im Ergebnis eine Abwägung des Interesses des Patentinhabers vor dem Hintergrund der gemeinschaftsweiten Erschöpfung mit demjenigen der Erschöpfung *an sich* gleichzusetzen. Denn die räumliche Grenze ist untrennbarer Bestandteil der Erschöpfung und gestaltet deren Folgen aus. Insofern ist das Interesse des Patentinhabers nicht nur speziell gegen die Warenverkehrsfreiheit, sondern auch anhand der spezifisch *patentrechtlichen* Wertungen abzuwägen, welche insgesamt hinter der Erschöpfung stehen – einschließlich derjenigen zugunsten des Nutzers der Erfindung.⁵⁰⁰ Dies ergibt sich auch aus den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Wie gesehen, stützt sich die gemeinschaftsweite Erschöpfung herkömmlich nicht primär auf patentrechtliche, sondern unmittelbar auf europarechtliche Erwägungen.⁵⁰¹ Dennoch folgt sie maßgeblich auch aus den grundlegenden Wertungen zu Patentrecht und Erschöpfung. Dementsprechend kommen als berechtigte Gründe solche Umstände infrage, welche spezifisch die Warenverkehrsfreiheit beeinträchtigen,⁵⁰² aber auch solche, die sich unter Zugrundelegung der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung ergeben.

Dabei sind nicht etwa zwei getrennte Voraussetzungen im Sinne von „Grund“ und „berechtig“ zu trennen. Vielmehr ist der berechtigte Grund als einheitliche Voraussetzung anzusehen, in deren Prüfung bereits der grundlegende patentrechtliche Interessen- bzw. Zielkonflikt einfließt. Es handelt sich also um einen insgesamt wertungsbedürftigen Begriff.⁵⁰³

Für die Auslegung des Begriffs der berechtigten Gründe kann teilweise zumindest im Ausgangspunkt auf die Auslegung der bisher einzigen vergleichbaren Regelung im Immaterialgüterrecht, namentlich im markenrechtlichen § 24 Abs. 2 MarkenG (bzw. Art. 15 Abs. 2 UMV) zurückgegriffen werden,⁵⁰⁴ freilich unter dem Vorbehalt etwaiger Abweichungen infolge patentrechtlicher Besonderheiten⁵⁰⁵. Nachfolgend wird die Auslegung der markenrechtlichen Ausnah-

⁴⁹⁹ Siehe supra Kap. 6 E.III.2.b).

⁵⁰⁰ Vgl. zu Letzterem auch Bopp/Kircher-*Lux*, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 191.

⁵⁰¹ Siehe supra Kap. 5 B.II.3.a).

⁵⁰² Vgl. Tilmann/Plassmann-*Busche*, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 27.

⁵⁰³ Vgl. zu dieser Anforderung grundlegend supra Kap. 6 A.II.2.b).

⁵⁰⁴ Vgl. auch Tilmann/Plassmann-*Busche*, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 27. Zumindest entfernt lässt sich zudem an die Wertungen hinter der *Entsteltung* eines Werks im urheberrechtlichen Sinne (siehe dazu § 14 UrhG) denken.

⁵⁰⁵ Siehe grundlegend supra Kap. 4 A.II.2.

meregelung in ihren Grundzügen dargestellt und ihre Übertragbarkeit auf die neue patentrechtliche Ausnahmeklausel erörtert (*bb*). Sodann werden denkbare spezifisch patentrechtliche Gründe herausgearbeitet (*cc*).

bb) Auslegung und Bedeutung des § 24 Abs. 2 MarkenG

Es werden nun zunächst allgemeine Grundsätze zur Auslegung des § 24 Abs. 2 MarkenG herausgearbeitet (*[1]*), bevor sich speziell dem Regelbeispiel der Zustandsveränderung (*[2]*) und sonstigen Gründen (*[3]*) gewidmet wird. Zuletzt wird erörtert, inwieweit die Auslegung Bedeutung für das Patentrecht hat (*[4]*).

(1) Grundlagen

Zunächst wird ein Überblick zur Auslegung des § 24 Abs. 2 MarkenG gegeben. Der Tatbestand wird häufig als „Ausschluss der Erschöpfung“ bezeichnet.⁵⁰⁶ Systematisch gesehen, handelt es sich um eine Beschränkung der Erschöpfung, die ihrerseits eine Schranke des Markenrechts ist.⁵⁰⁷ Trotz erfolgten Inverkehrbringens bleibt demnach die Erschöpfung aus.⁵⁰⁸ Der Wortlaut besagt, dass die Erschöpfung „keine Anwendung“ findet. Dies verdeutlicht den Ausnahmecharakter der Regelung.⁵⁰⁹ § 24 Abs. 2 MarkenG ist als Generalklausel formuliert, die allerdings – nicht abschließend – durch ein Regelbeispiel konkretisiert wird.⁵¹⁰

„wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus *berechtigten Gründen* widersetzt, *insbesondere* wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist“.

Die Ausnahmeregelung bezweckt die differenziertere Ausgestaltung der Erschöpfung zur Erleichterung der Würdigung der Umstände des Einzelfalls.⁵¹¹ Abzuwägen sind danach die berechtigten Interessen des Markeninhabers gegen entgegenstehende Interessen und Wertungen – insbesondere die Warenverkehrsfreiheit, der die – in Abs. 1 normierte – gemeinschaftsweite Erschöpfung gerade

⁵⁰⁶ So z. B. Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 58; ähnlich *Mulch*, Erschöpfung, S. 139 („Wiederaufleben des Markenrechtes“).

⁵⁰⁷ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 58.

⁵⁰⁸ Vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 58; *Hacker*, Markenrecht, Rn. 652: „erschöpfungshindernd[]“; ähnlich Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 73: Kontrollbefugnis lebt wieder auf.

⁵⁰⁹ *Mulch*, Erschöpfung, S. 140.

⁵¹⁰ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 1 u. 60; vgl. auch *Hacker*, Markenrecht, Rn. 651: „generalklauselartig[]“.

⁵¹¹ Näher *Fezer*, MarkenG, § 24 Rn. 43.

dienen soll.⁵¹² Diese Abwägung ist insgesamt bereits dem zugrunde liegenden Art. 7 der Markenrechts-RL (1988) immanent.⁵¹³ Eingang in Letzteren fand – wenn auch inhaltlich recht allgemein gefasst – die bis dahin ergangene, noch nicht ausgereifte Rechtsprechung des EuGH zur gemeinschaftsweiten Erschöpfung.⁵¹⁴ Diese hatte sich auch im Markenrecht ursprünglich auf die Warenverkehrsfreiheit, d. h. auf Primärrecht, gestützt und bereits Ausnahmen vorgesehen.⁵¹⁵ Schon vor Erlass der ursprünglichen Markenrechts-RL war also die Erschöpfung im Markenrecht differenziert ausgestaltet.⁵¹⁶ Als berechtigte Gründe kommen nur solche infrage, welche den spezifischen Gegenstand der Marke betreffen.⁵¹⁷ Maßgeblich ist danach, ob die Marke in ihrer Herkunfts- bzw. Qualitätsfunktion beeinträchtigt wird.⁵¹⁸

Auch hier ist nicht erforderlich, dass der konkrete Grund auf einer gesetzlichen Regelung beruht; es genügt, dass er eine Stütze in der Rechtsordnung findet.⁵¹⁹ Hierfür kommen etwa europa- und wettbewerbsrechtliche Wertungen, aber auch allgemeine Rechtsgrundsätze wie der Grundsatz von Treu und Glauben (z. B. als Verbot rechtsmissbräuchlichen Verhaltens) infrage.⁵²⁰

Die beispielhafte Nennung („insbesondere“) verankert die für die Praxis bedeutsamsten Fallgruppen.⁵²¹ Bei „verändert oder verschlechtert“ handelt es sich streng genommen nur um ein einziges Regelbeispiel: Die Veränderung ist der allgemeine (Ober-)Begriff, der die Verschlechterung umfasst.⁵²² Sie meint eine

⁵¹² Vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 58 u. 60; Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 42; Douglas, Erschöpfung, S. 109.

⁵¹³ Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 12.

⁵¹⁴ Alexy, Europäisierung, S. 283 ff.; siehe auch Hacker, Markenrecht, Rn. 636 ff.

⁵¹⁵ Näher Alexy, Europäisierung, S. 283 ff.; Mulch, Erschöpfung, S. 142 ff. (jeweils m. w. N.): Nach h. M. kann daneben nicht mehr direkt auf Primärrecht abgestellt werden, wenngleich dieses für die Auslegung maßgeblich bleibt. Weitgehend wortlautgleich gefasst wurde sodann Art. 13 der ursprünglichen Gemeinschaftsmarkenverordnung (Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. L 11, S. 1; siehe dazu Ohligs-Kürig, Erschöpfung, S. 23).

⁵¹⁶ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 6 m. w. N.

⁵¹⁷ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 6; vgl. auch Ohligs-Kürig, Erschöpfung, S. 47.

⁵¹⁸ Vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 171; Ohligs-Kürig, Erschöpfung, S. 47 f.

⁵¹⁹ Vgl. Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 43 f.

⁵²⁰ Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 44.

⁵²¹ Vgl. Douglas, Erschöpfung, S. 109 f.; weiterführend Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 42.

⁵²² Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 61; Ohligs-Kürig, Erschöpfung, S. 48; vgl. auch Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 45 u. 47; Douglas, Erschöpfung, S. 109 f.; differenzierend Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 90.

Veränderung der *Eigenart* der Ware⁵²³ und ist ihrerseits wertend auszufüllen – wie bereits insgesamt der unbestimmte Begriff der „berechtigten Gründe[]“⁵²⁴.

Der deutsche Gesetzgeber hatte für § 24 Abs. 2 MarkenG ursprünglich noch die Aufnahme eines zweiten – in Art. 7 Abs. 2 der Markenrechts-RL nicht vorgesehenen – Regelbeispiels erwogen.⁵²⁵ Der betreffende Passus im Entwurf lautete:

„insbesondere [...] wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung in einer Weise oder Erscheinungsform benutzt wird, die geeignet ist, die Wertschätzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung in unlauterer Weise zu beeinträchtigen“.

Hiermit sollte der bis dahin ergangenen Rechtsprechung des EuGH zu den Umverpackungsfällen (vor allem zu Arzneimitteln, dazu sogleich) „der Boden entzogen“ werden.⁵²⁶ Das Regelbeispiel wurde letztendlich aber aus sozialpolitischen Erwägungen gestrichen: Das Gesundheitssystem sollte nicht um zusätzliche Kosten belastet werden, die ihm die Umverpackungs-Rechtsprechung gerade erspart hatte.⁵²⁷ Die Streichung hat die markenrechtlichen Belange der Arzneimittelhersteller jedoch nicht schutzlos gestellt: Ihnen dient bereits die Generalklausel, einschließlich der dazu ergangenen Rechtsprechung.⁵²⁸ So erkennt Letztere auch den Fall der unlauteren Beeinträchtigung an.⁵²⁹

(2) Regelbeispiel: Zustandsveränderung

Nicht jede Veränderung des Zustands der Ware genügt automatisch für das Vorliegen eines berechtigten Grundes.⁵³⁰ Vielmehr muss sie bei Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls so gewichtig sein, dass die Interessen des Rechteinhabers schwerwiegend berührt sind.⁵³¹ Relevant hierfür sind insbesondere die Eigenschaften der Ware und die Erwartung ihrer Veränderungen aus Sicht der Verkehrsauffassung (z. B. Qualitäts- oder Sicherheitsrelevanz des unveränderten Zustands).⁵³² Es haben sich hier spezifische Fallgruppen entwickelt, welche Anhaltspunkte für die Prüfung bereitstellen, ob das erforderliche Gewicht gegeben

⁵²³ BGH, GRUR 2012, 392, 393 – *Echtheitszertifikat*; *Hacker*, Markenrecht, Rn. 652.

⁵²⁴ Vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 63; *Douglas*, Erschöpfung, S. 109.

⁵²⁵ Ausführlich *Douglas*, Erschöpfung, S. 110 f.

⁵²⁶ BT-Drs. 12/6581, S. 81; hierzu *Douglas*, Erschöpfung, S. 110 f.

⁵²⁷ Weiterführend *Fezer*, MarkenG, § 24 Rn. 42; *Douglas*, Erschöpfung, S. 111.

⁵²⁸ Vgl. *Fezer*, MarkenG, § 24 Rn. 42; *Douglas*, Erschöpfung, S. 111.

⁵²⁹ Vgl. *Fezer*, MarkenG, § 24 Rn. 42; sogleich infra Kap. 6 E.IV.2.e)bb)(3).

⁵³⁰ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 62; *Ohligs-Kürig*, Erschöpfung, S. 49; *Mulch*, Erschöpfung, S. 140.

⁵³¹ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 62; ausführlich Ströbele/*Hacker/Thiering*, MarkenG, § 24 Rn. 76 f.

⁵³² Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 62.

ist.⁵³³ Dies sind: Veränderungen der Ware selbst, der Verpackung oder des Kennzeichens; Entfernung eines Vertriebskennzeichens (z. B. Kontrollnummer); Umverpacken der Ware; erneutes Befüllen einer Verpackung mit einer aus anderer Quelle kommenden Ware.⁵³⁴

Eine *Veränderung der Ware* selbst ist erheblich, wenn sie deren Eigenart als Sache beeinträchtigt.⁵³⁵ Dies kann etwa die Aufhebung der ursprünglich bestehenden Integrität sein.⁵³⁶ Insgesamt wird diese Fallgruppe überwiegend restriktiv gehandhabt.⁵³⁷ Unerheblich sind beispielsweise übliche Reparaturen (insbesondere bei Einsatz originaler Ersatzteile) oder „geringfügige Eingriffe“, die weder äußerlich erkennbar sind noch sich funktionell auf die Ware auswirken.⁵³⁸

Eine Veränderung der Ware kann auch in der *Veränderung ihrer Verpackung* liegen, wenn Letztere nach der Verkehrsanschauung wesentlich ist, es etwa auf deren Unversehrtheit ankommt.⁵³⁹ Danach kann deren Beschädigung erheblich sein, wenn diese die Reputation des Rechtsinhabers beeinträchtigen kann.⁵⁴⁰ Maßgeblich hierfür kann beispielsweise sein, wie schwerwiegend in die Verpackung eingegriffen worden ist oder inwieweit der Markt aus deren Zustand überhaupt Rückschlüsse auf die Ware zieht.⁵⁴¹

Beispiele für die *Veränderung des Kennzeichens* sind die Veränderung einer vorhandenen Marke oder das Anbringen einer weiteren Marke des Rechtsinhabers auf die Ware.⁵⁴²

Das *Umverpacken der Ware* ist freilich nur relevant, wenn anschließend weiter die Marke verwendet wird, unter der die Ware in Verkehr gebracht worden ist.⁵⁴³ Besonders bedeutsam ist diese Fallgruppe für *Arzneimittel*.⁵⁴⁴ Dies folgt aus der zwischen den EU-Mitgliedstaaten teilweise deutlich differierenden Preisgestal-

⁵³³ Vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 59.

⁵³⁴ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 63.

⁵³⁵ Siehe BGH, GRUR 2005, 160, 161 – *SIM-Lock*; BGH, GRUR 2012, 392, 393 – *Echtheitszertifikat*; Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 64; Hacker, Markenrecht, Rn. 652.

⁵³⁶ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 64; vgl. auch Arruda, Erschöpfungsgrundsatz, S. 13 f.

⁵³⁷ Ausführlich Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 64 f. m. w. N.

⁵³⁸ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 66.

⁵³⁹ Siehe Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 68; näher Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 86 ff.; kritisch Mulch, Erschöpfung, S. 149 ff.

⁵⁴⁰ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 69; Mulch, Erschöpfung, S. 150.

⁵⁴¹ Vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 69.

⁵⁴² Ausführlich Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 94.

⁵⁴³ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 71.

⁵⁴⁴ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 70; näher Douglas, Erschöpfung, S. 1 u. 38 ff. („Umpacken“).

tung für Arzneimittel, die auch durch unterschiedliche Möglichkeiten der Kosten-erstattung in den nationalen Gesundheitssystemen bedingt ist und zu Parallel-impporten anreizt.⁵⁴⁵ Damit gehen jeweils notwendige Veränderungen einher, etwa der gänzliche Austausch der Verpackung, das Anbringen (z. B. Aufkleben) von Pflichtangaben in der Landessprache auf die Verpackung oder der entsprechende Austausch der Gebrauchsinformation (z. B. Beipackzettel).⁵⁴⁶ Die Rechtsprechung versteht das Umverpacken weit⁵⁴⁷ und verlangt insbesondere keine Mindestschwere des Eingriffs in die Integrität der Verpackung⁵⁴⁸. Sie fasst hierunter auch die Änderung der enthaltenen Menge,⁵⁴⁹ die Zusammenführung kleinerer Packungsgrößen zu größeren Einheiten⁵⁵⁰ sowie die Anbringung einer Beschriftung auf der inliegenden Blisterpackung⁵⁵¹. All dies würde nach den soeben dargestellten Grundsätzen eigentlich eine erhebliche Veränderung der Verpackung und damit einen berechtigten Grund darstellen – gerade mit Blick auf die nach der Verkehrsanschauung (angesichts möglicher Gesundheitsrisiken) bei Arzneimitteln besondere Relevanz einer unversehrten Verpackung.⁵⁵² Dann wäre aber in diesen Fällen nahezu immer die Erschöpfung ausgeschlossen und infolgedessen die Verkehrsfähigkeit von Arzneimitteln innerhalb der EU (bzw. des EWR) weitestgehend aufgehoben.⁵⁵³ Zugunsten der Warenverkehrsfreiheit genießen diese Fälle daher eine Sonderbehandlung durch den EuGH.⁵⁵⁴ In dieser kommt der Vorbehalt zum Ausdruck, dass das Ausbleiben der Erschöpfung mit der Warenverkehrsfreiheit vereinbar sein muss.⁵⁵⁵ So prüft der EuGH in den Umverpackungsfällen den Eintritt der Erschöpfung gesondert anhand der grundlegenden Interessenabwägung.⁵⁵⁶ Diese hat er zu fünf Kriterien verdichtet, die

⁵⁴⁵ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 70; vgl. auch *Hacker*, Markenrecht, Rn. 654; *Sack*, GRUR Int. 2000, 610, 613.

⁵⁴⁶ Näher Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 99 ff.; *Hacker*, Markenrecht, Rn. 654.

⁵⁴⁷ Vgl. nur EuGH, GRUR 2007, 586, 589 – *Boehringer Ingelheim/Swingward II*; ausführlich Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 73 ff.

⁵⁴⁸ Siehe nur OLG Hamburg, GRUR 1999, 172, 172 – *Gonal-F*; OLG Hamburg, GRUR 2000, 62, 64 – *Beloc mite*.

⁵⁴⁹ Vgl. OLG Hamburg, GRUR 2001, 431, 432 – *BRICANYL*.

⁵⁵⁰ Siehe nur BGH, GRUR 2002, 57, 58 f. – *Adalat*; hierzu Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 73.

⁵⁵¹ Vgl. nur BGH, GRUR 2001, 422, 423 f. – *ZOCOR*.

⁵⁵² Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 70; siehe auch *Mulch*, Erschöpfung, S. 152.

⁵⁵³ Vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 70.

⁵⁵⁴ Eingehend Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 70 ff.; vgl. auch *Mulch*, Erschöpfung, S. 156.

⁵⁵⁵ Ausführlich *Fezer*, MarkenG, § 24 Rn. 78; *Hacker*, Markenrecht, Rn. 653: „Unionsrechtliche Rückausnahme“.

⁵⁵⁶ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 76.

für den tatsächlichen Erschöpfungseintritt kumulativ erfüllt sein müssen.⁵⁵⁷ Bei Fehlen auch nur eines Kriteriums bejaht er dagegen das Vorliegen eines berechtigten Grundes i. S. d. § 24 Abs. 2 MarkenG, was die Erschöpfung ausschließt⁵⁵⁸ und es dem Markeninhaber ermöglicht, den Parallelimport zu verbieten⁵⁵⁹. Die fünf Kriterien sind: [1] Die Geltendmachung der Marke durch ihren Inhaber zum Widersetzen gegen den Vertrieb der umverpackten Ware würde die künstliche Abschottung zwischen den Märkten verschiedener EU-Mitgliedstaaten fördern. Dieser Fall ist insbesondere gegeben, wenn bereits der Markeninhaber die Ware (z. B. Arzneimittel) in verschiedenen Mitgliedstaaten in Verkehr gebracht hat, woraufhin für den Weitervertrieb in einem anderen Mitgliedstaat (z. B. wegen nationaler Bestimmungen) ein Umverpacken erforderlich ist.⁵⁶⁰ Maßgeblich ist, ob der Markeninhaber objektiv eine Hürde geschaffen hat, die den Parallelimporteure zum Umverpacken zwingt.⁵⁶¹ [2] Das Umverpacken der Ware beeinträchtigt nicht ihren ursprünglichen Zustand.⁵⁶² Dieses Kriterium ist zum Beispiel beim bloßen Austausch der Verpackung erfüllt.⁵⁶³ Ferner sind speziell beim Austausch der Gebrauchsinformation eines Arzneimittels zusätzlich sämtliche Herstellerangaben und nationale Vorschriften einzuhalten.⁵⁶⁴ [3] Die neue Verpackung enthält die klare Angabe darüber, wer die Ware umverpackt und wer sie hergestellt hat. Ferner ist im Falle der Hinzufügung von Bestandteilen anderer Hersteller deren Herkunft zu benennen – unter Klarstellung, dass dafür nicht der Markeninhaber verantwortlich ist.⁵⁶⁵ [4] Die gewählte Aufmachung der Verpackung vermag nicht den Ruf der Marke und ihres Inhabers (mit Blick auf das Vertrauen in Qualität und Zuverlässigkeit) zu schädigen.⁵⁶⁶ Die maßgebliche Perspektive ist dabei diejenige der Endverbraucher und nicht diejenige der ein-

⁵⁵⁷ Näher zum Ganzen *Fezer*, MarkenG, § 24 Rn. 76 ff.; siehe auch *Sack*, GRUR Int. 2000, 610, 613; kritisch *Mulch*, Erschöpfung, S. 156 f.

⁵⁵⁸ Vgl. nur EuGH, GRUR Int. 1996, 1144, 1149 – *Bristol-Myers Squibb*; EuGH, GRUR 2007, 586, 589 – *Boehringer Ingelheim/Swingward II*; dem folgend etwa BGH, GRUR 2008, 156, 157 f. – *Aspirin II*.

⁵⁵⁹ *Hacker*, Markenrecht, Rn. 661; *Mulch*, Erschöpfung, S. 140.

⁵⁶⁰ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 77 f.; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 110.

⁵⁶¹ Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 110: „objektive Zwangslage“; *Hacker*, Markenrecht, Rn. 656.

⁵⁶² *Hacker*, Markenrecht, Rn. 657; eingehend Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 129 f.

⁵⁶³ Näher Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 88; *Fezer*, MarkenG, § 24 Rn. 85.

⁵⁶⁴ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 88.

⁵⁶⁵ Ausführlich Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 131 ff.

⁵⁶⁶ Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 135 ff.

schlägigen Fachkreise (z.B. Ärzte).⁵⁶⁷ Verfehlt wird dieses Kriterium etwa bei einer beschädigten, unordentlichen oder qualitativ minderwertigen Verpackung.⁵⁶⁸ [5] Der Parallelimporteur informiert den Markeninhaber vorab über den beabsichtigten Vertrieb der unverpackten Ware und liefert ihm auf Verlangen ein Musterexemplar.⁵⁶⁹ Eine Gegenleistung kann er dafür nicht verlangen; es handelt sich um eine Obliegenheit.⁵⁷⁰ Für die Erfüllung aller fünf Kriterien trägt der Parallelimporteur die Darlegungs- und Beweislast, wobei allerdings Beweiserleichterungen anerkannt sind.⁵⁷¹

(3) Sonstige Gründe

Neben den im Regelbeispiel angesprochenen Fällen der Zustandsveränderung gibt es aber noch *sonstige* berechnigte Gründe. Für sie gilt gleichermaßen die insgesamt restriktive Auslegung des § 24 Abs. 2 MarkenG.⁵⁷² Denkbare Fälle sind die Irreführung über die tatsächliche Beziehung zum Markeninhaber (z. B. die Vorgabe, ein Vertragshändler zu sein) oder über in der Ware enthaltene Wirkstoffe, aber auch die Beeinträchtigung des Images bei Luxuswaren auf anderem Wege als über deren Veränderung.⁵⁷³ Für Letzteres muss der Ruf der Marke konkret erheblich geschädigt werden.⁵⁷⁴ Gegeben sein kann dies beispielsweise beim Verkauf der Ware unter zu ihrem Image unangemessenen Umständen.⁵⁷⁵ Kein berechtigter Grund liegt nach der Rechtsprechung in der Weiterveräußerung von Warenproben in unveränderter Gestalt.⁵⁷⁶ Ebenfalls kein berechtigter Grund ist gegeben, wenn der Markeninhaber in verschiedenen EWR-Staaten unter derselben Marke qualitativ differierende Waren vertreibt⁵⁷⁷ und der Importeur die Ware

⁵⁶⁷ Siehe nur BGH, GRUR 1997, 629, 632 – *Sermion II*; näher Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 90.

⁵⁶⁸ Siehe EuGH, GRUR 2007, 586, 589 – *Boehringer Ingelheim/Swingward II*; dazu Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 90.

⁵⁶⁹ Ausführlich Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 91 f.; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 140 ff.

⁵⁷⁰ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 92; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 141 f.

⁵⁷¹ Weiterführend Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 150; Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 100 f.

⁵⁷² Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 97.

⁵⁷³ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 97; Alexy, Europäisierung, S. 316 ff.

⁵⁷⁴ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Boddien, MarkenG, § 24 Rn. 97; Arruda, Erschöpfungsgrundsatz, S. 14.

⁵⁷⁵ Vgl. EuGH, GRUR Int. 1998, 140, 143 – *Dior/Evora*; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 175 f.

⁵⁷⁶ Siehe BGH, GRUR 2007, 882, 883 f. – *Parfümtester*.

⁵⁷⁷ So z. B. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 181; siehe auch EuGH, GRUR

in einem dafür konkret nicht vorgesehenen Staat in Verkehr bringt⁵⁷⁸. Motive für eine solche Strategie des Markeninhabers können etwa regional unterschiedliche Vorschriften oder Geschmäcker⁵⁷⁹ oder aber eine Preisdifferenzierung⁵⁸⁰ sein. Durch die Handlung des Importeurs wird dann aber nicht auch die Marke beeinträchtigt, so dass keine Ausnahme von der Erschöpfung geboten ist.⁵⁸¹

(4) Bedeutung für das Patentpaket

Wie festgestellt, stimmen hinsichtlich der Erschöpfung die wesentlichen Grundwertungen innerhalb der verschiedenen Teilgebiete des Immaterialgüterrechts überein.⁵⁸² Insbesondere sind die Voraussetzungen ähnlich und es gilt übergreifend die gemeinschaftsweite Erschöpfung (mit grundsätzlich einheitlich zugrunde liegender Abwägung).⁵⁸³ Dennoch sind die spezifischen Eigenheiten des jeweiligen Teilgebiets zu berücksichtigen, wenn Erkenntnisse hieraus für andere Teilgebiete herangezogen werden sollen.⁵⁸⁴ Die Ergebnisse aus dem Markenrecht dürfen daher nicht unkritisch auf das Patentpaket übertragen werden, eignen sich aber jedenfalls als Anhaltspunkt.⁵⁸⁵ Dies ergibt sich schon daraus, dass in Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ die gemeinschaftsweite Erschöpfung zum Ausdruck kommt, die sich wiederum auf die Warenverkehrsfreiheit stützt: Deren Einschränkung muss den Anforderungen des Art. 36 S. 1 AEUV genügen,⁵⁸⁶ d. h. es muss sich jedenfalls um Gründe mit Bezug zum spezifischen Gegenstand des Patents handeln.⁵⁸⁷

Int. 1994, 614, 617 – *Ideal Standard II*; BGH, GRUR 1973, 468, 470 f. – *Cinzano*; kritisch *Fezer*, MarkenG, § 24 Rn. 65 f.; differenzierend *Ohligs-Kürig*, Erschöpfung, S. 61 f.; a. A. *Sack*, GRUR Int. 2000, 610, 613 f.

⁵⁷⁸ Siehe BGH, GRUR 1973, 468, 470 f. – *Cinzano*; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 181; differenzierend *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 15.

⁵⁷⁹ Hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 181; *Sack*, GRUR Int. 2000, 610, 613 f.

⁵⁸⁰ *Fezer*, MarkenG, § 24 Rn. 65; *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 14.

⁵⁸¹ Siehe BGH, GRUR 1973, 468, 470 f. – *Cinzano*; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 24 Rn. 181; differenzierend *Arruda*, Erschöpfungsgrundsatz, S. 15.

⁵⁸² Vgl. supra Kap. 4 A.II.2.

⁵⁸³ Vgl. *Ohly*, in: Leistner, Perspektiven, S. 190, 202.

⁵⁸⁴ Vgl. supra Kap. 4 A.II.2.

⁵⁸⁵ So auch *Benkard-Henke*, EPÜ, Vorb. B zu Art. 142 ff. Rn. 62; *Ann/Maute*, Patentrecht, § 30a Rn. 34; vgl. auch *Bopp/Kircher-Lux*, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 190; *H.-J. Ahrens/McGuire*, Modellgesetz, S. 57 f.

⁵⁸⁶ Vgl. *Benkard-Henke*, EPÜ, Vorb. B zu Art. 142 ff. Rn. 62; *Ohligs-Kürig*, Erschöpfung, S. 62 (zum Markenrecht); zur Begrenzung wiederum durch Art. 36 S. 2 AEUV (dazu supra Kap. 5 Fn. 293) vgl. *Alexy*, Europäisierung, S. 316 (zum Markenrecht).

⁵⁸⁷ *Benkard-Henke*, EPÜ, Vorb. B zu Art. 142 ff. Rn. 62.

Abgesehen von der unterschiedlichen Satzstruktur setzen aber sowohl § 24 Abs. 2 MarkenG als auch Art. 6 Hs. 2 EPatVO bzw. Art. 29 Hs. 2 EPGÜ „berechtigte Gründe“ voraus, deretwegen der Rechtsinhaber sich dem weiteren Vertrieb der Ware bzw. des Erzeugnisses widersetzt. Die Regelungen sind also jeweils – unter Verwendung eines wertungsbedürftigen Begriffs – generalklauselartig ausgestaltet und ordnen den Ausschluss der Erschöpfung an.⁵⁸⁸ Bezugspunkt und Regelungsgehalt sind damit vergleichbar.⁵⁸⁹ Bei der Auslegung des Begriffs der berechtigten Gründe können die schutzrechtsspezifischen Eigenheiten jeweils hinreichend berücksichtigt werden.⁵⁹⁰ Auffällig ist insbesondere, dass die Ausnahmeklausel des Patentpakets kein Regelbeispiel der *Veränderung des Zustands des Erzeugnisses* enthält. Dies liegt wohl daran, dass dieser Fall im Patentrecht weitaus weniger problematisch ist als im Markenrecht: Die Veränderung nur der Ware lässt die *Marke* unberührt, die dann also weiterbenutzt wird. Im Patentrecht hingegen geht es gerade um Benutzungshandlungen mit Bezug zum *Erzeugnis* selbst. Entsteht dieses infolge der Veränderung erneut, wäre die Maßnahme ohnehin als *Herstellung* einzuordnen und daher schon über die sachliche Grenze von der Erschöpfung ausgeschlossen.⁵⁹¹ Wird es hingegen erheblich verändert, handelt es sich gar nicht mehr um das betreffende Erzeugnis, so dass der anschließende Vertrieb nicht mehr dieses selbst betrifft und damit patentrechtlich nicht relevant ist.⁵⁹² In beiden Fällen bedürfte es also der neuen Grenze gar nicht erst. Insofern ist es konsequent, dass dieser Fallgruppe nicht auch noch ein Regelbeispiel gewidmet wird. Das heißt nicht, dass (geringfügige) Veränderungen (einschließlich Verschlechterungen) nicht auch hier ein berechtigter Grund sein könnten. Jedenfalls aber ist dies eng zu handhaben. Denn immerhin steht es dem Ersterwerber frei, das Erzeugnis im Rahmen des *Gebrauchs* infolge von Unachtsamkeit zu beschädigen und anschließend dennoch weiter zu veräußern.

Angesichts der im Wesentlichen übereinstimmenden Wertungen sind die umfangreichen Erkenntnisse aus Rechtsprechung und Schrifttum zu § 24 Abs. 2 MarkenG, einschließlich der Kategorisierung in Fallgruppen, im Ausgangspunkt für die Auslegung der neuen patentrechtlichen Ausnahmeklausel heranzuziehen.⁵⁹³ Immerhin sind Marken- und Patentrecht – im Gegensatz etwa zum Urhe-

⁵⁸⁸ BT-Drs. 12/6581, S. 81; Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 190; Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 42 f. (zum Markenrecht); vgl. grundlegend supra Kap. 6 A.II.

⁵⁸⁹ Vgl. Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 43 (für Art. 32 Hs. 2 GPÜ 1975); Arruda, Erschöpfungsgrundsatz, S. 11.

⁵⁹⁰ Vgl. Schöneich, Allgemeiner Teil, S. 167; H.-J. Ahrens/McGuire, Modellgesetz, S. 57 f.

⁵⁹¹ Vgl. Schöneich, Allgemeiner Teil, S. 168 u. Fn. 593.

⁵⁹² Vgl. auch Schöneich, Allgemeiner Teil, S. 168 u. Fn. 593.

⁵⁹³ Vgl. auch Fezer, MarkenG, § 24 Rn. 43 (für Art. 32 GPÜ 1975); kritisch Bopp/Kircher-Lux, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 190.

berrecht – gleichermaßen Teilgebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und zielen damit letztlich auf die wirtschaftliche Verwertung der geistigen Leistung ab.⁵⁹⁴ Allerdings verbleiben Unterschiede zwischen den beiden Teilgebieten. So weist das Patent seinem Inhaber die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung exklusiv zu, während die Marke primär eine Qualitätskontrollfunktion hat.⁵⁹⁵ Über ihre Unterscheidungskraft bezweckt die Marke somit nur *mittelbar* die wirtschaftliche Verwertung der mit ihr ausgezeichneten Ware. Des Weiteren bleibt die Marke ihrem Inhaber und dessen Waren auch nach langer Zeit verbunden.⁵⁹⁶ Hingegen hat das Patent nur eine begrenzte Laufzeit, was mit dem Wertverlust der geschützten Erfindung im Laufe der technischen Entwicklung korrespondiert. Diese zeitliche und inhaltliche Beschränkung des Patents darf nicht durch die Gleichsetzung der beiden Schutzrechte unterlaufen werden.⁵⁹⁷ Immerhin sind gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG solche Zeichen nicht dem Markenschutz zugänglich, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind.⁵⁹⁸

Die exklusive Zuordnung der wirtschaftlichen Verwertung einer Erfindung durch das Patent soll die Erzielung eines Entgelts für sie ermöglichen. Wie gesehen, verleiht aber das Patent nur ein rechtliches Monopol; inwieweit hieraus ein Marktvorteil erwächst, hängt von der Bewertung der Erzeugnisse durch den Markt ab.⁵⁹⁹ Diese wird aber mittelbar auch durch die Reputation hinsichtlich der Erzeugnisse bzw. des Patentinhabers beeinflusst.⁶⁰⁰ Letztere kann – insbesondere bei hochwertigen Erzeugnissen – Einfluss auf die (auch von Erfahrungswerten geprägte) Erwartung hinsichtlich der Qualität haben. Insofern ist auch im Patentrecht der Erhalt der Reputation ein – zumindest *mittelbar* – berechtigtes Anliegen. Er bezieht sich damit letztlich auch auf den spezifischen Gegenstand des Patents. Denn Letzterer ist, wie gesehen, gerade die ausschließliche Rechtsposition an der Erfindung, die dem Patentinhaber die Erzielung eines Ausgleichs für seine erfinderische Leistung ermöglicht.⁶⁰¹ Für die *Übertragung* der Fall-

⁵⁹⁴ Siehe grundlegend nur *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 3 Rn. 17 f.

⁵⁹⁵ Statt vieler *Reisner*, Erschöpfung, S. 37; *Wiebe*, in: *Leible/Ohly/Zech*, Wissen, S. 203, 205.

⁵⁹⁶ *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 3 Rn. 23.

⁵⁹⁷ Vgl. *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 3 Rn. 24.

⁵⁹⁸ Vertiefend *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 3 Rn. 24 f.

⁵⁹⁹ Siehe supra Kap. 1 E.IV.3.a).

⁶⁰⁰ Vgl. auch *Tilman/Plassmann-Busche*, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 27; a. A. *Bopp/Kircher-Lux*, Europ. Patentprozess, § 13 Rn. 190, nach dem „die unter dem Patent hergestellten Waren typischerweise durch die angesprochenen Verkehrskreise nicht dem [...] Patentinhaber[] zugeordnet“ werden.

⁶⁰¹ Vgl. supra Kap. 5 B.II.2.b); a. A. *Benkard-Henke*, EPÜ, Vorb. B zu Art. 142 ff. Rn. 62, der nur Gründe mit Bezug zu den Rechtswirkungen des Patents i. S. d. Art. 25 ff. EPGÜ als erfasst ansieht.

gruppen auf die Ausnahmeklausel des Patentpakets bedeutet dies, dass auch dort stets eine Interessenabwägung vorzunehmen ist. Leitfrage bei der Prüfung des Vorliegens eines berechtigten Grundes ist, ob die Gelegenheit zur Erzielung eines Entgelts für die Erfindung und damit deren wirtschaftliche Verwertung beeinträchtigt wird.

Dies kann, wie gesehen, bei einer (geringfügigen) *Veränderung des Erzeugnisses* der Fall sein, solange der Verkehr diese dem ursprünglichen Erzeugnis oder dem Patentinhaber selbst zurechnet und diese sich damit reputationsschädigend auswirken kann. Hieran fehlt es etwa bei Veränderungen, die offensichtlich auf dem zwischenzeitlichen Gebrauch durch den Ersterwerber beruhen – beispielsweise bei der Erscheinung als gebrauchte bzw. abgenutzte Ware. Auch für die Abgrenzung in dieser Fallgruppe sind die Umstände des Einzelfalls heranzuziehen. Neben dem Zustand der Verpackung können dies etwa die Rahmenbedingungen der Weiterveräußerung sein, beispielsweise die Veräußerung auf einer Plattform des Gebrauchtwarenhandels oder aber die Dauer, für welche derartige Erzeugnisse bereits auf dem Markt gehandelt werden. Ebenfalls reputationsschädigend auswirken können sich *Veränderungen des Kennzeichens*. Der Spielraum ist im Patentrecht sogar noch größer: Während nach erheblicher Veränderung die Marke als solche gar nicht mehr (im markenrechtlichen Sinne) benutzt wird, kann aus patentrechtlicher Sicht die Ähnlichkeit zum ursprünglichen Kennzeichen noch ausreichend groß sein, um das Inverkehrbringen des mit ihm versehenen Erzeugnisses aus Verkehrssicht dem Patentinhaber zuzurechnen. Weitere Fallgruppen sind auch im Patentrecht die *Veränderung der Verpackung* sowie die *Entfernung eines Vertriebskennzeichens*. Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Parallelimports ist ferner auch im Patentrecht das *Umverpacken von Erzeugnissen* eine wichtige Fallgruppe. Neben Arzneimitteln betrifft dies auch andere Erzeugnisse, für deren Import – insbesondere angesichts der potentiellen Sicherheitsrelevanz technischer Erfindungen – Anpassungen an nationale Bestimmungen und Gegebenheiten erforderlich sind. Weil damit auch hier die Warenverkehrsfreiheit und das Interesse des Rechtsinhabers gegeneinander abzuwägen sind, ist die differenzierte Rechtsprechung des EuGH zu den Umverpackungsfällen (einschließlich Darlegungs- und Beweislast) auf das Patentrecht übertragbar. Nicht für das Patentrecht relevant ist hingegen die Fallgruppe des *erneuten Befüllens* einer Verpackung. Denn Substrat des Inverkehrbringens ist allein das Erzeugnis selbst. Dieses wird aber gar nicht mehr erneut in Verkehr gebracht, nachdem die betreffende Verpackung mit einem neuen Exemplar befüllt worden ist. Übertragbar sind hingegen wiederum die *sonstigen* Fallgruppen der Irreführung durch den Weiterveräußerer über seine tatsächliche Beziehung zum Rechtsinhaber oder Eigenschaften des Erzeugnisses sowie der Veräußerung des Erzeugnisses unter reputationsschädigenden Umständen.

cc) Zwischenfazit; patentrechtsspezifische Gründe

Angesichts der Wertungsunterschiede zwischen Marken- und Patentrecht sind die zur markenrechtlichen Ausnahmeregelung etablierten Fallgruppen nicht unbesehen zu übernehmen. Erforderlich ist jeweils, dass die Wertungen übertragbar sind, also ein Bezug zum spezifischen Gegenstand des Patents besteht – d. h. zur ausschließlichen Rechtsposition an der Erfindung zur Ermöglichung der Erzielung eines Ausgleichs für die erfinderische Leistung. Insoweit lässt sich immerhin der Aspekt der potentiellen Reputationsschädigung übertragen.

Darüber hinaus kommen aber auch *patentrechtsspezifische* Gründe infrage. Schon deren Anerkennung ist stets von den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung – und damit vom patentrechtlichen Interessen- bzw. ökonomischen Zielkonflikt – zu leiten. Angesichts der hiernach gebotenen restriktiven Auslegung muss es sich um Gründe von gewissem Gewicht handeln.⁶⁰² Hierfür sei nochmals die genaue Wirkung der Ausnahmeklausel vor Augen gerufen: Sie lässt hinsichtlich des Erzeugnisses in bestimmtem Umfang, namentlich für die Benutzungsarten anbieten und Inverkehrbringen, die Erschöpfung und ihre Folgen ausbleiben – zugunsten des Weiterbestehens des *absoluten*, d. h. auch gegen Folgerwerber wirkenden, Ausschließlichkeitsrechts. Fraglich ist also, wann sich trotz Inverkehrbringens das Interesse des Patentinhabers durchsetzen soll. Zu rechtfertigen ist dies nur, wenn ihn eine bloß vertragliche – *relativ* wirkende (und u. U. schadensersatzbewehrte) – Beschränkung, auf die er sonst allein verwiesen wäre, nicht angemessen schützt. Dass der selbst gewählte Vertragspartner vertragsbrüchig wird, ist nämlich ein allgemeines Risiko. Hinzukommen muss daher ein *besonderer* Umstand, der den Fortbestand der vertikalen Kontrolle hinsichtlich des Erzeugnisses rechtfertigt.

Nachfolgend werden mannigfaltige Ansatzpunkte für denkbare patentrechtsspezifische Gründe diskutiert. Aus der stets zugrunde liegenden Abwägung der gegenläufigen Interessen bzw. ökonomischen Ziele werden dabei die jeweils spezifisch relevanten Aspekte hervorgehoben. Leitend ist die Erkenntnis, dass die neue Grenze es im Ausgangspunkt ermöglicht, bestimmte, in der bisherigen Untersuchung identifizierte, Schwächen des Patentschutzes bzw. der Erschöpfung auszugleichen. In Relation zu dieser dogmatisch umwälzenden Bedeutung wird sich allerdings der praktische Anwendungsbereich der (restriktiv auszulegenden) Ausnahmeklausel als gering erweisen. Die infrage kommenden Gründe werden chronologisch anhand des Schicksals des in Verkehr gebrachten Erzeugnisses gruppiert. Es sind dies: Gründe mit Bezug zum *Erzeugnis* bzw. der in ihm verkörperten *Erfindung* (*dd*), zu seinem ursprünglichen *Inverkehrbringen* (*ee*) so-

⁶⁰² Vgl. zu Letzterem auch Tilmann/Plassmann-Busche, Commentary, EPUE Reg, Art. 6 Rn. 27.

wie zu seiner *Weiterveräußerung* bzw. zum *Folgeberwerb* (*ff*). Zwischen diesen drei Gruppen sticht im Ausgangspunkt ein zentraler Unterschied hervor: Während der Patentinhaber Erfindung und Erzeugnis sowie das ursprüngliche Inverkehrbringen selbst verantwortet, liegt die Weiterveräußerung nicht mehr in seiner Hand.

dd) Gründe mit Bezug zu Erzeugnis bzw. Erfindung

In dieser Gruppe kommen zum einen die Investitionskosten für die *Erfindung* als solche (*[1]*) sowie ein besonderes Geheimhaltungsinteresse des Patentinhabers an ihr (*[2]*) infrage. Zum anderen kann ein berechtigter Grund in einer bestimmten Eigenschaft des *Erzeugnisses* liegen, namentlich seiner langen Lebensdauer (*[3]*) oder seiner Verwendbarkeit zum Umbau zu anderen (Gesamt-)Erzeugnissen (*[4]*).

(1) Besonders investitionsintensive Erfindung

Wie erörtert, ist der Bedarf nach Patentschutz bei besonders investitionsintensiven und riskanten Erfindungen am ehesten nachvollziehbar, was seine Rechtfertigung im Ausgangspunkt betrifft.⁶⁰³ Die dafür grundlegenden Wertungen wirken bis in die Rechtfertigung der einzelnen Grenzen der Erschöpfung fort. Der marktwirtschaftlich ausgerichtete Patentschutz verschafft die jeweils einmalige Gelegenheit zur Entgelterzielung über einzelne Nutzungsvorgänge in Gestalt der Veräußerung der Erzeugnisse. Indem die Erzeugnisse durch die Nutzungsinteressenten unter dem Gesichtspunkt des Eigennutzes bewertet werden, gewährt der Patentschutz keine Garantie für die tatsächliche Gewinnerzielung bzw. die Amortisierung der Investitionskosten für die Schaffung der Erfindung.⁶⁰⁴ Letztere bleiben bei der marktwirtschaftlichen Bewertung unberücksichtigt.⁶⁰⁵ Ebenso wenig richtet sich nach ihnen (wie bereits anlässlich der *Patent-induced theory* erörtert) die Schutzwürdigkeit der Erfindung, was auch nicht wünschenswert wäre, da es letztlich zu Ressourcenverschwendung anreizen würde.⁶⁰⁶

Die Beschränkung der wirtschaftlichen Verwertung auf die jeweils einmalige Gelegenheit zur Entgelterzielung für jedes Erzeugnis ist Ergebnis der Erschöpfung. Um diese nicht – zugunsten einer potentiellen Doppel- oder Mehrfachkompensation des Patentinhabers – zu relativieren, sind Ausnahmen von ihr nur restriktiv anzuerkennen. Dies fordert einen Bezug zu Einzelfällen und damit zu konkreten *Erzeugnissen*. Demgegenüber betrifft die Höhe der Investitionskosten für

⁶⁰³ Siehe supra Kap. 1 C.III.1.b).

⁶⁰⁴ Siehe supra Kap. 1 E.IV.4.b)gg)(1).

⁶⁰⁵ Siehe schon supra Kap. 5 B.II.3.d)bb).

