

Parallel-/Reimport, Patenterschöpfung und Recycling in Japan – mit Blick auf das deutsche Schrifttum

Michiyoshi Mishiro *,**

- I. Einleitung
- II. Urteil des Distriktgerichts Tokyo von 31.8.2000 „Fuji-Wegwerfkamera“
 1. Sachverhalt
 2. Streitpunkte
 3. Urteil
- III. Anmerkungen
 1. Problematik: Parallel- und Reimport von patentierten Gegenständen
 2. Recycling
- IV. Schlussbemerkung

I. EINLEITUNG

Seit der Oberste Gerichtshof Japans 1997 den die Welt des Patentrechts in Verwirrung stürzenden, bekannten Fall „BBS-Autofelgen“ entschieden hat – die Entscheidung scheint auf der Grundlage des Grundsatzes der *implied license* gefällt worden zu sein – sind bereits einige Jahre vergangen.¹ Der Fall „BBS-Autofelgen“ ist somit zwar in der Rechtsprechung abgeschlossen, jedoch blieben einige Fragen offen, so z.B. die Behandlung eines Falles, in dem die Angabe eines Exportverbots nach Japan im Laufe des Warenverkehrs gelöscht worden war. Auch weiterhin besteht im japanischen Schrifttum diesbezüglich Unstimmigkeit.

Eine andere, neu zu klärende Frage ist, wie das Recycling patentierter Produkte im Rahmen des Umweltschutzes zu behandeln ist. Diesbezüglich ist zu einem späteren Zeitpunkt ein Urteil im Fall „Fuji-Wegwerfkamera“ gefällt worden, bei dem es im

* Der Autor dankt der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht für die Gewährung eines Stipendiums für den Zeitraum von Januar 2001 bis September 2002 sowie dem Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht für die Ermöglichung eines Aufenthalts am Institut von Januar 2001 bis September 2002. Ohne diese großzügige Unterstützung wäre der vorliegende Aufsatz nicht zustande gekommen.

** Die Zitierweise des Beitrags wurde beibehalten; am Ende findet sich ein Verzeichnis der zitierten Literatur (S. 107 ff.) (*die Red.*).

1 S. GRUR Int. 1998, 168-170 m. Anm. HEATH.

Zusammenhang mit dem Reimport patentierter Produkte um die Frage der zulässigen Reparatur und der unzulässigen Wiederherstellung ging.

In diesem Aufsatz wird zuerst der Fall „Fuji-Wegwerfkamera“ zusammenfassend dargestellt, dann die Argumentation im Schrifttum in Japan und Deutschland für und gegen die Zulässigkeit des Parallel-/Reimports patentierter Gegenstände analysiert und abschließend werden die nach den beiden Urteilen weiterhin bestehenden offenen Fragen angesprochen.

II. URTEIL DES DISTRIKTGERICHTS TOKYO VON 31.8.2000 „FUJI-WEGWERFKAMERA“

1. *Sachverhalt*

Die Klägerin „Fuji“ besitzt Patentrechte, Gebrauchs- und Geschmacksmuster für die Zusammensetzung, die Funktion und die Außenform einer Wegwerfkamera, deren Behälter nicht ohne Zerstörung der Teile geöffnet werden kann und daher lediglich einmal benutzt werden soll. Die Klägerin produziert und verkauft die Kameras in Japan und Südkorea. Die Beklagte sammelt bei Fotoentwicklungslabors abgegebene Kameras und verkauft diese unter eigenen Marken in Japan nach Austausch von gebrauchten Filmen und Batterien und Ausstattung mit einer neuen Bedeckung, wofür Vorder- und Hinterteile der Produkte zuerst mit der Folge einer gewissen Zerstörung bzw. Beschädigung der Geräte auseinander genommen und dann wieder aneinander geklebt werden müssen. Die Klägerin verlangt Unterlassung und Schadensersatz wegen Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrechtsverletzung. Auf den eigenen Produkten hatte die Klägerin nicht angegeben, daß sie nicht nach Japan exportiert werden dürfen.

2. *Streitpunkte*

Streitpunkte des Falls sind u.a.:

- (1) ob die Ware der Beklagten Patentansprüche, insbesondere den Anspruch „Filmeinheit mit Linse, die nach dem Herausholen des Films nicht mehr benutzt werden kann“, berührt,
- (2) ob Schutzrechte der Klägerin durch Inverkehrbringen der Produkte durch die Klägerin erschöpft sind,
- (3) ob ein Rechtsmißbrauch durch die Klägerin vorliegt, und
- (4) wie hoch der Schaden der Klägerin ist.

In diesem Aufsatz soll mit Blick auf die hier interessierende Thematik ausschließlich die zweite Frage behandelt werden.

Zur Frage der Erschöpfung stützt sich die Beklagte auf die nationale und internationale Erschöpfung der Schutzrechte der Klägerin. An den Produkten der Klägerin habe es außerdem keine Angabe eines Exportverbots gegeben, die nach dem Urteil des

Obersten Gerichtshofs im Fall „BBS-Autofelgen“ eine internationale Patenter schöpfung verhindert. Diese Ausnahmeregel gelte auch für Gebrauchs- und Geschmacksmuster. Die Beklagte fügt hinzu, die Lebensdauer der Produkte der Klägerin sei durch Austausch von gebrauchten Bestandteilen und Zusammenkleben der Behälter nicht beendet. Da ein derartiger Austausch keine Änderung der Konstruktion herbeiführe, stelle er keine neue Herstellung der patentgeschützten Produkte, sondern lediglich eine zulässige Reparatur dar.

Die Klägerin erwiderte, eine Patenter schöpfung setze voraus, daß die von einem Rechtsinhaber in Verkehr gebrachten Produkte mit den fraglichen Produkten identisch seien, was hier nicht der Fall sei, da durch den Austausch von gebrauchten Filmen, Batterien und Bedeckungen und das erneute Zusammenkleben des vorderen und des hinteren Teiles des Produkts eine Änderung aufgetreten sei. Da in den Patentansprüchen ausdrücklich festgehalten sei, daß die patentierten Produkte nur einmal benutzt werden könnten, gehe die Lebensdauer der Produkte zum Zeitpunkt dieser Änderung zu Ende und stelle die vorgenommene Änderung eine neue, unzulässige Herstellung dar. Diese Ansicht verstärke sich außerdem dadurch, daß die Verbraucher mit Ausnahme des zu entwickelnden Films auf das Eigentum an anderen Bestandteilen verzichtet hätten. Dies bestätige die Tatsache, daß die Kameras nach der Abgabe bei Fotoentwicklungslabors als Müll weggeworfen worden seien. Die Klägerin habe zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Produkte nicht davon ausgehen können, daß sie nach Austausch von unbrauchbaren Teilen gegen neue wieder auf den Markt gebracht würden, so daß die Klägerin der Berechnung ihrer Erfindervergütung nur den Zeitraum bis zur Abgabe der Kameras bei den Entwicklungslabors zugrundegelegt habe. Außerdem sei nicht vorauszu sehen gewesen, daß dieser Vorgang im Ausland erfolgen könne. All dies zeige, daß weder die Voraussetzungen für die nationale noch für die internationale Patenter schöpfung erfüllt seien.

3. Urteil

a) Zur Frage der nationalen Patenter schöpfung

(i) Grundsatz der Nutzbarkeit der patentierten Produkte

Nach dem Grundsatz der nationalen Patenter schöpfung kann der Patentinhaber sein Recht nicht mehr geltend machen, wenn die patentierten Produkte durch den Patentinhaber oder seine(n) Lizenznehmer in Verkehr gebracht worden sind. Anders ist zu entscheiden, wenn die geschützten Waren objektiv und unabhängig vom Willen des Patentinhabers nach der Verkehrsauffassung ihre Nutzbarkeit als Produkt verloren haben oder fragliche Produkte durch den Austausch eines Teiles, das einen wesentlichen Bestandteil des Patents ausmacht, nicht mehr mit den geschützten Gegenständen als identisch anzusehen sind. Zu berücksichtigen sind diesbezüglich die Funktion, die Zusammensetzung, das Material, der Nutzungszweck, die Nutzungsweise, die Praxis des Handels usw.

Die fehlende Nutzbarkeit eines Produktes tritt typischerweise ein, wenn Teile abgenutzt worden sind oder das Produkt wegen chemischer Veränderung nicht mehr zu gebrauchen ist. Davon erfaßt sind auch Fälle, in denen das Produkt zwar physisch noch brauchbar ist, jedoch aus hygienischen Gründen weggeworfen werden muß (z.B. Wegwerfspritzen, Eintages-Kontaktlinsen) oder die Nutzbarkeit nach der Verkehrsauffassung als beendet anzusehen ist. Die Identität eines Produktes geht allerdings nicht verloren, wenn nur abgenutzte Teile (z.B. Batterien oder Filter), Teile mit einer kürzeren Nutzungszeit (z.B. Glühlampen, Wasserdichtungen) oder defekte Teile im Rahmen einer Reparatur ausgetauscht werden.

(ii) Anwendung dieses Grundsatzes

Das Gericht wendet diesen Grundsatz wie folgt an: Der Austausch von Batterien und Filmen durch die Beklagte, der durch das Entzweibrechen des aneinander geklebten vorderen und rückwärtigen Teiles des Behälters möglich ist, hat eine Verschlechterung der Qualität, z.B. der Lichtabschirmung zur Folge. Außerdem ist es unter Verbrauchern allgemein bekannt, daß schon belichtete Filme von Wegwerfkameras zusammen mit dem Behälter bei den Entwicklungslabors abgegeben werden und die Verbraucher nur die entwickelten Filme ohne den Behälter zurückbekommen. Angesichts dieser Tatsache war die Nutzbarkeit der Produkte der Klägerin zum Zeitpunkt der Abgabe bei den Labors beendet, so daß die Klägerin ihr Patent an ihnen geltend machen kann. Der Austausch der Teile ist also keine zulässige Reparatur. Außerdem sind die Produkte der Klägerin und Beklagten wegen des Austausches nicht identisch, was zur Verneinung der Patenter schöpfung führt.

b) *Reimport patentierter Produkte*

Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofes im Falle „BBS-Autofelgen“ vom 1.7.1997 gilt der folgende Grundsatz: Wenn der Patentinhaber oder jemand, der ihm gleichgestellt ist, selbst patentierte Produkte in Japan in Verkehr gebracht hat, kann er sein Patent nicht mehr geltend machen, es sei denn, er hat seine Absicht einer Exportbeschränkung zum Zeitpunkt der Veräußerung an den Erwerber deutlich gemacht und dies im Interesse aller nachfolgenden Erwerber auf den patentierten Waren angegeben. Aus diesem Grund hat der Gerichtshof das zweitinstanzliche Urteil, das auf einer internationalen Patenter schöpfung beruhte, aufgehoben.² Im vorliegenden Fall war das Distriktgericht Tokyo der Auffassung, daß der Patentinhaber sein Patent trotz Fehlens einer solchen Exportbeschränkung geltend machen kann, wenn die Voraussetzungen des obengenannten Grundsatzes erfüllt sind.

2 NAKAYAMA (3), S. 367 f.

III. ANMERKUNGEN

1. *Problematik: Parallel- und Reimport von patentierten Gegenständen*

Gewöhnlich werden Produkte gleicher Art in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Preisen gehandelt. Nach dem Grundsatz der freien Marktwirtschaft würden sich die Kaufpreise auf dem internationalen Markt dem Preisniveau des billigsten Landes annähern. In diesem Fall aber möchte der Patentinhaber patentierter Gegenstände vor allem mit Hilfe seines betreffenden Patents im Importland aus Gründen der Gewinnmaximierung verhindern, daß patentgeschützte Waren grenzüberschreitend zwischen Ländern frei gehandelt werden, in denen wegen unterschiedlicher Lebensstandards unterschiedliche Preisniveaus herrschen. Dies hat zur Folge, daß nationale Märkte gegeneinander abgeschirmt werden. Andererseits möchten die Nachfrager dieser Produkte die Geltendmachung des Patents verhindern, damit sie die Produkte auf dem Markt frei verkaufen und kaufen können. Hier ergibt sich die Frage, ob das Patentrecht „zur Aufteilung von Absatzmärkten benutzt werden kann, um vertriebs- und preispolitische Interessen durchzusetzen“.³ Es ist umstritten, ob der Parallel-/Reimport zulässig ist. Gewöhnlicherweise wird als Argument für die Zulässigkeit des Parallel-/ Reimports die Patenterschöpfung herangezogen. Unter die Patenterschöpfung fallen die nationale, die supranationale, wie die EG-/EWR-weite, und die internationale Patenterschöpfung. Denkbar sind daneben die Konstruktion einer stillschweigenden Lizenzierung, Estoppel, die Behauptung eines (Patent-)Rechtsmißbrauchs oder die Anwendung der Theorie des vollen Wertes (*full value theory*). Um Mißverständnisse über die Bedeutung dieser Grundsätze zu vermeiden, sollen zuerst die wichtigsten Begriffe definiert werden.

a) *Definitionen*

(i) *Parallelimport, Reimport*

Parallelimport bedeutet hier, daß ein Dritter, d.h. weder der Patentinhaber noch ein exklusiver Importeur, der mit dem Patentinhaber einen Kaufvertrag geschlossen hat, vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebrachte Originalprodukte auf einem ausländischen Markt kauft und ohne Zustimmung des Patentinhabers ins Zielland importiert.⁴ Reimport bedeutet, daß die vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung auf dem ausländischen Markt in Verkehr gebrachten patentierten Produkte ohne seine Zustimmung von Dritten in sein Land reimportiert werden. In diesem Aufsatz werden beide Arten des Importes gleich behandelt, soweit die tatsächliche und rechtliche Situation für beide gleichermaßen zutrifft.

3 Kritische Bemerkung zur Marktaufteilung mit dem Patentrecht bei NAKAYAMA (1), S. 279, 284; zur Grundlagen und Problematik des Parallelimports KOPPENSTEINER, S. 357; zur Marktaufteilung mittels des Markenrecht BEIER (1), S. 9.

4 Zur Definition des Parallelimports NAKAYAMA (1), S. 273; HEATH (4), S. 28 f. auch zum Unterschied zwischen der Parallel- und der Rückeinfuhr.

