

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VII
<i>Einleitung</i>	3
A. Fragestellung.....	3
B. Methoden	5
I. Rechtsgeschichtliche Methode	5
II. Rechtsökonomische Methode.....	5
C. Forschungsstand.....	6
D. Gang der Untersuchung	7

Erster Teil: Die rechtshistorische Analyse

<i>1. Kapitel: Das Vorbenutzungsrecht im deutschen Patentrecht des 19. Jahrhunderts</i>	11
A. Die Zollübereinkunft aus dem Jahr 1842	11
B. Die Entwürfe der Fachmänner-Kommission (1863)	13
C. Das Reichspatentgesetz vom 25. Mai 1877	14
I. Die parlamentarische Vorgeschichte	14
II. Der Regierungsentwurf	15
III. Die erste Lesung im Reichstag und die folgenden Beratungen der VII. Kommission.....	16
IV. Der Bericht der VII. Kommission und die Verabschiedung des Reichspatentgesetzes	17
V. Zusammenfassung und Analyse	17
D. Der Diskurs in der Literatur.....	18
E. Der Bericht der Enquêtekommision aus dem Jahr 1886.....	20
F. Die Rechtsprechung	21
G. Das Vorbenutzungsrecht zwischen Anmelder- und Erfinderprinzip	22
I. Das Vorbenutzungsrecht als mögliche Konsequenz des Anmelderprinzips	22
1. Die Gründe des Gesetzgebers	23

2.	Der Diskurs in der Literatur	24
3.	Die Rechtsprechung	26
4.	Zusammenfassung	27
II.	Das Vorbenutzungsrecht als mögliche Konsequenz des Erfinderprinzips	27
1.	Die Gründe des Gesetzgebers	28
2.	Der Diskurs in der Literatur	29
III.	Fazit	30
H.	Zusammenfassung	31

2. Kapitel: Das Vorbenutzungsrecht im Gebrauchsmusterrecht bis 1936.....

		32
A.	Die Rechtfertigung des Gebrauchsmusterschutzes	32
B.	Das Gebrauchsmustergesetz vom 1. Juni 1891.....	33
I.	Die Entstehung	33
1.	Die erste Beratung des Gesetzesentwurfs	33
2.	Der Bericht der XI. Kommission	34
3.	Die weiteren Beratungen im Reichstag und die Verabschiedung des GebrMG 1891	34
II.	Der Diskurs in der Literatur	35
III.	Die Denkschrift des Kaiserlichen Patentamtes	37
IV.	Die Umfrage des Vereins Deutscher Ingenieure	38
V.	Die Rechtsprechung	39
C.	Die Entstehung des Gebrauchsmustergesetzes von 1936.....	42
I.	Die Reformversuche	42
1.	Der Gesetzesentwurf von 1913	42
2.	Der Gesetzesentwurf von 1932.....	43
II.	Das Gebrauchsmustergesetz von 1936	43
III.	Der Diskurs in der Literatur	43
D.	Fazit	44

3. Kapitel: Das Vorbenutzungsrecht im Geschmacksmusterrecht von 1967 bis 2004

		45
A.	Die Reformbemühungen auf nationaler Ebene und die Geschmacksmusternovelle von 1986	45
I.	Der BDI-Vorschlag von 1967 und der GRUR-Entwurf von 1977	46
II.	Das Gesetz zur Änderung des GeschmMG vom 18. Dezember 1986	48

1.	Die parlamentarische Vorgeschichte.....	48
2.	Der Regierungsentwurf vom 17. April 1986.....	48
3.	Die Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des GeschmMG vom 16. Oktober 1986	49
III.	Der Diskurs in der Literatur	49
B.	Die Reformen auf europäischer Ebene und ihre Auswirkungen auf das nationale Geschmacksmusterrecht	51
I.	Die Vorarbeiten des MPI auf dem Weg zu einem europäischen Musterrecht	52
II.	Die Übernahme der Vorarbeiten des MPI im sog. Grünbuch.....	53
III.	Die Stellungnahmen des GRUR e.V. und der Patentanwaltskammer zum Grünbuch	54
IV.	Die Geschmacksmusterrichtlinie und die -verordnung (EG) Nr. 6/2002	54
V.	Die Auswirkung auf nationaler Ebene: Das Geschmacksmusterreformgesetz vom 24. März 2004	57
C.	Der Diskurs in der Literatur.....	57
D.	Die Beschränkung des Vorbenutzungsrechts auf eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster	58
E.	Fazit.....	60
4.	<i>Kapitel: Das Warenzeichen, die Ausstattung und das Vorbenutzungsrecht von 1894 bis 1965</i>	61
A.	Das Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894	62
I.	Die Entstehungsgeschichte.....	62
1.	Der Regierungsentwurf aus dem Jahr 1892.....	62
2.	Der Regierungsentwurf vom 9. März 1893 und die Beratung im Reichstag	63
3.	Der Regierungsentwurf vom 25. November 1893	64
a)	Der Bericht der XII. Kommission	65
b)	Die Beratungen im Reichstag und die Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz der Waarenbezeichnungen.....	66
II.	Die Arbeit des GRUR e.V.	66
III.	Der Diskurs in der Literatur	67
IV.	Die Rechtsprechung	70
V.	Der Schutz der Ausstattung.....	71
1.	Der Inhalt und die Entstehung von § 15 WBezG	71
2.	Die Ausstattung als Vorbenutzungsrecht gegenüber dem eingetragenen Warenzeichen	73
VI.	Fazit	74

