

Christopher HEATH / Atsuhiko FURUTA (eds.)

Japanese Patent Law – Cases and Comments

Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law – Volume 17,
Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2019, xv + 721 pp., 181,00 €,
ISBN: 9789041194190

Die Herausgeber Dr. Christopher Heath und Atsuhiko Furuta haben sich mit dem zur Besprechung vorliegenden Werk keine geringere Aufgabe gestellt, als das japanische Patentrecht anhand von insgesamt 66 Entscheidungen japanischer Gerichte darzustellen. Neben der Kenntnis des materiellen japanischen Patentrechts setzt ein solches Vorhaben auch ein umfassendes Verständnis der rechtlichen und tatsächlichen Besonderheiten des japanischen Gerichtssystems voraus. Insofern war es von großem Vorteil, dass bereits seit Jahrzehnten ein reger Austausch zwischen japanischen Patentrechtlern und dem Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb besteht. Christopher Heath, der vor seiner Ernennung zum Beschwerdekammermitglied beim Europäischen Patentamt das Asienreferat des Instituts leitete, hat die Aufgabe übernommen, die japanischen Gäste fachlich zu betreuen. Bis heute ist er die erste Anlaufstelle für japanische Patentrechtler in München, und die sich aus der andauernden fachlichen Diskussionen ergebenden Erkenntnisse sind Grundlage der zu besprechenden, umfassenden fallbasierten Einführung in das japanische Patentrecht.

Neben dem hohen wissenschaftlichen Anspruch des Werks werden auch tatsächliche Aspekte des japanischen Patentrechts beschrieben und erläutert, so dass der Nutzwert für alle Praktiker, die japanische Mandanten betreuen und sich mit den Besonderheiten des japanischen Rechts vertraut machen wollen, sehr hoch ist. Vorangestellt ist den Gerichtsentscheidungen eine mit 19 Seiten hinreichend ausführliche Einführung in das japanische Patentrecht, die sich mit der Entwicklung des Patentrechts in Japan seit der Meiji-Zeit (1868–1912) beschäftigt. Die 66 ausgewählten Entscheidungen sind in sechs logisch aufeinander aufgebaute Bereiche eingeteilt (Patentierbarkeit, Rechte der Erfinder, Verfahren vor dem japanischen Patentamt, Schutzzumfang, Rechtsdurchsetzung und sonstige Fragen), wobei die Gewichtung sehr ausgewogen ist. Die ausgewählten Entscheidungen führen umfassend in die aktuelle Rechtslage in Japan ein und weisen auch auf Entwicklungslinien hin, die für das Verständnis des japanischen Patentsystem erforderlich sind.

Die einzelnen Beiträge sind vor allem von japanischen Richtern, Rechts- und Patentanwälten, Mitarbeitern des Japanischen Patentamts und Gastwis-

senschaftlern verfasst, die in den vergangenen 25 Jahren am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb geforscht haben. Die Herausgeber haben alle Beiträge gewissenhaft überarbeitet, sodass sich das ganze Werk durch eine gleichbleibende inhaltliche und sprachliche Qualität auszeichnen. Der grundsätzliche Aufbau der einzelnen Fälle ist überzeugend und hilft, die Besonderheiten des jeweiligen Falles zu verstehen. Zuerst werden der rechtliche Rahmen und die Fallgestaltung dargestellt. Im Anschluss gibt es eine einordnende und wertende Analyse des Falls, bevor abschließend ein Vergleich der Behandlung des jeweiligen Problems im internationalen Kontext erfolgt. Dies überzeugt, da dem Leser die Möglichkeit gegeben wird, die japanische Entscheidung als solche zu verstehen, ihm aber auch die Mittel zur Verfügung gestellt werden, sie selbst bewerten zu können.

