

## Neue Entscheidung zum Recht des unlauteren Wettbewerbs

*Atsuhiko Furuta\**

### Art. 2 Abs. 1 Nr. 14, Art. 4 UWVG und Art. 1 ZG – „Blue Ray Disk“

*Leitsatz des Übersetzers:*

Die Schutzrechtsverwarnung gegenüber Abnehmern und die Drohung mit einem Unterlassungsanspruch sind gegenüber dem das Patent verletzenden Großhändler dann ungerechtfertigt und rufschädigend, wenn gegen diesen aus dem fraglichen FRAND-Patent gar keine Unterlassung begehrt werden kann.

*Distriktgericht Tōkyō, Urteil vom 18.2.2015 –  
Imation, KK v. One-Blue, LLC*

*Sachverhalt:*

#### *1. Grundriss des Falls*

Die Beklagte (One-Blue, LLC) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das in einen Patentpool eingebrachte standard-essentielle Patente für sogenannte Blue-Ray Disks (BD) verwaltet. Die Klägerin (Imation, KK) ist ein Großhandelsunternehmen, das unlicenzierte BD verkauft. Die Beklagte hat am 4. Juni 2013 drei Abnehmer der Klägerin abgemahnt und geltend gemacht, dass der Verkauf unlizenzierter BD die von der Beklagten verwalteten Patente verletze, und dass die Patentinhaber aus diesem Grunde ein Recht auf Unterlassung hätten.

Im vorliegenden Fall hat die Klägerin Unterlassung der Abmahnung verlangt, weil die Abmahnung der Beklagten eine Behauptung falscher Tatsachen nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 14 des Gesetzes zur Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs (UWVG) und eine unlautere Handlung nach Art. 19 des Antimonopolgesetzes (AMG) darstelle. Weiter hat die Klägerin nach Art. 4 UWVG oder Art. 709 Zivilgesetz (ZG) Schadensersatz in Höhe von 110 Million Yen (Summe der Schäden durch die Abmahnung in Höhe von 100 Million Yen und der Anwaltskosten in Höhe von 10 Million Yen) sowie Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent ab dem 17. Oktober 2013, dem auf die Aufgabe der Klageschrift folgenden Tag, geltend gemacht.

[...]

---

\* Übersetzung aus dem Japanischen von Atsuhiko Furuta; Patent Examiner, Japan Patent Office.

*Gründe:*

1. Zum Streitpunkt (1) – Ob die Abmahnung als Behauptung falscher Tatsachen gegen das UWVG verstößt

[...]

(4) „Falsche Tatsachen“

a. In der Abmahnung heißt es, dass „die Patentinhaber das Recht auf Unterlassung gegen die Patentverletzung sowie das Recht auf Schadensersatz wegen der Patentverletzung haben.“ Die Klägerin hat geltend gemacht, dass die Behauptung, ein Recht auf Unterlassung zu haben, eine Behauptung falscher Tatsachen sei, weil der Inhaber eines zu FRAND-Bedingungen<sup>1</sup> lizenzierten Patents kein unbedingtes Recht auf Unterlassung habe.

b. Für die Beziehung zwischen FRAND-Bedingungen und Unterlassung gilt Folgendes. Der unbedingte Anspruch auf Unterlassung für standard-essentielle Patente verletzt das Vertrauen Dritter, die den Standard beachten, führt zu einem zu großen Schutzzumfang für Patente, hindert die „Entwicklung der Industrie“ (Art. 1 PatG) als Zweck des Patentgesetzes durch die verzögerte Benutzung der patentierten Technologie in der Gesellschaft und ermangelt auch der Vernunft. Die Gründe sind die folgenden:

