

## RECHTSPRECHUNG / CASE LAW

### Übersicht über die Rechtsprechungsentwicklung zum geistigen Eigentum in Japan im Jahr 2020

Atsuhiko FURUTA / Christopher HEATH\*

- I. Rechtliche und tatsächliche Rahmenbedingungen
- II. Entscheidungen zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht
  1. Berechnung des Schadensersatzes
  2. Mittelbare Verletzung
  3. Klinische Versuche
  4. Rechtsmissbrauch nach dem Antimonopolgesetz
  5. Feststellungsinteresse des nicht-eingetragenen ausschließlichen Lizenznehmers
  6. Erfinderische Tätigkeit mit unerwartetem Effekt
  7. Neuheit nach früherer unveröffentlichter Anmeldung
  8. Stützung durch die Beschreibung
- III. Entscheidungen zum Markenrecht
  1. Farbmarke
  2. Beschreibende bzw. funktionelle Bildanordnung
  3. Rechtsmissbrauch nach Spaltung des Geschäfts
- IV. Entscheidungen zum Geschmacksmusterrecht
- V. Entscheidungen zum unlauteren Wettbewerb
  1. Herkunftshinweisende Aufmachung
  2. Irreführende Angaben
  3. Rufschädigung
  4. Publicity Rights
- VI. Zum Bereich des Urheberrechts
  1. Retweet und Urheberpersönlichkeitsrecht
  2. Aufführung in einer Musikschule
  3. Angewandte Kunst
- VII. Fazit

---

\* Atsuhiko FURUTA ist Mitglied der Beschwerdekammern des Japanischen Patentamts und ehemaliger Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München.

Dr. Christopher HEATH ist Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts und a.o. Professor an der Universität Maastricht. Der Beitrag gibt die persönliche Meinung der Autoren wieder.

## I. RECHTLICHE UND TATSÄCHLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Auch in Japan hat die Corona Pandemie die gerichtlichen und patentamtlichen Verfahren beeinflusst.

Die Gerichte haben anfänglich (7. April 2020–31. Mai 2021) alle mündlichen Verhandlungen ausgesetzt, danach allerdings mit Maßnahmen wie Masken, Distanzierung usw. fortgesetzt.<sup>1</sup> Bereits am 3. Februar 2020 haben die Gerichte die Möglichkeit einer Videokonferenz für die Vorbereitung einer Verhandlung eingeführt,<sup>2</sup> während dies für andere Phasen des Zivilverfahrens noch im Justizministerium diskutiert wird.<sup>3</sup>

Gleiches gilt für das Verfahren vor dem Patentamt. Auch hier wurden mündliche Verhandlungen erst ausgesetzt und danach mit entsprechenden Schutzmaßnahmen durchgeführt. Bei der Prüfungsabteilung und den Beschwerdekammern des Japanischen Patentamtes (JPA) ist inzwischen bei *ex parte*-Fällen die Videokonferenz die Regel.<sup>4</sup> Am 14. Mai 2021 wurde ein

---

1 Siehe z. B. die Mitteilungen auf der Webseite des Obergerichts für Geistiges Eigentum. Es kann der Notstand ausgerufen werden; die obigen Anfangs- und Enddaten beziehen sich auf Tōkyō. Weitere Notstandsperioden waren der 8. Januar 2021–21. März 2021, der 25. April 2021–20. Juni 2021 und der 12. Juli 2021–31. September 2021.

2 Die vorausgehende Vorbereitung ist keine mündliche Verhandlung, findet aber als vorbereitende Verhandlung über die strittigen Punkte in der Regel mündlich in nicht öffentlicher Sitzung statt. Diese kann auch ohne Gesetzesänderung als Videokonferenz durchgeführt werden. Siehe das Dokument vom 11. September 2020 auf der Webseite des Justizministeriums, <http://www.moj.go.jp/content/001328516.pdf>, und die Mitteilung auf der Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/about/topics/webmeeting\\_2020\\_1214/index.html](https://www.courts.go.jp/about/topics/webmeeting_2020_1214/index.html); T. OKAYAMA, *Chizai soshō no sōten seiri tetsuzuki ni okeru IT-ka no genjō to kadai* [Status und Probleme bei der Computerisierung der vorbereitenden Verhandlung im Gerichtsverfahren zum geistigen Eigentum], *Law & Technology* 91 (2021) 35.

3 Siehe die Webseite des Justizministeriums zum Rat für die Computerisierung des Zivilverfahrens, [http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02\\_003005.html](http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003005.html). Ein Zwischenbericht zur Gesetzesänderung des Zivilverfahrensgesetzes ist am 19. Februar 2021 veröffentlicht worden, und die Öffentlichkeit konnte bis zum 5. Juli 2021 eine Stellungnahme einreichen, siehe die Webseite des Justizministeriums, [http://www.moj.go.jp/shingi1/minji07\\_00178.html](http://www.moj.go.jp/shingi1/minji07_00178.html). Diese Diskussion dauert gegenwärtig noch an. Siehe z. B., K. YAMAMOTO et al., *Zadan-kai minji saiban no IT-ka – rippō-ka no ronten* [Gespräch zur Computerisierung des Zivilverfahrens], *Jurisuto* 1555 (2021) 60.

4 Siehe M. NISHIO, *Korona-ka de no gyōmu taiō no go-shōkai – tokkyo-chō* [Dienstleistungen des Japanischen Patentamts in Zeiten von Corona], *Patento* Band 73, Nr. 12 (2020) 16; Mitteilungen zu den Dienstleistungen in der COVID-19 Pandemie auf der Webseite des JPA, [https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19\\_shutsugan.html](https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html). Es ist hierbei zu beachten, dass ein Gespräch mit dem Prüfer keine mündliche Verhandlung ist und es kein Recht auf eine mündliche Verhandlung als solche gibt, auch wenn eine mündliche Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren beim JPA grund-

Gesetz verabschiedet, das die Möglichkeit mündlicher Verhandlungen durch Videokonferenz vor dem JPA vorsieht. Das Gesetz sieht auch Regeln gegen die private (also nicht gewerbliche) Einfuhr von Gegenständen vor, die ein Marken- oder Designrecht verletzen und die Möglichkeit der Einreichung eines sog. *amicus brief* in Patentverletzungsverfahren.<sup>5</sup>

Nach einer umstrittenen Urheberrechtsnovelle 2019, die den Bereich des unerlaubten Herunterladens erweitert hatte, sieht die neueste Novelle aus dem Jahr 2021 Ausnahmen vor, z.B. die ausschnittsweise Übersendung eines Werkes durch Bibliotheken.<sup>6</sup> Beim Gesetz zur Beschränkung der

---

sätzlich durchgeführt wird. Siehe C. HEATH / A. FURUTA (Hrsg.), *Japanese Patent Law – Cases and Comments* (2019) 215.

- 5 Zum Bericht der Patentrechtskommission, siehe die Webseite des JPA, [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/210208\\_with-covid19.html](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/210208_with-covid19.html); zum Bericht der Markenrechtskommission, [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo\\_shoi/20210204\\_shohyo\\_arikata.html](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/20210204_shohyo_arikata.html); zum Bericht der Patentanwaltskommission, [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi\\_shoi/2021houkokusho.html](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi_shoi/2021houkokusho.html). Zum Inhalt der Gesetzesänderung, siehe die Dokumente auf der Webseite des JPA, [https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou\\_kaiei\\_r030521.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r030521.html). Dieses Gesetz Nr. 42/2021 vom 21. Mai 2021 wird am 1. Oktober 2021 bzw. 1. April 2022 in Kraft treten. Die Durchführung von mündlichen Verhandlungen online ist am 1. Oktober 2021 in Kraft getreten, <https://www.meti.go.jp/press/2021/09/20210914001/20210914001.html>; <https://www.meti.go.jp/press/2021/09/20210914001/20210914001.html>. Die vorangegangene Gesetzesänderung 2019 (Gesetz Nr. 3/2019 vom 17. Mai 2019, seit 1. April 2020 in Kraft) führte einen Besichtigungsanspruch wie das deutsche Patentgesetz (PatG) und eine Erhöhung des Schadensersatzanspruches ein. Siehe die Dokumente auf der Webseite des JPA, [https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou\\_kaiei\\_r010517.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html) und <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/2019-03kaisetsu.html>; die entsprechenden Berichte des JPA, [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/190215\\_tokkyo\\_houkoku.html](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/190215_tokkyo_houkoku.html), [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho\\_shoi/isyuu\\_seido\\_190215\\_minaoshi.html](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/isyuu_seido_190215_minaoshi.html); siehe dazu auch R. SHITARA, *Reiwa gan'nen tokkyo-hō kaisei ni yoru sashō seido no kaisetsu to sono igi* [Erläuterung und Bedeutung des Besichtigungsanspruches durch die Patent Gesetzesänderung 2019], *Law & Technology* 89 (2020) 45, und K. IIDA, *Songai baishō no jikkō-ka ni mukete – reiwa gan'nen tokkyo-hō kaisei* [Zur höheren Wirksamkeit von Schadensersatz – Patent Gesetzesänderung 2019], *Jurisuto* 1542 (2020) 27.
- 6 Zu diesem Gesetz Nr. 52/2021 vom 2. Juni 2021 siehe die Dokumente auf der Webseite des Japanischen Kulturamts (JKA), [https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r03\\_hokaisei/](https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r03_hokaisei/) und die entsprechenden Berichte des Rats des JKA [https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/92818201\\_03.pdf](https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/92818201_03.pdf), [https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/92818201\\_02.pdf](https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/92818201_02.pdf). Zum Gesetz Nr. 48/2020 vom 12. Juni 2020 (hauptsächlich seit 1. Januar 2021 in Kraft), siehe die Dokumente auf der Webseite des JKA <https://www.bunka.go.jp/>

