



Sonderhoff & Einsel News Update:
IP Newsletter (Dezember 2019)

IP High Court: 2018(Ne)10063: Berufungsentscheidung zur Unterlassung und Berechnung des Schadensersatzes in Patentverletzungsklagen

I. Sachverhalt

Berufungsbeklagte/Kläger Medion Research Laboratories Inc. besitzt zwei Patente mit dem Namen "Kohlenstoff-Dioxid beinhaltende viskose Zusammensetzung".

Berufungskläger/Beklagter NeoChemir Inc. ,COSMEPRO CO.,Ltd ,AIRICA Co.,Ltd ,CHIARA MACCHIATO Co.,Ltd ,WINGSENSE CO.,Ltd ,Cosmebose Inc. ,CLEAR NOIR Co.,Ltd haben kohlenstoffhaltige Kosmetikartikel hergestellt und verkauft, die nach Auffassung des Klägers in den Schutzbereich ihres Patents fallen.

II. Verfahrensgang

Der Berufungsbeklagte/Kläger reichte beim Osaka District Court (Case Number:2015(Wa)4292) Klage zur Unterlassung der Herstellung und des Verkaufes der Produkte, der Vernichtung der Produkte des Beklagten und Schadensersatz aufgrund unrechtmäßiger Verletzung des Patents des Klägers gem. Art. 100 Abs. 1, 2, 102 Abs. 2 jPatG ein. Die Klage hatte überwiegend Erfolg, worauf der Berufungskläger/Beklagte in die Berufung ging.

III. Rechtsfragen

Die Berufungsinstanz des IP High Courts musste grundsätzlich über drei Fragen entscheiden.

- Welche Aufwendungen/Nebenkosten müssen in der Berechnung des Schadensersatzes berücksichtigt werden?
- Welche Umstände müssen für die Widerlegung der Vermutung in Bezug auf den vom Berufungsbeklagten entstandenen Schaden und dem erzielten Gewinn des Berufungsklägers gem. Art. 102 Abs. 2 jPatG berücksichtigt werden?
- Was ist ein angemessener Lizenzsatz in einem Patentverletzungsfall und welche Umstände müssen berücksichtigt werden?

IV. Entscheidung

Das Gericht beantwortete die erste Frage dahingehend, dass nur solche Aufwendungen, wie Forschungs- und Werbekosten, vom Schaden abgezogen werden können, die direkt mit der Herstellung und dem Verkauf der verletzenden Waren in Bezug stehen. Zur zweiten Frage hat das Gericht folgende Umstände genannt, die für die Widerlegung der Vermutung berücksichtigt werden sollten:

- eine Unterscheidung zwischen dem Tätigkeitsbereich des Patentinhabers und des Verletzers (Keine Identität im Markt);
- das Vorliegen von konkurrierenden Produkten im Markt;
- Marketingmaßnahmen des Verletzers (Branding, Werbung); und
- Leistung der rechtsverletzenden Produkte (Merkmale außerhalb des Patents des Klägers, wie Funktion und Design).

Zur dritten Frage hat das Gericht entschieden, dass ein angemessener Lizenzsatz im Chemie/Pharmaziebereich im Patentverletzungsfall nicht unter 10% fallen sollte, sofern die

Industriestandards, die Wichtigkeit des Patents und die Wettbewerbsfähigkeit der Parteien berücksichtigt werden.

V. Begründung

1. *Erzielter Gewinn des Verletzers aufgrund einer Verletzung des Patents gem. Art. 102 Abs. 2 jPatG.*

In Fällen in denen es dem Patentinhaber schwer fällt den exakten Schaden durch die Patentverletzung zu bestimmen, kann der erzielte Gewinn des Verletzers als Schaden des Patentinhabers herangezogen werden. Trotzdem ist der Gewinn der Verletzers nur als Teilgewinn anzusehen, da zusätzliche Kosten, die direkt mit der Herstellung und dem Verkauf der Produkte zusammenhängen, abgezogen werden müssen. In diesem Fall waren dies Kosten für Experimente und Forschung, sowie Werbe- und Marketingkosten.

2. *Gründe für die Widerlegung der Vermutung gem. Art. 102, Abs. 2 jPatG*

Es wird davon ausgegangen, dass die Beweislast für die Widerlegung der Vermutung nach Art. 102 Abs. 2 jPatG in Bezug zur Kausalität zwischen dem Gewinn der Verletzers und dem Schaden des Patentinhabers auf Seiten des Verletzers liegt. Eine Verwendung des Patents nur als Teil der Produkte des Verletzers reicht dagegen nicht aus die Vermutung zu widerlegen. Ebenso führen Umstände, wie das Aufzeigen von verbesserten Effekten der Produkte des Verletzers gegenüber dem Patent oder die Tatsache, dass die Produkte als Teil des Patents verwendet wurden, nicht direkt zu seiner Widerlegung der Vermutung.

3. *Zu zahlender Schadensersatz in Form von fiktiven Lizenzgebühren nach Art. 102 Abs. 3 jPatG.*

Grundsätzlich wird der zu zahlende Schadensersatz aus dem Verkaufsumsatz der Produkte des Verletzers multipliziert mit einem Lizenzsatz zur Implementierung der Produkte berechnet. Für die Bestimmung des Lizenzsatzes ist zu beachten, dass der Verletzer im Zeitraum der Verletzung ohne jegliche vertragliche Einschränkungen das Patent des Patentinhabers verwenden konnte. Aus diesem Grund wäre eine nachträgliche Formulierung eines Lizenzsatzes, der zum Marktstandard gehört und die Tatsache der Patentverletzung nicht berücksichtigt, unangemessen und zum Vorteil des Verletzers.

Somit sollten bei der Bestimmung eines angemessenen Lizenzsatzes im Verletzungsfall folgende Umstände berücksichtigt werden:

- Ein herkömmlicher Lizenzsatz im Lizenzvertrag für die Nutzung des Patents, oder sofern, auf unbestimmte Zeit, ein durchschnittlicher Lizenzsatz im Markt,
- Der Wert des Patents; D.h. der technische Inhalt oder die Wichtigkeit des Patents, sowie die Substituierbarkeit mit alternativen Technologien,
- Der Beitrag des Patents zu den Verkaufszahlen und dem Profit, sowie die Art der Patentverletzung; und
- Das Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Patentinhaber und dem Verletzer sowie Unternehmensrichtlinien des Patentinhabers.

Über uns

Seit 1910 ist Sonderhoff & Einsel Partner der Deutschen Wirtschaft in Japan. Wir vertreten unsere Mandanten in Rechtsangelegenheiten, in Fragen des Gewerblichen Rechtsschutz und bei Steuer- und Wirtschaftsprüfungs-themen in Japan. Mehr Informationen finden Sie unter <http://se1910.com/>

Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office

Shin-Marunouchi Center Bldg. 18F
1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005, Japan

tel +81-3-5220-6500

fax +81-3-5220-6556