⁶⁰⁶ Siehe supra Kap. 1 F.II.1.b).

die *Erfindung* alle Erzeugnisse, in denen sie verkörpert ist. Ohnehin ließe sich eine für die Ausnahmeklausel genügende pauschale Mindesthöhe der Kosten allenfalls willkürlich festlegen – geschweige denn im Einzelfall trennscharf ausfüllen. Der Umstand, dass eine Erfindung besonders investitionsintensiv war, kann somit an sich kein berechtigter Grund sein. Ebenso wenig kommt die pauschale Annahme eines berechtigten Grundes bei Erfindungen einer bestimmten (z. B. der besonders schnelllebigen technischen Entwicklung unterworfenen) Branche oder Art (z. B. Arzneimittel) infrage.⁶⁰⁷

Schließlich sind auch die Kosten für die *Herstellung* des Erzeugnisses für sich nicht als berechtigter Grund anzuerkennen. Dies folgt überdies schon daraus, dass ihre Amortisierung gar nicht der Zweck des Patentschutzes ist, zumal bei der Herstellung von Imitaten⁶⁰⁸ wie auch von sämtlichen sonstigen, gar keine Erfindung verkörpernden, Erzeugnissen genauso Kosten anfallen.

(2) Besonderes Geheimhaltungsinteresse

Ein weiterer denkbarer Ansatzpunkt für einen berechtigten Grund ist ein besonderes Geheimhaltungsinteresse des Patentinhabers an seiner Erfindung. So könnte er verhindern wollen, dass ein Erzeugnis in die Hand eines bestimmten Folgerwerbers gelangt und diesem – in Ergänzung der Patentschrift – die Nachahmung oder Folgeforschung erleichtert. Dass dies geschieht, ist allerdings gerade ein stetes Risiko des Erfindungsschutzes durch Patente. Denn mit diesem ist grundsätzlich zwingend die *Offenbarung* der Erfindung verbunden, auf der die Informationsfunktion des Patentrechts fußt und die aus Sicht der *Vertragstheorie* sogar die Gegenleistung für den Patentschutz ist.⁶⁰⁹ Sie fördert dynamische (Folgeforschung, insbesondere: Umgehungserfindungen) sowie statische Effizienz (im Zeitpunkt des Ablaufs des Patentschutzes bereitstehende Konkurrenten, welche die Erzeugnisse zum Grenzkostenpreis anbieten).⁶¹⁰ Zwar mag der Informationsgehalt der Patentschriften tatsächlich allein nicht immer – wie bezweckt – für die Nachahmung (bzw. Umgehung) der Erfindung ausreichen und damit faktisch (zumindest flankierend) Bedarf nach einer Untersuchung von sie verkörpernden Erzeugnissen verbleiben.⁶¹¹ Dies ist jedoch bisher nicht umfassend empirisch bestätigt und vermag jedenfalls auch prinzipiell kein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse an der für den Patentschutz verpflichtend zu of-

⁶⁰⁷ Vgl. Kerber, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 229 f. (zum Urheberrecht); ähnlich Ivus/Lai/Sichelman, 29 J. Econ. Manag. Strategy 816, 828 (2020).

⁶⁰⁸ Vgl. supra Kap. 1 E.IV.2.b)bb).

⁶⁰⁹ Siehe supra Kap. 1 C.III.2.a).

⁶¹⁰ Siehe supra Kap. 1 C.III.2.b) u. E.IV.4.b)ff)(3).

⁶¹¹ Siehe zum Ganzen supra Kap. 1 C.III.2.b) u. E.IV.2.b)bb).

fenbarenden Erfindung zu begründen. Hätte der Erfinder die Erfindung geheim halten wollen, hätte er sich anstelle des Patentschutzes für entsprechende alternative Schutzmaßnahmen entscheiden müssen, die oftmals nicht einmal effektiv sind. Räumlich ausweiten kann der Erfinder den Patentschutz noch durch die Erlangung mehrerer paralleler (nationaler) Patente. Schutz vor *Folgeforschung* soll demgegenüber ein Patent gar nicht erst vermitteln. Insofern verhielte sich der Patentinhaber widersprüchlich (*venire contra factum proprium*), wenn er sich für den Patentschutz entschiede, dann aber dessen Konsequenzen vermeiden wollte. Dies gilt letztlich auch für das von ihm selbst verantwortete Inverkehrbringen, mit dessen rechtlichen Konsequenzen – namentlich: Erschöpfung und damit Weiterveräußerungsrecht des Ersterwerbers – er leben muss. Ein etwaiges besonderes Geheimhaltungsinteresse ist damit nicht als berechtigter Grund im Sinne der Ausnahmeklausel anzuerkennen, vielmehr der Patentinhaber allein auf vertragliche Vereinbarungen mit dem Ersterwerber verwiesen.

(3) Lange Lebensdauer des Erzeugnisses

Ein berechtigter Grund könnte allerdings die lange Lebensdauer eines Erzeugnisses sein. Hiergegen sprechen aber grundsätzlich der *Belohnungsaspekt* und die damit verbundenen *Patentrechtstheorien* bzw. Erwägungen: Dem Patentinhaber steht für jedes Erzeugnis nur eine Gelegenheit zur Entgelterzielung zu. Für diese dürfte die Langlebigkeit des Erzeugnisses ohnehin tendenziell sogar günstig wirken, sprich: die Nachfrage- und Preisbildung positiv beeinflussen. Denn immerhin kann es rückwirkend besonders die (Opportunitäts-)Kosten des Erwerbs reduzieren, dass das Erzeugnis länger gebraucht und eher weiterveräußert werden kann.⁶¹² Patentinhaber können durch die positive Bewertung langlebiger Erzeugnisse seitens des Marktes besonders zur Schaffung entsprechender Erfindungen angereizt werden.⁶¹³

Nichts anderes folgt aus dem Aspekt der *Verkehrssicherheit*. Diese würde nicht nur durch das Ausbleiben der Erschöpfung hinsichtlich der konkreten Erzeugnisse selbst beeinträchtigt, sondern zusätzlich noch durch die Rechtsunsicherheit, welche die Vagheit des Kriteriums der Langlebigkeit mit sich brächte. Letzteres würde den von der Erschöpfung eigentlich gesetzten Standard – als Element der klaren Spezifizierung von Patenten als Handlungsrechten –⁶¹⁴ schwächen. Dies würde wiederum, insbesondere in Gestalt von Informationskosten, das grundsätzliche Transaktionskostenniveau für den Folgeerwerb jeglicher als langlebig infrage kommender Erzeugnisse erhöhen. Es stiegen aber auch

⁶¹² Siehe supra Kap. 2 A.IV.4.b)bb).

⁶¹³ Siehe ferner zum Aspekt der Nachhaltigkeit infra Kap. 7 B.III.

⁶¹⁴ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)aa)(3).

die – insbesondere nachvertraglichen – Transaktionskosten des Ersterwerbs derjenigen Erzeugnisse, für die wegen ausreichender Langlebigkeit die Erschöpfung ausbliebe, zumal der Patentinhaber sie über die erste Vertriebsstufe hinaus verfolgen könnte. Dies wöge bei langlebigen Erzeugnissen sogar umso schwerer, da diese sich gerade als Gegenstand mehrerer aufeinander folgender Transaktionen eignen und sich daher die vertikale Kontrolle des Patentinhabers potentiell auf eine Vielzahl von Transaktionen bzw. Wirtschaftsstufen erstreckte. Mehrere aufeinander folgende Transaktionen sind jedoch bei solchen Erzeugnissen für die Erleichterung der Ausnutzung der Lebensdauer gerade wünschenswert.⁶¹⁵ Es ist bei ihnen also besonders evident, dass die mehrfache (Weiter-)Veräußerung insgesamt den sozialen Wert der Erfindung steigern sowie Ressourcen einsparen – und damit wiederum dem Umweltschutz dienen – kann.⁶¹⁶ Gegen ein Ausbleiben der Erschöpfung spricht bei langlebigen Erzeugnissen auch die Risikoallokation als grundsätzliche Folge der Erschöpfung. Denn immerhin besteht bei ihnen sogar eine noch höhere Wahrscheinlichkeit der zwischenzeitlichen Änderung der Nutzungspräferenz des Ersterwerbers, gegen die sich der Patentinhaber nun einmal besser absichern kann.⁶¹⁷ Gleiches gilt für die Aspekte des Erhalts älterer Erzeugnisse sowie des Schutzes von Daten und Privatsphäre als weitere Vorteile der Erschöpfung.⁶¹⁸

Andererseits spräche *für* die Fassung langlebiger Erzeugnisse unter die Ausnahme Klausel, dass das Ausbleiben der Erschöpfung den Anreiz zur Schaffung der entsprechenden Erfindungen bzw. jedenfalls die Verwendung entsprechend haltbarer Materialien für ihre Verkörperung steigern könnte, wodurch wiederum Ressourcen gespart und dem Umweltschutz gedient würde. Gerade bei langlebigen Erzeugnissen ist die Konkurrenz seitens des Sekundärmarktes potentiell höher, zumal die gebrauchten Exemplare infolge der Langlebigkeit – insbesondere, wenn diese auf der Verwendung haltbarer, hochwertiger Materialien beruht – eher in gutem Zustand bleiben und damit Substitutionspotential haben. Dass der Patentinhaber diese Konkurrenz nur über den Preis für das erstmalige Inverkehrbringen kompensieren kann, kann die Verfügbarkeit für weniger zahlungsbereite Nutzungsinteressenten herabsetzen, womit die insgesamt nachgefragte und dann letztlich auch die angebotene Menge das gesellschaftlich wünschenswerte Ausmaß unterschreitet, d. h. insoweit statische Ineffizienz eintritt.⁶¹⁹ Wenn demgegenüber der Patentinhaber die Erzeugnisse über mehrere Vertriebsstufen verfolgen *könnte*, also jeweils mehrere Gelegenheiten zur Entgelterzielung hätte, könnte er

⁶¹⁵ Siehe zu Letzterem supra Kap. 2 A.IV.4.a)ee).

⁶¹⁶ Siehe grundlegend supra Kap. 2 A.IV.3 u. 4.a)ee).

⁶¹⁷ Siehe supra Kap. 2 A.IV.4.a)dd).

⁶¹⁸ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)ff) u. gg).

⁶¹⁹ Siehe dazu grundlegend supra Kap. 1 E.IV.4.b)cc).

den Preis für das erste Inverkehrbringen entsprechend niedriger ansetzen. Dies würde Verfügbarkeit und Verbreitung der Erfindung erleichtern.

Auch würde das Ausbleiben der Erschöpfung es dem Patentinhaber erleichtern, eine – bei langlebigen Erzeugnissen u.U. besonders sinnvolle – Preisdifferenzierung zweiten Grades dergestalt vorzunehmen, dass er sowohl den Eigentumserwerb (z. B. auf Grundlage eines Kaufvertrags) als auch die nur vorübergehende Gebrauchsüberlassung (z. B. auf Grundlage eines Mietvertrags) anbietet.⁶²⁰ Alternativ könnte er freilich auch ausschließlich Letztere anbieten. Die ökonomisch insgesamt vorteilhafte⁶²¹ vorübergehende Gebrauchsüberlassung ist vor allem für solche langlebigen Erzeugnisse sinnvoll, die typischerweise ohnehin nur für eine begrenzte Zeit bzw. einmalig für einen besonderen Anlass gebraucht werden. Ein Beispiel sei eine hochwertige Baumaschine, die nur für größere betriebliche Renovierungsarbeiten verwendet wird. Entsprechend geringer ist bei den Nutzungsinteressenten wohl regelmäßig die Bereitschaft, auch noch entsprechend mehr für den Eigentumserwerb zu bezahlen. Der Patentinhaber kann dann insgesamt ein höheres Entgelt über die wiederholte vorübergehende Gebrauchsüberlassung erzielen. Jedoch ist bereits die erste Gebrauchsüberlassung tatbestandlich ein Inverkehrbringen des Erzeugnisses, womit Erschöpfung eintritt und der Ersterwerber zur Weiterveräußerung berechtigt ist.⁶²² Gegen diese kann sich der Patentinhaber also nur vertraglich schützen. Auch die *zeitliche* Grenze der Erschöpfung nützt ihm nichts, wenn der Ersterwerber das Erzeugnis bereits weiterveräußert hat. Denn um die Erschöpfung rückgängig zu machen, muss er die tatsächliche Verfügungsgewalt am Erzeugnis zurückerlangen.⁶²³ Der in dieser Situation vergleichsweise schwache Schutz des Patentinhabers gegen vertragswidriges Verhalten des Ersterwerbers ließe sich über die Ausnahmeklausel erhöhen. Um jedoch dem restriktiven (Einzelfall-)Charakter der Ausnahmeklausel zu genügen⁶²⁴ und insbesondere nicht den Erschöpfungseintritt auch bei vorübergehender Gebrauchsüberlassung zu relativieren, ist jedoch die Anerkennung eines berechtigten Grundes einschränkend an besondere Anforderungen zu knüpfen. Dies verlangt auch die Sicherheit des *Verkehrs* (insbesondere: der Folgerwerber), zumal das zugrunde liegende Kausalgeschäft regelmäßig unsichtbar ist.⁶²⁵ Kumulativ vorliegen müssen daher die folgenden *Kriterien*: [1] Es handelt sich um ein Erzeugnis, das nach der Verkehrsauffassung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch durchschnittlicher Intensität eine überdurchschnitt-

⁶²⁰ Siehe grundlegend 2 A.IV.4.b)cc)(1).

⁶²¹ Siehe bereits supra Kap. 5 C.II.2.b).

⁶²² Siehe dazu supra Kap. 6 D.III.2.b)aa).

⁶²³ Siehe supra Kap. 6 D.III.3.b)aa).

⁶²⁴ Siehe supra Kap. 6 E.IV.2.e)dd)(2).

⁶²⁵ Siehe supra Kap. 4 D.II.3.a)bb).

liche Lebensdauer hat. Die Verwendung wertungsbedürftiger Begriffe („Verkehrsauffassung“, „bestimmungsgemäß“, „[über]durchschnittlich“) erleichtert die flexible Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls, insbesondere der technischen Entwicklung. Das Abstellen auf das Unterkriterium der *Verkehrsauffassung* bindet zudem die Handhabung dieser Fallgruppe an diejenige der Benutzungsart der Herstellung an, womit zumindest auf Wertungen aus dem dazu bestehenden Fundus an Rechtsprechung und Schrifttum zurückgegriffen werden kann.⁶²⁶ Zugleich berücksichtigt es besonders den *Verkehrssicherheitsaspekt*. Maßgeblich als Verkehr ist der Kreis der typischen Benutzer eines derartigen Erzeugnisses, nicht hingegen der einschlägige Fachkreis (z. B. Maschinenbauingenieure).⁶²⁷ Die Verwendung des Begriffs „*bestimmungsgemäßer Gebrauch*“ ist im Übrigen kein Widerspruch dazu, dass dieser nicht als Gegenbegriff zum Herstellen (im Sinne einer *eigenständigen* Benutzungsart) verwendet werden sollte.⁶²⁸ Denn dem Begriff kommt vorliegend nur – als Unterkriterium – die Funktion zu, Gebrauchsarten auszuschließen, für welche das Erzeugnis typischerweise nicht geeignet ist und anhand deren daher seine durchschnittliche Lebensdauer nicht bewertet werden soll. Für *Gesamterzeugnisse* sollte es für den Fortbestand der Lebensdauer unerheblich sein, wenn ein Einzelteil auszutauschen ist, dessen Wert im Verhältnis zum Gesamterzeugnis gering ist. Zur Ausfüllung dieses wertungsbedürftigen Unterkriteriums bietet sich ein Wert von 20 % an. [2] Das Erzeugnis wird nach der Verkehrsauffassung üblicherweise nur zu bestimmten, zeitlich oder situativ umgrenzten, Anlässen gebraucht. Das wertungsbedürftige Unterkriterium der „Üblichkeit“ öffnet die Fallgruppe auch für die Veräußerung der Erzeugnisse an Ersterwerber, die auf ihren Gebrauch spezialisiert sind. Beispiel: Ein Renovierungsunternehmen mietet eine Baumaschine, um diese für Renovierungsarbeiten bei zahlreichen Kunden zu gebrauchen. [3] Der Patentinhaber überlässt dem Ersterwerber das Erzeugnis nur zum vorübergehenden Gebrauch; die Dauer des Gebrauchs ist im Zeitpunkt des Inverkehrbringens vertraglich bestimmt, wobei die spätere Vereinbarung einer Verlängerung unschädlich ist. [4] Der Patentinhaber hat dem Ersterwerber spätestens im Zeitpunkt des Inverkehrbringens die Weiterveräußerung des Erzeugnisses untersagt. [5] Der Patentinhaber hat am Erzeugnis sowie dessen Verpackung jeweils einen gut sichtbaren Hinweis auf das Verbot der Weiterveräußerung angebracht; dieser ist in einer Amtssprache des Staates des Inverkehrbringens sowie, falls diese

⁶²⁶ Siehe dazu supra Kap. 5 A.IV.5.b).

⁶²⁷ Insoweit bestünde eine Entsprechung zur Handhabung der Umverpackungsfälle (siehe dazu supra Kap. 6 E.IV.2.e)bb)[2]).

⁶²⁸ Siehe dazu supra Kap. 5 A.IV.2.

keine Amtssprache des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch)⁶²⁹ ist, in mindestens einer dieser Amtssprachen gehalten.⁶³⁰

(4) Verwendbarkeit zum Umbau

Kein berechtigter Grund im Sinne der Ausnahmeklausel ist hingegen die Verwendbarkeit bzw. (drohende) Verwendung des Erzeugnisses zum Umbau zu einem anderen Erzeugnis oder als Teil für die Herstellung eines Gesamterzeugnisses.

Der *Umbau* eines Erzeugnisses zu einem anderen, nicht mehr *identischen*⁶³¹, Erzeugnis unterfällt dem *Gebrauchsrecht*, das der Ersterwerber mit der Erschöpfung erhält. Hierauf hat die Ausnahmeklausel keinen Einfluss, da sie sich ohnehin nur auf die Benutzungsarten Anbieten und Inverkehrbringen bezieht.⁶³²

Auch die sich anschließende *Veräußerung* des umgebauten Erzeugnisses kann der Patentinhaber mittels der Ausnahmeklausel nicht verhindern: Schon dem Wortlaut nach handelt es sich nicht um den „weiteren Vertrieb *des* Erzeugnisses“. Gestützt wird dies durch die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung: Das Patent soll nicht den Gebrauch eines die Erfindung verkörpernden und in Verkehr gebrachten Erzeugnisses verhindern; der Erwerber ist in der Gestaltung des Gebrauchs frei, insbesondere ist gesetzlich kein „bestimmungsgemäßer“ Gebrauch vorgesehen.⁶³³ Dass daraus die Verkörperung einer Umgehungs- bzw. Folgeerfindung erwachsen kann, ist sogar der dynamischen Effizienz dienlich und damit wohlfahrtsökonomisch wünschenswert.

Ebenfalls kein berechtigter Grund besteht in dem Fall, dass der Patentinhaber die wesentliche Teilkomponente eines *Gesamterzeugnisses* in Verkehr gebracht hat (was tatbestandlich insgesamt das Inverkehrbringen hinsichtlich des Letzteren bedeutet und damit zur Erschöpfung führt⁶³⁴) und sodann der Ersterwerber mittels der Teilkomponente entweder selbst das betreffende Gesamterzeugnis herstellt oder aber die Teilkomponente an einen Folgeerwerber weiterveräußert, damit dieser das Gesamterzeugnis herstellt. Diese Weiterveräußerung ließe sich jeweils zumindest dem Wortlaut nach – korrespondierend zum weit verstandenen Tatbestand – unter die Ausnahmeklausel fassen („*weitere[r]* Vertrieb *des* Erzeugnisses“). Hiergegen sprechen jedoch die grundlegenden Wertungen: Dies würde dem Patentinhaber letztlich eine weitere Gelegenheit zur Entgelterzielung ver-

⁶²⁹ Siehe hierzu supra Kap. 6 B.I.4.a).

⁶³⁰ In der Praxis wäre dem Patentinhaber freilich ein Hinweis zumindest auch in englischer Sprache zu empfehlen.

⁶³¹ Vgl. zum Identitätskriterium supra Kap. 5 A.IV.5.b) u. Kap. 6 D.III.3.b)aa).

⁶³² Siehe supra Kap. 6 E.IV.2.a).

⁶³³ Siehe zu Letzterem supra Kap. 5 A.IV.2.

⁶³⁴ Siehe supra Kap. 4 D.II.3.a)aa).

schaffen. Diese wäre nicht zu rechtfertigen, wofür auf die Erörterungen anlässlich des Inverkehrbringens der Teilkomponente eines Gesamterzeugnisses verwiesen wird.⁶³⁵ Insbesondere entscheidet der Patentinhaber eigenverantwortlich darüber, ob er die Gelegenheit zur Entgelterzielung bereits über das Inverkehrbringen der Teilkomponente wahrnimmt (*Belohnungsaspekt* und damit verbundene *Patentrechtstheorien* bzw. Erwägungen). Auch steht die Rechts- und *Verkehrssicherheit* dem Ausbleiben der Erschöpfung in diesen Fällen entgegen. Denn gerade bei Gesamterzeugnissen ist Arbeitsteilung potentiell vorteilhaft, da sie statische Effizienzgewinne bringen kann, wenn Beteiligte verschiedener Wirtschaftsstufen auf unterschiedliche Arbeitsschritte spezialisiert sind und diese (auch über den Skaleneffekt⁶³⁶) günstiger und ressourcensparender durchführen.

ee) Gründe mit Bezug zum ursprünglichen Inverkehrbringen

Weitere infrage kommende Gründe lassen sich unter dem Gesichtspunkt des Bezugs zum ursprünglichen Inverkehrbringen gruppieren. Dies könnte das Inverkehrbringen des Erzeugnisses in einem Mitgliedstaat ohne Patentschutz dafür (*/1/*) oder mit einem preisregulierten Markt (*/2/*) ebenso sein wie das unentgeltliche Inverkehrbringen (*/3/*). Ferner kommen speziell die Absicht einer regionalen Preisdifferenzierung (*/4/*) bzw. soziale Motive (*/5/*) und schließlich der Widerruf der Zustimmung des Patentinhabers zum Inverkehrbringen durch einen Dritten (*/6/*) infrage.

(1) Inverkehrbringen in einem Mitgliedstaat ohne Patentschutz

Ein berechtigter Grund könnte bereits an sich darin liegen, dass das Erzeugnis in einem Mitgliedstaat (bzw. EWR-Vertragsstaat) in Verkehr gebracht worden ist, in dem dafür kein Patentschutz besteht. Hiergegen sprechen jedoch bereits die obigen Erwägungen dazu, dass es auf diesen Umstand tatbestandlich für den Erschöpfungseintritt nicht ankommen kann.⁶³⁷ Insbesondere war er ursprünglich für die Vorgängerregelungen zur Erschöpfung im GPÜ 1975 als Tatbestandsmerkmal angedacht, letztlich aber bewusst – zugunsten der Einführung der als Kompromisslösung verstandenen Ausnahmeklausel – verworfen worden.⁶³⁸ Dass er für die Nachfolgeregelung nun doch – und ausgerechnet in der Ausnahmeklausel – relevant sein soll, ist mangels ausdrücklicher Klarstellung in Normtext oder Gesetzesmaterialien nicht anzunehmen.

⁶³⁵ Siehe supra Kap. 4 D.II.3.a)aa) (zum deutschen Recht).

⁶³⁶ Siehe zu diesem supra Kap. 2 A.IV.4.a)bb).

⁶³⁷ Siehe dazu supra Kap. 6 D.III.2.a).

⁶³⁸ Siehe supra Kap. 6 D.II.3.a).

Dieser Befund wird noch durch das systematische Argument gestützt, dass Hs. 1 als Grundsatz die gemeinschaftsweite Erschöpfung festschreibt – als räumliche Reichweite der Erschöpfung. Mit dieser korrespondiert tatbestandlich der Ort des Inverkehrbringens.⁶³⁹ Dem stünde es entgegen, wenn über Hs. 2 im Ergebnis doch national differenziert würde. Faktisch würde dies insgesamt die (wohlfahrtsökonomisch überwiegend vorteilhafte) gemeinschaftsweite Erschöpfung relativieren. Ferner wäre eine solch pauschale örtliche Differenzierung nicht mit dem – auf konkrete Erzeugnisse bezogenen – Einzelfallcharakter der Ausnahmeklausel vereinbar. Des Weiteren verhielte sich der Patentinhaber widersprüchlich, wenn er sich auf sein eigenverantwortlich und in Wahrnehmung seiner Gelegenheit zur Entgelterzielung vorgenommenes Inverkehrbringen in einem solchen Mitgliedstaat beriefe, um die Erschöpfung ausbleiben zu lassen.⁶⁴⁰ Schließlich wären Rechts- und Verkehrssicherheit berührt, zumal angesichts der Warenverkehrsfreiheit innerhalb des EWR oftmals schwer nachvollziehbar ist, in welchem Staat das Erzeugnis ursprünglich in Verkehr gelangt ist.

(2) Inverkehrbringen in einem preisregulierten Markt

Aus den vorstehend angestellten Erwägungen kann ein berechtigter Grund an sich auch nicht im ursprünglichen Inverkehrbringen des Erzeugnisses in einem Mitgliedstaat liegen, in dem der Preis dafür reguliert ist.⁶⁴¹ Speziell zur Rechts- und Verkehrssicherheit ist noch hinzuzufügen, dass ansonsten der Eintritt der Erschöpfung vom – mitunter zufälligen und unsteten – (Nicht-)Bestehen einer nationalen Preisregelung abhinge.⁶⁴² Ohnehin hätte diese Fallgruppe tendenziell sinkende Relevanz, zumal zur Förderung des Binnenmarkts zunehmend, mittels sonstigen Unionsrechts, nationalen Preisregelungen entgegengewirkt wird.⁶⁴³

(3) Unentgeltliches Inverkehrbringen

Ebenfalls aus den vorstehenden Erwägungen ist ferner das unentgeltliche Inverkehrbringen (z. B. auf Grundlage einer Schenkung) an sich kein berechtigter Grund.⁶⁴⁴

⁶³⁹ Siehe supra Kap. 6 D.III.2.a).

⁶⁴⁰ Freytag, Parallelimporte, S. 275; siehe auch Douglas, Erschöpfung, S. 311.

⁶⁴¹ Vgl. auch Freytag, Parallelimporte, S. 273 (im Zusammenhang mit der internationalen Erschöpfung).

⁶⁴² Siehe Douglas, Erschöpfung, S. 312 f.

⁶⁴³ Vgl. hierzu nur EuGH, GRUR Int. 1997, 250, 253 – *Merck II*; Freytag, Parallelimporte, S. 273.

⁶⁴⁴ Vgl. auch Freytag, Parallelimporte, S. 273 (im Zusammenhang mit der internationalen Erschöpfung); siehe ferner grundlegend zum unentgeltlichen Inverkehrbringen supra Kap. 2 A.II.3.

(4) Regionale Preisdifferenzierung

So wie die internationale, d. h. räumlich unbegrenzte, Erschöpfung jegliche regionale Preisdifferenzierung beeinträchtigen würde,⁶⁴⁵ beeinträchtigt die gemeinschaftsweite Erschöpfung immerhin die Preisdifferenzierung innerhalb des EWR. Zwar differiert in diesem die durchschnittliche Kaufkraft der Märkte nicht so sehr wie gegenüber manchen Drittstaaten. Dennoch kann das Gefälle im Einzelfall ausreichen, um für Patentinhaber eine Preisdifferenzierung (insbesondere dritten, u. U. auch zweiten Grades) attraktiv erscheinen zu lassen. Allerdings kann dieses Motiv für sich kein berechtigter Grund sein, der eine Ausnahme von der Erschöpfung rechtfertigt. Denn *erstens* kann Letztere ihrerseits eine faktische, wohlfahrtsökonomisch u. U. sogar insgesamt vorteilhaftere Preisdifferenzierung bedingen.⁶⁴⁶ *Zweitens* war eine – Preisdifferenzierungen beeinträchtigende – Ausnutzung von Preisunterschieden unter Geltung der gemeinschaftsweiten Erschöpfung bislang nicht maßgeblich zu beobachten.⁶⁴⁷ Das Aufkommen von Parallelimporten hängt letztlich davon ab, inwieweit sie sich für Importeure lohnen, was wiederum nicht nur vom konkreten Preisgefälle beeinflusst wird, sondern auch von den Transport- sowie Transaktions- und marktspezifischen Kosten.⁶⁴⁸ Außerdem kann sich der Patentinhaber gegen diese zumindest in gewissem Maße faktisch über die Etablierung lokaler Vertriebssysteme sowie über vertragliche Beschränkungen schützen. Zudem beeinträchtigt freilich die gemeinschaftsweite – im Gegensatz zur internationalen, d. h. räumlich unbegrenzten – Erschöpfung nicht die auf Drittstaaten bezogene Preisdifferenzierung. *Drittens* steht die (auch wegen Art. 36 S. 1 AEUV) gebotene restriktive Auslegung des Hs. 2, welcher Abweichungen von der in Hs. 1 als Grundsatz festgeschriebenen gemeinschaftsweiten Erschöpfung ermöglicht, der Anerkennung des bloßen Wunsches nach unbeeinträchtigter regionaler Preisdifferenzierung als berechtigtem Grund entgegen. Diese höbe nämlich letztlich für die betreffende Erfindung insgesamt die gemeinschaftsweite Erschöpfung auf.

(5) Inverkehrbringen aus sozialem Motiv

Angesichts der soeben erörterten Eigenverantwortung muss für die Annahme eines berechtigten Grundes das Inverkehrbringen auf einem besonderen Umstand beruhen, dessentwegen der Patentinhaber ausnahmsweise weiterhin schutzwürdig ist. Als ein solcher Umstand anzuerkennen ist es, wenn das Inverkehrbringen einzelner Erzeugnisse bzw. eines Kontingents davon in (einem) bestimmten Mit-

⁶⁴⁵ Siehe supra Kap. 5 B.II.3.f)aa)(2).

⁶⁴⁶ Siehe supra Kap. 2 A.IV.4.b)cc)(3).

⁶⁴⁷ Siehe zum Ganzen supra Kap. 5 B.II.3.f)aa)(2) u. (3).

⁶⁴⁸ Vgl. zum Ganzen supra Kap. 5 B.II.3.f)aa)(2).

gliedstaat(en) primär aus einem sozialen, d. h. einem Allgemeininteresse dienenden, Motiv unentgeltlich bzw. gegen bloße Aufwandsentschädigung erfolgt. Zu denken ist hierbei insbesondere an Arzneimittel. Um jedoch dem restriktiven Charakter der Ausnahmeklausel gerecht zu werden, sollte die Anerkennung eines berechtigten Grundes in diesem Fall an das kumulative Vorliegen folgender besonderer, auf einer Interessenabwägung basierender, *Kriterien* geknüpft sein: [1] Der Patentinhaber bringt in einem bestimmten Mitgliedstaat (bzw. EWR-Vertragsstaat) unentgeltlich oder gegen bloße Entschädigung für den Aufwand im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen eine bestimmte Anzahl seiner Erzeugnisse in Verkehr, [2] um ein Projekt im nationalen Allgemeininteresse (z. B. Gesundheitsversorgung) zu fördern, das von der Regierung anerkannt ist, [3] wobei er in Absprache mit dieser an einen von dieser bestimmten Erwerber (z. B. einen lokalen Arzneimittel-Großhändler) die Erzeugnisse übergibt, damit dieser sie seinerseits an bestimmte Einzelhändler (z. B. Apotheker) verteilt, welche sie wiederum an, anhand von der Regierung festgelegter Kriterien auszuwählende, Endnutzer weitergeben. [4] Die Beteiligten haben vereinbart, dass die Weitergabe nur entlang des in [3] beschriebenen Vertriebsweges und unentgeltlich erfolgt und die Erzeugnisse nicht aus dem Mitgliedstaat ausgeführt werden. [5] Der Patentinhaber hat an den Erzeugnissen jeweils einen deutlich sichtbaren Hinweis auf den Verwendungszweck und das Verbot der Weiterveräußerung angebracht; dieser ist in einer Amtssprache des Staates des Inverkehrbringens sowie, falls diese keine Amtssprache des EPA ist, in mindestens einer dieser Amtssprachen gehalten.⁶⁴⁹ [6] Zusätzlich ist auf jedem Erzeugnis eine Nummer angebracht, welche der Zählung der Erzeugnisse entspricht, über die der Patentinhaber eine Übersicht zu führen hat. Beispielsweise genügt bei Arzneimitteln das Aufbringen des Hinweises auf sämtliche Blisterpackungen in der Verpackung. [7] Die Erzeugnisse sind in einer Verpackung enthalten, welche von derjenigen der kommerziell in Verkehr gebrachten Erzeugnisse deutlich abweicht und auf welcher ebenfalls die vorgenannten Hinweise aufgebracht worden sind. Diese engen Anforderungen, einschließlich der für den Patentinhaber aufwändigen Hinweisobliegenheit, unterstreichen den Ausnahmecharakter der Fallgruppe und sollen die Beeinträchtigung der Rechts- und Verkehrssicherheit sowie insbesondere der Warenverkehrsfreiheit weitestmöglich abschwächen.

(6) Widerruf der Zustimmung zum Inverkehrbringen durch einen Dritten

Wie erörtert, führt auch das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses durch einen Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers tatbestandlich zum Eintritt der Er-

⁶⁴⁹ Siehe dazu supra Kap. 6 E.IV.2.e)dd)(3).

erschöpfung.⁶⁵⁰ Im Interesse der Rechts- und Verkehrssicherheit kann die Zustimmung auch nachträglich erteilt werden. Ebendeshalb lässt jedoch umgekehrt ein nachträglicher *Widerruf* der Zustimmung nicht automatisch die einmal eingetretene Erschöpfung entfallen. Allenfalls kann der Patentinhaber sie gesondert *beenden*, ist also auf ihre *zeitliche* Grenze verwiesen. Dies erfordert das Rückgängigmachen des Inverkehrbringens mittels Rückerlangung der tatsächlichen Verfügungsgewalt am Erzeugnis.⁶⁵¹ Sobald dieses erfolgt ist, kann der Ersterwerber die Erzeugnisse ohnehin schon rein physisch nicht mehr erneut in Verkehr bringen, womit kein Raum (mehr) für die – auf die Weiterveräußerung bezogene – Ausnahmeklausel bliebe.

Hat hingegen die Weiterveräußerung des Erzeugnisses bereits stattgefunden, d. h. ein Folgeerwerber die tatsächliche Verfügungsgewalt daran erlangt, muss der Patentinhaber sich für das Rückgängigmachen der Erschöpfung eben an diesen wenden. Der hierfür anfallende (Kosten-)Aufwand kann den Wert überschreiten, den der Patentinhaber dem Rückgängigmachen der Erschöpfung beimisst. Gegen den Ersterwerber bleibt ihm allenfalls ein schuldrechtlicher Anspruch, wenn dieser mit der Weiterveräußerung gegen eine vertragliche Vereinbarung verstoßen hat. Dieses Ergebnis belastet den Patentinhaber nicht unzumutbar, denn immerhin hat er das Inverkehrbringen, einschließlich der (komplexitätssteigernden) Einschaltung des Dritten, selbst verantwortet. Für die Anerkennung eines berechtigten Grundes in diesem Fall besteht daher nach dem *Belohnungsaspekt* sowie den damit verbundenen *Theorien* bzw. Wertungen kein Anlass. Nichts anderes ergibt sich insbesondere aus dem *Verkehrssicherheitsaspekt*.

Entsprechendes gilt freilich in dem einfacheren Grundfall, dass der Patentinhaber das von ihm selbst vorgenommene, nicht nur als vorübergehend gedachte, Inverkehrbringen rückgängig machen möchte (z. B. nachdem er den zugrunde liegenden Kaufvertrag angefochten hat).

ff) Gründe mit Bezug zu Weiterveräußerung bzw. Folgeerwerber

Zuletzt lassen sich denkbare Gründe gruppieren, die sich direkt auf die Weiterveräußerung des Erzeugnisses bzw. den Folgeerwerber beziehen. Namentlich sind dies die beabsichtigte Weiterveräußerung des Erzeugnisses außerhalb des EWR (*[1]*), die nach dem ursprünglichen Inverkehrbringen eingetretene erhebliche Erhöhung seines Marktwerts (*[2]*), eine übermäßige Konkurrenz für den Patentinhaber (*[3]*) sowie eine potentielle Reputationsschädigung (*[4]*).

⁶⁵⁰ Vgl. zum Ganzen supra Kap. 4 D.II.3.c) (zum deutschen Recht) u. Kap. 6 D.III.2.b)bb).

⁶⁵¹ Siehe zum Ganzen supra Kap. 5 C.II.

(1) Weiterveräußerung außerhalb des EWR

Ein berechtigter Grund liegt nicht in der Absicht des Ersterwerbers, das Erzeugnis außerhalb des EWR weiterzueräußern.⁶⁵² Schon aus dem Territorialitätsprinzip folgt, dass Einheitspatente und Europäische Patente außerhalb des EWR ohnehin keine Wirkung haben.⁶⁵³ Um den Import in bestimmte Drittstaaten zu verhindern, bedarf es eben parallel der betreffenden nationalen Patente. Für ein abweichendes Ergebnis bietet die Ausnahmeklausel keinen Anlass; die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung rechtfertigen nicht das Ausbleiben der Letzteren.

(2) Erhebliche Marktwertenerhöhung

Ein berechtigter Grund ist auch nicht der zwischenzeitlich erheblich gestiegene Marktwert des Erzeugnisses, von dem der Patentinhaber profitieren möchte.⁶⁵⁴ Diese Situation dürfte im Patentrecht ohnehin kaum praxisrelevant sein, zumal im Gegenteil regelmäßig die Bedeutung und damit der Marktwert von Erzeugnissen im Zuge der technischen Entwicklung abnehmen. Eine Wertsteigerung beruht daher eher auf nicht-technischen Umständen (z. B. abnehmende Anzahl noch erhaltener Erzeugnisse oder Sammlerwert bzw. Kultstatus). Sie hat dann allenfalls (über die zum Wert beitragende Reputation⁶⁵⁵) mittelbaren Bezug zur patentrechtlichen Interessenlage. Es ist kein schutzwürdiges Interesse des Patentinhabers daran ersichtlich, von solchen Umständen zu profitieren. Insbesondere ist es gerade ein ökonomischer Vorteil der Erschöpfung, dass ältere Erzeugnisse länger verfügbar bleiben.⁶⁵⁶

Anderes gilt auch dann nicht, wenn die Marktwertenerhöhung auf einem *besonderen* Umstand beruht, der im Zeitpunkt des ursprünglichen Inverkehrbringens nicht vorauszusehen war. Ein Beispiel sei, dass sich das Erzeugnis besonders gut für die Verwendung in Verbindung mit einem anderen Erzeugnis eignet, welches eine Erfindung verkörpert, die essentiell für eine unterdessen zum Standard erhobene Technologie ist.⁶⁵⁷ Es ließe sich argumentieren, dass der Patentinhaber diese (zusätzliche) Verwendbarkeit seiner Erzeugnisse im Zeitpunkt ihres Inverkehrbringens noch nicht marktwirtschaftlich verwerten konnte. Diese Erwägung

⁶⁵² Dieser Fall beträfe ohnehin nur Drittstaaten, welche für sich nicht einseitig die Ausweitung der gemeinschaftsweiten Erschöpfung festgelegt haben – also nicht die Schweiz und (derzeit) das Vereinigte Königreich (siehe supra Kap. 3 B.II.2.b) u. Kap. 5 B.II.2.c(cc)).

⁶⁵³ Siehe zu Letzterem supra Kap. 5 B.II.3.c)aa).

⁶⁵⁴ Vgl. *Mulch*, Erschöpfung, S. 175 (zu § 24 Abs. 2 MarkenG, mit dem Beispiel gebrauchter Jeans-Hosen).

⁶⁵⁵ Vgl. auch *Mulch*, Erschöpfung, S. 176 (zu § 24 Abs. 2 MarkenG).

⁶⁵⁶ Siehe supra Kap. 2 A.IV.4.a)ff).

⁶⁵⁷ Vgl. dazu supra Kap. 1 E.IV.4.b)hh).

greift jedoch nicht durch: Es gehört zum allgemeinen marktwirtschaftlichen Risiko, dass in die Bewertung auf Nachfrageseite nur aktuell bekannte Faktoren einfließen. Nichts anderes kann für den marktwirtschaftlich ausgerichteten Patentschutz gelten. Es besteht daher kein Anlass, dem Patentinhaber über eine Ausnahme von der Erschöpfung hinsichtlich des betreffenden Erzeugnisses eine erneute Gelegenheit zur Entgelterzielung zu gewähren. Unbenommen bleibt es ihm freilich, den Preis für die noch nicht veräußerten Neuexemplare anzupassen. Dass er dabei Konkurrenz seitens des Sekundärmarktes mit dessen gebrauchten Exemplaren hat,⁶⁵⁸ ist allgemeine Folge der Erschöpfung, für deren Unzumutbarkeit sich keine besonderen Anhaltspunkte ergeben. Demgegenüber ist, aus Sicht von Rechts- und Verkehrssicherheit sowie statischer Effizienz, bei speziell bzw. vielseitig verwendbaren Erzeugnissen der Bedarf nach breiter Verfügbarkeit gerade besonders evident.

(3) Übermäßige Konkurrenz

Ein berechtigter Grund könnte allerdings in einer übermäßigen Konkurrenz für den Patentinhaber liegen. Für die Betrachtung sei zunächst daran erinnert, dass die vorliegende Untersuchung grundsätzlich von dem idealtypischen Fall ausgeht, dass der Patentinhaber ein *einzelnes* neues Erzeugnis an einen Ersterwerber veräußert, welcher das Erzeugnis sodann selbst *gebraucht* und später als Gebrauchtware, d. h. auf dem Sekundärmarkt, weiterveräußert. Von Letzterem geht dann Konkurrenz für den Primärmarkt in dem Umfang aus, in dem Folgerwerber bereit sind, den Erwerb eines gebrauchten Exemplars dem Erwerb eines Neuexemplars vom Patentinhaber vorzuziehen. Wesentliche *Abweichungen* zu diesem idealtypischen Fall sind allerdings in zweifacher Hinsicht denkbar: erstens die Weiterveräußerung des Erzeugnisses durch den Ersterwerber *ohne* zwischenzeitlichen Gebrauch (d. h. als Neuexemplar); zweitens die Weiterveräußerung nicht nur eines einzelnen Erzeugnisses, sondern einer *größeren Anzahl* davon. Beide Abweichungen können gleichzeitig vorliegen, womit der Patentinhaber potentiell erhebliche Konkurrenz auch auf dem *Primärmarkt* erhält. Mit Blick auf die wirtschaftliche Realität, insbesondere die häufige Beteiligung unterschiedlicher Wirtschaftsstufen (etwa: [herstellender] Patentinhaber – Großhändler – Einzelhändler – Verbraucher), ist diese Situation praktisch bedeutsam.⁶⁵⁹ Grundsätzlich ist eine solche Beteiligung verschiedener Wirtschaftsstufen ökonomisch wünschenswert, da die entstehenden Vertriebsnetze die Verbreitung der

⁶⁵⁸ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.2.a).

⁶⁵⁹ Dass bei der Ausgestaltung der Ausnahmeklausel an diesen Fall gedacht wurde, lässt sich zumindest daraus ableiten, dass sie sich nur auf den „weiteren *Vertrieb*“ (d. h. die Benutzungsarten Anbieten und Inverkehrbringen) bezieht (siehe dazu supra Kap. 6 E.IV.1.a) u. 2.a)).

Erzeugnisse erleichtern und damit vor allem die statische Effizienz erhöhen können. Sie dient auch dem Interesse des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung (*Belohnungsaspekt* und damit verbundene *Theorien* bzw. Erwägungen): In einer einzigen Transaktion mit einem Großhändler als Ersterwerber kann er die Veräußerung gleich mehrerer Erzeugnisse abwickeln. Der hierdurch verringerte Aufwand sowie die Tatsache, dass er mittelbar von den Vertriebsstrukturen des Großhändlers (z. B. in bestimmten Märkten) profitiert, können seine Kompromissbereitschaft in den Verhandlungen erhöhen. Bei länger andauernder Zusammenarbeit kann zudem u. U. eine Vertrauensbasis zwischen den Parteien entstehen und infolgedessen die Wahrscheinlichkeit strategischen Verhaltens abnehmen. All dies kann im Ergebnis zur Senkung der Transaktionskosten der Erstveräußerung beitragen.

Weil aber mit Veräußerung der Erzeugnisse an den Großhändler Erschöpfung eintritt, ist dieser (patentrechtlich gesehen) in seiner Strategie der Weiterveräußerung der Erzeugnisse frei, womit er theoretisch den Patentinhaber in dessen wirtschaftlicher Verwertung der Erfindung beeinträchtigen könnte. Dieses Risiko einer Konkurrenz auf dem Primärmarkt muss der Patentinhaber grundsätzlich als Folge der Erschöpfung hinnehmen, zumal er sich eigenverantwortlich für die Einschaltung mehrerer Wirtschaftsstufen – und insoweit gegen die Direktveräußerung an die Endnutzer (z. B. Verbraucher) – entschieden hat. Ein berechtigter Grund für das Ausbleiben der Erschöpfung ist mithin grundsätzlich nicht gegeben, selbst wenn der Großhändler die Erzeugnisse in vertragswidriger Art und Weise weiterveräußert. Immerhin kann sich der Patentinhaber faktisch in gewissem Maß absichern, indem er etwa die Anzahl der den Großhändlern überhaupt zur Verfügung stehenden Erzeugnisse insgesamt begrenzt, parallel an mehrere Großhändler Erzeugnisse veräußert oder gezielte Vertriebssysteme etabliert.

Für die Rechtfertigung einer Ausnahme von der Erschöpfung bedarf es daher eines *besonderen* Umstands, der – über die *an sich* eröffnete Möglichkeit der Konkurrenz auf dem Primärmarkt hinaus – dem Patentinhaber konkret *übermäßige* Konkurrenz verschafft und die (weitere) wirtschaftliche Verwertung der Erfindung erschwert. Diese Anforderung ergibt sich auch aus dem Vergleich mit den Situationen bei Geltung einer *sachlich* bzw. *räumlich* unbegrenzten (d. h. internationalen) Erschöpfung:⁶⁶⁰ Dort würde eine übermäßige Konkurrenz für den Patentinhaber auf dem Primärmarkt daraus folgen, dass sich ein Nachahmungswettbewerb über Imitate einstellen würde, für die er nicht einmal anlässlich deren ersten Inverkehrbringens die Gelegenheit zur Entgelterzielung hätte und deren Menge er nicht beeinflussen könnte (sachlich unbegrenzte Erschöpfung) bzw. dass der legale Primärmarkt die Grenzen des EWR überschritte, wo-

⁶⁶⁰ Siehe zum Ganzen supra Kap. 5 A.III.2.d)aa) u. B.II.3.f)aa)(2).

durch Preisunterschiede eher ausgenutzt werden könnten (räumlich unbegrenzte Erschöpfung). Für die Ausnahme von der Erschöpfung als neue Grenze ist eine vergleichbare Dimension übermäßiger Konkurrenz zu fordern.

