

Neuere Entscheidungen zum Patentrecht in Japan

*Atsuhiko Furuta**

PatG Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 – „Ofenheizungselement“

1. Die Beschreibung von patentverletzenden Produkten in Broschüren oder auf der Homepage in Japan ist ein „Angebot zum Inverkehrbringen“ und gilt als Ausführung der patentierten Erfindung.
2. Das testweise Zusammensetzen von Produkten in Japan ist eine „Herstellung“ der patentierten Erfindung, wenn die zusammengesetzten Produkte unter den Patentanspruch fallen, und wenn im Ausland hinzugefügte Bauteile keine Beziehung zu dem Patentanspruch haben.
3. Die Ausfuhr von Produkten in Bauteilen ist ein Inverkehrbringen der patentierten Erfindung, wenn die Produkte in Japan angeboten und durch testweises Zusammensetzen hergestellt werden.

Distriktgericht Ōsaka Urteil vom 22.3.2012

Murata Seisakusho v. OPCC

Aus dem Sachverhalt:

...

(1) Das Patent der Klägerin

a. Die Klägerin (Murata-Seisakusho AG) ist Inhaber des am 20.11.2011 erloschenen Patents mit der Registrierungsnummer 3196261 und dem Titel „Ofenheizungselement und Hitzebehandlungsöfen“. Tag der Anmeldung war der 20.11.1991, Tag der Eintragung der 8.6.2001.

Der Patentanspruch liest sich wie folgt: „Hitzebehandlungsöfen, in dem der eine Seitenwand enthaltende Ofen und der die Unterseite verschließende Ofenboden einen Hitzebehandlungsraum bilden, worin mehrere vertikal eingefügte und miteinander parallele neben der Seitenwand eingesetzte Ofenheizungselemente, die Heizungspunkte enthalten, gestellt werden, und der Hitzebehandlungsöfen dadurch gekennzeichnet ist, dass die Heizungspunkte an vertikal unterschiedlichen Plätzen eingesetzt werden.

...“

* Übersetzt aus dem Original von Atsuhiko Furuta. Patent Examiner, Japan Patent Office.

(2) Handlung der Beklagten

a. Die Beklagte (OPPC AG) hat zwischen Nov. 2003 bis Okt. 2005 32 Produkte vertrieben. Eines der 32 Produkte wurde an ein japanisches Unternehmen, die anderen 31 an ausländische Unternehmen verkauft, davon drei Produkte nach Taiwan und 28 nach Korea.

...

Aus den Gründen:

...

3. Zum Streitpunkt 3 (ob in dem Verkauf ins Ausland eine Benutzung der patentierten Erfindung liegt)

(1) Aus allen Beweisen und Argumenten können wir folgende Tatsachen im Hinblick auf die Abwicklung der Geschäfte über die streitgegenständlichen Öfen mit den ausländischen Unternehmen (Samsung (Korea) und Darfon (Taiwan)) feststellen:

a. Die Beklagte hat eine Broschüre für den Handel vorbereitet, in der sie die Spezifikation und die Übersicht der Leistungsdaten für den Heber-Typ Atmosphären-Brennofen als ihr Produkt beschrieben hat. Und sie hat auf ihrer Homepage den Heber-Typ Atmosphären-Brennofen für Keramik-Kondensatoren als ihr Produkt mit Spezifikation und der Übersicht der Leistungsdaten aufgeführt. Und sie hat auch auf ihrer Homepage im November 2004 angeführt, dass es Verkäufe von Heber-Typ Atmosphären-Brennöfen für Keramik-Kondensatoren gegeben hat.

b. Die Beklagte hat Verträge mit jedem Kunden abgeschlossen. Der Handel mit Samsung-Elektronik (Korea) basierte auf einem Vertrag zwischen der Beklagten und der Japanischen Samsung AG.

Zur Zeit der Vertragsabschlüsse gab es keine funktionierenden Öfen. Es wurde zu jener Zeit geplant, dass die Produkte plangerecht nach den vertraglichen Vorgaben hergestellt werden sollten (d. h. Herstellung nach Vertrag).

c. Nach Abschluss der Verträge mit den Kunden beauftragte die Beklagte das Unternehmen Nakamura-Seisakusho mit der Herstellung der Ofenkörper, Heber usw. in einer Fabrik in Ritto. Die Heizungselemente wurden von dem Unternehmen Tokai-Konetsu-Kogyo, die Kontrollplatten von dem Unternehmen Koyo-Elektronik gekauft und hernach in die Fabrik in Ritto gebracht.

Danach ließ die Beklagte die Produkte der Nakamura-Seisakusho temporär zusammenbauen und die Heber mit einer temporäreren Verdrahtung versehen. Auch Backvorgänge (Operation für die Entnahme der Verbindung von Wärmeisulationsmaterial durch Injektion bei 700 Grad Celsius Lufttemperatur als stabilisierende Vorbackphase) wurden manchmal bei den Produkten mit temporärer Verdrahtung ausgeführt. Das temporäre Backen erfolgte auch manchmal nach Lieferung der Produkte an den Kunden.