Haftung von Internetdiensteanbietern und zur Auskunftspflicht über den Absender, das manchmal in Urheberrechtsverletzungsfällen benutzt wird, gibt es nunmehr Abhilfe gegen die anonyme Verleumdung und Diffamierung im Internet durch ein neues Verfahren der freiwilligen Gerichtbarkeit (*hishō tetsuzuki*).<sup>7</sup>

Schließlich wurde das Sortenschutzgesetz im Jahre 2020 geändert und sieht nunmehr strengere Regeln zur Ausfuhr von Sorten und die Aufforderung zur Lizenzierung bei eigener Vermehrung der Sorte vor.<sup>8</sup>

---

*seisaku/chosakuken/hokaisei/r02\_hokaisei/* und die entsprechenden Berichte des Rats des JKA [https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/92074601\\_01.pdf](https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/92074601_01.pdf), [https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shingaikontentsu/pdf/91997502\\_01.pdf](https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/shingaikontentsu/pdf/91997502_01.pdf), [https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/r1390054\\_02.pdf](https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/r1390054_02.pdf); siehe ferner S. KAWASAKI, *Chosaku-ken-hō kaisei-an no teishutsu miokuri ni itaru kei'i – intānetto-jō no kaizokuban taisaku o megutte* – [Die Umstände der Verschiebung der Vorlage des Entwurfs zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes: Maßnahmen gegen Internetpiraterie], *Rippō to Chōsa* 411 (2019); S. CHAEN, *Shingai kontentsu no daunrōdo ihō-ka no han'i kakudai* [Erweiterung des Bereiches des rechtswidrigen Herunterladens verletzender Inhalte], *Jurisuto* 1549 (2020) 25; Y. SHIROYAMA, *Raisensu tōzen taikō* [Entgegensetzen einer Lizenz ohne Eintragung], *Jurisuto* 1549 (2020) 30.

7 Zu diesem Gesetz Nr. 27/2021 vom 28. April 2021 (Inkrafttreten 18 Monate nach der Verkündung) siehe die Dokumente auf der Webseite des Innenministeriums, [https://www.soumu.go.jp/menu\\_hourei/s\\_houritsu.html](https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html); siehe außerdem den entsprechenden Bericht des Rats des Innenministeriums [https://www.soumu.go.jp/main\\_sosiki/kenkyu/information\\_disclosure/01kiban18\\_01000107.html](https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_disclosure/01kiban18_01000107.html); Siehe auch S. KAKIUCHI, *Hasshin-sha jōhō kajji tetsuzuki no kongo* [Zukunft des Verfahrens hinsichtlich der Offenlegung der Information über den Absender], *Jurisuto* 1554 (2021) 25. Das Verfahren der freiwilligen Gerichtbarkeit (*hishō tetsuzuki*) ist grundsätzlich ein *ex officio* und nicht-öffentliches Verfahren vor Gericht. Ein Beispiel für ein solches Verfahrens ist das Verfahren in Familiensachen. Siehe, z.B., Y. HONMA, *Soshō to hishō* [Normales Gerichtsverfahren und Verfahren der freiwilligen Gerichtbarkeit] in: *Minji soshō-hō hanrei hyakusen* [100 ausgewählte Fälle zum Zivilverfahrensgesetz] (5. Aufl., 2015) 8.

8 Nach dem neuen Gesetz kann der Inhaber einer geschützten Sorte deren Ausfuhr auch nach einem Verkauf des Saatgutes verbieten. Und die Ausnahme für die eigene Vermehrung der Sorte wird gestrichen. Zu diesem Gesetz Nr. 74/2020 vom 9. Dezember 2020 (ein Teil ist seit 1. April 2021 und ein anderer seit 1. April 2022 in Kraft) siehe die Dokumente auf der Webseite des Landwirtschaftsministeriums, <https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyuhou/>; siehe ferner H. NAMURA, *Shubyō-hō no ichibu o kaisei suru hōritsu – shuyō kaisei-ten to sono kadai* [Sortenschutz Gesetzesänderung – Hauptpunkte der Reform und Probleme], *Jurisuto* 1555 (2020) 84; NÖRIN SUISAN-SHŌ CHITEKI ZAISAN-KA [Abteilung zum Geistigen Eigentum im Landwirtschaftsministerium], *Reiwa 2-nen Shubyō-hō kaisei no gaiyō* [Überblick über die Sortenschutz Gesetzesänderung 2020], *Law & Technology* 91 (2021) 65. Bezug zur Landwirtschaft hat auch das neue Gesetz zur Verhinderung des un-

## II. ENTSCHEIDUNGEN ZUM PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

1. *Berechnung des Schadensersatzes*

Das Obergericht für Geistiges Eigentum (OGE) hat am 28. Februar 2020 in der Entscheidung *Schönheitspflegegerät* nach Art. 102 Abs. 1 PatG<sup>9</sup> [Vermutung, wonach der Schaden dem entgangenen Gewinn entspricht: Multiplikation der Anzahl der verletzenden Produkte mit der Höhe des Gewinns, den der Patentinhaber für diese Anzahl erzielt hätte] entschieden, dass (1) die Produkte des Patentinhabers nicht notwendigerweise patentgemäß sein, sondern lediglich mit den patentverletzenden Produkten in Wettbewerb stehen müssten [der Patentinhaber hat im vorliegenden Fall das Patent selbst ausgeführt und das Gericht diese Feststellung nur als *obiter dictum* gemacht], (2) der Gewinn sich durch die Höhe des Umsatzes unter Abzug der Kosten, welche bei Herstellung und Inverkehrbringen unmittelbar entstehen, berechne, (3) der Beitrag des Patents bei der Höhe des Gewinns zu berücksichtigen sei [mit anderen Worten, wieviel das Patent zum Umsatz der verletzenden Produkte beiträgt], (4) nicht die tatsächliche, sondern die potenzielle Produktionskapazität des Patentinhabers für die Berechnung des entgangenen Umsatzes an Produkten zugrunde zu legen sei [für die Frage, ob der Patentinhaber die Anzahl der durch den Verletzer hergestellten Produkte tatsächlich selbst hätte herstellen können], (5) der Verletzer die Umstände für die Widerlegung der obigen Vermutung nach Art. 102 Abs.1 PatG zu beweisen habe [z.B. (α) Unterschiede zwischen Geschäftsmodellen des Patentinhabers und Verletzers, (β) Vorhandensein alternativer Konkurrenzprodukte im Markt, (γ) Vermarktungsanstrengungen des Verletzers, (δ) Eigenschaften der verletzenden Produkte].<sup>10</sup>

---

lauteren Wettbewerbs bei genetischen Ressourcen von Haustieren (Gesetz Nr. 22/2020 vom 24. April 2020, seit 1. Oktober 2020 in Kraft), siehe die Dokumente auf der Webseite des Landeswirtschaftsministeriums, [https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/kachiku\\_iden.html](https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/kachiku_iden.html); siehe ferner I. HAYASHI, *Kachiku iden-shigen no fusei ryūtsū bōshi seido no sōsetsu* [Einführung in das System zur Verhinderung des unlauteren Vertriebs von genetischen Ressourcen von Haustieren], *Jurisuto* 1549 (2020) 78; T. MIKAMI, *Kachiku iden-shigen ni kansuru fusei kyōsō no bōshi ni kansuru hōritsu oyobi Kachiku kairyō zōshoku-hō no ichibu o kaisei suru hōritsu no gaiyō* [Überblick über das Gesetz zur Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs bei genetischen Ressourcen von Haustieren und der Gesetzesänderung zur Verbesserung und Vermehrung von Haustieren], *Law & Technology* 90 (2021) 47.

9 Patentgesetz (*Tokkyo-hō*), Gesetz Nr. 121/1959.

10 OGE, 28. Februar 2020, Hanrei Jihō 2464, 61 – *Schönheitspflegegerät*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe K. IIDA, *Jurisuto* 1547 (2020) 8; ANONYM, *Law & Technology* 88 (2020) 59; N. OTOMO, *Patento*, Band 70, Nr. 12 (2020) 1783; R. MIMURA, in: *Bijinesu-rō no atarashii nagare – Katayama Eiji sensei koki kinen ronbun-shū* [Neuere Tendenzen im Wirtschaftsrecht – Festschrift zum 70. Geburts-

Das OGE hat den Beitrag des Patents mit 40 % des Gewinns angesetzt (d.h. 60 % abgezogen) und 50 % des Umsatzes der verletzenden Produkte als kausal für den Schaden angesehen, da erwartbar nur die Hälfte der Käufer der verletzenden Produkte (Preis 3.000–5.000 Yen) tatsächlich die des Patentinhabers (Preis 23.800 Yen) gekauft hätten. Das Gericht hat damit einen Schadensersatz in Höhe von etwa 440 Millionen Yen zugesprochen, weil es anders als die Vorinstanz (107 Millionen Yen) den Beitrag des Patents am Gewinn durch den Verkauf der verletzenden Produkte nicht mit 10 %, sondern mit 40 % angesetzt hat.