Diese könnte etwa eintreten, wenn der Großhändler als Ersterwerber die Erzeugnisse vertragswidrig auf derselben Vertriebsstufe (also: in horizontaler Richtung), d. h. an einen anderen Großhändler, weiterveräußert, beispielsweise auf Grundlage einer Kooperation bzw. Absprache über die Zuteilung von Liefergebieten oder gar Erfindungen. Hierdurch könnte die vom Patentinhaber vorgesehene Vielfalt der Vertriebsnetze beeinträchtigt werden, mittels deren er verschiedene Nutzergruppen bzw. Märkte innerhalb des EWR erreichen möchte. So mag ihm speziell daran gelegen sein, über die Weiterveräußerung durch Großhändler (nur) an lokale Einzelhändler bestimmte (wachsende) regionale Märkte zu erschließen. Umgekehrt mag er bestimmte andere Märkte gerade nicht beliefern wollen, etwa weil ihm dort wegen Verstoßes gegen nationale Bestimmungen rechtliche Nachteile drohen würden. Darüber hinaus kann generell infolge einer solchen Kooperation zwischen Großhändlern mittelfristig die Verhandlungsmacht eines einzelnen Großhändlers gegenüber dem Patentinhaber erheblich steigen, was diesem die Entgelterzielung für die nachfolgenden Erzeugnisse erschwert. Sowohl die regionale Fokussierung des Vertriebs unter Ausschluss bestimmter (etwa eher niedrigpreisiger) Märkte als auch die zunehmende Marktmacht einzelner Großhändler könnten die Vielfalt der Vertriebsnetze und damit die Reichweite der Erfindung selbst verringern und hierdurch statische Ineffizienz bedingen. Letztlich könnten die Großhändler höhere Preise ansetzen, welche über die Vertriebsstufen bis hin zu den Endnutzern weitergegeben würden und die Verfügbarkeit der Erzeugnisse, insbesondere für weniger zahlungsbereite Nutzungsinteressenten, erschweren würden. In diesem Zusammenhang sei ferner erneut an Art. 7 TRIPS erinnert.⁶⁶¹ Das Weiterbestehen des Patentschutzes über die Ausnahmeklausel würde dem Patentinhaber faktisch die Durchsetzung zumindest derjenigen vertikalen Beschränkungen erleichtern,⁶⁶² die sich gegen Verhaltensweisen richten, die ihn in der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung übermäßig beeinträchtigen. Die Erschwerung wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens von Großhändlern kann zudem generell wettbewerbs- und effizienzsteigernd wirken.

Mithin ist es aus Sicht der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung insgesamt vorteilhaft, wenn die Erschöpfung in einem derartigen Ausnahmefall ausbleiben kann. Dies wiegt die hieraus potentiell folgenden Nachteile – insbesondere hinsichtlich der Verkehrssicherheit – auf. Eingedenk der Letzteren und der generell restriktiven Auslegung der Ausnahmeklausel, ist

⁶⁶¹ Siehe dazu supra Kap. 1 C.II.1.b).

⁶⁶² Siehe zum Ganzen supra Kap. 2 A.IV.4.b)dd).

diese Fallgruppe jedoch eng und möglichst spezifisch zu umschreiben. Bejaht werden sollte sie nur bei drohender Veräußerung [1] einer relativ bedeutsamen Anzahl an Erzeugnissen durch den Ersterwerber, [2] die den Patentinhaber in der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung erheblich beeinträchtigen würde und [3] die er dem Ersterwerber spätestens im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse vertraglich untersagt hat. Über die wertungsbedürftigen Begriffe („relativ bedeutsame Anzahl“, „erheblich beeinträchtigt“) ließe sich die Fallgruppe flexibel anhand der Umstände des Einzelfalls fortentwickeln. Eine „relativ bedeutsame Anzahl“ könnte etwa anzunehmen sein, wenn die in Rede stehende Anzahl der betreffenden Erzeugnisse einem Drittel der insgesamt (im Zeitpunkt des Sich-Berufens des Patentinhabers auf die Ausnahmeklausel) auf dem Primärmarkt vorhandenen Exemplare entspricht. Die unter [3] genannte zusätzliche Anforderung des vertraglichen Verbots dient zumindest in gewissem Maße der Verkehrssicherheit.

(4) Potentielle Reputationsschädigung

Über die aus dem Markenrecht übertragenen Fallgruppen hinaus, kann sich eine Reputationsschädigung auch aus patentrechtsspezifischen Umständen bezüglich der Weiterveräußerung bzw. des Folgeerwerbers ergeben. Dies kann etwa die Weiterveräußerung eines (potentiell *gefährlichen*) Erzeugnisses an einen Folgeerwerber sein, der (z. B. mangels Fachkunde oder Instruktion) zum sachgemäßen Gebrauch nicht in der Lage ist. Denn hieraus können Personen- oder Sachschäden⁶⁶³ erwachsen, die wiederum auf die Reputation hinsichtlich der Erzeugnisse bzw. des Patentinhabers abfärben. Entsprechendes gilt, wenn vorauszusehen ist, dass der Folgeerwerber das Erzeugnis zweckwidrig gebrauchen wird, etwa für Verstöße gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (vgl. auch die Wertung von § 2 Abs. 1 PatG bzw. Art. 53 lit. a EPÜ). Dies könnte beispielsweise sein Umbau zu einem gefährlichen Gegenstand oder gar einer Waffe sein. Über die potentielle

⁶⁶³ Denkbar ist freilich auch der Fall, dass ein Erzeugnis tatsächlich bereits einen Schaden verursacht hat. Beispiel: Es ist öffentlichkeitswirksam zu einem Brand infolge der Erhitzung eines Erzeugnisses gekommen. Eine Untersuchung ergibt, dass diese auf einer (im Zeitpunkt des Inverkehrbringens noch nicht ersichtlichen) grundlegenden, die Erfindung an sich betreffenden technischen Unzulänglichkeit beruhte. Der Patentinhaber hätte dann u. U. einen berechtigten Grund, die Weiterveräußerung sämtlicher bereits im Verkehr befindlicher Exemplare zu verhindern. Allerdings ist dann in der Praxis eher zu erwarten, dass er die Erzeugnisse sogar *zurückrufen*, d. h. vom Ersterwerber zurückerlangen möchte, wofür die *zeitliche* Grenze der Erschöpfung einschlägig ist. Hingegen läge, für sich gesehen, kein berechtigter Grund in dem Motiv des Patentinhabers, *öffentlich-rechtliche* Nachteile (z. B. die Inanspruchnahme als Störer) zu vermeiden. Denn auch wenn diese sein Vermögen als solches verringern mögen, fehlt ein Bezug zur wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung an sich und damit zum spezifischen Gegenstand des Patents.

Reputationsschädigung können solche, eigentlich primär die *ordre public* betreffenden, Angelegenheiten den erforderlichen Bezug zum spezifischen Gegenstand des Patents erlangen. Bei potentiell gefährlichen oder für den Umbau zu gefährlichen Gegenständen geeigneten Erzeugnissen kann daher der Patentinhaber ein schutzwürdiges Interesse daran haben, in die Auswahl des Folgeerwerbers involviert zu sein, um diesen zunächst einer Hintergrundprüfung zu unterziehen oder (z. B. in einem Lehrgang) auf den Umgang mit dem Erzeugnis vorzubereiten. Mit Blick auf die restriktive Handhabung der Ausnahmeklausel und speziell die Rechts- und *Verkehrssicherheit* ist in solchen Fällen jedoch zusätzlich zumindest zu fordern, dass diese Einschränkung der Weiterveräußerung spätestens im Zeitpunkt des ursprünglichen Inverkehrbringens vertraglich vereinbart worden ist.

Des Weiteren kann die Reputation potentiell durch die fortgesetzte Präsenz *älterer Erzeugnisse* des Patentinhabers auf dem Markt beschädigt werden. Wie gesehen, ist eine – wohlfahrtsökonomisch grundsätzlich vorteilhafte – Folge der Erschöpfung die Verfügbarkeit von Erzeugnissen auch nach Wegfall des betreffenden Primärmarktes.⁶⁶⁴ Denkbar ist dann allerdings, dass die älteren Erzeugnisse erheblich von mittlerweile geltenden Sicherheits- oder etwa Umweltstandards abweichen und der Verkehr diesen Missstand dem Patentinhaber zurechnet. Hierzu wird es aber wohl allenfalls bei Erzeugnissen kommen, die nicht als gebrauchtes und älteres Exemplar erkennbar sind. Darüber hinaus ist aber auch diese Fallgruppe restriktiv zu handhaben, angesichts der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung sowie der Anerkennung nur von Gründen des *Patentinhabers*, der sich nicht auf Allgemeininteressen berufen können soll.⁶⁶⁵

f) Fazit

Die Ausnahmeklausel verlangt das Vorliegen mindestens eines berechtigten Grundes, der dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses, d. h. seinem (erneuten) Anbieten und/oder Inverkehrbringen durch den Erst- oder einen Folgeerwerber, entgegensteht. Dabei muss es sich um einen Grund des Patentinhabers von gewissem Gewicht handeln, der in der Rechtsordnung – nicht notwendigerweise als geschriebenes (Unions-)Recht – verankert ist und einen Bezug zum grundlegenden patentrechtlichen Interessen- bzw. ökonomischen Zielkonflikt hat. Der als Generalklausel formulierte Hs. 2 von Art. 6 EPatVO bzw. Art. 29 EPGÜ sieht die Abwägung der Interessen des Patentinhabers gegen die (in Hs. 1 als Grundsatz festgeschriebene) gemeinschaftsweite Erschöpfung vor, weshalb der berechnete Grund jedenfalls den Anforderungen des Art. 36 S. 1 AEUV genügen, sich also auf den spezifischen Gegenstand des Patents beziehen muss. Weil aber

⁶⁶⁴ Vgl. dazu supra Kap. 2 A.IV.3.

⁶⁶⁵ Siehe dazu supra Kap. 6 E.IV.2.b).

für das europäische Patentrecht ohnehin nur noch die gemeinschaftsweite Erschöpfung gilt und die Ausnahme eine eigenständige, neue Grenze der Erschöpfung darstellt, welche diese insgesamt ausbleiben lässt (und nicht etwa bloß räumlich auf die nationale Erschöpfung reduziert), fußt sie insgesamt auf der grundlegenden patentrechtlichen Interessen- bzw. ökonomischen Zielabwägung. Diese bestimmt daher schon die Auswahl der berechtigten Gründe. Hierin kommt abermals zum Ausdruck, dass die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung bis in die einzelnen Grenzen der Erschöpfung und deren praktische Handhabung hineinwirken. Vor diesem Hintergrund können nicht unbesehen die Fallgruppen herangezogen werden, die sich inzwischen für die vergleichbare markenrechtliche Ausnahmeregelung in § 24 Abs. 2 MarkenG (bzw. Art. 15 Abs. 2 UMV) etabliert haben. Der erforderliche Bezug zum spezifischen Gegenstand des Patents besteht nur in denjenigen Fallgruppen, in welchen die Reputation hinsichtlich des Patentinhabers bzw. seiner Erzeugnisse beschädigt und damit mittelbar die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung beeinträchtigt werden kann. Gelten kann dies für die Veränderung von Erzeugnis, Kennzeichen oder Verpackung, ferner für die Entfernung eines Vertriebskennzeichens sowie für (eng zu handhabende) sonstige Gründe, etwa die Irreführung durch den Weiterveräußerer über seine Beziehung zum Patentinhaber oder die Veräußerung des Erzeugnisses unter potentiell reputationsschädigenden Umständen. Darüber hinaus kommen allerdings auch *patentrechtsspezifische* Gründe infrage. Stets bedarf es dafür besonderer Umstände, die in der grundlegenden Abwägung ein berechtigtes Interesse des Patentinhabers am Fortbestand der vertikalen Kontrolle hinsichtlich des Erzeugnisses begründen. Ein berechtigter Grund mit Bezug zum Erzeugnis als solchem kann darin liegen, dass dieses eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer hat, aber nur zum vorübergehenden Gebrauch überlassen wird. Bezogen auf das ursprüngliche Inverkehrbringen kann sodann ein berechtigter Grund zu bejahen sein, wenn der Patentinhaber einzelne Erzeugnisse bzw. ein Kontingent davon zur Förderung eines Projekts im nationalen Allgemeininteresse unentgeltlich bzw. gegen bloße Aufwandsentschädigung in einem bestimmten Mitgliedstaat in Verkehr bringt. Zwei weitere Gründe beziehen sich schließlich direkt auf die Weiterveräußerung bzw. den Folgeerwerber. Erstens kann dies eine konkret übermäßige, die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung erheblich erschwerende, Konkurrenz für den Patentinhaber auf dem Primärmarkt durch die (drohende) vertragswidrige Weiterveräußerung einer relativ bedeutsamen Anzahl an Erzeugnissen durch den Ersterwerber (insbesondere: einen Großhändler) sein. Zweitens ist dies eine potentielle Reputationsschädigung aus patentrechtsspezifischen Umständen. Erwachsen kann diese aus der Weiterveräußerung eines Erzeugnisses an einen Folgeerwerber, der es nicht sachgemäß gebrauchen kann oder möchte bzw. der seinen Umbau zu einem ge-

fährlichen Gegenstand beabsichtigt, sofern sich die Gefahr von Personen- und Sachschäden oder von Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung ergibt. Ferner kann sich eine Reputationsschädigung aus der fortgesetzten Präsenz eines älteren, aber für den Verkehr nicht als Gebrauchtware erkennbaren, Erzeugnisses ergeben, das von geltenden Sicherheits- oder etwa Umweltstandards erheblich abweicht. Wie gesehen, sind für die konkret anzuerkennenden Gründe hohe Maßstäbe anzulegen, was jeweils in der Notwendigkeit des kumulativen Vorliegens mehrerer einschränkender Kriterien zum Ausdruck kommt.⁶⁶⁶

V. Empfehlung *de lege ferenda*

Dem deutschen Gesetzgeber ist *de lege ferenda* die Aufnahme einer allgemeinen Erschöpfungsregelung in das PatG nach dem Vorbild der Erschöpfungsregelungen des Patentpakets zu empfehlen. Zwar besteht hierfür praktisch wohl kein zwingender Bedarf. Denn es ist ohnehin davon auszugehen, dass die deutsche Rechtsprechung bei der Handhabung der Erschöpfung die zukünftigen Entscheidungen von EuGH und EPG zur neuen Grenze berücksichtigen wird. Dies ergibt sich erstens aus deren Schnittstelle zur (auch für deutsche Patente etablierten) gemeinschaftsweiten Erschöpfung.⁶⁶⁷ Zweitens ist anzunehmen, dass die deutsche Rechtsprechung die vom DPMA erteilten nationalen Patente insoweit übereinstimmend mit den beiden anderen Patentarten handhaben möchte. Dennoch hätte die Aufnahme einer vergleichbaren Erschöpfungsregelung auch in das deutsche Recht zumindest klarstellende Wirkung.

Für die neue Regelung empfiehlt sich die folgende, an den Wortlaut der Erschöpfungsregelungen des Patentpakets sowie der §§ 9 und 9b S. 1 PatG angepasste Formulierung:

„Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf Handlungen, die ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, betreffen, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten in der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des

⁶⁶⁶ Raum für weitergehende Forschung bietet in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit sich die vorgeschlagenen Kriterien (teilweise) auch für andere, vorliegend (noch) nicht bedachte Fallgruppen eignen. Zumindest erwägenswert ist, ob sich in diesem Zusammenhang etwa die Heranziehung des sog. *beweglichen Systems* anbietet, d. h. die Kriterien dergestalt in einer Gesamtschau zueinander gewichtet werden können, dass nicht alle (gleichermaßen stark) vorhanden sein müssen, sondern durch das (stärkere) Vorliegen anderer Kriterien (als „Elemente“) ausgeglichen werden können; siehe zum beweglichen System instruktiv etwa *T. Timmann*, Art. 14 GG, S. 131 ff.; *Westerhoff*, Die Elemente des beweglichen Systems (1991).

⁶⁶⁷ Daher ist auch hier das Interesse des Patentinhabers speziell gegen die gemeinschaftsweite Erschöpfung abzuwägen, aber darüber hinaus auch gegen die sonstigen entgegenstehenden Interessen, welche den grundlegenden patentrechtlichen Interessen- bzw. ökonomischen Zielkonflikt betreffen.

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechnigte Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen.“

Da es sich um eine allgemeine Regelung handelt, sollte sie als neuer Satz 3 in § 9 PatG verortet werden. Der Wortlaut der §§ 9a ff. PatG ist entsprechend anzupassen: Wo immer von den „Wirkungen von § 9“ bzw. „entgegen [...] § 9“ die Rede ist, ist der Passus „Satz 1 und 2“ beizufügen. Dies bringt zum Ausdruck, dass die besonderen Regelungen in §§ 9a ff. PatG nicht der allgemeinen Erschöpfung entgegenstehen, sondern diese voraussetzen.⁶⁶⁸

Auch für die Auslegung der neuen Regelung wäre der EuGH zuständig und damit deutsche Gerichte bei ihrer Anwendung zu Vorabentscheidungsersuchen verpflichtet. Denn ihr Vorbild wäre Art. 6 EPatVO und damit Unionsrecht, welches wörtlich bzw. zumindest sinngemäß in nationales Recht übernommen würde, womit dieses übereinstimmend mit dem Unionsrecht zu handhaben wäre – als Ausfluss des Gebots von dessen Einheitlichkeit.⁶⁶⁹ Insofern hätte das Bestehen einer vergleichbaren deutschen Regelung in der Praxis den zusätzlichen Vorteil, dass sich – über Vorabentscheidungsersuchen deutscher Gerichte – noch mehr Anlässe zur Auslegung der Ausnahmeklausel durch den EuGH, einschließlich der autonomen Begriffsbildung, ergäben.⁶⁷⁰ Einfluss hierauf hätte freilich, wie häufig sich die deutschen Gerichte wirklich mit Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH wenden würden.⁶⁷¹ Angesichts der hervorgehobenen Verantwortung der deutschen Rechtsordnung als Auffangrechtsordnung⁶⁷² wäre jedoch zu hoffen, dass sie davon umfangreich Gebrauch machen, auch wenn dies die betroffenen Verfahren in die Länge ziehen kann.

Verzichtet ein Gericht auf ein Vorabentscheidungsersuchen, kann es für das deutsche Recht zu einer Auslegung (z. B. hinsichtlich des berechtigten Grundes) kommen, von welcher der EuGH später – etwa anlässlich des Vorabentscheidungsersuchens eines anderen deutschen Gerichts oder aber des EPG für die Erschöpfungsregelungen des Patentpakets – abweicht. Dessen Auslegung müssten deutsche Gerichte fortan berücksichtigen.⁶⁷³

⁶⁶⁸ In diese Richtung auch *H.-J. Ahrens/McGuire*, Modellgesetz, S. 56.

⁶⁶⁹ Siehe zum Ganzen supra Kap. 6 C.I.2.c)bb)(1).

⁶⁷⁰ Siehe dazu supra Kap. 6 C.I.2.c)cc).

⁶⁷¹ Vgl. grundlegend supra Kap. 6 C.I.2.b).

⁶⁷² Vgl. supra Kap. 6 B.III.1.b)cc)(1).

⁶⁷³ Bis der EuGH Anlass zu einer einschlägigen Entscheidung hätte, bestünde dann für die Ausnahmeklausel im deutschen Recht in bestimmter Hinsicht eine Auslegung, die für diejenige der Erschöpfungsregelungen des Patentpakets noch nicht anerkannt worden ist. Dieser materiell-rechtliche Unterschied wäre jedoch unbedenklich, zumal es sich nun einmal um unterschiedliche Patentarten handelt (vgl. bereits die Erwägung supra Kap. 6 B.III.1.b)) und nationale Patente ohnehin im Ausland keine Wirkung haben.

F. Ergebnis

Herkömmlich wirkt die Erschöpfung absolut im Sinne einer Alles-oder-nichts-Lösung, kennt also weder Ausnahmen noch eine vertragliche Abdingbarkeit. Damit gibt es bislang keine differenzierte Ausgestaltung, die zwischen den Extrempolen „Fehlen einer Erschöpfung“ und „absolute Erschöpfung“ liegt. Gerade eine solche Ausgestaltung wäre jedoch wünschenswert, um den grundlegenden patentrechtlichen Interessen- bzw. ökonomischen Zielkonflikt, der bis in die Erschöpfung und ihre Grenzen fortwirkt, im Einzelfall ausgleichen zu können. Während eine vertragliche Abdingbarkeit, wie sie in jüngerer Zeit für das US-amerikanische Recht diskutiert wird, abzulehnen ist, ist die Ausgestaltung der Erschöpfung als bloßer Grundsatz, der Ausnahmen zulässt, erstrebenswert.

Letzteres ist nun in den beiden Erschöpfungsregelungen des Patentpakets vorgesehen, die damit eine dogmatisch umwälzende Neuerung für den Erschöpfungsgrundsatz bringen. Das Patentpaket gilt – nach jahrzehntelanger, von Rückschlägen geprägter Entwicklungsgeschichte – seit dem 1. Juni 2023 für Europäische Patente sowie die neuen Einheitspatente. Es besteht aus drei eigenständigen Rechtsakten, namentlich den unionsrechtlichen EPatVO und EPatÜbersVO sowie dem völkerrechtlichen EPGÜ. Hierneben sind zahlreiche weitere, differenziert ausgewählte Rechtsquellen (z. B. sonstiges Unionsrecht, das EPÜ und sogar nationales Recht) anwendbar. Diese bilden zusammen mit dem Patentpaket das Einheitspatentsystem. Materielles Recht enthält das Patentpaket insbesondere in den Art. 25 ff. EPGÜ, die – für die vorliegende Untersuchung zentral – Schutzzumfang und -schränken von Patenten bestimmen. Die Erschöpfung ist dabei gleich zweifach parallel und nahezu inhaltsgleich geregelt, namentlich in Art. 6 EPatVO (speziell für Einheitspatente) und Art. 29 EPGÜ (für Europäische Patente). Entsprechende – wenn auch in einzelnen Aspekten inhaltlich abweichende – Regelungen enthalten bereits die Vorentwürfe GPÜ 1975 und 1989 sowie GPVO. Für die Auslegung der materiell-rechtlichen Regelungen des gesamten Patentpakets sind das neue EPG sowie der EuGH zuständig. Dementsprechend ist auch die bisherige Rechtsprechung des EuGH zur Erschöpfung im Patentrecht und (soweit die Wertungen übertragbar sind) im sonstigen Immaterialgüterrecht verbindlich. Ferner ist das EPG – wie nationale Gerichte der Mitgliedstaaten – zur Zusammenarbeit mit dem EuGH in Gestalt von Vorabentscheidungsverfahren verpflichtet. Langfristig wird sich bei der Auslegung des materiellen Rechts des Patentpakets eine autonome Begriffsbildung einstellen. Angesichts der multinationalen Zusammensetzung des EPG und der unionsrechtlichen Prägung des deutschen Patentrechts (insbesondere infolge seiner teilweisen Anpassung an das GPÜ 1975) sind die Ergebnisse zur Erschöpfung im geltenden deutschen Patentrecht auch für die Auslegung des Patentpakets bedeutsam. So sind auch die neu-

en Erschöpfungsregelungen nur auf Erzeugnispatente und unmittelbare Verfahrenserzeugnisse anwendbar, wobei der Sonderfall des Inverkehrbringens einer Vorrichtung zur Verwendung eines patentgeschützten Verfahrens entsprechend dem deutschen Recht zu handhaben ist. Ferner ist tatbestandlich das Inverkehrbringen durch den Patentinhaber oder mit seiner (mindestens konkludenten) Zustimmung durch einen Dritten erforderlich, wobei es auch hier auf den Übergang der tatsächlichen Verfügungsgewalt ankommt und maßgeblicher Ort der EWR ist – Letzteres korrespondierend zur räumlichen Grenze. Auch in den beiden neuen Regelungen hat die Erschöpfung eine sachliche, eine zeitliche sowie (über Festschreibung der gemeinschaftsweiten Erschöpfung) eine räumliche Grenze.

Darüber hinaus enthalten die Regelungen in Hs. 2 jeweils eine Ausnahmeklausel. Danach bleibt die Erschöpfung trotz ihres tatbestandlichen Vorliegens aus, wenn der Patentinhaber einen berechtigten Grund hat, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen. Systematisch ist die Klausel als neue Grenze der Erschöpfung einzuordnen. Auch außerhalb dieser Grenze bleibt der Patentschutz bestehen. Dementsprechend entspricht die Darlegungs- und Beweislast ebenfalls den allgemeinen Grundsätzen, wobei der Patentinhaber diejenige für die maßgeblichen Tatsachen für den – ihm günstigen – Hs. 2 trägt. Inhaltlich bezieht sich die Klausel nur auf die Benutzungsarten Anbieten und Inverkehrbringen. Ihre Wirkung tritt *ex nunc* mit Sich-Berufen des Patentinhabers auf die neue Grenze sowie Vorliegen des berechtigten Grundes ein. Als solcher kommt nur ein Grund des Patentinhabers infrage. Dieser muss sich gegen das (erneute) Anbieten und/oder Inverkehrbringen als solches richten und nicht unbedingt auf geschriebenem (Unions-)Recht beruhen. Welche Gründe konkret als berechtigte Gründe infrage kommen, lässt die Klausel offen. Sie ist abstrakt und als Generalklausel formuliert und nicht durch Regelbeispiele konkretisiert – im Gegensatz zur markenrechtlichen Ausnahmeregelung in § 24 Abs. 2 MarkenG, der auf Art. 7 Abs. 2 der Markenrechts-RL (1988) beruht, sowie zu Art. 15 Abs. 2 UMV. Auf die zu den Letzteren bisher in Rechtsprechung und Schrifttum gebildeten Fallgruppen kann für die Auslegung der neuen patentrechtlichen Ausnahmeklausel zumindest im Ausgangspunkt zurückgegriffen werden. Dies darf allerdings nicht unbedacht erfolgen, sondern nur, soweit die wesentlichen Grundwertungen übereinstimmen. Jedenfalls ist dies ein Anknüpfungspunkt, zumal die Voraussetzungen ähnlich sind und teilgebietsübergreifend grundsätzlich die gemeinschaftsweite Erschöpfung vorgesehen ist. Als Einschränkung der Letzteren – und damit der Warenverkehrsfreiheit – muss die patentrechtliche Ausnahmeklausel den Anforderungen des Art. 36 S. 1 AEUV genügen. Insgesamt ist sie restriktiv zu handhaben, denn sie soll nur ausnahmsweise die (gemeinschaftsweite) Erschöpfung zugunsten des Verwertungsinteresses des Patentinhabers ausschließen. Es muss sich also um Gründe handeln, die sich auf den spezifi-

schen Gegenstand des Patents beziehen. So dient das Patentrecht – anders als das primär einer Qualitätskontrollfunktion folgende Markenrecht – der exklusiven Zuweisung der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung zum Erfinder. Von den für § 24 Abs. 2 MarkenG relevanten Fallgruppen sind diejenigen auf das Patentrecht übertragbar, die sich auf die Verwertung beziehen, indem diese über eine Reputationsschädigung mittelbar beeinträchtigt wird. Dies sind die (geringfügige) Veränderung von Erzeugnis, Kennzeichen oder Verpackung, ferner die Entfernung eines Vertriebskennzeichens. Weiterhin sind dies das Umverpacken des Erzeugnisses (einschließlich der differenzierten EuGH-Rechtsprechung hierzu) sowie die Irreführung durch den Weiterveräußerer über seine Beziehung zum Rechtsinhaber oder Eigenschaften des Erzeugnisses und schließlich die Weiterveräußerung des Erzeugnisses unter potentiell reputationsschädigenden Umständen. Darüber hinaus kommen patentrechtsspezifische Gründe infrage. Diese lassen sich chronologisch anhand des Schicksals des Erzeugnisses gruppieren, namentlich in solche mit Bezug zum Erzeugnis bzw. der in ihm verkörperten Erfindung selbst, zum ursprünglichen Inverkehrbringen des Erzeugnisses sowie schließlich zu seiner Weiterveräußerung bzw. zum Folgeerwerber. Bereits in die Anerkennung eines bestimmten Umstands als berechtigter Grund wirken stets die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung hinein, welche teilweise das Vorliegen einschränkender Kriterien gebieten. Ein berechtigter Grund mit Bezug zum Erzeugnis kann die Überlassung eines überdurchschnittlich langlebigen Erzeugnisses zum vorübergehenden Gebrauch sein. Ein weiterer berechtigter Grund kann das unentgeltliche bzw. nur mit einer Aufwandsentschädigung bedachte Inverkehrbringen einzelner Erzeugnisse bzw. eines Kontingents davon in einem bestimmten Mitgliedstaat (bzw. EWR-Vertragsstaat) zur Förderung eines Projekts in nationalem Allgemeininteresse sein. Für die drittgenannte Gruppe des Bezugs zu Weiterveräußerung bzw. Folgeerwerber kann schließlich ein berechtigter Grund erstens in der konkret übermäßigen, die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung erheblich beeinträchtigenden Konkurrenz für den Patentinhaber auf dem Primärmarkt infolge der drohenden vertragswidrigen Weiterveräußerung einer relativ bedeutsamen Anzahl der Erzeugnisse durch den Ersterwerber liegen. Zweitens sind hier patentrechtsspezifische Gründe mit Bezug zur potentiellen Reputationsschädigung zu verorten. Ergeben kann sich diese einerseits im Zusammenhang mit Gefahrenpotential aus dem unsachgemäßen Gebrauch des Erzeugnisses, einschließlich seines Umbaus, andererseits aus dem erheblichen Abweichen eines noch verfügbaren älteren Erzeugnisses von geltenden Sicherheits- oder etwa Umweltstandards. Insgesamt hat sich gezeigt, dass der praktische Anwendungsbereich der Ausnahmeklausel, vor allem auf Grund ihrer gebotenen restriktiven Handhabung, klein ist – gerade in Relation zu ihrer dogmatisch umwälzenden Bedeutung.

Zur Klarstellung ist dem deutschen Gesetzgeber *de lege ferenda* die Aufnahme einer allgemeinen Erschöpfungsregelung nach dem Vorbild der Erschöpfungsregelungen des Patentpakets in einen neuen § 9 S. 3 PatG zu empfehlen. Da es sich um dem Unionsrecht nachgebildetes Recht handeln würde, wäre der EuGH auch für die Auslegung dieser Regelung zuständig. Somit wären deutsche Gerichte zu Vorabentscheidungsersuchen verpflichtet sowie die bisherige und zukünftige einschlägige Rechtsprechung des EuGH verbindlich.

Kapitel 7

Ausblick: Aktuelle und zukünftige Herausforderungen

A. Einleitung

Aktuelle und zukünftige technische und gesellschaftliche Entwicklungen stellen das Patentrecht vor Herausforderungen. Das vorliegende Kapitel konzentriert sich auf solche Herausforderungen mit Bezug zur Erschöpfung. Wie festgestellt, kann die Erschöpfung als Schranke des Patentschutzes zum Ausgleich der gegenläufigen Interessen bzw. ökonomisch zur optimalen Ausgestaltung des Patentschutzes mit dem Ziel der Verbesserung seiner Kosten-Nutzen-Bilanz beitragen. Dabei wirken die zentralen Grundwertungen zum Patentschutz bis in die Erschöpfung und ihre Grenzen, samt deren praktischer Handhabung, hinein. Indem außerhalb der Grenzen der Patentschutz fortbesteht, ermöglichen diese in gewissem Umfang die Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. Hierzu trägt auch die neue Grenze bei. Nachfolgend wird für ausgewählte, relevante Herausforderungen untersucht, inwieweit die Erschöpfung und ihre Grenzen *de lege lata* für deren Handhabung gewappnet sind bzw. Bedarf für Änderungen *de lege ferenda* besteht. Es sind dies Herausforderungen, welche speziell nicht erst die neue Grenze betreffen (für diese sei auf die Erörterungen zu den berechtigten Gründen im Sinne der Ausnahmeklausel verwiesen¹), sondern schon die Erschöpfung in ihrer vorbestehenden, *herkömmlichen* Gestalt.

Namentlich umfasst dies die Digitalisierung und dazu speziell den 3D-Druck, ferner den Umweltschutz (unter besonderem Fokus auf wiederverwertbaren Materialien) sowie schließlich selbstreplizierende Produkte. Diese Themenbereiche betreffen das Patentrecht in vielfacher Hinsicht. Die nachfolgenden Ausführungen stellen jedoch nur den Bezug spezifisch zur Erschöpfung her. Sie ist jeweils in unterschiedlicher Hinsicht betroffen. Dies wird dadurch gewürdigt, dass die Herausforderungen in der Reihenfolge dargestellt werden, in der die jeweils betroffenen Aspekte der Erschöpfung in der bisherigen Untersuchung besprochen wurden. So betreffen die *Digitalisierung* und speziell der *3D-Druck* insbesondere Anwendungsbereich und Tatbestand der Erschöpfung. Der *Umweltschutz* sowie die *selbstreplizierenden Produkte* werden demgegenüber vor allem unter

¹ Siehe supra Kap. 6 E.IV.2.e).

dem Aspekt der sachlichen Grenze relevant. Die hierzu in der bisherigen Untersuchung jeweils erarbeiteten Ergebnisse werden dabei vorausgesetzt und nur noch um spezifische Erwägungen ergänzt. Wie sich zeigen wird, sind abermals die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung maßgeblich. Neben der Rückbindung an die bisherigen Ergebnisse der Untersuchung soll dieses Kapitel zugleich einen Ausblick sowie Denkanstöße für zukünftige, vertiefte Forschung bieten.

B. Ausgewählte Herausforderungen

I. Digitalisierung

Die Digitalisierung stellt das Immaterialgüterrecht insgesamt vor Herausforderungen.² Besonders betroffen ist hiervon die Erschöpfung, weshalb bisweilen bereits von einer „Krise des Erschöpfungsgrundsatzes“ gesprochen wird.³

Dies gilt prinzipiell auch speziell für das Patentrecht. Dort bezieht sich die Erschöpfung zwar auf *Erzeugnisse*, was der Wortlaut der Erschöpfungsregelungen des Patentpakets neuerlich bestätigt. Unter Erzeugnissen werden herkömmlich materielle, die Erfindung *verkörpernde* Güter verstanden. Allerdings wirft die Bedeutung der Digitalisierung auch für die technische Entwicklung die Frage auf, ob dies auf digitale, d. h. *unkörperliche*, Güter ausgeweitet werden sollte.⁴ Tatbestandlich käme es dann auf deren *Inverkehrbringen* an.

Praktische Relevanz erlangte die Frage allerdings erstmals für das Urheberrecht, anlässlich der *UsedSoft*-Entscheidung des EuGH (2012).⁵ Im zugrunde liegenden Fall ging es um den Handel mit Gebrauchslizenzen für *Computerprogramme* (Software).⁶ Deren erstes Inverkehrbringen erfolgte (ebenso wie jegliches erneute Inverkehrbringen zwecks Weiterveräußerung) nicht mittels eines das Werk verkörpernden Datenträgers (z. B. einer DVD), sondern im Wege des Herunterladens aus

² Vgl. *Osterrieth*, GRUR 2018, 985, 985.

³ So *Wiebe*, in: Leible/Ohly/Zech, Wissen, S. 203, 203 (allgemein zum Immaterialgüterrecht).

⁴ Siehe *Schöneich*, Allgemeiner Teil, S. 165 (allgemein zum Immaterialgüterrecht); zum Urheberrecht ausführlich *Kuschel*, Digitale Werkexemplare, S. 50 ff.; *de la Durantaye/dies.*, ZGE 8 (2016), 195, 197 ff. („digitale[r] Erschöpfungsgrundsatz“); *Kerber*, in: Faust/Schäfer, KI, S. 209, 209 u. 219 ff. m. w. N.

⁵ Siehe EuGH, GRUR 2012, 904 – *UsedSoft*; hierzu *Schöneich*, Allgemeiner Teil, S. 165 f.; weiterführend *Kuschel*, Digitale Werkexemplare, S. 46 ff.

⁶ Allerdings ist das Ergebnis nicht (in Gestalt der Erschöpfung des dann einschlägigen Rechts zur öffentlichen Wiedergabe) auf den Download anderer Güter als Software übertragbar (vgl. etwa EuGH, NJW 2020, 827, 830 f. – *Nederlands Uitgeversverbond u. a./Tom Kabinet Internet BV u. a.* [für E-Books]; dazu *Bullinger/v. Rauch*, NJW 2020, 816 ff.).

dem Internet.⁷ Der EuGH ließ dies für die Erschöpfung des Verbreitungsrechts gem. Art. 4 Abs. 2 der Computerprogramm-RL⁸ genügen.⁹ Die Norm differenziere nicht zwischen körperlichen und unkörperlichen Programmkopien.¹⁰ Denn hierauf könne es insbesondere angesichts der *Wertungen* zur Erschöpfung (Verkehrssicherheit, einmalige Gelegenheit zur Belohnung) nicht ankommen.¹¹ Weil aber jedenfalls die Erschöpfung nicht auch das Vervielfältigungsrecht (Art. 4 Abs. 1 lit. a der Computerprogramm-RL) umfasse, müsse immerhin der Ersterwerber im Zuge der Weiterveräußerung seine eigene Programmkopie *unbrauchbar* machen.¹² Die vom EuGH herangezogenen Wertungen entsprechen den klassischen Rechtfertigungsansätzen für die Erschöpfung auch im Patentrecht, weshalb die Entscheidung zumindest im Ausgangspunkt auf dieses übertragbar sein könnte.¹³ Allerdings ist die Praxisrelevanz dieses Befunds derzeit in zweierlei Hinsicht gering: *Zum einen* sind Computerprogramme – jedenfalls „als solche“ (d.h. ohne den Bezug zu ihrer tatsächlichen Umsetzung) – bisher ohnehin vom Patentschutz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 a.E. und Abs. 4 PatG bzw. Art. 52 Abs. 2 lit. c a.E. und Abs. 3 EPÜ).¹⁴ Die Klärung der inhaltlichen Weite dieses Ausschlusses obliegt, mangels Legaldefinition, Wissenschaft und Rechtsprechung.¹⁵ Der Versuch, Computerprogramme als solche (als sog. *computerimplementierte* Erfindungen) patentrechtlich zu schützen, ist auf unionsrechtlicher Ebene gescheitert.¹⁶ Ein erneuter Anlauf ist (trotz beachtlicher Argumente dafür¹⁷) perspektivisch nicht zu erwarten¹⁸. *Zum anderen* aber unterfallen Computerprogramme regelmäßig jedenfalls nicht der *Erschöpfung*, da es sich bei ihnen um Verfahren handelt.¹⁹

⁷ EuGH, GRUR 2012, 904, 904 f. – *UsedSoft*; zu diesem Geschäftsmodell schon *Wiebe*, in: Leible/Ohly/Zech, Wissen, S. 203, 203 f.

⁸ Vgl. supra Kap. 4 A.II.2.

⁹ Siehe EuGH, GRUR 2012, 904, 905 f. – *UsedSoft*.

¹⁰ Siehe EuGH, GRUR 2012, 904, 906 – *UsedSoft*.

¹¹ Vgl. EuGH, GRUR 2012, 904, 907 – *UsedSoft*; grundlegend *Wiebe*, in: Leible/Ohly/Zech, Wissen, S. 203, 205 ff.

¹² Siehe EuGH, GRUR 2012, 904, 907 – *UsedSoft*.

¹³ Vgl. auch *Schöneich*, Allgemeiner Teil, S. 166; a.A. wohl *Reisner*, Erschöpfung, S. 363 Fn. 1359.

¹⁴ Ausführlich hierzu Schulte-Moufang, PatG, § 1 Rn. 107 ff.; *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 10 Rn. 17 ff.; kritisch *Ann*, Patentrecht, § 12 Rn. 2. Entsprechendes gilt für die Schweiz (siehe IGE, Alternativen) und die USA (näher *Boyle/Jenkins*, IP, S. 691 ff.).

¹⁵ Weiterführend Schulte-Moufang, PatG, § 1 Rn. 113 ff.; *Ann*, Patentrecht, § 12 Rn. 22 ff. (auch zu Fallgruppen).

¹⁶ Weiterführend hierzu Schulte-Moufang, PatG, § 1 Rn. 109; *Kraßer*, Patentrecht (5. Aufl.), § 12 III.e).

¹⁷ Siehe nur *Haedicke*, Patentrecht, Kap. 10 Rn. 14.

¹⁸ Schulte-Moufang, PatG, § 1 Rn. 109.

¹⁹ Vgl. *Schöneich*, Allgemeiner Teil, S. 166.

Dennoch hat sich auch für das Patentrecht praktisch bereits die Frage nach der Erschöpfung für unkörperliche Erzeugnisse gestellt. So entschied der BGH in der *MPEG-2-Videosignalcodierung*-Entscheidung (2012),²⁰ dass bereits eine digitale Datenfolge (als digitales, unkörperliches Gut) ein *unmittelbares Verfahrenserzeugnis* i. S. d. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG sein kann.²¹ Im zugrunde liegenden Fall ging es um ein patentgeschütztes *Verfahren*, mit dem eine *Datenfolge* (de-)kodiert wird, welche sodann wiederum auf einer *DVD* verkörpert werden kann. Der BGH erkannte sowohl die Datenfolge selbst als *auch* die *DVD* als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse an.²² Diesbezüglich sei daher mit der an die Beklagte erfolgten Lieferung (d. h. dem *Inverkehrbringen*) einer (Vorlage-)DVD, welche die Datenfolge enthielt, Erschöpfung eingetreten.²³ Infolgedessen habe die Beklagte auf anderem Wege als mittels des geschützten Verfahrens – namentlich: über bloßes Pressen der Datenfolge auf DVD-Rohlinge – weitere Exemplare der *DVD* herstellen dürfen.²⁴ Weil mit der *DVD* jedenfalls eine *Verkörperung* der Datenfolge in Verkehr gebracht worden war, konnte der BGH offen lassen, ob dies auch für die Datenfolge selbst gegolten hätte, d. h. ob auch ein digitales, unkörperliches Gut als unmittelbares Verfahrenserzeugnis der Erschöpfung unterfällt und tatbestandlich in Verkehr gebracht werden kann.²⁵ Aus der Entscheidung ist aber wohl herauszulesen, dass er dies nicht annimmt. So behandelt er die Datenfolge stets nur in ihrer *Verbindung* zur *DVD* als „wie eine Sache“ und damit „Gegenstand des Handelsverkehrs“ nutzbar.²⁶ Dem ist, insbesondere mit Blick auf die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, zuzustimmen. Dies folgt bereits aus dem *Verkehrssicherheitsaspekt*, da dieser an sich nur den *Warenverkehr* betrifft. Selbst wenn hierüber (mit Blick auf die Schutzwürdigkeit auch des Verkehrs für digitale Güter) hinweggesehen würde, spricht jedenfalls der *Belohnungsaspekt* gegen eine solche Einordnung.

²⁰ Siehe BGH, GRUR 2012, 1230 – *MPEG-2-Videosignalcodierung*; ausführlich zum Ganzen *Reisner*, Erschöpfung, S. 164 ff. u. Fn. 613 (auch zu nachfolgenden Entscheidungen).

²¹ Siehe BGH, GRUR 2012, 1230, 1230 – *MPEG-2-Videosignalcodierung*; zur grundlegenden Diskussion darüber siehe nur *Reisner*, Erschöpfung, S. 164 f. Fn. 613 m. w. N.

²² Siehe BGH, GRUR 2012, 1230, 1230 – *MPEG-2-Videosignalcodierung*.

²³ Genau genommen, hatte die Patentinhaberin in diesem Fall eine *Dritte* mit der Herstellung (unter Anwendung des patentgeschützten Verfahrens) und Lieferung der Vorlage-DVD an die Beklagte beauftragt. Dementsprechend handelte es sich um das Inverkehrbringen durch eine Dritte mit Zustimmung der Patentinhaberin.

²⁴ Siehe BGH, GRUR 2012, 1230, 1234 – *MPEG-2-Videosignalcodierung*; hierzu auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 366 ff.; supra Kap. 4 Fn. 182.

²⁵ Vgl. BGH, GRUR 2012, 1230, 1234 – *MPEG-2-Videosignalcodierung*; näher *Reisner*, Erschöpfung, S. 168 ff.

²⁶ Vgl. BGH, GRUR 2012, 1230, 1234 – *MPEG-2-Videosignalcodierung*; dazu *Reisner*, Erschöpfung, S. 168 f.

Insoweit ist auf die obigen Erörterungen insbesondere zur (zu Recht) fehlenden Anwendbarkeit der Erschöpfung auf *Verfahrenspatente* zu verweisen.²⁷ So bestünde die Gefahr, dass eine Datenfolge als unmittelbares Verfahrenserzeugnis nicht sinnvoll vom Verfahren selbst abgrenzbar wäre. Gerade diese Abgrenzbarkeit bzw. *Vergegenständlichung* ist aber erforderlich dafür, dass die Erfindung über einzelne Nutzungsvorgänge (anstatt der bloß einmaligen Informationsübermittlung) marktwirtschaftlich verwertet werden kann. Denn sie verschafft jeweils die Gelegenheit zur Entgelterzielung, mit dem Ergebnis der Korrektur des Marktversagens hinsichtlich der Schaffung von Erfindungen als Informationen. Hieraus ergibt sich aber zugleich, dass unkörperliche Güter nicht *per se* von der Einordnung als Erzeugnisse im Sinne der Erschöpfung ausgeschlossen werden sollten – jedenfalls, solange sie vom Verfahren zumindest *funktionell* – in zur Verkörperung äquivalenter Weise – abgegrenzt werden können.²⁸ Die Herausarbeitung geeigneter Kriterien für diese Abgrenzung bietet Anlass für weitergehende Forschung.²⁹ Ein vielversprechender Ansatzpunkt ist etwa die Definition einer *Verfügungsmacht* über Daten, als Pendant zur tatsächlichen Sachherrschaft.³⁰ Ihre Übertragung könnte dementsprechend das *Inverkehrbringen* darstellen.³¹ Hierdurch ließen sich unkörperliche Güter in die allgemeine Handhabung der patentrechtlichen Erschöpfung einfügen.³²

Im Urheberrecht wird in jüngerer Zeit sogar noch weitergehend diskutiert, inwieweit die Erschöpfung in einigen Jahrzehnten überhaupt noch Relevanz hat.³³ Der Hintergrund ist die sich für die Verwertung von Werken bereits abzeichnende, grundlegende Entwicklung weg vom *Erwerb* (z. B. über Abspeichern auf einem Datenträger des Nutzers) hin zum bloßen *Konsum* (z. B. das *Streaming* von Musik): Die Nutzung beruht vielfach nicht mehr auf der Veräußerung konkreter Werkexemplare, sondern nur noch auf der Einräumung vertraglicher Befugnisse zum – bedarfsabhängigen, nicht einmal unbedingt dauerhaften – Zugang zu online (z. B. auf einer *Cloud*) verfügbaren Inhalten (*Contents*). Es gibt dann auch keinen (Erst-), „Erwerb“ bzw. kein *Inverkehrbringen* (im Sinne eines [im Urheberrecht erforderlichen] Eigentumsübergangs³⁴) mehr. Dann stellt sich

²⁷ Siehe dazu grundlegend supra Kap. 4 D.I.2.

²⁸ So i. Erg. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 170.

²⁹ Vgl. *Reisner*, Erschöpfung, S. 170.

³⁰ Weiterführend hierzu *Reisner*, Erschöpfung, S. 168 ff.; *Arnold*, FS Patentgerichtsbarkeit, S. 19, 20 ff.

³¹ So wohl auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 197 ff.; vgl. grundlegend supra Kap. 4 D.II.3.a)bb).

³² Vgl. auch *Reisner*, Erschöpfung, S. 368; *Arnold*, FS Patentgerichtsbarkeit, S. 19, 23.