(ii) Nationale Patentererschöpfung

Das japanische Patentgesetz sagt nichts über die nationale Patentererschöpfung. Jedoch ist sie nach der Rechtsprechung und der h.M. im Hinblick auf die sonst unerträgliche Störung des freien Warenverkehrs und zur Sicherung des Handels im Inland, ebenso wie im deutschen Patentrecht, anerkannt. Die nationale Patentererschöpfung ist zwingendes Recht und bedeutet, daß ein Patent unabhängig vom Willen des Patentinhabers oder von einer Vereinbarung zwischen ihm und dem Erwerber der patentierten Produkte nicht mehr geltend gemacht werden kann, sobald der geschützte Gegenstand freiwillig durch den Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung, d.h. durch sonstige Berechtigte wie einen Lizenznehmer, einmal innerhalb des Geltungsbereiches des geltenden nationalen Patentrechts in Verkehr gebracht worden ist, da dem Patentinhaber lediglich das Recht eingeräumt wird, einmal entlohnt zu werden. Der Sinn der Patentererschöpfung liegt darin, die Geltendmachung eines Patents nach dem Inverkehrbringen des patentierten Gegenstandes zugunsten des freien Warenverkehrs trotz Widerstandes des Patentinhabers zu untersagen, wenn der Belohnungszweck des Patentrechts einmal erzielt worden ist. Hier geht es um die Abwägung der Interessen der Allgemeinheit gegen jene des Patentinhabers. Der Rechtsinhaber kann zwar, soweit er nicht gegen Vorschriften aus anderen Gesetzen verstößt, den Erwerber als seinen Vertragspartner vertraglich dazu zwingen, erneut eine Nutzungsgebühr zu zahlen, wenn der Erwerber das patentierte Produkt einem Dritten verkauft. Diese schuldrechtliche Vereinbarung hat jedoch grundsätzlich für Dritte, die das Produkt von dem Vertragspartner des Rechtsinhabers erworben haben, keine Geltung. Dieser Grundsatz findet nach der h.M. auf Zwangslizenzen keine Anwendung, da der Grundsatz der nationalen Patentererschöpfung voraussetzt, daß der Patentinhaber die patentierten Gegenstände *freiwillig* in Verkehr gebracht hat.⁵

(iii) Internationale Patentererschöpfung

Internationale Patentererschöpfung bedeutet, daß auch ein Parallelpatent mit der gleichen Begründung wie die nationale Erschöpfung, nämlich wegen der Erfüllung der einmaligen Gewinnchance, nicht mehr geltend gemacht werden kann, sobald der geschützte

5 Zur Theorie der nationalen Patentererschöpfung in Japan YOKOYAMA, S. 149; NAKAYAMA (4), § 68, S. 667 ff.; DERS. (3), S. 361 f.; DERS. (1), S. 274; MIMURA, S. 778; OGASAWARA, S. 56; ONO, S. 464; TAMAI (1), S. 236 ff.; NUNOI, S. 2 f.; KIRIHARA, S. 70; SHIBUYA (2), S. 98; MONYA, S. 109; TAMURA (1), S. 47; keine Patentererschöpfung bei der Zwangslizenzierung DERS. (3), S. 376; DERS. (1), S. 284; SHIBUYA (1), S. 105 f.; vgl. mit der Definition in Deutschland BUSSE, § 9 Rn. 147; GASTER (2), S. 100; HEATH (4), S. 27, 33 f.; DERS. (3), S. 542, 544 f., 560 fügt dieser Definition „zu einem durch den Markt diktierten Preis“ hinzu; BEIER (3), S. 612; KOPPENSTEINER, S. 361 f.; KOHLER, S. 454; keine Erschöpfung des Herstellungsrechts SACK, S. 200; keine Patentererschöpfung bei Zwangslizenzierung auch in Deutschland SACK, S. 198; HEATH (4), 83 f.; DERS. (1), S. 27 f.; REIMER, S. 221 f., 227, gewährt Beschränkungen durch Lizenzverträge, die kartellrechtlich zulässig sind, eine dingliche Wirkung mit der Folge, daß der Patentinhaber auch gegen den Weitervertrieb und gewerblichen Gebrauch durch Dritte einschreiten könnte.

Gegenstand freiwillig durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung, d.h. durch sonst Berechtigte, einmal außerhalb des Geltungsbereiches des nationalen Patentrechts in Verkehr gebracht worden ist. Mit anderen Worten, wenn der Patentinhaber einmal von seinem ausschließlichen Recht Gebrauch gemacht hat, kann er seine Rechte nicht mehr erneut geltend machen. Nach der überwiegenden Meinung hat der Oberste Gerichtshof die Anwendung dieser Theorie aufgrund des Grundsatzes der „*implied license*“ eingeschränkt und vom Nichtvorliegen der Exportverbotsangabe auf den patentierten Produkte abhängig gemacht.⁶

(iv) Supranationale Patenterschöpfung?

Patentrechte in den Mitgliedstaaten der EG sind nach Artt. 28, 30 EG zum Schutz des freien Warenverkehrs im Binnenmarkt erschöpft, wenn die patentierten Produkte vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung in der EG in Verkehr gebracht worden sind. Das gleiche gilt nach Artt. 11, 13, 65 Abs. 2 EWRA, wenn die patentierten Gegenstände vom Patentinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung im europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Die Europäische Gemeinschaft gilt als eine supranationale Gemeinschaft, da durch sie ein einheitlicher Markt entstanden ist, der eine Zollunion bildet und auf dem der freie Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr gewährleistet sein soll. Daher dürfe dort ausnahmsweise eine grenzüberschreitende EG-/EWR-weite Patenterschöpfung nach der Interessenabwägung zugunsten des Patentinhabers und zugunsten des freien Warenverkehrs gelten.⁷ Zur Zeit gibt es jedoch kein supranationales einheitliches EG-Patentrecht, nach dem eine

6 Wenn in dieser Arbeit von der Erschöpfung eines Patents die Rede ist, handelt es sich um die Erschöpfung eines Inlandspatents. Zur Anwendung des Grundsatzes der „*implied license*“ durch den Obersten Gerichtshofes KATAYAMA, S. 145; zur Theorie der internationalen Patenterschöpfung in Deutschland BUSSE, § 9 Rn. 156 ff.; GASTER (2), S. 100; HEATH (3), S. 542; EMMERICH, S. 1279 f.; zur negativen Folge der Verneinung der internationalen Erschöpfung SOLTYSINSKI, S. 317; vgl. KOHLER, S. 455 f.; aus der Sicht von NAKAYAMA (3), S. 374 und DERS. (1), S. 285 Fn. 4 ist es nicht einmal eine Voraussetzung für die internationale Patenterschöpfung, daß der Patentinhaber in dem Land, in dem die fraglichen Produkte in Verkehr gebracht wurden, ein entsprechendes Patent hat. Diese Ansicht vertritt auch der japanische Oberste Gerichtshof im Fall BBS. Im deutschen Schrifttum ist man sich darüber einig, daß das entsprechende Patent besteht, da die Belohnung auf einem ausschließlichen Patentrecht beruhen müsse SHIBUYA (1), S. 106 f., Fn. 56; so HEATH (4), S. 34 f., 83; DERS. (3), S. 544; BEIER (4), S. 7; KOPPENSTEINER, S. 365 f.; EMMERICH, S. 1279, 1327; so auch im US-amerikanischen Patentrecht BODEWIG, S. 610 Fn. 151; in bezug auf sog. patentfreie Länder, wo der Patentschutz nicht möglich ist SACK, S. 196 f.; TAMAI (1), S. 234 behauptet zu Unrecht, daß die internationale Patenterschöpfung ausgestorben sei, und übersieht die Auffassung des EFTA-Gerichtshofes im „Magrite-Fall“, daß die internationale Erschöpfung im Markenrecht grundsätzlich auch für das Patentrecht gelte, s.u. III. 1. f) (vi); Bestandsaufnahme zur ablehnenden Haltung der US-Gerichte gegen die internationale Patenterschöpfung BODEWIG, S. 608 f.

7 Zum Sonderstatus der EG MONYA (2), S. 17; OGASAWARA, S. 57 f.; ONO, S. 473 f.; zur EG-weiten Patenterschöpfung KUMAKURA, S. 35; LOEWENHEIM, S. 311; Geltung der EG-weiten Patenterschöpfung im EWR SACK, S. 195, 200.

Anmeldung für eine Erfindung in einem Verfahren ein einziges Patentrecht begründet, das bei Verletzung einheitlich geltend gemacht werden kann. Die Durchsetzung der Patente ist weiterhin nach den einzelnen nationalen Patentgesetzen vorzunehmen. Dies gilt ebenfalls für das EPÜ.⁸ Insoweit stellt nach obigen Definitionen die vom EuGH anerkannte EG-weite Patenterschöpfung einen Unterfall der internationalen Patenterschöpfung dar.

(v) Stillschweigende Lizenzierung (*implied license*)

Nach dieser Theorie wird eine Patentlizenzierung angenommen, wenn der Patentinhaber die patentierten Produkte rechtmäßig auf den Markt gebracht hat. Umgekehrt kann der Patentinhaber den freien Warenverkehr oder die Nutzung des patentierten Produkts beliebig dadurch verhindern, daß er den Import in ein anderes Patentland ausdrücklich verweigert. Wegen dieses Nachteils ist diese Theorie eine Mindermeinung geblieben. Unersichtlich ist, warum der Patentinhaber, gestützt auf eine Lizenz, die nur zwischen den Vertragsparteien Geltung hat, gegen weitere Erwerber der patentierten Produkte vorgehen können soll. Nach der überwiegenden Meinung hat aber der Oberste Gerichtshof in seinem Urteil „BBS-Autofelgen“ gerade diesen Nachteil zum Ausgleich der Interessen des Patentinhabers, des Erwerbers patentierter Gegenstände und der Allgemeinheit in Kauf genommen.⁹

(vi) Estoppel

Estoppel verhindert, daß der Patentinhaber sein Recht geltend machen kann, wenn er nicht deutlich gemacht hat, daß er auch nach dem Inverkehrbringen der patentierten Produkte seine Parallelpatente beansprucht. Somit hat er bereits darauf verzichtet und kann sich nun nicht mehr auf sein Recht berufen.¹⁰

(vii) (Patent-)Rechtsmißbrauch

Wenn die Geltendmachung des Patentrechts ihren eigentlichen Umfang überschreitet, stellt sie einen Rechtsmißbrauch dar und der Rechtsinhaber genießt keinen Rechtsschutz. In einem solchen Fall greift das Wettbewerbsrecht ein. Vorteil dieser Theorie ist, daß das Gericht damit bei einer Klage konkret von Fall zu Fall eine angemessene Lösung finden kann. Nachteilig ist, daß sie für eine allgemeine Anwendung nicht ge-

8 Zur Durchsetzung des Patents nach dem nationalen Patentrecht im Rahmen des EPÜ OGASAWARA, S. 56; zum Fehlen eines harmonisierten europäischen Patentrechts HEATH (4), S. 39.

9 Zur Definition der stillschweigenden Lizenzierung in Japan NAKAYAMA (4), § 68, S. 667; DERS. (3), S. 361; NUNOI, S. 8; MIMURA, S. 778; ONO, S. 464; SHIBUYA (2), S. 98; KIRIHARA, S. 69; MONYA, S. 109; KATAYAMA, S. 144 ff. nimmt in der Begründung des Obersten Gerichtshofes die Anwendung dieser Theorie an; zur Definition der stillschweigenden Lizenzierung in Deutschland HEATH (4), S. 31 ff.; DERS. (3), S. 542, 545; REIMER, S. 227; KOHLER, S. 457 erkannte schon frühzeitig zu Recht den Nachteil dieser Theorie. Zur Theorie der stillschweigenden Lizenzierung in den USA TAMAI (2), S. 21 ff., 34 ff.; DERS. (1), S. 238, 250 f.

10 NAKAYAMA (3), S. 368; zum Estoppel-Prinzip in den USA TAMAI (2), S. 22.

eignet ist. Da der Zoll nicht bis zu einem gerichtlichen Urteil warten kann, wird er schon vor der gerichtlichen Entscheidung den Parallel-/Reimport pauschal stoppen, was praktisch zu einem Verbot des Parallel-/Reimports führt. Auch diese Ansicht ist daher noch eine Mindermeinung.¹¹

(viii) Theorie des vollen Wertes (*full value theory*)

Nach dieser neuen Theorie genügt für die Erschöpfung eine bloß einmalige Belohnung des Patentinhabers nicht, wenn dieser nicht vollen Wertersatz für seine Erfindung erhalten hat. Bei einer im Verkehr nicht üblichen Nutzung kann er sein Patentrecht weiterhin in Anspruch nehmen, da ihm noch nicht der volle Wert zugeflossen ist und das Vertrauen der Allgemeinheit am freien Warenverkehr dadurch nicht beeinträchtigt wird.¹²

b) Grundsätze der Territorialität und Unabhängigkeit

Nach dem Grundsatz der Territorialität entsteht ein Patentrecht nach dem national geltenden Patentgesetz, und auch die Änderung sowie die Wirkungen des Rechts bestimmen sich danach. Nach dem Prinzip der Unabhängigkeit nimmt die Rechtswirkung eines entstandenen nationalen Patents keinen Einfluß auf ein entsprechendes Parallelpatent, das nach einem ausländischen Patentgesetz entstanden ist. Einigkeit herrscht in Japan, daß diese beiden Grundsätze hier irrelevant sind, da es bei der Frage, ob der Import von nach ausländischem Recht patentgeschützten Produkten aufgrund des inländischen Rechts verhindert werden kann, um die Berücksichtigung eines ausländischen Sachverhaltes, nämlich das Inverkehrbringen der Produkte geht. Wie diese Tatsache patentrechtlich auszulegen ist, ist Sache der jeweiligen nationalen Patentgesetze. Ein Beispiel dafür ist die Berücksichtigung der Veröffentlichung im Ausland bei der Neuheitsprüfung nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 PatG.¹³ Soweit das einzelne nationale Patent-

11 Zur Theorie des (Patent-)rechtsmißbrauchs KATAYAMA, S. 141; NAKAYAMA (2), S. 64; SATO, S. 69 ff.; TAMURA (2), S. 465 f.; DERS. (1), S. 49 f.; MONYA, S. 118.

12 TAMAI (2), S. 36 ff. und DERS. (1), S. 238 ff. stellt diese Theorie nach eingehender Untersuchung der gerichtlichen Urteile in den USA auf. Es scheint jedoch unklar, wie der volle Wert festzustellen ist. Er mißt den vollen Wert anhand der in der Gesellschaft allgemein anerkannten Meinung und geht vom vollen Wertersatz aus, wenn patentierte Produkte in einer im Verkehr gewöhnlichen Weise verwendet worden sind. Wenn die Patentnutzung aber ungewöhnlich sei, habe der Patentinhaber den vollen Wert noch nicht ersetzt bekommen.

13 So NAKAYAMA (3), S. 364 f.; DERS. (2), S. 59 f.; DERS. (1), S. 276; MONYA (2), S. 16; DERS. (1), S. 106 ff.; TAMURA (2), S. 462; DERS. (1), S. 45 ff.; TATSUMI, S. 761; KUMAKURA, S. 31 weist zu Recht auf die angesichts der Globalisierung der Wirtschaft problematische Haltung des japanischen PatG hin, das bei der Prüfung der Bekanntheit oder Vorbenutzung der fraglichen Erfindung nur die inländische Lage berücksichtigt (§ 29 I Nr. 1, 2 PatG); a.A. SATO, S. 71.; zur Irrelevanz dieser Grundsätze für die Berücksichtigung des im Ausland erfolgten Sachverhaltes im deutschen Schrifttum SACK, S. 201, 211; HEATH (4), S. 37, 77 f.; DERS. (3), S. 542 Fn. 9, S. 549; DERS. (1), S. 21 f.; LOEWENHEIM, S. 309; KOPPENSTEINER, S. 359 f.; EMMERICH, S. 1277 f.; YU, S. 620; BEIER (4), S. 5 f., der gestützt auf den unterschiedlichen Zweck des Patentrechts eine andere Folge als im Markenrecht zieht; wider-

gesetz das Verhalten erfaßt, soll es nicht notwendig sein, daß ein entsprechendes Patent im Exportland besteht. Hier kommt § 2 Abs. 3 PatG in Betracht, nach dem die Nutzung auch den Import erfaßt. Gemäß § 68 PatG hat der Patentinhaber das ausschließliche Recht, sein Patent zu nutzen. Schließlich stellt sich die Frage, wie der Begriff „Import“ ausgelegt werden soll. Rein theoretisch könnte der Patentinhaber einerseits den Import aller Produkte, die sein Inlandspatent berühren, einschließlich Originalwaren, die er selbst im Ausland in Verkehr gebracht hat, als Patentverletzung verhindern. Andererseits würde dies den freien Warenverkehr erheblich beeinträchtigen. Zur Auslegung oder besser noch zur Einschränkung des Begriffes „Import“ ist es deshalb nach der Literatur notwendig, den Zweck des Patentrechts zu berücksichtigen.¹⁴

c) Die neutrale Stellung des TRIPs-Übereinkommens

Art. 6 des Übereinkommens besagt, daß die Regelung in Art. 16 Abs. 1 nicht für eine Lösung der Frage der Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums herangezogen werden kann. Bei der Ausarbeitung des TRIPs-Übereinkommens war es umstritten, ob neben der nationalen Patentererschöpfung auch die internationale Erschöpfung zulässig ist. Die entwickelten Länder waren dagegen, die Entwicklungsländer dafür. Die beiden Staatengruppen konnten sich nicht einigen, so daß das Übereinkommen in dieser Frage neutral geblieben ist. Nicht außer acht zu lassen ist, daß das TRIPs-Übereinkommen eine Ausnahme (= Schutz des geistigen Eigentums) von der WTO-Regel (= freier Warenverkehr) darstellt. Im Ergebnis überläßt Art. 6 die Regelung der Erschöpfungsfrage den einzelnen TRIPs-Mitgliedstaaten.¹⁵

d) Theorienstreit

Zwar ist mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofes vom 1. Juli 1997 zur Frage der Zulässigkeit des Parallelimports patentierter Produkte höchstrichterlich ein vorläufiger

sprüchlich erscheinen frühere Äußerungen, die bezüglich des Markenrechts gemacht wurden, siehe DERS. (1), S. 12 ff.; zum Territorialprinzip im Gemeinsamen Markt KOCH / FROSCHMAIER, S. 121; REIMER, S. 228 f.; in bezug auf das Markenrecht, DERS., S. 223; SHIBUYA, S. 101 f., stellt die Diskussionen zu diesen Grundsätzen in Deutschland dar.