Eine durch die Beklagte ausgewählte Person hat an der temporären Anordnung in der Fabrik geprüft, ob kein Mangel bei den Bauteilen vorlag.

d. Die in der Fabrik von Nakamura-Seisakusho in Ritto temporär zusammengebauten Produkte wurden danach in Einzelteile zerlegt und verpackt, und auf Anweisung der Beklagten aus der Fabrik ins Ausland exportiert. Die Produkte wurden dann im Ausland wieder aufgebaut und den betrieblichen Gegebenheiten dort angepasst. Dabei wurden zum Teil neue Bauteile aus dem Ausland gekauft und hinzugefügt, aber diese Bauteile stehen in keiner Beziehung zu den Merkmalen des Patentanspruches.

(2) Würdigung

a. Nach den obigen Tatsachenfeststellungen hat die Beklagte Handlungen zum Verkauf von Heber-Typ Atmosphären-Brennöfen durch die Erstellung der Broschüren für den Handel oder der Homepage vorgenommen. Darum können wir feststellen, dass sie im Hinblick auf die Heber-Typ Atmosphären-Brennöfen im Sinne von PatG Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Produkte in Japan zum Verkauf angeboten hat.

b. Weiterhin ließ die Beklagte Nakamura-Seisakusho in der Fabrik in Ritto auch für das Ausland notwendige Bauteile herstellen, ankaufen, temporär zusammenbauen und testen. Und für einen Teil der Produkte wurden auch Backvorgänge ausprobiert. Die Produkte wurden hernach in Bauteile zerlegt, verpackt und exportiert. Es wurden beim Wiederaufbau im Ausland Bauteile hinzugefügt. Aber diese hinzugefügten Bauteile hatten keine Beziehung zum Patentanspruch. Deshalb ist festzustellen, dass die Produkte im Zustand ihrer vorläufigen Anordnung komplett im Sinne der patentierten Erfindung waren, wenngleich sie noch nicht komplett fertiggestellt waren. Insoweit hat die Beklagte im Sinne von PatG Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 auch die Herstellung der patentierten Erfindung vorgenommen.

Die Beklagte hat behauptet, dass bei den Produkten für die taiwanische Darfon weder eine temporäre Verdrahtung noch ein Funktionstest in Japan gemacht wurde, weil die Spannung für normale Fabriken in Taiwan Drei-Phasen-Vier-Linien-380V ist, in Japan aber Drei-Phasen-Drei-Linien-200V. Dies stimmt mit dem Bericht der Beklagten überein.

Es kommt hierbei aber nicht darauf an, ob nun Samsung (Korea) oder Darfon (Taiwan) beliefert wurde, denn in beiden Fällen handelt es sich um den Verkauf eines Produkts, das im Ausland in Betrieb genommen werden kann. Es ist unwahrscheinlich, dass es für die in Japan durchgeführten Tests unterschiedliche Anordnungen gab, je nach Lieferung nach Korea oder Taiwan. Wie ein leitender Geschäftsführer in seinem Bericht zum Handel mit Samsung-Elektronik beschrieben hat, „wir haben vorsichtig mit dem Unternehmen Semtron geprüften, ob es gut mit unterschiedlicher Spannung in Korea funktioniert. Das Ergebnis hat gezeigt, dass ein Verkauf an koreanische Unternehmen auch möglich ist, wenn eine Anpassung mit dem Know-how von Semtron erfolgt. So hat Semtron den Verkauf an Samsung gefördert.“ Darum ist festzustellen, dass die Produkte für Korea (für Samsung-Elektronik) ähnliche Probleme mit der unterschiedlichen Span-

nung wie die Produkte für Taiwan hatten. Deshalb ist der Behauptung der Beklagten für eine unterschiedliche Behandlung aufgrund der unterschiedlichen Spannung bei der temporären Testanordnung nicht zu folgen. Außerdem können wir aufgrund aller Beweise und Argumente feststellen, dass Techniker von Darfon für den Kauf der Produkte nach Japan gekommen waren. Es kann vernünftigerweise vermutet werden, dass die Funktionsfähigkeit der Produkte für Taiwan in Japan bestätigt wurde. Schließlich bestreitet die Beklagte die Ausführung der patentierten Erfindung nur im Hinblick auf den Schadensersatz. Auch insoweit ist festzustellen, dass der Bericht der Beklagten, wonach keine temporäre Verdrahtung beziehungsweise kein Funktionstest für die Produkte nach Taiwan vorgenommen wurde, nicht vertrauenswürdig ist. Es ist eher zu vermuten, dass es die temporäre Testanordnung und einen Funktionstest für Taiwan und für Korea gab, weil es sich um die gleichen Exportprodukte handelte.