Es handelt sich um eine Entscheidung des Großen Senates [*daigōgi*: bestehend aus fünf Richtern], die zusammen mit der *Kosmetikmaske*-Entscheidung des Großen Senates vom 7. Juni 2019 zu Art. 102 Abs. 2 [Verletzergegewinn] und Abs. 3 [Lizenzgebühr],<sup>11</sup> einheitliche Maßstäbe zur Berechnung des Schadensersatzes gesetzt hat. Die Entscheidung des OGE folgt im vorliegenden Fall der herrschenden Meinung in der Literatur zu den obigen Punkten (1), (2), (4), (5) [der Grenzgewinn zu (2) und die Umstände für die Widerlegung zu (5) entsprechen auch der *Kosmetikmaske*-Entscheidung], aber es gibt Kritik zum Punkt (3), nämlich wie der Beitrag des Patents zu beurteilen ist, wenn der Patentinhaber die Erfindung selbst nicht ausführt (was im vorliegenden Fall nicht problematisch war).<sup>12</sup> Dieser Fall zeigt auch die Tendenz zu höheren Schadensersatzbeträgen in Japan.<sup>13</sup>

---

tag von Eiji Katayama] (2020) 527; Y. TAMURA, *Shin Hanrei Kaisetsu* Watch 28 (2021) 293; T. KANEKO, *Rinji Zōkan Jurisuto [Reiwa 2 nendo Juyō Hanrei Kaisetsu, Kommentare zu den wichtigsten Fällen im Jahre 2020]* 1557 (2021) 218.

- 11 OGE, 7. Juni 2019, *Hanrei Jihō* 2430, 34 – *Kosmetikmaske*. Die deutsche Übersetzung dieses Falls mit Anmerkung des Ko-Autors FURUTA ist veröffentlicht in *GRUR International* 2019, 1186.
- 12 Siehe die Kommentare in Fn. 10. Y. TAMURA und T. KANEKO kritisieren, dass die Entscheidung den Beitrag des Patents nur in der Höhe des Gewinns zu berücksichtigen scheint, und dies zu keiner Berücksichtigung des Beitrags des Patents bei den verletzenden Produkten führe. N. OTOMO und K. IIDA werfen die Frage auf, wie der Beitrag des Patents berücksichtigt wird, wenn der Patentinhaber selbst das Patent nicht ausführt. R. MIMURA analysiert, wie nach dieser Entscheidung ein Fall ohne Ausführung durch den Patentinhaber zu behandeln sei. Zur Berechnung des Schadensersatzes gibt es eine Gesetzesänderung aus dem Jahre 2019, siehe obige Fn. 5. Zur Beziehung zwischen der Gesetzesänderung und den Entscheidungen des OGE, siehe auch R. SHITARA *Tokkyo-hō kaisei-tō futatsu no chiteki zaisan Kōtō Saiban-sho daigōgi hanketsu* [Patent Gesetzesänderung und zwei Entscheidungen des Großen Senats des Obergerichts für Geistiges Eigentum], in: R. TAKABAYASHI et al. (Hrsg.), *Nenpō chiteki zaisan-hō 2020–2021* [Jahrbuch zum Recht des Geistigen Eigentums 2020–2021] (2020) 1; T. TAKABAYASHI et al., *Hensha ga kataru chiteki zaisan-hō no jitsumu to riron no jū-nen* [Herausgebergespräch, Zehn Jahre Theorie und Praxis zum Recht des Geistigen Eigentum], *ibid.*, 65; M. SUZUKI, *Tokkyo-ken shingai ni motozu-*

## 2. Mittelbare Verletzung

Im *Klemme*-Fall vom 28. Mai 2020 hatte das DG Ōsaka im Hinblick auf die „Ausführung der Erfindung“ zu entscheiden, was als „Mittel, die für die Herstellung des geschützten Produkts benutzt werden“, nach Art. 101 Abs. 2 PatG [Mittelbare Verletzung durch Benutzung von Mitteln, die auch anderweitig verwendet werden können] zu werten war: notwendig und ausreichend sei, dass Käufer in gewöhnlichem Umfang mit hoher Wahrscheinlichkeit die Mittel zur Patentverletzung benutzen und der Hersteller oder Händler der Teile das erkenne und billige. In diesem Fall hat das DG Ōsaka die mittelbare Patentverletzung für die Produkte 7 und 8 der Beklagten nach Art. 101 Abs. 2 PatG und die mittelbare Patentverletzung für die Produkte 1 bis 3 der Beklagten nach Art. 101 Abs. 1 PatG [Mittelbare Verletzung durch Benutzung von Mitteln, die nur für die patentierte Erfindung Verwendung finden,] anerkannt, und die mittelbare Verletzung für die Produkte 4 bis 6 mangels äquivalenter Verletzung verneint. Das DG Ōsaka hat danach wegen der hohen Wahrscheinlichkeit einer verletzenden Benutzung die unbeschränkte Unterlassung auch für die Produkte der Beklagten anerkannt, die auch an-

---

*ku songai baishō ni kansuru ichi kōsatsu* [Erwägungen zum Schadensersatz bei Patentverletzung], Law & Technology 90 (2021) 12; M. TAKABE, *Tokkyo-ken shingai ni yoru songai* [Schaden aufgrund von Patentverletzung], Law & Technology 90 (2021) 25. Für die andere Leitentscheidung *Kassetten für Windeleimer* des Großen Senates des OGE zu Schadensersatz in Japan vom 1. Februar 2013, siehe HEATH / FURUTA (Hrsg.), *supra* Fn. 4, 589, deutsche Übersetzung in GRUR International 2015, 237. Zum Verletzergewinn hat das OGE im *Mikropartikeldüse* Fall entschieden, dass es als Umstand zur Widerlegung der Vermutung des Schadens berücksichtigt werden könne, wenn innerhalb einer Vorrichtung nur ein patentiertes Teil verbaut sei, während die Berechnung von dem Preis der ganzen Einrichtung ausgehe: OGE, 27. Mai 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/718/089718\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/089718_hanrei.pdf). Für einen Kommentar zum Fall, siehe M. FUJINO, Chizai Kanri, Band 71, Nr. 9 (2021) 1236. Das DG Tōkyō hat im *Natriumglutamat* Fall entschieden, dass der Gewinn durch das Inverkehrbringen aus Indonesien auch berechnet werde, wenn die Beklagte (ein verbundenes Unternehmen) das Angebot in Japan gemacht habe: DG Tōkyō, 24. September 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/053/090053\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/090053_hanrei.pdf). Für einen Kommentar zum Fall, siehe Y. HIRAI, *Patento*, Band 74, Nr. 9 (2021) 79.

- 13 In einem anderen Fall zwischen denselben Parteien hat das DG Tōkyō Unterlassung und Schadensersatz in Höhe von etwa 29 Million Yen wegen äquivalenter Verletzung zugesprochen, das OGE hat die Berufung hiergegen verworfen; DG Tōkyō, 19. März 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/421/089421\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/089421_hanrei.pdf); OGE, 8. März 2021, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/099/090099\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/090099_hanrei.pdf) – *Schönheitspflegegerät*. Für einen Kommentar zur Entscheidung des DG Tōkyō, siehe T. IWATSUBO, Chizai Kanri, Band 71, Nr. 3 (2021) 399.

derweitig Verwendung finden können, und nicht verletzende Benutzungsmöglichkeiten als Umstände für die Widerlegung der Vermutung des Schadens nach Art. 102 Abs. 2 PatG [Verletzererwerb] gewürdigt.<sup>14</sup>

### 3. *Klinische Versuche*

Das DG Tōkyō hat am 22. Juli 2020 entschieden, dass das Versuchsprivileg nach Art. 69 Abs. 1 PatG auch für klinische Versuche für die erste arzneimittelrechtliche Zulassung von *T-VEC* anwendbar sei [*T-VEC* ist ein zu Therapie Zwecken einsetzbares und vom Patent umfasstes Virus, das sich aber von dem des Patentinhabers (*G47A*) unterscheidet, für welches dieser eine Zulassung erhalten hat]. Das OGE hat dieses Urteil mit seiner Entscheidung vom 9. Februar 2021 aufrechterhalten. Beide Entscheidungen folgen damit der des Obersten Gerichtshofs (OGH) zu klinischen Versuchen für Generika aus dem Jahre 1999.<sup>15</sup>

### 4. *Rechtsmissbrauch nach dem Antimonopolgesetz*

Das DG Tōkyō hat am 22. Juli 2020 entschieden, dass die Durchsetzung eines Patents gegen durch die Beklagte wieder aufbereitete Druckerpatronen aufgrund Verstoßes gegen das Antimonopolgesetz rechtsmissbräuchlich sei. In diesem Fall hat das DG Tōkyō festgestellt, dass das Patent durch den Austausch des elektronischen Speichers für die Anzeige der Resttonermenge grundsätzlich nicht erschöpft, aber dessen Durchsetzung als Beschränkung des Wettbewerbs unzulässig sei, wenn der Patentinhaber die Kartuschen mit Maßnahmen gegen die Neuprogrammierung des elektronischen Speichers in Verkehr gebracht und dadurch Dritte ohne vernünftigen technischen Grund zwingt, bei der Wiederbefüllung von Tonerkartuschen den elektronischen Speicher auszutauschen.<sup>16</sup>

---

14 DG Ōsaka, 28. Mai 2020, Hanrei Jihō 2481, 48 – *Klemme*. Das DG Ōsaka hat auch zur äquivalenten Verletzung entschieden, dass die fünfte Bedingung der Äquivalenz [Einrede im Hinblick auf das Vorverhalten des Patentinhabers im Prüfungsverfahren] auch bei mehrmaligen Anspruchsänderungen im Prüfungsverfahren angewandt werden sollte. Für die Äquivalenz in Japan siehe HEATH / FURUTA (Hrsg.), *supra* Fn. 4, 401.