Nach der Einführung des Obergerichts für geistiges Eigentum im Jahr 2005 haben sich gerade für das Prüfungsverfahren erhebliche Veränderungen ergeben, die im Kapitel „Patentfähigkeit“ anschaulich dargestellt werden. Dabei helfen die rechtsvergleichenden Ausführungen beim Verständnis der japanischen Besonderheiten. Es wird deutlich herausgearbeitet, dass die japanische Rechtsprechung bei ihren Entscheidungen die Rechtslage in anderen Ländern berücksichtigt und die auf dieser Grundlage getroffene Entscheidung teilweise Gedanken aus verschiedenen anderen Systemen vereint. Die Ausführungen dürften für Rechts- und Patentanwälte, die japanische Mandanten betreuen, aber auch in der Beratung von Mandanten, die in Japan Patente anmelden möchten, eine wertvolle Verständnis- und Argumentationsgrundlage darstellen. Die Praxisnähe zeigt sich auch bei den weiteren behandelten Themen wie der zweiten medizinischen Verwendung sowie den Anforderungen an eine Nacharbeitbarkeit und eine verbesserte Dosierung. Dabei handelt es sich um die Bereiche des Patentrechts, die auch in Europa im Mittelpunkt der Diskussion stehen.

Exemplarisch sei auf das Arbeitnehmererfinderrecht eingegangen. Dieses hat seit der *Olympus*-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Jahr 2003 (Fall 16) eine wechselvolle Entwicklung erlebt. Nachdem ursprünglich lediglich sehr niedrige Vergütungen zugesprochen worden waren, gab es zwischenzeitlich Urteile, bei denen sehr hohe Summen an Arbeitnehmererfinder zugesprochen wurden, und die den Gesetzgeber zu einer Änderung des Patentgesetzes veranlassten. Dem Anspruch des Werks folgend, werden diese Entwicklungen sehr gut im Zusammenhang dargestellt, wobei die in Japan gefundene Lösung einen interessanten Kompromiss darstellt, der gerade über die rechtsvergleichenden Ausführungen mit Gewinn auch für die deutsche Praxis gelesen werden kann.

Normalerweise werden japanische Gerichtsentscheidungen bei der Entscheidungsfindung deutscher Gerichte nicht berücksichtigt. Eine Ausnahme stellen Entscheidungen zur internationalen patentrechtlichen Erschöpfung

dar, die vom Bundesgerichtshof zitiert worden sind (BGH, Urteil vom 14.12.1999, X ZR 61/98, GRUR 2000, 299, 300 – *Karate*). Die Entscheidung *BBS Car Wheels III* (Fall 32) stellt die Hintergründe umfassend dar und geht dabei auch auf die herausragende Rolle des damaligen wissenschaftlichen Mitarbeiters am Obersten Gerichtshof *Ryōichi Mimura* ein, der erst als Richter und nunmehr seit vielen Jahren als Rechtsanwalt einen maßgeblichen Beitrag zum deutsch-japanischen Verständnis im Patentrecht geleistet hat.

Das japanische Prozessrecht sah ursprünglich eine strenge Trennung zwischen dem Verletzungs- und dem Nichtigkeitsverfahren vor. Dies hat auch in Japan zu einer Diskussion geführt, die der in Deutschland zum Thema „Injunction Gap“ geführten Diskussion ähnelte. Die Frage, ob es gerecht ist, dass auf Grund von unterschiedlichen Verfahrensdauern aus möglicherweise zu Unrecht erteilten Patenten vollstreckt werden kann, wurde in Japan durch die Rechtsprechung gelöst. Mit der *Kilby III*-Entscheidung aus dem Jahr 2000 hat der Oberste Gerichtshof erstmals den Einwand einer unzulässigen Rechtsausübung bei „offensichtlich“ nichtigen Patenten zugelassen und damit eine seit 1904 bestehende Rechtsprechung geändert. Die Auswirkungen dieser Entscheidung wird anhand der Fälle 49 bis 51 erläutert, wobei auch Folgeprobleme wie die Möglichkeit einer beschränkten Verteidigung des Patents angesprochen werden.

Inwieweit die Zulassung des Nichtigkeitseinwands dazu beigetragen hat, dass die immer schon geringe Zahl an Patentverletzungsverfahren vor japanischen Gerichten noch weiter gesunken ist, kann nicht abgeschätzt werden. Für die hohe Praxisrelevanz des zu besprechenden Werkes spricht aber, dass in dem Kapitel über das Verletzungsverfahren die wesentlichen Aspekte behandelt werden. Besonders interessant sind dabei die Entscheidungen zur Berechnung etwaiger Schadensersatzsummen. Die japanische Behandlung des in der internationalen patentrechtlichen Praxis wohl am meisten diskutierten Themas „Behandlung standardrelevanter Patente“ wird anhand des Falles 52 erläutert. In dieser Entscheidung hatte das Obergericht für geistiges Eigentum Gelegenheit, zur Möglichkeit der Beantragung einer einstweiligen Verfügung bei standardrelevanten Patenten Stellung zu nehmen.

