

Parallelimport patentgeschützter Waren (BBS-Fall)
Urteil des japanischen Obersten Gerichtshofs vom 1. Juli 1997

Übersetzt und kommentiert von *Hiroyuki Ikeuchi**

I. EINLEITUNG

Am 1. Juli 1997 wurde ein vielbeachtetes Urteil des Japanischen Obersten Gerichtshofs zum Parallelimport patentgeschützter Waren verkündet¹. Der entscheidende Teilabschnitt lautet:

„Prinzipiell werden Patentrechte auf Waren, die in einem Land verkauft wurden, in dem das Patent besteht, international erschöpft. Deshalb ist der Parallelimport solcher Waren an sich keine Patentverletzung. Wenn jedoch beim Verkauf der betreffenden patentgeschützten Ware zwischen dem Verkäufer (gleichzeitig Patentinhaber) und dem Käufer ein Einverständnis besteht, daß die Ware nicht nach Japan exportiert werden darf, und auf der Ware ein entsprechender Hinweis angebracht wurde, so führt der danach vorgenommene Import der Ware zu einer Patentverletzung.“

II. SACHVERHALT

1. Die BBS Kraftfahrzeugtechnik AG besitzt in der Bundesrepublik Deutschland und in Japan Patentrechte auf Aluminiumfelgen für Kraftfahrzeuge.

2. Der Importeur Lacimex Japan Co. kaufte in der Bundesrepublik Deutschland auf legalem Wege Aluminiumfelgen, die entweder von der BBS Kraftfahrzeugtechnik AG selbst in Deutschland hergestellt und verkauft oder von deutschen Lizenznehmern im Auftrag der BBS Kraftfahrzeugtechnik AG hergestellt wurden. Lacimex Japan Co. importierte die Felgen nach Japan, wo sie von Japauto Products Co. vertrieben wurden.

3. Die BBS Kraftfahrzeugtechnik AG importiert und vertreibt in Japan über ihr Tochterunternehmen BBS Japan Co., Ltd. in der Bundesrepublik Deutschland hergestellte Aluminiumfelgen. Die Produkte werden direkt an den Kunden verkauft, oder es wird eine nicht-exklusive Lizenz an Automobilhersteller o.ä. gegen eine Lizenzgebühr von 7% vergeben. Ferner werden Produkte der BBS Kraftfahrzeugtechnik AG an Fahrzeuge der BMW AG montiert und so nach Japan importiert.

4. Die BBS Kraftfahrzeugtechnik AG (als Klägerin) und BBS Japan Co., Ltd. (als Nebenklägerin) argumentierten, daß der Verkauf ihrer Aluminiumfelgen in Japan durch Lacimex Japan Co. und Japauto Products Co. eine Verletzung ihrer japanischen Patentrechte sei, und klagten beim Distriktsgericht Tokyo auf Unterlassung. Sie forderten von beiden Firmen jeweils 11.18 Mio. Yen Schadensersatz. Ferner trat Washi Beam Co., Ltd., die ebenfalls von der BBS Kraftfahrzeugtechnik AG hergestellte Aluminiumfelgen in Japan vertreibt, zur Zeit der Klageerhebung als Nebenklägerin hinzu.

5. Es ist unzweifelhaft, daß die betreffenden importierten Aluminiumfelgen im beanspruchten technischen Bereich des Patents liegen.

6. In erster Instanz gewann die BBS Kraftfahrzeugtechnik AG (Urteil des Distriktsgerichts Tokyo vom 22.7.1994)², in der Berufung jedoch verlor die Klägerin (Urteil des Obergerichts Tokyo vom 23.3.1995)³. Das Obergericht Tokyo entschied, daß aufgrund der fortschreitenden Internationalisierung des Handels und der Integration des Weltmarktes keine Gründe dafür bestünden, einem Patentinhaber beim Vertrieb der Waren nach dem Inverkehrbringen die Gelegenheit einer doppelten Nutzung seines Patents einzuräumen

(in diesem Falle die Gelegenheit der Nutzung seiner Patentrechte in der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie in Japan). Das heißt mit anderen Worten, daß auch Patentrechte sich international erschöpfen. Es gilt das Prinzip, daß nachdem der Patentinhaber einmal von seinen Rechten Gebrauch gemacht hat, er diese nicht erneut geltend machen kann.