15 DG Tōkyō, 22. Juli 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/754/089754\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/089754_hanrei.pdf); OGE, 9. Februar 2021, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/754/089754\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/089754_hanrei.pdf) – *Virus und dessen Verwendung zur medizinischen Behandlung*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe K. KURODA, *Jurisuto* 1554 (2021) 8; T. IKUTA, et al., *Hatsume* [Die Erfindung], Band 118, Nr. 6 (2021) 37. Für die *Klinische Versuche*-Entscheidung des OGH vom 16. April 1999, siehe HEATH / FURUTA (Hrsg.), *supra* Fn. 4, 349.



### 5. *Feststellungsinteresse des nicht-eingetragenen ausschließlichen Lizenznehmers*

Der OGH hat am 7. Mai 2020 entschieden, dass die Klägerin als nicht-eingetragene ausschließliche Lizenznehmerin gegen die Beklagte Patentinhaberin kein Feststellungsinteresse daran habe, ob ein Dritter gegen sie ein Recht auf Schadensersatz habe.<sup>17</sup>

In diesem Fall hatte die Klägerin eine weltweite Lizenz für ein Patent zu Verfahren und Vorrichtung für die Herstellung von Harzfolie von der Beklagten erworben. Die Klägerin hat die lizenzierte Vorrichtung hergestellt und an einen Nebenintervenienten mit der Verpflichtung verkauft, dass die Klägerin Schäden durch Patentverletzung durch Dritte ersetzt. Der Intervenient hat die Harzfolienprodukte in Südkorea hergestellt und in Japan und den USA in Verkehr gebracht. Die beklagte Patentinhaberin hat eine Klage gegen den Intervenienten bei einem Bezirksgericht (BG) in den USA eingereicht und geltend gemacht, dass der Lizenzvertrag eine Klausel zu einem Verkaufsverbot an Unternehmen vorsehe, die in Wettbewerb mit der Beklagten stünden. Das BG Kalifornien hat den Intervenienten auf Schadensersatz wegen der Verletzung des US-Patents verurteilt [nicht rechtskräftig bis zum Ende der mündlichen Verhandlung].

Der OGH hat unter diesen Umständen ein Feststellungsinteresse verneint, weil sich die Rechtskraft der Entscheidung nicht auf den Intervenienten, der keine Partei als solche sei, erstrecke, die Beklagte das Recht auf Schadensersatz gegen den Intervenienten durchsetzen könne und es in einem solchem Fall unklar sei, ob die Klägerin wirklich einen Schaden aus der Haftungsklausel gegenüber dem Intervenienten erleide, die Klägerin in diesem Fall Schadensersatz aus dem Lizenzvertrag gegen die Beklagte beanspruchen könne und die Feststellung des Schadensersatzes gegen den Intervenienten in diesem Verfahren weder erforderlich noch angemessen sei.

Im Allgemeinen wird eine Feststellungsklage nicht deshalb abgewiesen, weil sie sich auf das Rechtsverhältnis zu Dritten bezieht. Jedoch ist dies abhängig davon, ob die Feststellung für die Rechtsposition der Klägerin

---

16 DG Tōkyō, 22. Juli 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/899/089899\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/089899_hanrei.pdf) – *RICOH Druckertoner*. Für Kommentare zur Entscheidung, siehe M. FUJITA, *Jurisuto* 1559 (2021) 107; Y. TAMURA, *Shin Hanrei Kaisetsu Watch* 29 (2021) 289.

17 OGH, 7. Mai 2020, *Minshū* 74-6, 1599 = *Saibansho Jihō* 1751, 3 = *Hanrei Jihō* 2481, 43 = *Hanrei Taimuzu* 1482, 51 – *Verfahren und Einrichtung für Herstellung der Harzfolie*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe T. KOBAYASHI, *Jurisuto* 1552 (2020) 8; M. WATANABE, *Rinji Zōkan Jurisuto* 1557 (2021) 92; T. SASAMOTO, *Jurisuto* 1559 (2021) 100. Ein Kommentator betont die international-privatrechtlichen Aspekte des Rechtsstreits: Y. OKADA, *Shin Hanrei Kaisetsu Watch* 28 (2021) 181.

gegenwärtig erforderlich und angemessen ist. Nach der bejahenden Entscheidung des OGE hat der OGH ein Feststellungsinteresse für die zukünftige Möglichkeit der Haftung auf Schadensersatz zwischen Lizenznehmer und Dritten verneint.<sup>18</sup>

#### 6. *Erfinderische Tätigkeit mit unerwartetem Effekt*

Im *Augentropfen*-Fall hat das Obergericht für Geistiges Eigentum nach Aufhebung und Zurückverweisung durch den Obersten Gerichtshof in der Entscheidung vom 27. August 2019 vorliegend mit seiner Entscheidung vom 17. Juni 2020 das Patent über die medizinische Anwendung einer Augentropfenlösung wegen eines unerwarteten technischen Effekts aufrechterhalten.<sup>19</sup>

Der Verlauf des Falls ist kompliziert. Es gab eine frühere rechtskräftige Entscheidung des OGE, die einen früheren Beschluss des JPA, der die erfinderische Tätigkeit bejaht hat, aufgehoben hat. Die Patentinhaberin hat nach Zurückverweisung neue Tatsachen zu einem unerwarteten Effekt vorgebracht. Das OGE hat dieses Vorbringen für nicht geeignet gehalten, seine frühere Entscheidung zu revidieren, da die erfinderische Tätigkeit bereits gewürdigt worden war. Der OGH hingegen war der Auffassung, dass der unerwartete Effekt geeignet sei, die erfinderische Tätigkeit zu bejahen und daher hätte gewürdigt werden müssen. Dem ist das OGE schließlich gefolgt.

Der Fall hat deshalb praktische Bedeutung, weil der OGH erstmals die Beziehung zwischen erfinderischer Tätigkeit und technischem Effekt beurteilt hat, und zwar im Rahmen eines Vergleichs zwischen dem Effekt der

---

18 Nach der Entscheidung des OGH hat das DG Ōsaka in einem anderen Fall entschieden, die Feststellungsklage des Intervenienten (Klägerin im anderen Fall) gegen die Beklagte (Beklagte auch im anderen Fall) abzuweisen: DG Ōsaka, 21. Januar 2021, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/100/090100\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/090100_hanrei.pdf). Und das DG Ōsaka hat ebenfalls entschieden, den Schadensersatzanspruch gegen die Klägerin abzuweisen, weil die Klage gegen den Intervenienten in den USA nach derzeitiger Erkenntnis weder ein Verstoß gegen den Lizenzvertrag noch eine deliktische Handlung war, auch wenn es kein Verkaufsverbot gab und patentrechtliche Erschöpfung vorlag: DG Ōsaka, 10. Juni 2021, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/450/090450\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/090450_hanrei.pdf). Zwischen der Entscheidung des OGH und den Entscheidungen des DG Ōsaka hat der Intervenient den durch das BG Kalifornien zugesprochenen Schadensersatz an die Beklagte bezahlt.

19 OGH, 27. August 2019, Shūmin 262, 51 = Saibansho Jihō 1730, 1 = Hanrei Jihō 2446, 37 = Hanrei Taimuzu 1472, 49; OGE, 17. Juni 2020, Hanrei Jihō 2461, 30 = Hanrei Taimuzu 1476, 95 – *Augentropfen*. Die deutsche Übersetzung dieses Falls wurde mit der Anmerkung des Ko-Autors FURUTA in Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 10 (2021) 447 ff. veröffentlicht.

patentierten Erfindung und dem für den Fachmann aus dem Stand der Technik für die patentgemäße Erfindung vorhersehbaren Effekt, was auch dem Vorgehen nach der herrschenden Lehre entsprach. Das Verneinen der erfinderischen Tätigkeit mit Hinweis auf den Effekt einer ähnlichen, aber nicht patentgemäßen Erfindung sei unzutreffend. Unklar bleibt dabei, ob der unvorhergesehene Effekt für die Frage des Naheliegens als unabhängiges Element zu würdigen ist.<sup>20</sup>