³³ Siehe zum Ganzen *Becker*, ZGE 8 (2016), 239, 240 ff. („Aufbruch in die digitale ‚share economy‘“); vgl. ferner bereits *Bechtold*, GRUR 1998, 18, 26 f.

³⁴ Zum Erfordernis des Eigentumsübergangs für das urheberrechtliche Inverkehrbringen siehe supra Kap. 4 D.II.3.a)bb).

auch nicht mehr im herkömmlichen Sinne die Frage nach der Erschöpfung und einer durch sie erlaubten *Weiterveräußerung*.³⁵ Jedenfalls diese Entwicklung wird allerdings das Patentrecht nicht gleichermaßen betreffen – angesichts der bereits dargestellten Unterschiede zum Urheberrecht, insbesondere der wirtschaftlichen Verwertung von Erfindungen im Wesentlichen über (von ihr selbst abgrenzbare, gegenständliche) Erzeugnisse.

II. 3D-Druck

Herausfordernd für das Patentrecht ist ferner speziell der 3D-Druck.³⁶ Diese Technologie ermöglicht die Herstellung auch von Erfindungen verkörpernden Erzeugnissen. Infolge ihrer zunehmenden Erschwinglichkeit und Benutzerfreundlichkeit steht sie nicht mehr nur Unternehmen aus der Industrie oder professionellen Druck-Anbietern offen, sondern auch einer wachsenden Anzahl an Verbrauchern.³⁷ Beim 3D-Druck werden dreidimensionale Erzeugnisse aus Materialien hergestellt, die dafür zunächst auf einen Träger aufgebracht werden.³⁸ Als Materialien kommen mittlerweile außer konventionellen Baustoffen auch Nahrungsmittel oder gar menschliche Zellen infrage; entsprechend vielfältig sind die herstellbaren Erzeugnisse.³⁹ Die Vorlage für den Druck ist eine Datei, welche alle relevanten Informationen enthält (sog. *computer-aided design* [CAD]-Datei). Solche Dateien können selbst entworfen werden, stehen aber häufig auch online zum Herunterladen bereit.⁴⁰

Der 3D-Druck ebnet die Schwelle ein, die herkömmlich die digitale Umgebung von der Welt materieller Güter getrennt und damit Rechtsverletzungen (im Vergleich etwa zum Urheberrecht) relativ aufwändig gemacht hat, was Erfindungen faktisch zusätzlich geschützt hat.⁴¹ Es wird also ein wachsender Personenkreis in die Lage versetzt, Erfindungen (unerlaubt) über Herstellung zu verkörpern. Überdies wird die Rechtsdurchsetzung erschwert, da sich die Verletzungshandlung potentiell in mehrere – u. U. von unterschiedlichen Personen vorgenommene und, für sich gesehen, nicht patentrechtlich relevante – Teilakte aufspaltet (unter ande-

³⁵ Vertiefend *Becker*, ZGE 8 (2016), 239, 246 f.

³⁶ Näher hierzu etwa *Probst*, 3D-Druck, S. 193 ff.; *Nordemann/Rüberg/Schaefer*, NJW 2015, 1265, 1269.

³⁷ *Nordemann/Rüberg/Schaefer*, NJW 2015, 1265, 1265; siehe auch *Bechtold*, IIC 2016, 517, 524 ff.

³⁸ Weiterführend zu den technischen Hintergründen siehe nur *V. Zukas/J. Zukas*, 3D Printing, I.1.

³⁹ *Bechtold*, IIC 2016, 517, 519 f.

⁴⁰ *Blanke-Roeser*, GRUR 2017, 467, 468; *Schmoll et al.*, GRUR 2015, 1041, 1042.

⁴¹ *Blanke-Roeser*, GRUR 2017, 467, 472 f.; eingehend *Holbrook/Osborn*, 48 U.C. Davis L. Rev. 1319, 1321 ff. (2015): „digitization has reached [...] the economy of things“.

rem: Entwurf und Hochladen der CAD-Datei, Betreiben einer Plattform für solche Dateien, Herunterladen der Datei, Druckvorgang).⁴² Dennoch bedarf es insofern keiner Anpassung des Patentrechts; es ist (auch hinsichtlich der Erschöpfung) für die Herausforderungen *de lege lata* hinreichend gewappnet.⁴³ So ist die Fertigung eines Erzeugnisses auch mittels 3D-Drucks eine Herstellung und wird deshalb von der Erschöpfung gemäß ihrer *sachlichen Grenze* nicht erfasst.⁴⁴ Anders ist dies freilich nach allgemeinen Grundsätzen bei einem in Verkehr gebrachten unmittelbaren Verfahrenserzeugnis: Es darf mittels 3D-Drucks nochmals hergestellt werden, solange nicht gerade das 3D-Druckverfahren selbst ein geschütztes Verfahren ist.⁴⁵ Es bleibt also bei den allgemeinen Grundsätzen sowie der Gültigkeit der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung, insbesondere spezifisch zu deren sachlicher Grenze. Dies kommt auch *tatbestandlich* darin zum Ausdruck, dass das Zurverfügungstellen der entsprechenden CAD-Datei durch den Patentinhaber noch kein Inverkehrbringen darstellt. Denn sie ist für sich kein irgendwie geartetes – die Erfindung vergegenständlichendes – „Erzeugnis“, sondern eher noch ein bloßes digitales Äquivalent zum Erfindungsgedanken selbst. Dies ergibt sich aus der Objektbezogenheit der Erschöpfung und der darin zum Ausdruck kommenden Entscheidungsmacht des Patentinhabers über die Anzahl der die Erfindung verkörpernden Erzeugnisse – als Vorbereitung der Entgelterzielung über einzelne Nutzungsvorgänge. Das Patentrecht trägt insofern, als rechtlicher Rahmen, insgesamt zur Rechtssicherheit im Umgang mit 3D-Druck bei. Wohlfahrtsökonomisch ist dies wünschenswert, da hierdurch Erfinder eher dazu angereizt werden, durch Veröffentlichung einer bearbeitungsfähigen (Entwurfs-)CAD-Datei Nutzer in den Innovationsprozess einzubinden. Dies wiederum dient der dynamischen Effizienz (nutzergenerierte [Folge-]Erfindungen), aber auch der statischen Effizienz, indem die Informationsasymmetrie bezüglich der genauen Bedürfnisse der Nutzer verringert wird.⁴⁶

III. Umweltschutz: Wiederverwertbare Materialien

Eine weitere Herausforderung für das Patentrecht ist das zunehmend sichtbare Bedürfnis, die technische Entwicklung an Belangen von Umweltschutz bzw.

⁴² Weiterführend *Blanke-Roeser*, GRUR 2017, 467, 472; *Haedicke/Zech*, GRUR-Beil. 2014, 52, 54 f.

⁴³ *Blanke-Roeser*, GRUR 2017, 467, 474; *Solmecke/Kocatepe*, K&R 2014, 778, 783.

⁴⁴ Siehe ausführlich *Blanke-Roeser*, GRUR 2017, 467, 469; *Nordemann/Rüberg/Schaefer*, NJW 2015, 1265, 1269 (jeweils auch zu anderen – vorliegend nicht im Mittelpunkt stehenden – Handlungen).

⁴⁵ Vgl. *supra* Kap. 4 D.I.1 u. Fn. 182.

⁴⁶ Siehe zu Letzterem *supra* Kap. 2 A.IV.4.a)bb).

Nachhaltigkeit auszurichten.⁴⁷ Dieses Bedürfnis lässt sich auch in die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung einfügen. Wie gesehen, ist aus *verfassungsrechtlicher* Sicht der Umweltschutz ein Allgemeininteresse.⁴⁸ Damit ist er über Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG auch für die Erschöpfung relevant.⁴⁹ Aus Sicht der *ökonomischen Analyse* ist der Patentschutz – angesichts seiner Beiträge zu dynamischer und statischer Effizienz – ein geeignetes Instrument einer an Umweltschutz bzw. Nachhaltigkeit ausgerichteten Innovationspolitik.⁵⁰ Bereits angesprochen wurde allgemein die mittelbar umweltschützende Wirkung der erschöpfungsbedingten *Ressourceneinsparung*.⁵¹ Hieran anknüpfend, wird nun mit den *wiederverwertbaren Materialien* eine bedeutsame Thematik erörtert, welche speziell die *sachliche Grenze* der Erschöpfung berührt.⁵²

Dazu sei einleitend daran erinnert, dass sich das Patentrecht während der Industrialisierung bzw. in industriell geprägten Gesellschaften entwickelt hat.⁵³ Es baut traditionell auf der Prämisse auf, dass allein der Patentinhaber (bzw. seine Lizenznehmer) die Nachfrage nach den Erzeugnissen bedienen kann und diese mit Ablauf ihrer Lebensdauer zu Abfall werden.⁵⁴ Diese Prämisse ist allerdings erschüttert, wenn das Material (z. B. ein Kunststoff), aus dem die Erzeugnisse hergestellt worden sind, aus diesen wiedergewonnen und anschließend wiederverwertet (*Recycling*) – etwa in *verschiedenen* Erzeugnissen verarbeitet – werden kann.⁵⁵ Zwar ändert dies nichts an der Kontrolle des Patentinhabers über Herstellung und Inverkehrbringen des ursprünglichen *Erzeugnisses*.⁵⁶ Nicht selbstverständlich ist hingegen, inwieweit er auch die *Wiedergewinnung* – und damit mittelbar auch die nachfolgende *Wiederverwertung* – des im Erzeugnis verarbeiteten *Materials* kontrollieren kann.⁵⁷ Hierzu werden nachfolgend zwei grundlegende *Situationen* unterschieden, in denen jeweils wiederverwertbares Material in einem Erzeugnis verarbeitet ist: In der *ersten* Situation ist das

⁴⁷ Vgl. Schulte-Moufang, PatG, § 1 Rn. 179; Magoulas, in: Finsinger/Simon, Risiko, S. 67, 79f. Grundlegend siehe B. Paul, Umweltschutz (2013); M. Mayer, Umweltschutz (1978); Bodewig, GRUR 1992, 567 ff.

⁴⁸ Bodewig, GRUR 1992, 567, 573; siehe dazu supra Kap. 1 G.III.1.

⁴⁹ Vgl. grundlegend M. Mayer, Umweltschutz, S. 65 ff.

⁵⁰ Vgl. Bodewig, GRUR 1992, 567, 567; grundlegend B. Paul, Umweltschutz, S. 8 ff.; M. Mayer, Umweltschutz, S. 61 ff.

⁵¹ Siehe dazu supra Kap. 2 A.IV.4.a)ee).

⁵² Bodewig, GRUR 1992, 567, 568.

⁵³ Näher Bodewig, GRUR 1992, 567, 568; vgl. auch M. Mayer, Umweltschutz, S. 61.

⁵⁴ Weiterführend Bodewig, GRUR 1992, 567, 568.

⁵⁵ Näher Bodewig, GRUR 1992, 567, 568 f.

⁵⁶ Bodewig, GRUR 1992, 567, 568.

⁵⁷ Bodewig, GRUR 1992, 567, 568. Denkbar ist freilich ebenfalls die Verwendung für ein qualitativ höherwertiges Erzeugnis (engl. *upcycling*).

Material als solches *nicht* patentgeschützt, wohl aber das *Erzeugnis*; in der *zweiten* ist zumindest (nur oder auch) das Material als solches geschützt.

Zunächst wird auf die *erste* Situation eingegangen, in welcher der Patentinhaber *nicht* patentgeschütztes, wiederverwertbares Material in einem patentgeschützten Erzeugnis verarbeitet. Dessen Ersterwerber darf nach allgemeinen Grundsätzen das *Erzeugnis* nicht nochmals *herstellen*, dürfte also etwaiges wiedergewonnenes Material jedenfalls nicht *hierzu* wiederverwerten.⁵⁸ Insoweit ist auf die obigen Erörterungen zur sachlichen Grenze der Erschöpfung zu verweisen.⁵⁹ Zumindes denkbar wäre es zwar, diesen Fall *ausnahmsweise* nicht als Herstellung zu klassifizieren, solange dabei ausschließlich *dasselbe*, im ursprünglichen Exemplar verarbeitete Material verwendet wird. Dies ist jedoch letztlich abzulehnen. Denn zum einen wäre es (wenn überhaupt) schwer zu kontrollieren, ob tatsächlich nur dasselbe Material verarbeitet worden ist, was die Überwachungs- und *Durchsetzungskosten* bereits des Ersterwerbs deutlich erhöhen könnte. Zum anderen wäre der *Belohnungsaspekt* erheblich berührt.⁶⁰ Der Ersterwerber dürfte das Erzeugnis *nach* Ablauf seiner Lebensdauer nochmals herstellen und sodann selbst gebrauchen oder sogar veräußern. Immerhin ist die „Lebensdauer“ (d. h. Haltbarkeit) von Materialien oftmals deutlich länger als diejenige von Erzeugnissen; sie reicht so lange, wie ihre Grundpartikel als solche existieren.⁶¹ Je nach verbliebener Qualität des konkreten Materials bzw. anteiliger Bedeutung für das neu hergestellte Erzeugnis könnte Letzteres sogar als Neuware anzusehen sein, womit der Erwerber mit dessen Veräußerung dem Patentinhaber auf dem *Primär-* (ansonsten aber jedenfalls über den *Sekundär-*) Markt Konkurrenz machen dürfte. Zwar wäre die Wiedergewinnung und -verwertung des Materials (insbesondere für Laien, wie es Verbraucher regelmäßig sind) mitunter (kosten)aufwändig und dadurch nicht lohnend. Allerdings würden sich wohl in einigen Fällen Gebrauchtwarenhändler darauf spezialisieren und sich hierzu die Erzeugnisse zunächst von den Ersterwerbern beschaffen. Insgesamt fielen dem Patentinhaber Kunden weg, was er durch den Preis für die ursprünglichen Erzeugnisse nicht vollständig kompensieren könnte.⁶² Er stieße

⁵⁸ Ausführlich *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 569 ff. Abweichendes gilt freilich nach allgemeinen Grundsätzen bei einem unmittelbaren Verfahrenserzeugnis, sofern nicht das patentgeschützte Verfahren verwendet wird.

⁵⁹ Siehe supra Kap. 5 A.IV.2; vgl. auch *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 570.

⁶⁰ Weiterführend *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 568; vgl. hierzu auch schon das (sinnvolle) Abstellen auf die *Identität* als zentrales Kriterium für die Abgrenzung zwischen den Benutzungsarten Herstellung und Gebrauch (siehe supra Kap. 5 A.IV.5.b)aa)).

⁶¹ Siehe *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 571 f.: Relevant ist allein die *tatsächliche* (und nicht etwa eine – aus Sicht der Verkehrsauffassung – *üblicherweise* zu erwartende) Haltbarkeit. Diese unterscheidet sich mitunter erheblich zwischen verschiedenen Materialien.

⁶² *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 568.

mit deren Herstellung jeweils einen Wiederverwertungskreislauf an, der mit dem Inverkehrbringen seinen rechtlichen Einflussbereich verließ.⁶³ Entsprechend beeinträchtigt wäre der Anreiz überhaupt zu Erfindungstätigkeit, mindestens aber zur Verwendung wiederverwertbarer und damit nachhaltiger Materialien für Erzeugnisse.⁶⁴ Insoweit ist auch in diesem Zusammenhang die wohlfahrts-ökonomisch optimale Balance der Förderung von statischer *und* dynamischer Effizienz anzustreben.⁶⁵

Demgegenüber sollte der Ersterwerber das Material für jegliche *andere* Erzeugnisse wiederverwerten dürfen. Dass dies patentrechtlich erlaubt ist, ist allerdings mitnichten selbstverständlich: Dies liegt nicht an der *Wiederverwertung* selbst, sondern an der – vorausgehenden – *Wiedergewinnung* des Materials aus dem Erzeugnis, in dem es verarbeitet ist. Ob der Erwerber zur Wiedergewinnung berechtigt ist, hängt davon ab, ob diese als – der Erschöpfung *sachlich* nicht unterfallende – *Herstellung* zu klassifizieren ist. Es geht vorliegend also abermals (wie bei *Reparaturmaßnahmen*⁶⁶) um die Abgrenzung, ob eine konkrete Maßnahme bereits eine Herstellung ist.⁶⁷ Anzuerkennen ist auch hier, dass dafür letztlich Wertungen maßgeblich sind.⁶⁸ Definitionsgemäß umfasst die Herstellung die *gesamte* Tätigkeit, durch die ein Erzeugnis geschaffen wird.⁶⁹ Sie beginnt mit der ersten Handlung, welche erkennbar einen eindeutigen objektiven Bezug zur patentierten Erfindung aufweist, deren Ergebnis also ein die Erfindung kennzeichnendes Merkmal trägt.⁷⁰ Hierunter fällt bereits die *Fertigung* eines *Materials* für das Erzeugnis, welches für die Verkörperung der Erfindung *charakteristisch* ist.⁷¹ Konsequenterweise gälte dies dann eigentlich nicht nur für seine *ursprüngliche* Fertigung aus den Grundmaterialien, sondern auch für seine *Wiedergewinnung* und damit Reinigung aus dem Erzeugnis („*downcycling*“).⁷² Denn letztendlich entstünde das *identische* Material. Unerheblich wäre auch, ob dafür ein unterschiedliches *Verfahren* zum Einsatz käme, da es darauf bei Er-

⁶³ *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 568.

⁶⁴ Vgl. zu Letzterem *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 568 f. u. 573.

⁶⁵ *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 568 f. u. 573.

⁶⁶ Siehe hierzu supra Kap. 5 A.IV.3.

⁶⁷ Weiterführend *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 571 f.

⁶⁸ Ebenso *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 572: „Der Begriff der Herstellung wird [...] wertend ausgefüllt“; i. Erg. auch *Schön*, GRUR 2021, 353, 353 f.

⁶⁹ Siehe supra Kap. 5 A.IV.2.

⁷⁰ *Schulte-Rinken*, PatG, § 9 Rn. 54; *Ann*, Patentrecht, § 33 Rn. 58.

⁷¹ Ebenso gilt dies, wenn der Patentinhaber das Material herstellen *lässt* (vgl. *Schulte-Rinken*, PatG, § 9 Rn. 54). Hingegen stellt sich das Problem gar nicht erst, wenn er für das Erzeugnis bloß fertiges, unspezifisches und nicht patentgeschütztes Material *erwirbt*. Letzteres ist eine bloße Vorbereitungshandlung (*Mes*, PatG, § 9 Rn. 37). Dementsprechend ist dann auch die Wiedergewinnung dieses Materials aus dem Erzeugnis gar nicht erst patentrechtlich relevant.

⁷² Vgl. zum Ganzen *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 570 ff. (Herv. d. Verf.).

zeugnispatenten nicht ankommt. Bereits die Wiedergewinnung des Materials wäre demnach verboten. Wie sogleich erörtert wird, wäre dieses Ergebnis (nicht nur) aus umweltpolitischer Sicht unbefriedigend. Daher sollte die Benutzungsart *Herstellung* dergestalt restriktiv gehandhabt werden, dass sie die Wiedergewinnung fertiger wiederverwertbarer Materialien aus bestehenden Erzeugnissen nicht umfasst.⁷³

Entsprechendes sollte in der *zweiten* Situation gelten, in welcher (nur oder auch) das im Erzeugnis verarbeitete *Material* als solches (stoff)patentgeschützt ist: Auch dessen Wiedergewinnung sollte – im Gegensatz zu dessen ursprünglicher Fertigung – nicht als Herstellung eingeordnet werden.⁷⁴

Für beide Situationen folgt die liberale Handhabung der Wiedergewinnung aus den *grundlegenden Wertungen* zu Patentschutz und Erschöpfung: Ansonsten würden verarbeitete Materialien mit Ablauf der Lebensdauer der Erzeugnisse ebenfalls zu Abfall, obwohl sie eigentlich zu einer weiteren, effizienzsteigernden Verwendung alloziert werden könnten. Der Einfluss des Patentinhabers auf die Materialien überschreite die Lebensdauer der Erzeugnisse und dadurch das für sein Profitieren auf dem Primärmarkt notwendige Ausmaß. Gegen die liberale Handhabung sprechen auch nicht der Belohnungsaspekt bzw. der damit verbundene Anreiz. Denn sie beeinträchtigt nicht die Gelegenheit des Patentinhabers zur Entgelterzielung mittels der *Erzeugnisse* (in der *ersten* Situation) bzw. des patentgeschützten Materials (in der *zweiten* Situation), zumal deren (ursprüngliche) Herstellung von der Erschöpfung ausgenommen bleibt. Letzteres erhält dem Patentinhaber die Kontrolle darüber, wie viel von dem Material überhaupt neu entsteht und in den Verkehr gelangt. In beiden Situationen kann die Wiederverwertbarkeit des Materials sogar ein Faktor in der Bewertung der Erzeugnisse durch potentielle Ersterwerber und damit für Preisbildung und Nachfrage werden, zumal sie rückwirkend faktisch die (Opportunitäts-)Kosten des Erwerbs reduzieren kann.⁷⁵ Ferner kann sie das Image des Patentinhabers verbessern.⁷⁶

⁷³ Praktisch unerheblich ist, ob die Wiedergewinnung, bei der das Erzeugnis zerstört wird, immerhin als dessen *Gebrauch* einzuordnen ist: Wäre sie dies *nicht*, wäre sie gar nicht erst patentrechtlich relevant. *Wäre* sie dies, so wäre diesbezüglich jedenfalls Erschöpfung eingetreten. Die Folge ist gleichermaßen, dass sogar nach *Entsorgung* des Erzeugnisses durch den (Erst-)Erwerber ein *Dritter* (z. B. der Betreiber einer Müllverwertungsanlage) das Material daraus wiedergewinnen darf. Hier zeigt sich ferner spezifisch die Bedeutung des *Verkehrssicherheitsaspekts*; vgl. zum Ganzen *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 573 ff.

⁷⁴ Dies sollte ebenso gelten, wenn das Material bei der Wiedergewinnung zunächst *zerstört* und dann aus denselben Grundmaterialien wieder zusammengesetzt wird (jeweils a.A. wohl *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 569 ff.).

⁷⁵ Siehe zu dieser Erwägung supra Kap. 2 A.IV.4.b)bb); *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 568.

⁷⁶ Näher *Bodewig*, GRUR 1992, 567, 568: „Zugkraft des werblichen Umweltschutzarguments“.

Insgesamt fördert die vorgeschlagene Lösung – als Element der Ausgestaltung von Patenten als Handlungsrechten sowie des rechtlichen Rahmens – statische und dynamische Effizienz auch mit Blick auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Denn die Auswirkungen auf Letztere werden dann bei den betreffenden wirtschaftlichen Entscheidungen berücksichtigt und damit internalisiert. Die Wiederverwertung lässt Materialien erst später zu Abfall werden und verringert die Ressourcenverschwendung für ihre erneute Fertigung. Entsprechend geringer wird die Umwelt in ihren Funktionen als Quelle natürlicher Ressourcen und als Aufnahmemedium für Abfallprodukte beansprucht. Dies verstärkt noch die mittelbar umweltschützende Wirkung der Erschöpfung.

IV. Selbstreplizierende Produkte

Schließlich sei ein Augenmerk auf patentgeschützte Erzeugnisse (bzw. Materialien) gelegt, die sich selbst vermehren können (sog. *selbstreplizierende Produkte*). Sie produzieren eigenständig ihre Abkömmlinge, d. h. die nachfolgende Generation.⁷⁷ Zunächst betraf dies insbesondere biotechnologische Erfindungen. Jüngst sorgte allerdings ein – unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entwickelter – selbstreplizierender Roboter für Aufsehen (sog. *Bioroboter* oder *Xenobot*).⁷⁸ Es ist davon auszugehen, dass erhebliches Potenzial auch für die Entwicklung weiterer selbstreplizierender Produkte besteht. Sie können die technische Entwicklung um zusätzliche Entwicklungslinien bereichern. Dass über die Replikation letztlich automatisch Material in eine neue Verwendung überführt wird, wirkt ferner Ressourcenverschwendung entgegen, was wiederum der statischen Effizienz und mittelbar auch dem Umweltschutz dienen kann.

Wären allerdings sämtliche über die Selbstreplikation entstehenden *Folgerzeugnisse* von der Erschöpfung mitumfasst, dürfte der Erwerber des Ausgangserzeugnisses sie in Konkurrenz zum Patentinhaber (bei vergleichbarer Qualität sogar u. U. auf dem *Primärmarkt*) wirtschaftlich verwerten.⁷⁹ Dies gälte auch, nachdem eigentlich die Lebensdauer des Ausgangserzeugnisses abgelaufen ist und obwohl die Folgerzeugnisse erneute (u. U. sogar vielfache) Verkörperungen der geschützten Erfindung sind.⁸⁰ Jedenfalls aber entfielen (u. U. wiederholt) der Bedarf nach dem Erwerb eines neuen Ausgangserzeugnisses vom Patentinhaber.

Diese Situation wird die *sachliche Grenze* der Erschöpfung an sich nicht verhindern können, zumal die *Selbstreplikation* keine *Herstellung* durch den Erwer-

⁷⁷ Ausführlich Heath, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 289, 289: „further generation“.

⁷⁸ Siehe nur Kriegman et al., 118 PNAS 1 ff. (2021); grundlegend bereits Reggia/Sipper, Roboter (2002).

⁷⁹ Heath, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 289, 289 u. 296.

⁸⁰ Vgl. Heath, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 289, 296.

ber des Ausgangserzeugnisses darstellt.⁸¹ Denn dieser kann zwar die Rahmenbedingungen für die Replikation schaffen und sie kontrollieren, sie aber nicht selbst durchführen.⁸² Dieses Ergebnis wäre aus Sicht der grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung problematisch: Zwar spräche der *Verkehrssicherheits*aspekt gegen einen Patentschutz der Folgeerzeugnisse, da diese dann frei zirkulieren könnten und weniger Handlungen patentverletzend wären. Dafür spricht allerdings der *Belohnungs*aspekt. So würde die Gelegenheit des Patentinhabers zur Entgelterzielung erheblich beeinträchtigt.⁸³ Den Nachteil aus dem Mehr an Konkurrenz bzw. der reduzierten Nachfrage nach seinen Ausgangserzeugnissen könnte der Patentinhaber bei deren Inverkehrbringen⁸⁴ nur begrenzt über den Preis kompensieren. Infolgedessen sänke der Anreiz für die Schaffung derartiger Erfindungen bzw. zumindest für die Verwendung nachhaltiger Materialien, die mehrere Replikationen überdauern können. Insoweit wäre die Problematik in gewissem Umfang derjenigen mit einer generell sachlich unbegrenzten Erschöpfung vergleichbar.⁸⁵ Mit Blick auf die konfligierenden Interessen bzw. ökonomischen Ziele ist daher ein insgesamt vorteilhafter *Kompromiss*, die einmalige, nicht hingegen darauf folgende Selbstreplikationen zu erlauben. Anders gesagt, ist dann also nur die Schaffung der *nächsten*, nicht aber diejenige der übernächsten Generation der Erzeugnisse erlaubt.

Das deutsche Recht wählt diese Lösung speziell für biologisches Material (z. B. Saatgut), in Gestalt der Ausnahmeregelung in § 9b S. 2 PatG.⁸⁶ Diese schränkt die (zunächst in S. 1 festgelegte) Erschöpfung⁸⁷ ein, indem sie besagt:

„Dies gilt nicht, wenn das auf diese Weise gewonnene Material anschließend für *eine weitere* generative oder vegetative Vermehrung verwendet wird“.⁸⁸

Hierdurch wird die sachliche Grenze der Erschöpfung auf die vorliegende Situation ausgeweitet, in der sie mangels Vorliegens einer Herstellung an sich nicht eingreift.⁸⁹ Erwägungsgrund 46 der Biopatent-RL, deren Art. 10 Hs. 2 dem § 9b S. 2 zugrunde liegt, umschreibt dies wie folgt:

„Die Funktion eines Patents besteht darin, den Erfinder mit einem ausschließlichen, aber zeitlich begrenzten Nutzungsrecht für seine innovative Leistung zu belohnen und damit

⁸¹ Heath, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 289, 298.

⁸² Heath, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 289, 298; vgl. auch Haedicke, FS Schilling, S. 237, 244 f.

⁸³ Vgl. Heath, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 289, 296.

⁸⁴ Heath, in: Calboli/Lee, Exhaustion, S. 289, 296.

⁸⁵ Siehe dazu supra Kap. 5 A.III.2.

⁸⁶ Hierzu siehe Mes, PatG, § 9b Rn. 2: „Missbrauchstatbestand“.

⁸⁷ Siehe hierzu supra Kap. 4 A.II.1.

⁸⁸ Herv. d. Verf.

⁸⁹ Ähnlich Schulte-Rinken, PatG, § 9b Rn. 2.

einen Anreiz für erfinderische Tätigkeit zu schaffen; der Patentinhaber muß demnach berechtigt sein, die Verwendung patentierten selbstreplizierenden Materials unter solchen Umständen zu verbieten, die den Umständen gleichstehen, unter denen die Verwendung nicht selbstreplizierenden Materials verboten werden könnte, d. h. die Herstellung des patentierten Erzeugnisses selbst.“

Der Erwerber darf also die Selbstreplikation des biologischen Materials nur einmal zulassen.⁹⁰ Für eine nochmalige Selbstreplikation bräuchte er eine gesonderte Lizenz des Patentinhabers oder müsste eben von diesem einfach erneut Ausgangsmaterial erwerben.⁹¹ Hierzu gibt es allerdings in § 9c PatG wiederum eine Gegenausnahme für Landwirte (sog. *Landwirteprivileg*).⁹²

Der Anwendungsbereich des § 9b S. 2 PatG ist – als *lex specialis* – auf biologisches Material beschränkt, was aus dem Wortlaut, der systematischen Einordnung in den §§ 9a ff. PatG sowie deren Beruhen auf der Biopatent-RL folgt.⁹³

Im *schweizerischen* Recht gibt es in Art. 9a Abs. 3 S. 2 schwPatG eine vergleichbare Regelung.⁹⁴ Sie wird nachfolgend zitiert – flankiert von S. 1, zu dem sie eine Ausnahme bildet, und S. 3, der auf das Landwirteprivileg in Art. 35a schwPatG⁹⁵ (als Gegenausnahme) hinweist:

„Hat der Patentinhaber patentgeschütztes biologisches Material im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder seinem Inverkehrbringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so darf dieses Material eingeführt und im Inland vermehrt werden, soweit dies für die bestimmungsgemäße Verwendung notwendig ist. Das so gewonnene Material darf nicht für eine weitere Vermehrung verwendet werden. Art. 35a bleibt vorbehalten.“

Die Norm wurde durch Art. 10 der Biopatent-RL beeinflusst und stimmt weitgehend damit überein.⁹⁶ Auch im *US-amerikanischen* Recht wurde das Sachproblem in der wegweisenden Entscheidung *Bowman v. Monsanto* des Supreme Court (2011) speziell für genetisch modifizierte Pflanzensamen ähnlich gehandhabt.⁹⁷

⁹⁰ Vgl. *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 232 (zum schw. Patentrecht).

⁹¹ Für Letzteres *Schulte-Rinken*, PatG, § 9b Rn. 8; *Haedicke*, FS Schilling, S. 237, 240 f.

⁹² *Busse/Keukenschrijver*, PatG, § 9b Rn. 7; eingehend *Schulte-Rinken*, PatG, § 9c Rn. 1 ff. Diese Gegenausnahme ist insbesondere auch allgemein ökonomisch sinnvoll, u. a. weil es sich dort regelmäßig um große Absatzmengen handelt und die gleich mehrfache Selbstreplikation des Materials gerade der Hauptzweck ist, weshalb der Patentinhaber dann insgesamt eher über die Höhe des Entgelts den Nachteil kompensieren kann.

⁹³ Vgl. auch *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 238 (zum schw. Patentrecht).

⁹⁴ Hierzu eingehend *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 228 ff.

⁹⁵ Zu diesem ausführlich *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 234 ff.

⁹⁶ Näher *Zuberbühler*, Erschöpfung, S. 229 f.

⁹⁷ *Bowman v. Monsanto Co.*, 569 U.S. 278 (2013); hierzu ausführlich *Heath*, in: Calboli/ Lee, Exhaustion, S. 289, 294 ff.

Es empfiehlt sich für das deutsche Recht die analoge Anwendung des § 9b S. 2 PatG allgemein auf *sonstige* selbstreplizierende Erzeugnisse (bzw. Materialien) (bzw. für das *Patentpaket*: die entsprechend erweiterte Heranziehung des Art. 10 Hs. 2 der Biopatent-RL in der Auslegung⁹⁸).⁹⁹ Die *Interessenlage* ist *vergleichbar*. Das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers ist danach nur für die *nächste* Generation (nicht aber die darauf folgenden Generationen) erloschen. Diese Lösung ist mit den grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung vereinbar. Insbesondere wird hierdurch die *Verkehrssicherheit* nicht übermäßig beeinträchtigt. Zwar ist aus Sicht des Verkehrs mitunter nicht erkennbar, ob es sich um die (erlaubt entstandene) nächste oder (unerlaubt entstandene) übernächste Generation handelt. Allerdings werden auch die replizierten Erzeugnisse der übernächsten Generation wohl ohnehin oftmals in der Sphäre des Erwerbers des Ausgangserzeugnisses verbleiben und eher dem *Gebrauch* dienen, womit kein zusätzlicher Verkehrsbezug entsteht. Auch wird der Erwerber nicht unangemessen benachteiligt: Es steht ihm frei, vom frustranen (Kosten-)Aufwand für die Schaffung der Rahmenbedingungen für eine nochmalige Selbstreplikation abzusehen. Immerhin dürfte die Problematik bei der Verhandlung im Zusammenhang mit der Veräußerung derartiger Erzeugnisse regelmäßig transparent zur Sprache kommen, etwa hinsichtlich der Erörterung des Bedarfs nach einer gesonderten Lizenz für weitere Selbstreplikationen. Letztere kann dem Patentinhaber ein zusätzliches Entgelt bringen und sich langfristig anreizsteigernd auswirken. Die für diese Situation bestehende *Regelungslücke* ist auch *planwidrig*. Denn bei der Schaffung der Biopatent-RL (1998) wurde wohl nicht das Potential der Künstlichen Intelligenz sowie der Entwicklung auch nicht-biotechnologischer Produkte mit (quasi)biotechnologischen Eigenschaften vorausgesehen. Langfristig empfiehlt sich gegebenenfalls (bei entsprechend fortschreitender technischer Entwicklung) *de lege ferenda* die Aufnahme einer allgemeinen Regelung nach dem Vorbild des § 9b S. 2 PatG bzw. Art. 10 Hs. 2 der Biopatent-RL in PatG und Patentpaket (dort am ehesten in das EPGÜ).

C. Ergebnis

Die in diesem Kapitel untersuchten aktuellen und zukünftigen Herausforderungen – namentlich die Digitalisierung und dazu speziell der 3D-Druck, ferner der

⁹⁸ Vgl. Art. 24 Abs. 1 lit. a EPGÜ.

⁹⁹ Siehe zu Letzterem supra Kap. 6 B.III.1.a) u. Fn. 239. Auch die zusätzliche analoge Anwendung der Gegen Ausnahme in § 9c PatG bietet sich an, namentlich für den Fall, dass die gleich mehrfache Selbstreplikation gerade der *Hauptzweck* der Verwendung des Produkts ist; weitergehend dazu siehe supra Kap. 7 Fn. 92.

Umweltschutz (unter besonderer Beachtung wiederverwertbarer Materialien) sowie selbstreplizierende Produkte – betreffen die Erschöpfung in unterschiedlicher Hinsicht. Während die Digitalisierung und speziell der 3D-Druck insbesondere ihren Anwendungsbereich und Tatbestand berühren, werfen der Umweltschutz sowie selbstreplizierende Produkte vor allem Fragen hinsichtlich der sachlichen Grenze auf. Der Erschöpfungsgrundsatz ist *de lege lata* für die Handhabung der genannten Herausforderungen gewappnet – mit Ausnahme der selbstreplizierenden Produkte, für die sich gegebenenfalls langfristig eine Änderung *de lege ferenda* empfiehlt.

Zusammenfassung in Thesen

Erster Teil:

1. Technische Erfindungen werden durch Patente geschützt. Als staatlicher Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit ist dies rechtfertigungsbedürftig. Die Diskussion hierüber wurzelt maßgeblich in der Patentkontroverse des 19. Jahrhunderts und dauert bis heute an. Inzwischen hat sich allerdings der Fokus von der grundlegenden Frage nach der Rechtfertigung des Patentschutzes überhaupt hin zu seinen einzelnen Auswirkungen und den daraus folgenden Konsequenzen für seine Ausgestaltung verschoben.

2. Zur Rechtfertigung des Patentschutzes werden herkömmlich die vier klassischen Patentrechtstheorien herangezogen. Dies sind zum einen Eigentumstheorie und Belohnungstheorie, welche moralisch geprägt sind und unmittelbar auf die Leistung des Erfinders abstellen. Zum anderen sind dies die beiden utilitaristisch geprägten Theorien, namentlich Anspornungstheorie und Vertragstheorie. Aktuelle Relevanz hat am ehesten noch die Anspornungstheorie. Sie geht davon aus, dass die mit dem Patent verbundene Gewinnerwartung überhaupt erst zur Erfindungstätigkeit und (in moderner Lesart) auch zu sonstigen damit zusammenhängenden Investitionen anreizt. Damit ist sie Anknüpfungspunkt für die ökonomische Analyse des Rechts sowie spezifische rechtsökonomische Begründungsansätze.

3. Darüber hinaus gibt es neuere Patentrechtstheorien, namentlich Investitionstheorie und Zwei-Säulen-Modell. Sie sehen zunächst – entsprechend der Anspornungstheorie in moderner Lesart – die Schaffung von Anreizen zu mit Erfindungstätigkeit verbundenen Investitionen als einen Zweck des Patentschutzes an. Allerdings erblicken sie jeweils noch einen gleichberechtigten weiteren Zweck: den Anreiz auf Konkurrenten zu Investitionen in Umgehungserfindungen bzw. die Marktgängigkeit von Erfindungen selbst.

4. Auch die ökonomische Analyse des Rechts legt den Anreizgedanken zugrunde. Danach reizt die Aussicht auf die aus dem Patent folgende rechtliche Monopolstellung zu Investitionen im Zusammenhang mit Erfindungstätigkeit an, indem sie die Amortisation der dafür aufgewandten Kosten ermöglicht. Denn angesichts des Charakters der Erfindung als öffentliches Gut wäre es ansonsten weitestgehend unmöglich, ein Entgelt dafür zu erzielen. Unter der Prämisse des

homo oeconomicus wäre daher kaum jemand zur Aufnahme von Erfindungstätigkeit bereit; ein Marktversagen wäre die Folge. Weil aber Erfindungen zur technischen Entwicklung beitragen und damit im Allgemeininteresse sind, greift die Rechtsordnung in Gestalt des Patentschutzes korrigierend ein. Dieser schafft erst einen Wettbewerb auf dem Ideenmarkt für Innovationen. Das patentbedingte rechtliche Monopol verursacht jedoch wiederum in anderer Hinsicht ein Marktversagen: Infolge der Beschränkung des Wettbewerbs auf dem betreffenden Gütermarkt werden von den die Erfindung verkörpernden Erzeugnissen weniger Exemplare produziert als dies gesellschaftlich wünschenswert wäre. Insofern konfligiert das Ziel, die Schaffung neuer Erfindungen zu fördern (dynamische Effizienz), mit dem Ziel der möglichst nutzbringenden Allokation bestehender Erfindungen (statische Effizienz). Unter Zugrundelegung dieses Zielkonflikts sind die Vor- und Nachteile des Patentschutzes in einer Kosten-Nutzen-Bilanz zu gewichten. Zur Verringerung der Kosten des Patentschutzes und damit zu seiner insgesamt positiven Bilanz trägt seine optimale Ausgestaltung bei, zu welcher seine Beschränkungen (einschließlich des Erschöpfungsgrundsatzes) gehören.

5. Des Weiteren gibt es spezifische rechtsökonomische Begründungsansätze für den Patentschutz: Abzugrenzen sind die – an den Anreizgedanken anknüpfenden – Ex-ante-Begründungsansätze (*Patent-induced theory* und *Race-to-invent theory*) von den Ex-post-Begründungsansätzen (*Kommerzialisierungstheorie*, *Prospect theory* und *Rent-dissipation theory*). Letztere sehen den Wert von Patenten darin, dass sie zur effizienten Nutzung vorhandener Erfindungen beitragen. Ein Begründungsansatz eigener Art ist schließlich die *Patentfunktionslehre*, die verschiedene Theorien bzw. Annahmen kombiniert.

6. Der für deutsche Patente, Europäische Patente wie auch Einheitspatente einschlägige Rechtsrahmen gibt den Erfindungsschutz durch Patente in Gestalt von Ausschließlichkeitsrechten vor. Für das deutsche Patentrecht sind dies das Grundgesetz sowie der unions- und völkerrechtliche Rahmen, für Europäische Patente und Einheitspatente nur die beiden Letztgenannten.

7. Keiner der genannten Ansätze kann für sich allein den Patentschutz universell rechtfertigen. Dennoch bringen sie jeweils wertvolle Aspekte in die Diskussion ein und sind in der Gesamtbetrachtung bedeutsam. Es ergibt sich insgesamt ein argumentatives Übergewicht zugunsten der Rechtfertigung des Patentschutzes.

8. Von der Rechtfertigung des Patentschutzes (als *erster Ebene*) zu trennen ist die Rechtfertigung auch der Erschöpfung (*zweite Ebene*). Auch sie ist nach den differenzierten Ansätzen und Erkenntnissen zur Rechtfertigung des Patentschutzes zu bejahen. Gestützt wird dies noch durch zwei klassische Rechtfertigungsansätze speziell für die Erschöpfung: Nach dem Verkehrssicherheitsaspekt soll der Warenverkehr nicht unzumutbar durch die fortdauernde Kontrolle des Patent-

inhabers über ein darin eingebrachtes Erzeugnis eingeschränkt werden. Der zweite maßgebliche Aspekt ist die beschränkte Belohnung des Patentinhabers. Über das Inverkehrbringen der Erzeugnisse soll er die Gelegenheit erhalten, in der Summe ein angemessenes Entgelt für die Erfindung zu erzielen. Mehr als diese jeweils einmalige Gelegenheit soll er jedoch nicht bekommen. Verkehrssicherheits- und Belohnungsaspekt stehen gleichberechtigt nebeneinander und sind im Einzelfall kombiniert heranzuziehen. Dabei baut gerade der Belohnungsaspekt eine wesentliche Brücke zu den allgemeinen Wertungen zum Patentschutz (*erste Ebene*). Der Verkehrssicherheitsaspekt blendet demgegenüber die Bedürfnisse des Patentinhabers aus, zugunsten eines (weitgehend pragmatischen) Blicks auf die Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs. Auch er gliedert sich aber insoweit in die grundlegenden Wertungen zum Patentschutz ein, als es dort um entgegenstehende Interessen bzw. ökonomische Ziele geht.

9. Abgesehen von der Erschöpfung an sich, ist schließlich (auf *dritter Ebene*) auch ihre Begrenzung gerechtfertigt. Zumal außerhalb dieser Grenzen der Patentschutz bestehen bleibt, wirkt der diesem zugrunde liegende Interessen- bzw. Zielkonflikt bis in die einzelnen Grenzen der Erschöpfung fort. Auch für deren Rechtfertigung sind damit letztlich die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung maßgeblich.

10. Das US-amerikanische Recht sieht ebenfalls den Erfindungsschutz durch Patente vor. Die wesentliche Rechtsquelle ist der *Patent Act* von 1952, der durch zahlreiche, über *case law* etablierte Prinzipien ergänzt wird. Ein solches ist der Erschöpfungsgrundsatz (*principle of patent exhaustion*), als ein Verteidigungsmittel (*defense*) gegen den Vorwurf der Patentverletzung. In seiner Wirkung entspricht er im Ergebnis weitgehend dem deutschen Recht. Das US-amerikanische Recht sieht herkömmlich eine sachliche, eine räumliche und (prinzipiell) eine zeitliche Grenze vor. Diskutiert wird ferner eine Abkehr von der Ausgestaltung der Erschöpfung als Alles-oder-nichts-Lösung, zugunsten ihrer vertraglichen Abdingbarkeit.

11. Der Patentschutz ist auch im schweizerischen Recht vorgesehen, mit dem Patentgesetz von 1954 als wesentlicher Rechtsquelle. Auch dort wurde der Erschöpfungsgrundsatz durch die Rechtsprechung eingeführt, die sich dabei inhaltlich auf das deutsche Recht stützte. Mittlerweile gibt es in Art. 9a und 35a f. schwPatG sowie Art. 27b LwG einschlägige Rechtsnormen. Auch im schweizerischen Recht sind sachliche, räumliche und zeitliche Grenze der Erschöpfung bekannt. Hingegen ist eine Abkehr von deren Ausgestaltung als Alles-oder-nichts-Lösung, sei es über Abdingbarkeit oder Ausnahmen, nicht vorgesehen.

Zweiter Teil:

12. In Deutschland können technische Erfindungen durch nationale und Europäische Patente sowie – seit Geltung des Patentpakets – durch Einheitspatente geschützt werden. Im deutschen Recht ist der Erschöpfungsgrundsatz eine Schranke des Patentrechts. Er war bisher, mit Ausnahme der Sondernorm für biologisches Material in § 9b S. 1 PatG, nur gewohnheitsrechtlich anerkannt. Zumindest für die Auslegung des deutschen Rechts sind aber immerhin auch die Erschöpfungsregelungen in Art. 32 und Art. 81 des (nie in Kraft getretenen) GPÜ 1975 relevant. Demgegenüber gibt es für Markenrecht (§ 24 MarkenG, Art. 15 UMV), Designrecht (§ 48 DesignG, Art. 21 GGV), Sortenschutzrecht (§ 10b SortG, Art. 16 GSORTV) und Urheberrecht (§ 17 Abs. 2 UrhG) bereits seit Längerem allgemeine Erschöpfungsregelungen im deutschen bzw. europäischen Recht. Die dazu ergangene Rechtsprechung und Literatur sind weitgehend auf das Patentrecht übertragbar, da insoweit die maßgeblichen Wertungen übereinstimmen.

13. Der Erschöpfungsgrundsatz geht ursprünglich auf *Josef Kohlers* Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten zurück und wurde in nunmehr über 120 Jahren (weiter)entwickelt.

14. Die Erschöpfung lässt in gewissem Umfang das Verbotungsrecht des Patentinhabers erlöschen. Sie ist nicht abding- oder einschränkbar. Anwendbar ist sie auf Erzeugnispatente und unmittelbare Verfahrenserzeugnisse, nicht hingegen auf Verfahrenspatente. Immerhin ist jedoch beim Inverkehrbringen einer patentgeschützten Vorrichtung, die nur für die Anwendung eines einzigen patentgeschützten Verfahrens einsetzbar ist, im Zweifel die stillschweigende Erteilung einer Lizenz zu dessen Benutzung anzunehmen. Voraussetzung für die Erschöpfung ist das Inverkehrbringen eines die Erfindung verkörpernden Erzeugnisses durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung durch einen Dritten. Maßgeblich ist der Übergang der tatsächlichen Verfügungsgewalt.

Dritter Teil:

15. Auch im deutschen Recht sind herkömmlich eine sachliche, eine räumliche und eine zeitliche Grenze der Erschöpfung relevant.