III. ENTSCHEIDUNG

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist im wesentlichen der Entscheidung des Obergerichts Tokyo gefolgt.

1. Auf welche Art und Weise der Parallelimport patentierter Waren behandelt wird, sei eine Frage der Auslegung des japanischen Patentgesetzes (PG)⁴. Eine Auslegung des Territorialprinzips oder des Prinzips der Patentunabhängigkeit der Staaten laut Art. 4^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) komme dabei nicht in Betracht. Die Prinzipien der PVÜ werden dadurch nicht verletzt.

2. Der Patentinhaber sei im Alleinbesitz des Rechts, die patentierte Erfindung gewerbsmäßig auszuführen. Daß er ein Monopolrecht besitzt, sei in Art. 68 PG festgelegt. In Japan gelte jedoch: Wenn der Patentinhaber die patentierte Ware erst einmal verkauft hat, so sind seine Patentrechte erschöpft und er kann keine weiteren Rechte in Anspruch nehmen, da er bereits bei der Ausführung der patentierten Erfindung die Gelegenheit hatte, sein Patent zu nutzen, und kein Grund dafür besteht, ihm die Gelegenheit zu einer doppelten Nutzung einzuräumen.

3. Wenn allerdings der Inhaber eines japanischen Patents im Ausland seine patentgeschützten Waren verkauft, so seien seine Patentrechte damit nicht unbedingt unmittelbar erschöpft. Der Patentinhaber habe nicht immer Patentrechte auf dieselbe Erfindung im Verkaufsland der patentierten Ware, und selbst wenn er Patentrechte auf dieselbe Erfindung hat und diese in Japan geltend machen läßt, so hieße das nicht unbedingt, daß er damit bereits sein Patent doppelt nutzt.

4. Wenn man die Regulierung von Warenflüssen und Patentrechten im internationalen Handel betrachte, so müsse die Freiheit des Warenflusses respektiert werden. Auch Kaufgeschäfte im Ausland fänden im allgemeinen nur unter der Prämisse statt, daß der Verkäufer dem Käufer alle Rechte überträgt, die er an der betreffenden Sache hat, und der Käufer somit alle Rechte des Verkäufers an der Sache erwirbt. Es müsse selbstverständlich damit gerechnet werden, daß der Käufer die Sache dann nach Japan importiert. Werde dieser Punkt mit in Betracht gezogen, so können keine Rechte geltend gemacht werden, es sei denn, daß beim Verkauf der patentierten Ware im Ausland zwischen dem Patentinhaber oder einem dem Patentinhaber gleichzusetzenden Verkäufer und dem Käufer ein Einvernehmen besteht, daß Japan als Verkaufs- bzw. Gebrauchsland ausgenommen werden soll, und ein entsprechender Hinweis deutlich auf der Ware angebracht ist.

5. Es werde also bei einem vorbehaltlosen Verkauf patentgeschützter Waren implizit das Recht vergeben, die patentierten Waren zu kontrollieren, da selbstverständlich damit gerechnet werden müsse, daß die patentgeschützten Waren nach Japan importiert werden.

6. Wenn man auf der anderen Seite die Rechte des Patentinhabers betrachte, so müsse ihm im Falle des Verkaufs der patentierten Ware im Ausland erlaubt werden, seine im Patent begründeten Rechte in Japan geltend zu machen, und er solle das wie oben beschrieben im Einvernehmen mit dem Käufer und durch einen entsprechenden Hinweis auf der Ware durchführen. Wenn ein solcher Hinweis vorhanden ist, dann sei auch für den Dritten eine etwaige Beschränkung erkennbar.

7. Da im vorliegenden Fall der Patentinhaber weder ein Einvernehmen mit dem Käufer hergestellt noch einen Hinweis auf bestehende Patentrechte in Japan vorgenommen hat, könne eine Geltendmachung der japanischen Patentrechte nicht erfolgen.

IV. KOMMENTAR

Diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist in mehrfacher Hinsicht problematisch.