...

d. Die Produkte wurden nach der temporären Testanordnung und Bestätigung der Funktion in Bauteile zerlegt, verpackt und exportiert. Aber wir können als bewiesen ansehen, dass die Produkte auch in der temporären Testanordnung hätten transportiert werden können, allerdings aus praktischen Gründen zerlegt wurden.

e. Im Hinblick auf die obigen Feststellungen, müssen wir sagen, dass die Handlungen der Beklagten in Japan für den Verkauf der Produkte eine Benutzung im Sinne von PatG Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 und damit eine Ausführung der patentierten Erfindung, darstellen, wenn wir den Zustand der Bauteile vor dem Export berücksichtigten.

PatG §101 Nr. 5; UWG Art. 2 Abs. 1 Nr. 13 – „Shikkui Stuck“

1. Eine mittelbare Patentverletzung durch Herstellung des Ausgangsmaterials für das patentierte Verfahren liegt vor, wenn das Material als „Produkt für das Verfahren“ anzusehen ist, das „notwendig für die Lösung des Problems der Erfindung“ ist, und wenn der Hersteller durch den Patentinhaber darauf hingewiesen wurde, dass die Nutzung des Materials für das patentierte Verfahren verwendet wird.
2. Die Benutzung einer Bezeichnung ist irreführend und damit unlauter, wenn der Verkehr mit der Bezeichnung eine bestimmte Beschaffenheit verbindet, die das so bezeichnete Produkt nicht aufweist.

Distriktgericht Ōsaka, Urteil vom 27.8.2013

Himeno Innovac v. Fukko

Aus dem Sachverhalt:

Die Klägerin hat gegen die Beklagte auf Unterlassung und Vernichtung der Produkte „Shikkui Paint Ag+“ geklagt, weil deren Herstellung, Verkauf usw. durch die Beklagte unmittelbar das Patent Nr. 3834792 (Patent 1) und mittelbar (PatG Art. 101 Nr. 5) das Patent Nr. 3975228 (Patent 2) verletze. Sie hat weiter Schadensersatz in Höhe von 76946864 Yen nebst Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent verlangt. Und sie hat schließlich Unterlassung der Nutzung des Verfahrens verlangt.

Neben diesen patentrechtlichen Ansprüchen hat die Klägerin Unterlassung und Vernichtung der Produkte im Hinblick auf die Zeichen „Shikkui Paint Ag+“ und „Shikkui Paint HR“ verlangt, weil die Benutzung dieser Zeichen im Hinblick auf ein Material für Innenausstattung ohne Kalk nicht als Shikkui bezeichnet werden könne und insoweit eine unlautere geschäftliche Handlung nach UWG Art. 2 Abs. 1 Nr. 13 (irreführende Angaben im Verkehr) darstelle.

(1) Die Parteien

Die Klägerin (Himeno Innovac AG) ist eine Aktiengesellschaft, die farbigen Shikkui Stuck kommerziell zu folgenden Zwecken herstellt und verkauft: Konstruktion, Architekturdesign, Anstrich, Schutz und Wasserabdichtung sowie zur Herstellung, Verkauf und Entwicklung von Baumaterial.

Die Beklagte (Fukko AG) ist eine Aktiengesellschaft, die farbigen Shikkui Stuck kommerziell zu folgenden Zwecken herstellt und verkauft: Herstellung, Verkauf und Anstrich des Materials für die Innenausstattung.

...

(3) Zum Patent 2

a. Die Klägerin ist Inhaberin des Patents Nr. 3975228 „Verfahren zur Vermeidung der Entfärbung von einer farbigen Shikkui Stuckschicht“ (angemeldet am 6.7.2004, mit Priorität von 15.2.2002, eingetragen am 29.6.2007) mit folgenden Ansprüchen:

Anspruch 1: Verfahren zur Vermeidung der Entfärbung oder des Ausbleichens von einer farbigen Shikkui Stuckschicht, die aus Kalk, Klebstoff und Wasser besteht, dadurch gekennzeichnet, dass Metalloxid oder Ruß als weißes und farbiges Pigment zur Färbung des Shikkui Stuck genutzt wird.

Anspruch 2: Die Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das weiße Pigment Titanoxid ist.

...

Zur rechtlichen Würdigung:

3. Zum mittelbaren Verletzung des Patents 2 (PatG Art. 101 Nr. 5)

Wir würdigen die Behauptung der Klägerin, dass Herstellung, Verkauf usw. der Produkte eine mittelbare Patentverletzung des von Patent 2 nach PatG Art. 101 Nr. 5 darstelle.

(1) „Produkte für das Verfahren“ und „notwendig für die Lösung des Problems der Erfindung“

Der Anspruch 1 des Patents 2 zeigt ein Verfahren, das folgenden Effekt hat: „Vermeidung der Entfärbung oder des Ausbleichens von farbigen Schichten von Shikkui Stuck“. Ausgangsmaterial ist dabei farbiger Shikkui Stuck, „der aus Kalk, Klebstoff und Wasser besteht“. Das Verfahren wird dadurch gekennzeichnet, dass „Metalloxid oder Ruß als weißes und farbiges Pigment zur Färbung von Shikkui Stuck benutzt wird“. Für Anspruch 1 von Patent 2 sind „Produkte für das Verfahren“ und „notwendig zur Lösung des Problems der Erfindung“ im Sinne von PatG Art. 105 Nr. 5 daher farbiger Shikkui Stuck, „der aus Kalk, Klebstoff und Wasser besteht“ und mit „Metalloxid oder Ruß als weißes und farbiges Pigment zur Färbung des Shikkui Stucks“ vermengt wird. sind. Anspruch 2 des Patent 2 definiert dabei „Titanoxid“ als „weißes Pigment“.