B.	Die Reformbestrebungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts.....	74
I.	Die Reformbestrebungen des GRUR e.V.	75
II.	Der Entwurf eines neuen Warenzeichengesetzes (1913).....	78
1.	Die Denkschrift des Verbandes der Fabrikanten von Markenartikeln.....	79
2.	Der Diskurs in der Literatur	80
3.	Die Rechtsprechung	83
III.	Das Zusammenspiel von Vorbenutzungsrecht und Ausstattungsschutz	85
IV.	Fazit	86
C.	Der Entwurf eines neuen Warenzeichengesetzes (1929)	87
I.	Der Regierungsentwurf vom 25. April 1929.....	87
II.	Die Stellungnahme des GRUR e.V.	87
D.	Das Gesetz über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5. Mai 1936	88
I.	Die Entstehungsgeschichte.....	88
1.	Der Regierungsentwurf vom 26. April 1932	88
2.	Der Vorschlag des Ausschusses für gewerblichen Rechts- schutz der Akademie für deutsches Recht von 1934	89
3.	Die Verabschiedung der Gesetze über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5. Mai 1936.....	89
II.	Der Diskurs in der Literatur	91
III.	Die Rechtsprechung	92
IV.	Der Verwirkungseinwand und die Vorbenutzung	96
V.	Fazit	98
E.	Die Entwicklung in den 1950er und 1960er Jahren	99
I.	Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967	99
II.	Der Diskurs in der Literatur	99
III.	Die Rechtsprechung	102
IV.	Fazit	104
	<i>Zusammenfassung</i>	105

Zweiter Teil: Die rechts- und wirtschaftspolitischen Gründe

5.	<i>Kapitel: Die Interessenanalyse</i>	111
A.	Die Interessenlage	111
B.	Das Vorbenutzungsrecht als Instrument des Ausgleichs	113

I.	Die Kriterien für die Entscheidung zwischen Patentschutz und Geheimhaltung aus Erfindersicht	113
II.	Der Interessenausgleich mithilfe des Vorbenutzungsrechts	115
1.	Der Ausgleich zwischen Erfinder- und Wettbewerberinteressen	115
2.	Der Ausgleich zwischen Lizenznehmer- und Wettbewerberinteressen	117
3.	Der Ausgleich zwischen Erfinder-, Patentinhaber- sowie Lizenznehmerinteressen und dem Interesse der Allgemeinheit.....	117
4.	Zusammenfassung	118
6.	<i>Kapitel: Das Vorbenutzungsrecht im Licht der klassischen Patentrechtstheorien</i>	119
A.	Die deontologischen Rechtfertigungsansätze	119
I.	Die Eigentumstheorie	120
II.	Die Belohnungstheorie.....	121
III.	Die Gerechtigkeitstheorie nach John Rawls	122
1.	Der Rawls'sche Ansatz: „original position“ und „veil of ignorance“	122
2.	Die Rechtfertigung nach den Rawls'schen Gerechtigkeitsgrundsätzen.....	123
3.	Ergebnis	126
B.	Die utilitaristischen Rechtfertigungsansätze	126
I.	Die Anreiz- oder Anspornungstheorie	127
1.	Der Ausgangspunkt.....	127
2.	Die Reflexion des Vorbenutzungsrechts	128
II.	Die Offenbarungs- oder Vertragstheorie	128
1.	Der Ausgangspunkt.....	128
2.	Die Reflexion des Vorbenutzungsrechts	129
a)	Der Offenbarungsbegriff	129
b)	Die Ermutigung zur Geheimhaltung	131
C.	Zusammenfassung und Stellungnahme	132
7.	<i>Kapitel: Die ökonomischen Wirkungen des Vorbenutzungsrechts in der Patentrechtsordnung</i>	134
A.	Grundlagen und patentrechtsspezifische Besonderheiten	134
B.	Die Auswirkungen auf die Marktform	135