1. *Patent als unbeschränkbares Monopol*

Das größte Problem ist, auf Grundlage welchen Gesetzes die Entscheidung eigentlich erging. Es ist nämlich für die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs keine Gesetzesgrundlage zu finden. Die Entscheidung hätte nach angemessener Interpretation von Art. 1 PG erfolgen müssen. Leider mangelt es aber an einer korrekten Auslegung dieses Paragraphen.

Art. 1 PG lautet: „Der Zweck dieses Gesetzes ist die Förderung von Erfindungen durch deren Schutz und Verwertung, um dadurch zur wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen.“ Mit „Schutz“ ist hier der Schutz durch ein Monopolrecht gemeint, und „Verwertung“ umfaßt, da es dem „Schutz“ gegenübergestellt wird, neben dokumentarischer Verwertung durch Veröffentlichung auch ein gesetzliches (Artt. 77 – 82 PG) und einklagbares (Artt. 83, 92 und 93 PG) Recht zur Ausführung. Was ansonsten das Monopolrecht beschränkt, dürfte wohl der Widerruf bei unberechtigter Bereicherung nach §100 Antimonopolgesetz⁵ sein.

Es sollten keine Ausnahmen zum Schutz durch das Monopolrecht gemacht werden. Der Grund dafür ist folgender: Da das Patentrecht den Schutz der Erfindung als geistige Schöpfung des Menschen zum Objekt hat, führt der ausnahmslose Schutz des Erfinders zum allgemeinen Bestreben, zahlreiche Erfindungen zu machen, und das hat wiederum einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung zur Folge. Wer sich durch den Patentschutz eines anderen beeinträchtigt fühlt, der kann ja schließlich eine neue Erfindung machen.

Die Reglementierung der doppelten Nutzung von Patenten und die Förderung von Erfindungen, die diese Reglementierung überwindet, stehen in keinem ausgewogenen Verhältnis zueinander, aber es hat den Anschein, daß dieser Gesichtspunkt dem Obersten Gerichtshof bei seinem Urteil entgangen ist.

2. *Verstoß gegen Art. 4^{bis} PVÜ*

Ebenfalls problematisch ist die Erwägung des Obersten Gerichtshofs, daß (1) es hauptsächlich eine Frage der Interpretation des Patentgesetzes sei, auf welche Art und Weise der Parallelimport patentierter Waren zu behandeln ist, wobei eine Auslegung des Territorialprinzips oder der Patentunabhängigkeit der Staaten laut Art. 4^{bis} PVÜ nicht in Betracht komme und (2) die Prinzipien dieses internationalen Rechts dadurch nicht verletzt würden. Art. 4^{bis} PVÜ lautet:

„(1) 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.

(2) Diese Bestimmung ist ohne jede Einschränkung zu verstehen, insbesondere in dem Sinn, daß [...] Patente sowohl hinsichtlich der Gründe der Nichtigkeit und des Verfalls als auch hinsichtlich der gesetzmäßigen Dauer unabhängig sind.“

In diesem Zusammenhang hat „Nichtigkeit“ eine andere Bedeutung als „Nichtigkeit“ nach dem japanischen Patentrecht und betrifft jeglichen Wirkungsverlust von Patentrechten⁶. Es ist also verboten, Patentrechten durch Parallelimport o.ä. die Wirkung zu versagen. Ferner ist Art. 4^{bis} PVÜ ein konkretes Recht, das persönliche Rechte und Pflichten betrifft, und ist so formuliert, daß der fragliche Sachverhalt direkt von der PVÜ entschieden wird^{7, 8}.

Der Oberste Gerichtshof hat wegen der Prämisse der Territorialität in der PVÜ geurteilt, daß es sich hauptsächlich um eine Frage der Interpretation des Patentgesetzes handelt, aber schon in Bezug auf diese Prämisse befindet sich das Gericht im Irrtum. Der

Oberste Gerichtshof vergißt, daß der 1883 verfaßten PVÜ die Idee zugrunde liegt, die territorialistische Tendenz zu stoppen, im Inland beliebige Auslegungen vornehmen zu können. Das Urteil, das Art. 4^{bis} PVÜ verletzt, wird ebenso wie das Urteil des Obergerichts somit wohl auch weiterhin international als abwegig kritisiert werden⁹.

