

„Unwesen“ im Patentrecht?

Auch in Japan wächst in Unternehmenskreisen die Sorge vor dem Phänomen der „Patent-Trolle“. Das Risiko aber scheint beherrschbar. Bei Nachweis einer Patentverletzung ist der Unterlassungsanspruch nach wie vor die übliche Rechtsfolge.

Von Christoph Rademacher

Im Zuge der Globalisierung kommt dem Schutz von geistigem Eigentum eine immer größere Bedeutung zu. Dies trifft insbesondere auf Unternehmen aus Ländern wie Deutschland oder Japan zu, da in diesen Ländern ein Großteil der nationalen Wertschöpfung nicht durch Produktion, sondern durch Forschung und Entwicklung sowie durch Branding erfolgt.

Ein Patent verleiht dem Erfinder das Recht, unbefugten Dritten die Benutzung der durch das Patent geschützten Erfindung zu untersagen. Moderne Patentrechtssysteme kennen zwei grundlegende Ansprüche, die dem Patentinhaber im Falle einer nachgewiesenen Patentverletzung zustehen: Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche. Dabei soll der Unterlassungsanspruch sicherstellen, dass der Schutzrechtsverletzer die Verletzung in der Zukunft unterlässt. Jeder Mitgliedsstaat der WTO hat durch Unterzeichnung des TRIPS-Vertrages (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) zu gewährleisten, dass Inhabern von Patenten und anderen Immaterialgüterrechten im Verletzungsfall Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche zustehen. In Japan ist gesetzlich geregelt, dass ein Unterlassungsanspruch automatische Rechtsfolge einer Patentverletzung ist.



FAST 50 PROZENT ALLER BEFRAGTEN JAPANISCHEN UNTERNEHMEN SEHEN IN PATENT-TROLLEN EINE GEFAHR FÜR IHR GESCHÄFT.



Entwicklung in den USA

In den letzten Jahren ließen sich insbesondere in den USA Entwicklungen verzeichnen, die die Gewähr eines Unterlassungsanspruches als quasi-automatische Rechtsfolge einer Patentverletzung in Frage stellen. Seit Mitte der 90er Jahre hatten Gerichte sukzessive die Anwendbarkeit des Patentrechtes auf bislang nicht-patentierbare Erfindungen ausgedehnt, was zu einer zunehmenden Flut von Patentanmeldungen führte. Gleichzeitig entwickelte sich das Geschäftsmodell sogenannter Non-Practicing Entities, also von Unternehmen, die Patente erwarben und hielten, diese jedoch nicht zum Zwecke einer industriellen Fertigung einsetzen, sondern lediglich an Dritte lizenzierten. Ein nicht unbeachtlicher Anteil der Patente war dabei von zumindest zweifelhafter Qualität, da das US-Patentamt gerade in dieser Zeit des sprunghaften Anstieges der Anzahl der Patentanmeldungen heillos überfordert war, und so zahlreiche Erfindungen, die eigentlich die Anforderungen der Patentierbarkeit nicht erfüllten, zur Eintragung zugelassen wurden. Aufgrund der teilweise recht aggressiven Prozessführung, mit denen Non-Practicing Entities insbesondere um die Jahrtausendwende ihre Patente – viele von zweifelhafter Qualität – durchsetzen, brachte ihnen den Namen „Patent-Troll“ ein.