Die Produkte der Beklagten sind aus farbigem Shikkui Stuck und enthalten Titanoxid als weißes Pigment, Metalloxid oder Ruß als farbiges Pigment, Kalk, Acrylharz-Emulsion und Wasser. „Titanoxid als weißes Pigment“, „Metalloxid oder Ruß als farbiges Pigment“, „Kalk“, „Acrylharz-Emulsion“ und „Wasser“ entsprechen hier unstreitig den anspruchsgemäßen Merkmalen „weißes Pigment (Titanoxide)“, „Metalloxid oder Ruß als farbiges Pigment“, „Kalk“, „Klebstoff“ und „Wasser“ von Patent 2.

Insoweit gelten die Produkte der Beklagten als „Produkte für das Verfahren“ und „notwendig für die Lösung des Problems der Erfindung“ in Bezug auf jeden Anspruch von Patent 2.

Hier hat nun die Beklagte behauptet, dass sie das in den Produkten enthaltene Titanoxid nur für die photokatalytische Funktion und nicht als „Verfahren zur Vermeidung

der Entfärbung oder des Ausbleichens von farbigen Schichten von Shikkui Stuck“ genutzt habe. Allerdings behauptet die Klägerin nicht die unmittelbare Nutzung des Patents 2, sondern die mittelbare Patentverletzung durch Herstellung, Verkauf usw. der Produkte der Beklagten für das Verfahren. Insoweit ist die Behauptung der Beklagten nicht zutreffend.

(2) „in Kenntnis des Patents und der Nutzung der Produkte zur Ausführung der patentierten Erfindung“.

Die Beklagte hat von der Klägerin am 17. Januar 2011 ein Warnschreiben erhalten, wonach die Erfindung patentiert war, und die Produkte der Beklagten zur Ausführung der patentierten Erfindung genutzt wurden. Darum können wir sagen, dass die Beklagte ab diesem Tag bei Herstellung, Verkauf usw. „in Kenntnis des Patents und der Nutzung der Produkte zur Ausführung der patentierten Erfindung“ (PatG Art. 101 Nr. 5) gehandelt hat.

(3) Fazit

Aus obiger Würdigung ergibt sich, dass Herstellung, Verkauf usw. der Produkte nach dem 17. Januar 2011 in Beziehung auf die Ansprüche 1 und 2 des Patents 2 den Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung von Patent 2 nach PatG Art. 101 Nr. 5 erfüllt.

(4) Bedürfnis und Reichweite der Unterlassung

Die Beklagte hat behauptet, dass sie die Produkte seit dem 1. August 2012 nicht herstelle und verkaufe. Aber aus den Umständen auch vor Prozessführung ergibt sich die Besorgnis weiterer Herstellung, Verkauf usw. der Produkte, und wir können nicht ausschließen, dass sich noch weitere Produkte gleicher oder ähnlicher Art auf Lager befinden. Insoweit ist der Anspruch auf Unterlassung und Vernichtung begründet.

...

5. Zum Streitpunkt 2-1 (Anwendung von UWG Art. 2 Abs. 1 Nr. 13)

Die Beklagte hat ihre Produkte mit dem Zeichen „Shikkui HR“ verkauft, obgleich sie kein Kalk enthalten. Sie hat das Material für die Innenausstattung ohne Kalk in der Vergangenheit mit dem Zeichen „Shikkui Paint Ag+“ verkauft. Wir prüfen, ob die Nutzung der Zeichen mit dem Wort „Shikkui“ für Produkte ohne Kalk eine unlautere Wettbewerbshandlung nach UWG Art. 2 Abs. 1 Nr. 13 (Irreführende Angaben im Verkehr) darstellt:

(1) Zur Definition von „Shikkui“

Aus allen Beweisen und Argumenten können wir folgende Tatsachen im Hinblick auf das Wort „Shikkui“ finden:

Es gibt keine gesetzliche Definition von „Shikkui“, aber die japanische Shikkui Vereinigung definiert Shikkui als Material für Wand- oder Dachanstrich, dessen Hauptfixationsmittel Löschkalk oder Dromitputz ist, und der mehr als 30 Gewichtsprozent Löschkalk und Dromitputz enthält. Ein Buch, das der Präsident der Vereinigung herausgegeben hat, definiert Shikkui als Material für Wandanstrich aus Löschkalk. Es heißt dort,

dass sich „Shikkui“ aus der Aussprache des Wortes „Sekkai“ (Japanisches Wort für Kalk) zur chinesischen Tang-Zeit phonetisch entwickelt hat, und dass Baumaterial aus Dromit und mit Magnesium verbundenem Kalkstein, Dromit-Shikkui genannt wird. Andere Bücher und Webseiten für den Bau beschreiben dies inhaltlich ähnlich.