3. *Der Widerspruch mit der nationalen Erschöpfung*

Nach Diskussion der nationalen Erschöpfung von Patentrechten befand der Oberste Gerichtshof: „Auch Kaufgeschäfte im Ausland finden im allgemeinen nur unter der Prämisse statt, daß der Verkäufer dem Käufer alle Rechte überträgt, die er an der betreffenden Sache hat, und der Käufer somit alle Rechte des Verkäufers an der Sache erwirbt.“ Auf diese Weise versucht der Oberste Gerichtshof die internationale Erschöpfung von Patentrechten zu rechtfertigen. Das heißt aber, daß er die internationale Erschöpfung von Patentrechten anerkennt. Dem fügt der Oberste Gerichtshof jedoch die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung hinzu: „Wenn Patentinhaber im Ausland ihre patentierten Waren verkaufen, dann sollten sie ihre Patentrechte in Japan geltend machen dürfen.“

Wenn jedoch die Patentrechte international erschöpft werden, dann sind auch keine Ausnahmeregelungen notwendig. Schließlich wird auch bei der nationalen Erschöpfung keine einzige Ausnahme anerkannt, auch wenn der Käufer mit dem Verkäufer ein dahingehendes Einverständnis trifft und dieses auf der Ware anzeigt. Daß der Oberste Gerichtshof hier eine Ausnahmeregelung zulassen will, ist logisch widersprüchlich und schwer nachzuvollziehen. Es wird wohl eine Diskussion folgen darum, ob der Oberste Gerichtshof in seiner Urteilsbegründung nun eigentlich die internationale Erschöpfung von Patentrechten anerkennt oder nicht.

4. *Die Verwechslung mit der internationalen Erschöpfung von Marken*

Es hat den Anschein, daß der Oberste Gerichtshof die Behandlung der internationalen Erschöpfung von Patentrechten mit der Behandlung der internationalen Erschöpfung von Marken verwechselt, denn er begründet seine Entscheidung folgendermaßen: „Auch Verkäufe im Ausland finden im allgemeinen nur unter der Prämisse statt, daß der Verkäufer dem Käufer alle Rechte überträgt, die er an der betreffenden Sache hat, und der Käufer somit alle Rechte des Verkäufers an der Sache erwirbt. Es muß selbstverständlich damit gerechnet werden, daß der Käufer nach Japan importieren wird.“ Was Patente angeht, so hat sich, anders als bei Marken, diese Haltung in der Praxis bisher jedoch keineswegs international eingebürgert. Vielmehr entspricht es dem allgemeinen Geschäftsgebaren, daß der Patentinhaber keineswegs die Übertragung einer dahingehenden stillschweigenden Erlaubnis anerkennt und der Parallelimporteur erst mit dem Import beginnt, nachdem er überprüft hat, ob in Japan Patentrechte bestehen.

Problematisch ist allerdings, ob Patentrechte, die den Schutz von Erfindungen zum Ziel haben, und Marken, die den Vertrauensschutz von Herkunfts- und Qualitätsgarantie des Kaufmanns zum Ziel haben, mit denselben Maßstäben gemessen werden können. Da Patentrechte den Schutz von Erfindungen, also geistigen Schöpfungen des Menschen, zum Ziel haben, muß das Interesse des Konsumenten überhaupt nicht berücksichtigt werden. Schließlich sollen solche Schutzrechte mit dem ausnahmslosen Schutz von Erfindern dazu führen, daß zahlreiche Erfindungen gemacht werden, was wiederum einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung zur Folge hat.

Folglich sollte der Territorialismus in Bezug auf Patentrechte verurteilt und der internationalen Erschöpfung von Patentrechten kein Platz eingeräumt werden. In diesem Punkt ist das Urteil des Obersten Gerichtshofs fehlerhaft.

5. *Schlußfolgerung*

Aufgrund der oben genannten Ausführungen ist dem Urteil des Obersten Gerichtshofs nicht zuzustimmen. Da man jedoch nicht umhinkommt, das einmal vom Obersten Gerichtshof verkündete Urteil zu beachten, werden im folgenden noch einige Hinweise für die Praxis gegeben.