Ein Unternehmen, das die auf dem Standard basierenden Produkte herzustellen und zu verkaufen versucht, kann investieren, herstellen und verkaufen, weil es die Regeln der Vereinigung über die Behandlung des geistigen Eigentums nach dem Standard gelesen hat und sich darin bestätigt sieht, dass die Regeln zur FRAND-Erklärung auf essentielle Patente die Mitglieder verpflichten, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen auch in Zukunft zu erteilen. Wenn ein Unterlassungsanspruch für essentielle Patente zulässig wäre, so verletzte dies das begründete Vertrauen derjenigen, die auf eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen vertrauen und in die Herstellung und den Verkauf von Standard-Produkten investiert haben. Die Inhaber von essentiellen Patenten erteilen eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen, vorausgesetzt, dass sie Dritte die standard-essentiellen Patente benutzen lassen. Darauf sollen potentielle Lizenznehmer für Standardpatente vertrauen dürfen. Solange die Inhaber essentieller Patente eine Vergütung zu FRAND-Bedingungen erhalten können, besteht die Notwendigkeit des Monopolschutzes durch Unterlassung nicht in gleichem Maße. Unter diesen Umständen führt ein Unterlassungsanspruch gegen Dritte, welche eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen erwerben wollen, zu einem zu großen Schutz für Inhaber von essentiellen Patenten und hindert die „Entwicklung der Industrie“ (Art. 1 PatG) als Zweck des Patentgesetzes durch Entwicklungsverzögerungen der patentierten Technologie.

---

<sup>1</sup> *Anmerkung der Redaktion:* FRAND steht für „Fair, Reasonable and Non-Discriminatory“ und bezeichnet ein Prinzip bei der Lizenzierung von Patenten.

Deshalb ist die Gewährung eines Unterlassungsanspruches auf essentielle Patente mit FRAND-Erklärung gegenüber Dritten, welche bereit sind, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen einzuholen, nicht angemessen.

Andererseits ist die Unterlassung gegen solche Dritte möglich, welche die Produkte mit einem UMTS-Standard herstellen und verkaufen, aber keine Absicht zum Abschluss einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen haben, weil diese nicht auf die FRAND-Bedingungen vertrauen und den Standard nicht beachten. Bei einer Begrenzung des Unterlassungsanspruches gegenüber diesen Dritten käme der Schutz von Patentinhabern zu kurz. Die Feststellung der Absicht der Lizenzbereitschaft zu FRAND-Bedingungen soll sorgfältig geprüft werden, weil die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches nachteilige Wirkungen hat.

Aus den obigen Erwägungen ist die Unterlassung als Rechtsmissbrauch unzulässig (Art. 1 Abs. 3 ZG), wenn die Beklagte mit Erfolg beweisen kann, dass die Klägerin eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, und dass die Beklagte die Absicht zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen hatte (OG für Geistiges Eigentum Urteil vom 16.05.2014<sup>2</sup>).

c. Wir wenden die oben dargestellten Grundsätze auf den vorliegenden Fall an. Die Patentinhaber können einen Unterlassungsanspruch gegenüber Dritten, welche bereit sind, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben, wegen Rechtsmissbräuchlichkeit nicht durchsetzen. Soweit die Klägerin eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen hat, ist der Verkauf der zulässig hergestellten oder importierten Produkte durch dritte Händler auch zulässig. Hat die Klägerin die Absicht, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben, so ist die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers gegen Händler der von der Klägerin hergestellten oder importierten Produkte rechtsmissbräuchlich.

d. Zur Absicht der Klägerin, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben

Wir überprüfen die Behauptung der Klägerin, dass sie die Absicht hatte, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben.

(a) Wir stellen folgende Tatsachen fest: (α) Die Beklagte hat die Imation, KK (US) in einem Brief vom 25. Juni 2012 über das Lizenz-Programm auf der Website der Beklagten informiert und eine Lizenzgebühr als Lizenz-Bedingung für den Patentpool gefordert. (β) Die Imation, KK hat mit Brief vom 4. September 2012 klar zum Ausdruck gebracht, dass sie die von der Beklagten geforderte Lizenzgebühr nicht für „fair“ und „angemessen“ halte, dass sie aber bereit sei, eine faire und angemessene Lizenzgebühr zu entrichten, und auch die Absicht habe zu bezahlen („Imation expects to pay and is willing to pay“). Sie hat dabei 3,5 % der Herstellungskosten als konkrete Lizenzgebühr vorgeschlagen. Und sie hat von der Beklagten auch Nachweise dafür verlangt, dass die

---

2 OG für Geistiges Eigentum, Urt. v. 16.05.2014, in: GRUR Int. 2015, 142: Rechtsmissbräuchliches Unterlassungsbegehren des Inhabers eines Standardpatents bei Erfüllung der FRAND-Bedingungen – *Apple v. Samsung I*.

von der Beklagten geforderte Lizenzgebühr „nicht diskriminierend“ sei, usw. (γ) Die Beklagte hat darauf mit Brief vom 11. September 2012 geantwortet, dass sie die Lizenzgebühr mit einzelnen Lizenzsuchern nicht verhandele, hierzu auch vorliegend nicht die Absicht habe, und dass mehrere Lizenzgeber den Lizenzvertrag gemeinsam unterzeichnet hätten. Allerdings hat die Beklagte kein Dokument über die von der Beklagten geforderte Lizenzgebühr im Hinblick auf den Vertrag zwischen den Lizenznehmern und der Beklagten oder eine Begründung für die von der Beklagten geforderte Lizenzgebühr vorgelegt. (δ) Die Imation, KK (US) hat mit Brief vom 26. September 2012 eine Begründung für die angeblich „angemessene“ Lizenzgebühr verlangt. (ε) Die One-Blue, Japan KK hat der Klägerin mit Brief vom 11. April 2013 einen Vertrag zu den von der Beklagten angebotenen Lizenzgebühren vorgeschlagen. (η) Die Klägerin hat der One-Blue, Japan KK mit Brief vom 9. Mai 2013 geantwortet, dass sie „faire und angemessene“ Lizenzgebühren zu diskutieren bereit sei. (ζ) Die Beklagte hat in den USA einen Patentverletzungsprozess gegen die Imation, KK ohne Darlegung der Gründe für die von der Beklagten geforderte Lizenzgebühr oder vorhergehende Verhandlungen über die Lizenzgebühr angestrengt und in Japan Händler der Beklagten abgemahnt.

In diesem Fall ist zu beurteilen, ob die von der Beklagten geforderte Lizenzgebühr die FRAND-Bedingungen erfüllt. Grundlage sind der vorgelegte Vertrag zwischen der Beklagten und anderen Lizenznehmern, Beweise zur Lizenzgebühr im Lizenz-Programm von anderen Patentpools zu standard-essentiellen Patenten für BDs, Beweise zur Lizenzgebühr im Lizenz-Programm des DVD6C als Patentpool zu standard-essentiellen Patenten von DVDs und Beweise für den Verkaufspreis oder die Kosten der Händler, die Produkte der Klägerin vertreiben. Allerdings waren diese Dokumente als Voraussetzung für eine Beurteilung, ob die von der Beklagten geforderte Lizenzgebühr die FRAND-Bedingungen erfüllt, zur Zeit der Abmahnung von beiden Parteien nicht veröffentlicht worden.

(b) Aufgrund der obigen Tatsache und einer sorgfältigen Prüfung der gegenseitigen Absichten ist es richtig zu vermuten, dass die Klägerin oder die Imation Corp. (US) in der Absicht verhandelt hat, eine Lizenz von der Beklagten oder der One-Blue, Japan KK zu FRAND-Bedingungen zu erwerben, und dass die Klägerin als japanisches Tochterunternehmen der Imation Gruppe, deren Muttergesellschaft die Imation, Corp. (US) ist, die Absicht hatte, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erwerben.

Im Hinblick auf diesen Punkt gab es große Meinungsverschiedenheiten zwischen der Klägerin oder Imation, Corp. (US) und der Beklagten über die angemessene Lizenzgebühr.

Lizenzgeber und Lizenznehmer haben also wesentliche Interessenkonflikte miteinander. Dabei gibt es keinen eindeutigen Maßstab dafür, welche Lizenzgebühr zu FRAND-Bedingungen angemessen wäre. Eine unterschiedliche Bemessung ist im Hinblick auf Notwendigkeit, Wichtigkeit usw. des einzelnen Patents in einem Standard durchaus denkbar, und die angemessene Lizenzgebühr kann sich insoweit ändern. Deshalb ist das Verhalten der Klägerin bzw. der Imation, KK (US) zu einem gewissen Grad berechtigt. Außerdem ist festzustellen, dass das Verhalten der Beklagten einem Lizenz-

vertrag mit der Klägerin oder der Imation, KK (US) nicht förderlich war. So hindert dies nicht die Feststellung, dass die Klägerin die Absicht zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen hatte, auch wenn es lange Zeit große Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Unternehmen gab.

e. Die Klägerin hatte zur Zeit der Abmahnung die Absicht zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen, wie oben beschrieben. Somit ist festzustellen, dass die Patentinhaber der im Pool der Beklagten befindlichen Patente keinen Unterlassungsanspruch gegen die Klägerin oder die Händler der Klägerin durchsetzen können, weil dies rechtsmissbräuchlich wäre, unabhängig davon, ob die von der Beklagten geforderte Lizenzgebühr gegen die FRAND-Bedingungen verstößt oder nicht. Die Berufung auf einen Unterlassungsanspruch ist insoweit eine Behauptung „falscher Tatsachen“, weil die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs rechtsmissbräuchlich wäre.

Diese Auslegung steht im Einklang mit der alten Rechtsprechung vor der Gesetzesänderung Nr.120/2004 (Einführung des Art. 104 PatG), wonach die Durchsetzung eines Patents, das mit Nichtigkeitsgründen behaftet ist, rechtsmissbräuchlich wäre (OGH, Urteil vom 11.4.2000 – „Kilby“<sup>3</sup>), und dass eine Abmahnung im Hinblick auf die Verletzung eines solchen Patents als Behauptung „falscher Tatsachen“ auszulegen ist (DG Tōkyō, Urteil vom 31.3.2004 – „Schultaschen“<sup>4</sup> usw.).

[...]

#### (6) Fazit

Aus obiger Erwägung verstößt die Abmahnung der Beklagten als Behauptung falscher Tatsachen gegen Art. 2 Abs. 1 Nr. 14 UWVG, weil die Beklagte in der Abmahnung behauptet hat, die Inhaber der Patente im Pool der Beklagten könnten einen Unterlassungsanspruch durchsetzen, obgleich der Unterlassungsanspruch gegen die Klägerin, welche die Absicht zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen hatte, und damit auch gegen die Händler der Klägerin als rechtsmissbräuchlich nicht durchsetzbar war.

[...]

### 3. Zum Streitpunkt (2) – Schadensersatz gemäß Art. 4 UWVG

(1) Wir entscheiden aus folgenden Gründen, dass sich die Beklagte nicht bewusst war, falsche Tatsachen nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 14 UWVG zu behaupten, dass die Beklagte nicht fehlerhaft gehandelt hat, und dass kein Anspruch auf Schadensersatz nach Art. 4 UWVG besteht.

---

3 OGH, Urt. v. 11.4.2000, in: GRUR Int. 2004, 154: Patentrecht – Halbleitervorrichtung [Kilby-Patent].

4 DG Tōkyō, Urt. v. 31.3.2004, in: Hanrei Jihō 1860 (2004) 119: Gebrauchsmusterrecht – „Schultaschen“. In diesem Fall hat das Gericht entschieden, dass die Abmahnung eine Behauptung falscher Tatsachen darstellt, wenn das zugrunde liegende Schutzrecht klare Nichtigkeitsgründe aufweist.

(2) Wie oben beschrieben haben wir im Hinblick auf die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs von Patenten mit FRAND-Bedingungen festgestellt, dass diese als rechtsmissbräuchlich unzulässig ist (Art. 1 Abs. 3 ZG), wenn die Gegenpartei mit Erfolg beweisen kann, dass der Patentinhaber eine FRAND-Erklärung abgegeben hat und die Gegenpartei die Absicht zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen hatte. Allerdings wurde eine solche Auslegung erstmalig durch das Obergericht für Geistiges Eigentum mit Urteil vom 16.5.2014 vorgenommen, also nachdem die Beklagte die Abmahnungen verschickt hatte.

Zum Zeitpunkt der Abmahnung der Beklagten (4. Juni 2013) hatte das DG Tōkyō (Urteil vom 28.2.2013) bereits als Vorinstanz des obigen Urteils des Obergerichts für Geistiges Eigentum entschieden. Allerdings gibt es Zweifel, ob die Beklagte von dieser Entscheidung zur Zeit der Abmahnung Kenntnis hatte, weil die Entscheidung im nicht-öffentlichen Verfahren der einstweiligen Verfügung ergangen ist. Die Beklagte bestreitet auch, dass diese Entscheidung Grundlage einer fehlerhaften Einschätzung hätte sein können. Wir folgen der Behauptung der Beklagten Diese Entscheidung hat dem Patentinhaber einen Verstoß gegen Verpflichtungen aus gutgläubig geführten Verhandlungen vorgeworfen, und es ist schwierig, in Anwendung der Maßstäbe dieser Entscheidung Schlussfolgerungen für den vorliegenden Fall zu ziehen.