Und das Wörterbuch „Kōjien“ von Verlag Iwanami erklärt, dass es sich bei Shikkui „um die in der Chinesischen Tang-Zeit übliche Aussprache des Wortes ‚Sekkai‘ handelt, und dass es ein besonderes japanisches Material für Wandanstrich ist, nämlich ein Material, das dem Löschkalk Algen/Bitterstoffe usw. hinzufügt und mit Füssel/Lehm usw. geknetet wird. In seiner weiteren Bedeutung ist Shikkui Putz/Kalk/Zement als solcher oder mit Sand gemischter Mörtel oder auch weißer Boden“. Das Wörterbuch „Nihon Kokugo Daijiten“ vom Verlag Shōgakukan beschreibt Shikkui ebenfalls als die in der chinesischen Tang-Zeit übliche Aussprache des Wortes „Sekkai“ usw.

(2) Zum Marktverständnis

Die Beklagte hat behauptet, dass Produkte, die nicht der in (a) festgestellten Definition entsprechen, aber die gleiche Funktion mit aus Kalk gemachtem Material für Wandanstriche erfüllen, als Shikkui bezeichnet und gehandelt werden.

Basis für diese Behauptung ist das Produkt „ALESSHIKKUI“, das Löschkalk enthält. Dies hilft der Beklagten allerdings nicht. Und bei „Suisei (wässrig) Shikkui Fu (ähnlich) Kabe-Toryō (Material für Wandanstrich)“ ist unbekannt, ob diese Mischung Kalk enthält oder nicht. Aber das Wort „Fu“ (ähnlich) nach „Shikkui“ deutet an, dass es sich nicht um Shikkui als solchen handelt. Auch dieses hilft der Beklagten nicht. Auch die Produkte „Shikkui Bijin (Schönheit)“ sind ohne Kalk, enthalten aber das Wort „Shikkui“. Allerdings werden auf der Webseite die Produkte als „schön wie Shikkui“ oder „Wir bieten ein wässrigeres Material als Shikkui“ bezeichnet, und so wird vorausgesetzt, dass die Produkte nicht Shikkui sind. Dies basiert sich auf dem Verständnis, das Shikkui Kalk enthalten muss.

Es gibt mithin keinen Beweis für die Behauptung der Beklagten

(3) Ob die Bezeichnung „Shikkui“ irreführend ist

Aus den Umständen von (1) und (2) verstehen Kunden und Händler normalerweise unter einer Bezeichnung mit dem Wort „Shikkui“, dass die Produkte Kalk oder Dromitputz enthalten, bei Zusätzen wie „ähnlich“ aber, dass kein Shikkui als solches gemeint ist.

Obgleich nicht alle Inhaltsstoffe der streitgegenständlichen Produkte der Beklagten bekannt sind, benutzt die Beklagte das Zeichen „Shikkui HR“ mit dem Wort „Shikkui“, meint sie aber kein Shikkui als solches, sondern bezeichnet damit Produkte, die weder Kalk noch Dromitputz enthalten. So begeht die Beklagte mit dieser Bezeichnung eine irreführende Handlung gegenüber Kunden und Händlern und eine unlautere Wettbewerbshandlung nach UWG Art. 2 Abs. 1 Nr. 13.

Die Beklagte benutzt das Zeichen „Shikkui Paint Ag+“ mit dem Wort „Shikkui“ für Produkte, die weder Kalk noch Dromitputz enthalten, ohne darauf hinzuweisen, dass sie kein Shikkui als solches enthalten. Diese Handlung ist eine unlautere Wettbewerbshand-

lung nach UWG Art. 2 Abs. 1 Nr. 13 im Hinblick auf die Verwendung eines irreführenden Zeichens gegenüber Kunden und Händlern.

6. Zum Streitpunkt 2-2 (Ob die unlautere Wettbewerbshandlung der Beklagten die gewerblichen Interessen der Klägerin verletzt, oder dies zu besorgen ist)

Aus allen Beweisen und Argumenten geht hervor, dass die Klägerin Produkte herstellt und verkauft, die in Wettbewerb mit den Produkten der Beklagten stehen. Die Klägerin ist insoweit eine „Person, die in ihren gewerblichen Interessen verletzt ist, oder bei der dies zu besorgen ist“ (UWG Art. 3 Abs. 1). So kann die Klägerin in ihrer Position Unterlassung von der Beklagten verlangen.

Die Beklagte hat behauptet, dass sie die Produkte seit dem 1. August 2012 nicht herstelle und verkaufe. Aber aus den Umständen auch vor Prozessführung ergibt sich die Besorgnis weiterer Herstellung, Verkäufe usw. der Produkte, und wir können nicht ausschließen, dass sich noch weitere Produkte gleicher oder ähnlicher Art auf Lager befinden. Insoweit ist der Anspruch auf Unterlassung und Vernichtung begründet.