Der Oberste Gerichtshof hat erklärt, daß keine Rechte geltend gemacht werden können, es sei denn, daß ein Einvernehmen besteht, Japan als Verkaufs- bzw. Gebrauchsland auszunehmen, und ein entsprechender Hinweis deutlich auf der Ware angebracht wurde. Das bedeutet, wenn Einvernehmen und Hinweis vorhanden sind, dann können Rechte geltend gemacht werden. Der Patentinhaber, der nun den Parallelimport von patentierter Ware unterbinden möchte, muß demnach beim Verkauf der patentierten Ware im Ausland mit dem Käufer ein Einvernehmen treffen, daß die Ware nicht nach Japan ausgeführt werden darf. Das Einvernehmen sollte, um beweisbar zu sein, schriftlich fixiert werden, rechtlich gesehen ist jedoch auch ein mündliches Einvernehmen wirksam. Weiterhin ist die patentierte Ware mit dem Hinweis zu versehen: „Achtung: Darf nicht nach Japan exportiert werden.“ Mit diesem Hinweis kann ein Parallelimport unterbunden werden, auch wenn die patentierte Ware auf dem Markt zirkuliert und nach Japan eingeführt wird.

Der Fall hat große Diskussionen hervorgerufen. Nach dem Urteil des Obergerichts Tokyo sind über 80 Abhandlungen veröffentlicht worden. Die Rechtsanwälte *Shôen Ono*¹⁰ (J), *Shôji Matsui*¹¹ (J), *Harold C. Wegner*¹² (US) sowie *Prof. Friedrich Karl Beier*¹³ (D) haben beim Obersten Gerichtshof Gegengutachten vorgelegt. Diese Gutachten wurden zwar nicht voll akzeptiert, veranlaßten aber den Obersten Gerichtshof dazu einige „Ausnahmepunkte“ zu benennen, auch wenn das nur von geringem Nutzen sein dürfte.

Es ist abzusehen, daß diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wohl auch weiterhin das Thema einer großen, internationalen Diskussion sein wird.

Anmerkungen

* Die deutsche Übersetzung besorgte *Friedemann Horn*, derzeit *Ikeuchi & Sato Patent Office*, Osaka.

1 Heisei-7 (O)-Dai-1988-Go, vgl. Tokkyo News, Ausgaben vom 24., 30. und 31. 7.1997.

2 Tokkyo News, Ausgabe vom 22.7.1994, eine dt. Übers. d. Entscheidung von *R. Sommer* nebst einer Kommentierung von *C. Heath* findet sich in: Mitt. d. DJJV Nr. 16 (1995) 63ff.

3 Tokkyo News, Ausgabe vom 23.3.1995, eine dt. Übers. d. Entscheidung von *R. Sommer* nebst einer Kommentierung von *C. Heath* findet sich in: Mitt. d. DJJV Nr. 16 (1995) 63ff.

4 *Tokkyo-hô*, Ges. Nr. 121/1959 i.d.F. ab. Ges. Nr. 68/1996.

5 *Shiteki dokusen no kinshi oyobi kôsei torihiki no kakuho ni kansuru hôritsu* [Gesetz über das Verbot privater Monopolisierung und die Sicherung des lauterer Handels] Gesetz Nr. 54 vom 14. April 1947 i.d.F.d. Ges. Nr. 87/1997; Übersetzung in *Iyori/Uesugi/Heath*, Das japanische Kartellrecht, 1994, 224 ff.

6 H. GOTÔ, „Pari Jôyaku Kôwa“, Hatsumei Kyôkai, 10. Nov. 1981, S. 166.

7 G.H.C. BORDENHAUSEN, „Paris Convention for the Protection of Industrial Property“, AIPPI Japan, 1976, S. 7.

8 H. GOTÔ (Fn. 6) 17.

9 W.A. HOYNG, AIPPI Japan Journal, 41, S. 93 (1996).

10 S. ONO, AIPPI Japan Journal, 40, No. 8, S. 533 (1995).

11 S. MATSUI, AIPPI Japan Journal, 40, No. 10, S. 688 (1995).

12 H.C. WEGNER, AIPPI Japan Journal, 41, S. 6, (1996).

13 F.K. BEIER, Intellectual Property Management Journal, 46, S. 365 (1996).