14 NAKAYAMA (2), S. 60; DERS. (3), S. 364.

15 Für die neutrale Stellung des TRIPs -Übereinkommens OGASAWARA, S. 58; so auch YU, S. 621; HEATH (4), S. 74, 78 ff.; DERS. (3), S. 547, 550; DERS. (2), S. 1180 f.; GASTER (2), S. 112; RINNERT, S. 407 ff.; LOEWENHEIM, S. 316; SOLTYSINSKI, S. 318 ff.; PACÓN, S. 878; BRONCKERS, S. 1267 f.; zur unterschiedlichen Haltung der Länder zur Zulässigkeit des Parallelimportes NAKAYAMA (1), S. 284; HEATH (4), S. 78, 91; zur unterschiedlichen Haltung zur Anwendung der internationalen Erschöpfung auf einzelne Fälle DERS. S. 319; BAUDENBACHER, S. 587 weist auf die gleichlautende Auffassung des EFTA-Gerichtshofes im „Maglite“-Urteil vom 3.12.1997 hin. Da das TRIPs-Übereinkommen zu dieser Frage neutral ist, kann, gestützt auf eine Ansicht, welche die internationale Patentererschöpfung nicht zuläßt, dieser Artikel dementsprechend ausgelegt werden, MONYA, S. 118 f.; SACK, S. 202, 211; STRAUS, S. 193 f.

Schlußstrich gezogen worden. Im Schrifttum Japans war und ist diese Frage allerdings noch umstritten. Die überwiegenden Befürworter¹⁶ des Parallel-/Reimports stützen sich meist auf die internationale Patenterschöpfung, die im japanischen Schrifttum vorherrscht – anders als in Deutschland, wo man gestützt auf die unterschiedlichen Zwecke des Patent- und Markenrechts die internationale Erschöpfung verneint, aber eine sog. EG-/EWR-weite Erschöpfung befürwortet.¹⁷ Die Befürworter berufen sich aus wirtschaftspolitischen Überlegungen darauf, daß der freie Warenverkehr nicht nur im Inland, sondern auch zwischen den nationalen Staaten gewährleistet werden soll.¹⁸ Die Gegner, die meistens aus der Praxis kommen, berufen sich auf einen weiteren Zweck des nationalen Patentrechts, nämlich die Garantie der höchsten Vergütung für die Leistung des Patentinhabers. Sie gehen sogar davon aus, daß der Patentinhaber entsprechend den unterschiedlichen Gegebenheiten der nationalen Märkte (wie z.B. Kaufkraft, eingesetzte Kapitalsumme, Höhe der Lizenzgebühr, Lager- und Werbekosten, Verkehrsaufbau, staatliche Regulierung usw.), die einen uneinheitlichen Weltmarkt bilden, berechtigt sei, die Vergütung zu maximieren. Dieses Interesse übersteige dasjenige an der Gewährleistung des Warenverkehrs zwischen den Ländern, solange kein einheitlicher Weltmarkt bestehe.¹⁹ Welche Argumente überwiegen, ergibt sich damit aus der jeweiligen Auslegung des Zwecks des Patentrechts.

16 Zur unterschiedlichen Haltung in der Wissenschaft einerseits (für den Parallelimport) und der Industrie sowie der Praxis andererseits (dagegen) in Japan KATAYAMA, S. 139; KUMAKURA, S. 25; dafür SHIBUYA (1), S. 87 f.; zur Reaktion auf das Urteil des Obersten Gerichtshofes im Fall „BBS-Autofelgen“ OGASAWARA, S. 53 ff.

17 Zur Rechtsnatur der EG-/EWR-weiten Erschöpfung s.o. III. 1. a) (iii); Bestandsaufnahme der Meinungen für und gegen den Grundsatz der internationalen Patenterschöpfung in der Wissenschaft und der Praxis in Japan, Deutschland, Großbritannien und den USA MIMURA, S. 782 ff.; Bestandsaufnahme in Deutschland, den anderen europäischen Ländern und der EG OGASAWARA, S. 55 ff.; zur m.M. für die internationale Patenterschöpfung in Deutschland SHIBUYA, S. 100; Bestandsaufnahme in Deutschland GASTER, S. 572; für die internationale Erschöpfung HEATH (3), S. 550; DERS. (1), S. 28 ff.; ULLRICH, S. 13; EMMERICH, S. 1279; dagegen BEIER (4), S. 5 ff.; GASTER, 577 ff.; LOEWENHEIM, S. 308, 310; zu den Gründen gegen die internationale Patenterschöpfung REIMER, S. 229. Er läßt ausnahmsweise eine internationale Erschöpfung zu, wenn das im Ausland in Verkehr bringende Unternehmen von dem inländischen in seiner Willensbildung abhängig ist, was angesichts seines allgemeinen Arguments gegen die internationale Erschöpfung nicht konsequent erscheint.

18 Zu Argumenten für den Parallelimport KATAYAMA, S. 139 f.; NAKAYAMA (3), S. 370 ff.; DERS. (2), S. 65; TATSUMI, S. 761 ff.

19 Zu Argumenten gegen den Parallelimport KATAYAMA, S. 140 f.; KUMAKURA, S. 25, 29, 32 berücksichtigt sogar auch das Interesse des ausschließlichen Lizenznehmers im Importland, was zur im PatG bezweckten Förderung der Industrie beitragen soll; MONYA (2), S. 17 f.; DERS., S. 111 ff.; DERS., S. 110, 118, 121 schlägt gegen die unangemessene Verhinderung der Paralleleinfuhr die Anwendung des Antimonopolgesetzes vor; OGASAWARA, S. 56 ff.; ONO, S. 462, 472 ff., 477, 486; zur Lage in China YU, S. 622; BEIER (4), S. 6 kritisierte die Ansicht für die Paralleleinfuhr und verlangte dafür eine ausdrückliche Zulassung.

e) *Der Zweck des Patentrechts*

(i) *Vorschriften*

§ 1 PatG lautet: „Dieses Gesetz hat es zum Zweck, durch den Schutz der Erfindung und die Ermöglichung ihrer Nutzung die Erfindung zu fördern und infolgedessen zur Entwicklung der Industrie beizutragen.“ § 68 S. 1 PatG schreibt vor: „Der Patentinhaber hat das ausschließliche Recht, eine patentierte Erfindung gewerblich zu nutzen.“ Nach dem § 2 III PatG erfaßt die Nutzung auch den Import. Die Frage ist, ob der Parallel-/Reimport im „Import“ des § 2 III PatG enthalten ist.²⁰

(ii) *Patentrecht zur Förderung der Industrie im Rahmen des Wirtschaftsrechts*

Das ausschließliche Recht in § 68 S. 1 PatG umfaßt auch das Recht, einerseits jegliche unberechtigte Nutzung des Patents zu verbieten, andererseits die Nutzung gegen Vergütung zu erlauben. Es ist aber offensichtlich, daß eine ausnahmslose Monopolisierung von Erfindungen der Gemeinschaft Schaden zufügen kann. Das Patentsystem soll der Förderung der Industrie dienen. § 1 PatG macht deutlich, daß das PatG einen industriepolitischen Charakter hat. Dies wird dadurch bestätigt, daß der Erfinder erst nach einer Prüfung durch eine staatliche Institution, das Patentamt, zum Patentinhaber werden kann, oder dadurch, daß es auch nicht patentierbare Erfindungen im Bereich von Arzneimitteln, Chemikalien (bis 1975) oder der atomaren Veränderungsverfahren (bis 1994) gegeben hat. Daher ist es möglich und erforderlich, Vor- und Nachteile der Patentmonopolisierung auszugleichen. Inwieweit eine Patentmonopolisierung erlaubt werden kann, ist scheinbar eine Frage der Auslegung, in Wahrheit aber eine politische Entscheidung. Zu berücksichtigen ist nicht nur das Interesse der Industrie, nämlich der Anbieter, sondern auch das Interesse der Allgemeinheit am freien Warenverkehr, wie z.B. das Interesse der Nachfrager wie Händler und Verbraucher. Das Patentrecht stellt somit einen Teil des Wirtschaftsrechts dar, das sowohl das Patentrecht als auch das Wettbewerbsrecht umfaßt. Es kann deshalb keine rein patentrechtliche Auslegung geben. Das Patentrecht gewährleistet dem Patentinhaber ein ausschließliches Recht, Erzeugnisse herzustellen und in Verkehr zu bringen, die Erfindung entweder selbst oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten. Ob er darüber hinaus zum Zwecke der Gewinnmaximierung die Kontrolle des ganzen Vertriebs, welche die Aufteilung des Weltmarkts zur Folge hat, ausüben kann, und wie stark die vom Patentrecht eingeräumte Monopolstellung sein soll, bedarf weiterer Untersuchungen zur Rolle des Wirtschaftsrechts, das seinerseits vom Zivilrecht erfaßt wird, vor allem unter Berücksichtigung der widerstreitenden Interessen und der Verkehrsfreiheit.²¹

20 NAKAYAMA (1), S. 274.

21 NAKAYAMA (2), S. 60 f. bemerkt, daß man zwar der festen Überzeugung sei, daß der Patentschutz der industriellen Entwicklung diene, es jedoch nicht nachgewiesen sei, daß der Patentschutz tatsächlich in dieser Hinsicht immer Nutzen bringe; zur Zulässigkeit der Marktaufteilung mittels des Immaterialgüterrechts NAKAYAMA (1), S. 279, 284; zum Zweck

(iii) Verkehrsfreiheit als die oberste Priorität der freien Marktwirtschaft

Interessant ist hier die Meinung von *Tatsumi*. Er stützt sich auf die These von *Beier*, welche dieser in bezug auf die sog. EG-weite Patenterschöpfung aufgestellt hat,²² stellt jedoch die Begrenzung dieser These auf Europa als politische Überlegung in Frage und versucht, sie zu einem allgemeinen, auch außerhalb von Europa geltenden Grundsatz zu entwickeln. Der wirtschaftsrechtliche Schutzgegenstand sei der freie und faire Waren- sowie Kapitalverkehr. Die Verkehrsfreiheit müsse in der freien Marktwirtschaft im höchsten Maße geschützt werden. Dieser Grundsatz gelte nicht nur für das Wirtschaftsrecht, sondern auch für das gesamte Zivilrecht. Das Patentrecht könne nicht außerhalb dieses Grundsatzes bleiben. Geboten ist die Abwägung zwischen dem freien Warenverkehr und dem Patentschutz.²³ Der gleichen Ansicht ist *Beier*, jedoch lediglich in Bezug auf den Binnenmarkt, wobei seine Argumente jedoch fraglich erscheinen.²⁴ Die Theorie der Patenterschöpfung ist zuerst in Deutschland auch unter Abwägung zwischen dem Interesse des Patentinhabers am Verbot der rechtswidrigen Nutzung seines Patents sowie an der Vergütung für seine Leistung und dem Interesse der Allgemeinheit am

des japanischen PatG HEATH (1), S. 22; MONYA (2), S. 16, 18, DERS., S. 110 legt hingegen den Zweck des Patentgesetzes im § 1 PatG lediglich in Übereinstimmung mit dem Schutz einer Erfindung aus. Die Förderung der Industrie dürfe ihm also nicht entgegenstehen. Der freie Warenverkehr bestehe im Patentrecht nur im Interesse des Patentinhabers. Dies ist fraglich, da es nach der richtigen Rangfolge zwischen dem Wirtschaftsrecht und dem Patentrecht umgekehrt sein muß. Das Patentrecht gehört zum Wirtschaftsrecht, nicht umgekehrt. TAMURA (1), S. 48 ff. hält die internationale Patenterschöpfung für einen Verstoß gegen den Zweck des Patentgesetzes; zur Frage im deutschen Schrifttum, ob das Markenrecht zur Aufspaltung von Absatzmärkten benutzt werden kann, um vertriebs- und preispolitische Interessen durchzusetzen BEIER (1), S. 9, 13 ff., der dies aus den Funktionen der Marke heraus verneint; ebenso EMMERICH, S. 1279; a.A. KLAKA, S. 326 im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte der Markenrechtsrichtlinie der EG; zum Zweck des deutschen Patentrechts EMMERICH, S. 1279; LOEWENHEIM, S. 311. Was das Verhältnis zwischen dem Patentrecht und dem Wettbewerbsrecht angeht, das nicht nur das Recht des unlauteren Wettbewerbs, sondern auch das Kartellrecht umfassen soll, ist das erstere nicht vom letzteren umfaßt, sondern überschneidet sich meines Erachtens in dem Bereich, in dem dem Rechtsinhaber ein ausschließliches Recht gewährt ist. Patentrecht und Wettbewerbsrecht stimmen hingegen miteinander nicht überein, wo der Wettbewerb auf dem einschlägigen Markt durch die vom Patentrecht dem Rechtsinhaber garantierte Monopolstellung wesentlich beschränkt werden kann. So auch in Deutschland KOCH / FROSCHMAIER, S. 123 f.; a.A. HEATH (3), S. 549 f.

22 BEIER (3), S. 612.

23 TATSUMI, S. 761 ff.

24 BEIER (3), S. 613 ff. stützt sich darauf, daß sich die Vorschriften des EG-Vertrages (Artt. 28, 30) auf ein Verbot von Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen beziehen, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten, aber nicht den Handel zwischen ihnen und Drittstaaten, beschränken. Es fragt sich aber, ob der daraus zu ziehende Schluß gerechtfertigt wäre, daß Einfuhr- oder Ausfuhrbeschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitglied- und Drittstaaten zulässig wären, auch wenn sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen diesen Staaten darstellen würden. In bezug auf das deutsche Markenrecht vgl. RINNERT, S. 410.

freien Warenverkehr entwickelt worden.²⁵ Dies ist eine unausweichliche Folge der Anpassung der patentrechtlichen Grundsätze an das moderne Zivilrecht.