Überdies habe der Verkauf der Produkte „Shikkui Paint Ag+“ nur versuchsweise ab September 2010 stattgefunden. Seit dem 1. August 2012 werde das Zeichen nicht mehr benutzt. Aber in einem Brief der Beklagten an die Klägerin vom 25. März 2011 hat sie in Beziehung auf die Produkte geschrieben, „wir nutzen bis heute komplett keinen ‚Kalk‘ für die Zusammensetzung“. Aus dem Vorbringen und der Prozessführung bleibt die Besorgnis der Verletzung bestehen, und es kann ein Bedürfnis nach Unterlassung und Vernichtung eingeräumt werden.

Die Klägerin hat Unterlassung der Zeichenbenutzung ohne Begrenzung auf die Zusammensetzung des Materials für die Innenausstattung verlangt. Aber allein die Nutzung des Zeichens für Material zur Innenausstattung, das weder Kalk noch Dromitputz enthält, ist eine unlautere Wettbewerbshandlung nach UWG Art. 2 Abs. 1 Nr. 13. Die Nutzung des Zeichens für Produkte mit Kalk ist nach dem UWG nicht verboten. So wird der Bereich der Unterlassung des Zeichens „Shikkui Paint Ag+“ auf „Material für die Innenausstattung ohne Kalk“ begrenzt (das Zeichen „Shikkui HR“ wurde immer für Produkte ohne Kalk oder Dromitputz genutzt, und so ergibt sich keine Notwendigkeit einer entsprechenden Begrenzung des Unterlassungsanspruches).

PatG Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 – “Lichtemittierende Diode (LED)”

Allein der Link auf die Startseite eines Herstellers, der dort patentverletzende Produkte anbietet, sowie die allgemeine Beschreibung dieses Herstellers auf der eigenen Homepage ist kein „Angebot zum Inverkehrbringen“ der patentverletzenden Produkte im Sinne des PatG.

*Obergericht für Geistiges Eigentum Urteil vom 11.7. 2013**Nichia Chemie-Industrie v. Tachibana-Eletech**Aus dem Sachverhalt:*

Die Berufungsklägerin (Klägerin Nichia Chemie-Industrie AG) ist Inhaberin des Patents mit der Registrierungsnummer 4530094 und dem Titel „lichtemittierende Diode (LED)“. Sie hat Unterlassung von Einfuhr, Lieferung oder Angebot zum Inverkehrbringen der Produkte der in Taiwan ansässigen Everlight AG sowie Vernichtung und Schadenersatz in Höhe von 1 Million Yen und Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent ab dem 14.10.2011, Tag der Aufgabe der Klageschrift, gegenüber der Berufungsbeklagten (Beklagte Tachibana-Eletech AG) geltend gemacht, weil diese das Patent durch Einfuhr noch eine Lieferung oder Angebot zum Inverkehrbringen verletze.

Das erstinstanzliche Urteil hat die Klage abgewiesen, weil weder eine Einfuhr, Lieferung noch ein Angebot zum Inverkehrbringen der Produkte vorlag oder zu besorgen war. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung – erfolglos – eingelegt.

Aus den Gründen:

Der Berufungssenat ist ebenfalls der Auffassung, dass es weder eine Einfuhr, noch eine Lieferung noch ein Angebot zum Inverkehrbringen der streitgegenständlichen Produkte gab oder dergleichen zu besorgen war. Die Klage ist deshalb unbegründet und aus den folgenden Gründen abzuweisen:

*1. Zum Streitpunkt 1 (Ob die Beklagte eine Lieferung oder das Angebot zum Inverkehrbringen der Produkte vorgenommen hat.)**(1) Tatsachenfeststellung**a. Zum Geschäft der Beklagten*

Die Beklagte ist ein Technologie-Handelsunternehmen für Automatisierungssysteme von Fabriken, Halbleitergeräte, Informationskommunikation, IT-Lösungen und Einfuhr/Ausfuhr. Sie kauft Halbleitergeräte von mehreren liefernden Herstellern, verkauft sie an Kunden und entwickelt auch originale Produkte.

Die Everlight AG ist einer der liefernden Hersteller der Beklagten, aber die Beklagte ist keine Agentur der Everlight AG. Die Beklagte kauft Produkte der Everlight AG nur

von der „E&E Japan AG“, einem japanischen Unternehmen, an dem die Everlight AG beteiligt ist und das als Handelspartner für japanische Hersteller dient, und verkauft diese Produkte weiter an Kunden. Es gibt hingegen keine unmittelbare Geschäftsbeziehung zwischen der Beklagten und der Everlight AG.

...