Die japanische Gerichtsbarkeit auf dem Gebiet des einstweiligen Rechtsschutzes ist auf das Obergericht für geistiges Eigentum zugeschnitten. Die dort tätigen Richter sind, soweit es das auf Generalisten ausgelegte japanische Gerichtssystem zulässt, spezialisiert und haben in der Regel während ihrer Laufbahn mehrfach Zuständigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums gehabt. Daneben stehen den Richtern für Rückfragen Experten zur Verfügung, die vom Japanischen Patentamt an das Obergericht für geistiges Eigentum abgeordnet sind. Die 15 Richter des Obersten Gerichtshofs sind hingegen als uneingeschränkte Generalisten anzusehen: Beim Obersten Gerichtshof gibt es keine Zuständigkeiten. Den Richtern stehen zur

Unterstützung lediglich abgeordnete Richter als wissenschaftliche Hilfskräfte zur Verfügung, die eine gewisse Spezialisierung haben (6 von 39 wissenschaftlichen Mitarbeitern sind mit der Behandlung von Fällen des geistigen Eigentums befasst). Es war deshalb üblich, dass der Oberste Gerichtshof Entscheidungen des Obergerichts für geistiges Eigentum inhaltlich nicht änderte. Als dies 2015 (Fall 37) erstmalig geschah, löste dies eine kontroverse Diskussion aus. Dies wird auch in der Besprechung des Falles, bei der es um die Behandlung von *product by process*-Ansprüchen ging, deutlich, da die Entscheidung beider Instanzen vorgestellt und die Gründe für die abweichenden Entscheidungen dargestellt werden.

Für Praktiker werden wahrscheinlich die drei Fälle zur Verlängerung des Patentschutzes (Fälle 58 bis 60) und zu lizenzrechtlichen Themen (Fälle 61 ff.) einen hohen Nutzen aufweisen. Abgerundet wird das Werk durch eine Übersicht der in dem Werk angesprochenen japanischen Entscheidungen und einem sehr detaillierten Stichwortverzeichnis.

Ein Werk von einem solchen Umfang und mit so vielen unterschiedlichen Beiträgen entsteht über viele Jahre, und es ist ein großer Verdienst der Herausgeber, dass sie nicht nur die sprachliche Einheitlichkeit hergestellt, sondern auch dafür Sorge getragen haben, dass alle weiterführenden Hinweise auf dem aktuellen Stand sind.

Das Werk „Japanese Patent Law – Cases and Comments“ stellt die umfassendste fallbasierte Darstellung des japanischen Patentrechts in einer ausländischen Sprache dar. Trotz der Aufteilung in 66 Fallbesprechungen kann sich der interessierte Leser die einzelnen Themenbereiche sehr schnell erschließen, da der Aufbau und die Systematik des Werks insgesamt klar ist und die Strukturierung der einzelnen Fälle selbst durchgehend eingehalten wurde.

Das Werk eignet sich in vielfacher Hinsicht. Durch den klaren und systematischen Aufbau können konkrete Fragestellungen gezielt gesucht werden, es ist aber auch möglich, sich einen umfassenden Überblick über das japanische Patentrecht zu verschaffen. Die sehr gelungene Einleitung nimmt den Leser an die Hand und gibt Hilfestellung, zwingt aber nichts auf. Durch den Fallbezug wird die Gedankenwelt des japanischen Patentrechts erschlossen, und dieses Verständnis kann für deutsche Praktiker, die japanischen Mandanten betreuen, äußerst hilfreich sein.

Insgesamt handelt es sich um ein herausragendes Beispiel für gelungene Rechtsvergleichung auf höchstem Niveau.

*Oliver SCHÖN**

* Dr., Richter am Landgericht, Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesgerichtshof.