

Übersicht über die japanische Rechtsprechungsentwicklung zum geistigen Eigentum im Jahr 2022/2023

Atsuhiko FURUTA / Christopher HEATH*

- I. Rechtliche und tatsächliche Rahmenbedingungen
- II. Entscheidungen zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht
- III. Entscheidungen zum Markenrecht
- IV. Entscheidungen zum unlauteren Wettbewerb
- V. Entscheidungen zum Urheberrecht
- VI. Fazit

I. RECHTLICHE UND TATSÄCHLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Autoren beginnen ihren Beitrag mit der neuesten Gesetzgebung zum geistigen Eigentum im Jahr 2023 und gehen hernach auf die Entwicklung der Rechtsprechung ein.¹

Die Gesetzesänderungen im Jahr 2023 zum Gesetz zur Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs (UWVG) sowie zum Markengesetz (MarkenG) betreffen hauptsächlich die folgenden Punkte:²

* 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. Soweit nicht näher bezeichnet stammen die im Text verwendeten Abbildungen aus nutzungsfreien Datenbanken oder den im betreffenden Zusammenhang zitierten Gerichtsurteilen.

Die im Text angegebenen Internetlinks wurden letztmals am 5. September 2023 überprüft.

1 Für die letzte Gesetzesänderung 2021, siehe A. FURUTA/C. HEATH, Übersicht über die Rechtsprechungsentwicklung zum geistigen Eigentum in Japan im Jahr 2021/2022, *ZJapanR / J.Japan.L.* 54 (2022) 181. Die Autoren greifen in dem vorliegenden Beitrag 2022/2023 hauptsächlich die neuen Entwicklungen aus dem Jahr 2022 und die wichtigsten Entscheidungen des ersten Halbjahres 2023 auf.

2 Gesetz Nr. 51/2023 vom 14. Juni 2023. Für den Inhalt der Gesetzesänderung, siehe die Webseiten des METI und JPO, https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/kaisei_archive.html#r5, <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/san>

- Vorschriften zur sklavischen Nachahmung im digitalen Raum (Art. 1 Abs. 1 Nr. 3 UWVG)
- Kumulative Berechnung des normalen entgangenen Gewinns, soweit der Verletzte die verletzenden Waren hätte herstellen können, und einer normalen Lizenzgebühr für die restlichen vom Verletzer hergestellten verletzenden Waren (Art. 15 Abs. 1 Nr. 1 UWVG)
- Zuständigkeit japanischer Gerichte bei der Verletzung eines japanischen Betriebsgeheimnisses in Ausland (Art. 19-2 UWVG)
- Erhöhung der Strafe bei der Bestechung von ausländischen Beamten (Art. 21 Abs. 4 Nr. 4 UWVG)
- Eintragung von Marken, die einen persönlichen Namen enthalten, soweit keine Verwechslungsgefahr gegeben ist (Art. 4 Abs. 1 Nr. 8 MarkenG). Diese Gesetzesänderung ist die unmittelbare Folge der *Matsumoto Kiyoshi* Entscheidung von 2021.³
- Eintragung einer ähnlichen Marke mit Zustimmung des Inhabers der älteren Marke (Art. 4 Abs. 4 MarkenG)

Die Gesetzesänderung 2023 zum Urheberrechtsgesetz (UrhG) führt u. a. ein neues Lizenzsystem ein:⁴

gyozaisan/fuseikyousou_2306.html. Diese Gesetzesänderung wird innerhalb von einem Jahre nach dem Tag der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Für die entsprechenden Berichte des Rats des JPA und des METI zur Gesetzesänderung, siehe https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/20230310_report.html; https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/gaikoku_komuin_wg/20230310_report.html; https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/20230310_shohyo.html; https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/230310_tokkyo-seido.html; https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/isy_ou_seido_230310_minaoshi.html. Zur Gesetzesänderung siehe auch N. KUROKAWA et al., *Reiwa 5-nen fusei kyōsō bōshi-hō kaisei no gaiyō* [Überblick über die Gesetzesänderung 2023 zum UWVG], *Law & Technology* 101 (2023) 33.