(3) Würdigung

a. Zum Tatbestand der Lieferung

Die Klägerin hat behauptet, dass die Beklagte als Handelsunternehmen für Technologie spätestens ab dem Jahre 2004 auf ihrer Webseite Folgendes gezeigt hat: Eine klare Beschreibung der Everlight AG mit Angeboten von LEDs für Beleuchtungs- oder Hintergrundanwendung, das heißt weiße LEDs, wie „Beleuchtung/Auto, LED Hintergrundlicht etc., Energiereduzierung/ECO durch den LED Markt“, und dass sie auf ihrer Webseite ungefähr seit 2007 folgende Produkte beschrieben hat: „Hintergrundlicht für Handy“, „LED Lampe“ und „Oberflächeneinfassende LED“, und einen Link für den einfachen Zugang von Kunden zu der diese Produkte anzeigenden Seite der Everlight AG gesetzt hat, ferner eine Seite für Anfragen vorbereitet hat, weil eine Bestellung der LEDs für Beleuchtung oder Hintergrundlicht durch die die Webseite aufrufenden Kunden natürlich zu erwarten war, dass die Beklagte als Handelsunternehmen Bestellungen nicht verweigern konnte, und dass eine Lieferung weißer LED Produkte durch die Everlight AG in der Vergangenheit vernünftigerweise vermutet werden könne, weil nur die Everlight AG und die Koha AG von 15 Unternehmen in der Kategorie „Halbleitergeräte“ auf der Webseite der Beklagten LED Produkte anbieten und man nur die Everlight AG oder die Koha AG für den Kauf von LEDs auswählen konnte.

In der Tat wurde die Everlight AG als Halbleiter liefernder Hersteller auf der Webseite der Beklagten in der Kategorie „Halbleitergeräte“ angeführt. Und es gab auch einen Link zur Startseite der Everlight AG, eine Beschreibung der Everlight AG als LED Hersteller (allerdings ohne Angabe bestimmter Produkte) und eine Seite für Anfragen. Deshalb mussten Kunden der Beklagten auf den Link zu der Startseite der Everlight AG auf deren Webseite klicken und danach mit mehreren Klicks auf die Seite mit den streitbefangenen Produkten gelangen. Wir können die Möglichkeit einer Anfrage oder Bestellung bei der Beklagten für auf diesem Wege gelieferte Produkte jedoch verneinen.

Zudem ist die Beklagte keine Agentur für die Produkte der Everlight AG. Sie hat die Everlight AG als nur eines der 15 Halbleitergeräte liefernden Hersteller aufgeführt. Es gab keine Beschreibung der durch die Everlight AG angebotenen Produkte. LEDs für Beleuchtung oder Hintergrundlicht bedeuten häufig weiße LEDs, aber diese weißen LEDs enthalten üblicherweise nicht nur „Phosphor+Blau LED“-Typen im Sinne des Patents, sondern auch „dreifarbiges LED“-Typen oder „RGB Phosphor+Nah-UV LED“-Typen. Selbst wenn die Mehrheit der LEDs für die Hintergrundbeleuchtung von Handys weiße LEDs vom „Phosphor+Blau LED“-Typ sind, wie die Klägerin behauptet, so gibt es keinen Beweis dafür, dass alle angebotenen LEDs das Patent benutzen. Die Kunden,

die nach dem Abrufen der Webseite der Beklagten die LEDs für Beleuchtung oder Hintergrundlicht eine Bestellung oder Anfrage erwägen, können auch ohne die Beklagte diese Bestellung oder Anfrage vornehmen. Aus den vorliegenden Beweisen geht zudem nicht hervor, dass die patentverletzenden Produkte auf dem japanischem Markt in Verkehr gebracht wurden. Wir können die Möglichkeit von Bestellungen oder Anfragen nicht komplett verneinen, können aber auch nicht sagen, dass eine solche Möglichkeit von großer Wahrscheinlichkeit ist. Wir können das Vorliegen einer tatsächlichen Lieferung nicht deshalb bejahen, weil eine Bestellung möglich war. Außerdem gibt es keinen Beweis für tatsächliche Lieferungen. Im Gegenteil, aus den oben genannten Fakten lässt sich das Vorliegen einer Lieferung nicht vermuten. Und diese Feststellung ändert sich nicht dadurch, dass zwei von 15 Unternehmen, die Everlight AG und die Koha AG, als Produkthersteller von LEDs auf der Webseite der Beklagten genannt werden.

Die Behauptungen der Klägerin müssen deshalb zurückgewiesen werden.

b. Zum Angebot des Inverkehrbringens

(a) Die Beklagte ist ein Handelsunternehmen für Technologie. Sie kauft unterschiedliche Halbleiterprodukte von liefernden Herstellern und verkauft sie an Kunden weiter. Einer der liefernden Hersteller ist die Everlight AG. Aber die Beklagte ist keine Agentur der Everlight AG. Die Everlight AG wurde auf der Halbleitergeräteseite der Beklagten als eines der 15 liefernden Halbleiterhersteller aufgeführt, es gab einen Link auf die Internet-Seite der Everlight AG und eine Beschreibung der Everlight AG als LED-Hersteller, aber keine Beschreibung der LEDs als gegenständliche Handelsprodukte, z. B. welche gegenständlichen LEDs die Everlight AG tatsächlich anbietet. Man kann auf den Link zur Internet-Seite der Everlight AG klicken, um diese Internet-Seite zu erreichen. Aber es gibt auch auf dieser Seite selbst keine Beschreibung von tatsächlichen Produkten. Die Kunden müssen sich danach noch mehrfach durch weitere Links zu den streitgegenständlichen Produkten durchklicken. Z.B. muss man zum Erreichen der patentverletzenden Produkte erst „Produkt“ von der Internet-Seite, denn „Visible LED Components“, dann „Low-Mid Power LED“, dann „5050(0.2w)“, dann die PDF-Datei unter „Datasheet“ Link klicken. Aufgrund dieser Umstände können wir aus der Beschreibung auf der Webseite der Beklagten nicht feststellen, dass sie Produkte zum Inverkehrbringen angeboten hat.