(iv) Entscheidungsfreiheit des Patentinhabers als Rechtsgut

Von diesem Grundsatz der Freiheit ausgehend führt *Tatsumi* weiter aus, daß die Basis des modernen Zivilrechts die Gewährleistung der Entscheidungsfreiheit sei. Im Patentrecht sei das Interesse des Patentinhabers geschützt zu entscheiden, wie und wo auf der Welt er selbst oder ein anderer gegen Vergütung sein Patent nutzt. Aber sobald er seine Entscheidungsfreiheit ausgeübt habe, z.B. dadurch, daß die patentierten Produkte von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden seien, gleichgültig wo auf der Welt, gewähre das Patentrecht dem Patentinhaber kein Recht, den weiteren Warenverkehr zu kontrollieren. Der Verkehr von Originalwaren dürfe dann nicht mehr unterbunden werden. Nach diesem Zeitpunkt habe er nur das Recht, eine unberechtigte Nutzung des Patents zu verbieten. Folgerichtig liegt keine Patenterschöpfung vor, wenn der Patentinhaber keine Entscheidungsfreiheit besaß, wie im Fall einer Zwangslizenz.²⁶

(v) Verbot der Vermarktung nachgeahmter Produkte als Zweck des Patentrechts

Aus den oben genannten Gründen soll das ausschließliche Recht, ein Patent zu verwerten, im wesentlichen bedeuten, den Wert, den das Patent verkörpert, unter Ausschluß anderer oder „sekundär“ durch entgeltliche Erlaubnis zur Nutzung durch andere selbst realisieren zu können und außerdem den Handel mit nachgeahmten Produkten, für die ohne Zustimmung des Rechtsinhabers sein Patent verwendet wird, auf dem Markt zu verbieten. Der Unterschied zwischen dem Zweck des Patentrechts und demjenigen des Markenrechts ist selbstverständlich auch in Japan bekannt. Der Patentinhaber kann innerhalb der Grenze des Schutzzumfanges des eigenen Patents den vollen, aber insgesamt auch nur entsprechend der Stärke der ihm patentrechtlich zukommenden Monopolstellung angemessenen Nutzen ziehen. Zu berücksichtigen ist erstens, daß es sich beim Parallel-/Reimport nicht um Piratenware, sondern um Originalware handelt, die von dem Patentinhaber selbst stammt und für die sogar meistens zwei Patente im Ausfuhr- und im Einfuhrland bestehen. Im Vergleich zum obengenannten grundlegenden Zweck des Patentrechts, dem Patentinhaber das ausschließliche Recht zu gewähren, sein Patent selbst zu verwenden und die Verwendung dieses Patents ohne seine Zu-

25 Zum Allgemeininteresse an der Verkehrsfreiheit als Begründung für die Patenterschöpfung TAMAI (1), S. 236 ff.; zur Entstehungsgeschichte dieser Theorie in Deutschland NUNOI, S. 2 f.

26 TATSUMI, S. 763 ff.; BEIER (3), S. 612; zum Ausschluß der Patenterschöpfung beim Inverkehrbringen ohne Entscheidungsfreiheit im deutschen Schrifttum HEATH (4), S. 83 f.; so auch EuGH Slg. 1981, 2063 ff. – Merck/Stephar („Moduretik“); EuGH Slg. 1996, 6285 ff., „Merck II“; siehe auch das fragliche Gegenargument in Deutschland in bezug auf patentfreie Länder, das auf der Hypothese beruht, nach welcher der Patentinhaber auf das freiwillige Inverkehrbringen verzichten soll, SACK, S. 196 f.

stimmung zu verbieten, ist der Erhalt des Gegenwertes für die Erfindung als Zweck des Patentrechts zweitrangig und nichts anderes als ein Ausgleich für den Verzicht auf dieses Verbotsrecht. Der Erhalt eines Gegenwertes für die eigene Leistung des Erfinders erfolgt z.B. in der Form der Lizenzgebühr oder sonstiger Gegenleistung. Davon erfaßt ist eine Belohnung für die Erfindung oder die Amortisation der Forschungs-, Entwicklungs- und Patentanmeldekosten, die wegen der unterschiedlichen internationalen Marktgegebenheiten im Falle der Zulassung der internationalen Erschöpfung nicht gesichert werden kann. Zu bemerken ist zweitens, daß der Unterschied der Marktgegebenheiten, z.B. bezüglich der Kaufkraft zwischen Japan und einigen wirtschaftlich fortgeschritteneren Mitgliedstaaten der EG, geringer sein kann als der Unterschied zwischen diesen und den restlichen Mitgliedstaaten. Der Unterschied der Marktbedingungen ist also relativ und als Grund für die Verneinung der internationalen Patenterschöpfung nicht stichhaltig. Diese unterschiedlichen Marktgegebenheiten sind außerdem dem Patentinhaber bewußt. Wenn er trotzdem seine patentierten Produkte außerhalb des Geltungsbereiches des Patentrechts seines Landes in Verkehr bringt, ist ihm die mögliche Paralleleinfuhr, die sich wegen seiner auf Gewinnmaximierung fixierten Preispolitik lohnt, zuzumuten. Der wahre Grund für die unterschiedliche Behandlung von Japan und den EG-Mitgliedstaaten liegt daher schlicht darin, daß Japan kein Mitglied der EG ist. Einige Kritiker der internationalen Patenterschöpfung begründen ihre Haltung einerseits mit der Zweitrangigkeit der Belohnung, weisen andererseits im Fall der Zulassung des Parallel-/Reimportes patentierter Produkte widersprüchlich auf die Unmöglichkeit der Preiskalkulationen des Patentinhabers hin, die wiederum der Belohnung zugrunde liegt.²⁷

(vi) Keine Gewinnmaximierung

Schließlich ist es bei Abwägung gegen die Interessen der Allgemeinheit an der Verkehrsfreiheit eine unzutreffende Auslegung, daß das Patentrecht über das Verbot des rechtswidrigen Handels mit patentierten Produkten hinaus, das der wesentliche Zweck des Patentrechts ist, dem Patentinhaber erlaubt, den Gewinn durch die Kontrolle aller Vertriebswege und die Abspaltung von Absatzmärkten sowohl innerhalb als auch über

27 Zum Inhalt des vom Patentinhaber zu erhaltenden Gegenwert für die Erfindung SHIBUYA, S. 107; zur Unmöglichkeit der Kostenamortisation und unterschiedlichen Marktgegebenheiten MONYA, S. 111 f.; zur Definition des Importes als einer Art Patentnutzung TOMITA, S. 90 f.; zum Gegenstand des Parallel-/Reimportes NAKAYAMA (2), S. 62; zur Rechtsnatur des Patentrechts im deutschen Schrifttum HEATH (4), S. 83; DERS. (3), S. 543, 546; DERS. (1), S. 24 ff.; zur Unmöglichkeit der Kostenamortisation und unterschiedlichen Marktgegebenheiten SACK, S. 202; REIMER, S. 229; zur Berücksichtigung der vielfältigen Marktgegebenheiten auf den Weltmärkten STRAUS, S. 194 f.; BEIER (4), S. 6 ff. hebt die Unmöglichkeit der Preiskalkulationen im Fall der Zulassung der internationalen Patenterschöpfung hervor; vgl. DERS. (3), S. 612 f. zum Belohnungsgedanken; zur Zumutbarkeit der Paralleleinfuhr seitens des Rechtsinhabers Urteil des schweizerischen Bundesgerichts vom 20.7.1998, GRUR Int. 1999, S. 365, zitiert von HEATH (4), S. 49.

Staatengrenzen hinweg zu maximieren, vor allem im Hinblick auf die wettbewerbsrechtlich negativen Folgen, die durch mehrfache Patentierung desselben Produkts verursacht werden.²⁸

f) *Handelspolitische Überlegungen*

(i) Geltung des Grundsatzes des modernen Zivilrechts über die Staatsgrenzen hinweg
Nach *Tatsumi* gibt es keinen Rechtfertigungsgrund dafür, diesen Grundsatz des modernen Zivilrechts (die Entscheidungsfreiheit und der freie Verkehr von Waren und Kapital) an der Staatengrenze aufzugeben, obwohl in den betroffenen Staaten die Marktwirtschaft frei ist. Die Skeptiker des Parallel-/Reimports patentierter Produkte behaupten, daß eine solche grenzübergreifende Wirkung erst dann in Betracht komme, wenn das Recht des geistigen Eigentums weltweit harmonisiert werde. Es sei jedoch nicht vertretbar, Parallel-/Reimporte deswegen zu unterbinden, weil das Interesse des Patentinhabers noch nicht vollkommen und einheitlich geschützt wird.²⁹

(ii) Wirtschafts- und handelspolitische Faktoren im Patentrecht

Das nationale Patentrecht unterliegt als ein Teil des Wirtschaftsrechts wirtschaftspolitischen Überlegungen, wie § 1 PatG und die Entstehungsgeschichte der Patenter schöpfung zeigen. Hinzu kommt eine handelspolitische Betrachtungsweise, wenn es sich um eine grenzüberschreitende Problematik handelt. Die Skeptiker des Parallel-/Reimports patentierter Gegenstände weisen auf die negativen Folgen hin: die Aushöhlung der eigenen Industrie, die Minderung des Willens zur Patentanmeldung im Land der (Rück-)Einfuhr oder die Verzögerung der Lizenzierung an Unternehmen des Import-/ Reimportlandes, eine Abnahme der Lizenzierung an Entwicklungsländer, die Nachteile für kleine und mittlere Unternehmen, die Nachteile für die technische Entwicklung wegen der Minderung des Gewinns des Patentinhabers und schließlich der Vorteil für die Unternehmen des Import-/Reimportlandes. Diese Argumente verbrämen unterschiedliche handelspolitische Interessen eines Staates, durch den Schutz des Patentinhabers die eigene Industrie zu schützen. Man versucht, diese tatsächlichen Hintergründe rechtlich zu begründen. Sie sind also zum großen Teil handelspolitische Argumente, die aber nicht auf Tatsachen beruhen, also lediglich Hypothesen sind. Es ist zwar nicht zu leugnen, daß sich Japan wegen seiner hohen Sozialkosten in einem Prozeß der Aushöhlung der Industrie befindet. Viele japanische Unternehmen haben ihre Fabriken in billige Länder, z.B. nach China, verlagert. Dies geschah aber unabhängig von der Zulässigkeit des Parallelimports. Unternehmen bestimmen Herstellungsstandorte nicht nur nach patent-

28 Kritik an der Gewinnmaximierung durch Marktaufteilung NAKAYAMA (1), S. 279; so auch im deutschen Schrifttum HEATH (4), S. 39, 83; DERS. (3), S. 546, 549; DERS. (1), S. 24 ff.; vgl. KOPPENSTEINER, S. 357, 360, 363 f.; EMMERICH, S. 1276; lediglich innerhalb des Binnenmarktes KOCH / FROSCHMAIER, S. 124 f.; a.A. BEIER (4), S. 7; REMER, S. 229.

29 TATSUMI S. 763 ff.; ONO, S. 462, 473 f. bezweifelt, daß ein harmonisierter Weltmarkt als Grundlage für die grenzüberschreitende Geltung des modernen Zivilrechts existiert.

rechtlichen Vorteilen, sondern überwiegend unter ökonomischen Gesichtspunkten wie Kostengründen und der Entfernung zu einem großen Absatzmarkt, hier China. Wichtig ist in einem Land zu fragen, ob die ausländischen Patentinhaber patentrechtlich unzumutbare Schäden erleiden und ob und in welcher Weise dadurch der eigenen Volkswirtschaft nicht nur aus der Sicht des Rechtsinhabers, sondern auch aus der Sicht des Allgemeininteresses ein Schaden zugefügt wird. Es ist betriebspolitisch schwer vorstellbar, daß ausländische Patentinhaber allein wegen des Parallel-/Reimports auf einen großen Markt, wie z.B. den japanischen, verzichten würden.

Diese Bedenken gelten, soweit es um handelspolitische Überlegungen geht, ebenso für Markenwaren, da neben dem Schutz der Herkunftsfunktion, die der Hauptzweck des Markenrechts ist, andere Funktionen der Marken wie z.B. die Qualitätsgarantie oder der Schutz des guten Rufs ins Spiel kommen. Nach der Rechtsprechung und h.M. in Japan ist markenrechtlich der Parallel-/Reimport von Originalwaren aufgrund des Grundsatzes der internationalen Erschöpfung zulässig.

Japan ist in der Tat eine starke Importnation in Bezug auf Autos, Konsumgüter wie Handtaschen, Uhren, Parfums usw. oder alkoholische Getränke mit bekannten Marken vor allem aus Europa. Der Parallelimport dieser Waren ist sehr verbreitet. Der schwierige Zugang zum japanischen Markt liegt in der Gegenwart nicht an besonderen Markt- und Wettbewerbsverhältnissen, deren Ausdruck ungerechte Marktzugangshindernisse waren, wie sie bis in die siebziger Jahre existiert haben mögen, sondern wird eher durch die fehlende eigene Wettbewerbsfähigkeit begründet. Bisher konnte nicht festgestellt werden, daß durch Parallel-/Reimporte patentierter Produkte volkswirtschaftlicher Schaden entstanden wäre. Es fragt sich ferner, ob der grenzüberschreitende Warenverkehr wegen der oben aufgestellten, lediglich hypothetischen Nachteile des Parallel-/Reimports abgeschnitten werden darf. Hinzuzufügen ist hier, daß sich der Marktanteil der patentierten Produkte insgesamt auf dem Weltmarkt trotz des Parallel-/Reimports nicht ändert. Es ist sogar möglich, daß durch den Parallel-/Reimport mehr Produkte aufgrund niedrigerer Preise verkauft werden, was zu Umsatz- sowie Gewinnsteigerungen führen kann. Noch wichtiger ist, daß es sich dabei immerhin um die Originalwaren des Patentinhabers handelt. Die handelspolitische Abhängigkeit dieser Frage wird um so deutlicher, wenn die Kritiker der internationalen Patentererschöpfung eine handelspolitische Sanktion der EG bei Verhandlungen mit Japan für möglich halten, um japanischen Unternehmen den preis- und vertriebspolitischen Vorteil separater Marktausnutzung von Patenten wegen fehlender Reziprozität nicht zu gewähren, was seinerseits einen Verstoß gegen den Geist des WTO-Abkommens darstellen könnte. Die fehlende Reziprozität liegt aber nicht an der Haltung der japanischen Seite im Fall der Zulassung der internationalen Patentererschöpfung, die zum freien Warenverkehr auf dem Weltmarkt, der das Ziel des WTO-Abkommens ist, besser passen würde, sondern an der Haltung der EG, die restriktiv nur die EG-/EWR-weite Erschöpfung als einen Unterfall der internationalen Patentererschöpfung erlauben will. Daher wäre es wünschenswert, wenn die fehlende Reziprozität durch Zulassung der internationalen Patentererschöpfung,

welche die Anpassung am höheren Niveau der nationalen Marktöffnung bedeutet, behoben werden könnte.³⁰ Nakayama fügt hinzu, daß die Nichtzulassung der internationalen Patentererschöpfung zur Folge habe, daß ein quasi internationales Kartell durch Patente entstehen könnte und dem Patentinhaber die Möglichkeit verschafft würde, hinsichtlich seiner patentierten Produkte von Land zu Land abgeschottete Märkte zu bilden. Fraglich ist, ob das Patentrecht eine Teilung des wachsenden Weltmarktes in dieser Art zuläßt und die Störung einer langfristig optimalen Verteilung der Ressourcen zum kurzfristigen Schutz der Arbeitsplätze zu tolerieren ist. Es ist durchaus möglich, daß der Gewinn des Patentinhabers im freien Warenverkehr nicht nur auf dem Heimat- oder europäischem Markt, sondern auch auf dem Weltmarkt in der wirtschaftlichen Globalisierung den möglichen Verlust des Parallel-/Reimports übersteigt.³¹