#### 7. Neuheit nach früherer unveröffentlichter Anmeldung

Das OGE hat am 25. Februar 2020 in einem Fall zu *CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)* entschieden, den Beschluss des JPA aufrechtzuerhalten, weil eine frühere unveröffentlichte Anmeldung [Prioritätstag: 6. Dezember 2012] die Einfügung einer DNA-Sequenz in einem *FACS* Experiment hinreichend offenbart hat und der Patentanmeldung [Prioritätstag: 12. Dezember 2012] deshalb die Neuheit fehlte. Am gleichen Tag hat das OGE in einem anderen Fall entschieden, dass eine frühere unveröffentlichte Anmeldung nicht zu berücksichtigen war, weil diese keine klare Beschränkung zur unteren Länge einer *tracr*-Sequenz enthielt, dieser Beschränkung aber eine funktionelle Bedeutung zukomme und es keine allgemeine technische Erkenntnis im Stand der Technik für eine solche Beschränkung gebe. Für die Würdigung der Neuheit muss eine frühere Anmeldung die Erfindung dem Fachmann ausführbar offenbaren, wobei deren Offenbarungsgehalt sich aus der Beschreibung der Anmeldung und dem für den Fachmann zugänglichen Stand der Technik ergibt.<sup>21</sup>

#### 8. Stützung durch die Beschreibung

Das OGE hat am 2. Juli 2020 im *Boronsäureverbindung*-Fall entschieden, dass ein streng naturwissenschaftlicher Beweis in der Beschreibung unnötig

---

20 Für Kommentare zur Entscheidung des OGH, siehe, z.B., M. SHIMIZU, *Jurisuto* 1540 (2020) 8; H. TAKAISHI, *Patento* Band 73, Nr. 1 (2010) 43; T. KOTANI, 65-3 *AIPPI* (Japanische Ausgabe) Band 65, Nr. 3 (2020) 2; I. NAKAYAMA, *Rinji Zōkan Jurisuto* 1544 (2020) 256; A. OHYORI, *Law & Technology* 87 (2020) 106; T. MAEDA, *Patento* Band 74, Nr. 7 (2021) 64. Für einen Kommentar zur Entscheidung des OGE siehe auch ANONYM, *Law & Technology* 89 (2020) 106.

21 OGE, 25. Februar 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/260/089260\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/089260_hanrei.pdf) – *System und Verfahren zur Manipulation von Sequenzen*. OGE, 25. Februar 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/261/089261\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/089261_hanrei.pdf) – *CRISPR-Cas System und Verfahren*. Für Kommentare zu diesen Fällen, siehe K. KURODA, *Jurisuto* 1548 (2020) 8; Y. HOSODA, *Jurisuto* 1549 (2020) 8. Diese Fälle betreten kein rechtliches Neuland, haben aber in Bezug auf die berühmte *CRISPR*-Technologie Beachtung gefunden.

sei. Es genüge, wenn der Fachmann hinreichend erkennen könne, dass die Erfindung des Patentanspruches von der Beschreibung gestützt werde und der Fachmann in Kenntnis des bekannten Standes der Technik durch die Beschreibung in die Lage versetzt werde, das erfindungsgemäße Problem zu lösen. Das OGE hat in diesem Fall entschieden, dass der Fachmann erkennen könne, dass eine genügende Menge von der in den Patentansprüchen beanspruchten Boronsäureverbindung in gefrorener und getrockneter Pulverform durch das in der Beschreibung genannte Verfahren hergestellt werden könnte.<sup>22</sup>

### III. ENTSCHEIDUNGEN ZUM MARKENRECHT

#### 1. *Farbmarke*

Der zurückweisende Beschluss des JPA zu einer Markenmeldung für Immobilienangebote im Internet, die aus nur einer orangen Farbe besteht, ist vom OGE mit Entscheidung vom 11. März 2020 aufrechterhalten worden. Die Marke bestand nur aus einer normalen orangenen Farbe, diese werde gewöhnlich in der Werbung oder auf Webseiten benutzt, die orangene Farbe werde auf der Webseite des Anmelders nicht unabhängig von Zeichen oder Figuren benutzt und die Marke besitze keine Unterscheidungskraft.<sup>23</sup>

Bereits in einem anderen Fall hatte das JPA die Anmeldung einer reinen Farbmarke für Schaufelbagger zurückgewiesen, was vom OGE aufrechterhalten worden war.<sup>24</sup>

---

22 OGE, 2. Juli 2020, Hanrei Jihō 2477, 81 – *Boronsäureverbindung*. Es gibt auch eine andere Entscheidung des OGE vom 2. Juli 2020 zum selben Patent, aber mit unterschiedlichem Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/591/089591\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/089591_hanrei.pdf). Die Aussage zur Stützung durch die Beschreibung ist in den beiden Entscheidungen gleich. Die Leitentscheidung zur Stützung durch die Beschreibung ist *Polarisierender Film* vom 11. November 2005, siehe HEATH/FURUTA (Hrsg.), *supra* Fn. 4, 111. Das Gericht hat in dieser Entscheidung klargestellt, in welchem Umfang ein Beweis für die Stützung durch die Beschreibung nötig sei. Das JPA hatte die Stützung im Beschluss verneint, weil die genaue Menge der hergestellten Verbindung in der Beschreibung unklar war. Dieser Beschluss ist sehr streng und die Aussage des Gerichts ist nicht abweichend von der aktuellen allgemeinen Patentpraxis in Japan. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe S. ASAMI, Chizai Kanri, Band 71, Nr. 8 (2021) 1122.

23 OGE, 11. März 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/305/089305\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/089305_hanrei.pdf) – *LIFULL*. Für Kommentare zu diesem Fall siehe N. KOIZUMI, Jurisuto 1549 (2020) 8; R. HASEGAWA, Rinji Zōkan Jurisuto 1557 (2021) 222.

24 OGE, 23. Juni 2010, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/570/089570\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/089570_hanrei.pdf) – *Hitachi Consultation Machinery I*; OGE, 23. Juni 2010, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_)

## 2. Beschreibende bzw. funktionelle Bildanordnung

Das OGE hat am 12. Februar 2020 die Zurückweisung der Anmeldung einer Bildmarke aufrechterhalten. Im *Drei Flammen Heizung*-Fall ging die angemeldete Bildmarke, die aus drei ringförmigen Flammen und einer Heizung besteht, nicht über den sich aus Funktion oder Ästhetik ergebenden Umfang hinaus, besitze trotz 30-jähriger Benutzung keine genüge Unterscheidungskraft und müsse deshalb zurückgewiesen werden.<sup>25</sup>



Fig. 1. Die angemeldete Marke im *Drei Flammen Heizung* Fall

Es gibt es auch andere Fälle, in denen das OGE die Zurückweisung von Bildmarken aufgrund fehlender Unterscheidungskraft aufrechterhalten hat.<sup>26</sup>

## 3. Rechtsmissbrauch nach Spaltung des Geschäfts

Im *Morihan*-Fall hat das DG Tōkyō am 29. Januar 2020 entschieden, dass die Durchsetzung des Rechts an der Marke „守半“ (*Morihan*) gegenüber der Beklagten, die sich wie die Klägerin aus demselben Geschäft für *Nori* (japanischer Seetang) mit dem Namen „*Morihan*“ abgespalten und zur Be-

*jp/678/089678\_hanrei.pdf* – *Hitachi Consultation Machinery II*. Für einen Kommentar zum *Hitachi Consultation Machinery II* Fall, siehe K. IZUMI, *Shin Hanrei Kaisetsu* Watch 29 (2021) 273. Bis heute wurde in Japan keine reine Farbmarke eingetragen, auch wenn es Eintragungen mehrerer Farben gibt: Drei Farben (z.B. Eintragung Nr. 5930334, Blau-Weiß-Schwarz) oder zwei Farben (z.B. Eintragung Nr. 6021307, Dunkelgrün-Hellgrün).

25 OGE, 12. Februar 2020, *Hanrei Jihō* 2463, 44 – *Drei Flammen Heizung*. Die Bildmarke hier im Original: *ichi shōhyō* (direkte Übersetzung: Positionsmarke). Gleiches gilt für die beiden Fälle in Fn. 26.

26 OGE, 27. August 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/660/089660\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/089660_hanrei.pdf) – *Haarschneidekamm mit Löchern*; OGE, 27. August 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/905/089905\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/089905_hanrei.pdf) – *Grillsoßenflasche in Diamantform*.

kanntheit und Ruf des Zeichens „Morihan“ beigetragen hatte, rechtsmissbräuchlich sei.<sup>27</sup>

#### IV. ENTSCHEIDUNGEN ZUM GESCHMACKSMUSTERRECHT

Im *Fertighaus*-Fall hat das DG Tōkyō entschieden, dass das Designrecht an den Fertighäusern der Klägerin gegen die von der Beklagten gebauten Fertighäuser durchgesetzt werden könne. Obgleich „Waren“ nach Art. 2 Abs. 1 DesignG<sup>28</sup> als bewegliche Sachen auszulegen seien und keine Immobilien umfassen, weil diese normalerweise nicht in industrieller Massenproduktion hergestellt würden, treffe dies auf die Fertighäuser der Klägerin nicht zu. Diese seien in industrieller Massenproduktion hergestellte „Waren“ und damit bewegliche Sachen, auch wenn sie als Immobilien benutzt würden.<sup>29</sup>

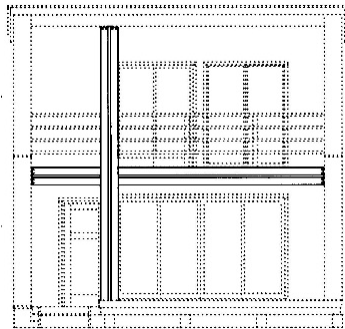


Fig. 2. Das Design der Klägerin im *Fertighaus*-Fall



Fig. 3. Die Häuser der Beklagten im *Fertighaus*-Fall

27 DG Tōkyō, 29. Januar 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/510/089510\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/089510_hanrei.pdf). Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe D. HOSOI, Chizai Prizumu [Prisma des Geistigen Eigentums] 217 (2020) 33.