In der Vergangenheit gab es eine Seite für die Everlight AG auf der Webseite der Beklagten. Auf dieser Seite fand sich eine Beschreibung konkreter Produkte, z. B. „Zeichenbrett innen oder außen“, „Signalleuchte“, „Auto (innen/außen)“, „Hintergrundbeleuchtung für Handy“, „DVD/STB/TV“ in der Kategorie „Anwendung“, und „allgemeine LED Lampe“, „allgemeine oberflächeneingefasste LED“, „IrDA“, „Photokoppler“, „Photolink“ in der Kategorie „Produkte“. Aber das war keine Beschreibung von Handelsprodukten, z. B. mit welchen konkreten LEDs die Beklagte tatsächlich handelt. Auch hier mussten Kunden jedes konkrete Produkt auf der Webseite der Everlight AG aufrufen. Auch wenn es anders als jetzt früher eine solche Seite für die Everlight AG gab,

können wir damit nicht feststellen, dass die Beklagte tatsächlich die streitgegenständlichen Produkte in Verkehr gebracht hat.

(b) In diesem Punkt hat die Klägerin behauptet, dass Kunden immer mit der Idee für den Wunsch nach bestimmten Produkten auf die Webseite der Beklagten zugegriffen und die jeweiligen Links mit dem Ziel der Information über bestimmte Produkte angeklickt haben. Dass keine Beschreibung der streitgegenständlichen Produkte gegeben wurde, oder die Notwendigkeit von mehreren Klicks zu jeder konkreten Produktnummer oder zu jeder konkreten Information erforderlich waren, sei kein Grund, ein Angebot mit dem Ziel des Inverkehrbringens zu verneinen. Immerhin ließ sich das Angebot zum Inverkehrbringen aus der Beschreibung in der Webseite der Beklagten aufrufen, weil nur zwei der 15 genannten Unternehmen, die Everlight AG und die Koha AG, in der Kategorie „Halbleitergeräte“ für LED Produkte auf der Webseite genannt wurden und weil es nur zwei Möglichkeiten für Kunden der Beklagten gab, LEDs zu kaufen, nämlich über die Everlight AG oder die Koha AG.

Allerdings es ist nicht erwiesen, dass die Kunden immer mit der Idee, bestimmte Produkte zu kaufen, die Webseite der Beklagten aufgerufen haben. Außerdem ist die Beklagte keine Agentur der Everlight AG, und letztere wurde nur als ein Halbleiter liefernder Hersteller vorgestellt, wobei die Beschreibung nur für die allgemeinen Handelsgeschäfte ohne Beschreibung von konkreten Produkten erfolgte. Der Link auf die Webseite der Everlight AG ist nur zur Hauptseite und nicht unmittelbar zu bestimmten Produkten. Kunden konnten nach den Klick auf die Hauptseite der Everlight AG erst mit mehreren weiteren Klicks den Link zu den konkreten Produkten erreichen. Es ist hier nicht zu entscheiden, ob die Links oder die Beschreibung auf der Webseite der Everlight AG ein Angebot bedeuten oder nicht. Jedenfalls ist der Webseite der Everlight AG nicht zu entnehmen, dass die Beklagte ein Angebot zum Inverkehrbringen gemacht hat. Und außer der in oben (a) festgestellte Tatsache hat die Beklagte angegeben, dass es keinen Handel oder kein Angebot von Mustern zwischen ihr und der E&E Japan AG gegeben habe, und dass sie keine zukünftigen Pläne für einen Handel mit der E&E Japan AG habe. So kann mit dieser Erwägung weder aus dem Link auf die Startseite der Everlight AG noch aus der Beschreibung auf der Webseite der Beklagten festgestellt werden, dass insoweit ein Angebot zum Inverkehrbringen gemacht wurde.

Deshalb können wir den Behauptungen der Klägerin nicht folgen.

c. Zur Besorgnis von Lieferungen oder Angeboten zum Inverkehrbringen

Aus obiger Würdigung kann nicht festgestellt werden, dass die Beklagte in der Vergangenheit eine Einfuhr, Lieferung oder ein Angebot zum Inverkehrbringen vorgenommen oder abgegeben hat. Es gibt keinen gegenständlichen Beweis für eine überwiegende Wahrscheinlichkeit einer Einfuhr, einer Lieferung oder eines Angebots zum Inverkehrbringen. Deshalb ist festzustellen, dass es keine Anhaltspunkte für die Besorgnis einer zukünftigen Lieferung oder eines Angebots zum Inverkehrbringen durch die Beklagte gibt.