(iii) Grund für den Parallel-/Reimport

Ferner darf man den Grund für den Parallel-/Reimport nicht außer acht lassen. Da der Patentinhaber im Vergleich zum Exportland (beim Parallelimport) oder Importland (beim Reimport) seine Produkte im Importland (beim Parallelimport) oder Reimport-

30 Zur Preispolitik von Unternehmen KATAYAMA, S. 134; zum Gesamtanteil auf dem Weltmarkt SHIBUYA (2), S. 101; zur negativen Folge der Zulassung des Parallelimportes SATO, S. 73; ONO, S. 471 f.; zur Einfuhr von patentierten Produkten nach Japan NAKAYAMA (1), S. 273 f., 279 f.; MONYA, S. 114, 119 betont die Notwendigkeit der Pro-Patentpolitik zur Stärkung der japanischen Industrie gegen ihre Aushöhlung, die aufgrund der Aufwertung der Yen-Währung verursacht wurde, und erwähnt die US-amerikanischen Pro-Patentpolitik; DERS., S. 116 ff. weist auf die Erschwerung der Technologieübertragung wegen der Zulassung des Parallelimports hin; zur handelspolitischen Natur der Problematik um die Zulässigkeit der internationalen Patentererschöpfung im deutschen Schrifttum GASTER (2), S. 101; DERS., S. 571 f.; BAUDENBACHER, S. 594; zur negativen Folge der Zulassung der Paralleleinfuhr SACK, S. 202; BEIER (4), S. 6; zum Geist des WTO-Abkommens HEATH (4), S. 74 ff.; zur Gleichgültigkeit der Höhe des Gewinns des Patentinhabers DERS. (4), S. 83; zum Argument gegen die einmalige Verwertungsmöglichkeit DERS. (3), S. 546; zur Begnügung mit einem niedrigeren Niveau der Erschöpfung KLAKA, S. 327; BEIER (4), S. 8 f. weist ohne Begründung auf die besonderen Markt- und Wettbewerbsverhältnisse in Japan hin und schließt im Fall der Zulassung der internationalen Patentererschöpfung eine handelspolitische Sanktion gegen Japan nicht aus. Zur möglichen handelspolitischen Sanktion seitens der Industrieländer, welche die internationale Erschöpfung ablehnen, gegen die Länder, die sie zulassen, STRAUS, S. 193; PACÓN, S. 193 erwähnt lediglich eine solche Sanktionsmöglichkeit; BRONCKERS, S. 1267 f. kritisiert diese handelspolitische Sanktion angesichts des Geistes des GATT; zu mehreren gleichwertigen Funktionen der Marke KLAKA, S. 326; so auch LOEWENHEIM, S. 315; zur Herkunftsfunktion einer Marke als Hauptfunktion REIMER, S. 223; zu Funktionen der Marke BEIER. (1), S. 13 ff.

31 NAKAYAMA (3), S. 371 ff.; NAKAYAMA (2), S. 63; NAKAYAMA (1), S. 275, 279, 284; auch TAMURA (1), S. 49; so auch im deutschen Schrifttum HEATH (1), S. 29 ff.; MONYA (2), S. 17, DERS., S. 111 f., 119 lehnt die Gewährleistung des freien grenzüberschreitenden Warenverkehrs als zu unrealistisch und abstrakt ab und weist auf den unterschiedlichen Stand der wirtschaftlichen Entwicklung in Mitgliedstaaten der EG, entwickelten Ländern und Entwicklungsländern hin, ohne eine negative Folge des freien Warenverkehrs über die Staatsgrenze hinaus nachweisen zu können.

land (beim Reimport) zu erheblich höheren Preisen verkauft, lohnt es sich für die Importeure, die Produkte parallel zu importieren oder zu reimportieren, obwohl sie diese im Exportland (beim Parallelimport) oder Importland (beim Reimport) anstatt zum Lieferpreis zum teureren Marktpreis kaufen müssen. Dies ist eine rein wirtschaftliche Folge. In dieser Hinsicht gibt es zwischen dem Patent- und Markenrecht keinen Unterschied. Es ist aus der Sicht des Wirtschaftsrechts, das sowohl das Wettbewerbs- und Kartellrecht als auch das Patentrecht umfaßt, fraglich, ob das Patentrecht es zuläßt, die wirtschaftlichen Folgen der eigenen Preispolitik zum Schutz eines Vertriebssystems nicht hinnehmen zu müssen.³²

(iv) Schaden in Billigländern?

Oft ist von Gegnern der internationalen Patenter schöpfung vorgebracht worden, eine Marktverteilung sei insbesondere für pharmazeutische Produkte erforderlich, um in Industrieländern die Gewinne erzielen zu können, durch welche auch Entwicklungsländer mit diesen Produkten zu niedrigeren Preisen beliefert werden könnten. Dies stellt zwar eine Art indirekter Subvention zugunsten der Verbraucher in Entwicklungsländern dar, ist jedoch nicht überzeugend. Eine andere Frage ist hierbei, welcher volkswirtschaftliche Schaden durch den Parallel-/Reimport patentierter Produkte in einem Import- oder Reimportland wie z. B. Japan, in einem sich entwickelnden Drittland, wo der Patentinhaber aus Kostengründen seine Produkte herstellt, und im Herkunftsland wie z.B. in einem EG-Mitgliedstaat, wo der Patentinhaber einen Hauptsitz hat, entstehen kann. In Betracht zu ziehen ist ferner die Lage von anderen Entwicklungsländern als weiteren Importländern. Zwar ist keine Statistik vorhanden. Aber es ist relativ leicht vorstellbar, daß ein solcher Schaden im Herkunftsland entsteht, da der Patentinhaber durch den Parallel-/Reimport daran gehindert wird, durch die Kontrolle des Verkehrs

32 NAKAYAMA (3), S. 373; DERS. (2), S. 62 f.; DERS. (1), S. 282, 284; SHIBUYA (2), S. 101; DERS., S. 110; zur Preispolitik von Unternehmen KATAYAMA, S. 134; TAMURA (2), S. 461; DERS. (1), S. 45; TOMITA, S. 93 ff. hält unverhältnismäßige Preisunterschiede zwischen dem Ausfuhr- und Einfuhrland für rechtsmißbräuchlich und läßt aufgrund einer unausreichenden Patentnutzung eine Zwangslizenz zugunsten des Parallelimporteurs zu; a.A. ONO, S. 462 ff.; MONYA, S. 117 f. bevorzugt zur Korrektur der negativen Preispolitik des Patentinhabers den Eingriff der Staatsgewalt in Form einer Zwangslizenz gegenüber einer Korrektur durch den Markt; MONYA (2), S. 19 betrachtet zu Unrecht den Parallelimport als „Free Ride“ des Marktaufschlusses durch den Patentinhaber. Außerdem gewährt das Patentrecht dem Patentinhaber keinen Anspruch, die Markterschließungskosten zurückzuerhalten s.o. III. 1. e) (v). MONYA, S. 119 weist im Falle der Zulässigkeit des Parallelimports aufgrund der internationalen Patenter schöpfung auf die nicht nachweisbare Unmöglichkeit des Exports von in Japan hergestellten Produkten ins Ausland hin, das ebenso die internationale Erschöpfung anwenden würde. Zum Anreiz zu Parallelimporten wegen der krassen Preisunterschiede im deutschen Schrifttum HEATH (4), S. 85 f.; DERS. (3), S. 549; DERS. (1), S. 29; BEIER (3), S. 611; SOLTYSINSKI, S. 320 Fn. 34; KOPPENSTEINER, S. 357; EMMERICH, S. 1275; BAUDENBACHER, S. 593, stellt die unterschiedliche Behandlung der internationalen Erschöpfung im Marken- und Urheberrecht einerseits und im Patentrecht andererseits in Frage; Sorge aus der Sicht der Entwicklungsländer PACÓN, S. 878.

patentierter Waren den Gewinn zu maximieren, was eine Minderung der Investitionen für die Entwicklung neuer Technik zur Folge haben kann. Den Vorteil des Parallel- oder Reimportes genießen die Verbraucher des Import-/Reimportlandes wie z.B. Verbraucher in Japan, nicht die des Herkunftslandes. Die Kritiker des Parallel-/Reimportes in Japan und Deutschland äußern in der Tat wegen dieser Folge Besorgnis. Sie versuchen trotzdem, objektiv das Interesse von Drittländern in der Gestalt von Entwicklungsländern zu vertreten: Jene würden auch dadurch einen Schaden erleiden, daß die Unternehmen in entwickelten Ländern, die die negative Folge des Parallel-/ Reimportes fürchten, zögern oder darauf verzichten würden, in Entwicklungsländern zu investieren.³³ Es ist aber nicht auszuschließen und sogar gut vorstellbar, daß der Patentinhaber trotz des möglichen Parallel-/Reimports doch weiterhin in solchen Ländern die patentierten Produkte herstellt, wenn der Vorteil der Nutzung von billigen Arbeitskräften den Nachteil der Zulassung des Parallel-/Reimports, vor allem wegen des Preiswettbewerbs mit den Konkurrenten übersteigt. Wenn also die Konkurrenten die ersatzfähigen Produkte trotz des Parallel-/Reimports in „Billigländern“ herstellen und ins Herkunftsland oder Importland exportieren, ist der Patentinhaber praktisch dazu gezwungen, weiterhin oder erneut dort seine Produkte zu erzeugen. Dies hat zur Folge, daß auch die dafür unerläßliche Technologie an solche Länder übertragen wird, jedoch nicht noch höherwertige Technologie.³⁴ Zu solchen Ländern gehört in der Gegenwart z.B. China, obwohl es eine Frage der Zeit ist, wann dieses Land dank seines Entwicklungspotentials aus dieser Kategorie fällt. Ein chinesischer Wissenschaftler analysiert die Folge der Zulassung des Parallelimports aufgrund der internationalen Patenter schöpfung zu Recht als für China nicht schädlich, da der ausländische Patentinhaber wegen der niedrigen Kaufkraft in China seine patentierten Produkte sowieso dort nicht teurer als im Herkunftsland veräußern könne, so daß ein Parallel-/Reimport sich für die Importeure nicht lohne. Somit entsteht in Wahrheit ein Interessenkonflikt zwischen den entwickelten Ländern, wie hier z.B. Japan und den Mitgliedstaaten der EG. Es ist nicht zu leugnen, daß es in China noch Probleme bezüglich des Schutzes des geistigen Eigentums gibt. Trotzdem stellt er fest, daß die Einfuhr ausländischer Technologie und ausländischen Kapitals rasch zunehme. Daraus muß man folgern, daß die Hypothese der Kritiker, die auf eine negative Folge der Zulassung des Parallel-/Reimports hinweisen, nicht zutreffend ist.³⁵ Andere Entwicklungsländer als Importländer könnten einen volkswirtschaftlichen Schaden dadurch erleiden, daß der Patentinhaber wegen der Zulassung der

33 ONO, S. 471; im Rahmen eines Vergleichs der Argumente für und gegen die Zulassung der Paralleleinfuhr KATAYAMA, S. 140; so auch als Argument gegen den Parallelimport im deutschen Schrifttum SACK, S. 202; BEIER (4), S. 6.

34 So NAKAYAMA (1), S. 280; ähnlich BAUDENBACHER, S. 593; PACÓN, S. 886; BRONCKERS, S. 1248; HEATH (4), S. 91 f.; vgl. DERS. (3), S. 549 f.; DERS. (2), S. 1181.

35 YU, S. 622 f. befürwortet grundsätzlich die internationale Patenter schöpfung; zum Interesse der Entwicklungsländer HEATH (4), S. 91 ff.; zum Interessenkonflikt unter den entwickelten Ländern NAKAYAMA (1), S. 281.

internationalen Patenter schöpfung im Import-/Reimportland die Herstellung und den Vertrieb im Billigland einstellen würde und die patentierten Produkte nicht mehr zum billigen Preis eingeführt werden könnten.

(v) EG-weite Erschöpfung und politische Überlegungen

Der EuGH begründet die EG-weite Erschöpfung zwar damit, daß der Warenverkehr auf dem Gemeinsamen Markt verhindert werden könnte, wenn die Mitgliedstaaten beliebig eine nationale oder internationale Erschöpfung verwenden würden. Der EG-Vertrag schreibt zwar in Art. 28 EGV den Schutz des freien Warenverkehrs vor, doch besteht noch kein einheitlicher europäischer Patentschutz, in dem die Patentierbarkeit einer Erfindung nicht nur supranational geprüft, sondern auch das Patent supranational geltend gemacht werden kann. Die EG befindet sich zwar auf dem Weg zu einem Binnenmarkt, auf dem freier Warenverkehr herrschen „soll“. Aber auf dem Weltmarkt „soll“ nach dem Geist des WTO-Abkommens ebenso freier Warenverkehr herrschen. Der Unterschied zwischen beiden Märkten liegt daher lediglich darin, wie weit dieser Prozeß fortgeschritten ist. Es gibt innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft in diesem Punkt keinen Unterschied, weil im Moment kein supranationales Patent existiert. Deshalb kann nicht „patentrechtlich“ argumentiert werden, daß außerhalb der EG „dem Inverkehrbringen des patentierten Erzeugnisses auf dem nationalen Markt des Ausfuhrlandes für den Schutz des Patents im Einfuhrstaat keine Bedeutung beizumessen“ sei, da es dort noch nationale Märkte gibt, für welche „nationaler Patentschutz“ erworben werden müsse. Die möglicherweise negative Beeinflussung des freien Warenverkehrs innerhalb des Binnenmarkts durch die unterschiedliche Haltung der Mitgliedstaaten könnte auch dadurch verhindert werden, daß anstatt EG- bzw. EWR-weiter Erschöpfung einheitlich eine internationale Erschöpfung zugelassen wird. Es ist nicht möglich, überzeugend zu erklären, warum das Verbraucherinteresse der EG bzw. des europäischen Wirtschaftsraumes weniger berücksichtigt werden soll, wenn die patentierte Ware auf dem Markt außerhalb der EG und dann auf den EG-/EWR-Markt gebracht wird, als wenn sie zuerst innerhalb der EG/des EWR in den Verkehr gebracht worden ist. Obwohl man in Deutschland behauptet, daß es dem EuGH nicht zukommen kann, im Rahmen einer Interessenabwägung politische Opportunitätserwägungen anzustellen, liegt in der Entscheidung des EuGH für eine EG-weite Erschöpfung in Wahrheit doch eine industrie- und handelspolitische Überlegung zum Schutz der Industrie der EG, nämlich die Verhinderung des Parallel-/Reimports außerhalb der EG, wo Arbeitskraft wesentlich billiger ist. Begleitet wird diese Entscheidung von der handelspolitischen Wertvorstellung der Kommission. Diese Bedenken verstärken sich bei der Behandlung eines ehemaligen Beitrittskandidaten wie z.B. Polen durch die EG bis zu seinem Beitritt. Sollte die Wissenschaft neutral sein, müßte die Kritik gegen die politische Beein-

flussung bei der EG-Markenverordnungsgebung auch für die Frage der Zulässigkeit der internationalen Patenterschöpfung gelten.³⁶

(vi) Entscheidung des EFTA-Gerichts

Nach dem EEA-Abkommen wurde die für die Mitgliedstaaten der EG geltende EG-weite Patenterschöpfung auf den europäischen Wirtschaftsraum ausgedehnt. Das EFTA-Gericht hat im markenrechtlichen „Maglite“-Urteil vom 3.12.1997 entschieden, daß es einem EFTA-Mitgliedstaat im Verhältnis zu Drittländern, freigestellt ist, eine