16. Die sachliche Grenze bedeutet, dass die Erschöpfung nur diejenigen Benutzungsarten erfasst, die sich auf das in Verkehr gebrachte Erzeugnis beziehen. Dies sind Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauch. Nicht hingegen erfasst die Erschöpfung die Herstellung. Im US-amerikanischen und schweizerischen Patentrecht wird dies entsprechend gehandhabt. Besonders schwierig kann im Einzelfall die Abgrenzung zwischen Gebrauch und Herstellung sein. Dies betrifft vor allem Reparaturmaßnahmen.

17. Die räumliche Grenze der Erschöpfung ist Spiegelbild ihrer territorialen Reichweite. Infrage kommen nationale, regionale und internationale Erschöp-

fung. Die internationale Erschöpfung bedeutet das Fehlen einer räumlichen Grenze. Mit Inverkehrbringen des Erzeugnisses an irgendeinem Ort weltweit kommt es zur Erschöpfung sämtlicher darauf bezogener, paralleler Patente. Demgegenüber beschränkt sich die nationale Erschöpfung auf den Staat des Inverkehrbringens und lässt parallele Patente unberührt. Die regionale Erschöpfung umfasst den gesamten Raum einer Gruppe von Staaten. Das für Deutschland und Europa relevante Beispiel ist die gemeinschaftsweite Erschöpfung: Mit Inverkehrbringen des Erzeugnisses im EWR erlöschen sämtliche dort geltenden, parallelen Patente. Die für nationale und Europäische Patente bereits etablierte gemeinschaftsweite Erschöpfung ist nunmehr für Europäische Patente und Einheitspatente im Patentpaket festgeschrieben. Die Einführung der internationalen Erschöpfung in Deutschland bzw. Europa ist perspektivisch unwahrscheinlich, jedoch angesichts der jüngeren Entwicklungen im US-amerikanischen und schweizerischen Recht nicht auszuschließen: In beiden Rechtsordnungen hatte herkömmlich die nationale Erschöpfung gegolten. Nunmehr gilt im US-amerikanischen Recht die internationale Erschöpfung. Das schweizerische Recht sieht inzwischen grundsätzlich die gemeinschaftsweite Erschöpfung vor, von der in bestimmten Fällen zugunsten der nur nationalen oder aber der internationalen Erschöpfung abgewichen wird. Die internationale Erschöpfung ist aber abzulehnen. Während der völkerrechtliche Rahmen hierzu nicht eindeutig ist, sprechen gegen sie speziell das Territorialitätsprinzip sowie insgesamt die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung.

18. Die zeitliche Grenze umschreibt Anfang und Ende der Erschöpfung. Der Beginn der Erschöpfung fällt mit dem tatbestandlichen Inverkehrbringen zusammen. In diesem Moment muss überhaupt Patentschutz bestehen. Das Ende der Erschöpfung bedeutet, dass diese reversibel ist. Hierfür ist das Inverkehrbringen des Erzeugnisses rückgängig zu machen, wobei es auf die Rückerlangung der tatsächlichen Verfügungsgewalt ankommt. Hinsichtlich der zeitlichen Grenze besteht Übereinstimmung zum schweizerischen sowie prinzipiell zum US-amerikanischen Recht, welches immerhin den Beginn der Erschöpfung vorsieht.

19. Nach einer jahrzehntelangen, von Rückschlägen geprägten Entwicklungsgeschichte ist mittlerweile seit dem 1. Juni 2023 das Patentpaket anwendbar. Es hat das Einheitspatent – als Sonderfall des Europäischen Patents – sowie das EPG geschaffen. Ferner bringt es zusätzliche Vereinheitlichungen für Europäische Patente. Es besteht aus drei eigenständigen Rechtsakten, namentlich den unionsrechtlichen EPatVO und EPatÜbersVO sowie dem völkerrechtlichen EPGÜ. Auf Einheitspatente sind alle drei Rechtsakte anwendbar, hingegen auf Europäische Patente nur das EPGÜ. Letzteres enthält in Art. 25 ff. und 63 ff. das wesentliche materielle Recht zu Umfang (einschließlich der Benutzungsarten) und Schranken des Patentschutzes sowie den Rechtsfolgen von Patentverletzungen.

20. Die multinationale Zusammensetzung aller Spruchkörper des EPG wird eine autonome Begriffsbildung bei der Auslegung des materiellen Rechts des Patentpakets fördern. Dabei werden verschiedene nationale Rechtstraditionen einfließen. Dies gilt etwa für das deutsche Recht, dem im Einheitspatentensystem sogar die Bedeutung als Auffangrechtsordnung zukommt. Für die Auslegung sämtlicher materiell-rechtlichen Regelungen des Patentpakets wird der EuGH mitverantwortlich sein. Damit bleibt hierfür auch seine bisherige Rechtsprechung zur Erschöpfung im Patentrecht und (weitgehend) im sonstigen Immaterialgüterrecht verbindlich.

21. Die Erschöpfung ist im Patentpaket gleich zweifach geregelt: in Art. 6 EPatVO (speziell für Einheitspatente) und in Art. 29 EPGÜ (für Europäische Patente). Die Regelungen entsprechen weitgehend den Vorgängerregelungen in Art. 32 GPÜ 1975 und Art. 28 GPÜ 1989 sowie Art. 10 GPVO. Anders als noch das GPÜ, enthält allerdings das Patentpaket keine Regelung zur Erschöpfung nationaler Patente. Angesichts der diesbezüglich inzwischen gefestigten Rechtsprechung des EuGH wäre diese aber ohnehin bloß deklaratorisch gewesen.

22. Der Anwendungsbereich der Erschöpfungsregelungen erfasst nur Erzeugnispatente und unmittelbare Verfahrenserzeugnisse, nicht hingegen Verfahrenspatente. Allerdings sollte der spezielle Fall des Inverkehrbringens einer Vorrichtung zur Anwendung eines patentgeschützten Verfahrens ebenso gehandhabt werden wie im deutschen Recht. Dessen Ergebnisse können auch ansonsten weitgehend übertragen werden. Denn immerhin ist bereits (auch) das deutsche Patentrecht selbst in relevanten Aspekten europarechtlich geprägt, insbesondere infolge der Anpassung des PatG an das GPÜ 1975.

23. Art. 6 EPatVO und Art. 29 EPGÜ enthalten in Hs. 2 jeweils den Passus: „es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen“. Dies ist eine Ausnahmeklausel, wonach in solchen Fällen für die Benutzungsarten Anbieten und Inverkehrbringen keine Erschöpfung eintritt. Eine vergleichbare Klausel findet sich bereits in sämtlichen Vorgängerregelungen. Es handelt sich um eine neue Grenze der Erschöpfung. Auch außerhalb dieser Grenze bleibt also der Patentschutz bestehen.

24. Die neue Grenze bedeutet eine Abkehr von der traditionellen Ausgestaltung der Erschöpfung als Alles-oder-nichts-Lösung hin zu einer differenzierteren Ausgestaltung, welche die flexiblere Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls erlaubt. Anders als die herkömmlich relevanten Grenzen, umschreibt die neue Grenze nicht bloß den Umfang der Rechtsfolge der Erschöpfung, sondern lässt diese, trotz vorliegenden Tatbestands, ausnahmsweise gänzlich ausbleiben. Hierdurch wird die Erschöpfung zu einem Grundsatz, der Ausnahmen zulässt. Dieses Ansetzen auf absoluter Ebene ist zu begrüßen – im Gegensatz zum (für das US-amerikanische Recht diskutierten) Ansatzpunkt der vertraglichen Abdingbarkeit.

25. Als berechtigter Grund im Sinne der Ausnahmeklausel kommt nur ein Grund des Patentinhabers infrage, der sich insgesamt gegen das (erneute) Anbieten und/oder Inverkehrbringen richtet, aber nicht auf geschriebenem Recht beruhen muss. Die Klausel ist restriktiv auszulegen. Denn sie gibt eine Abwägung zwischen der – in Hs. 1 grundsätzlich zugunsten der Warenverkehrsfreiheit vorgesehenen – gemeinschaftsweiten Erschöpfung einerseits und dem wirtschaftlichen Verwertungsinteresse des Patentinhabers andererseits vor. Gemäß den Anforderungen des Art. 36 S. 1 AEUV muss es sich daher um einen erheblichen Grund mit Bezug zum spezifischen Gegenstand des Patents handeln, welcher also die Gelegenheit des Patentinhabers zur Entgelterzielung beeinträchtigt. Dabei sind, über die gemeinschaftsweite Erschöpfung hinaus, aber auch sämtliche sonstigen entgegenstehenden Interessen zu berücksichtigen. Maßgeblich sind also wiederum die grundlegenden Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung.

26. Welche Gründe in diesem Sinne konkret als berechtigte Gründe infrage kommen, lässt der – als Generalklausel formulierte – Hs. 2 offen. Zumindest im Ausgangspunkt kann auf die in Rechtsprechung und Schrifttum entwickelten Fallgruppen zur vergleichbaren markenrechtlichen Ausnahmeregelung im (auf Art. 7 Abs. 2 der Markenrechts-RL [1988] beruhenden) § 24 Abs. 2 MarkenG und in Art. 15 Abs. 2 UMV zurückgegriffen werden. Dies gilt allerdings nur, soweit die wesentlichen Grundwertungen übereinstimmen. Denn das Patentrecht zielt – anders als das primär eine Qualitätskontrollfunktion verfolgende Markenrecht – auf die exklusive Zuweisung der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung ab. Übertragbar sind danach diejenigen Fallgruppen, welche sich auf die mittelbare Beeinträchtigung dieser Verwertung infolge einer potentiellen Reputationsschädigung beziehen. Anzunehmen ist dies insbesondere für die (geringfügige) Veränderung von Erzeugnis, Kennzeichen oder Verpackung, ferner für die Entfernung eines Vertriebskennzeichens sowie für das Umverpacken des Erzeugnisses (einschließlich der differenzierten Rechtsprechung des EuGH dazu).

27. Infrage kommen aber auch spezifisch patentrechtliche Gründe. Bereits die Anerkennung eines bestimmten Grundes als berechtigter Grund ist vom grundlegenden patentrechtlichen Interessen- bzw. ökonomischen Zielkonflikt zu leiten. Hierin zeigt sich erneut, dass dieser bis in die einzelnen Grenzen der Erschöpfung und ihre Handhabung fortwirkt. Das Interesse des Patentinhabers ist also nicht nur gegen die (in Hs. 1 als Grundsatz festgeschriebene) gemeinschaftsweite Erschöpfung abzuwägen, sondern darüber hinaus auch gegen sämtliche gegenläufige (Allgemein-)Interessen. Jedenfalls muss aber, im Sinne des Art. 36 S. 1 AEUV, ein Bezug zum spezifischen Gegenstand des Patents gegeben sein. Als berechtigte Gründe kommen solche mit Bezug zum Erzeugnis bzw. zur in ihm verkörperten Erfindung selbst, zum ersten Inverkehrbringen sowie schließlich zur Weiterveräußerung bzw. zum Folgeerwerb infrage. Um den grundlegenden

Wertungen zu Patentschutz und Erschöpfung sowie dem restriktiven Charakter der Ausnahmeklausel gerecht zu werden, ist in einigen Fallgruppen zusätzlich konkret das Vorliegen besonderer, einschränkender Kriterien zu fordern. Ein berechtigter Grund kann zunächst die Überlassung eines überdurchschnittlich langlebigen Erzeugnisses zum vorübergehenden Gebrauch sein. Ebenfalls potentiell als berechtigter Grund anzuerkennen ist das unentgeltliche bzw. nur von einer Aufwandsentschädigung gedeckte Inverkehrbringen einzelner Erzeugnisse bzw. eines Kontingents davon in einem bestimmten Mitgliedstaat (bzw. EWR-Vertragsstaat) zur Förderung eines Projekts in nationalem Allgemeininteresse. Berechtigte Gründe mit Bezug zu Weiterveräußerung bzw. Folgeerwerber können in einer übermäßigen Konkurrenz für den Patentinhaber oder aber in einer potentiellen Reputationsschädigung aus patentrechtsspezifischen Umständen liegen. Für Ersteres bedarf es einer Konkurrenz auf dem Primärmarkt infolge der drohenden vertragswidrigen Weiterveräußerung einer relativ bedeutsamen Anzahl an Erzeugnissen durch den Ersterwerber, welche dem Patentinhaber die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung erheblich erschwert. Eine Reputationsschädigung kann sich aus Gefahrenpotential aus dem unsachgemäßen Gebrauch des Erzeugnisses oder dessen Umbau ebenso ergeben wie aus dem erheblichen Abweichen eines noch verfügbaren älteren Erzeugnisses von geltenden Sicherheits- oder etwa Umweltstandards. Insgesamt hat die Ausnahmeklausel damit einen relativ kleinen Anwendungsbereich – gerade im Verhältnis zur dogmatisch umwälzenden Bedeutung der Ausnahme als neuer Grenze der Erschöpfung.

28. Über die Rechtsprechung wird die neue Grenze der Erschöpfung wohl faktisch auch für die vom DPMA erteilten nationalen Patente Bedeutung erlangen. Dennoch ist dem deutschen Gesetzgeber zur Klarstellung *de lege ferenda* die Aufnahme einer allgemeinen, die Ausnahmeklausel enthaltenden, Erschöpfungsregelung nach dem Vorbild der Erschöpfungsregelungen des Patentpakets – etwa in einen neuen § 9 S. 3 PatG – zu empfehlen. Da es sich um eine Nachbildung von Unionsrecht handeln würde, wäre der EuGH auch für ihre Auslegung zuständig, womit deutsche Gerichte zu Vorabentscheidungsersuchen sowie zur Berücksichtigung der bisherigen und zukünftigen einschlägigen Rechtsprechung des EuGH verpflichtet wären.

29. Der Erschöpfungsgrundsatz ist hierdurch – in Verbindung mit den herkömmlich relevanten Grenzen sowie dem komplexen Tatbestandsmerkmal des Inverkehrbringens – noch besser für aktuelle und zukünftige technische und gesellschaftliche Herausforderungen gewappnet. Als Herausforderungen, welche die Erschöpfung bereits in ihrer herkömmlichen Gestalt (d. h. nicht speziell die neue Grenze) betreffen, sind die Digitalisierung und dazu speziell der 3D-Druck, ferner der Umweltschutz sowie selbstreplizierende Produkte zu nennen. Dabei betreffen Digitalisierung und 3D-Druck vor allem Anwendungsbereich und Tat-

bestand der Erschöpfung. Hingegen haben Umweltschutz sowie selbstreplizierende Produkte insbesondere Bedeutung für ihre sachliche Grenze.

Literaturverzeichnis

- Abbott, Frederick M.*: Comment on the US Supreme Court Decision „Impression Products v. Lexmark International“ 35 U.S.C., § 154(a), IIC 2017, 889–896.
- ders.*: Parallel trade in pharmaceuticals: trade therapy for market distortions, in: Calboli, Irene/Lee, Edward (Hrsg.), Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Cheltenham/Northampton 2016, S. 145–165.
- Ackermann, Jan/Vissel, Horst*: Nationale ältere Rechte und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung. Versteckte Seeminen mit hohem Schadenspotenzial?, GRUR 2016, 641–648.
- Ahmed, Pervaiz K./Shepherd, Charles D.*: Innovation management. Context, strategies, systems and processes, Harlow u. a. 2010.
- Ahrens, Claus*: Gewerblicher Rechtsschutz, Tübingen 2008.
- Ahrens, Hans-Jürgen/McGuire, Mary-Rose*: Modellgesetz für Geistiges Eigentum. Normtext und Begründung, München 2012.
- Ahrens, Sönke*: Mögliche Konsequenzen der Krise der Europäischen Union für die einheitlichen europäischen Schutzrechte des geistigen Eigentums am Beispiel des Brexit-Szenarios, GRUR Int. 2016, 548–551.
- Akerlof, George A.*: The Market for „Lemons“: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, 84 Q. J. Econ. 488–500 (1970).
- Alexy, Christine*: Die Europäisierung des Markenrechts. Eine Untersuchung der Rechtsprechung des EuGH, Hamburg 2009.
- Amort, Matthias*: Zur Vorlageberechtigung des Europäischen Patentgerichts: Rechtsschutzlücke und ihre Schließung, EuR 2017, 56–79.
- Anders, Monika/Gehle, Burkhard*: Zivilprozessordnung mit GVG und anderen Nebengesetzen, 81. Aufl., München 2023, zit.: Anders/Gehle-Bearbeiter.
- Ann, Christoph*: Patentrecht. Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht, 8. Aufl., München 2022.
- ders.*: Patent Trolls – Menace or Myth?, in: Waldeck und Pyrmont, Wolrad Prinz zu/Adelman, Martin J./Brauneis, Robert/Drexl, Josef/Nack, Ralph (Hrsg.), Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus, Berlin 2009, S. 355–364.
- ders.*: Patentverletzung durch Instandsetzung patentierter Vorrichtungen, VPP-Rundbrief 2004, 117–123.
- ders.*: „Identität und Lebensdauer“ – Patentverletzung durch Instandsetzung patentierter Vorrichtungen, in: Ann, Christoph/Anders, Wilfried/Dreiss, Uwe/Jestaedt, Bernhard/Stauder, Dieter (Hrsg.), Materielles Patentrecht – Festschrift für Reimar König zum 70. Geburtstag, Köln u. a. 2003, S. 17–32.
- Appel, Bernd*: Der menschliche Körper im Patentrecht, Köln u. a. 1995.
- Armitage, Edward*: Die Auslegung europäischer Patente (Art. 69 EPÜ und das Auslegungsprotokoll), GRUR Int. 1983, 242–245.

- Arnold, Bernhard*: Datenströme als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse, in: Kühnen, Thomas (Hrsg.), 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf. Festschrift zum 80-jährigen Bestehen des Patentgerichtsstandortes Düsseldorf am 1. Oktober 2016, S. 15–23.
- Arntz, Thomas*: Weg frei für das Einheitspatent, *EuZW* 2015, 544–547.
- Arrow, Kenneth*: Economic Welfare and the Allocation of Resources for Innovation, in: NBER, Committee on Economic Growth of the Social Science Research Council (Hrsg.), *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, Princeton 1962, S. 609–626.
- Arruda, Gustavo*: *Erschöpfungsgrundsatz und Lizenzvertrag*, Hamburg 2011.
- Assmann, Heinz-Dieter/Bungert, Hartwin* (Hrsg.): *Handbuch des US-amerikanischen Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrechts*, Band 1, München u. a. 2001.
- Axster, Oliver*: Parallelimporte von patentierten Erzeugnissen (Q 101) – Bericht für die Deutsche Landesgruppe, erstattet von Oliver Axster, Düsseldorf, *GRUR Int.* 1990, 609–610.
- Badura, Peter*: Zur Lehre von der verfassungsrechtlichen Institutsgarantie des Eigentums, betrachtet am Beispiel des „geistigen Eigentums“, in: Lerche, Peter/Zacher, Hans/Badura, Peter (Hrsg.), *Festschrift für Theodor Maunz zum 80. Geburtstag am 1. September 1981*, München 1981.
- Balks, Marita*: *Umweltpolitik aus Sicht der Neuen Institutionenökonomik*, Wiesbaden 1995.
- von Bar, Christian*: Territorialität des Warenzeichens und Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Gemeinsamen Markt, Frankfurt a. M. 1977.
- Barsuglia, Guido*: Parallelimporte und der Pharmamarkt. Eine wohlfahrtsökonomische Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz, Bern 2007.
- Bauch, Christoph Friedrich*: *Erfindungsschutz zwischen Offenlegung und Patenterteilung. Eine rechtsökonomische und rechtsvergleichende Untersuchung des Verhältnisses von Patent- und Gebrauchsmusterrecht*, Tübingen 2019.
- Becher, Johannes*: *Der Sekundärmarkt für Software. Eine ökonomische Analyse des urheberrechtlichen Erschöpfungsprinzips*, Wiesbaden 2015.
- Bechtold, Stefan*: 3D Printing, Intellectual Property and Innovation Policy, *IIC* 2016, 517–536.
- ders.*: Multimedia und Urheberrecht – einige grundsätzliche Anmerkungen, *GRUR* 1998, 18–27.
- Becker, Maximilian*: Ein modernes Urheberrecht. Von der Nutzungshandlung zum digitalen Lebensbereich, *ZGE* 8 (2016), 239–288.
- ders.*: Zur Dogmatik des Erschöpfungsgrundsatzes im digitalen Urheberrecht, *UFITA* 2015/III, 687–708.
- Beckstein, Frank*: *Einschränkungen des Schutzlandprinzips. Die kollisionsrechtliche Behandlung von Immaterialgüterrechtsverletzungen im Internet*, Tübingen 2010.
- Behrens, Peter*: *Die ökonomischen Grundlagen des Rechts. Politische Ökonomie als rationale Jurisprudenz*, Tübingen 1986.
- Beier, Friedrich-Karl*: Ausschließlichkeit, gesetzliche Lizenzen und Zwangslizenzen im Patent- und Musterrecht, *GRUR* 1998, 185–195.
- ders.*: Zur Zulässigkeit von Parallelimporten patentierter Erzeugnisse, *GRUR Int.* 1996, 1–9.
- ders.*: Die Zukunft des geistigen Eigentums in Europa – Gedanken zur Entwicklung des Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterrechts, in: Hilf, Meinhard/Oehler, Wolfgang (Hrsg.), *Der Schutz des geistigen Eigentums in Europa*, Baden-Baden 1991, S. 13–35.
- ders.*: Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten, *GRUR Int.* 1989, 603–615.
- ders.*: Hundert Jahre Pariser Verbandsübereinkunft. Ihre Rolle in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, *GRUR Int.* 1983, 339–347.

- ders.*: Die Bedeutung des Patentsystems für den technischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, GRUR 1979, 227–235.
- ders.*: Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz. Zur geschichtlichen Entwicklung des deutschen Patentrechts, GRUR 1978, 123–132.
- ders.*: Das Patentwesen und seine Informationsfunktion – gestern und heute, GRUR 1977, 282–289.
- ders.*: Zukunftsprobleme des Patentrechts, GRUR 1972, 214–225.
- ders.*: Stand und Aussichten der europäischen Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, GRUR Int. 1969, 145–152.
- ders./Haertel, Kurt/Schricker, Gerhard* (Hrsg.): Europäisches Patentübereinkommen. Münchener Gemeinschaftskommentar, 1. Lfg., München 1984.
- Beier, Joachim*: Die tatsächlichen Patentkosten im europäischen und im nationalen Verfahren – Ergebnisse einer FICPI-Studie, GRUR Int. 1995, 113–120.
- Bender, Achim*: Unionsmarke, 4. Aufl., Köln 2020.
- Benkard, Georg* (Begr.): Patentgesetz: PatG, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz, 11. Aufl., München 2015, zit.: *Benkard-Bearbeiter*, PatG.
- ders.* (Begr.)/*Ehlers, Jochen/Kinkeldey, Ursula* (Hrsg.): Europäisches Patentübereinkommen: EPÜ, 3. Aufl., München 2019, zit.: *Benkard-Bearbeiter*, EPÜ.
- van Benthem, Johannes Bob*: Das europäische Patent und die europäische Integration, Mitt. 1993, 151–156.
- Bently, Lionel/Sherman, Brad/Gangjee, Dev/Johnson, Philipp*: Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford 2018.
- Berger, Christian*: Die Erschöpfung des urheberrechtlichen Verbreitungsrechts als Ausprägung der Eigentumstheorie des BGB, AcP 201 (2001), 411–450.
- Bernhardt, Wolfgang*: What are the main elements of the so-called enhanced cooperation and when will it start?, epi Information 2013, 21–25.
- ders.*: Die Bedeutung des Patentschutzes in der Industriegesellschaft, Köln u. a. 1974.
- Berzen, Anna K./Tochtermann, Lea*: Interdisziplinäres Zentrum für Geistiges Eigentum: European Patent Package2: Das deutsche (Patent-)Recht als Infrastruktur für das neue Unionspatent. Tagungsbericht, GRUR 2014, 457–460.
- Bettermann, Karl August/Nipperdey, Hans Carl/Scheuner, Ulrich* (Hrsg.): Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Viertes Band. 1. Halbband, Berlin 1960, zit.: *Bettermann/Nipperdey/Scheuner-Bearbeiter*, Grundrechte, Bd. IV/1.
- Bischoffshausen, Albrecht*: Die ökonomische Rechtfertigung der urheberrechtlichen Schutzfrist. Analyse der Schutzfrist de lege lata und de lege ferenda aus historischer, dogmatischer und rechtsökonomischer Sicht, Baden-Baden 2013.
- Bisges, Marcel*: Ökonomische Analyse des Patentrechts, IPRB 2015, 19–24.
- Blachian, Heinz*: Die Lehre von der Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Urheberrecht, München 1964.
- Blanke-Roeser, Constantin*: Das neue Einheitliche Patentgericht und seine Verfahrensordnung, JZ 2023, 219–223.
- ders.*: 3D-Druck und das Patentrecht in Europa. Die Grenzen des geltenden Rechts und des zukünftigen Einheitspatents sowie alternative Lösungsansätze, GRUR 2017, 467–475.
- Blum, Arno*: Grenzen der Patentausbeutung (Zusammenhang der Benutzungsarten und Beschränkungen der Lizenz), GRUR 1932, 1–16.
- Blum, Rudolf/Pedrazzini, Mario M.*: Das schweizerische Patentrecht. Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954. Band I. Umfassend die Art. 1 bis 16, Bern 1957.

- Bodewig, Theo*: Einige Überlegungen zur Erschöpfung bei Zwangslizenzen an standardessentiellen Patenten, GRUR Int. 2015, 626–634.
- ders.*: Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts in den USA, GRUR Int. 2000, 597–610.
- ders.*: Umweltschutz und Patentrecht – Zum Schutz wiederverwertbarer Stoffe, GRUR 1992, 567–578.
- Boos, Sabine/Kreutzmann, Sarah-Lena*: Vertragsgestaltung im Licht des neuen europäischen Patentsystems, GRUR-Prax. 2015, 428–430.
- Bopp, Thomas/Kircher, Holger* (Hrsg.): Handbuch Europäischer Patentprozess, München 2019, zit.: *Bopp/Kircher-Bearbeiter*, Europ. Patentprozess.
- Bossung, Otto*: Unionspatent statt Gemeinschaftspatent – Entwicklung des europäischen Patents zu einem Patent der Europäischen Union, GRUR Int. 2002, 463–475.
- ders.*: Rückführung des europäischen Patentrechts in die Europäische Union – Dr. Kurt Haertel zum 85. Geburtstag, GRUR Int. 1995, 923–935.
- Boyle, James/Jenkins, Jennifer*: Intellectual Property: Law & The Information Society. Cases and Materials. An Open Course Book, 5th ed., 2021.
- Brandi-Dohrn, Matthias*: Some Critical Observations on Competence and Procedure of the Unified Patent Court, IIC 2012, 372–389.
- ders.*: Erschöpfung und Kartellrecht, GRUR 1980, 757–760.
- Brandt, Karsten*: Die Schutzfrist des Patents. Eine rechtsvergleichende Untersuchung, München 1996.
- Brinkhof, Jan J.*: The Enforcement of Patent Rights in the Netherlands, IIC 2000, 706–722.
- Broß, Siegfried*: Die Patenterteilungspraxis nach dem EPÜ – Erosion des Rechtsstaates?, GRUR Int. 2017, 670–674.
- ders./Lamping, Matthias*: Das Störpotenzial des rechtsstaatlich-demokratischen Ordnungsrahmens am Beispiel der europäischen Patentgerichtsbarkeit, GRUR Int. 2018, 907–911.
- von Brünneck, Alexander von*: Die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes, Baden-Baden 1984.
- Brzezinski, Katja*: Das Vorbenutzungsrecht. Geschichte, Legitimation, Funktion im Patentsystem, Tübingen 2015.
- Buck, Petra*: Geistiges Eigentum und Völkerrecht. Beiträge des Völkerrechts zur Fortentwicklung des Schutzes von geistigem Eigentum, Berlin 1994.
- Buerstedde, Wolfgang*: Juristische Methodik des Europäischen Gemeinschaftsrechts, Baden-Baden 2006.
- Bullinger, Winfried/von Rauch, Benedicta*: Rechtsfragen zum Secondhand-Markt für E-Books, NJW 2020, 816–819.
- Bungert, Hartwin*: Einwirkung und Rang von Völkerrecht im innerstaatlichen Rechtsraum – Ein Vergleich des deutschen mit dem US-amerikanischen Recht, DÖV 1994, 797–806.
- von Büren, Roland/David, Lucas* (Hrsg.): Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Viertes Band. Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Basel u. a. 2006, zit.: *v. Büren/David-Bearbeiter*, Schw. ImmGWR.
- Burstein, Michael J.*: Reply – Commercialization without Exchange, 92 Tex. L. Rev. 45–51 (2013).
- Busche, Jan/Stoll, Peter-Tobias/Wiebe, Andreas*: TRIPS. Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums. Kommentar, 2. Aufl., Köln 2013, zit.: *Busche/Stoll/Wiebe-Bearbeiter*.
- Büscher, Wolfgang/Dittmer, Stefan/Schiwy, Peter* (Hrsg.): Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht. Kommentar, 3. Aufl., Köln 2015, zit.: *Büscher/Dittmer/Schiwy-Bearbeiter*.

- Busse, Rudolf* (Begr./*Keukenschrijver, Alfred* (Hrsg.): Patentgesetz unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens, der Regelungen zum Patent mit einheitlicher Wirkung und des Patentrechtsabkommens mit dem Patentrechtsabkommensgesetz, Gebrauchsmuster-gesetz und Gesetz über den Schutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen, 9. Aufl., Berlin 2020, zit.: *Busse/Keukenschrijver-Bearbeiter*.
- Bußmann, Joachim*: Patentrecht und Marktwirtschaft, GRUR 1977, 121–135.
- Bussmann, Kurt/Pietzcker, Rolf/Kleine, Heinz*: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., Berlin 1962.
- Bydlinski, Franz*: Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Aufl., Wien 1991.
- Calliess, Christian/Ruffert, Matthias* (Hrsg.): EUV/AEUV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar, 6. Aufl., München 2022, zit.: *Calliess/Ruffert-Bearbeiter*.
- Carl, Jacob*: Einheitlicher Rechtsschutz Europäischer Patente, Tübingen 2023.
- Chiappetta, Vincent*: Patent Exhaustion: What's it Good For?, 51 Santa Clara L. Rev. 1087–1147 (2011).
- Chlosta, Joachim*: Der Wesensgehalt der Eigentumsgewährleistung. Unter besonderer Berücksichtigung der Mitbestimmungsproblematik, Berlin 1975.
- Christ, Andreas*: Nationale oder internationale Erschöpfung im Patentrecht? Eine rechtsvergleichende Betrachtung zwischen Deutschland und den USA nach der Lexmark-Entscheidung, Jena 2020.
- Chrocziel, Peter*: Einführung in den Gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht, 3. Aufl., München 2019.
- ders.*: Die Benutzung patentierter Erfindungen zu Versuchs- und Forschungszwecken, Köln u. a. 1986.
- Chudziak, John*: Das Verhältnis zwischen zukünftigem Einheitspatent und nationalem Patent mit überschneidendem Schutzzumfang und gleichem Zeitrang, GRUR 2015, 839–845.
- Cobb, Kristin M.*: The Implications of Licensing Agreements and the First Sale Doctrine on U.S. and EU Secondary Markets for Digital Goods, 24 Duke J. Comp. & Int'l L. 529–556 (2014).
- Cohen Jehoram, Herman*: Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights, IIC 1999, 495–511.
- Coles, Malcolm/Kirk, Ashley/Krol, Charlotte*: EU referendum results and maps: Full breakdown and find out how your area voted, The Telegraph, 1.7.2016, verfügbar unter: <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/23/leave-or-remain-eu-referendum-results-and-live-maps> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- Cooter, Robert/Ulen, Thomas*: Law & Economics, 6th ed., Boston u. a. 2012.
- Cordes, Christoph*: Die Durchfuhr patentverletzender Erzeugnisse, GRUR 2012, 141–146.
- Cottier, Thomas/Liechti-McKee, Rachel*: Die internationale Erschöpfung im Patentrecht, in: Kunz, Peter V./Herren, Dorothea/Cottier, Thomas/Matteotti, René (Hrsg.), Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis. Festschrift für Roland von Büren, Basel 2009, S. 325–342.
- Däbritz, Erich/Jesse, Ralf-Rüdiger/Bröcher, Dirk*: Patente, 3. Aufl., München 2009.
- Dam, Kenneth W.*: Die ökonomischen Grundlagen des Patentrechts, in: Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Ökonomische Analyse der rechtlichen Organisation von Innovationen. Beiträge zum IV. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts (23.–26. März 1994), Tübingen 1994, S. 283–321.
- Damme, Felix/Lutter, Richard*: Das Deutsche Patentrecht. Ein Handbuch für Praxis und Studium, 3. Aufl., Berlin 1925.

- de la Durantaye, Katharina/Kuschel, Linda*: Der Erschöpfungsgrundsatz – Josef Kohler, *Used-Soft*, and Beyond, ZGE 8 (2016), 195–217.
- de Visscher, Fernand*: European Unified Patent Court: Another More Realistic and More Equitable Approach Should be Examined, GRUR Int. 2012, 214–224.
- Deringer, Arved/Sedemund, Jochim*: Europäisches Gemeinschaftsrecht, NJW 1982, 1189–1195.
- Detterbeck, Steffen*: Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 20. Aufl., München 2022.
- Devlin, Alan*: Indeterminism and the Property-Patent Equation, 28 Yale L. & Pol’y Rev. 61–106 (2009).
- Dimopoulos, Angelos*: An Institutional Perspective II: The Role of the CJEU in the Unitary (EU) Patent System, in: Pila, Justine/Wadlow, Christopher (Hrsg.), The Unitary Patent System, Portland 2015, S. 57–75.
- Doepner, Anja*: Zwangslizenzen unter Berücksichtigung des Pharmabereichs, Münster 2010.
- Dölemeyer, Barbara*: Erfinderprivilegien und frühe Patentgesetze, in: Otto, Martin/Klippel, Diethelm (Hrsg.), Geschichte des deutschen Patentrechts, Tübingen 2015, S. 13–36.
- Dornis, Tim W.*: Urheberrecht, Ökonomik und Evolution. Kreativität im Gravitationsfeld multipler Einflussfaktoren, ZGE 10 (2018), 341–378.
- Dörr, Dieter*: Die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Eigentumsgarantie des Art. 14 GG. Ein Beitrag zur Harmonisierung der Schranken von Art. 14 GG und Art. 12 GG, NJW 1988, 1049–1054.
- Douglas, Morton*: Die markenrechtliche Erschöpfung beim Parallelimport von Arzneimitteln. Eine Untersuchung über die Ursachen und Entwicklungen der Rechtsprechung zum Verpacken sowie der Markenersetzung beim Parallelhandel mit Arzneimitteln sowie ihrer Folgen für den europäischen Binnenmarkt, Köln u. a. 2005.
- DPMA* (Hrsg.): PATINFO 2019: Was kann Künstliche Intelligenz?, 13.7.2022, verfügbar unter: <https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hintergrund/ki/patinfo2019waskannkuenstlicheintell/index.html> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- Dreier, Horst* (Hrsg.): Grundgesetz. Kommentar. Band I. Präambel, Artikel 1–19, 3. Aufl., Tübingen 2013, zit.: *Dreier-Bearbeiter*.
- Drexl, Josef*: Patent exhaustion and free transit at the interface of public health and innovation policies: lessons to be learned from EU competition law practice, in: Calboli, Irene/Lee, Edward (Hrsg.), Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Cheltenham/Northampton 2016, S. 249–270.
- Duffy, John Fitzgerald*: Rethinking the Prospect Theory of Patents, 71 U. Chi. L. Rev. 439–510 (2004).
- Dunkhase, Wilhelm*: Beiträge zum Patentrecht, IV. Band. Der Patentschutz, Berlin u. a. 1914.
- Ebenroth, Carsten Thomas*: Gewerblicher Rechtsschutz und europäische Warenverkehrsfreiheit: ein Beitrag zur Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte, Heidelberg 1992.
- Eck, Matthias*: Europäisches Einheitspatent und Einheitspatentgericht – Grund zum Feiern?, GRUR Int. 2014, 114–118.
- Effer-Uhe, Daniel/Mohnert, Alica*: Psychologie für Juristen, Baden-Baden 2019.
- Ehlers, Dirk/Fehling, Michael/Pünder, Hermann* (Hrsg.): Besonderes Verwaltungsrecht. Bd. 1. Öffentliches Wirtschaftsrecht, 4. Aufl., Heidelberg 2019, zit.: *Ehlers/Fehling/Pünder-Bearbeiter*, Besonderes Verwaltungsrecht I.
- Eidenmüller, Horst*: Effizienz als Rechtsprinzip. Möglichkeiten und Grenzen der ökonomischen Analyse des Rechts, 4. Aufl., Tübingen 2015.

- Eisenkolb, Julia*: Die Patentierbarkeit von medizinischen, insbesondere genterapeutischen Verfahren, Berlin 2008.
- Eisenrith, Eduard*: Das Patentwesen als Informationsquelle für Innovationen, Düsseldorf 1981.
- Ellger, Reinhard*: Bereicherung durch Eingriff. Das Konzept des Zuweisungsgehalts im Spannungsfeld von Ausschließlichkeitsrecht und Wettbewerbsfreiheit, Tübingen 2002.
- Elster, Alexander*: Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht (Gewerblicher Rechtsschutz), 2. Aufl., Berlin u. a. 1928, zit.: *Elster*, Gewerblicher Rechtsschutz.
- ders.*: Das deutsche Erfinderrecht (Patent- und Musterschutzrecht), Berlin u. a. 1924, zit.: *Elster*, Erfinderrecht.
- Emmerich, David*: Die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die erfinderische Tätigkeit und das Erfinderprinzip, Berlin 2021.
- Emmerich, Volker*: Die gewerblichen Schutzrechte im Gemeinsamen Markt (EuGHE XVII, 487), DB 1972, 1275–1280.
- Engel, Christoph*: Geistiges Eigentum als Anreiz zur Innovation – Die Grenzen des Arguments, in: Eifert, Martin/Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Innovation, Berlin 2008, S. 43–72.
- ders.*: Innovationsanreize aus Wettbewerb und Kollusion, in: Ohly, Ansgar/Klippel, Diethelm (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit, Tübingen 2007, S. 19–43.
- Engels, Rainer*: Patent-, Marken- und Urheberrecht, 11. Aufl., München 2020.
- Engels, Sebastian*: Die Vereinbarkeit der territorialen Aufspaltung von Verwertungsrechten mit den europäischen Binnenmarktregeln. Eine Untersuchung am Beispiel der Filmwirtschaft, Baden-Baden 2016.
- Engländer, Konrad*: Zur Theorie des Patentrechts, Jena 1921.
- Ensthaler, Jürgen*: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., Berlin u. a. 2009.
- EPA* (Hrsg.): Leitfaden zum Einheitspatent, 2. Aufl., 2022, verfügbar unter: https://www.epo.org/applying/european/guide-up/html/d/uppg_a_ii_3.html (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- EPG* (Hrsg.): Adjustment of the timeline – Start of the Sunrise Period on 1 March 2023, 5.12.2022, verfügbar unter: <https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-time-line-start-sunrise-period-1-march-2023> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- Eschenbach, Jürgen*: Der verfassungsrechtliche Schutz des Eigentums, Berlin 1996.
- Faust, Florian*: Bürgerliches Gesetzbuch. Allgemeiner Teil, 8. Aufl., Baden-Baden 2023.
- Fechner, Frank*: Geistiges Eigentum und Verfassung. Schöpferische Leistungen unter dem Schutz des Grundgesetzes, Tübingen 1999.
- Fezer, Karl-Heinz*: Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen. Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 4. Aufl., München 2009.
- Fikentscher, Wolfgang/Theiss, Simone*: Josef Kohler und das Monopol: Ein Schlüssel zu TRIPs vs. WIPO?, in: Adrian, Johann/Nordemann, Wilhelm/Wandtke, Artur-Axel (Hrsg.), Josef Kohler und der Schutz des geistigen Eigentums in Europa, Berlin 1996, S. 55–72.
- Fischer, Ernst*: Patentfreie und patentverletzende Reparatur an geschützten Gegenständen, GRUR 1960, 98–105.
- Fischer, Thomas*: Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 70. Aufl., München 2023.
- Fisher, Matthew*: Fundamentals of Patent Law. Interpretation and Scope of Protection, Portland u. a. 2007.
- Fitzner, Uwe/Lutz, Raimund/Bodewig, Theo* (Hrsg.): Beck'scher Online-Kommentar Patentrecht, 24. Ed., München 2022, zit.: BeckOK PatR-Bearbeiter.
- Frantz, Werner*: Verfassungseigentum aus der Sicht der Zivilrechtswissenschaft, Hamburg 1970.

- Frenz, Walter*: Öffentliches Recht. Eine nach Anspruchszielen geordnete Darstellung zur Examensvorbereitung, 9. Aufl., München 2022.
- Freytag, Christiane*: Parallelimporte nach EG- und WTO-Recht. Patente und Marken versus Handelsfreiheit, Berlin 2001.
- Fuchs, Sebastian*: Das Europäische Patent im Wandel. Ein Rechtsvergleich des EP-Systems und des EU-Patentsystems, Berlin 2016.
- Galloux, Jean-Christophe*: Le brevet européen à effet unitaire: greffe et chimère, Prop. int. 2012, 193–200.
- Gandia Sellens, Maria Aranzázu*: The Viability of the Unitary Patent Package After the UK's Ratification of the Agreement on a Unified Patent Court, IIC 2018, 136–152.
- Gaster, Jens*: Das Gutachten des EuGH zum Entwurf eines Übereinkommens zur Schaffung eines Europäischen Patentgerichts, EuZW 2011, 394–399.
- ders.*: Die Erschöpfungsproblematik aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts, GRUR Int. 2000, 571–584.
- Gelhausen, Olaf*: Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts verabschiedet, 29.12. 2015, verfügbar unter: <http://blog.esche.de/artikel/verfahrensordnung-des-einheitlichen-patentgerichts-verabschiedet> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- Gey-Ritter, Katja*: Internationalrechtliche und europarechtliche Aspekte des liechtensteinischen Immaterialgüterrechts – mit besonderer Berücksichtigung des Markenrechts und seiner Erschöpfung, Schaan 1999.
- Giegerich, Thomas*: BVerfG verzögert Patentreform. Vorschläge zur Schadensbegrenzung, EuZW 2020, 560–566.
- Gniadek, Thomas*: Die Beweismittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Die Behandlung des strukturellen Informationsdefizits des Rechtsinhabers im Falle einer vermuteten Schutzrechtsverletzung: Von der Entscheidung „Druckbalken“ bis zur Umsetzung der „Enforcement“-Richtlinie, Berlin 2011.
- Godt, Christine*: Überforderung des EuGHs im Recht des Geistigen Eigentums? Autonome Unionsrechtsauslegung versus immaterialgüterrechts-immanente Prinzipien, in: Metzger, Axel (Hrsg.), Methodenfragen des Patentrechts. Theo Bodewig zum 70. Geburtstag, Tübingen 2018, S. 193–227.
- dies.*: Eigentum an Information. Patentschutz und allgemeine Eigentumstheorie am Beispiel genetischer Information, Tübingen 2007.
- Goldbaum, Wenzel*: Schöpfung oder Leistung? Abwehr und Angriff, Berlin u. a. 1957.
- Goldhammer, Michael*: Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie. Rekonstruktion der Begründung von Eigentum an immateriellen Gütern anhand der US-amerikanischen Eigentumstheorie, Tübingen 2012.
- Gordon, Wendy Jane*: Systemische und fallbezogene Lösungsansätze für Marktversagen bei Immaterialgütern, in: Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Ökonomische Analyse der rechtlichen Organisation von Innovationen. Beiträge zum IV. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts (23.-26. März 1994), Tübingen 1994, S. 328–369.
- Götting, Horst-Peter*: Gewerblicher Rechtsschutz. Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht. Ein Studienbuch, 11. Aufl., München 2020.
- ders.*: Das EU-Einheitspatent – Das Ende einer „unendlichen Geschichte“?, ZEuP 2014, 349–370.
- ders.*: Der Begriff des geistigen Eigentums, GRUR 2006, 353–358.
- ders./Meyer, Justus/Vormbrock, Ulf* (Hrsg.): Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht. Praxishandbuch, 2. Aufl., Baden-Baden 2020.

- Grabenwarter, Christoph/Pabel, Katharina*: Europäische Menschenrechtskonvention. Ein Studienbuch, 7. Aufl., München 2021.
- Grabinski, Klaus*: Die Qual der Wahl – Ein Vergleich der Patentverletzungsverfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht und den deutschen Gerichten am Beispiel des Gerichtsstands Düsseldorf, in: Kühnen, Thomas (Hrsg.), 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf. Festschrift zum 80-jährigen Bestehen des Patentgerichtsstandortes Düsseldorf am 1. Oktober 2016, Köln 2016, S. 141–155.
- ders.*: Der Entwurf der Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht im Überblick, GRUR Int. 2013, 310–321.
- Grabitz, Eberhard (Begr./Hilf, Meinhard/Nettesheim, Martin (Hrsg.))*: Das Recht der Europäischen Union. Kommentar. Bd. II. EUV/AEUV, 78. EL, München 2023, zit.: Grabitz/Hilf/Nettesheim-Bearbeiter.
- Grady, Mark F./Alexander, Jay I.*: Patent Law and Rent Dissipation, 78 Va. L. Rev. 305–350 (1992).
- Graf Ballestrem, Johannes*: Feststellung einer patentverletzenden Neuherstellung, GRUR-Prax. 2017, 14.
- ders./Richly, Erik*: Patentrecht – Abgrenzung von Wiederaufbereitung und Neuherstellung. Zugleich Besprechung von BGH „Trommleinheit“, GRUR 2018, 262–264.
- Graf, Walter*: Erschöpfung des Patentrechts, GRUR 1973, 55–57.
- Grefermann, Klaus/Oppenländer, Karl Heinrich/Peffgen, Elfried/Röthlingshöfer, Karl Ch./Scholz, Lothar*: Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Patentwesen und technischer Fortschritt. Kritische Würdigung der Zusammenhänge in ausgewählten Branchen der Bundesrepublik Deutschland anhand empirischer Untersuchungen. Teil I: Die Wirkung des Patentwesens im Innovationsprozeß, Göttingen 1974.
- Gregor, Nikolas/Wernecke, Lisa*: Der Brexit und die Erschöpfung von IP-Rechten – Was müssen Rechteinhaber und Händler nun beachten?, 28.1.2021, verfügbar unter: <https://www.cmshs-bloggt.de/gewerblicher-rechtsschutz/der-brexit-und-die-erschoepfung-von-ip-rechten-was-muessen-rechteinhaber-und-haendler-nun-beachten> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- Greif, Siegfried*: Patente in der EWG. Juristische Unterschiede – Ökonomische Wirkungen, Bonn 1972.
- von der Groeben, Hans/Schwarze, Jürgen/Hatje, Armin (Hrsg.)*: Europäisches Unionsrecht. Vertrag über die Europäische Union, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 7. Aufl., Baden-Baden 2015, zit.: von der Groeben/Schwarze/Hatje-Bearbeiter.
- Gruber, Joachim*: Das europäische Patentrecht. Ein Beispiel für rechtsstaatliche Defizite internationaler Organisationen, IWRZ 2017, 266–270.
- ders.*: Das Einheitliche Patentgericht: vorlagebefugt kraft eines völkerrechtlichen Vertrags?, GRUR Int. 2015, 323–326.
- ders./von Zumbusch, Ludwig/Haberl, Andreas/Oldekop, Axel*: Europäisches und internationales Patentrecht. Einführung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und Patent Cooperation Treaty (PCT), 7. Aufl., München 2012.
- Grünberger, Michael/Podszun, Rupprecht*: Die Entwicklung des Immaterialgüterrechts im Recht der Europäischen Union in den Jahren 2013/14 – Teil 2, GPR 2015, 79–91.
- Grupp, Thomas M.*: Vertragsgestaltung in Zeiten von Brexit, NJW 2017, 2065–2070.
- Grzeszick, Bernd*: Geistiges Eigentum und Art. 14 GG, ZUM 2007, 344–353.
- Haase, Heiko*: Die Patentierbarkeit von Computersoftware. Eine Untersuchung unter juristischen und wirtschaftlichen Aspekten, Hamburg 2003.