- 3 Der OGE hatte hier entschieden, dass eine Tonmarke mit einem normalen japanischen Namen „Matsumoto Kiyoshi“ für eine berühmte Apotheke eintragungsfähig sei. Zum diesem Fall, siehe FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 1, 189.
- 4 Gesetz Nr. 33/2023 vom 26. Mai 2023. Das Lizenzsystem aufgrund dieser Gesetzesänderung wird innerhalb von 3 Jahren nach dem Tag der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten, andere Punkte zur Ausnahme und Berechnung des Schadenersatzes am 1. Januar 2024. Für den Inhalt der Gesetzänderung, siehe die Webseite des Ministeriums für Bildung, Kultur, Sport und Forschung (MEXT), https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r05_hokaisei/. Und die Beschränkung/Ausnahme für ein digitales Gerichtsverfahren wird durch die Gesetzesänderung 2023 auch für andere Verfahren wie z.B. Familiensachen erweitert, siehe die Webseite des Justizministeriums, https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00323.html. Die Ausnahme für allgemeinen Bibliotheken für die auszugsweise Übersendung eines Werkes

- Lizenzsystem für nicht verwaltete Werke (Art. 67-3 UrhG)
- Erweiterung der Beschränkung / Ausnahme für die elektronische Sendung von Werken in Ämtern oder im Parlament (Art. 42, 42-2 UrhG)
- Kumulative Berechnung des normalen entgangenen Gewinns, soweit der Verletzte die verletzenden Waren hätte herstellen können, und einer normalen Lizenzgebühr für die restlichen vom Verletzer hergestellten verletzenden Waren (Art. 114 UrhG)

Die europäische erweiterte Lizenz hat hier das neue Lizenzsystem beeinflusst. Eine eingetragene Organisation wird das Verfahren durchführen und die Lizenz am Werk verwalten, das nicht durch japanische Verwaltungsgesellschaften verwaltet wird und dessen Lizenzierungsabsicht unklar ist. Das japanische Kulturamt (JKA) hat dabei die letzte Entscheidungsbefugnis. Die Lizenz wird nur bis zu 3 Jahren und zu dem Zeitpunkt erteilt, zu dem der Rechtsinhaber ihre Aufhebung beantragt.⁵

Überdies weisen nun fast alle Gesetze zum geistigen Eigentum den gleichen Wortlaut zur Berechnung des Schadenersatzes auf.⁶

Das Obergericht für Geistiges Eigentum (OGE) und die Abteilung des DG Tōkyō zum geistigen Eigentum sind im Oktober 2022 in ein neues Gebäude (sog. „Business Court“) nach Nakameguro (früher: Kasumigaseki) umgezogen.⁷

durch die Gesetzänderung 2021 ist am 1. Juli 2023 in Kraft getreten. Siehe die Dokumente auf der Webseite des JKA, https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r03_hokaisei/. Für diese Gesetzänderung 2021, siehe auch FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 1, 182. Zur Reform siehe auch JKA Abteilung Urheberrecht, *Reiwa 5-nen Chosakuken-hō kaisei no gaisetsu* [Überblick über die Gesetzänderung 2023 zum UrhG], *Law & Technology* 101 (2023) 23.

- 5 Siehe auch den entsprechenden Bericht des Rats auf der Webseite des JKA, https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/93834701_01.pdf. Art. 12 Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt und die umgesetzten nationale Gesetze (z. B. §§ 51 ff. VGG in Deutschland) schreiben die sog. europäische erweiterte Lizenz vor. Im europäischen System kann eine repräsentative Verwaltungsgesellschaft Nutzungsrechte am Werk eines Außenstehenden nach deren Regeln einräumen. Der einzelne Einräumungsprozess braucht dabei keine Entscheidung des Amtes wie im japanischen neuen Lizenzsystem. Der neue Art. 67-3 UrhG wird zusätzlich zum vorhandenen JKA-Lizenzsystem für verwaiste Werke nach Art. 67 eingeführt. Nach Art. 67 ist die beantragbare Frist der Lizenz nicht begrenzt und das lizenzierte Werk bleibt auch nach Entdeckung des Rechteinhabers benutzbar.
- 6 Für das PatG, MarkenG, wurde diese Änderung schon 2019 vorgenommen. Siehe, e.g. die Webseiten des JPA, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html, <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/2019-03kaisetsu.html>; A. FURUTA/C. HEATH, Übersicht über die Rechtsprechungsentwicklung zum geistigen Eigentum in Japan im Jahr 2020, *ZJapanR/J.Japan.L.* 52 (2021) 141.