36 Zu uneinheitlicher Handhabung verschiedener Immaterialgüterrechte in den EG-Mitgliedstaaten GASTER (2), S. 101; ebenso REIMER, S. 230; zur Wettbewerbsverfälschung als negative Folge einer unterschiedlichen Regelung der internationalen Erschöpfung in den nationalen Markenrechten LOEWENHEIM, S. 313; zur Rechtsprechung des EuGH SACK, S. 210 ff.; ebenso LOEWENHEIM, S. 310 f.; zur umfangreichen Darstellung der Argumente für und gegen die internationalen Markenrechterschöpfung HEATH (4), S. 52 ff.. Er ist der Auffassung, daß es den Mitgliedstaaten überlassen sei, zwischen weltweiter und EG-weiter Erschöpfung zu wählen; zur Möglichkeit der Schaffung des freien Warenverkehrs in der EG durch die Einführung der einheitlichen internationalen Markenrechterschöpfung DERS. (4), S. 57 ff.; zum Geist des WTO/TRIPs-Übereinkommens DERS. (4), S. 74 ff.; SACK, S. 202, lehnt die Berücksichtigung der Verbraucherinteresses bei Billigimporten aus Drittstaaten ab; zur Entstehungsgeschichte der EG-Markenrechtsrichtlinie, zur Aufgabe der internationalen Markenrechterschöpfung in Deutschland und über die Möglichkeit der Rückkehr zur internationalen Erschöpfung RINNERT, S. 403 ff.; LOEWENHEIM, S. 312 ff.; zur Erschwerung der Unterscheidung zwischen erschöpften und nicht erschöpften Patenten als negativer Folge der innergemeinschaftlichen Erschöpfung, was generell den Parallelhandel mit Ware, die durch streitgegenständliche Marken gekennzeichnet ist, in der EG zum Erliegen bringt, und zur Forderung nach der internationalen Erschöpfung ROHNKE, S. 889 ff.; GASTER (2), S. 112 ff., DERS. (1), S. 573, 577 f., 581 f., weist die industrie- und handelspolitische Haltung der EG auch aus der Entstehungsgeschichte der Markenrechtsrichtlinie nach und schließt eine solche Möglichkeit nach ihrer systematischen und teleologischen Interpretation aus; zur nationalen Marke von EWR-Staaten DERS., S. 213; zur Gemeinschaftsmarke DERS., S. 213 f.; Bestandsaufnahme um die Zulässigkeit der weltweiten Markenrechterschöpfung im Rahmen der EG-Markenrechtsrichtlinie KLAKA, S. 324; zur Auseinandersetzung der EG mit den USA und Japan um den Schutz eigener Binnenmärkte DERS., S. 326; ULLRICH, S. 13, faßt die Binnenmarktgrundsätze als Rezept zur Stärkung der eigenen Marktstellung auf; BEIER (4), S. 8, akzeptiert einerseits die politische Beeinflussung der Industrie in der Frage der internationalen Patenterschöpfung, DERS. (3), S. 614 f. kritisiert andererseits eine solche in bezug auf die EG-Markenrechtsrichtlinie, aufgrund derer Deutschland die seit jeher geltende internationale Erschöpfung aufgeben mußte; aber DERS. (4), S. 8 verneint die Bedeutung des Inverkehrbringens des patentierten Erzeugnisses im Ausfuhrland für den Schutz des Patents im Einfuhrstaat. Zur Rechtfertigung der EG für die EG-/EWR-weite Erschöpfung, die eine Diskriminierung anderer WTO-Länder darstellen könnte, RINNERT, S. 408 Fn. 39; ebenso SOLTYSINSKI S. 319; Betrachtung und Kritik aus der polnischen Seite gegen das unterschiedliche unfaire Vorgehen der EG zum Schutz der eigenen Industrie im Rahmen der Assoziationsverträge, obwohl sie ebenso wie der EG-Vertrag die Schaffung des freien Handels zum Zweck hätten, DERS., S. 320 ff. Zu Recht weist er als Folge auf die Beeinträchtigung der Verbraucherinteresses in der EG hin; siehe auch GASTER (2), S. 116. In Japan gilt angesichts der Hauptfunktion der Marke (Herkunftsfunktion) die internationale Markenrechterschöpfung, MIMURA, S. 780.

internationale Patenterschöpfung gelten zu lassen, da die EFTA keine Zollunion wie die EG ist, in der die Staatensouveränität zum Teil aufgegeben worden ist. Dieser Grundsatz soll auch für patentrechtliche Streitigkeiten gelten. Die unterschiedliche Haltung des EG- und des EFTA-Gerichts wird in Japan meist übersehen.³⁷

(vii) Zurückhaltung des nationalen Gerichts vor dem supranationalen EG-Recht
Die supranationale Natur des EG-Rechts hat innerhalb der Gemeinschaft zur Folge, daß anders als in Japan den Mitgliedstaaten eine beliebige Verwendung der nationalen oder internationalen Erschöpfung entzogen ist. Angesichts dieser Einschränkung der Souveränität hat der BGH in der „Karate“-Entscheidung, ohne auf die vergleichende Analyse von Sinn und Zweck der nationalen und internationalen Erschöpfung einzugehen, auf die weit überwiegende Meinung für die nationale Erschöpfung im Schrifttum in der EG-Mitgliedstaaten hingewiesen und zurückhaltend so formuliert: „Die Bundesrepublik Deutschland ist keinem völkerrechtlichen Vertrag beigetreten, der die Vertragsstaaten zur Übernahme des Grundsatzes der internationalen Erschöpfung verpflichtet.“³⁸

g) *Parallel-/Reimport der Bündelpatentprodukte*

Zu berücksichtigen ist in der Diskussion auch der Fall, bei dem Produkte parallel importiert werden, für die ein Bündel von mehreren Patenten besteht, die mehreren Patentinhabern gehören. Dies ist etwa bei Autos oder elektronischen Produkten der Fall. Im Gegensatz zu Patenten für Arzneimittel, die meist einem einzigen Patentinhaber gehören, kann hier ein Interessenkonflikt beim Parallel-/Reimport zwischen den Patentinhabern entstehen. Beispiel: In einem Autotyp sind mehrere Patente von mehreren Autoherstellern als Patentinhabern enthalten. Dies führt dazu, daß fast alle Auto- sowie Autoteilehersteller den Parallel-/Reimport dieses Autotyps nach Japan verhindern können, was wettbewerbsrechtlich fragwürdig erscheint. Die Lage wird noch komplizierter, wenn die Teile zuerst in verschiedenen Ländern hergestellt und dann in einem anderen Land zu den Endprodukten zusammengesetzt werden. Das gleiche gilt für Computer.³⁹

37 Z.B. TAMAI (2), S. 23 Fn. 5; DERS. (1), S. 234; OGASAWARA, S. 56; zu diesem Urteil des EFTA-Gerichtshofes SACK, S. 213; siehe auch GASTER (1), S. 571; zum Unterschied zwischen der EG und dem EWR DERS. (2), S. 114; BAUDENBACHER, S. 584 ff. (594), weist darauf hin, daß die Rechtslage im EFTA-Pfeiler des EWR und in den EFTA-Mitgliedstaaten in bezug auf die Erschöpfung stärker vom Gedanken des Freihandels bestimmt ist als in der EG; zur Verweigerung der EG, den Grundsatz der internationalen Erschöpfung auf die Waren aus den Staaten anzuwenden, mit denen die EG einen freien Handels- bzw. Zollunionsvertrag abgeschlossen hat, SOLTYSINSKI, S. 321.

38 Urteil des BGH vom 14.12.1999 „Karate“.

39 KATAYAMA, S. 140; NAKAYAMA (2), S. 64.

*h) Verbleibende Fragen**(i) Störung des freien Warenverkehrs zugunsten des Patentinhabers*

Der Sinn der Patenter schöpfung liegt, wie oben dargestellt, darin, die Geltendmachung eines Patents nach dem Inverkehrbringen des patentierten Gegenstandes zugunsten des freien Warenverkehrs zu untersagen. Dieser wettbewerbsfreundliche Gedanke, der im Inland gilt, soll nach Ansicht der Gegner der internationalen Patenter schöpfung im Interesse des Patentinhabers zurücktreten, wenn der patentierte Gegenstand außerhalb des nationalen Patentrechts auf den Markt gebracht worden ist, da sein Interesse beim Parallel-/Reimport schlechter geschützt werden könne. Es ist fraglich, ob der Warenverkehr, der in der freien Marktwirtschaft höchste Priorität genießt, gestört werden soll, obwohl die Verlagerung der Herstellung in billige Länder unabhängig davon, ob der Parallelimport unzulässig ist oder nicht, in der betriebswirtschaftlichen Praxis unvermeidbar ist.

(ii) Die wahre Absicht des Patentinhabers

Es wird befürchtet, daß die gezielte Aufteilung entweder eines nationalen Markts, z.B. des japanischen, oder des Weltmarkts insgesamt bezweckt wird. Was der Patentinhaber durch das Verbot des Parallel-/Reimports erreichen will, ist meistens nicht, seine patentierte technische Erfindung als solche zu schützen, sondern in erster Linie, seine Vertriebsstruktur aufrechtzuhalten und die Interessen seines Lizenznehmers oder seines Importkommissionärs zu schützen, die in die Vermarktung der patentierten und lizenzierten Produkte viel investiert haben. Darüber hinaus will er die Vertriebswege unter Kontrolle halten. Beispielhaft ist das Verhalten der klagenden Patentinhaberin im Fall „BBS-Autofelgen“. Sie hatte zuerst versucht, den Parallelimport ihrer Produkte aus Deutschland mit dem Markenrecht zu verhindern, um den Kaufpreis in Japan hoch zu halten. Erst nach dem Scheitern dieses Versuchs wegen der in Japan anerkannten internationalen Markenrechtser schöpfung machte sie das Patentrecht geltend. Sie hatte sogar während der Verhandlung vor der Klageerhebung vom beklagten Parallelimporteuer verlangt, nicht nur den Parallelimport patentgeschützter Produkte, sondern auch den Import jeglicher von ihr hergestellter Waren einzustellen. Oft nehmen Patentinhaber an, daß es bei den parallel importierten Waren z.B. an der Garantie fehle oder sie falscher Herkunft seien. Durch die Kontrolle der Vertriebswege einschließlich der Einfuhr von Waren wollen sie einerseits durch den hohen Kaufpreis den Gewinn maximieren und andererseits eine wirksame Bekämpfung der Produktpiraterie erleichtern. Fraglich ist hierbei der Kausalzusammenhang zwischen der Zulassung von Paralleleinfuhren und Produktpiraterie. Außerdem hat all dies auch wettbewerbsrechtlich eine negative Folge. Diese versteckte Zielsetzung des Patentinhabers hat jedoch mit dem Wesen des Patentrechts, bei dem es um das Monopol einer technischen Erfindung geht, nichts zu tun und würde mit dem Zweck des Patentrechts nicht übereinstimmen.⁴⁰

40 Zur wahren Zielsetzung des Patentinhabers SHIBUYA (2), S. 101; TAMURA (1), S. 49;

(iii) Schuldrechtliche oder sachenrechtliche Bindung des Importverbots

Wenn das Importverbot durch den Patentinhaber auf dem Grundsatz der stillschweigenden Lizenzierung basieren soll, ist nur der erste Erwerber der patentierten Produkte vertraglich daran gebunden und im Falle des Verstoßes den rechtlichen Konsequenzen, wie etwa einem Beseitigungs-, Unterlassungs- oder Schadensersatzanspruch, unterworfen, nicht aber die weiteren Erwerber, da eine Lizenz ein Vertrag ist und Dritte mit dem Patentinhaber in keinem vertraglichen Verhältnis stehen. Sie dürfen also nur dann dazu verpflichtet werden, wenn sie damit einverstanden sind. Die Kenntnisnahme von Verbotangaben allein ist aber noch keine Zustimmung.⁴¹

Wenn Dritte somit unabhängig davon dazu verpflichtet werden, muß eine solche Rechtsfolge sachenrechtlich begründet werden. Aus dem BBS-Urteil des Obersten Gerichtshofes ist dies zwar nicht ausdrücklich ersichtlich, jedoch muß der Gerichtshof trotz der verbreiteten Auslegung der Lehre, die darin im Umkehrschluß eine stillschweigende Lizenz sieht, der Angabe des Importverbotes eine dingliche Natur zugewiesen haben. Das heißt, daß bei solchen Angaben tritt keine Patenter schöpfung ein, so daß das einschlägige Patent dingliche Wirkung entfaltet.⁴²

NAKAYAMA (3), S. 371; DERS. (2), S. 62; TOMITA, S. 97; zum Verhalten der Klägerin im Fall „BBS-Autofelgen“ MIMURA, S. 800 Fn. 2; zur Investition des Importkommissionärs NAKAYAMA (1), S. 283; zum fehlenden Zusammenhang zwischen Paralleleinfuhren und Produktpiraterie im deutschen Schrifttum HEATH (4), S. 30, 85 f.; zur Interessenlage zwischen den Nettoexporteuren und -importeuren GASTER (2), S. 101; zur kritischen Auffassung des EFTA-Gerichtshofes im „Astra“-Urteil vom 24.11.1998 über die künstliche Aufspaltung des Marktes im EWR mit der Durchsetzung eines nationalen Urheberrechts BAUDENBACHER, S. 588; zum Hinweis des schweizerischen Bundesgerichts im „Kodak“-Urteil vom 7.12.1999 zum Unterschied zwischen urheberrechtlichem und patentrechtlichem Charakter und Kritik gegen diese Ansicht BAUDENBACHER, S. 592 f.; SOLTYSINSKI, S. 321, 323 sieht keinen Unterschied in der Absicht der Patent- und Markenrechtsinhaber, ihre Rechte zum Zweck der Marktkontrolle auszunutzen, und kritisiert die EG, die den Forderungen der Industrie nachgekommen ist, deren Absicht darin liegt, die gewerblichen Schutzrechte zum Zweck der Preis- und Marktkontrolle auszunutzen. Zum Zweck des Patentrechts s.o. III. 1. e).

41 Zur Möglichkeit einer vertraglichen Kontrolle der weiteren Veräußerung durch den Patentinhaber TAMAI (1), S. 238, 250 ff.; zur schuldrechtlichen Bindung *Nakayama* (3), S. 368; SHIBUYA (2), S. 99; SHIBUYA, S. 109; s.o. III. 1. a) (v); gleiches Argument im US-amerikanischen Patentrecht BODEWIG, S. 607, 609 Fn. 146; im Patentrecht der EG- und EWR-Staaten SACK, S. 195; im Urteil des schweizerischen Bundesgerichts bezüglich des Urheberrechts, „Nintendo“-Urteil vom 20.7.1998, GRUR Int. 1999, S. 366, zitiert von HEATH (4), S. 49; auch von BAUDENBACHER, S. 591; zur patentrechtlichen (dinglichen) Wirkung der rechtsgeschäftlichen Beschränkung der dem Lizenznehmer eingeräumten Befugnisse KOCH / FROSCHMAIER, S. 123; zu Recht REIMER, S. 229.

42 Unklar MIMURA S. 796 f.; vgl. mit dem deutschen Schrifttum REIMER, S. 228 f., dessen Argument, das sich auf die dingliche Wirkung eines Patents stützt, jedoch nicht überzeugend erscheint, da kein Unterschied zwischen einseitigen Maßnahmen, wie z.B. zwischen Aufdrucken, und einer Lizenzierung in dem Sinne vorliegt, daß ein Dritter keinen Einfluß darauf nehmen kann; s.o. III. 1. a) (ii) und (v).