C. Die Reaktionen des potentiellen Erfinders und späteren Patentinhabers	136
I. Forschung und Entwicklung.....	137
1. Entwicklungsstadium einer Erfindung	137
2. Folge- und Weiterentwicklungen.....	137
3. Zuordnung der F&E-Ausgaben auf verschiedenen Märkten.....	138
4. Zusammenfassung.....	139
II. Die Regulierung des Marktzutritts	139
III. Fazit und Stellungnahme.....	140
D. Die wohlfahrtsökonomischen Folgen.....	141
I. Die Anwendung wohlfahrtsökonomischer Effizienzkriterien....	141
1. Das Pareto-Kriterium	141
2. Das Kaldor-Hicks-Kriterium	142
3. Das Reichtumsmaximierungsprinzip	144
4. Fazit und Stellungnahme	145
II. Der Ausschluss von Effizienzverlusten	146
1. Die Verschwendung von F&E-Ressourcen	146
2. Tragedy of the Anticommons	148
3. Das Zusammenspiel von Patentschutzdauer und Vorbenutzungsrecht	150
4. Nachahmung statt Investition	150
III. Fazit	151
 <i>Zusammenfassung</i>	 154

Dritter Teil: Die funktionale Einordnung des Vorbenutzungsrechts in die Patentrechtsordnung

8. Kapitel: Die Voraussetzungen und die Reichweite des Vorbenutzungsrechts	157
A. Die Voraussetzungen des Vorbenutzungsrechts	157
I. Der Erfindungsbesitz	157
1. Das gegenwärtige Begriffsverständnis.....	158
2. Eine kritische Würdigung des gegenwärtigen Begriffsverständnisses.....	159
a) Der Erfindungsgedanke	159
b) Die „technische Lehre“ und die „Erfindung“	162
c) Fazit und Stellungnahme.....	166
3. Die Kenntnis von der Erfindung	166

4.	Die Art und Weise der Erlangung bzw. Nutzung des Erfindungsbesitzes	167
a)	Der selbstständige oder abgeleitete Erfindungsbesitz	167
b)	Die Diskussion um den vom Patentinhaber abgeleiteten Erfindungsbesitz	169
c)	Ein Ausschlussgrund: unredliche Entlehnung des Erfindungsbesitzes	171
5.	Zusammenfassung	172
II.	Die gewerbliche Betätigung des Erfindungsbesitzes im Inland	172
1.	Die Inbenutzungnahme	173
a)	Die unmittelbare Inbenutzungnahme	173
b)	Die mittelbare Inbenutzungnahme	174
2.	Veranstaltungen zur Benutzungsaufnahme	176
III.	Zur Zeit der Anmeldung bzw. der Priorität	177
1.	Zur Bestimmung des maßgebenden Zeitpunktes	177
2.	Die bis zum maßgebenden Zeitpunkt fortwährende Betätigung des Erfindungsbesitzes	180
IV.	Fazit	181
B.	Zur Reichweite des Vorbenutzungsrechts	181
I.	Die personale Reichweite	181
1.	Die subjektive Berechtigung aus dem Vorbenutzungsrecht	182
2.	Die Übertragbarkeit des Vorbenutzungsrechts, insbesondere im Konzern	182
a)	Allgemeine Grundsätze	183
b)	Der Betrieb iSd. § 12 PatG	183
c)	Das Schicksal des Vorbenutzungsrechts anhand ausgewählter konzernrelevanter Regelungen	184
aa)	Das Schicksal des Vorbenutzungsrechts bei der Verschmelzung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UmwG	185
bb)	Das Schicksal des Vorbenutzungsrechts in den Fällen der Spaltung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 UmwG	186
cc)	Das Schicksal des Vorbenutzungsrechts in den Fällen der Vermögensübertragung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 UmwG	187
dd)	Das Schicksal des Vorbenutzungsrechts bei Abschluss eines Betriebspacht- oder Betriebsüberlassungsvertrages nach § 292 Abs. 1 Nr. 3 AktG	188
3.	Zusammenfassung	189

