

## RECHTSPRECHUNG / CASE LAW

### Die „*Ichitarô*“-Entscheidung des Obergerichtes für geistiges Eigentum ( 2005 (Ne) 10040 )

*Thorsten Beyerlein*

1. Rechtspolitisches Umfeld der Entscheidung
2. Sachverhalt der Entscheidung
3. Gang der Entscheidung
4. Entscheidungsgründe
5. Bedeutung der Entscheidung und Ausblick

#### 1. RECHTSPOLITISCHES UMFELD DER ENTSCHEIDUNG

Die „*Ichitarô*“-Entscheidung<sup>1</sup> des Obergerichtes für geistiges Eigentum (2005 (Ne) 10040) gilt als die erste Entscheidung des zum 1. April 2005 gegründeten Obergerichtes für geistiges Eigentum in Tokyo<sup>2</sup>. Diese vom 30. September 2005 stammende Entscheidung wurde jedoch nicht nur aufgrund ihres Charakters als „Premiere“ dieses neu gegründeten, sowohl aus juristischer als auch aus industrieller Sicht mit hohen Erwartungen verbundenen Spezialgerichts von der Öffentlichkeit in besonderem Maße mit Aufmerksamkeit bedacht. Auch die in der Öffentlichkeit breit diskutierte Frage der Schutzfähigkeit und Schutzwürdigkeit von Software-Erfindungen trug zur überdurchschnittlichen Resonanz dieses Rechtstreites bei. Dies wird umso mehr verständlich, wenn man bedenkt, daß die im Jahr 1985 eingeführte „*Ichitarô*“-Software über Jahre hinweg den Markt der Textverarbeitungssoftware beherrschte. Trotz der aufstrebenden Bedeutung von Microsoft Word ist in Japan die „*Ichitarô*“-Software noch besonders populär und genießt hohes Ansehen.

---

1 Vgl. hierzu bereits TH. BEYERLEIN, Aktuelles aus Japan – Die „*Ichitarô*“-Entscheidung des Oberlandesgerichtes für geistiges Eigentum, in: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2006, 341 ff.

2 Vgl. hierzu TH. BEYERLEIN, Das Obergericht für geistiges Eigentum in Tokyo, in: ZJapanR 21 (2006) 205 ff.; TH. BEYERLEIN, Aktuelles aus Japan – Das neu errichtete Oberlandesgericht für geistiges Eigentum in Tokio, in: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2006, 164 ff.

Im nachfolgenden Beitrag werden Sachverhalt und Entscheidungsgründe der „*Ichitarô*“-Entscheidung kurz dargestellt. Abschließend soll die Bedeutung der Entscheidung im Hinblick auf Softwarepatente und mittelbare Patentverletzung untersucht werden.

## 2. *Sachverhalt der Entscheidung*

Das Unternehmen Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (nachfolgend „Matsushita“) meldete im Oktober 1989 das japanische Patent Nr. 2803236 (nachfolgend „Klagepatent“) an. Erteilt wurde das Patent im Juli 1998. Die dem Patent zugrunde liegende Erfindung betrifft ein so genanntes „User Interface“, welches einen erläuternden Text auf dem Bildschirm darstellt, der die Funktion von so genannten Icons (z.B. das Druckersymbol) erklärt. Durch die Nutzung dieses „User Interface“ im Rahmen eines Computersystems kann vermieden werden, daß der Computerbenutzer auf Schlagwörter (Keywords) in einem extra Menü zurückgreifen muß. Durch die Definition eines Hilfe-Icons und darauf folgend eines anderen Icons (z.B. Drucker-Icon) kann gewährleistet werden, daß der erklärende Text, der sich im Hilfe-Icon befindet, erklärend für das andere Icon auf dem Bildschirm erscheint<sup>3</sup>.

Die Firma Justsystem Corporation (nachfolgend „Justsystem“) bietet die in Japan sehr bekannten Softwareprodukte „*Ichitarô*“ (Textverarbeitungsprogramm) und „*Hanako*“ (Graphikprogramm) an. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Software werden diese vom Benutzer auf dem eigenen Computer installiert und dann verwendet.

---

3 Eine englische Übersetzung der Patentansprüche 1-3 des Klagepatents, entnommen aus <[www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg\\_e.ipdl](http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl)> , lautet:

[Anspruch 1] An information processor comprising: a display means for displaying the first icon to perform the function for displaying functional description of an icon, and the second icon to perform predetermined information processing function, on the display screen; a designation means for designating the icons displayed on the display screen of said display means; and a control means for displaying the functional description of the second icon on the display screen of said display means in response to the designation of the second icon subsequent to the designation of the first icon by said designation means.