28 Designgesetz (*Ishō-hō*), Gesetz Nr. 125/1959.

29 DG Tōkyō, 30. November 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/077/090077\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/090077_hanrei.pdf) – *Fertighaus*. Hier wird das Fertighaus durch die in industrieller Massenproduktion hergestellten Teile zusammengebaut (im Original: *kumitate kaoku*). Für Kommentare zu diesem Fall siehe K. KURODA, Jurisuto 1551 (2020) 8; O. UMEZAWA, DESIGN PROTECT 131 (2021) 12.

## V. ENTSCHEIDUNGEN ZUM UNLAUTEREN WETTBEWERB

1. *Herkunftshinweisende Aufmachung*

(1) Im *Maricar/MARIO KART*-Fall hat das OGE mit der Zwischenentscheidung vom 30. Mai 2019 und Endentscheidung vom 29. Januar 2020 geurteilt, dass die Benutzung der Kostüme berühmter Spielcharaktere im Zusammenhang mit der durch den Beklagten angebotenen Dienstleistung des Verleihs von Karts für öffentliche Straßen die Benutzung einer bekannten, herkunftshinweisenden Aufmachung nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 Gesetz zur Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs (UWVG)<sup>30</sup> sei. Ferner, dass für die Berechnung des Schadens nach Art. 5 Abs. 3 UWVG [Lizenzgebühr] die vom Verletzer im Nachhinein zu zahlende Summe höher als die normale Lizenzgebühr sei und sich unter vollständiger Berücksichtigung der Umstände des Falles berechne, nämlich (α) Lizenzgebühr für tatsächliche Lizenzverträge, (β) Werbewirkung der Aufmachung auf Kunden, (γ) Beitrag zu Umsatz oder Gewinn durch die Benutzung der Aufmachung und Modalitäten der Verletzung, (δ) Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien, und auf 15 % oder 12 % des Umsatzes angesetzt werde. Diese Würdigung aller Umstände entspricht der Entscheidung *Kosmetikmaske* zum Patentrecht aus dem Jahr 2019.<sup>31</sup>



Fig. 4. Die Kostüme der Beklagten im *Maricar/MARIO KART* Fall

30 Gesetz zur Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs (*Fusei kyōsō bōshi-hō*), Gesetz Nr. 47/1993.

31 OGE, 30. Mai 2019 (Zwischenentscheidung), Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/735/088735\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/088735_hanrei.pdf); OGE, 29. Januar 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/285/089285\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/089285_hanrei.pdf) – *Maricar/MARIO KART*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe T. OTA, Chizai Kanri, Band 70, Nr. 8 (2020) 1161; N. EBATA, Tokkyo Kenkyū [Forschung über Patente] 70 (2020) 71. Für die *Kosmetikmaske*-Entscheidung, siehe oben Fn. 11.

(2) Das DG Kyōto hat am 27. August 2020 einen Antrag auf Unterlassung der Benutzung des Namens „Kyōto Universität der Künste“ (im Original: „京都芸術大学 *Kyōto Geijutsu Daigaku*“) nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 UWVG mit der Begründung abgewiesen, dass die Bezeichnung der Klägerin, Kyōto Städtische Universität der Künste (im Original: „京都市立芸術大学 *Kyōto Shiritsu Geijutsu Daigaku*“), in und um Kyōto weithin bekannt sei, aber die Unterscheidungskraft oder der Herkunftshinweis von „Kyōto“, „Universität“ und „Künste“ eher schwach sei. Durch das Unterscheidungsmerkmal „Städtische“ sei eine Verwechslungsgefahr hinreichend ausgeschlossen.<sup>32</sup>

## 2. Irreführende Angaben

Das DG Kyōto hat am 10. Juni 2020 im *Yatsunashi* [japanische traditionelle Süßigkeit]-Fall entschieden, dass irreführende Angaben nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 20 UWVG nicht nur unmittelbare Angaben zur Qualität, sondern auch mittelbare, den Verbraucher beeinflussende Angaben umfassten. Allerdings sei die Angabe der Beklagten zur erstmaligen Herstellung der Produkte („seit 1689“) nicht irreführend, weil hierzu unterschiedliche Angaben vorlägen und es keinen klaren, gegenständlichen Beweis zur Herstellung und Verkauf von *Yatsunashi* in der *Edo*-Zeit gab. Die Angabe der Beklagten gründe sich deshalb nur auf vage Erkenntnisse zur Gründung und Herstellungsbeginn der Beklagten in der *Edo*-Zeit, und diese Umstände beeinflussten den Verbraucher im Übrigen nicht in seiner Kaufentscheidung.<sup>33</sup> Das OG Ōsaka hat die Entscheidung des DG Kyōto mit seinem Urteil vom 11. März 2021 bestätigt.<sup>34</sup>

---

32 DG Kyōto, 27. August 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/685/089685\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/089685_hanrei.pdf) – *Kyōto Universität der Künste*. Für einen Kommentar zu diesem Fall siehe N. KOIZUMI, *Jurisuto* 1553 (2021) 8. In diesem Fall hat das Gericht auch die Berühmtheit der Bezeichnung nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 UWVG verneint (wofür keine Verwechslungsgefahr erforderlich gewesen wäre). Nach Berufung ist dieser Fall verglichen worden. Für den Namen von Universitäten gibt es einen Fall, in dem ein Unterlassungsanspruch nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 UWVG aufgrund der Berühmtheit aufrechterhalten wurde: DG Tōkyō, 19. Juli 2001, *Hanrei Jihō* 1815, 148 – *Aoyama Gakuin*.

33 DG Kyōto, 10. Juni 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/662/089662\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/089662_hanrei.pdf) – *Yatsunashi*. Für Kommentare zu diesem Fall siehe H. TANAKA, *Jurisuto* 1550 (2020) 8; N. OTOMO, *Rinji Zōkan Jurisuto* 1557 (2021) 224. Es gibt einen ähnlichen Fall, in dem die Anzeige *ganso* [Gründer] im Hinblick auf einen *dango* [japanischer traditioneller Knödel] ebenfalls als nicht irreführend angesehen wurde, da sich diese Angabe nicht auf die Qualität des Produktes bezog: OG Ōsaka, 25. Oktober 2007, *Hanrei Taimuzu* 1259, 311 – *Ōsaka Mitarashi Ganso Dango*.

34 OG Ōsaka, 11. März 2021, *Hanrei Jihō* 2491, 69 – *Yatsunashi*.



### 3. Rufschädigung

Das DG Ōsaka hat am 10. November 2020 im *Affiliate Programm*-Fall einen Auskunftsanspruch über einen anonymen Benutzer der Webseite aufgrund einer Rufschädigung nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 21 UWVG anerkannt. In diesem Fall hat die Klägerin, ein Kosmetikunternehmen, gegen den Dienstleister einer Webseite im Hinblick auf die rufschädigenden Angaben eines Benutzers im Hinblick auf die Kosmetik der Klägerin geklagt. Die Webseite enthielt Links zu einem Affiliate-Programm eines dritten Kosmetikunternehmens. Der Benutzer bekam eine Vergütung, wenn andere Benutzer durch ein Anklicken auf der Webseite die dort angepriesene Kosmetik des dritten Unternehmens kauften (das ist ein Affiliate-Programm). Das Gericht würdigte, dass die Vorschrift des UWVG nicht nur den unmittelbaren Wettbewerb, sondern auch Rufschädigungen mit der Absicht, einen unlauteren Gewinn zu erzielen, umfasse, der Benutzer durch das Affiliate-Programm und Links zur Webseite des dritten Unternehmens solchen unlauteren Gewinn erhalte und insoweit in einer wettbewerblichen Beziehung stehe. Die Beschreibung gab fälschlich zu hohe Preise für Produkte der Klägerin und zu niedrige Preise für Konkurrenzprodukte des dritten Unternehmens an, was das Gericht als Rufschädigung durch falsche Preisangaben wertete.<sup>35</sup>

### 4. Betriebsgeheimnis

Im *Nippon Steel*-Fall hat das OGE entschieden, die Entscheidung des DG Tōkyō über die Verletzung von Betriebsgeheimnissen aufrechtzuerhalten. In diesem Fall hat *Nippon Steel* gegen einen ehemaligen Angestellten auf Unterlassung und Schadensersatz geklagt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die streitbefangenen technischen Informationen aus ausführlichen Beschreibungen stammen, die aus der Fabrik entwendet wurden, und deren technischer Gehalt sich von jenem aus der Entwicklungsphase (und aus dem der veröffentlichten Dokumente wie der Patentschrift) unterschied, da nämlich in den unveröffentlichten Dokumenten optimale Bedingungen beschrieben wurden, die zur Herstellung von hochkorrodierendem Stahl notwendig waren. Insoweit enthielten diese Unterlagen Betriebsgeheimnisse, deren Weitergabe unbefugt war.<sup>36</sup>

---

35 DG Ōsaka, 10. November 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/839/089839\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/089839_hanrei.pdf) – *Affiliate Programm*. Das Gericht hat die Rufschädigung bei anderen Angaben wie bspw. subjektiven Meinungsäußerungen verneint. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe N. KOIZUMI, *Jurisuto* 1555 (2021) 8.