- Haberl, Andreas/Schallmoser, Konstantin*: Aktueller Stand zum EPGÜ: Weitere Hürden wurden genommen – Bei positiver Entwicklung voraussichtlicher Start Anfang/Mitte 2019, GRUR-Prax. 2018, 341–343.
- dies.*: Einheitliches Patentgericht startet im Dezember 2017 – Vorläufige Anwendung ab Mai 2017 geplant, GRUR-Prax. 2017, 70–71.
- dies.*: Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht starten voraussichtlich Anfang 2017, GRUR-Prax. 2016, 28–29.
- dies.*: EU-Patent nimmt letzte juristische Hürde – EuGH weist Klagen Spaniens ab, GRUR-Prax. 2015, 221–222.
- dies.*: Auf der Zielgeraden zu einem neuen Europäischen Patentwesen, GRUR-Prax. 2013, 1–4.
- dies.*: EuGH lehnt geplantes Übereinkommen über einheitliches Europäisches Patentgerichtssystem ab, GRUR-Prax. 2011, 143.
- dies.*: Überraschender Durchbruch für das EU-Patent – ohne Italien und Spanien, GRUR-Prax. 2011, 7.
- dies.*: EU-Patent und einheitliches Europäisches Patentgerichtssystem – Rat einigt sich auf wesentliche Vorgaben, GRUR-Prax. 2010, 23–27.
- Haberstumpf, Helmut*: Josef Kohler und die Erschöpfungslehre, ZGE 6 (2014), 470–496.
- Hacker, Franz*: Markenrecht, 6. Aufl., Köln 2022, zit.: *Hacker*, Markenrecht.
- ders.* (Hrsg.): Markengesetz. Kommentar, 13. Aufl., Köln 2021, zit.: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG.
- Haedicke, Maximilian*: Patentrecht, 6. Aufl., Köln 2022, zit.: *Haedicke*, Patentrecht.
- ders.*: Justizielle Grundrechte im Einheitlichen Patentsystem, GRUR 2014, 119–122.
- ders.*: Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem, GRUR Int. 2013, 609–617.
- ders.*: Patente und Piraten. Geistiges Eigentum in der Krise, München 2011, zit.: *Haedicke*, Patente.
- ders.*: Innovationssteuerung durch Patente im Bereich der Biotechnologie, in: Depenheuer, Otto/Peifer, Karl-Nicolaus (Hrsg.), Geistiges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel? Zustand und Entwicklungen im Zeitalter von Digitalisierung und Globalisierung, Berlin u. a. 2008, S. 111–120.
- ders.*: Auskreuzung transgener Pflanzen und Patentrecht, in: Grosch, Marcus/Ullmann, Eike (Hrsg.), Gewerbliche Schutzrechte und ihre Durchsetzung. Festschrift für Tilman Schilling zum 70. Geburtstag am 29. Juli 2007, Köln u. a. 2007, S. 237–247.
- ders.*: Die Harmonisierung von Patent- und Sortenschutz im Gesetz zur Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie, Mitt. 2005, 241–246.
- ders./Timmann, Henrik* (Hrsg.): Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl., München 2020, zit.: *Haedicke/Timmann-Bearbeiter*, Hdb. PatR.
- ders./Zech, Herbert*: Technische Erfindungen in einer vernetzten Welt. Das Internet als Herausforderung für das Patentrecht, GRUR-Beil. 2014, 52–57.
- Haertel, Kurt*: Die Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent 1985 und ihre wesentlichen Ergebnisse, GRUR Int. 1986, 293–301.
- ders.*: The Harmonizing Effect of European Patent Law on National Patent Laws, IIC 1983, 719–732.
- ders.*: Die Entwürfe der Übereinkommen über ein europäisches System der Erteilung von Patenten und über ein Patent für den Gemeinsamen Markt, GRUR Int. 1970, 95–101.
- Haft, Klaus/Baumgärtel, Gunnar/Dombrowski, Jan/Grzimek, Benjamin/Joachim, Björn/Loschelder, Michael*: Die Erschöpfung von Rechten des Geistigen Eigentums in Fällen des Recyclings oder der Reparaturen von Waren (Q 205), GRUR Int. 2008, 944–953.

- Hall, Bronwyn H./Harhoff, Dietmar*: Recent Research on the Economics of Patents, NBER Working Paper 17773, Cambridge 2012.
- Hantschel, Ines*: Softwarekauf und -weiterverkauf. Zur Vertragsnatur und Erschöpfungswirkung körperlicher und unkörperlicher Übertragungsformen von Software, Berlin 2011.
- Hartmann, Eva*: Patenthinterhalte in Normungsprozessen. Möglichkeiten und Grenzen wettbewerbsrechtlicher Instrumente in vergleichender Untersuchung des US-amerikanischen, europäischen und deutschen Rechts, Tübingen 2016.
- Hasford, Sarah*: America Invents Act Primer, London u. a. 2017.
- Hasselblatt, Gordian N.* (Hrsg.): Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Aufl., München 2022, zit.: *Hasselblatt-Bearbeiter*, Gewerblicher Rechtsschutz.
- Hauck, Ronny*: Der Erschöpfungsgrundsatz im Patent- und Urheberrecht. Aktuelle Rechtsprechung des U.S. Supreme Court im Kontext europäischer Entwicklungen, *EuZW* 2017, 645–649.
- ders.*: Digitale Inhalte – Verkehrsfähigkeit oder Lizenzketten?, *ZGE* 9 (2017), 47–71.
- ders.*: Der Verletzungsprozess vor dem Einheitlichen Patentgericht – Auskunftsanspruch und Geheimnisschutz nach EPGÜ und Verfahrensordnung des Gerichts, *GRUR Int.* 2013, 713–717.
- ders./Hofmann, Franz/Zech, Herbert*: Verkehrsfähigkeit digitaler Güter, *ZGE* 8 (2016), 141–148.
- Hauptkorn, Berndt*: Preisrecht. Ökonomische Rationalität und praktische Vernunft des allgemeinen und besonderen Rechts der Bildung und Verlautbarung von Preisen, Berlin 2000.
- Häußer, Erich*: Schutzrechte als strategische Waffen im Wettbewerb, *GRUR* 1993, 211–218.
- Heath, Christopher*: Patent exhaustion rules and self-replicating technologies, in: Calboli, Irene/Lee, Edward (Hrsg.), *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*, Cheltenham/Northampton 2016, S. 289–307.
- ders.*: Exhaustion and Patent Rights, in: Okediji, Ruth L./Bagley, Margo A. (Hrsg.), *Patent Law in Global Perspective*, New York 2014, S. 419–484.
- ders.*: Parallel Imports of Patented Pharmaceuticals from the New EU Accession States, *IIC* 2014, 776–787.
- ders.*: Bedeutet TRIPS wirklich eine Schlechterstellung von Entwicklungsländern?, *GRUR Int.* 1996, 1169–1185.
- Heggen, Alfred*: Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen 1793–1877, Göttingen 1975.
- Heinemann, Andreas*: Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung. Eine grundlagenorientierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen Eigentums, Tübingen 2002.
- Heinen, Antje*: Zwangslizenzerteilung gemäß Artikel 31 TRIPS-Übereinkommen im Hinblick auf den Zugang zu essentiellen Medikamenten, Frankfurt a. M. 2004.
- Heinonen, Keijo*: Translation of European patents: Package solution not the answer, *EIPR* 1997, 220–223.
- Heinze, Christian*: Patent Law and Climate Change – Do We Need an EU Patent Law Directive on Clean Technology?, *GRUR Int.* 2021, 554–561.
- Heller, Michael A.*: The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets, 111 *Harv. L. Rev.* 621–688 (1998).
- Hemel, Daniel J./Ouellette, Lisa Larrimore*: Trade and Tradeoffs: The Case of International Patent Exhaustion, 116 *Colum. L. Rev.* 17–31 (2016).
- Henn, Günter/Pahlow, Louis*: Patentvertragsrecht. Grundprinzipien – Vertragsformen – Rechtsgestaltung, 6. Aufl., Heidelberg 2017.

- von *Heppe, Rafael*: Patentverletzungen. Eine Analyse der reichsgerichtlichen Rechtsprechung von 1879 bis 1918 zu § 4 und § 35 (§ 34 a. F.) des Patentgesetzes vom 7. April 1891, Berlin 2007.
- Herr, Jochen/Engert, Philipp*: Erschöpfung bei Ersatzteilen, GRUR 2019, 468–475.
- Herrmann, Christoph*: TRIPS, Patentschutz für Medikamente und staatliche Gesundheitspolitik: Hinreichende Flexibilität?, EuZW 2002, 37–43.
- Herzog, Ralf*: Handel mit gebrauchter Software, Baden-Baden 2009.
- Herzog, Roman*: Grundrechte aus der Hand des Gesetzgebers, in: Fürst, Walther/Herzog, Roman/Umbach, Dieter C. (Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Zeidler, Bd. 2, Berlin u. a. 1987, S. 1415–1428.
- Hesse, Hans Gerd*: Die Beweislast im Patentverletzungsprozeß, GRUR 1972, 675–682.
- Hicks, John Richard*: The Foundations of Welfare Economics, 49 Econ. J. 696–712 (1939).
- Hilty, Reto/Jaeger, Thomas/Lamping, Matthias/Ullrich, Hanns*: The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper, No. 12-12, 2012, verfügbar unter: https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/mpi-ip_twelve-reasons_2012-10-17_01.pdf (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- von *Hippel, Eric*: Democratizing Innovation, Cambridge 2005.
- Hirse, Thomas/Krause, Sven*: Einheitliches Patentgericht startet Vorbereitungen, 3.2.2022, verfügbar unter: <https://www.cms-shs-bloggt.de/gewerblicher-rechtsschutz/patentrecht-gebrauchsmusterrecht/einheitliches-patentgericht-startet-letzte-vorbereitungen> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023), zit.: *Hirse/Krause*, Vorbereitungen.
- dies.*: Das Einheitliche Patentgericht rückt in greifbare Nähe, 14.7.2021, verfügbar unter: <https://www.cms-shs-bloggt.de/gewerblicher-rechtsschutz/patentrecht-gebrauchsmusterrecht/verfassungsbeschwerde-einheitliches-patentgericht> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023), zit.: *Hirse/Krause*, EPG.
- ders./Sakowski, Paetrick*: Verzögerung auf der Zielgeraden – Wann kommt das europäische Einheitspatent?, Mitt. 2017, 297–298.
- Hjelmggaard, Kim/Onyanga-Omara, Jane*: Explainer: The what, when and why of ‚Brexit‘, USA Today, 21.6.2016, verfügbar unter: <http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/02/22/explainer-what-when-and-why-brexit/80723334> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- HM Government* (Hrsg.): The future relationship between the United Kingdom and the European Union, July 2018, verfügbar unter: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/786626/The_Future_Relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union_120319.pdf (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- Hobe, Stephan/Fremuth, Michael Lysander*: Europarecht, 10. Aufl., München 2020.
- Holbrook, Timoty R./Osborn, Lucas S.*: Digital Patent Infringement in an Era of 3D Printing, 48 U.C. Davis L. Rev. 1319–1385 (2015).
- Hölder, Niels*: Ersatzteile und Erschöpfung – Patentschutz für Geschäftsmodelle? Die „Kaffee-Filterpad“-Entscheidung des OLG Düsseldorf, GRUR 2007, 96–98.
- Holoubek, Michael/Lienbacher, Georg* (Hrsg.): Charta der Grundrechte der Europäischen Union. GRC-Kommentar, 2. Aufl., Wien 2019, zit.: Holoubek/Lienbacher-Bearbeiter, GRC.
- Hovenkamp, Herbert J.*: Reasonable Patent Exhaustion, 35 Yale J. on Reg. 513–548 (2018).
- ders.*: Post-Sale Restraints and Competitive Harm: The First-Sale Doctrine in Perspective, 66 NYU Annual 487–547 (2011).
- Hubmann, Heinrich*: Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz des geistigen Eigentums, GRUR 1973, 270–274.

- Hufen, Friedhelm*: Staatsrecht II. Grundrechte, 10. Aufl., München 2023.
- Hüttermann, Aloys*: Einheitspatentsystem und Einheitliches Patentgericht, Köln 2017.
- ders./Kupka, Klaus*: Zur Rolle des Europäischen Gerichtshofs beim zukünftigen Einheitspatentsystem, Mitt. 2015, 6–10.
- ders./Weber, Ferdinand*: Patentrechtssystem(e) in Europa. Ein Blick aus anwaltlicher Praxis und Wissenschaft zum Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht, NJW 2023, 950–955.
- IGE* (Hrsg.): Alternativen zum Patentschutz, verfügbar unter: <https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/patente/grundlegendes/alternativen-zum-patentschutz> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian* (Begr.)/*Nordemann, Axel/Nordemann-Schiffel, Anke* (Hrsg.): Markengesetz. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 4. Aufl., München 2023, zit.: *Ingerl/Rohnke/Nordemann-Bearbeiter*, MarkenG.
- Ipsen, Jörn*: Staatsrecht II. Grundrechte, 24. Aufl., München 2021.
- ders.*: Neuere Entwicklungen der Eigentumsdogmatik, in: Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück (Hrsg.), Recht und Wirtschaft. Ringvorlesung im Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück 1984/85, Köln u. a. 1985, S. 129–145.
- Isay, Hermann*: Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern. Systematisch erläutert, 6. Aufl., Berlin 1932.
- ders.*: Die Funktion der Patente im Wirtschaftskampf. Vortrag gehalten auf der Hauptversammlung des Deutschen Vereins für den Schutz des gewerblichen Eigentums in München am 28. Mai 1927, Berlin 1927.
- Isensee, Josef/Kirchhof, Paul* (Hrsg.): Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band X: Deutschland in der Staatengemeinschaft, 3. Aufl., München 2012, zit.: *Isensee/Kirchhof-Bearbeiter*, Staatsrecht.
- Ivus, Olena*: Patent Exhaustion in the United States and Canada, CIGI Papers No. 159 – January 2018.
- dies./Lai, Edwin L.-C./Sichelman, Ted*: An economic model of patent exhaustion, 29 J. Econ. Manag. Strategy 816–833 (2020).
- Jacob, Jan*: Ausschließlichkeitsrechte an immateriellen Gütern. Eine kantische Rechtfertigung des Urheberrechts, Tübingen 2010.
- Jaeger, Thomas*: Delayed Again? The Benelux Alternative to the UPC, GRUR Int. 2021, 1133–1144.
- ders.*: Gerichtsorganisation und EU-Recht: Eine Standortbestimmung, EuR 2018, 611–652.
- ders.*: Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit, IIC 2017, 254–285.
- ders.*: Nach l’Europe à la carte nun la loi européenne à la carte? Zur Erlaubnis der Umgehung der Unionsmethode nach dem Urteil in Rs. C-146/13 u. a., EuR 2015, 461–476.
- ders.*: Das BGB als gesamteuropäisches Innovationsgesetz?, JZ 2013, 1070–1080.
- ders.*: Einheitspatent – Zulässigkeit der Verstärkten Zusammenarbeit ohne Spanien und Italien, NJW 2013, 1998–2001.
- ders.*: Hieronymus Bosch am Werk beim EU-Patent? Alternativen zur Einheitspatentlösung, EuZW 2013, 15–20.
- ders.*: Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and Futile Exercise, IIC 2013, 389–391.
- ders.*: System einer europäischen Gerichtsbarkeit für Immaterialgüterrechte. Grundlagen – Struktur – Verfahren, Berlin u. a. 2013.
- ders.*: America Invents. Und Europa?, EuZW 2012, 401–402.

- ders.*: Back to Square One? – An Assessment of the Latest Proposals for a Patent and Court for the Internal Market and Possible Alternatives, IIC 2012, 286–308.
- Janal, Ruth M.*: Europäisches Zivilverfahrensrecht und Gewerblicher Rechtsschutz, Tübingen 2015.
- Jänich, Volker*: Geistiges Eigentum – eine Komplementärserscheinung zum Sacheigentum?, Tübingen 2002.
- Janson, Gunnar*: Ökonomische Theorie im Recht. Anwendbarkeit und Erkenntniswert im allgemeinen und am Beispiel des Arbeitsrechts, Berlin 2004.
- Jarass, Hans Dieter*: Charta der Grundrechte der Europäischen Union: GRCh unter Einbeziehung der sonstigen Grundrechtsregelungen des Primärrechts und der EMRK. Kommentar, 4. Aufl., München 2021.
- ders./Pieroth, Bodo* (Begr.)/*Kment, Martin*: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar, 17. Aufl., München 2022.
- Jauernig, Othmar* (Begr.)/*Stürner, Rolf* (Hrsg.): Bürgerliches Gesetzbuch mit Rom-I-VO, Rom-II-VO, Rom-III-VO, EG-UnthVO/HUntProt und EuErbVO. Kommentar, 18. Aufl., München 2021, zit.: *Jauernig-Bearbeiter*.
- Jestaedt, Bernhard*: Patentrecht. Ein fallbezogenes Lehrbuch, 2. Aufl., Köln 2008.
- Joos, Ulrich*: Die Erschöpfungslehre im Urheberrecht. Eine Untersuchung zu Rechtsinhalt und Aufspaltbarkeit des Urheberrechts mit vergleichenden Hinweisen auf Warenzeichenrecht, Patentrecht und Sortenschutz, München 1991.
- Jungmann, Robert*: Das internationale Patentrecht nebst einer kurzgefaßten Darstellung der Patentgesetze sämtlicher Staaten, Berlin 1924.
- Kaldor, Nicholas*: Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, 49 Econ. J. 549–552 (1939).
- Kaneko, Daniel Kenji*: EU-Einheitspatent und Schiedsgerichtsverfahren. Zugleich ein Beitrag zur objektiven Schiedsfähigkeit der Patentnichtigkeitsklage, Baden-Baden 2018.
- Kather, Peter*: Schadensersatz nach Patentverletzung – Die deutsche Praxis! EU-konform? EP-GÜ-konform?, VPP-Rundbrief 2014, 28–34.
- Katz, Ariel*: The economic rationale for exhaustion: distribution and post-sale restraints, in: Calboli, Irene/Lee, Edward (Hrsg.), Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Cheltenham/Northampton 2016, S. 23–43.
- ders.*: The First Sale Doctrine and the Economics of Post-Sale Restraints, BYU L. Rev. 55-142 (2014).
- Kauffer, Erich*: Innovationspolitik als Ordnungspolitik, in: Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Ökonomische Analyse der rechtlichen Organisation von Innovationen. Beiträge zum IV. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts (23.–26. März 1994), Tübingen 1994, S. 1–32.
- Keil, Rainer*: Patentverletzung durch Ausbessern von Verschleißteilen. Der Schutz gegen Ausbessern von erfindungsfunktionell-individualisierten Verschleißteilen einer patentrechtlich geschützten Vorrichtung, Mitt. 1983, 136–141.
- Kerber, Wolfgang*: Sekundärmarkt für digitale Inhalte, in: Faust, Florian/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Zivilrechtliche und rechtsökonomische Probleme des Internet und der künstlichen Intelligenz. 15. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts, Tübingen 2019, S. 209–235.
- ders.*: Exhaustion of Digital Goods: An Economic Perspective, ZGE 8 (2016), 149–169.
- Kesting, Christina*: Die Erschöpfungsdogmatik bei parallelen Sach-, System- und Verfahrensansprüchen im Patentrecht. Mögliche Lösungen zur Unterbindung der Doppelverwertungsmöglichkeit bei Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes, Berlin 2019.

- Kieff, F. Scott*: Property Rights and Property Rules for Commercializing Inventions, 85 Minn. L. Rev. 697–754 (2001).
- Kimminich, Otto*: Eigentum, Enteignung, Entschädigung. Eine Kommentierung des Art. 14 GG, Hamburg 1976.
- Kindler, Peter*: Der europäische Deliktgerichtsstand und die gewerblichen Schutzrechte. Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO im Lichte der aktuellen Rechtsprechung, GRUR 2018, 1107–1115.
- Kingreen, Thorsten/Poscher, Ralf*: Grundrechte. Staatsrecht II, 38. Aufl., Heidelberg 2022.
- Kirchhof, Paul*: Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen Vervielfältigungstechniken, Heidelberg 1988.
- ders.*: Der verfassungsrechtliche Gehalt des geistigen Eigentums, in: Fürst, Walther/Herzog, Roman/Umbach, Dieter C. (Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Zeidler, Bd. 2, Berlin u. a. 1987, S. 1639–1661.
- Kirchner, Christian*: Ökonomische Theorie des Rechts. Überarbeitete und ergänzte Fassung eines Vortrags gehalten vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 16. Oktober 1996, Berlin u. a. 1997.
- ders.*: Patentrecht und Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, in: Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Ökonomische Analyse der rechtlichen Organisation von Innovationen. Beiträge zum IV. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts (23.–26. März 1994), Tübingen 1994, S. 157–187.
- Kirsch, Christian*: Brexit: Rückschlag für das EU-Gemeinschaftspatent, 4.3.2020, verfügbar unter: <https://www.heise.de/newsticker/meldung/Brexit-Rueckschlag-fuer-das-EU-Gemeinschaftspatent-4673841.html> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- Kischel, Uwe*: Rechtsvergleichung, München 2015.
- Kitch, Edmund W.*: The Nature and Function of the Patent System, 20 J. L. & Econ. 265–290 (1977).
- Klett, Katharina*: Die patentrechtliche Erschöpfungslehre in der Lizenzvertragsgestaltung. Ein deutsch-US-amerikanischer Rechtsvergleich aktueller Entwicklungen, Dresden 2018.
- Klos, Mathieu*: Niemals geht man so ganz, JUVE Rechtsmarkt 8/2016, 68–71.
- Knopp, Werner*: Internationale Zusammenarbeit im gewerblichen Rechtsschutz: Triumph einer Idee, GRUR Int. 1997, 583–588.
- Koch, Ingwer/Stauder, Dieter*: Vereinbarung über Gemeinschaftspatente. Textausgabe mit Einführung und Sachregister, 2. Aufl., Köln 1997.
- Koch, Norbert/Froschmaier, Franz*: Patentgesetze und Territorialitätsprinzip im Gemeinsamen Markt, GRUR Ausl. 1965, 121–127.
- Kockläuner, Reinhard/Kroemer, F.*: Zum Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, GRUR Ausl. 1963, 347–350.
- Köhler, Helmut*: BGB Allgemeiner Teil, 46. Aufl., München 2022.
- Kohler, Josef*: Lehrbuch des Patentrechts, Mannheim 1908, zit.: *Kohler*, Lb. PatR.
- ders.*: Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim 1900, zit.: *Kohler*, Hdb. PatR.
- ders.*: Deutsches Patentrecht systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts, Mannheim/Straßburg 1878, zit.: *Kohler*, Dt. PatR.
- Kolle, Gert*: Braucht Europa ein Gemeinschaftspatent?, in: Beier, Dietrich/Brüning-Petit, Laurence/Heath, Christopher (Hrsg.), Festschrift für Jochen Pagenberg zum 65. Geburtstag am 27. Mai 2006, Köln u. a. 2006, S. 45–56.
- ders./Strebel, Johann* (Hrsg.): Europäisches Patentübereinkommen. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente. Textausgabe mit Einführung, Verweisungen und Sachregister, 3. Aufl., Köln u. a. 1998, zit.: *Kolle/Strebel/Bearbeiter*, EPÜ.

- Konieczek, Angela*: Die Erschöpfung im digitalen Werkvertrieb über Cloud Computing. Eine Untersuchung zur Reichweite des UsedSoft-Urteils des EuGH, Baden-Baden 2017.
- Koppe, Christina*: Die urheberrechtliche Erschöpfung. Eine Analyse der Konsumtionsnorm unter besonderer Berücksichtigung der jüngsten Rechtsprechung des BGH sowie des Europäischen Gemeinschaftsrechts, Frankfurt a.M. 2004.
- von *Kraack, Christian*: TRIPs oder Patentschutz weltweit. Zwangslizenzen, Erschöpfung, Parallelimporte, Berlin 2006.
- Kramer, Ernst A.*: Juristische Methodenlehre, 6. Aufl., Bern 2019.
- Krauspenhaar, Daniel*: Liability Rules in Patent Law. A Legal and Economic Analysis, Berlin u. a. 2015.
- Krauße, Heinrich*: Das Patentgesetz vom 7. April 1891, Berlin 1931 (Vorausgabe zum Kommentar von Lindenmaier).
- Kreile, Reinhold*: Die Sozialbindung des geistigen Eigentums. Ein Beitrag zur Lehre über die Schranken des Urheberrechts, in: Badura, Peter/Scholz, Peter (Hrsg.), Wege und Verfahren des Verfassungslebens. Festschrift für Peter Lerche zum 65. Geburtstag, München 1993, S. 251–266.
- Krieger, Albrecht*: Wann endlich kommt das europäische Gemeinschaftspatent? – Zwei Brüder als Kämpfer für den Schutz des geistigen Eigentums in Deutschland, in Europa und in der Welt –, GRUR 1998, 256–267.
- ders.*: Das Luxemburger Übereinkommen über das Gemeinschaftspatent. Herausforderung und Verpflichtung, GRUR Int. 1987, 729–736.
- ders.*: Die sogenannten Wirtschaftsklauseln, GRUR Int. 1976, 208–215.
- ders./Brouër, Dirk/Schennen, Detlef*: Die dritte Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent vom 11. bis 15. Dezember 1989 – Bericht der deutschen Delegation, GRUR Int. 1990, 173–179.
- Kriegman, Sam/Blackiston, Douglas/Levin, Michael/Bongard, Josh*: Kinematic self-replication in reconfigurable organisms, 118 PNAS 1–8 (2021).
- Kubis, Sebastian*: Das Verfahren vor einem künftigen Europäischen Patentgericht, VPP-Rundbrief 2013, 1–7.
- Kühnen, Thomas/Claessen, Rolf*: Die Durchsetzung von Patenten in der EU – Standortbestimmung vor Einführung des europäischen Patentgerichts, GRUR 2013, 592–597.
- Kunczik, Niclas*: Geistiges Eigentum an genetischen Informationen. Das Spannungsfeld zwischen geistigen Eigentumsrechten und Wissens- sowie Technologietransfer beim Schutz genetischer Informationen, Baden-Baden 2007.
- Künzel, Jens*: Anm. zu BGH: Keine Neuherstellung bei Austausch nicht erfindungswesentlicher Teile – Trommeleinheit, GRUR-Prax. 2018, 50.
- Kunzmann, Jens*: Die rechtsgeschäftliche Verwertung von Einheitspatenten und die Anwendung deutschen Rechts, VPP-Rundbrief 2015, 158–161.
- Kurz, Peter*: Weltgeschichte des Erfindungsschutzes. Erfinder und Patente im Spiegel der Zeiten, Köln u. a. 2000.
- Kuschel, Linda*: Der Erwerb digitaler Werkexemplare zur privaten Nutzung, Tübingen 2019.
- Lafontaine, Christoph*: Die rechtliche Stellung des selbstständigen Individualerfinders im europäischen Patentrecht. Bestandsaufnahme, Kritik und Verbesserungsvorschläge, Köln u. a. 2002.
- Lamping, Matthias*: Enhanced Cooperation – A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?, IIC 2011, 879–925.
- ders.*: Patentschutz und Marktmacht, Köln 2010.

- Landes, William M./Posner, Richard A.:* The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge u. a. 2003.
- Larenz, Karl/Canaris, Claus-Wilhelm:* Methodenlehre der Rechtswissenschaft (Studienausgabe), 3. Aufl., Berlin u. a. 1995.
- Laudien, Dieter:* Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte aus rechtsvergleichender Sicht: die Position der forschenden pharmazeutischen Industrie, GRUR Int. 2000, 617–619.
- Leardini, Pascal:* Das Grünbuch der Europäischen Kommission über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa, Mitt. 1997, 324–328.
- Lehmann, Michael:* Eigentum, geistiges Eigentum, gewerbliche Schutzrechte. Property Rights als Wettbewerbsbeschränkungen zur Förderung des Wettbewerbs, GRUR Int. 1983, 356–362.
- Leistner, Matthias:* Vollstreckung von Urteilen des Einheitlichen Patentgerichts in Deutschland, GRUR 2016, 217–225.
- ders./Simon, Philipp:* Auswirkungen des Brexit auf das Europäische Patentsystem, GRUR Int. 2017, 825–834.
- Lemley, Mark A.:* The Myth of the Sole Inventor, 110 Mich. L. Rev. 709–760 (2012).
- ders.:* Ex Ante versus Ex Post Justifications for Intellectual Property, 71 U. Chi. L. Rev. 129–149 (2004).
- ders./McKenna, Mark P.:* Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in Antitrust and IP, 100 Geo. L. J. 2055–2117 (2012).
- ders./Shapiro, Carl:* Probabilistic Patents, 19 J. Econ. Perspect. 75–98 (2005).
- Lenaerts, Koen:* Kooperation und Spannung im Verhältnis von EuGH und nationalen Verfassungsgerichten, EuR 2015, 3–27.
- Leßmann, Andreas:* Erschöpfung von Patentrechten bei Konzernvertrieb, GRUR 2000, 741–750.
- Lettl, Tobias:* Gewerblicher Rechtsschutz, München 2019.
- Lieberknecht, Otfried:* Patente, Lizenzverträge und Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen. Eine vergleichende Darstellung der Rechtslage in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, Frankfurt a. M. 1953.
- Lieth, Oliver:* Die ökonomische Analyse des Rechts im Spiegelbild klassischer Argumentationsrestriktionen des Rechts und seiner Methodenlehre, Baden-Baden 2007.
- Lindenmaier, Fritz:* Über Erschöpfung des Patentrechts, Ausbesserung, Wiederherstellung und Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen und ihrer Teile, GRUR 1952, 294–299.
- ders.:* Wiederherstellung, Ausbesserung und Ersatz durch Sachpatent geschützter Gegenstände, GRUR 1939, 505–514.
- ders. (Begr.)/Weiss, Ulrich (Hrsg.):* Das Patentgesetz, 6. Aufl., Köln u. a. 1973, zit.: Lindenmaier-Bearbeiter, PatG.
- Loewenheim, Ulrich:* Nationale und internationale Erschöpfung von Schutzrechten im Wandel der Zeiten, GRUR Int. 1996, 307–316.
- ders.:* Gewerbliche Schutzrechte, freier Warenverkehr und Lizenzverträge, GRUR 1982, 461–470.
- Luginbühl, Stefan:* Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent), GRUR Int. 2013, 305–309.
- ders./Stauder, Dieter:* Die Anwendung der revidierten Zuständigkeitsregeln nach der Brüssel I-Verordnung auf Klagen in Patentsachen, GRUR Int. 2014, 885–892.

- Lutter, Richard*: Patentgesetz nebst Ausführungsbestimmungen, völkerrechtlichen Verträgen und Patentanwaltsgesetz, unter eingehender Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und der Praxis des Reichspatentamts, 9. Aufl., Berlin u. a. 1928.
- Maaß, Danielle*: Verbreitung digitaler Inhalte unter Zugrundelegung des Erschöpfungsgrundsatzes am Beispiel von E-Books, Hamburg 2019.
- Machlup, Fritz*: Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, GRUR Ausl. 1961, 373–390, 473–482, 524–537.
- ders.*: An Economic Review of the Patent System. Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary. United States Senate. Eighty-Fifth Congress, Second Session. Pursuant to S. Res. 236. Study No. 15, Washington 1958.
- ders./Penrose, Edith Tilton*: The Patent Controversy in the Nineteenth Century, 10 J. Econ. Hist. 1–29 (1950).
- Mager, Knut*: Zur Zulässigkeit von Parallelimporten patentgeschützter Waren, GRUR 1999, 637–644.
- Magoulas, Georgios*: Staatseingriffe bei externen Effekten und asymmetrischer Informationsverteilung. Am Beispiel des Umwelt- und Konsumentenschutzes, in: Finsinger, Jörg/Simon, Jürgen (Hrsg.), Recht und Risiko. Juristische und ökonomische Analysen, München 1988, S. 67–93.
- Mailänder, K. Peter*: Gemeinschaftsrechtliche Erschöpfungslehre und freier Warenverkehr, in: Wild, Gisela/Schulte-Franzheim, Ine-Marie/Lorenz-Wolf, Monika (Hrsg.), Festschrift für Alfred-Carl Gaedertz zum 70. Geburtstag, München 1992, S. 369–391.
- Makoski, Bernadette*: Einheitlicher Patentschutz und einheitliche Patentgerichtsbarkeit – quo vadis?, CIPR 2012, 1–10.
- Makowsky, Mark*: Einwendungen aus fremdem Schuldverhältnis, Tübingen 2019.
- Malaga, Milosz*: The European Patent with Unitary Effect: Incentive to Dominate?, IIC 2014, 621–647.
- Mankiw, Nicholas Gregory/Taylor, Mark P.*: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Ins Deutsche übertragen von Marco Herrmann, Christian Müller, Diana Pülplichhuysen, 8. Aufl., Stuttgart 2021.
- Mankowski, Peter*: Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht. Die neuen Regeln über gemeinsame Gerichte in Artt. 71a–71d Brüssel Ia-VO, GPR 2014, 330–342.
- Marbach, Eugen/Ducrey, Patrik/Wild, Gregor*: Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017.
- Markl, Rainer*: F&E-Kooperationen. Wettbewerbs- und Industriepolitik, Tübingen 1996.
- Maskus, Keith E.*: Economic perspectives on exhaustion and parallel imports, in: Calboli, Irene/Lee, Edward (Hrsg.), Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Cheltenham/Northampton 2016, S. 106–124.
- Maunz, Theodor/Dürig, Günter* (Begr.)/*Herzog, Roman/Scholz, Rupert/Herdegen, Matthias/Klein, Hans H.* (Hrsg.): Grundgesetz. Kommentar, Band II. Art. 6–16a, 97. EL München 2022, zit.: Dürig/Herzog/Scholz-Bearbeiter.
- Maunz, Theodor*: Das geistige Eigentum in verfassungsrechtlicher Sicht, GRUR 1973, 107–115.
- Mayer, Barbara/Manz, Gerhard*: Der Brexit und seine Folgen auf den Rechtsverkehr zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, BB 2016, 1731–1740.
- Mayer, Manfred*: Patentrecht und Umweltschutz. Möglichkeiten und Grenzen des Patentrechts bei der Förderung von Entwicklung, Anwendung und Verbreitung umweltgerechter Technologien, Frankfurt a. M. u. a. 1978.

- Mayer, Richard L./Schlenk, Manfred*: Das US-Patent. Erwirkung und Durchsetzung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung, 4. Aufl., Köln 2012.
- McGuire, Mary-Rose*: European Patent Package: Das Zusammenspiel von EPVO, EPGÜ und nationalem Patentrecht, Mitt. 2015, 537–543.
- McMahon, Aisling*: An Institutional Examination of the Implications of the Unitary Patent Package for the Morality Provisions: a Fragmented Future too Far?, IIC 2017, 42–70.
- Medicus, Dieter/Petersen, Jens*: Bürgerliches Recht. Eine nach Anspruchsgrundlagen geordnete Darstellung zur Examensvorbereitung, 28. Aufl., München 2021.
- ders.*: Allgemeiner Teil des BGB, 11. Aufl., Heidelberg 2016.
- von Meibom, Wolfgang/Meyer, Matthias F.*: Erschöpfung von Sach- und Verfahrenspatenten bei Teillieferung – Die erweiterte Erschöpfungslehre –, in: Bergemann, Michael/Rother, Gereon/Verhauwen, Axel (Hrsg.), Festschrift für Peter Mes zum 65. Geburtstag, München 2009, S. 255–271.
- Meier-Beck, Peter*: Die Rechtsprechung des BGH in Patentsachen im Jahr 2017, GRUR 2018, 977–984.
- ders.*: Quo vadis, iudicium unitarium?, GRUR 2014, 144–147.
- Mes, Peter*: Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz: PatG, GebMG. Kommentar, 5. Aufl., München 2020.
- Mestmäcker, Ernst-Joachim/Schweitzer, Heike*: Europäisches Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., München 2014.
- Metzger, Axel*: Patentrecht. Mit Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht, 5. Aufl., Heidelberg 2023.
- ders.*: Der Schutzzumfang von Patenten auf Pflanzen nach den EPA-Entscheidungen „Brokkoli II“/„Tomate II“, GRUR 2016, 549–555.
- ders.*: Urheberrechtsschranken in der Wissensgesellschaft: „Fair use“ oder enge Einzelatbestände?, in: Leistner, Matthias (Hrsg.), Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, Tübingen 2010, S. 101–122.
- ders.*: Innovation in der Open Source Community – Herausforderungen für Theorie und Praxis des Immaterialgüterrechts, in: Eifert, Martin/Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Innovation, Berlin 2008, S. 187–206.
- ders./Wurmnest, Wolfgang*: Auf dem Weg zu einem Europäischen Sanktionenrecht des geistigen Eigentums? Anmerkungen zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie „über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum“, ZUM 2003, 922–933.
- ders./Zech, Herbert*: COVID-19 als Herausforderung für das Patentrecht und die Innovationsförderung, GRUR 2020, 561–569.
- Meyer-Abich, Jann*: Der Schutzzweck der Eigentumsgarantie. Leistung, Freiheit, Gewaltenteilung. Zur teleologischen Auslegung des Art. 14 Abs. 1 GG, Berlin 1980.
- Meyer-Ladewig, Jens/Nettesheim, Martin/von Raumer, Stefan* (Hrsg.): EMRK. Europäische Menschenrechtskonvention. Handkommentar, 4. Aufl., Baden-Baden 2017, zit.: Meyer-Ladewig/Nettesheim/v. Raumer-Bearbeiter, EMRK.
- Michaelis, Peter*: Ökonomische Instrumente in der Umweltpolitik. Eine anwendungsorientierte Einführung, Heidelberg 1996.
- Moench, Christoph*: Der Schutz des freien Warenverkehrs im gemeinsamen Markt. Zur Auslegung der Art. 30, 34, 36 EWGV in der Rechtsprechung des EuGH, NJW 1982, 2689–2700.
- Mohri, Mineko*: Patents, Repair and Recycling from a Comparative Perspective, IIC 2010, 779–805.

- Mulch, Joachim*: Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung. Voraussetzungen und Reichweite des § 24 MarkenG, Köln 2001.
- Müller, Matthias*: Die Errichtung des Europäischen Patentgerichts – Herausforderung für die Autonomie des EU-Rechtssystems?, *EuZW* 2010, 851–856.
- Müller-Langer, Frank*: Creating R&D Incentives for Medicines for Neglected Diseases. An Economic Analysis of Parallel Imports, Patents, and Alternative Mechanisms to Stimulate Pharmaceutical Research, Wiesbaden 2009.
- Müller-Stoy, Tilman/Paschold, Florian*: Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung als Recht des Vermögens, *GRUR Int.* 2014, 646–657.
- Mulligan, Christina*: A Numerus Clausus Principle for Intellectual Property, 80 *Tenn. L. Rev.* 235–290 (2013).
- Munin, Nellie*: Legal Guide to GATS, Alphen aan den Rijn 2010.
- Murmann, Johann Peter*: Knowledge and Competitive Advantage. The Coevolution of Firms, Technology, and National Institutions, Cambridge u. a. 2003.
- Nack, Ralph*: Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie, Köln u. a. 2002.
- Nard, Craig Allen/Madison, Michael J./McKenna, Mark P./Barnes, David W.*: The Law of Intellectual Property, 3rd ed., New York u. a. 2011.
- Neugärtner, Ilka/Puth, Sebastian*: Die Wirkung der WTO-Übereinkommen im Gemeinschaftsrecht, *JuS* 2000, 640–644.
- Neussel, Walther*: Parallelimport patentierter Erzeugnisse. Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung des europäischen Gemeinschaftsrechts, des US-amerikanischen und des japanischen Rechts, St. Katharinen 1999.
- Nieder, Michael*: Einheitspatent, SPC und UPC. Ergänzende Schutzzertifikate zu europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung, *GRUR Int.* 2016, 906–909.
- ders.*: Europäische (Bündel)Patente – Restschadensersatzanspruch adé?, *Mitt.* 2016, 1–3.
- ders.*: Mittelbare Verletzung europäischer (Bündel)Patente. Wegfall des doppelten Inlandsbezugs mit Inkrafttreten des EPGÜ?, *GRUR* 2015, 1178–1180.
- ders.*: Strategische Überlegungen zum Einheitsregistereintrag und zum Opt-out in der EPGÜ-Übergangsphase, *GRUR* 2015, 728–731.
- ders.*: Ergänzender Hinweis zu Nieder, Materielles Verletzungsrecht für europäische Bündelpatente in nationalen Verfahren nach Art. 83 EPGÜ, *GRUR* 2014, 955–956.
- ders.*: Materielles Verletzungsrecht für europäische Bündelpatente in nationalen Verfahren nach Art. 83 EPGÜ, *GRUR* 2014, 627–633.
- Niethammer, Alexander*: Erschöpfungsgrundsatz und Verbraucherschutz im Urheberrecht, Baden-Baden 2005.
- Nordberg, Ana/Minssen, Timo*: A “Ray of Hope” for European Stem Cell Patents or „Out of the Smog into the Fog“? An Analysis of Recent European Case Law and How it Compares to the US, *IIC* 2016, 138–177.
- Nordemann, Jan Bernd/Rüberg, Michael/Schaefer, Martin*: 3D-Druck als Herausforderung für die Immaterialgüterrechte, *NJW* 2015, 1265–1271.
- Nordhaus, William Dawbney*: Invention, Growth, and Welfare. A Theoretical Treatment of Technological Change, Cambridge u. a. 1969.
- Nottarp, Hermann*: Urheber- und Erfinderrecht, in: Stammler, Rudolf (Hrsg.), *Das gesamte deutsche Recht in systematischer Darstellung*, Bd. I, Berlin 1931, S. 1403–1464.
- Oddi, A. Samuel*: Un-Unified Economic Theories of Patents – The Not-Quite-Holy Grail, 71 *Notre Dame L. Rev.* 267–327 (1996).
- Oelenheinz, Theodor*: Das Recht der Erfindung, Mannheim 1923.

- Ohligs-Kürig, Larissa*: Erschöpfung von Markenrechten, Baden-Baden 2011.
- Ohly, Ansgar*: Exhaustion of rights: a concept for the digital world?, in: Beldiman, Dana (Hrsg.), Innovation, Competition and Collaboration, Cheltenham/Northampton 2015, S. 188–197.
- ders.*: Gesetzliche Schranken oder individueller Vertrag?, in: Dreier, Thomas/Hilty, Reto M. (Hrsg.), Vom Magnettonband zu Social Media. Festschrift 50 Jahre Urheberrechtsgesetz (UrhG), München 2015, S. 379–397.
- ders.*: Auf dem Weg zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht – Licht am Ende des Tunnels oder Tunnel am Ende des Lichts?, ZGE 4 (2012), 419–442.
- ders.*: Europäische Grundsätze des Geistigen Eigentums?, in: Leistner, Matthias (Hrsg.), Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, Tübingen 2010, S. 190–208.
- ders./Streinz, Rudolf*: Can the UK stay in the UPC system after Brexit?, GRUR Int. 2017, 1–11.
- Opfer, Michaela/Ahner, Juliane/Tilmann, Winfried/Schmidt, Beate/Beldiman, Dana*: Ordnung ins Verfahren bringen? – Herausforderungen der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts, GRUR Int. 2015, 904–908.
- Oppenländer, Karl Heinrich*: Die wirtschaftspolitische Bedeutung des Patentwesens aus der Sicht der empirischen Wirtschaftsforschung, GRUR Int. 1982, 598–604.
- Osterrieth, Albert*: Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, Leipzig 1908.
- Osterrieth, Christian*: Patentrecht, 6. Aufl., München 2021.
- ders.*: Technischer Fortschritt – eine Herausforderung für das Patentrecht? Zum Gebot der Verhältnismäßigkeit beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch, GRUR 2018, 985–995.
- Oswald, Esther*: Erschöpfung durch Online-Vertrieb urheberrechtlich geschützter Werke, Hamburg 2005.
- Pagenberg, Jochen*: Die EU-Patentrechtsreform – Zurück auf Los?, GRUR 2012, 582–589.
- ders.*: The ECJ on the Draft Agreement for a European Community Patent Court – Hearing of May 18, 2010, IIC 2010, 695–707.
- ders.*: Die Zukunft nationaler Patentgerichte im System einer künftigen europäischen Gerichtsbarkeit, GRUR 2009, 314–318.
- Papstella, Werner*: Eigentum und eigene Leistung. Zum Kriterium der eigenen Leistung beim Eigentumsschutz öffentlichrechtlicher Rechtspositionen, Augsburg 1974.
- Paschold, Florian*: Verfahrensprinzipien des Einheitlichen Patentgerichts, Köln 2018.
- Paul, Benjamin*: Patentrecht und Umweltschutz. Möglichkeiten und Grenzen von Umweltschutz im Patentrecht unter besonderer Berücksichtigung von Art. 20a GG, Berlin 2013.
- Paul, Willy*: „Inverkehrbringen“ nach Patent- und Warenzeichenrecht. Begriff und kartellrechtliche Folgen, NJW 1963, 980–986.
- Paulus, Christoph G.*: Zivilprozessrecht, 6. Aufl., Berlin u. a. 2017.
- Pechstein, Matthias*: EU-Prozessrecht. Mit Aufbaumustern und Prüfungsübersichten, 4. Aufl., Tübingen 2011.
- Penrose, Edith Tilton*: The Economics of the International Patent System, Baltimore 1951.
- Perzanowski, Aaron/Schultz, Jason*: Reconciling Intellectual and Personal Property, 90 Notre Dame L. Rev. 1211–1263 (2015).
- Peukert, Alexander*: Kritik der Ontologie des Immaterialgüterrechts, Tübingen 2018.
- ders.*: Güterzuordnung als Rechtsprinzip, Tübingen 2008.
- Pfanner, Klaus*: Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Ausl. 1964, 247–253.
- ders.*: Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Ausl. 1962, 545–554.
- Picot, Arnold*: Transaktionskostentheorie der Organisation, Hannover 1981.