[Anspruch 2] The information processor of claim 1, wherein said control means performs the predetermined information processing function of the second icon, if the designation of the second icon by said designation means is not immediately after the designation of the first icon.

[Anspruch 3] An information processing method for controlling apparatus comprising an input device for inputting data and the display device for displaying data, comprising the steps of: displaying the first icon to perform the function for displaying functional description of an icon, and the second icon to perform predetermined information processing function, on the display screen; and displaying the functional description of the second icon on the display screen icon response to the designation of the second icon subsequent to the designation of the first icon.

### 3. *Gang der Entscheidung*

Matsushita nahm Justsystem vor dem Distriktgericht in Tokyo wegen mittelbarer Patentverletzung gemäß Art. 101 Abs. 2 und Abs. 4 des japanischen Patentgesetzes<sup>4</sup> in Anspruch. Gemäß Art. 100 des japanischen Patentgesetzes begehrte Matsushita dabei im Hinblick auf die Softwareprodukte *Ichitarô* und *Hanako* Unterlassung der weiteren Patentverletzung und Vernichtung der bei Justsystem noch vorhandenen Softwareprodukte *Ichitarô* und *Hanako*. Das Distriktgericht Tokyo (Vorinstanz) führte in seiner Entscheidung aus, daß ein Computer, auf dem die Softwareprodukte *Ichitarô* und *Hanako* von Justsystem installiert waren, als Produkt selbst oder durch seine Ingebrauchnahme eine mittelbare Verletzung des Klagepatents gemäß Art. 101 Abs. 2 und Abs. 4 des japanischen Patentgesetzes darstelle. Die Einwendung von Justsystem, wonach das Klagepatent offensichtlich mangels erfinderischen Schritts nichtig sei, wurde nicht gehört. Das Distriktgericht Tokyo verurteilte daraufhin Justsystem zur Unterlassung und ordnete die Zerstörung von allen noch im Besitz von Justsystem sich befindenden Softwareprodukten *Ichitarô* und *Hanako* an. Hiergegen legte Justsystem Rechtsmittel zum Obergericht für geistiges Eigentum ein.

### 4. *Entscheidungsgründe*

Das Obergericht für geistiges Eigentum hatte sich im wesentlichen mit drei Fragen zu beschäftigen: Die erste Frage betrifft die Reichweite der Patentansprüche, insbesondere die Frage, ob die Softwareprodukte *Ichitarô* und *Hanako*, wenn sie auf einem Computer installiert wurden, als Produkt selbst oder durch ihre Benutzung durch Verbraucher unter die Patentansprüche fallen. Die zweite Frage ist, ob darauf basierend das Klagepatent durch Justsystem mittelbar gemäß Art. 101 Abs. 2 und Abs. 4 des japanischen Patentgesetzes verletzt wird. Die dritte Frage betrifft schließlich die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents und darauf aufbauend die weiterführende Frage, ob aufgrund der Nichtigkeit des Klagepatents bereits vor Nichtigerklärung durch das japanische Patentamt Matsushita verboten werden kann, Rechte aus dem Klagepatent geltend zu machen. Im einzelnen wurden die Fragen wie folgt beantwortet:

- a. Die erste Frage wurde vom Obergericht für geistiges Eigentum dahingehend bejaht, daß ein Computer, auf dem die Softwareprodukte *Ichitarô* und *Hanako* installiert sind, sowohl als Produkt selbst als auch durch seine Benutzung mittels eines Verbrauchers eine Verletzung des Klagepatents darstellt. Alle entscheidenden Merkmale des Klagepatents seien in diesem Fall erfüllt.
- b. Die zweite Frage beantwortete das Obergericht für geistiges Eigentum sehr differenziert. Im Hinblick auf die Ansprüche 1 und 2 des Klagepatents wurde eine mittelbare

---

4 *Tokkyo-hô*, Gesetz Nr. 121/1959.