Im *Edion*-Fall hat das DG Ōsaka am 1. Oktober 2020 zwar Schadensersatz für die Verletzung eines Betriebsgeheimnisses zugesprochen, allerdings nur im Umfang einer angemessenen Lizenzgebühr. Das streitbefangene Betriebsgeheimnis (Informationen zu einem Management-System) verkörpere sich nämlich nicht in den Dienstleistungen der Klägerin, sei außerdem kein „technisches Geheimnis“, und deshalb sei für die Berechnung des Schadensersatzes nach Art. 5 Abs. 1 UWVG [Multiplikation der entgangenen Verkäufe mit der Höhe des Gewinns des Verletzers: entspricht Art. 102 Abs. 1 PatG] nicht anwendbar. Auch Art. 5 Abs. 2 UWVG [Verletzererwerb: entspricht Art. 102 Abs. 2 PatG] sei aus diesem Grund nicht anwendbar.<sup>37</sup>

### 5. *Publicity Rights*

Im *JILL STUART*-Fall hat das OGE am 20. Februar 2020 die Berufung verworfen. In diesem Fall hat die Klägerin, *JILL STUART*, gegen die Beklagte, ehemalige Lizenznehmerin der Klägerin, wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten (*publicity rights*) geklagt. Die Beklagte hatte ab der Zeit der Vertragsauflösung die *JILL STUART*-Marken übernommen, zusätzlich jedoch ohne Befugnis Fotos usw. der Klägerin benutzt. Das Gericht befand, dass die Beklagte den Verkauf von Damenkleidung unter der Marke fortsetzen könne, nicht jedoch die Benutzung der Fotos der Klägerin auf den streitbefangenen Anzeigen. Unter verständiger Würdigung aller Umstände sei daher die Beurteilung durch die Vorinstanz als Verletzung des *publicity right* der Klägerin und die schätzungsweise Zuerkennung eines Schadensersatzes von 1 Million Yen nicht zu beanstanden.<sup>38</sup>

---

36 OGE, 31. Januar 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/431/089431\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/089431_hanrei.pdf); DG Tōkyō, 24. April 2019, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/819/088819\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/088819_hanrei.pdf) – *Nippon Steel*. Das DG Tōkyō hat Unterlassung, Vernichtung und Schadensersatz in Höhe von etwa 1 Milliarde Yen anerkannt. Dieser Fall hat einen Bezug zu dem Fall zwischen *Nippon Steel* und *POSCO*: DG Tōkyō, 27. Juli 2015, Hanrei Jihō 2280, 120 = Hanrei Taimuzu 1419, 367; deutsche Übersetzung mit Anm. des Autors in GRUR Int. 2017, 639. Der frühere Fall zwischen den Unternehmen endete in einem Vergleich. Im vorliegenden Fall hatte *Nippon Steel* Klage gegen einen ehemaligen Arbeitnehmer erhoben.

37 DG Ōsaka, 1. Oktober 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/818/089818\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/818/089818_hanrei.pdf) – *Edion*. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe T. YAMANE, *Law & Technology* 91 (2021) 13. T. YAMANE kritisiert die enge Auslegung und den formalen Ausschluss des Art. 5 Abs. 1 und 2 UWVG.

38 OGE, 20. Februar 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/254/089254\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/089254_hanrei.pdf) – *JILL STUART*. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe Y. HIRAI, *Kopiraito [Copyright]* 712 (2020) 23. Das OGE hat in diesem Fall den Schadensersatz in Höhe von 1 Million Yen wegen Verletzung des

## VI. ZUM BEREICH DES URHEBERRECHTS

1. *Retweet und Urheberpersönlichkeitsrecht*

Im *Retweet* Fall gegen die *Twitter AG* hat der OGH am 21. Juli 2020 einen Auskunftsanspruch gegenüber *Retweet* Nutzern anerkannt, weil eine Verletzung des Namensnennungsrechts durch „Zugänglichmachen eines Werkes gegenüber der Öffentlichkeit“ nach Art. 19 Abs. 1 UrhG<sup>39</sup> nicht erst dann gegeben sei, wenn der Name des Urhebers gar nicht mehr erschließbar sei, sondern auch dann, wenn dieser erst durch das Anklicken des Bildes sichtbar werde, sodass (1) die Benutzer mit den *Retweets* das Namensnennungsrecht verletzen, (2) die Benutzer der *Retweets* die „Absender der verletzenden Information“ nach Art. 4 Abs. 1 Gesetz zur Beschränkung der Haftung von Internetdiensteanbietern<sup>40</sup> seien und (3) die verletzenden Informationen auch in Verkehr brächten, Art. 4 Abs. 1 Nr. 1.<sup>41</sup>

In diesem Fall hatte der Urheber ein Foto mit seinem Namen in einer Ecke des Fotos auf seiner Webseite veröffentlicht. Ein Benutzer von *Twitter* hatte auf seinem Konto das Foto ohne Erlaubnis des Urhebers veröffentlicht. Andere Benutzer hatten dazu *Retweets* [Verteilung eines *Tweets* durch ein eigenes Konto] veröffentlicht. Eine unbestimmte Anzahl von Benutzern

---

*publicity right* aufgrund der problematischen Kausalität und Schwierigkeiten bei der Beweisführung zugesprochen, etwa 3,8 Millionen Yen wegen Urheberrechtsverletzung. Vorinstanz: DG Tōkyō, 8. Februar 2019, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/881/088881\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/088881_hanrei.pdf) – *JILL STUART*. Es gibt weitere Fälle zwischen denselben Parteien: DG Tōkyō, 13. November 2019, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/127/089127\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/089127_hanrei.pdf) – *SANEI INTERNATIONAL*. Das die vermögensrechtlichen Aspekte des Persönlichkeitsrechts regelnde *publicity right* gründet sich auf richterrechtliche Rechtsfortbildung: OGH, 2. Februar 2012, Minshū 66-2, 89 = Hanrei Jihō 2143, 72 = Hanrei Taimuzu 1367, 97 – *Pink Lady*. Der *JILL STUART*-Fall betraf auch Aspekte des unlauteren Wettbewerbs und Urheberrechts.

39 Urheberrechtsgesetz (*Chosaku-ken-hō*), Gesetz Nr. 48/1970.

40 Gesetz zur Beschränkung der Haftung von Internetdiensteanbietern (*Tokutei denki tsūshin ekimu teikyō-sha no songai baishō sekinin no seigen oyobi hasshin-sha jōhō no kaiji ni kansuru hōritsu*), Gesetz Nr. 137/2001.

41 OGH, 21. Juli 2020, Minshū 74-4, 1407 = Saibansho Jihō 1748, 3 = Hanrei Jihō 2472, 47 = Hanrei Taimuzu 1479, 18 – *Retweet*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe N. KOIZUMI, *Jurisuto* 1551 (2020) 8; T. NAKAGAWA, *Ronkyū* [gründliche Erörterung] *Jurisuto* 35 (2020) 158; Y. TAMURA, *Hōritsu Jihō* Band 92, Nr. 11 (2020) 4; K. OKUMURA, *Hōgaku Kyōshitsu* [Hörsaal] 482 (2020) 64; T. SASAMOTO, *Jurisuto* 1555 (2021) 101; Y. CHANG, *Rinji Zōkan Jurisuto* 1557 (2021) 220; K. TANIGAWA, *Law & Technology* 91 (2021) 75; K. SUGIURA, *Chizai Kanri*, Band 71, Nr. 7 (2020) 974. Zum Fall siehe auch bereits in dieser Zeitschrift, T. MAGARRY, *Can a Retweet Infringe Copyright: Nawata v Twitter*, *ZJapanR/J.Japan.L.* 49 (2020) 257–292.

konnten dadurch die *Retweets* in den *Timeline* Seiten der Konten von den obigen Benutzern sehen, wobei das Foto nur in einem Ausschnitt gezeigt wurde, ohne dass der Name des Urhebers sichtbar war.