Die obige Entscheidung des Obergerichts für Geistiges Eigentum vom 16. Mai 2014 listet viele Meinungen zur Begrenzung des Unterlassungsanspruchs bei standard-essentiellen Patenten mit FRAND-Erklärungen auf, die beide Parteien zusammengetragen haben. Es sind dabei im Wesentlichen drei Meinungen zu unterscheiden: (α) Die Begrenzung ist nicht angemessen, weil sie frei ausgehandelte Lizenzverträge zwischen den Parteien behindert und einen negativen Einfluss auf technologische Innovationen oder Standardisierung hat. (β) Die FRAND-Erklärung soll im Hinblick auf das sogenannte „Hold-up“-Problem zu einem gewissen Grad die Begrenzung des Unterlassungsanspruches rechtfertigen. (γ) Der Unterlassungsanspruch bei Patenten mit FRAND-Bedingungen ist komplett unzulässig. Diese Meinungen unterschieden sich auch im Hinblick auf die dogmatische Herleitung der Begrenzung des Unterlassungsanspruchs sowie den Maßstab hierfür.

Insbesondere haben nicht alle die Meinung vertreten, die Begrenzung des Unterlassungsanspruchs für Patente mit FRAND-Erklärung als Missbrauch gegenüber der Partei, welche die Absicht zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen hat, anzusehen, wie es die obige Entscheidung des Obergerichts für Geistiges Eigentum oder die vorliegende Entscheidung vertreten. So war es zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht ständige Rechtsauffassung, dass die Absicht der Gegenpartei zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen den Unterlassungsanspruch unzulässig macht. So konnte die Beklagte nicht wissen, dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus Patenten im Pool der Beklagten als Rechtsmissbrauch angesehen würde, und dass die Abmahnung der Beklagten eine Behauptung falscher Tatsachen darstelle. Der Schadensersatzanspruch ist deshalb abzuweisen.

Die Kosten werden wie folgt verteilt: Die Klägerin trägt 59/60 der Kosten, die Beklagte 1/60.

*Anmerkung der Redaktion:*

Art. 2 Abs. 1 Nr. 14 UWVG verbietet „solche Handlungen, die in der Behauptung oder Verbreitung falscher Tatsachen bestehen, die den geschäftlichen Ruf eines anderen im wettbewerblichen Umfeld schädigen“. Vor dem Jahre 2002 hat die japanische Rechtsprechung die objektiv unrichtige Schutzrechtsverwarnung stets als unlautere Wettbewerbshandlung angesehen (z.B. DG Ōsaka, Urteil vom 29.6.1979, Tokkyo Kanri Besatsu 554 (1979): „Soweit keine besonderen Umstände vorliegen, ist die (falsche) Behauptung der Beklagten, es liege eine Schutzrechtsverletzung vor, rechtswidrig“), was in der Literatur zum Teil kritisiert wurde (K. DOHI, *Eigyō hibō kōi to shite no kenri songai keikoku* [Schutzrechtsverwarnungen als Rufschädigung], in: *Kōgyō Shoyū-ken Hōgaku-kai Nempō* 5 (1982) 56). Eine Wende hat hier die Entscheidung des Obergerichts Tōkyō vom 29. August 2002 (IIC 37 (2006) 758 – „Warning Letter / Metallic Powder“) eingeleitet, wonach die Unlauterkeit von Faktoren wie dem „Inhalt und Zeitpunkt des Warnschreibens, den technischen Recherchebemühungen des Rechtsinhabers, dem Absender, dem Adressaten und dessen Möglichkeiten, sich gegen die Anschuldigung zu wehren,“ abhängt). Diesem Maßstab ist die Rechtsprechung nach dem Jahr 2002 gefolgt. Siehe das in der vorliegenden Entscheidung zitierte Urteil „Schultaschen“, sowie DG Tōkyō, Urteil vom 15.3.2004, in: IIC 39 (2008) 247 – „Water Pellets“; DG Tōkyō, Urteil vom 6.7.2006, in: IIC 39 (2008) 374 – „Fish Food“