Patentverletzung des Sachpatents gemäß Art. 101 Abs. 2 des japanischen Patentgesetzes bejaht. Das Obergericht für geistiges Eigentum sah es als gegeben an, daß Justsystems Softwareprodukte eingesetzt wurden, um „einen Computer, auf dem Justsystems Softwareprodukte installiert sind“ zu erstellen, wodurch die Merkmale der Patentansprüche 1 und 2 erfüllt seien. Die Softwareprogramme von Justsystem seien darüber hinaus unerläßlicher Bestandteil zur Lösung der durch die Patentansprüche 1 und 2 gelösten Problemstellung des Klagepatents. Weiter stellte das Obergericht für geistiges Eigentum fest, daß Justsystems Softwareprogramme zusammen mit den dazugehörigen Hilfsfunktionen nicht auf einen Computer installiert werden können, ohne damit einen Gegenstand zu erschaffen, der alle Merkmale der Patentansprüche 1 und 2 des Klagepatents erfüllt. Schließlich enthielten Justsystems Softwareprogramme solche Teile, die extra dafür hergestellt wurden, die Merkmale von Anspruch 1 und 2 des Klagepatents zu verletzen. Bei diesen Teilen handele es sich nicht um solche, die allgemein und in großem Umfang in Japan in Verkehr sind (Art. 101 Abs. 2 des japanischen Patentgesetzes). Abschließend stellte das Obergericht für geistiges Eigentum fest, daß Justsystem bei der mittelbaren Patentverletzung vorsätzlich im Hinblick auf den Bestand der Patentansprüche 1 und 2 des Klagepatents und die mittelbare Patentverletzung selbst handelte.

Gleichwohl verneinte das Obergericht für geistiges Eigentum eine mittelbare Patentverletzung im Hinblick auf Patentanspruch 3 (Verfahrenspatent) des Klagepatents im Hinblick auf Art. 101 Abs. 4 des japanischen Patentgesetzes. Zwar sei „ein Computer, auf dem Justsystems Softwareprogramme installiert sind“ zur „Nutzung der Technik der Erfindung aus dem Klagepatent und für die Lösung der patentgemäßen Problemstellung zwingend erforderlich“. Gleichwohl würde Justsystem nur Softwareprogramme verkaufen und keine Computer selbst herstellen oder verkaufen. Ersteres reiche nicht für eine mittelbare Patentverletzung des Verfahrenspatents.

c. Im Hinblick auf die dritte Frage betreffend die Rechtsbeständigkeit des Patents stellte das Obergericht für geistiges Eigentum im Hinblick auf eine zum Stand der Technik gehörende Vorveröffentlichung (in englischer Sprache) fest, daß für einen Durchschnittsfachmann basierend auf dieser Vorveröffentlichung die dem Klagepatent zugrunde liegende Erfindung nahe gelegen habe. Deshalb stellte das Obergericht für geistiges Eigentum fest, daß Matsushitas Klagepatent keine Rechtsbeständigkeit haben könne und vom japanischen Patentamt für nichtig zu erklären sei. Vor diesem Hintergrund sei es Matsushita untersagt, gemäß Art. 104ter Abs. 1 des japanischen Patentgesetzes Rechte aus dem Klagepatent noch geltend zu machen, auch wenn das Klagepatent „auf dem Papier“ noch in Kraft sei.

##### 5. *Bedeutung der Entscheidung und Ausblick*

Diese Entscheidung hat eine sehr grundlegende Bedeutung. Das Obergericht für geistiges Eigentum hat der Praxis wichtige und notwendige Auslegungshilfen im Hinblick auf die mittelbare Patentverletzung gemäß Art. 101 Abs. 2 und Abs. 4 des japanischen Patentgesetzes gegeben. Sowohl im Hinblick auf Sachpatente (vgl. vorliegend die Patentansprüche 1 und 2) als auch Verfahrenspatente (vgl. vorliegend den Patentanspruch 3) können mittelbare Patentverletzungen nunmehr besser eingeschätzt und vermieden werden.

Bedauerlicherweise hat das Obergericht für geistiges Eigentum diesen Rechtsstreit nicht dafür genutzt, die Diskussion um „Softwarepatente“ endgültig zu entscheiden. Deutlich wurde jedoch die Haltung des Obergerichtes für geistiges Eigentum dahingehend, daß auch „Softwarepatente“ keine „Sonderrechte innerhalb des Patentrechts“ sind. Auch Fragen der Verletzung und des Rechtsbestandes von Softwarepatenten können anhand der altbekannten Kategorien wie „Neuheit“ und „erfinderische Tätigkeit“ beurteilt werden. Es ist allerdings nicht zu erwarten, daß die teilweise heftig geführte Diskussion um „Softwarepatente“ in Japan durch die „*Ichitarô*“-Entscheidung beendet wurde. Es bleibt zu hoffen, daß diese Entscheidung zumindest sachliche Impulse für die Diskussion um das Für und Wider der „Softwarepatente“ geliefert hat.

##### SUMMARY

*The Intellectual Property High Court of Tokyo has ruled in its first decision ever on indirect patent infringement. The alleged infringement of a so-called software patent was of high interest to the public due to the involvement of the well-known Japanese word-processing software Ichitarô and the graphic software Hanako. The Intellectual Property High Court finally ruled that though an indirect infringement of the product claims of the software patent had taken place, this software patent could not be enforced due to the lack of an inventive step. An indirect infringement of the process claim has been completely denied.*