II.	Die sachliche Reichweite	190
1.	Die Zulässigkeit der Weiterentwicklung des Erfindungsbesitzes	190
2.	Die Zulässigkeit qualitativer Änderungen der Betätigung des Erfindungsbesitzes	193
a)	Von der „Veranstaltung“ hin zur „Benutzung“ iSd. § 12 Abs. 1 Satz 1 PatG	194
b)	Der Wechsel innerhalb der unmittelbaren Benutzungsarten iSd. § 9 Satz 2 PatG	194
c)	Der Wechsel innerhalb der mittelbaren Benutzungsarten iSd. § 10 PatG.....	195
d)	Der Wechsel von der mittelbaren hin zur unmittelbaren Benutzung	195
e)	Der Wechsel von der unmittelbaren hin zur mittelbaren Benutzung	195
3.	Die Zulässigkeit quantitativer Änderungen der Betätigung des Erfindungsbesitzes	196
III.	Zusammenfassung und Fazit.....	196
9.	<i>Kapitel: Das Verhältnis des Vorbenutzungsrechts zu anderen Instituten der Patentrechtsordnung</i>	198
A.	Die Systematisierung der patentrechtlichen Normen.....	198
I.	Die Erfindung sichernde Rechte.....	199
1.	Das Erfinderrecht	199
a)	Die lediglich geschöpfte Erfindung.....	200
b)	Die verlautbarte Erfindung.....	202
aa)	Die Rechtssache „Steuervorrichtung“	202
bb)	Der Streit: „patentfähige Erfindung“ vs. „technische Erkenntnis“	203
cc)	Eine kritische Auseinandersetzung	204
(1)	Der Kontext zum Arbeitnehmererfinderrecht.....	205
(2)	Die Konsequenzen für die Patentrechtsordnung	207
2.	Stellungnahme und Ergebnis	210
II.	Dem Patenterwerb dienende Rechte	211
III.	Das Patent sichernde Rechte	211
IV.	Sonstige Rechte	212
1.	Die Einrede des älteren Rechts	212
2.	Das Weiterbenutzungsrecht nach § 123 Abs. 5 PatG	214
V.	Fazit und Ausblick.....	215

B. Die Einordnung des Vorbenutzungsrechts in die Systematisierung der patentrechtlichen Normen	215
I. Das Vorbenutzungsrecht als ein die Erfindung sicherndes Recht	216
1. Das Erfinderrecht als Grundlage des Vorbenutzungsrechts	216
2. Hohfelds „Juridische Korrelate“	217
3. Stellungnahme und Fazit	219
II. Das Vorbenutzungsrecht als ein sonstiges Recht	220
III. Das Vorbenutzungsrecht und der Geheimnisschutz in der Patentrechtsordnung	221
IV. Zusammenfassung und Stellungnahme	223
C. Das Verhältnis des Vorbenutzungsrechts zu einzelnen Grundwertungen der Patentrechtsordnung	223
I. Das Vorbenutzungsrecht zwischen personalen Zuweisungs- und funktionalen Ordnungsprinzipien der Patentrechtsordnung	224
1. Die Unterscheidung von personalen Zuweisungs- und funktionalen Ordnungsprinzipien	224
2. Das Verhältnis zwischen Vorbenutzungsrecht und personalen Zuweisungsprinzipien	225
3. Das Verhältnis zwischen Vorbenutzungsrecht und funktionalen Ordnungsprinzipien	227
4. Fazit und Stellungnahme	229
II. Das Neuheitserfordernis	230
1. Wechselwirkungen	231
a) Die Neuheitsschädlichkeit der Vorbenutzung	231
b) Die neuheitsunschädliche Offenbarung nach § 12 Abs. 1 Satz 4 PatG	232
c) Fazit	233
2. Die Folgen des absoluten Neuheitsbegriffs für die Doppelerfindung	233
3. Der Vergleich zum Urheberrecht	234
<i>Fazit</i>	237

4. Teil: Ausblicke und Perspektiven

<i>10. Kapitel: Harmonisierungstendenzen</i>	241
A. Schutzrechtsübergreifende Harmonisierungsansätze auf nationaler Ebene.....	241
B. Harmonisierungsansätze auf europäischer Ebene.....	243
I. Das Vorbenutzungsrecht als Gegenstand des europäischen Harmonisierungsprozesses.....	244
1. Das Vorbenutzungsrecht im Straßburger Übereinkommen.....	244
2. Das Vorbenutzungsrecht im Europäischen Patentübereinkommen.....	244
3. Das Vorbenutzungsrecht im Gemeinschaftspatentübereinkommen.....	245
4. Das Vorbenutzungsrecht in den Rechtsquellen zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Patentsystems.....	245
5. Fazit.....	247
II. Das Vorbenutzungsrecht im Kontext der angestrebten europäischen Harmonisierung des Geheimnisschutzes im Patentrecht.....	247
1. Der Richtlinienvorschlag der Kommission vom 28. November 2013.....	247
2. Das Vorbenutzungsrecht und der Geheimnisschutz auf nationaler Ebene.....	249
C. Zusammenfassung und Fazit.....	250
 <i>11. Kapitel: Weiterführende Forschungsfragen</i>	 251
A. Die Diskussion um die Rechtsnatur des Vorbenutzungsrechts.....	251
B. Die Übertragung des Vorbenutzungsgedankens.....	252
 <i>Zusammenfassung der Untersuchung</i>	 257
 Quellen- und Literaturverzeichnis.....	 261
 Sachregister.....	 281