- Pierson, Matthias/Ahrens, Thomas/Fischer, Karsten R.*: Recht des geistigen Eigentums: gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Stuttgart 2018.
- Pietzcker, Eduard*: Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz. Kommentar unter Berücksichtigung der schon vorgeschlagenen und weiter beantragten Abänderungen des Patentgesetzes. Erster Halbband (§§ 1–12 PatG), Berlin u. a. 1929.
- Pietzke, Rudolf*: Patentschutz, Wettbewerbsbeschränkungen und Konzentration im Recht der Vereinigten Staaten von Amerika, Köln u. a. 1983.
- Pigou, Arthur Cecil*: The economics of welfare, 4. Aufl., London 1932.
- Pitz, Johann*: Patentverletzungsverfahren. Grundlagen – Praxis – Strategie, 2. Aufl., München 2010.
- ders.*: Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte – Reichweite und Begrenzung der Erschöpfungswirkung aus deutscher Sicht, VPP-Rundbrief 2001, 9–13.
- Posner, Richard A.*: Economic Analysis of Law, 9th ed., New York 2014.
- Prahl, Klaus*: Patentschutz und Wettbewerb, Göttingen 1969.
- Probst, Sophia*: 3D-Druck trifft auf Urheber- und Patentrecht. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Innovationsforschung unter Anwendung der ökonomischen Analyse des Rechts, Baden-Baden 2019.
- Rassow, Reinhard*: Staatliche Schutzpflichten für geistiges Eigentum, Hamburg 2006.
- Rastemborski, Philipp*: Anmerkung zu BGH, Urt. vom 24. Oktober 2017 – X ZR 55/16 (OLG Düsseldorf), Mitt. 2018, 61–68.
- Rauh, Georg Andreas*: Mittelbare Patentverletzung in Deutschland, Japan und den USA, GRUR Int. 2010, 459–469.
- Reese, Ruth Anthony*: The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks, 44 B.C.L. Rev. 577–652 (2003).
- Reitz, Alexander/Pecnard, Camille/Fruscalzo, Riccardo/van der Velden, Ruud/Marfé, Mark*: Die Befugnisse der nationalen Gerichte unter dem EPÜ und des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) nach Art. 63 (1) EPGÜ zum Erlass von Unterlassungsverfügungen – eine rechtsvergleichende Untersuchung, GRUR Int. 2015, 210–219.
- Reggia, James A./Sipper, Moshe*: Roboter, die sich selbst vermehren, 1.4.2002, in: Spektrum der Wissenschaft 4/2002, verfügbar unter: <https://www.spektrum.de/magazin/roboter-die-sich-selbst-vermehren/828588> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- Rehahn, Johannes*: Die Reform des US-Patentrechts durch den America Invents Act, BLJ 2012, 101–107.
- Reimann, Mathias*: Einführung in das US-amerikanische Privatrecht, unter Mitarbeit von Hans-Peter Ackmann, 2. Aufl., München 2004.
- Reimer, Dietrich*: Der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, GRUR Int. 1972, 221–234.
- Reimer, Eduard* (Begr.): Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., Köln u. a. 1968, zit.: E. Reimer-Bearbeiter, PatG.
- ders.*: Europäisierung des Patentrechts, München u. a. 1955.
- Reimer, Franz*: Juristische Methodenlehre, 2. Aufl., Baden-Baden 2020.
- Reisner, Stephan*: Verschleißteile im Kontext einer mittelbaren Patentverletzung und des Erschöpfungsgrundsatzes. Zugleich Besprechung von BGH „Scheibenbremse II“, GRUR 2023, 137–142.
- ders.*: Die (körperliche) Ausgestaltung von Gegenständen im Kontext einer mittelbaren Patentverletzung. Ersatzteile, Verbrauchsartikel und andere Gegenstände nach Maß, GRUR 2020, 345–353.

- ders.*: Die Erschöpfung im Patentrecht. Wirkung, Voraussetzungen, Grenzen und Dogmatik, Baden-Baden 2017.
- Rentzsch, Heinrich Hermann*: Handwörterbuch der Volkswirtschaftslehre. Unter Mitwirkung von namhaften deutschen Gelehrten und Fachmännern, Leipzig 1866.
- Richter, Jan*: Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Eigentumsbegriff des Artikels 14 des Grundgesetzes, Hamburg 1971.
- Richter, Rudolf/Furubotn, Eirik Grundtvig*: Neue Institutionenökonomik. Eine Einführung und kritische Würdigung. Übersetzt von Monika Streissler, 4. Aufl., Tübingen 2010.
- Riesenhuber, Karl* (Hrsg.): Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis, 4. Aufl., Berlin u. a. 2021.
- Rigamonti, Cyrill P.*: Inside-Out-Perspektive. Die Schweiz und das materielle Recht der Patentverletzung in Europa, *sic!* 2014, 237–244.
- Rittstieg, Helmut*: Eigentum als Verfassungsproblem. Zu Geschichte und Gegenwart des bürgerlichen Verfassungsstaates, Darmstadt 1975.
- Rodriguez Iglesias, Gil Carlos*: Der EuGH und die Gerichte der Mitgliedstaaten – Komponenten der richterlichen Gewalt in der Europäischen Union, *NJW* 2000, 1889–1896.
- Roller, Gerhard*: Enteignung, ausgleichspflichtige Inhaltsbestimmung und salvatorische Klauseln. Eine Bestandsaufnahme im Lichte der neuen Judikatur des BVerfG, *NJW* 2001, 1003–1009.
- Romandini, Roberto/Hilty, Reto/Lamping, Matthias*: Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform, *GRUR Int.* 2016, 554–560.
- ders./Klicznik, Alexander*: The Territoriality Principle and Transnational Use of Patented Inventions – The Wider Reach of a Unitary Patent and the Role of the CJEU, *IIC* 2013, 524–540.
- Rösler, Hannes*: Europäische Gerichtsbarkeit auf dem Gebiet des Zivilrechts. Strukturen, Entwicklungen und Reformperspektiven des Justiz- und Verfahrensrechts der Europäischen Union, Tübingen 2012.
- Rub, Guy A.*: Rebalancing Copyright Exhaustion, 64 *Emory L. J.* 741–817 (2015).
- Rübel, Clemens*: Patentschutz bei Reparatur- und Ersatzteilmfällen, *GRUR* 2002, 561–565.
- Rüberg, Michael*: Finale Verfahrensordnung des Einheitspatentgerichts veröffentlicht, 20.9.2022, verfügbar unter: <https://www.boehmert.de/finale-verfahrensordnung-upc-veroeffentlicht> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- Rubí Puig, Antoni*: Copyright Exhaustion Rationales and Used Software. A Law and Economics Approach to Oracle v. UsedSoft, *JIPITEC* 2013, 159–178.
- Sacco, Rodolfo/Rossi, Piercarlo*: Einführung in die Rechtsvergleichung, 3. Aufl., Baden-Baden 2017.
- Sachs, Michael* (Hrsg.): Grundgesetz. Kommentar, 9. Aufl., München 2021, zit.: *Sachs-Bearbeiter*, GG.
- Sack, Rolf*: Der Erschöpfungsgrundsatz im deutschen Immaterialgüterrecht, *GRUR Int.* 2000, 610–616.
- ders.*: Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht, *GRUR* 1999, 193–215.
- Säcker, Franz Jürgen/Rixecker, Roland/Oetker, Hartmut/Limperg, Bettina* (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 13. Internationales Privatrecht II. Internationales Wirtschaftsrecht. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 50–253), 8. Aufl., München 2021, zit.: *MüKoBGB-Bearbeiter*.

- Samwer, Sigmar-Jürgen*: Auswirkungen der Territorialität des Patentrechts im EWG-Bereich, GRUR Int. 1969, 1–14.
- Sardina, Michael V.*: Exhaustion and First Sale in Intellectual Property, 51 Santa Clara L. Rev. 1055–1062 (2011).
- Sasdi, Andreas*: Innovationsschutz im TRIPS-Übereinkommen. Unter besonderer Berücksichtigung der arzneimittelbezogenen Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, Berlin 2004.
- Sauer, Heiko*: Die Grundfreiheiten des Unionsrechts, JuS 2017, 310–316.
- Schäfer, Hans-Bernd/Ott, Claus*: Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 6. Aufl., Berlin 2021.
- Schäfers, Alfons*: Anmerkungen zu einem gemeinschaftsrechtlichen Gemeinschaftspatent, GRUR 1999, 820–828.
- ders./Schennen, Detlef*: Die Lissaboner Konferenz über das Gemeinschaftspatent 1992. Bericht der deutschen Delegation, GRUR Int. 1992, 638–642.
- Schallmoser, Konstantin/Grabinski, Klaus*: The Rules of Procedure of the Unified Patent Court (Part III), Mitt. 2023, 1–4.
- Schallmoser, Konstantin/Haberl, Andreas*: Das BVerfG macht Politik – und alle sehen zu, GRUR-Prax. 2020, 199–202.
- Schanze, Erich*: Kommentar zu *Kenneth W. Dam*: Die ökonomischen Grundlagen des Patentrechts, in: Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Ökonomische Analyse der rechtlichen Organisation von Innovationen. Beiträge zum IV. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts (23.-26. März 1994), Tübingen 1994, S. 322–327.
- Scharen, Uwe*: Die Behandlung der (so genannten) mittelbaren Patentverletzung in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 2008, 944–948.
- Schatz, Ulrich*: Die Erschöpfung des Patentrechts im Recht der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und nach dem Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patent für den Gemeinsamen Markt, GRUR Int. 1970, 207–215.
- Scherer, Frederic Michael/Ross, David*: Industrial Market Structure and Economic Performance, 3rd ed., Boston u. a. 1990.
- Schickedanz, Willi*: Jahresgebühren für Patente – wozu eigentlich?, GRUR 1981, 313–323.
- ders.*: Sind 20 Jahre Patentschutz genug?, GRUR 1980, 828–832.
- ders.*: Kunstwerk und Erfindung, GRUR 1973, 343–348.
- Schmid-Dreyer, Michael/Waitzhofer, Frank*: Aktuelle Entwicklungen im Bereich der mittelbaren Patentverletzung ausgehend von der Entscheidung „Nespresso“, Mitt. 2015, 101–109.
- Schmidt, Beate*: Das Bundespatentgericht in der Krise – Auslaufmodell oder zukunftsicherer Klassiker?, InTeR 2013, 71–77.
- Schmidchen, Dieter*: Kommentar zu *Erich Kaufers*: Innovationspolitik als Ordnungspolitik, in: Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Ökonomische Analyse der rechtlichen Organisation von Innovationen. Beiträge zum IV. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts (23.-26. März 1994), Tübingen 1994, S. 33–39.
- Schmoll, Andrea/Graf Ballestrem, Johannes/Hellenbrand, Jan/Soppe, Martin*: Dreidimensionales Drucken und die vier Dimensionen des Immaterialgüterrechts. Ein Überblick über Fragestellungen des Urheber-, Design-, Patent- und Markenrechts beim 3D-Druck, GRUR 2015, 1041–1050.
- Schneider, Michael*: Die Patentgerichtsbarkeit in Europa – Status quo und Reform, Köln 2005.
- Schnyder, Frank/Ehrler, Lorenz*: Das Patentrecht als Mittel zur Umgehung der internationalen Erschöpfung, sic! 2007, 397–413.
- Schön, Oliver*: Die „Neuherstellung“ als Grenze der Erschöpfung des Patentrechts, GRUR 2021, 353–356.

- Schöneich, Daniel*: Ein Allgemeiner Teil für das Recht des Geistigen Eigentums?, Baden-Baden 2016.
- Schovsbo, Jens/Riis, Thomas/Petersen, Clement Salung*: The Unified Patent Court: Pros and Cons of Specialization – Is there a Light at the End of the Tunnel (Vision)?, IIC 2015, 271–274.
- Schramm, Carl*: Grundlagenforschung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechtes, Berlin u. a. 1954.
- Schraner, Felix*: Kartellrecht und Immaterialgüterrecht. Ihr Verhältnis und die einseitige Einführung regionaler Erschöpfung im Patentrecht, Zürich u. a. 2010.
- Schredelseker, Klaus*: Kommentar zu *Christian Kirchner*: Patentrecht und Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, in: Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Ökonomische Analyse der rechtlichen Organisation von Innovationen. Beiträge zum IV. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts (23.-26. März 1994), Tübingen 1994, S. 188–197.
- Schricker, Gerhard/Loewenheim, Ulrich* (Begr./Leistner, Matthias/Ohly, Ansgar (Hrsg.): Urheberrecht. UrhG, KUG, VGG. Kommentar, 6. Aufl., München 2020, zit.: Schricker/Loewenheim-Bearbeiter, UrhG.
- Schröder, Benjamin*: Einheitspatentgericht – Überlegungen zum Forum-Shopping im Rahmen der alternativen Zuständigkeit nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ, GRUR Int. 2013, 1102–1109.
- Schulte, Hans*: Die Erfindung als Eigentum, GRUR 1985, 772–778.
- Schulte, Hans-Jürgen*: Lizenz austauschverträge und Patentgemeinschaften im amerikanischen und deutschen Recht, Frankfurt a. M. 1971.
- Schulte, Rainer* (Hrsg.): Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen. Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, 11. Aufl., Köln 2022, zit.: Schulte-Bearbeiter.
- Schulze, Gernot*: Werkgenuss und Werknutzung in Zeiten des Internets, NJW 2014, 721–726.
- Schwartmann, Rolf/Hentsch, Christian-Henner*: Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Urheberrechtsdebatte, ZUM 2012, 759–771.
- Schwarz, Claudia/Kruspig, Sabine*: Computerimplementierte Erfindungen – Patentschutz von Software?, 2. Aufl., Köln 2018.
- Schweizer, Mark/Zech, Herbert* (Hrsg.): Patentgesetz (PatG). Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG), Bern 2019, zit.: Schweizer/Zech-Bearbeiter, PatG.
- Schweyer, Florian*: Die rechtliche Bewertung des Reverse Engineering in Deutschland und den USA. Eine rechtsvergleichende Abgrenzung zwischen geistigem Eigentum und Gemeinfreiheit bei der Analyse von Konkurrenzprodukten, Tübingen 2012.
- Scotchmer, Suzanne*: Innovation and Incentives, Cambridge u. a. 2004.
- Seligsohn, Arnold*: Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 7. Aufl., Berlin u. a. 1932.
- Selmayr, Gerhard*: Die Erschöpfungstheorie im Urheberrecht und die patentrechtliche Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten, München 1961.
- Semadeni, Thomas*: Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht, Bern 2004.
- Seville, Catherine*: EU Intellectual Property Law and Policy, 2. Aufl., Cheltenham/Northampton 2016.
- Shavell, Steven*: Foundations of Economic Analysis of Law, Cambridge 2004.
- Singer, Romuald*: Das Gemeinschaftspatentübereinkommen. Die Ergebnisse der Luxemburger Konferenz, Mitt. 1976, 125–132.
- ders./Singer, Margarete* (Begr./Stauder, Dieter/Luginbühl, Stefan (Hrsg.): Europäisches Patentübereinkommen. Kommentar, 9. Aufl., Köln 2023, zit.: Singer/Stauder/Luginbühl-Bearbeiter, EPÜ.

- Söllner, Alfred*: Zum verfassungsrechtlichen Schutz geistigen Eigentums, in: Loewenheim, Ulrich/Raiser, Thomas (Hrsg.), Festschrift für Fritz Traub zum 65. Geburtstag, Frankfurt a. M. 1994, S. 367–374.
- Solmecke, Christian/Kocatepe, Sibel*: Der 3D-Druck – Ein neuer juristischer Zankapfel?, K&R 2014, 778–783.
- Somfai, Eva*: Die Interessen im Patentrecht. Versuch einer rechtssoziologischen Analyse, GRUR 1971, 183–188.
- Spengler, Albrecht*: Ist eine friedliche Koexistenz zwischen Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz denkbar?, GRUR 1961, 607–613.
- Spranger, Tade Matthias* (Hrsg.): Aktuelle Herausforderungen der Lebenswissenschaften. Life Sciences and Law, Münster 2010, zit.: *Spranger/Bearbeiter*, Lebenswissenschaften.
- Springer Fachmedien Wiesbaden* (Hrsg.): Gabler Wirtschaftslexikon, 19. Aufl., Wiesbaden 2019.
- Stauder, Dieter*: Die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, das Streitregelungsprotokoll und das Änderungsprotokoll, GRUR Int. 1986, 302–314.
- Steigüber, Christian*: Die Regelloffenlegung im Patentrecht. Ein zweckwidriger Anachronismus, Baden-Baden 2010.
- Stern, Heinrich/Oppenheimer, Josef*: Kommentar zum Patentgesetz, Stuttgart 1919.
- Stieper, Malte*: Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, Tübingen 2009.
- Stierle, Martin*: Das nicht-praktizierte Patent, Tübingen 2018.
- Stigler, George Joseph*: *The Theory of Price*, 3rd ed., New York u. a. 1966.
- Stjerna, Ingve Björn*: Die Beratungen zum „Einheitspatent“ und der zugehörigen Gerichtsbarkeit – Auf dem Weg ins Desaster, Mitt. 2012, 54–59.
- Straus, Joseph*: Der Beitrag Deutschlands zur Entwicklung des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes, GRUR Int. 2003, 805–812.
- ders.*: Bedeutung des TRIPS für das Patentrecht, GRUR Int. 1996, 179–205.
- ders./Klunker, Nina-Sophie*: Harmonisierung des internationalen Patentrechts, GRUR Int. 2007, 91–104.
- ders./Katzenberger, Paul*: Parallelimporte – Erschöpfung des Patentrechts. Im Auftrag des Bundesrates, Bern 2003.
- Streinz, Rudolf*: *Europarecht*, 12. Aufl., Heidelberg 2023.
- ders.* (Hrsg.): EUV/AEUV. Vertrag über die Europäische Union. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 3. Aufl., München 2018, zit.: *Streinz-Bearbeiter*.
- ders.*: Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts bzw. Unionsrechts durch den EuGH, in: Griller, Stefan/Rill, Heinz Peter (Hrsg.), *Rechtstheorie – Rechtsbegriff – Dynamik – Auslegung*, Wien u. a. 2011, S. 223–264.
- Suchanek, Andreas*: *Normative Umweltökonomik. Zur Herleitung von Prinzipien rationaler Umweltpolitik*, Tübingen 2000.
- Sucker, Reinhard*: *Der digitale Werkgenuss im Urheberrecht*, Tübingen 2014.
- Sunstein, Cass R./Jolls, Christine/Thaler, Richard H.*: *A Behavioral Approach to Law and Economics*, 50 Stanford L. Rev. 1471–1550 (1998).
- Teschemacher, Rudolf*: Das Einheitspatent – Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Anwalt, Mitt. 2013, 153–161.
- ders.*: Die mittelbare Patentverletzung. Rechtsvergleichende Untersuchung zum Schutz gegen Lieferung patentverletzend benutzbarer Gegenstände, Köln u. a. 1974.

- Tettinger, Peter J.:* Zum Schutz geistigen Eigentums in der Charta der Grundrechte der EU, in: Haesemann, Manfred/Gennen, Klaus/Bartenbach, Britta/Bartenbach, Anja (Hrsg.), Festschrift für Kurt Bartenbach zum 65. Geburtstag am 9. Dezember 2004, Köln 2005, S. 43–53.
- Tetzner, Heinrich:* Die Erschöpfung des Patentrechts, NJW 1962, 2033–2038.
- Tetzner, Volkmar:* Leitfaden des Patent-, Gebrauchsmuster- und Arbeitnehmererfindungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl., Bern 1983.
- Thiem, Tankred:* Patentgericht und Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung: Ist die Einigung nur aufgeschoben?, GRUR-Prax. 2012, 182–185.
- Thomas, Heinz/Putzo, Hans (Begr.)/Hüfstege, Rainer/Seiler, Christian/Nordmeier, Carl Friedrich* (Hrsg.): Zivilprozessordnung. FamFG Verfahren in Familiensachen. EGZPO, GVG, EGGVG, EU-Zivilverfahrensrecht. Kommentar, 44. Aufl., München 2023, zit.: Thomas/Putzo-Bearbeiter.
- Thormann, Martin:* Abstufungen in der Sozialbindung des Eigentums. Zur Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums nach Art. 14 Absatz 1 Satz 2 GG im Spannungsfeld von Eigentumsfreiheit und Gemeinwohl, Stuttgart u. a. 1996.
- Tietzel, Manfred:* Probleme der asymmetrischen Informationsverteilung beim Güter- und Leistungsaustausch, in: Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Allokationseffizienz in der Rechtsordnung. Beiträge zum Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 23.–26. März 1988, Berlin u. a. 1989, S. 52–63.
- Tilmann, Winfried:* Das europäische Patentpaket vor dem Start, GRUR 2022, 1099–1103.
- ders.:* Endlich: Freie Bahn für das Einheitliche Patentgericht. Zugleich Besprechung von BVerfG „EPGÜ-ZustG II“, GRUR 2021, 1138–1142.
- ders.:* Weitere Verfassungsbeschwerde gegen das EPGÜ-Ratifizierungsgesetz?, GRUR 2021, 435–439.
- ders.:* Zur Nichtigerklärung des EPGÜ-Ratifizierungsgesetzes, GRUR 2020, 441–447.
- ders.:* Das europäische Patentsystem – Stopp vor dem Ziel?, GRUR 2017, 1177–1182.
- ders.:* 125 Jahre GRUR – Patentrecht, GRUR 2016, 1218–1225.
- ders.:* The Future of the UPC after Brexit, GRUR 2016, 753–755.
- ders.:* UPCA and EPUE-Reg – Construction and Application, GRUR Int. 2016, 409–419.
- ders.:* Glücklich im Hafen: das Einheitspatent, GRUR 2015, 527–532.
- ders.:* The Transitional Period of the UPCA, Mitt. 2014, 58–65.
- ders.:* Durchbruch: die Entscheidungen zum Einheitspatent und zum Europäischen Patentgericht, GRUR 2013, 157–158.
- ders.:* Einheitspatent und Einheitliches Gericht – Rechtliche und praktische Fragen, VPP-Rundbrief 2013, 56–60.
- ders.:* Das Europäische Patentgericht nach dem Gutachten 1/09 des EuGH, GRUR Int. 2011, 499–500.
- ders.:* Gemeinschaftspatent mit einem zentralen Gericht, GRUR Int. 2003, 381–391.
- ders.:* The Battle about Arts. 6–8 of the Union Patent Regulation, HC 1799 European Scrutiny Committee, Written Evidence, 28.1.2012, verfügbar unter: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmeuleg/1799/1799vw06.htm> (zuletzt abgerufen am 30.4.2023).
- ders./Plassmann, Clemens* (Hrsg.): Unified Patent Protection in Europe. A Commentary, Oxford 2018, zit.: Tilmann/Plassmann-Bearbeiter, Commentary.
- Timmann, Tobias:* Das Patentrecht im Lichte von Art. 14 GG, Tübingen 2008.
- Tochtermann, Lea:* Das UPC hat endlich Momentum!, GRUR 2022, 1097–1098.
- dies.:* Law to be applied to a European Patent after an opt out according to Art. 83 (3) UPCA, GRUR 2018, 337–342.

- dies.*: Sukzessionsschutz im Recht des Geistigen Eigentums, Tübingen 2018.
- dies.*: Die Lizenzierung des Einheitspatents aus kollisionsrechtlicher Perspektive, GRUR Int. 2016, 721–726.
- Tönnies, Jan G.*: Erfindungen – ein Kollektivgut oder die Gedanken sind frei, GRUR 2013, 796–798.
- Towfigh, Emanuel V./Petersen, Niels* (Hrsg.): Ökonomische Methoden im Recht, 2. Aufl., Tübingen 2017, zit.: *Towfigh/Petersen/Bearbeiter*, Ökonomische Methoden.
- Troller, Alois*: Immaterialgüterrecht: Patentrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Muster- und Modellrecht, Wettbewerbsrecht, Bd. II, 3. Aufl., Basel u. a. 1985.
- ders.*: Immaterialgüterrecht: Patentrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Muster- und Modellrecht, Wettbewerbsrecht, Bd. I, 3. Aufl., Basel u. a. 1983.
- Troncoso, Mauricio*: International Intellectual Property Scholars Series: European Union Patents: A Mission Impossible? An Assessment of the Historical and Current Approaches, 17 *Marquette Int. Prop. L. Rev.* 231–263 (2013).
- Trüstedt, Leslie*: Die Zukunft der Patentgerichtsbarkeit in Europa, GRUR Int. 2010, 1039–1042.
- Ubertazzi, Luigi Carlo*: Brexit and the EU Patent, GRUR Int. 2017, 301–308.
- Uhrich, Ralf*: Stoffschutz, Tübingen 2010.
- Ullrich, Hanns*: EuGH und EPG im europäischen Patentschutzsystem: Wer hat was zu sagen? Versuch einer Standortbestimmung, in: Metzger, Axel (Hrsg.), *Methodenfragen des Patentrechts*. Theo Bodewig zum 70. Geburtstag, Tübingen 2018, S. 229–260.
- ders.*: The European Patent and its Courts: An Uncertain Prospect and an Unfinished Agenda, *IIC* 2015, 1–9.
- ders.*: Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent, Max Planck Institute for Intellectual Property Law and Competition Law Research Paper No. 12-03, 2012, zit.: *Ullrich*, Harmonizing.
- ders.*: Select from within the system. The European patent with unitary effect. Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper, No. 12-11, 2012, zit.: *Ullrich*, System.
- ders.*: Patentschutz im europäischen Binnenmarkt, GRUR Int. 1999, 1–13.
- ders.*: Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int. 1995, 623–641.
- ders.*: Gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung von Immaterialgüterrechten und europäischer Konzernverbund, GRUR Int. 1983, 370–378.
- Ulmer, Eugen*: Europäisches Patentrecht im Werden, GRUR Int. 1962, 537–545.
- Veljanovski, Cento G.*: *Economic Principles of Law*, Cambridge 2007.
- Verma, Surinder Kaur*: Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of the TRIPS Agreement, *IIC* 1998, 534–567.
- Vetter, Christoph*: *Die fertige Erfindung*, Köln 2012.
- Vieregge, Henrike*: Aktuelle Berichte – Juli 2004, GRUR 2004, 573–575.
- Vissel, Horst*: Die Ahndung der mittelbaren Verletzung Europäischer Patente nach dem Inkrafttreten des EPGÜ, GRUR 2015, 619–623.
- Vivant, Michel*: Building a Common Culture of IP?, *IIC* 2016, 259–261.
- Wadlow, Christopher*: Strasbourg, the Forgotten Patent Convention, and the Origins of the European Patents Jurisdiction, *IIC* 2010, 123–149.
- Wagner, Stefan M.*: *Economic Analyses of the European Patent System*, Wiesbaden 2006.
- Walz, Axel*: Schadensersatz und Einheitspatentsystem. Rechtliche Grundlagen und Systematik des Schadensersatzanspruchs im künftigen Einheitspatentsystem, GRUR Int. 2016, 513–530.

- Walz, W. Rainer*: Ökonomische und rechtssystematische Überlegungen zur Verkehrsfähigkeit von Gegenständen, in: Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Allokationseffizienz in der Rechtsordnung. Beiträge zum Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 23.-26. März 1988, Berlin u. a. 1989, S. 93–114.
- Weber, Lorenz*: Erfinderrecht und Allgemeininteresse. Eine Darstellung des deutschen Erfinderrechts als Kompromiss zwischen den Interessen des Erfinders und der Allgemeinheit, Berlin 1931.
- Wehr, Klaus*: Diskussion, in: Ott, Claus/Schäfer, Hans-Bernd (Hrsg.), Ökonomische Analyse der rechtlichen Organisation von Innovationen. Beiträge zum IV. Travemünder Symposium zur ökonomischen Analyse des Rechts (23.-26. März 1994), Tübingen 1994, S. 370–372.
- Weiden, Henrike*: Aktuelle Berichte – August 2017, GRUR 2017, 780–781.
- Weidlich, Hans Adolf/Spengler, Albrecht*: Patentschutz in der Wettbewerbswirtschaft, Köln u. a. 1967.
- Weigel, Wolfgang*: Rechtsökonomik. Eine methodologische Einführung für Einsteiger und Neugierige, München 2003.
- Wendt, Rudolf*: Eigentum und Gesetzgebung, Hamburg 1985.
- Wessendorf, Nora E.*: Der Beitrag des America Invents Act zur Patentrechtsharmonisierung in Deutschland und den USA, Hamburg 2016.
- Westerhoff, Rudolf*: Die Elemente des beweglichen Systems, Berlin 1991.
- Westkamp, Guido*: Exhaustion and the Internet as a distribution channel: the relationship between intellectual property and European law in search of clarification, in: Calboli, Irene/Lee, Edward (Hrsg.), Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Cheltenham/Northampton 2016, S. 498–517.
- Wiebe, Andreas*: Die Krise des Erschöpfungsgrundsatzes im Informationszeitalter, in: Leible, Stefan/Ohly, Ansgar/Zech, Herbert (Hrsg.), Wissen – Märkte – Geistiges Eigentum, Tübingen 2010, S. 203–213.
- Williamson, Oliver E.*: The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting, New York 1985.
- Windisch, Ernst*: Allgemeine Erschöpfungslehre und Waren- und Dienstleistungsverkehr in der Europäischen Gemeinschaft, in: Herschel, Wilhelm/Hubmann, Heinrich/Rehbinder, Manfred (Hrsg.), Festschrift für Georg Roeber zum 10. Dezember 1981, Freiburg 1982, S. 481–494.
- ders.*: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht im zwischenstaatlichen Bereich, Berlin 1969.
- Wöhe, Günter/Döring, Ulrich/Brösel, Gerrit*: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 27. Aufl., München 2020.
- Wolf, Christoph*: Vertikale Kontrolle durch Immaterialgüterrechte, Baden-Baden 2009.
- Wu, Guide*: Erschöpfungsgrundsatz im Online-Bereich. Ein Vergleich zwischen dem deutschen, chinesischen und US-amerikanischen Recht, Baden-Baden 2022.
- Würtenberger, Gert/Freischem, Stephan*: Stellungnahme der GRUR zur Verfassungsbeschwerde des Dr. Ingeve Björn Stjerna gegen das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19.2.2013 über ein Einheitliches Patentgericht in Verbindung mit dem Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht und Antrag auf Erlass auf einstweilige Anordnung, GRUR 2018, 270–279.
- Yan, Marlen*: Das materielle Recht im Einheitlichen Europäischen Patentsystem und dessen Anwendung durch das Einheitliche Patentgericht, Baden-Baden 2017.
- Zech, Herbert*: Europäisches Patentrecht in Bewegung, EuZW 2013, 521–522.
- ders.*: Vom Buch zur Cloud. Die Verkehrsfähigkeit digitaler Güter, ZGE 5 (2013), 368–396.
- Ziegler, Andreas B.*: Internationales Wirtschaftsrecht, 2. Aufl., Bern 2017.

- Zuberbühler, Ivo*: Die Erschöpfung von Patentrechten. Eine Auslegung von Art. 9a PatG und Art. 27b LwG, Bern 2012.
- Zukas, Victoria/Zukas, Jonas A.*: An Introduction to 3D Printing, Sarasota 2015.
- Zurth, Patrick*: Rechtsgeschäftliche und gesetzliche Nutzungsrechte im Urheberrecht. Eine dogmatische Analyse der Rechtsnatur und der vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten, Tübingen 2016.
- Zweigert, Konrad/Kötz, Hein*: Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts, 3. Aufl., Tübingen 1996.

Anhang: Angeführte Gesetzestexte

Abgedruckt sind nachfolgend die in der Untersuchung angeführten Gesetzestexte, welche nicht zum geltenden deutschen, europäischen oder internationalen Recht gehören, sowie andere Sprachfassungen der Erschöpfungsregelungen des Patentpakets.

A. Patentpaket

I. EPatVO

Art. 6 Exhaustion of the rights conferred by a European patent with unitary effect

The rights conferred by a European patent with unitary effect shall not extend to acts concerning a product covered by that patent which are carried out within the participating Member States in which that patent has unitary effect after that product has been placed on the market in the Union by, or with the consent of, the patent proprietor, unless there are legitimate grounds for the patent proprietor to oppose further commercialisation of the product.

Art. 6 Épuisement des droits conférés par un brevet européen à effet unitaire

Les droits conférés par un brevet européen à effet unitaire ne s'étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet et qui sont accomplis dans les États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire après que ce produit a été mis sur le marché dans l'Union par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire du brevet s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

II. EPGÜ

Art. 29 Exhaustion of the rights conferred by a European Patent

The rights conferred by a European patent shall not extend to acts concerning a product covered by that patent after that product has been placed on the market in the European Union by, or with the consent of, the patent proprietor, unless there are legitimate grounds for the patent proprietor to oppose further commercialisation of the product.

Art. 29 Épuisement des droits conférés par un brevet européen

Les droits conférés par un brevet européen ne s'étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet après que ce produit a été mis sur le marché dans l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

III. Vorgängerregelungen

1. GPÜ 1975 bzw. GPÜ 1989¹

Art. 32 bzw. Art. 28 Erschöpfung des Rechts aus dem Gemeinschaftspatent

Das Recht aus dem Gemeinschaftspatent erstreckt sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und im Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in einem dieser Staaten in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, daß Gründe vorliegen, die es nach den Regeln des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinen lassen, daß sich das Recht aus dem Gemeinschaftspatent auf solche Handlungen erstreckt.

Art. 81 bzw. Art. 76 Erschöpfung des Rechts aus nationalen Patenten

(1) Das Recht aus einem nationalen Patent in einem Vertragsstaat erstreckt sich nicht auf Handlungen, die ein durch das Patent geschütztes Erzeugnis betreffen und im Hoheitsgebiet dieses Staates vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in einem der Vertragsstaaten in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, daß Gründe vorliegen, die es nach den Regeln des Gemeinschaftsrechts gerechtfertigt erscheinen lassen, daß sich das Recht aus dem Patent auf solche Handlungen erstreckt.

(2) Absatz 1 ist auch auf ein Erzeugnis anzuwenden, das der Inhaber eines für dieselbe Erfindung in einem anderen Vertragsstaat erteilten nationalen Patents, der mit dem Inhaber des in Absatz 1 genannten Patents wirtschaftlich verbunden ist, in Verkehr gebracht hat. Als wirtschaftlich verbunden im Sinn dieses Absatzes gelten zwei Personen, wenn in bezug auf die Verwertung eines Patents die eine Person auf die andere unmittelbar oder mittelbar maßgeblich Einfluß ausüben kann oder wenn Dritte auf beide Personen einen solchen Einfluß ausüben können.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn das Erzeugnis aufgrund einer Zwangslizenz in Verkehr gebracht worden ist.

2. GPVO

Art. 10 Gemeinschaftliche Erschöpfung des Rechts aus dem Gemeinschaftspatent

Das Recht aus dem Gemeinschaftspatent erstreckt sich nicht auf Handlungen, die das durch das Patent geschützte Erzeugnis betreffen und im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorgenommen werden, nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, daß rechtmäßige Gründe vorliegen, die es rechtfertigen, daß der Patentinhaber sich der späteren Vermarktung des Erzeugnisses widersetzt.

¹ Die betreffenden Regelungen sind wortgleich (vgl. supra Kap. 6 D.II.3.b)aa)).

B. Rechtsvergleich

I. USA

1. Constitution

Art. I, § 8 cl. 8

(The U.S. Congress shall have power) To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.

2. 35 U.S.C.

Part II – PATENTABILITY OF INVENTIONS AND GRANT OF PATENTS

Chapter 10 – PATENTABILITY OF INVENTIONS

§ 101 – Inventions patentable

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

§ 102 – Conditions for patentability; novelty

(a) Novelty; Prior Art.—A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

(b) Exceptions.—

(1) Disclosures made 1 year or less before the effective filing date of the claimed invention.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

(2) Disclosures appearing in applications and patents.—A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—

(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(c) Common Ownership Under Joint Research Agreements.—Subject matter disclosed and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person in applying the provisions of subsection (b)(2)(C) if—

(1) the subject matter disclosed was developed and the claimed invention was made by, or on behalf of, 1 or more parties to a joint research agreement that was in effect on or before the effective filing date of the claimed invention;

(2) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and

(3) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.

(d) Patents and Published Applications Effective as Prior Art.—For purposes of determining whether a patent or application for patent is prior art to a claimed invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or application—

(1) if paragraph (2) does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or

(2) if the patent or application for patent is entitled to claim a right of priority under section 119, 365(a), 365(b), 386(a), or 386(b), or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, 365(c), or 386(c), based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date of the earliest such application that describes the subject matter.

§ 103 – Conditions for patentability; non-obvious subject matter

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

Chapter 11 – APPLICATION FOR PATENT

§ 112 – Specification

[...]

(b) Conclusion.—

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

[...]

§ 122 – Confidential status of applications; publications of patent applications

[...]

(b) Publication.—

(1) In general.—

(A) Subject to paragraph (2), each application for a patent shall be published, in accordance with procedures determined by the Director, promptly after the expiration of a period of 18

months from the earliest filing date for which a benefit is sought under this title. At the request of the applicant, an application may be published earlier than the end of such 18-month period.

(B) No information concerning published patent applications shall be made available to the public except as the Director determines.

(C) Notwithstanding any other provision of law, a determination by the Director to release or not to release information concerning a published patent application shall be final and non-reviewable.

(2) Exceptions.—

(A) An application shall not be published if that application is—

(i) no longer pending;

(ii) subject to a secrecy order under section 181;

(iii) a provisional application filed under section 111(b); or

(iv) an application for a design patent filed under chapter 16.

(B)

(i) If an applicant makes a request upon filing, certifying that the invention disclosed in the application has not and will not be the subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires publication of applications 18 months after filing, the application shall not be published as provided in paragraph (1).

(ii) An applicant may rescind a request made under clause (i) at any time.

(iii) An applicant who has made a request under clause (i) but who subsequently files, in a foreign country or under a multilateral international agreement specified in clause (i), an application directed to the invention disclosed in the application filed in the Patent and Trademark Office, shall notify the Director of such filing not later than 45 days after the date of the filing of such foreign or international application. A failure of the applicant to provide such notice within the prescribed period shall result in the application being regarded as abandoned.

(iv) If an applicant rescinds a request made under clause (i) or notifies the Director that an application was filed in a foreign country or under a multilateral international agreement specified in clause (i), the application shall be published in accordance with the provisions of paragraph (1) on or as soon as is practical after the date that is specified in clause (i).

(v) If an applicant has filed applications in one or more foreign countries, directly or through a multilateral international agreement, and such foreign filed applications corresponding to an application filed in the Patent and Trademark Office or the description of the invention in such foreign filed applications is less extensive than the application or description of the invention in the application filed in the Patent and Trademark Office, the applicant may submit a redacted copy of the application filed in the Patent and Trademark Office eliminating any part or description of the invention in such application that is not also contained in any of the corresponding applications filed in a foreign country. The Director may only publish the redacted copy of the application unless the redacted copy of the application is not received within 16 months after the earliest effective filing date for which a benefit is sought under this title. The provisions of section 154(d) shall not apply to a claim if the description of the invention published in the redacted application filed under this clause with respect to the claim does not enable a person skilled in the art to make and use the subject matter of the claim.

[...]

Chapter 14 – ISSUE OF PATENT

§ 154 – Contents and term of patent; provisional rights

(a) In General.—

(1) Contents.—

Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

(2) Term.—

Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, 365(c), or 386(c), from the date on which the earliest such application was filed.

(3) Priority.—

Priority under section 119, 365(a), 365(b), 386(a), or 386(b) shall not be taken into account in determining the term of a patent.

(4) Specification and drawing.—

A copy of the specification and drawing shall be annexed to the patent and be a part of such patent.

[...]

Chapter 15 – PLANT PATENTS

§ 161 – Patents for plants

Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for plants, except as otherwise provided.

Chapter 16 – DESIGNS

§ 171 – Patents for designs

(a) In General.—

Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

(b) Applicability of This Title.—

The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.

(c) Filing Date.—

The filing date of an application for patent for design shall be the date on which the specification as prescribed by section 112 and any required drawings are filed.

PART III – PATENTS AND PROTECTION OF PATENT RIGHTS

Chapter 26 – OWNERSHIP AND ASSIGNMENT

§ 261 – Ownership; assignment

Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property. The Patent and Trademark Office shall maintain a register of interests in patents and applications for patents and shall record any document related thereto upon request, and may require a fee therefor.

Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.

A certificate of acknowledgment under the hand and official seal of a person authorized to administer oaths within the United States, or, in a foreign country, of a diplomatic or consular officer of the United States or an officer authorized to administer oaths whose authority is proved by a certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States, shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, grant or conveyance of a patent or application for patent.

An interest that constitutes an assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.

Chapter 28 – INFRINGEMENT OF PATENTS

§ 271 – Infringement of patent

[...]

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

[...]

Chapter 29 – REMEDIES FOR INFRINGEMENT OF PATENT, AND OTHER ACTIONS

§ 283 – Injunction

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

§ 284 – Damages

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d).

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

II. Schweiz

I. SchwPatG

Erster Titel: Allgemeine Bestimmungen

1. Abschnitt: Voraussetzungen und Wirkungen des Patents

A. Patentierbare Erfindungen

I. Grundsatz

Art. 1

¹ Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt.

² Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.

[...]

F. Wirkung des Patents

I. Ausschliesslichkeitsrecht

Art. 8

¹ Das Patent verschafft seinem Inhaber das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbsmässig zu benützen.

² Als Benützung gelten insbesondere das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken.

[...]

G. Ausnahmen von der Wirkung des Patents

II. Im Besonderen

Art. 9a

¹ Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so darf diese Ware gewerbsmässig eingeführt und im Inland gewerbsmässig gebraucht oder weiterveräussert werden.

² Hat er eine Vorrichtung, mit der ein patentgeschütztes Verfahren angewendet werden kann, im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so sind der erste und jeder spätere Erwerber der Vorrichtung berechtigt, dieses Verfahren anzuwenden.

³ Hat der Patentinhaber patentgeschütztes biologisches Material im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder seinem Inverkehrbringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so darf dieses Material eingeführt und im Inland vermehrt werden, soweit dies für die bestimmungsgemässe Verwendung notwendig ist. Das so gewonnene Material darf nicht für eine weitere Vermehrung verwendet werden. Artikel 35a bleibt vorbehalten.

⁴ Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zugestimmt und hat der Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur untergeordnete Bedeutung, so darf die Ware gewerbsmässig eingeführt werden. Die untergeordnete Bedeutung wird vermutet, wenn der Patentinhaber nicht das Gegenteil glaubhaft macht.

⁵ Ungeachtet der Absätze 1–4 bleibt die Zustimmung des Patentinhabers für das Inverkehrbringen einer patentgeschützten Ware im Inland vorbehalten, wenn ihr Preis im Inland oder im Land des Inverkehrbringens staatlich festgelegt ist.

K. Dauer des Patent

I. Höchstdauer

Art. 14

¹ Das Patent kann längstens bis zum Ablauf von 20 Jahren seit dem Datum der Anmeldung dauern.

... (aufgehoben)

5. Abschnitt: Gesetzliche Beschränkungen im Recht aus dem Patent

A^{bis}. Landwirteprivileg

I. Grundsatz

Art. 35a

¹ Das Patent kann demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat.

² Wer sich auf Absatz 1 zu berufen vermag, darf die Erfindung zu seinen Geschäftszwecken benützen; diese Befugnis kann nur zusammen mit dem Geschäft vererbt oder übertragen werden.

³ Auf Verkehrsmittel, welche nur vorübergehend in das Inland gelangen, und auf Einrichtungen an solchen erstreckt sich die Wirkung des Patent

Zweiter Titel: Die Patenterteilung

1. Abschnitt: Die Patentanmeldung

C. Patentansprüche

I. Tragweite

Art. 51

¹ Die Erfindung ist in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren.

² Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patent

³ Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

II. Unabhängige Patentansprüche

Art. 52

¹ Jeder unabhängige Patentanspruch darf nur eine einzige Erfindung definieren, und zwar:

a. ein Verfahren; oder

b. ein Erzeugnis, ein Ausführungsmittel oder eine Vorrichtung; oder

c. eine Anwendung eines Verfahrens; oder

d. eine Verwendung eines Erzeugnisses.

² Ein Patent kann mehrere unabhängige Patentansprüche umfassen, wenn sie eine Gruppe von Erfindungen definieren, die untereinander so verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Dritter Titel: Rechtsschutz

1. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen für den zivilrechtlichen und strafrechtlichen Schutz

A. Haftungstatbestände

Art. 66

Gemäss den nachfolgenden Bestimmungen kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden:

a. wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt; als Benützung gilt auch die Nachahmung;

[...]

d. wer zu diesen Handlungen anstiftet, bei ihnen mitwirkt, ihre Begehung begünstigt oder erleichtert.

2. Abschnitt: Besondere Bestimmungen für den zivilrechtlichen Schutz

A. Klage auf Unterlassung oder Beseitigung

Art. 72

¹ Wer durch eine der in Artikel 66 genannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, kann auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes klagen.

... (aufgehoben)

B. Klage auf Schadensersatz

Art. 73

¹ Wer eine der in Artikel 66 genannten Handlungen absichtlich oder fahrlässig begeht, wird dem Geschädigten nach Massgabe des Obligationenrechts zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

² ... (aufgehoben)

³ Die Schadenersatzklage kann erst nach Erteilung des Patents angehoben werden; mit ihr kann aber der Schaden geltend gemacht werden, den der Beklagte verursacht hat, seit er vom Inhalt des Patentgesuchs Kenntnis erlangt hatte, spätestens jedoch seit dessen Veröffentlichung.

2. LwG

2. Titel: Rahmenbedingungen für Produktion und Absatz

1. Kapitel: Allgemeine wirtschaftliche Bestimmungen

7. Abschnitt: Patentgeschützte Produktionsmittel und landwirtschaftliche Investitionsgüter

Art. 27b

¹ Hat der Patentinhaber ein Produktionsmittel oder ein landwirtschaftliches Investitionsgut im In- oder Ausland in Verkehr gebracht oder dessen Inverkehrbringen zugestimmt, so darf dieses eingeführt, weiterveräußert und gewerbsmässig gebraucht werden.

² Landwirtschaftlich sind Investitionsgüter wie Traktoren, Maschinen, Geräte und Einrichtungen sowie deren Bestandteile, die grossmehrheitlich für die Verwendung in der Landwirtschaft bestimmt sind.