(iv) Löschung oder Veränderung der Angabe zum Importverbot

Nach einer Ansicht haften die weiteren gutgläubigen Erwerber von patentierten Produkten nicht, wenn die Angaben des Importverbots bereits gelöscht oder verändert worden sind.⁴³ Nach anderer Auffassung kann der Patentinhaber angesichts des Verkehrsgebrauchs, daß nämlich der Importeur ein starkes Interesse an der Herkunft seiner Importwaren hat, in einem solchen Fall auch gegen gutgläubige Erwerber vorgehen, wenn er seinerseits alles Erforderliche getan hat.⁴⁴

(v) Zeitpunkt der Kenntnis vom Importverbot

Um den Erwerber für den verbotenen Import verantwortlich zu machen, muß der Erwerber zum Schutz seiner Interessen zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags mit dem Patentinhaber bzw. der Eigentumsübertragung von diesem Rechtsvorbehalt zum Importverbot positiv gewußt haben. Auch wenn er das Importverbot schuldhaft nicht gekannt hat, soll er nicht zur Rechenschaft gezogen werden.⁴⁵

(vi) Importverbot trotz geringfügigen Wertes des Patents

Nach dem BBS-Urteil ist es möglich geworden, den Parallelimport patentierter Produkte zu verhindern, auch wenn der Wert des patentierten Gegenstands im Vergleich zu anderen Teilen der Produkte geringfügig ist.⁴⁶ Dies könnte aber einen Rechtsmißbrauch darstellen.⁴⁷

(vii) Angabe des Importverbots

Wie das Importverbot auf den patentierten Produkten angegeben werden muß, hat der Gerichtshof im BBS-Urteil offengelassen. Einige verlangen, daß die Importverbotsangabe auf Japanisch geschrieben sein muß, da der Patentinhaber sein Recht in Japan geltend machen will. Andere finden eine englische Angabe ausreichend. Die Festlegung durch weitere richterliche Entscheidungen ist abzuwarten. Auf jeden Fall ist es erforderlich, die Angaben so zu machen, daß der Erwerber ohne besondere Aufmerksamkeit vom Vorhandensein und dem Inhalt der Angaben Kenntnis nehmen kann, so daß er eine informierte Entscheidung über Kauf oder Nichtkauf des Produktes treffen kann.⁴⁸

43 SHIBUYA (2), S. 100 f.

44 KATAYAMA, S. 149 f.

45 SHIBUYA (2), S. 101.

46 SHIBUYA (2), S. 101.

47 S.o. III. 1. a) (v).

48 Für Japanisch SHIBUYA (2), S. 100; für Englisch KATAYAMA, S. 148; zur Voraussetzung für richtige Angaben MIMURA, S. 798 f.

2. *Recycling*

a) *Patent- und Umweltschutz*

Seit 1991 sind in Japan drei Gesetze zur Förderung des Recyclings von Produkten verabschiedet worden. Im Interesse des Umweltschutzes wird empfohlen, gebrauchte Waren oder Teile zu reparieren und wiederzuverwenden. Im Rahmen dieser Wiederverbenutzung gibt es schon viele Fälle, in denen patentierte Produkte für den Erwerber selbst repariert werden oder von Dritten gekauft, repariert und wiederverkauft oder Teile zum Recycling solcher Produkte angeboten werden. Dies könnte vor allem im Fall von Wegwerfwaren das wirtschaftliche Interesse des Patentinhabers beeinträchtigen. Neue Nachfrage, die dank der kurzen Haltbarkeitszeit immer wieder entsteht, soll mehr Gewinn generieren, der durch Recycling gefährdet ist, da die vorgesehene Verwertungsdauer durch eine verlängerte Haltbarkeitszeit vereitelt wird. Hier ergibt sich ein Konflikt zwischen dem Patent- und Umweltschutz. Angesichts des steigenden Interesses der Gesellschaft am Schutz der natürlichen Ressourcen werden derartige Fall immer öfter vorkommen.⁴⁹

b) *Grenze: Reparatur oder Herstellung*

Nach der früher herrschenden Ansicht liegt eine Patentverletzung dann vor, wenn ein wesentlicher Teil des Patents so in den ursprünglichen Zustand versetzt wird, daß darin eine erneute Herstellung zu sehen ist.⁵⁰ Dann greift der Grundsatz der Patenter schöpfung nicht ein, da er nur die Vermarktung, aber nicht die Herstellung patentierter Gegenstände erfaßt. Im Fall „Hammer für Sandherstellung“ hat das Gericht geurteilt, daß die Auswechslung einer Schlagplatte eine patentrechtlich unzulässige Herstellung im Sinne des § 101 PatG sei, da der Erwerber aus dem Produkt mehr Nutzen ziehe als den Wert, den er dem Patentinhaber gezahlt habe. Dies setzt aber voraus, daß der gezahlte Wert den Umfang der Patentnutzung bestimmt. Ob der vom Erwerber gezogene Nutzen den gezahlten Wert überwiegt, wird daran gemessen, ob der Nutzungszweck, der zum Zeitpunkt des Erwerbs angesetzt war, verwirklicht worden ist, obwohl dessen Klarstellung nicht möglich erscheint.⁵¹ In der Gegenwart gibt es eine Tendenz, eine Verletzung danach zu messen, ob eine Patenter schöpfung an nicht reparierten Teilen fortwirkt oder nicht, was bei dem hier relevanten Fall „Fuji-Wegwerfkamera“ der Fall ist. Hierbei ist aber auch die neueste Rechtsprechung zu berücksichtigen, die verlangt, daß das Fortwirken der Patenter schöpfung an einem Teil feststellbar ist. Dies ist aber angesichts der Tatsache, daß die Patenter schöpfung für das gesamte Produkte

49 Zur Fragestellung YOKOYAMA, S. 149; SUMIDA, S. 79.

50 SUMIDA, S. 87 Fn. 17; so YOKOYAMA, S. 150; zur patentrechtlich unzulässigen Zusammensetzung der Teile gebrauchter, nicht mehr funktionsfähiger Gegenstände im deutschen Schrifttum SACK, S. 200.

51 SUMIDA, S. 88 ff.

berücksichtigt wird, eigentlich fragwürdig.⁵² Nicht als Reparatur, sondern als unzulässige Herstellung anzusehen sind nach h.M. die Fälle, in denen man sich Teile der patentierten Produkte verschafft und die Endprodukte zusammensetzt, oder die nach einer Katastrophe weggeworfenen patentierten Produkte sammelt und repariert. Ebenso stellt der Verkauf patentierter Produkte in der Form von auseinander montierten Teilen eine Patentverletzung dar. Umstritten ist, ob dies eine unmittelbare oder mittelbare Patentverletzung ist.⁵³

c) *Rechtsprechung in Japan*

Im Fall „Fuji-Wegwerfkamera“ verlangte das Distriktgericht Tokyo zur Verneinung der Patentererschöpfung, daß die Nutzbarkeit der geschützten Waren objektiv, unabhängig vom Willen des Patentinhabers, nach der Verkehrsanschauung zu Ende ist, daß für das Patent wesentliche Bestandteile ausgetauscht worden sind oder die Identität der Waren verloren gegangen ist. Das Gericht schränkt somit die Anwendbarkeit der Patentererschöpfung ein und beurteilt solche Handlungen als unzulässige Herstellungen.⁵⁴ Es ist jedoch schwer feststellbar, was wesentliche Teile sind. Diese Rechtsprechung führt zu dem merkwürdig erscheinenden Ergebnis, daß ein einmal erschöpftes Patent am selben Produkt nach Ende der im Verkehr üblichen Nutzbarkeit des Produkts wieder zum Leben erweckt würde, wenn die Patentererschöpfung nicht fortwirkt. Dies könnte sich auf die Verkehrssicherheit negativ auswirken, da der Erwerber das patentierte Produkte nicht nur veräußern, sondern auch nicht selbst benutzen dürfte, wenn die Wirkung der Patentererschöpfung ausläuft. Es wäre einfacher und ausreichend, danach zu fragen, ob die Reparatur innerhalb der patentrechtlich zulässigen Nutzungskompetenz des Erwerbers bleibt. Das heißt, unabhängig davon, ob das Patent erschöpft ist, ist zu fragen, ob eine Herstellung neuer Produkte vorliegt. Das Ziel ist es dann, eine zulässige Reparatur von einer unzulässigen Herstellung neuer Produkte abzugrenzen. Maßgebend ist, ob die Haltbarkeit eines Produktes erheblich verlängert wird.⁵⁵

Im jüngsten „Canon“-Fall handelt es sich um die patentierte Erfindung einer Konstruktion von austauschbaren Behältern für Druckerfarbe, die dazu dient, das Ausrinnen der Druckerfarbe beim Transport und beim Öffnen zu verhindern. Hier stellte das neu gegründete Obergericht für geistiges Eigentum als zweite Instanz die Abgrenzbarkeit zwischen der Herstellung und der Reparatur für einen Fall, in dem keine physikalische Veränderung vorliegt, in Frage. Das Gericht stellte stattdessen zwei Kriterien für die

52 SUMIDA, S. 87.

53 SUMIDA, S. 90 f.

54 S.o. II. 3. a) (i); YOKOYAMA, S. 150 f.

55 Zum merkwürdigen Ergebnis KIRIHARA, S. 71 f.; zur Schwierigkeit der Feststellung wesentlicher Teile TAMAI (2), S. 38; DERS. (1), S. 247 ff.; zur unzulässigen Herstellung YOKOYAMA, S. 149; FURUSAWA, S. 961 f.; zur Haltbarkeit des Produktes SUMIDA, S. 87 ff.; Bestandsaufnahme zur Abgrenzung zwischen der patentrechtlich zulässigen Reparatur und der unzulässigen Neuherstellung in Deutschland KOWAL-WOLK / SCHUSTER, S. 88 ff.

Ausnahme von der Patenter schöpfung auf: (a) die patentrechtlich geschützten Produkte sind nach dem Ablauf ihrer Nutzbarkeit wieder verwendet worden, oder (b) ein Teil der Produkte, der einen wesentlichen Bestandteil der patentierten Erfindung darstellt, ist be- oder verarbeitet worden. In dem anhängigen Fall war nach der Auffassung des Gerichts zwar (a) zu verneinen, da die Behälter an sich nach der Wiederauffüllung mit Druckerfarbe ohne weiteres verwendbar waren, jedoch (b) zu bejahen, da durch das Wiederauffüllen mit Druckerfarbe der Zweck der patentierten Erfindung, die Funktion der wesentlichen Teile der patentierten Waren (Verhindern des Ausrinnens von Druckerfarbe beim Abreißen des Aufklebers), verwirklicht worden ist. Zu beachten ist, daß die Druckerfarbe an sich ebenso Bestandteil der Patentansprüche ist. Fraglich ist, ob die Druckerfarbe einen wesentlichen Bestandteil der patentierten Erfindung darstellt. Ob das Revisionsgericht dieser zweckmäßigen Auslegung der „Be- oder Verarbeitung der Teile der Produkte“ zustimmt, ist noch abzuwarten.⁵⁶

d) Mittelbare Patentverletzung durch Anbieten oder Liefern von Teilen

Im Fall des Teileverkaufs stellt sich die Frage, ob dieser nach § 101 Nr. 2 a.F. PatG eine mittelbare Patentverletzung darstellt. Maßgebend ist, ob ein Teil ausschließlich zur Benutzung eines patentierten Produktes hergestellt wird. Umstritten ist allerdings, ob die mittelbare Verletzung eine unmittelbare Verletzung voraussetzt (sog. Abhängigkeits- und Unabhängigkeitstheorie). Nach der Abhängigkeitstheorie stellt der Teileverkauf keine mittelbare Verletzung dar, wenn der Erwerber das Nutzungsrecht vom Patentinhaber erworben hat. Nach der Unabhängigkeitstheorie ist ein derartiger Teileverkauf eine mittelbare Verletzung.⁵⁷

e) Rechtsprechung in Deutschland

In Deutschland ist nach der „Flügelradzähler“-Entscheidung des BGH „für die Abgrenzung zwischen (zulässiger) Reparatur und (unzulässiger) Neuherstellung danach maßgeblich, ob die getroffenen Maßnahmen noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommen.“ Bei den betroffenen Teilen solle es sich um erfindungsfunktionell individualisierte Teile der Gesamtvorrichtung handeln. Zu beurteilen sei dies „nur unter Berücksichtigung der Eigenart des Gegenstandes der Erfindung und unter Abwägung der einander widerstrebenden Interessen“. Da es in diesem Fall allerdings nicht um ein Wegwerfprodukt ging, wurde auf das Interesse der Allgemeinheit am Umweltschutz keine besondere Rücksicht genommen.⁵⁸

56 Urteil des Obergerichts für Geistiges Eigentum von 31. 7. 2006 „Canon“; aus der Sicht der freien Marktwirtschaft kritisch TAMURA (3), S. 30 ff.; befürwortend, zum Schutz der patentierten Erfindung CHOSA, S. 81 f.

57 NAKAYAMA (4); MATSUMOTO/YASUDA, § 101, S. 959 ff.; SUMIDA, S. 90.

58 Urteil des BGH von 4. 5. 2004 „Flügelradzähler“.

IV. SCHLUSSBEMERKUNG

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall „BBS-Autofelgen“ läßt einige Frage offen. Die Frage, ob der Parallel- oder Reimport patentierter Produkte zulässig sein soll, hängt davon ab, wie man das Interesse des Patentinhabers und das Interesse der Allgemeinheit an der Verkehrsfreiheit gegeneinander abwägt. Aus der Sicht des freien Warenverkehrs ist es kritisch zu beurteilen, die Entscheidung dieser Frage vom Willen des Rechtsinhabers abhängig zu machen. Das Urteil von 1997 stellt nicht klar, wer die Gefahr der Löschung oder Abänderung der Angaben zum Exportverbot trägt. Man muß somit noch die weitere Entwicklung in der Rechtsprechung abwarten. Müßten sich aber trotz der Löschung oder Abänderung der Angaben spätere Marktteilnehmer der Handelskette für die Vermarktung der patentierten Gegenstände patentrechtlich verantworten, würde die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt.