Ein Begleitumstand komplexer werdender Technologie sowie der generellen Zunahme der Patentanmeldungen war, dass insbesondere elektrotechnische Produkte wie zum Beispiel Mobiltelefone oder Computerchips, aber auch elektrische Aggregate in der Automobilfertigung oft von hunderten oder gar tausenden Patenten geschützt waren. Gehörte auch nur eines dieser Patente einem Patent-Troll, und machte dieser die Verletzung seines Patentes geltend, so konnte durch die Geltendmachung des Patentes und die Erwirkung eines Unterlassungs-

anspruches die Unterbrechung der Fertigung und des Verkaufes der gesamten Produktreihe, welche Gegenstand hoher Investitionssummen gewesen sein konnte, erzwingen, obwohl das Patent oft nur einen winzigen Teil der Technologie und des Wertes des Gesamtproduktes abdeckte. Die denkbaren wirtschaftlichen Konsequenzen eines Unterlassungsanspruches brachten viele Unternehmen dazu, auch bei unklaren Sachverhalten, in denen möglicherweise keine Patentverletzung vorlag, eine außergerichtliche Einigung mit dem Patent-Troll zu suchen und Lizenzgebühren zu zahlen.

Als Reaktion auf das von zahlreichen Beobachtern als volkswirtschaftlich ungesund empfundene Vorgehen der Patent-Trolle entschied der Supreme Court im Jahr 2006 im sogenannten eBay-Urteil (*eBay Inc v. MercExchange*), dass der Unterlassungsanspruch im Patentrecht nicht mehr quasi-automatische Rechtsfolge der Patentverletzung sein sollte. Vielmehr sollte der im allgemeinen Deliktsrecht in den USA anwendbare Vier-Faktor-Test nun auch im Patentrecht zur Anwendung kommen. Demnach ist der Unterlassungsanspruch im US-amerikanischen Patentrecht an die folgenden Voraussetzungen geknüpft:

- Irreparabler Schaden durch die Verletzung
- Keine Möglichkeit einer adäquaten Kompensierung durch Schadensersatz
- Interessensabwägung erfolgt zugunsten des Schutzrechtsinhabers
- Keine Gesichtspunkte des öffentlichen Interesses, die gegen einen Unterlassungsanspruch sprechen würden.

Seit Erlass des eBay-Urteils ist in den USA auch bei Nachweis einer Patentverletzung der Klägerin in nur noch etwa zwei Drittel aller Fälle gelungen, einen Unterlassungsanspruch zu erwirken. Insbesondere in Konstellationen, in denen Patentinhaber und Patentverletzer nicht derselben Branche zugehörig sind, leh-



▲ Die Handybranche gilt als anfällig für Patent-Trolle

nen die Gerichte den Unterlassungsanspruch fast immer ab, und beschränken den Anspruch des Patentinhabers auf Schadensersatz. Insbesondere für Patent-Trolle wurde es so fast unmöglich, Unterlassungsansprüche durchzusetzen, was aufgrund der Reduzierung des ökonomischen Drohpotentials auch zu einer Veränderung der Verhandlungspositionen in außergerichtlichen Lizenzverhandlungen führte.

Unterlassungsanspruch in Japan

In diesem Zusammenhang wurde auch in Japan diskutiert, ob ergänzende Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch bei Nachweis einer Patentverletzung sinnvoll und erstrebenswert wären. Wenn auch deutlich seltener und in geringerem Umfang als in den USA, waren und sind Patent-Trolle auch in Japan kein gänzlich unbekanntes Phänomen. Gerade in Branchen wie der Elektrotechnik und der Software-Industrie gab es in den letzten Jahren auch in Japan Fallkonstellationen, die die Diskussion hinsichtlich der Notwendigkeit von über den Nachweis der Verletzung hinausgehenden Voraussetzungen für die Gewähr eines Unterlassungsanspruches beflügelten. In einem prominenten Fall hatte zum Beispiel das

Unternehmen ADC Technology, K.K. den Mobilfunkkonzern NTT DoCoMo aufgrund von Patentverletzung verklagt. ADC Technology, ein Unternehmen welches von einem Patentanwalt 1999 in Nagoya gegründet worden war und sich auf die Vermarktung von Patenten spezialisiert hatte, hatte eine Patentanmeldung für ein Mobiltelefon mit zwei Bildschirmen erworben. Das Patent wurde vom japanischen Patentamt zugelassen und 2003 eingetragen. Im Anschluss hieran erhob ADC Technology Klage gegen NTT Docomo. Die Klage wurde jedoch abgewiesen, nachdem das Patentamt das Patent im Nichtigkeitsverfahren geprüft und als ungültig erklärt hatte.