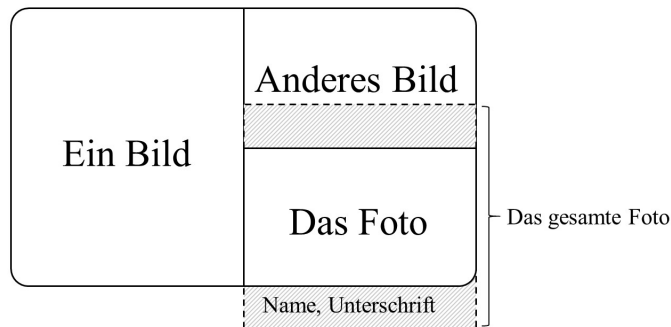


Fig. 5. Schematische Abbildung des Tweets (gleich zum Retweet): die grauen Teile werden erst nach dem gezielten Anklicken des Fotos gezeigt.<sup>42</sup>

Das DG Tōkyō hatte die Auskunftspflicht von Twitter nur im Hinblick auf die E-Mail-Adresse des ersten unmittelbaren Benutzers zugelassen, während das OGE diese auf die E-Mail-Adressen der Twitter-Nutzer ausgeweitet hat, die die *Retweets* erzeugt haben. Das OGE hat hierzu festgestellt, dass der *Retweet* als solcher zwar keine Verletzung der Verwertungsrechte wie z. B. das Recht auf öffentliches Zugänglichmachen darstelle, aber eine Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts (Namensnennungsrecht nach Art. 19 Abs. 1 UrhG und Recht gegen Entstellung nach Art. 20 Abs. 1 UrhG). Der OGH hat zu den Punkten der Verletzung der Verwertungsrechte und das Recht gegen Entstellung nicht weiter Stellung genommen.<sup>43</sup>

Dieser Fall zeigt, dass die Verletzung von Verwertungsrechten keine Voraussetzung für die Verletzung von Urheberpersönlichkeitsrechten ist. Allerdings gibt es ein abweichendes Votum in der Entscheidung des OGH, wonach die ausschnittsweise Wiedergabe von Bildern eine gegebene Funktion des *Twitter* Dienstes ist und unter Art. 19 Abs. 3 UrhG (die Namensnennung kann entfallen, wenn es das Interesse an der Anerkennung der Urheberschaft nicht beeinträchtigt und nicht gegen die angemessene Nutzung verstößt) fällt. Zu diesem Fall führte das Gericht weiter aus, dass die „verletzende Information“ nach dem Gesetz zur Beschränkung der Haftung von Internetdiensteanbietern nicht auf die Information des verletzenden

42 Darstellung basierend auf den Informationen auf der Webseite des Rechtsanwalts der Klägerin, <https://i2law.con10ts.com/archives/7540>.

43 DG Tōkyō, 15. September 2016, Hanrei Jihō 2382, 41; OGE, 25. April 2018, Hanrei Jihō 2382, 24 – *Retweet*.

Bildes als solche begrenzt wird, was sich dann auf den ersten unmittelbaren Benutzer beschränkt, oder eben auch die Anzeige des Bilds durch die *Retweets* umfasst.<sup>44</sup>

## 2. *Aufführung in einer Musikschule*

Das DG Tōkyō hat am 28. Februar 2020 in einer Auseinandersetzung zwischen *Musikschulen* und der *JASRAC* [japanische Verwertungsgesellschaft für Musikwerke] entschieden, dass die Klage der Musikschulen, mit der diese die Feststellung beehrten, dass die *JASRAC* nicht berechtigt sei, Tantiemen zu verlangen (negative Feststellungsklage), abzuweisen, weil Studenten in einer Musikschule zur Öffentlichkeit zählten und die Aufführung von Lehrern und Studenten in der Musikschule nach dem UrhG vergütungspflichtig sei.<sup>45</sup> Auf die Berufung hin hat das OGE am 18. März 2021 entschieden, dass die Aufführung von Lehrern für Studenten eine öffentliche Wiedergabe sei, die Aufführung von Studenten (nur) für Lehrer hingegen nicht, und die *JASRAC* daher in Bezug auf die Aufführung für Studenten keine Vergütung beanspruchen könne.<sup>46</sup> Der Fall ist derzeit in der Revision beim OGH anhängig.

---

44 Siehe die Kommentare in obiger Fn. 41. Es ist hier zu beachten, dass eine bloße Verlinkung nicht als Urheberrechtsverletzung angesehen wird. Der *Retweet* ist in dessen eine ausschnittsweise Wiedergabe eines Tweets.

45 DG Tōkyō, 28. Februar 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/632/089632\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/089632_hanrei.pdf) – *Musikschule*. Für Kommentare zur Entscheidung des DG Tōkyō siehe T. UENO, *Law & Technology* 88 (2020) 20; K. DOHI, *Kopiraito* [Copyright] 711 (2020) 22; Y. YAMAGUCHI, *Chizai Kanri*, Band 70, Nr. 11 (2020) 1623; K. ANDO, *Shin Hanrei Kaisetsu Watch* 28 (2021) 297.

46 OGE, 18. März 2021, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/223/090223\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/090223_hanrei.pdf) – *Musikschule*. Für Kommentare zur Entscheidung des OGE, siehe N. KOIZUMI, *Jurisuto* 1560 (2021) 8; ANONYM, *Law & Technology* 92 (2021) 83; A. TANAKA, *Law & Technology* 93 (2021) 77. Dieser Fall wird in Beziehung zu den folgenden Fällen diskutiert: OGH, 15. März 1988, *Minshū* 42-3, 199 = *Hanrei Jihō* 1270, 34 = *Hanrei Taimuzu* 663, 195 – *Karaoke* [der Anbieter des *Karaoke*-Dienstes ist verantwortlich für den Gesang der Kunden]; OG Nagoya, 4. März 2004, *Hanrei Jihō* 1870, 123 – *Tanzschule* [die Wiedergabe der Musik in einer Tanzschule war für die Öffentlichkeit]; OGH, 20. Januar 2009, *Minshū* 65-1, 399 = *Hanrei Jihō* 2103, 128 = *Hanrei Taimuzu* 1342, 100 – *Rokuraku II* [der Anbieter eines Videorekorderdienstes war verantwortlich für die Vervielfältigungen der Kunden]; OGE, 19. Oktober 2016, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/203/086203\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/086203_hanrei.pdf) – *Livemusik Klub* [der Betriebsleiter des Live-musikclubs war verantwortlich für die Darbietung der Musiker].

### 3. *Angewandte Kunst*

Im *Lampenschirm* Fall hat das DG Tōkyō am 29. Januar 2020 entschieden, dass der Lampenschirm der Klägerin ein Werk der angewandten Kunst sei, vergleichbar mit einem handwerklichen Produkt mit einer gewissen Schöpfungshöhe, und deshalb als Kunstwerk urheberrechtsschutzfähig sein könne. Allerdings seien die gemeinsamen Merkmale wie Innenstruktur der Lampenschirme von Klägerin und Beklagten keine unmittelbar erkennbaren oder wesentlichen Merkmale, die zu dem ästhetischen Gesamteindruck beitragen, und der Lampenschirm der Beklagten erkennbar keine Bearbeitung des Lampenschirms der Klägerin. Eine Urheberrechtsverletzung wurde deshalb verneint.<sup>47</sup>



Fig. 6. Der Lampenschirm der Klägerin



Fig. 7. Der Lampenschirm der Beklagten

---

<sup>47</sup> DG Tōkyō, 29. Januar 2020, Webseite der Gerichte, [https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/503/089503\\_hanrei.pdf](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/089503_hanrei.pdf) – *Lampenschirm*. Für einen Kommentar zu diesem Fall siehe T. SUEMUNE, *Kopiraito* [Copyright] 715 (2020) 47. Als Leitentscheidung zur Schutzfähigkeit von Werken der angewandten Kunst siehe OGE, 14. April 2015, deutsche Übersetzung mit Anm. des Autors in *GRUR International* 2017, 269 und in dieser Zeitschrift, *ZJapanR/J.Japan.L.* 43 (2017) 253–265 – *TRIPP TRAPP*.

VII. FAZIT<sup>48</sup>

Zu Anfang des Jahres 2020 hat der Fall *Schönheitspflegegerät* des Großen Senats des OGE einen weiteren Baustein in der obergerichtlichen Rechtsprechung zur Auslegung der Schadensersatzvorschriften im Patentrecht hinzugefügt. Ebenfalls von großer praktischer Bedeutung sind die Entscheidungen des OGH und des OGE im *Augentropfen* Fall zur Würdigung der erfinderischen Tätigkeit bei einem unvorhergesehenen Effekt.

Im Markenrecht wird die zurückhaltende Linie des JPA zur Eintragungsfähigkeit nicht-traditioneller Marken wie Farbmarken durch das OGE bestätigt, die sich mit der fehlenden oder schwachen Unterscheidungskraft begründet.

Der *Retweet* Fall zu Urheberrechtsverletzungen im Internet zeigt das Zusammenspiel zwischen UrhG und Gesetz zur Beschränkung der Haftung von Internetdiensteanbietern. Um gegen Verletzer vorzugehen, braucht es normalerweise erst ein Verfahren auf Auskunft gegen den Internetdiensteanbieter und erst im zweiten Schritt ein Verfahren auf Schadensersatz und Unterlassung gegen den Verletzer. Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber hier Abhilfe schafft.

## ZUSAMMENFASSUNG

*Die Rechtsprechungsübersicht stellt ausgewählte wichtige Entscheidungen zur Entwicklung des geistigen Eigentums in Japan im Jahr 2020 vor.*

*(Die Redaktion)*

## SUMMARY

*The article gives an overview over important decisions in the field of intellectual property covering the year 2020.*

*(The Editors)*

---

48 Für einen Überblick über die Entscheidungen zum geistigen Eigentum im Jahre 2020, siehe auch R. MIMURA et al., *2020-nen hanrei no dōkō – hanrei no ugoki* [Jahr 2020: Entwicklung – Trend der Entscheidungen], in: R. TAKABAYASHI et al. (Hrsg.), *supra* Fn. 12, 78; N. KOIZUMI, *Chiteki zaisan-hō hanrei no ugoki* [Trend der Entscheidungen zum geistigen Eigentum], *Rinji Zōkan Jurisuto* 1557 (2021) 214.