Das Urteil des Distriktgerichts Tokyo im Fall „Fuji-Wegwerfkamera“ versucht, mit dem Abstellen auf das Ende der Nutzbarkeit der Produkte nach der Verkehrsauffassung einen allgemeinen Grundsatz aufzustellen, der sowohl auf das typische Recycling als auch auf den Ausschluß des Recyclings aus z.B. hygienischen Gründen (Einmalspritze) anwendbar ist. Dieser Grundsatz hat zur Folge, daß die Wirkung eines Patents für dasselbe Produkt nach Eintritt der Erschöpfung wiederauflebt, wenn die Nutzbarkeit des patentierten Produkts geendet hat. Diese komplizierte Folgerung hätte sich das Gericht in bezug auf diesen konkreten Fall sparen können, wenn es darauf abgestellt hätte, ob das Auseinanderbauen der Einwegkameras und das Aneinanderkleben nach dem Auswechseln von Batterie und Film eine zulässige Reparatur oder eine unzulässige Neuherstellung darstellt.⁵⁹

59 YOKOYAMA, S. 151 f.

Literaturverzeichnis

- C. BAUDENBACHER, Erschöpfung der Immaterialgüterrechte in der EFTA und die Rechtslage in der EU, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 7 (2000) 584 ff.
- (1) F.-K. BEIER, Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 1 (1968) 8 ff.
- (2) F.-K. BEIER, Die Bedeutung ausländischer Tatumstände für die Markenschutzfähigkeit, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 9 (1968) 492 ff.
- (3) F.-K. BEIER, Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 1989, 603 ff.
- (4) F.-K. BEIER, Zur Zulässigkeit von Parallelimport patentierter Erzeugnisse, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 1996, 1 ff.
- TH. BODEWIG, Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts in den USA, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 7 (2000) 597 ff.
- M. BRONCKERS, The Impact of TRIPS: Intellectual Property Protection in Developing Countries, in: Common Market Law Review 31 (1994) 1245 ff.
- R. BUSSE, Kommentar zum Patentgesetz (5. Aufl., Berlin 1999).
- T. CHÔSA, *Ekitai shûnô yôki (inku tanku) jiken, chizai kôsai hanketsu o ukete no ikkô-satsu* [Druckfarbenbehälter (*Inktank*) -Fall – Einige Überlegungen anlässlich eines Urteils des Obergerichts für Geistiges Eigentum], in: *Patento* 59 (2006) 77 ff.
- V. EMMERICH, Die gewerblichen Schutzrechte im Gemeinsamen Markt (EuGHE XVII, 487), in: *Der Betrieb*, 27/28 (1972) 1275 ff. und 1325 ff.
- H. FURUSAWA, *Shiyô-zumi firumu ittai-gata kamera no saisei, hanbai to jitsuyô shin'an-ken, ishô-ken no shôjin – K-sha firumu ittai-gata kamera jiken* [Wiederverwendung und Verkauf von gebrauchten Einwegkameras und Erschöpfung von Gebrauchs- und Geschmacksmusterrechten – Der Fall „Firma K-Einwegkamera“], in: *Chizai Kanri* 603 (2001) 957 ff.
- (1) J. GASTER, Die Erschöpfungsproblematik aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 7 (2000) 571 ff.
- (2) J. GASTER, Der Grundsatz der Erschöpfung aus der Sicht des Europäischen Gemeinschaftsrechts, in: Ehlers / Wolfgang / Pünder (Hrsg.), *Rechtsfragen des internationalen Schutzes geistigen Eigentums* (Köln 2002) 99 ff.
- (1) CH. HEATH, *Tôkyô kôtô saibansho ni okeru BBS jidôsha-yô hoîru jiken hanketsu ni tsuite* [Zum Urteil des Obergerichts Tokyo im Fall BBS-Autofelgen], in: *CIPIC Jânaru* 49 (1996) 18 ff.
- (2) CH. HEATH, Bedeutet TRIPS wirklich eine Schlechtstellung von Entwicklungsländern?, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 12 (1996) 1169 ff.
- (3) CH. HEATH, Zur Paralleleinfuhr patentierter Erzeugnisse, in: *Recht der Internationalen Wirtschaft* 7 (1997) 541 ff.
- (4) CH. HEATH, Erschöpfung und Parallelimport, in: Ehlers / Wolfgang / Pünder (Hrsg.), *Rechtsfragen des internationalen Schutzes geistigen Eigentums* (Köln 2002) 27 ff.
- E. KATAYAMA, *Heikô yu'nyû* [Parallelimport], in: Iimura / Makino, *Shin saiban jitsumu taikai 4, Chiteki zaisan kankei soshô-hô* [Überblick über die Gerichtspraxis 4, Verfahrensrecht des geistigen Eigentums] (Tokyo 2001) 133 ff.
- K. KIRIHARA, „*Tsukaisute kamera*“ *no tokkyo-ken no shôjin o hitei shita hanrei* [Rechtsprechung, die die Erschöpfung eines Patents für „Wegwerfkameras“ verneint], in: *CIPIC Jânaru* 106 (2000) 67 ff.
- R. KLAKA, Erschöpfung und Verwirkung im Licht des Markenrechtsreformgesetzes, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 5 (1994) 321 ff.
- N. KOCH / F. FROSCHMAIER, Patentgesetze und Territorialitätsprinzip im Gemeinsamen Markt, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 3 (1965) 121 ff.

- J. KOHLER, Handbuch des Deutschen Patentrechts (Mannheim 1900).
- H.-G. KOPPENSTEINER, Urheber- und Erfinderrechte beim Parallelimport geschützter Waren, in: Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters, 8/9 (1971) 357 ff.
- T. KOWAL-WOLK / R. SCHUSTER, Patentverletzung im Reparatur-, Ersatzteil- und Altteilgeschäft – Eine Bestandsaufnahme, in: Straus (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums: Festgabe von Freunden und Mitarbeitern für Friedrich-Karl Beier zum 70. Geburtstag (Köln u.a. 1996) 87 ff.
- Y. KUMAKURA, *Tokkyo-ken no heikô yu'nyû to dokusenteki jishi-ken* [Parallelimport patentierter Produkte und ausschließliches Nutzungsrecht], in: *Patento* 5 (1996) 25 ff.
- U. LOEWENHEIM, Nationale und internationale Erschöpfung von Schutzrechten im Wandel der Zeiten, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 4 (1996) 307 ff.
- R. MIMURA, *Iwayuru heikô yu'nyû ni tai shite tokkyo-ken ni motozuku sashitome seikyûken-tô o kôshi suru koto no kahi* [Zulässigkeit der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen und anderen Ansprüchen aufgrund eines Patentrechts bei einem so genannten Parallelimport], in: *Saikô-sai Hanrei Kaisetsu Minji-hen Heisei 9-Nendo (Chû)* [Erläuterung des Obersten Gerichtshofes zur Rechtsprechung im Zivilrecht, 1997, Band 2] 764 ff.
- (1) N. MONYA, *Tokkyo seihin no heikô yu'nyû – Tôkyô kôsai heisei 7-nen 3-gatsu 23-nichi no hanketsu o chûshin to shite* [Parallelimport patentierter Ware, vor allem zum Urteil des Obergerichts Tokyo vom 23.3.1995], in: Suzue (Hrsg.) *Chiteki zaisan-ken o meguru sho-mondai – Takura Osamu-sensei koki kinen* [Verschiedene Fragen im Recht des geistigen Eigentums – Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Osamu Takura] (Tokyo 1996) 99 ff.
- (2) N. MONYA, *BBS saikô-sai hanketsu no kentô to kyôgyô-hô* [Untersuchung der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes im Fall BBS und das Wettbewerbsrecht], in: *Kôsei Torihiki* 566 (1997) 13 ff.
- (1) N. NAKAYAMA, *Heikô yu'nyû to tokkyo-ken shingai* [Parallelimport und Patentverletzung], in: *Chiteki zaisan-ken kenkyû-sho 5-shûnen kinen ronbun-shû – Chiteki zaisan-ken no chôryû* [Aufsatzsammlung zum 5. Jubiläum des Instituts für geistiges Eigentum – Trends im Recht des geistigen Eigentums] (Tokyo 1995) 273 ff.
- (2) N. NAKAYAMA, *Tokkyo seihin no heikô yu'nyû mondai ni okeru kihonteki shiza* [Grundlegende Aspekte der Frage des Parallelimports patentierter Produkte], in: *Jurisuto* 1094 (1996) 59 ff.
- (3) N. NAKAYAMA, *Kôgyô shoyûken-hô (Jô), Tokkyo-hô* [Industrielles Eigentum Band 1, Patentrecht] (2. Aufl., Tokyo 1998).
- (4) N. NAKAYAMA (Hrsg.), *Chûkai tokkyo-hô 1* [Kommentar zum Patentgesetz 1] (3. Aufl., Tokyo 2000).
- Y. NUNOI, *Doitsu ni okeru tokkyo-ken no yôjin riron ni tsuite – waga hanrei to no taihi ni oite* [Zur Theorie der Patentererschöpfung in Deutschland im Vergleich zur japanischen Rechtsprechung], in: *Hanrei Hyôron* 503 (2001) 2 ff.
- A. OGASAWARA, *Tokkyo seihin no heikô yu'nyû no tekihi ni tsuite – F.K. Beier kyôju no keikoku ni chinande* [Die Zulässigkeit des Parallelimportes von patentierten Produkten – Anlässlich einer Warnung von Prof. F.K. Beier], in: *Hanrei Taimuzu* 931 (1997) 53 ff.
- S. ONO, *Heikô tokkyo to yu'nyû* [Parallelpatent und Import], in: Someno (Hrsg.), *Chiteki zaisan-ken to kyôshô-hô no riron – F.K. Beier kyôju koki kinen ronbun-shû* [Theorien zum Recht des geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts – Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Friedrich-Karl Beier] (Tokyo 1996) 459 ff.
- A.M. MACÓN, Was bringt TRIPS den Entwicklungsländern, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 11 (1995) 875 ff.
- D. REIMER, Der Erschöpfungsgrundsatz im Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 7 (1972) 221 ff.

- S. RINNERT, Parallelimport und TRIPs, in: Mitteilung der deutschen Patentanwälte 9-10 (2001) 103 ff.
- CH. ROHNKE, Das Ende der innergemeinschaftlichen Erschöpfung, in: Wettbewerb in Recht und Praxis 9 (1999) 889 ff.
- R. SACK, Die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach europäischem Recht, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 3 (1999) 193 ff.
- H. SATO, *Tokkyo ni kakaru shinsei shôhin no heikô yu'nyû ni kan suru ikkô-satsu* [Überlegung zum Parallelimport patentierter Originalprodukte], in: *Monya Nobuo kyôju kanreki kinen, Chiteki zaisanken-hô no gendaiteki kadai* [Zum 60. Geburtstag von Professor Nobuo Monya, Moderne Aufgaben des Rechts des geistigen Eigentums] (Tokyo 1998), 67 ff.
- (1) T. SHIBUYA, *Tokkyo seihin no heikô yu'nyû* [Parallelimport patentierter Waren], in: Nihon Kôgyô Shoyû-ken Hôgakkai [Japanische Gesellschaft für Gewerblichen Rechtsschutz], *Nenpô 19* [Jahresbericht 19] (Tokyo 1995) 87 ff.
- (2) T. SHIBUYA, *BBS arumi hoûru jiken saikô-sai hanketsu. Saikô-sai heisei 9-nen 7-gatsu 1-nichi dai-3 shô-hôtei hanketsu* [Urteil des Obersten Gerichtshofes zum Fall „BBS-Aluminium-Autofelgen“ – Urteil der dritten kleinen Kammer vom 1.7.1997], in: *Jurisuto* 1119 (1997) 96 ff.
- S. SOLTYSINSKI, International Exhaustion of Intellectual Property Rights under the TRIPs, the EC Law and Europe Agreements, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 1996, 316 ff.
- J. STRAUS, Bedeutung des TRIPs für das Patentrecht, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 1996, 179 ff.
- M. SUMIDA, *Risaikuru to chiteki zaisan-ken* [Wiederverwertung und das Recht des Geistigen Eigentums], in: Nihon Kôgyô Shoyû-ken Hôgakkai [Japanische Gesellschaft für Gewerblichen Rechtsschutz], *Nenpô 22* [Jahresbericht 22] (Tokyo 1998).
- (1) K. TAMAI, *Nihon kokunai ni okeru tokkyo-ken no shôjin* [Patenterschöpfung in Japan], in: Makino / Iimura (Hrsg.), *Shin saiban jitsumu taikai 4, Chiteki zaisan kankei soshô-hô* [Überblick über die Gerichtspraxis 4, Verfahrensrecht des geistigen Eigentums] (Tokyo 2001) 233 ff.
- (2) K. TAMAI, *Amerika tokkyo-hô ni okeru kenri shôjin no hôri* [Der Rechtsgrundsatz der Patenterschöpfung im amerikanischen Patentrecht] in: *Patento* Band 54 (2001), Nr. 10, S. 19 ff. und Nr. 11, S. 31 ff.
- (1) Y. TAMURA, *Heikô yu'nyû to chiteki zaisan-ken* [Parallelimport und geistiges Eigentum], in: *Jurisuto* 1064 (1995) 45 ff.
- (2) Y. TAMURA, *Chiteki zaisan-hô* [Das Recht des Geistigen Eigentums] (2. Aufl., Tokyo 2000).
- (3) Y. TAMURA, *Hishô-zumi inku tanku ni inku o sai-jûten suru kôei to tokkyo-ken shingai no seihi (I) – Inku kâtoridji chizai kôsai dai-gôgi hanketsu no igi* [Wiederauffüllen einer gebrauchten Tintenpatrone und Patentverletzung (1) – Bedeutung des Urteils der Großkammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum zu Tintenpatronen], in: *New Business Law* 836 (2006) 18 ff.
- N. TATSUMI, *Tokkyo-ken no hôteki kôsei to tokkyo seihin no heikô yu'nyû mondai – EU ikinai ni okeru heikô yu'nyû no hatten to seisakuteki genkai o kaerimite* [Die rechtliche Konstruktion des Patentrechts und die Frage des Parallelimports patentierter Produkte – Gedanken zur Entwicklung des Parallelimports im Raum der EU und ihrer politischen Grenzen], in: *AIPPI* 1995, 18 ff.
- O. TOMITA, *Tokkyo ni okeru heikô yu'nyû* [Parallelimporte bei Patenten], in: Suzue (Hrsg.), *Chiteki zaisan-ken o meguru sho-mondai – Takura Osamu-sensei koki kinen* [Verschiedene Fragen im Recht des geistigen Eigentums – Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Osamu Takura] (Tokyo 1996) 89 ff.
- H. ULLRICH, Patentschutz im europäischen Binnenmarkt, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil 1 (1991) 1 ff.

H. YOKOYAMA, *Tsukaisute shōhin no risaikuru hanbai to jitsuyō shi'nan-ken no shōjin – konika firumu ittai-gata kamera jiken* [Verkauf von Einwegwaren zur Wiederverwertung und Gebrauchsmustererschöpfung – der Fall „Konica-Einwegkamera“], in: *Jurisuto* 1201 (2001) 148 ff.
X. YU, *Parallelimporte im Recht des geistigen Eigentums Chinas und dessen Entwicklungstendenzen*, in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil* 2000, 619 ff.

SUMMARY

The purpose of patent law is not only to protect inventions but also to foster industrial development (Art. 1 Patent Act). Industry forms part of any national economy whose foundation is a free market economy relying on the free movement of goods, persons, services, and capital. The development of a national free market economy is the main aim of competition and economy policies in the free world and thus also in the EU. Patent enforcement should therefore also be in line with these goals.

The principle of exhaustion of patents as developed under German law limits the enforcement of a patent independent of the will of the patentee, weighing the interests in protecting the patent against those in guaranteeing the free movement of goods. If products are put on the market in one jurisdiction by the patentee, or with his consent, national patents can no longer be invoked. This is uncontested in the cases mentioned. However, if the products are first put in circulation abroad, the patentee can, according to German prevailing opinion, enforce his patent within the EU or the EEA.

In Japan, this issue is disputed. There are attempts to justify the different treatment of products first put in circulation either within one jurisdiction or abroad on the basis of patent law. The author suggests that the arguments are based on considerations quite contrary to the role of patent law proper, i.e. on economic reasons, above all supporting the pricing policy of national enterprises, which should indeed be left to the individual market participants.

The protection of the environment is another aspect that may justify the limitation of patent rights. Products which, for economic reasons, are intended only for a short period of usage should be recycled as far as possible. Business activity helps to enhance and advance the environmental protection. Also, there has to be a just differentiation between the areas where patent protection applies and those where environmental protection applies. On the one hand, case law has tried to differentiate between lawful repair and illegal reconstruction. On the other, the principle of patent exhaustion has been developed further.

This paper analyzes the different positions taken in German and Japanese writings on international patent exhaustion, while also taking into account the limitations of German sovereignty by EU law. The focus of the paper is on a view consistent with competition.

(Translation by the Editors)