Wie andernorts werden auch in Japan die meisten Patentdispute außergerichtlich beigelegt und bleiben so der Öffentlichkeit verborgen. Um herauszufinden, ob und in welchem Umfang die Existenz und das Geschäftsgebaren von Patent-Trollen als Bedrohung für die Wirtschaft empfunden wurde, gab das Institute for Intellectual Property (IIP) 2009 eine umfassende Studie in Auftrag. Die Studie wurde von einer Kommission unter Leitung von Professor Hidetaka Aizawa (Hitotsubashi Universität) sowie unter Mitarbeit prominenter Professoren, Rechtsanwälte und der Leiter der Patentabteilungen von IBM Japan, Mochida Pharmaceutical, Toyota und NTT vorgenommen. Im Rahmen der Studie wurden die Rechtsabteilungen von circa 1.000 führenden japanischen Unternehmen und Institutionen kontaktiert und um ihre Einschätzung hinsichtlich der Gefährdung ihrer Aktivitäten durch Patent-Trolle gebeten. An der Studie nahmen etwas mehr als ein Fünftel der kontaktierten Unternehmen teil. Von diesen Unternehmen gaben fast 48,8 Prozent an, dass sie damit rechnen würden, dass Patent-Trolle in der Zukunft ein Problem für die Wirtschaftsaktivitäten des jeweiligen Unternehmens werden könnten. Etwa ein Drittel (33,6 Prozent) der teil-

nehmenden Unternehmen meinten, dass Patent-Trolle bereits jetzt ein Problem darstellten. Allerdings gaben lediglich 13,8 Prozent der teilnehmenden Unternehmen an, dass sie praktische Erfahrungen mit Patent-Trollen in Form einer Abmahnung gemacht hätten. Weiterhin gaben 7,8 Prozent der Unternehmen an, von Patent-Trollen in der Vergangenheit verklagt worden zu sein.

Wiewohl die Ergebnisse der Studie das Bild eines relativ hohen Besorgnisgrades in der japanischen Wirtschaft zeichnen, muss relativierend angemerkt werden, dass die Definition des Patent-Trolles relativ weit gefasst war, und neben professionell geführten Patent-Holdings (wie ADC Communications) auch Einzelerfinder umfasste. In der aktuellen Wahrnehmung von japanischen Rechts- und Patentanwälten stellen Patent-Trolle kein unherrschbares Problem für die Wirtschaft dar, da insbesondere professionell geführte Patent-Holdings mit starken Patenten in nahezu allen Fällen Konflikte außergerichtlich lösen konnten. Auch die zuständigen Gerichte sehen Patent-Trolle eher als „notwendiges Übel“ eines auf starke Patente ausgelegten Systems an, und sehen daher keine zwingenden Gründe, von einem quasi-automatischen Unterlassungsanspruch im Falle der Verletzung eines gültigen Patentbesitzes abzurücken.

KONTAKT

Dr. Christoph Rademacher ist Rechtsanwalt bei Baker & McKenzie GJJ Tokyo Aoyama Aoki Koma Law Offices in Tokyo und Research Fellow am Transatlantic Technology Law Forum der Stanford Law School.
Tel.: +81(3)5157-2700
E-Mail: christoph.rademacher@bakermckenzie.com



Anzeige

GLOBAL EVENT SERVICES

PLANNING • DESIGN • PRODUCTION • SUPERVISION • STAFFING • LOGISTICS & MORE

bridging cross cultural differences

www.welkam.co.jp

TwinTown Bldg. 3F, 2-14-7 Yutenji, Meguro-ku, Tokyo TEL : 03-6801-7517