Sachregister

- acquis communautaire* 274
– *siehe auch* gemeinschaftsweite Erschöpfung
- AEUV, *siehe* Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
- AGB, *siehe* Allgemeine Geschäftsbedingungen
- AIA, *siehe Leahy-Smith America Invents Act*
- Allgemeine Geschäftsbedingungen 317
– *siehe auch* vertragliche Abdingbarkeit
- Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 280, 283 f.
– *siehe auch* internationale Erschöpfung
- Allgemeininteressen 85 f., 378, 404 f.
– *siehe auch* Eigentumsgarantie
- Allokation, *siehe* Allokationseffizienz
- Allokationseffizienz 29, 32–34, 41–43
– *siehe auch* Kaldor-Hicks-Kriterium; Pareto-Effizienz; Wohlfahrt
- Analogie 209 f., 321
– *siehe auch* Anwendungsbereich; Verfahrenspatent
- Anbieten 228, 375–377
– *siehe auch* Benutzungsarten; sachliche Grenze
- Anmeldergrundsatz 23
– *siehe auch* Patentrennen; Prioritätsgrundsatz
- Anreizparadigma, klassisches ökonomisches 42 f.
– *siehe auch homo oeconomicus*; Verhaltensökonomie
- Anreiztheorie, *siehe* Anspornungstheorie
- Anschlussmarkt für Ersatzteile 251 f., 258–261
– *siehe auch* sachliche Grenze
- Anspornungstheorie 19–22
– *siehe auch* Patentrechtstheorien, klassische; Patentrechtstheorien, utilitaristisch geprägte
- Anwendungsbereich 206–214, 359–361
– *siehe auch* Patentkategorien
- Analogie 209 f., 321
– Erzeugnispatent 173, 177 f., 188, 206, 360
– Unmittelbares Verfahrenserzeugnis 179, 206, 228, 360, 424 f.
– Verfahrenspatent 47 f., 173, 176 f., 179 f., 188, 206–214, 360 f.
– Vorrichtung 179 f., 182, 208–214, 360 f.
- Anwendungsvorrang des Unionsrechts 271, 340
– *siehe auch* gemeinschaftsweite Erschöpfung
- Arbitrage 143
– *siehe auch* Preisdifferenzierung
- Arzneimittel 22, 75 f., 183, 274, 295–297, 386–389
- Aufklärung 15
– *siehe auch* Eigentumstheorie, patentrechtliche
- Auslegungsmethoden 352 f., 371
– *siehe auch* Einheitliches Patentgericht; Patentpaket
- Ausnahme zur Erschöpfung 176, 183 f., 313–419
– *siehe auch* Ausnahmeklausel; Patentpaket
- Ausnahmeklausel 356 f., 366–414
– *siehe auch* Ausnahme zur Erschöpfung; berechnigte Gründe; Patentpaket
- Berechnigte Gründe 376–414
– Darlegungs- und Beweislast 323, 373, 389
– Einbezogene Benutzungsarten 374–376
– Generalklausel 177, 320 f., 381 f., 391

- Markenrecht 367–369, 382–392
- Regelbeispiel 381, 383–389, 391
- Zeitpunkt des Eintritts der Wirkung 376
- Ausschließbarkeit 40, 134
- *siehe auch* externe Effekte
- Ausschließlichkeitsrecht 42 f., 100–102
- *siehe auch* *Property Right*
- Autonomer Nachvollzug 168, 177
- *siehe auch* schweizerisches Patentgesetz

- Beginn der Erschöpfung 300–302
- *siehe auch* Tatbestand; zeitliche Grenze
- Behavioral (Law and) Economics*, *siehe* Verhaltensökonomie
- Belohnungsaspekt 109–111, 173 f., 179
- *siehe auch* klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung
- Belohnungstheorie 17–19
- *siehe auch* Patentrechtstheorien, klassische; Patentrechtstheorien, moralisch geprägte
- Benutzung, *siehe* Benutzungsarten
- Benützung, *siehe* Benützungsformen
- Benutzungsarten 188, 191–193, 228–234, 298 f., 374–376
- *siehe auch* sachliche Grenze
- Anbieten 228, 375–377
- Einfuhr 268 f., 297
- Gebrauch 245–266, 375 f.
- Herstellung 174, 181, 193–195, 228–266, 301, 364, 432–434
- Inverkehrbringen 173, 179, 193–195, 214–223, 300–302, 361–364
- Benützungsformen 177, 181
- *siehe auch* sachliche Grenze; schweizerisches Patentgesetz
- Berechtigte Gründe 376–414
- *siehe auch* Ausnahmeklausel
- Allgemeininteressen 378
- Arten von Gründen 380 f.
- Bewegliches System 414
- Bezugspunkt 377
- Gründe mit Bezug zu Erzeugnis bzw. Erfindung 395–402
- Gründe mit Bezug zum ursprünglichen Inverkehrbringen 402–406
- Gründe mit Bezug zu Weiterveräußerung bzw. Folgeerwerber 406–412
- Konkrete Gründe 381–412

- Markenrecht 367–369, 382–392
- mehrere Gründe 379
- patentrechtsspezifische Gründe 394–412
- Umverpackung 385–389
- Zustandsveränderung 385–389
- Berufsfreiheit 85
- Besitzzeffekt 62
- *siehe auch* *creativity effect*
- Besonderer Mechanismus, *siehe* Spezieller Mechanismus
- Betriebsinternes Geschehnis 215
- *siehe auch* Inverkehrbringen
- Bewegliches System 414
- *siehe auch* berechtigte Gründe
- BGH, *siehe* Bundesgerichtshof
- Binnenmarkt 270–273, 277, 295
- *siehe auch* gemeinschaftsweite Erschöpfung
- Biologisches Material 190, 432–435
- *siehe auch* Biopatent-RL; selbst-replizierendes Produkt
- Biopatent-RL 84, 433–435
- *siehe auch* biologisches Material; Harmonisierung
- Blockierendes Patent 57, 67
- *siehe auch* Patendickicht; strategisches Verhalten; Zwangslizenz
- BPatG, *siehe* Bundespatentgericht
- Brexit 332 f.
- *siehe auch* Vereinigtes Königreich
- Bringen 215–223, 362–364
- *siehe auch* Inverkehrbringen
- Bündelpatent, *siehe* Europäisches Patent
- Bundesgerichtshof 195, 248–261
- *siehe auch* Reichsgericht
- *Flügelradzähler* 248–256
- *Trommleinheit* 256–258
- Bundespatentgericht 49
- Bundesverfassungsgericht 90–98, 100–102, 333 f.
- *siehe auch* Eigentumsgarantie; Verfassungsbeschwerden
- BVerfG, *siehe* Bundesverfassungsgericht

- CAD-Datei 426 f.
- *siehe auch* Digitalisierung; 3D-Druck *case law* 169, 171
- *siehe auch* *common law*; Richterrecht; *Supreme Court*

- Charta der Grundrechte der EU 83 f., 151, 162, 348
civil law 168
 – *siehe auch common law*
 Coase-Theorem 32–38, 78
 – *Property Right* 33–36, 60–64, 120–130, 159 f., 239 f., 297 f.
 – Strategisches Verhalten 37 f., 62 f., 125, 127
 – Transaktionskosten
common law 167
 – *siehe auch case law; civil law*
 Computerimplementierte Erfindungen 423
 Computerprogramm-RL 190 f.
 – *siehe auch* Computerprogramme; Urheberrecht
 Computerprogramme 190 f., 422 f.
 – *siehe auch* Computerprogramm-RL; Digitalisierung
creativity effect 62
 – *siehe auch* Besitzeffekt
- Darlegungs- und Beweislast 204 f., 323, 373, 389
 – *siehe auch* Patentverletzung
 Daten(folge) 424 f.
 Datenschutz 136, 139, 160 f.
deadweight loss 39
 – *siehe auch* Allokationseffizienz
Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health 281–284
 – *siehe auch* internationale Erschöpfung; TRIPS-Abkommen
 Demokratisierung der Innovation 131 f.
 – *siehe auch* Folgeerfindung; nutzer-generierte Innovation
 DesignG, *siehe* Designrecht
 Designgesetz, *siehe* Designrecht
 Designrecht 190
 Deutsches Patent- und Markenamt 49
 – *siehe auch* nationales Patent; Patentgesetz
 Digitalisierung 422–426
Doha Declaration, siehe Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health
 Doppelerfindung 16, 24, 52, 55
 – *siehe auch* Geheimhaltung; Informationsfunktion; Patenttrennen; *reverse engineering*
 DPMA, *siehe* Deutsches Patent- und Markenamt
- 3D-Druck 131, 426 f.
 – *siehe auch* CAD-Datei; Digitalisierung
 Dritter 221–223, 302, 363 f., 405 f.
 – *siehe auch* Tatbestand
 Dynamische Effizienz 43, 50–52
 – *siehe auch* Ideenmarkt; statische Effizienz
- economic rent, siehe* Rente
 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum 177
 – *siehe auch* nationales Patent; schweizerisches Patentgesetz
 Eigentumsaspekt 108–110
 – *siehe auch* klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung
 Eigentumsgarantie 84–103, 151–155
 – Allgemeininteressen 85 f., 378, 404 f.
 – Bundesverfassungsgericht 90–98, 100–102, 333 f.
 – Enteignung 89, 151, 155
 – Individualgarantie 87
 – Inhalts- und Schrankenbestimmung 88–90, 151–154, 162
 – Institutsgarantie 87, 89 f., 94–102, 162
 – Schranken-Schranke, *siehe* Institutsgarantie
 – Sozialbindung des Eigentums 86 f., 153
 – Verhältnismäßigkeit 152–154, 273
 – Wirtschaftspolitik 101 f.
 Eigentumstheorie, allgemeine 29, 95
 Eigentumstheorie, patentrechtliche 15–17
 – *siehe auch* Patentrechtstheorien, klassische; Patentrechtstheorien, moralisch geprägte
 Einfuhr 268 f., 297
 – *siehe auch* Benutzungsarten; räumliche Grenze
 Einheitliches Patentgericht 330, 334–335, 344–346, 352 f.
 – Aufbau 345
 – *Opt-out, siehe* Zuständigkeit
 – Satzung 337, 340
 – Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht 330–338, 340–344, 348–352
 – Verfahrensordnung 332, 335, 337, 340
 – Vorabentscheidungsverfahren 347 f., *siehe auch* Europäischer Gerichtshof
 – Wirkung der Entscheidungen 345

- Zuständigkeit 345 f.
- Einheitspatent, *siehe* Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
- Einheitspatentsystem 336, 339–344
 - *siehe auch* Patentpaket; Verweisungsnormen
- Einheitspatentübersetzungsverordnung 329–331, 336 f., 339 f.
 - *siehe auch* Patentpaket
- Einheitspatentverordnung 329–331, 336 f., 339 f., 342–344
 - *siehe auch* Patentpaket
- Einrede 202 f.
 - *siehe auch* Einwendung
- Einwendung 202–204, 302, 371
 - *siehe auch* Patentverletzung
- Einzelteil, *siehe* Gesamtzeugnis
- EMRK, *siehe* Europäische Menschenrechtskonvention
- Ende der Erschöpfung 302–309, 365
 - *siehe auch* Tatbestand; zeitliche Grenze
- endowment effect*, *siehe* Besitzzeffekt
- Enforcement-RL 84, 340
- Enteignung 89, 151, 155
 - *siehe auch* Charta der Grundrechte der EU; Eigentumsgarantie
- EPA, *siehe* Europäisches Patentamt
- EPatÜbersVO, *siehe* Einheitspatentübersetzungsverordnung
- EPatVO, *siehe* Einheitspatentverordnung
- EPG, *siehe* Einheitliches Patentgericht
- EPGÜ, *siehe* Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
- EPO, *siehe* Europäische Patentorganisation
- EPÜ, *siehe* Europäisches Patentübereinkommen
- Erfahrungsgut 123 f., 317
 - *siehe auch* Informationsasymmetrie; Markt für „Zitronen“; Weiterveräußerungsrecht
- Erschöpfungsregelungen 350 f., 353–414
 - *siehe auch* Patentpaket
- Erstimport 268
 - *siehe auch* Parallelimport
- Erweiterte Erschöpfungslehre 216
 - *siehe auch* Inverkehrbringen
- Erzeugnis 215 f., 422
- Erzeugniserfindung, *siehe* Erzeugnispatent
- Erzeugnispatent 173, 177 f., 188, 206, 360
 - *siehe auch* Anwendungsbereich; Patentkategorien
- EU-Patent, *siehe* Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung
- EuGH, *siehe* Europäischer Gerichtshof
- Europäische Menschenrechtskonvention 104, 155
- Europäische Patentorganisation 104, 168
- Europäischer Gerichtshof 330, 336 f., 346–352, 415
- Europäischer Wirtschaftsraum 182, 274 f., 285, 365 f.
 - *siehe auch* gemeinschaftsweite Erschöpfung
- Europäisches Patent 104, 188 f., 338 f., 343 f., 346
 - *siehe auch* Europäisches Patentübereinkommen; Patentarten
- Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung 187, 189, 328–335, 338–343, 349 f.
 - *siehe auch* Patentarten; Patentpaket
- Europäisches Patentamt 104, 338 f.
- Europäisches Patentübereinkommen 103 f., 168, 188 f., 325, 335 f., 338, 343
- EWR, *siehe* Europäischer Wirtschaftsraum
- Exklusivität, *siehe* Verdünnung
- Externalitäten, *siehe* externe Effekte
- Externe Effekte 39 f., 43, 134, 432
 - *siehe auch* Marktversagen; öffentliches Gut
- first sale doctrine*, *siehe* *principle of patent exhaustion*
- Fixkosten 56, 132, 240, 260
- Folgeerfindung 54, 92, 130–132, 159, 238 f.
 - *siehe auch* Demokratisierung der Innovation; nutzergenerierte Innovation
- Folgeerwerb 126–130, 160, 180, 297 f.
 - *siehe auch* Weiterveräußerungsrecht
- free rider*, *siehe* Trittbrettfahrer
- Freihandelslehre 12 f.
 - *siehe auch* Patentkontroverse
- GATT, *siehe* Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen

- Gebrauch 245–266, 375 f.
 – *siehe auch* Benutzungsarten; sachliche Grenze
 Gebrauchtmart, *siehe* Sekundärmarkt
 Gegenorm 199–205, 371
 – *siehe auch* Patentverletzung
 Geheimhaltung 22–25, 44 f., 207 f., 243, 396 f.
 – *siehe auch* Informationsfunktion; *reverse engineering*
 Gemeingut 133 f.
 – *siehe auch* externe Effekte; Umweltgut
 Gemeinschaft, *siehe* gemeinschaftsweite Erschöpfung
 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, *siehe* Designrecht
 Gemeinschaftspatent 150, 326–328, 352, 356–359
 Gemeinschaftspatentübereinkommen 150 f., 162, 326 f., 352
 – *siehe auch* Gemeinschaftspatent
 Gemeinschaftspatentverordnung 327 f., 349, 352
 – *siehe auch* Gemeinschaftspatent
 Gemeinschaftssortenschutzverordnung, *siehe* Sortenschutzrecht
 Gemeinschaftsweite Erschöpfung 181 f., 266–276, 356 f., 365 f., 370 f., 381 f.
 – *siehe auch* räumliche Grenze
 – *acquis communautaire* 274
 – Anwendungsvorrang des Unionsrechts 271, 340
 – Binnenmarkt 270–273, 277, 295
 – Europäischer Gerichtshof 330, 336 f., 346–352, 415
 – Europäischer Wirtschaftsraum 182, 274 f., 285, 365 f.
 – Grundfreiheiten 272 f.
 – Regionale Erschöpfung 266 f.
 – Schweiz 182 f.
 – Spezieller Mechanismus 274
 – Spezifischer Gegenstand 273, 384, 390–394
 – Vereinigtes Königreich 275 f.
 – Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 272 f., 327–329, 340, 347 f.
 – Warenverkehrsfreiheit 271–273, 370, 376, 381 f.
- Gemeinwohl, *siehe* Sozialbindung des Eigentums
 Generalklausel 177, 320 f., 381 f., 391
 – *siehe auch* Regelbeispiel; unbestimmter Rechtsbegriff
 Gerechtigkeit 17 f.
 – *siehe auch* Patentrechtstheorien, moralisch geprägte
 Gesamterfindung, *siehe* Gesamterzeugnis
 Gesamterzeugnis 215 f., 247–264, 400–402
 – *siehe auch* Inverkehrbringen; sachliche Grenze
 Gesamtvorrichtung, *siehe* Gesamterzeugnis
 Geschmacksmusterrecht, *siehe* Designrecht
 Wohnheitsrecht 153, 189
 GGV, *siehe* Designrecht
 GPÜ, *siehe* Gemeinschaftspatentübereinkommen
 GPVO, *siehe* Gemeinschaftspatentverordnung
 GRCh, *siehe* Charta der Grundrechte der EU
 Grenzen der Erschöpfung 155–164, 173–176, 180–184, 225–419
 – Ausnahme zur Erschöpfung 176, 183 f., 313–419
 – Räumliche Grenze 175, 181–183, 215, 266–300, 365 f.
 – Sachliche Grenze 173–175, 181, 228–266, 301 f., 364
 – Zeitliche Grenze 175 f., 183, 300–310, 365
 Grenzkosten 39, 41, 52, 138 f.
 – *siehe auch* externe Effekte; Monopol
 Großbritannien, *siehe* Vereinigtes Königreich
 Grundfreiheiten 272 f.
 – *siehe auch* gemeinschaftsweite Erschöpfung
 Grundgesetz, *siehe* Grundrechte
 Grundrechte 84–103, 151–155
 – *siehe auch* Bundesverfassungsgericht; Eigentumsgarantie
 – Berufsfreiheit 85
 – Eigentumsgarantie 84–103, 151–155
 Grundlagenforschung 21, 66 f.
 – *siehe auch* Patentierungsvoraussetzungen; staatliche Forschungsförderung
 GSortV, *siehe* Sortenschutzrecht
 Gütermarkt 43, 50–52, 115–117, 119 f., 215
 – *siehe auch* Ideenmarkt; statische Effizienz

- Handlungsrecht, *siehe* *Property Right*
 Harmonisierung 84, 295, 343, 352 f.
 – *siehe auch* Binnenmarkt
 Herstellung 174, 181, 193–195, 228–266,
 301, 364, 432–434
 – *siehe auch* Benutzungsarten; sachliche
 Grenze
homo oeconomicus 40, 44
 – *siehe auch* Anreizparadigma, klassisches
 ökonomisches; Verhaltensökonomie
- Ideenmarkt 43, 50–52
 – *siehe auch* dynamische Effizienz;
 Gütermarkt
 IGE, *siehe* Eidgenössisches Institut für
 Geistiges Eigentum
 Imitation 51, 239, 260
 – *siehe auch* Folgeerfindung; Ideenmarkt;
 Umgehungserfindung
implied license doctrine 172
 – *siehe auch* *principle of patent exhaustion*;
 Theorie der stillschweigenden Lizenz-
 erteilung
 Individualgarantie 87
 – *siehe auch* Eigentumsgarantie
 Informationsasymmetrie 122–124
 – *siehe auch* Erfahrungsgut; Markt für
 „Zitronen“; Weiterveräußerungsrecht
 Informationsfunktion 23–25, 29, 55
 – *siehe auch* Doppelerfindung; Geheim-
 haltung; *reverse engineering*
 Informationskosten 35, 124 f., 127–129, 160
 – *siehe auch* Interventionskosten; Trans-
 aktionskosten
 Informationsparadoxon 42, 77, 81
 – *siehe auch* Marktversagen; öffentliches Gut
 InfoSoc-RL 190 f.
 – *siehe auch* Urheberrecht
 Inhalts- und Schrankenbestimmung 88–90,
 151–154, 162
 – *siehe auch* Eigentumsgarantie
 Inländerbehandlung 284
 – *siehe auch* TRIPS-Abkommen
 Innovationsgemeinschaft 131
 – *siehe auch* Demokratisierung der
 Innovation; nutzergenerierte Innovation
 Institutsgarantie 87, 89 f., 94–102, 162
 – *siehe auch* Eigentumsgarantie
- Internalisierung, *siehe* externe Effekte
 Internationale Erschöpfung 156 f., 175,
 181–183, 267–269, 276–299
 – *siehe auch* räumliche Grenze
 – Allgemeines Zoll- und Handels-
 abkommen 280, 283 f.
 – *Declaration on the TRIPS Agreement and
 Public Health* 281–284
 – Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz
 des gewerblichen Eigentums 103, 176,
 283, 324, 340
 – Preisdifferenzierung 138–144, 241 f.,
 289–297, 404
 – Territorialitätsprinzip 270 f., 278–280,
 283, 324, 407
 – TRIPS-Abkommen 16 f., 154 f., 163,
 280–285, 327
 – Welthandelsorganisation 281–285
 Internationaler Patentkongreß 13
 – *siehe auch* Patentkontroverse
 Interventionskosten 36 f., 49–64, 240, 323
 – *siehe auch* staatliche Forschungsförde-
 rung; Transaktionskosten
 Inverkehrbringen 173, 179, 193–195,
 214–223, 300–302, 361–364
 – *siehe auch* Benutzungsarten; Tatbestand
 – Außenbezug 215
 – Betriebsinternes Geschicknis 215
 – Bringen 215–223, 362–364
 – Dritter 221–223, 302, 363 f., 405 f.
 – Erweiterte Erschöpfungslehre 216
 – Konzerninternes Geschicknis 215
 – Verkehr 215, 361 f.
 – Vorübergehende Gebrauchsüberlassung
 173, 179, 217–220, 306 f., 309, 362, 399 f.
 – Weiterveräußerungsrecht 121–130, 137 f.
 – Zustimmung 221–223, 236, 302, 363 f.,
 405 f.
- Investitionstheorie 27 f.
 – *siehe auch* Patentrechtstheorien, neuere
- Kaiserliches Patentamt 13
 – *siehe auch* Deutsches Patent- und
 Markenamt; Patentkontroverse
 Kaldor-Hicks-Kriterium 119 f.
 – *siehe auch* Allokationseffizienz;
 Pareto-Effizienz
 KI, *siehe* Künstliche Intelligenz

- Klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung 108–111
- Belohnungsaspekt 109–111, 173 f., 179
 - Eigentumsaspekt 108–110
 - Verkehrssicherheitsaspekt 109–111, 156, 179
- Kommerzialisierungstheorie 74–76
- *siehe auch* rechtsökonomische Begründungsansätze
- Konsumentenrente 139
- *siehe auch* Preisdifferenzierung
- Konzerninternes Geschehnis 215
- *siehe auch* Inverkehrbringen
- Kooperativer Überschuss 33 f.
- *siehe auch* Transaktionskosten
- Künstliche Intelligenz 25, 432
- *siehe auch* Digitalisierung; selbst-replizierendes Produkt
- Landwirteprivileg 434
- *siehe auch* biologisches Material; selbst-replizierendes Produkt
- Landwirtschaftsgesetz 168, 179, 182
- *siehe auch* räumliche Grenze
- Laufzeit 102, 170, 177, 221
- *siehe auch* Schranken des Patentschutzes; zeitliche Grenze
- Leahy-Smith America Invents Act* 169
- *siehe auch* *Patent Act*
- Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten 193 f., 233
- *siehe auch* Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung
- liability rule* 65
- *siehe auch* Sanktionsmechanismus
- Lizenz 60–64, 120–130, 160, 179 f., 191–193, 210–214
- LwG, *siehe* Landwirtschaftsgesetz
- MarkenG, *siehe* Markenrecht
- Markengesetz, *siehe* Markenrecht
- Markenrecht 190, 194, 277 f., 367–369, 382–392
- Market for „Lemons“*, *siehe* Markt für „Zitronen“
- Markt für „Zitronen“ 123
- *siehe auch* Erfahrungsgut; Informationsasymmetrie; Weiterveräußerungsrecht
- Marktmacht, *siehe* Monopol
- Marktversagen 34, 37–42, 121–124, 236 f.
- *siehe auch* externe Effekte; Monopol
- Marktwirtschaft 18 f., 33, 46 f., 101 f., 287 f.
- *siehe auch* Allokationseffizienz; Coase-Theorem; Eigentumsgarantie
- Meistbegünstigung 284
- *siehe auch* TRIPS-Abkommen
- Monopol 38 f., 46 f.
- *siehe auch* Marktversagen
- Nachhaltigkeit, *siehe* Umweltschutz
- Nationale Erschöpfung 175, 181–183, 266, 268–271
- *siehe auch* räumliche Grenze
- Nationales Patent 188, 266 f., 358 f.
- *siehe auch* Patentarten
- Nationalökonomie 12, 20
- *siehe auch* Patentkontroverse
- Naturrechtslehre 15 f., 95
- *siehe auch* Eigentumstheorie, patentrechtliche
- Naturrechtstheorie, *siehe* Eigentumstheorie, patentrechtliche
- Neue Grenze, *siehe* Ausnahme zur Erschöpfung
- Neuheit 25
- *siehe auch* Patentierungsvoraussetzungen
- Nicht-praktizierende Einheit, *siehe* Patentrell
- NPE*, *siehe* Patentrell
- Nutzergenerierte Innovation 130–132, 159, 238 f.
- *siehe auch* Demokratisierung der Innovation; Folgerfindung
- Objektiver Empfängerhorizont 254 f.
- *siehe auch* Verkehrsauffassung
- Offenbarungstheorie, *siehe* Vertragstheorie
- Öffentliches Gut 40–42, 134, 236 f.
- *siehe auch* externe Effekte; Marktversagen
- Ökonomische Analyse des Rechts 31–70, 114–149, 158–161
- Ökonomische Rente, *siehe* Rente
- Online-Handelsplattform 119, 129, 136, 139
- *siehe auch* Datenschutz; Sekundärmarkt; Transaktionskosten

- Opportunistisches Verhalten 63 f., 205
 – *siehe auch* *homo oeconomicus*; strategisches Verhalten
 Opportunitätskosten 133, 138, 397, 431
 – *siehe auch* Umweltschutz; Weiterveräußerungsrecht

 Parallelimport 156 f., 267–269, 286 f., 290–299
 – *siehe auch* räumliche Grenze
 Pareto-Effizienz 118 f.
 – *siehe auch* Allokationseffizienz; Kaldor-Hicks-Kriterium
 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums 103, 176, 283, 324, 340
 – *siehe auch* internationale Erschöpfung
Patent Act 168 f.
patent ambush, *siehe* Patenthinterhalt
Patent Cooperation Treaty, *siehe* Patentzusammenarbeitsvertrag
patent hold-up 62
 – *siehe auch* strategisches Verhalten
patent race, *siehe* Patentrennen
patent thicket, *siehe* Patendickicht
Patent-induced theory 71 f.
 – *siehe auch* rechtsökonomische Begründungsansätze
 Patentansprüche 24, 170, 177, 261–263
 Patentarten 187–189, 346, 359 f.
 – Europäisches Patent 104, 188 f., 338 f., 343 f., 346
 – Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung 187, 189, 328–335, 338–343, 349 f.
 – Nationales Patent 188, 266 f., 358 f.
 Patendickicht 57, 60, 238 f.
 – *siehe auch* blockierendes Patent; Tragik der Anti-Allmende
 Patenterteilung 25
 Patentfunktionslehre 80–82
 – *siehe auch* rechtsökonomische Begründungsansätze
 Patentgesetz 150 f., 188, 190, 341 f., 414 f.
 Patenthinterhalt 62 f.
 – *siehe auch* strategisches Verhalten
 Patentierungsvoraussetzungen 66, 99, 189, 261 f., 338

 Patentkategorien 188, 206–214, 360 f.
 – *siehe auch* Anwendungsbereich
 – Erzeugnispatent 173, 177 f., 188, 206, 360
 – Unmittelbares Verfahrenserzeugnis 179, 206, 228, 360, 424 f.
 – Verfahrenspatent 47 f., 173, 176 f., 179 f., 188, 206–214, 360 f.
 Patentkontroverse 12 f.
 – *siehe auch* Patentrechtstheorien, klassische
 Patentpaket 84, 150, 162, 189, 201, 222, 271 f., 313, 319 f., 324–353
 – *siehe auch* Einheitliches Patentgericht
 – Auslegungsmethoden 352 f., 371
 – Ausnahmeklausel 356 f., 366–414
 – Einheitspatentsystem 336, 339–344
 – Einheitspatentübersetzungsverordnung 329–331, 336 f., 339 f.
 – Einheitspatentverordnung 329–331, 336 f., 339 f., 342–344
 – Erschöpfungsregelungen 350 f., 353–414
 – Ratifikationsgesetz, *siehe* Verfassungsbeschwerden
 – Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht 330–338, 340–344, 348–352
 – Verstärkte Zusammenarbeit 328 f., 331
 – Verweisungsnormen 336, 339–344, 350 f.
 Patentpool 51 f.
 Patentrechtstheorien 13–31
 – Anspornungstheorie 19–22
 – Belohnungstheorie 17–19
 – Eigentumstheorie, patentrechtliche 15–17
 – Investitionstheorie 27 f.
 – Patentrechtstheorien, klassische 13–27
 – Patentrechtstheorien, moralisch geprägte 15–19
 – Patentrechtstheorien, neuere 27–31
 – Patentrechtstheorien, utilitaristisch geprägte 19–25
 – Vertragstheorie 22–25
 – Zwei-Säulen-Modell 28–30
 Patentrechtstheorien, klassische 13–27
 – *siehe auch* Patentkontroverse; Patentrechtstheorien
 – Anspornungstheorie 19–22
 – Belohnungstheorie 17–19
 – Eigentumstheorie, patentrechtliche 15–17
 – Vertragstheorie 22–25

- Patentrechtstheorien, moralisch geprägte 15–19
- *siehe auch* Patentrechtstheorien, klassische
 - Belohnungstheorie 17–19
 - Eigentumstheorie, patentrechtliche 15–17
- Patentrechtstheorien, neuere 27–31
- *siehe auch* Patentrechtstheorien
 - Investitionstheorie 27 f.
 - Zwei-Säulen-Modell 28–30
- Patentrechtstheorien, utilitaristisch geprägte 19–25
- *siehe auch* Patentrechtstheorien, klassische
 - Anspornungstheorie 19–22
 - Vertragstheorie 22–25
- Patentrennen 53–55, 59, 68, 73, 80
- *siehe auch* Prioritätsgrundsatz
- Patenttroll 62
- *siehe auch* strategisches Verhalten
- Patentverletzung 170 f., 178, 188 f., 198–200, 342 f.
- Darlegungs- und Beweislast 204 f., 323, 373, 389
 - Einwendung 202–204, 302, 371
 - Gegenorm 199–205, 371
 - Patentverletzungsprozess 49 f., 63, 204 f., 323, 345 f.
 - Sanktionsmechanismus 65
 - Schadensersatzanspruch 170, 178, 342
 - Schranken des Patentschutzes 66, 158, 168, 178, 188 f., 336, 338, 342
 - Unterlassungsanspruch 62 f., 170, 178, 342
 - Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts 345 f.
- Patentzusammenarbeitsvertrag 103 f., 325
- PatG, *siehe* Patentgesetz
- PCT, *siehe* Patentzusammenarbeitsvertrag
- Persönlichkeitsrecht 16, 91
- Pharmaindustrie, *siehe* Arzneimittel
- Positionsgut 141
- *siehe auch* Preisdifferenzierung
- Präferenz 132 f., 142
- *siehe auch* Preisdifferenzierung
- Preisdifferenzierung 138–144, 241 f., 289–297, 404
- *siehe auch* Grenzkosten
- Preisdiskriminierung, *siehe* Preisdifferenzierung
- Primärmarkt 116 f., 156–158, 237, 239–241, 297 f., 408–411
- *siehe auch* Grenzen der Erschöpfung
- principle of patent exhaustion* 171–173
- Prioritätsgrundsatz 16, 53–57
- *siehe auch* Anmeldergrundsatz; Patentrennen
- Privates Gut, *siehe* öffentliches Gut
- Privatsphäre, *siehe* Datenschutz
- Property Right* 32–38, 42 f., 65 f., 134 f., 170
- Ausschließlichkeitsrecht 42 f., 100–102
 - Coase-Theorem 32–38, 78
 - Sanktionsmechanismus 65
 - Verdünnung 32, 34, 125, 220 f., 322 f.
- property rule* 65
- *siehe auch* Sanktionsmechanismus
- Property-Rights-Theorie*, *siehe* *Property Right*
- Prospect theory* 76–79, 149, 161
- *siehe auch* rechtsökonomische Begründungsansätze
- PVÜ, *siehe* Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
- Race-to-invent theory* 72–74
- *siehe auch* rechtsökonomische Begründungsansätze
- Ratifikationsgesetz, *siehe* Verfassungsbeschwerden
- Räumliche Grenze 175, 181–183, 215, 266–300, 365 f.
- *siehe auch* Grenzen der Erschöpfung
- Erstimport 268
- Gemeinschaftsweite Erschöpfung 181 f., 266–276, 356 f., 365 f., 370 f., 381 f.
- Internationale Erschöpfung 156 f., 175, 181–183, 267–269, 276–299
- Nationale Erschöpfung 175, 181–183, 266, 268–271
- Parallelimport 156 f., 267–269, 286 f., 290–299
- Regionale Erschöpfung 266 f.
- Reimport 268
- Territorialitätsprinzip 270 f., 278–280, 283, 324, 407

- Reaktionsfreie Zeit 19 f., 44 f., 157, 237 f.
 – *siehe auch* Geheimhaltung; *reverse engineering*
- Recht aus dem Patent 177
 – *siehe auch* schweizerisches Patentgesetz
- Rechtsdogmatik 167
- Rechtsmethodik 167
 – Ökonomische Analyse des Rechts 31–70, 114–149, 158–161
 – Rechtsdogmatik 167
 – Rechtsvergleichung 167–184, 352 f.
- Rechtsökonomik, *siehe* ökonomische Analyse des Rechts
- Rechtsökonomische Begründungsansätze 31, 70–83, 111
 – *siehe auch* ökonomische Analyse des Rechts; Patentrechtstheorien
 – Ex-ante-Begründungsansätze 71–74
 – Ex-post-Begründungsansätze 74–80
 – Kommerzialisierungstheorie 74–76
 – *Patent-induced theory* 71 f.
 – Patentfunktionslehre 80–82
 – *Prospect theory* 76–79, 149, 161
 – *Race-to-invent theory* 72–74
 – *Rent-dissipation theory* 79 f.
- Rechtsprinzipien 380 f., 384
 – *siehe auch* berechnete Gründe; Gemeinschaftspatentübereinkommen
- Rechtsvergleichung 167–184, 352 f.
 – *siehe auch* Auslegungsmethoden; Rechtsmethodik
 – Schweiz 176–184
 – USA 168–176
- Rechtsverletzung, *siehe* Patentverletzung
- Regelbeispiel 381, 383–389, 391
 – *siehe auch* berechnete Gründe; Generalklausel
- Regionale Erschöpfung 266 f.
 – *siehe auch* gemeinschaftsweite Erschöpfung
- Reichsgericht
 – *siehe auch* Bundesgerichtshof
 – *Duotal*, *siehe* *Guajakol-Karbonat*
 – *Guajakol-Karbonat* 194
 – *Kölnisch Wasser* 194
 – *Mariani* 194
- Reichspatentgesetz 13
 – *siehe auch* Patentkontroverse
- Reimport 268
 – *siehe auch* räumliche Grenze
- rent seeking* 47 f., 68, 142
 – *siehe auch* Monopol; Rente
- Rent-dissipation theory* 79 f.
 – *siehe auch* rechtsökonomische Begründungsansätze
- Rent-seeking-Modell*, *siehe* *rent seeking*
- Rente 47
 – *siehe auch* Monopol; *rent seeking*
- Reparatur 174 f., 246–264
 – *siehe auch* sachliche Grenze
- Reputation 386, 392–394, 411 f.
 – *siehe auch* berechnete Gründe; spezifischer Gegenstand
- Ressourcen 28, 33, 133–135
 – *siehe auch* Allokationseffizienz; Umweltschutz
- reverse engineering* 45, 55, 242
 – *siehe auch* Geheimhaltung; Informationsfunktion
- Reversibilität der Erschöpfung 303–307
 – *siehe auch* Tatbestand; zeitliche Grenze
- RG, *siehe* Reichsgericht
- Richterrecht 153, 171, 178
 – *siehe auch* *case law*; Wohnheitsrecht
- Risikoallokation 132 f., 160, 204, 304 f.
- Rivalität 40, 50, 134
 – *siehe auch* externe Effekte
- Rom I-Verordnung 340
- Rom II-Verordnung 340
- Rules of Procedure of the Unified Patent Court*, *siehe* Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts
- Sacheigentum 11, 15 f., 88, 154, 232
- Sachenrecht 108 f., 154, 217, 307
- Sachliche Grenze 173–175, 181, 228–266, 301 f., 364
 – *siehe auch* Bundesgerichtshof; Grenzen der Erschöpfung
 – Anschlussmarkt für Ersatzteile 251 f., 258–261
 – Benutzungsformen 177, 181
 – Benutzungsarten 188, 191–193, 228–234, 298 f., 374–376
 – Einzelteil, *siehe* Gesamterzeugnis
 – Gebrauch 245–266, 375 f.

- Gesamterzeugnis 215 f., 247–264, 400–402
- Herstellung 174, 181, 193–195, 228–266, 301, 364, 432–434
- Primärmarkt 116 f., 156–158, 237, 239–241, 297 f., 408–411
- Reparatur 174 f., 246–264
- Sekundärmarkt 115–117, 125 f., 158, 305–307
- Selbstreplizierendes Produkt 432–435
- Sanktionsmechanismus 65
 - *siehe auch* Patentverletzung; *Property Right*
 - *liability rule* 65
 - *property rule* 65
- Satzung des Einheitlichen Patentgerichts 337, 340
 - *siehe auch* Einheitliches Patentgericht
- Schranken des Patentschutzes 66, 158, 168, 178, 188 f., 336, 338, 342
 - *siehe auch* Patentverletzung
- Schranken-Schranke, *siehe* Institutsgarantie
 - *siehe auch* Eigentumsgarantie; Warenverkehrsfreiheit
- Schutzbereich 50, 177, 189, 259
- Schutzdauer, *siehe* Laufzeit
- Schutzland, *siehe* Parallelimport
- Schweizerisches Patentgesetz 176–180, 434
- schwPatG, *siehe* schweizerisches Patentgesetz
- Sekundärmarkt 115–117, 125 f., 158, 305–307
 - *siehe auch* Primärmarkt; vertikale Kontrolle
- Selbstreplizierendes Produkt 432–435
 - *siehe auch* Künstliche Intelligenz; sachliche Grenze
- SEP, *siehe* Standard
- Sharing Economy* 220, 307
 - *siehe auch* vorübergehende Gebrauchsüberlassung; zeitliche Grenze
- Skaleneffekt 131 f., 260, 290, 402
 - *siehe auch* Demokratisierung der Innovation; Grenzkosten
- Software, *siehe* Computerprogramme
- Sortenschutzgesetz, *siehe* Sortenschutzrecht
- Sortenschutzrecht 190
- SortG, *siehe* Sortenschutzrecht
- Sozialbindung des Eigentums 86 f., 153
 - *siehe auch* Eigentumsgarantie
- Soziale Motive 137, 294, 297, 404 f.
 - *siehe auch* berechnigte Gründe
- Spezieller Mechanismus 274
 - *siehe auch* gemeinschaftsweite Erschöpfung
- Spezifischer Gegenstand 273, 384, 390–394
 - *siehe auch* berechnigte Gründe; gemeinschaftsweite Erschöpfung
- Staatliche Forschungsförderung 59, 66–68
 - *siehe auch* Interventionskosten
- Standard 54, 62 f., 260
 - *siehe auch* Patenthinterhalt; *patent hold-up*
- Standardessentielles Patent, *siehe* Standard
- Statische Effizienz 41 f., 50 f., 118–120
 - *siehe auch* dynamische Effizienz; Gütermarkt
- Statute of Monopolies* 12, 168
- Stoffpatent 431
 - *siehe auch* Patentkategorien
- Straßburger Patentübereinkommen 177, 325
- Strategisches Verhalten 37 f., 62 f., 125, 127
 - *siehe auch* Coase-Theorem; Transaktionskosten
- Substitutionsgut 28, 62, 116–118, 215
- Supreme Court* 171–173, 175, 434
 - *Adams v. Burke* 171
 - *Bloomer v. McQuewan* 171
 - *Bowman v. Monsanto* 434
 - *Henry v. A. B. Dick Co.* 171
 - *Impression Products, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.* 175
 - *Jazz Photo Corp. v. Int'l Trade Commission* 175
 - *Keeler v. Standard Folding-Bed, Co.* 171
 - *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 175
 - *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.* 172
 - *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 173
 - *United States v. Univis Lens Co.* 173
- Tatbestand 214–223, 300–302, 361–364
 - *siehe auch* zeitliche Grenze
- Dritter 221–223, 302, 363 f., 405 f.
- Inverkehrbringen 173, 179, 193–195, 214–223, 300–302, 361–364

- Zustimmung 221–223, 236, 302, 363 f., 405 f.
- Technologietransfer 28–30, 288
 - *siehe auch* TRIPS-Abkommen; Zwei-Säulen-Modell
- Territorialitätsprinzip 270 f., 278–280, 283, 324, 407
 - *siehe auch* räumliche Grenze
- Theorie der stillschweigenden Lizenzerteilung 172, 191–193, 315
 - *siehe auch* Lehre vom Zusammenhang der Benutzungsarten
- Tragedy of the Anticommons*, *siehe* Tragik der Anti-Allmende
- Tragik der Anti-Allmende 58
 - *siehe auch* blockierendes Patent; Patendickicht
- Transaktionskosten 33–36, 60–64, 120–130, 159 f., 239 f., 297 f.
 - *siehe auch* Coase-Theorem; Interventionskosten
- TRIPS-Abkommen 16 f., 154 f., 163, 280–285, 327
 - *siehe auch* internationale Erschöpfung; Technologietransfer
 - Inländerbehandlung 284
 - Meistbegünstigung 284
- Trittbrettfahrer 37, 40, 292
 - *siehe auch* externe Effekte; Marktversagen
- Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht 330–338, 340–344, 348–352
 - *siehe auch* Einheitliches Patentgericht; Patentpaket
- Überinvestition 52–55
- Übernutzung 134
 - *siehe auch* Gemeingut
- Umgehungserfindung 27 f., 239
 - *siehe auch* Folgeerfindung; Imitation
- UMV, *siehe* Markenrecht
- Umverpackung 385–389
 - *siehe auch* berechtigte Gründe
- Umweltgut 133 f., 431 f.
 - *siehe auch* externe Effekte; Umweltschutz
- Umweltpolitik, *siehe* Umweltschutz
- Umweltschutz 86, 133–135, 242 f., 260, 427–432
 - *siehe auch* Ressourcen; sachliche Grenze; Umweltgut
- Unbestimmter Rechtsbegriff 253, 382, 384 f.
 - *siehe auch* Generalklausel; Regelbeispiel
- Unified Patent Court*, *siehe* Einheitliches Patentgericht
- Unionsmarkenverordnung, *siehe* Markenrecht
- United States Patent and Trademark Office* 169
 - *siehe auch* nationales Patent; *Patent Act*
- Unmittelbares Verfahrenserzeugnis 179, 206, 228, 360, 424 f.
 - *siehe auch* Anwendungsbereich; Patentkategorien
- Unterinvestition 55–59
- Unvollständige Konkurrenz, *siehe* Monopol
- UPC*, *siehe* Einheitliches Patentgericht
- Urheberrecht 90–94, 152, 190 f., 218, 277, 299, 425 f.
 - Urheberrechtsgesetz, *siehe* Urheberrecht
 - UrhG, *siehe* Urheberrecht
- USPTO*, *siehe* *United States Patent and Trademark Office*
- Utilitarismus 14
 - *siehe auch* Patentrechtstheorien, klassische; Patentrechtstheorien, utilitaristisch geprägte
- utility patent* 169
 - *siehe auch* *Patent Act*
- Verdünnung 32, 34, 125, 220 f., 322 f.
 - *siehe auch* *Property Right*
- Vereinigtes Königreich 275 f., 331–333, 336
- Verfahrenserfindung, *siehe* Verfahrenspatent
- Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts 332, 335, 337, 340
 - *siehe auch* Einheitliches Patentgericht
- Verfahrenspatent 47 f., 173, 176 f., 179 f., 188, 206–214, 360 f.
 - *siehe auch* Anwendungsbereich; Patentkategorien
- Verfassungsbeschwerden 333 f.
- Verfassungsrecht, *siehe* Grundrechte
- Verfügungsrecht, *siehe* *Property Right*
- Verhaltensökonomie 44, 122
 - *siehe auch* Anreizparadigma, klassisches ökonomisches; *homo oeconomicus*

- Verhältnismäßigkeit 152–154, 273
 – *siehe auch* Eigentumsgarantie
- Verkehr 215, 361 f.
 – *siehe auch* Inverkehrbringen
- Verkehrsauffassung 250–257, 262–264, 385–387
 – *siehe auch* berechtigte Gründe; sachliche Grenze
- Verkehrssicherheitsaspekt 109–111, 156, 179
 – *siehe auch* klassische Rechtfertigungsansätze für die Erschöpfung
- Verschleißteil, *siehe* sachliche Grenze
- Verstärkte Zusammenarbeit 328 f., 331
 – *siehe auch* Patentpaket
- Vertikale Beschränkung 144–146
- Vertikale Kontrolle 117 f., 309, 322
- Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 272 f., 327–329, 340, 347 f.
- Vertragliche Abdingbarkeit 176, 179, 183, 193–196, 314–319
 – *siehe auch* Ausnahme zur Erschöpfung
- Vertragstheorie 22–25
 – *siehe auch* Patentrechtstheorien, klassische; Patentrechtstheorien, utilitaristisch geprägte
- Vervielfältigung 229
 – *siehe auch* Benutzungsarten; sachliche Grenze
- Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts 332, 335
 – *siehe auch* Einheitliches Patentgericht
- Verweisungsnormen 336, 339–344, 350 f.
 – *siehe auch* Patentpaket
- Vorabentscheidungsverfahren, *siehe* Europäischer Gerichtshof
- Vorbereitender Ausschuss 332, 334 f.
 – *siehe auch* Einheitliches Patentgericht
- Vorrichtung 179 f., 182, 208–214, 360 f.
 – *siehe auch* Anwendungsbereich; Patentkategorien
- Vorübergehende Gebrauchsüberlassung 173, 179, 217–220, 306 f., 309, 362, 399 f.
 – *siehe auch* Tatbestand; zeitliche Grenze
- Warenverkehrsfreiheit 271–273, 370, 376, 381 f.
 – *siehe auch* gemeinschaftsweite Erschöpfung
- Warenzeichen, *siehe* Markenrecht
- Warenzeichenrecht, *siehe* Markenrecht
- Weimarer Reichsverfassung 95
- Weiterveräußerungsrecht 121–130, 137 f.
 – *siehe auch* Inverkehrbringen; Lizenz
- Welthandelsorganisation 281–285
 – *siehe auch* internationale Erschöpfung
- Wertschöpfungskette 126, 216, 222, 232 f.
- Wettbewerbsfreiheit 11, 85 f., 170
- Wiederverwertbares Material 427–432
 – *siehe auch* Ressourcen; sachliche Grenze; Umweltschutz
- Willenserklärung, *siehe* objektiver Empfängerhorizont
- Wirtschaftsklauseln 362 f.
 – *siehe auch* Zwangslizenz
- Wirtschaftsliberalismus 12 f.
 – *siehe auch* Patentkontroverse
- Wohlfahrt 14, 38–41, 43, 69 f., 114 f., 118–120
 – *siehe auch* Allokationseffizienz
- Wohlfahrtsökonomie, *siehe* Wohlfahrt
- World Trade Organization*, *siehe* Welthandelsorganisation
- WRV, *siehe* Weimarer Reichsverfassung
- WTO*, *siehe* Welthandelsorganisation
- Zeitliche Grenze 175 f., 183, 300–310, 365
 – *siehe auch* Grenzen der Erschöpfung
- Beginn der Erschöpfung 300–302
- Ende der Erschöpfung 302–309, 365
- Inverkehrbringen 173, 179, 193–195, 214–223, 300–302, 361–364
- Reversibilität der Erschöpfung 303–307
- Tatbestand 214–223, 300–302, 361–364
- Vorübergehende Gebrauchsüberlassung 173, 179, 217–220, 306 f., 309, 362, 399 f.
- Zustandsveränderung 385–389
 – *siehe auch* berechtigte Gründe
- Zustimmung 221–223, 236, 302, 363 f., 405 f.
 – *siehe auch* Tatbestand
- Zwangslizenz 57 f., 66, 218, 222, 358, 362 f.
 – *siehe auch* blockierendes Patent; Wirtschaftsklauseln
- Zwei-Säulen-Modell 28–30
 – *siehe auch* Patentrechtstheorien, neuere; Technologietransfer