Die japanische Regierung hat am 8. Mai 2023 die COVID-19 Pandemie auf den Rang anderer Infektionskrankheiten herabgestuft. Dadurch haben die Gerichte und JPA die strengen Corona-Maßnahmen aufgehoben. Das online Verfahren sowie die Durchführung einer Verhandlung in Form einer Videokonferenz bleiben als Option erhalten.⁸

Die Anzahl der Fälle zum geistigen Eigentum in den Jahren 2019, 2020 und 2021 ist wie folgt:⁹

Jahr	Patente	Gebrauchs- muster	Design	Marken	Urheber- recht	Unlaute- rer Wett- bewerb	Andere
2021	118	5	9	66	288	117	8
2020	152	4	7	68	177	75	10
2019	120	3	11	72	196	96	7

Tabelle 1: Anzahl zivilrechtlicher Streitigkeiten vor dem DG

Jahr	Patente	Gebrauchs- muster	Design	Marken	Urheber- recht	Unlaute- rer Wett- bewerb	Andere
2021	47	1	6	17	37	13	0
2020	38	1	4	12	16	12	1
2019	44	2	3	11	44	24	2

Tabelle 2: Anzahl zivilrechtlicher Streitigkeiten vor dem OG

- 7 Siehe E. KATAYAMA, *Bijinesu kōto sōsetsu to saiban no IT-ka* [Gründung des „Business Court“ und Digitalisierung der Gerichte], in: Takabayashi u. a. (Hrsg.), *Nenpō chiteki zaisan-hō 2022–2023* [Jahrbuch zum Recht des Geistigen Eigentums 2022–2023] (2022) 1; Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyo_nakameguro/index.html.
- 8 Siehe die Webseiten der Gerichte und des JPA, https://www.courts.go.jp/about/topics/vcmsFolder_1057/index.html, https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html.
- 9 Siehe SAIKŌ SAIBAN-SHO JIMU SŌKYOKU GYŌSEI-KYOKU [OGH Sekretariat für Verwaltung], *Reiwa 3-nendo chiteki zaisan-ken kankei minji gyōsei jiken no gaikyō* [Übersicht über Zivil- und Verwaltungsfälle zum geistigem Eigentum im Jahre 2021], *Hōsō Jihō* 74 (2022) 2283; SAIKŌ SAIBAN-SHO JIMU SŌKYOKU GYŌSEI-KYOKU [OGH Sekretariat für Verwaltung], *Reiwa 2-nendo chiteki zaisan-ken kankei minji gyōsei jiken no gaikyō* [Übersicht über Zivil- und Verwaltungsfälle zum geistigen Eigentum im Jahre 2020], *Hōsō Jihō* 73 (2021) 1923; SAIKŌ SAIBAN-SHO JIMU SŌKYOKU GYŌSEI-KYOKU [OGH Sekretariat für Verwaltung], *Reiwa gan-nendo chiteki zaisan-ken kankei minji gyōsei jiken no gaikyō* [Übersicht über Zivil- und Verwaltungsfälle zum geistigen Eigentum im Jahre 2019], *Hōsō Jihō* 72 (2020) 1931. Für die Anzahl in den Jahren 2018–2020, siehe FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 1, 183. Zur Anzahl vor 2017, insbesondere zu Patenten, siehe C. HEATH / A. FURUTA (Hrsg.), *Japanese Patent Law – Cases and Comments* (2019) 15.

Jahr	Patente	Gebrauchs- muster	Design	Marken
2021	98	0	5	62
2020	97	0	1	54
2019	121	0	1	52

Tabelle 3: Anzahl der Klagen vor dem OGE auf Aufhebung der Entscheidungen des JPA

II. ENTSCHEIDUNGEN ZUM PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT

I. Patentverletzung durch einen Internet-Videodienst mit ausländischen Servern

Das DG Tōkyō hat am 24. März 2022 im Fall eines Patents zur Kommentaranzeige für Videodienste im Internet eine Patentverletzung verneint, obgleich das ganze System der Bekl. für den Videodienst unter die Patentansprüche falle, weil nur das PC-Terminal der Benutzer in Japan stehe, die Server für den Videodienst und die Kommentaranzeige aber in den USA. Weiterhin werde das streitbefangene System nicht in Japan hergestellt. Auf die Berufung hat das OGE durch den Großen Senat [*dai-gōgi*: bestehend aus fünf Richtern] am 26. Mai 2023 die Entscheidung des DG Tōkyō aufgehoben und die Patentverletzung mit folgenden Erwägungen bejaht: Unter Berücksichtigung von Modalitäten der Handlung, Funktion jedes Elements, Ort der erzielten Wirkung, Einfluss auf das wirtschaftliche Interesse des Patentinhabers sei zu entscheiden, ob die Herstellung des Systems zur patentierten Erfindung in Japan benutzt wird. In diesem Fall hat das OGE entschieden, dass durch die Absendung und den Empfang der Dateien zwischen dem Server in den USA und dem Terminal in Japan das System der Bekl. tatsächlich in Japan benutzt werde, das Terminal der Benutzer die Funktionen der wesentlichen Elemente zur Kommentaranzeige der patentierten Erfindung ausführe, die Wirkung der patentierten Erfindung wie verbesserte Unterhaltung in Japan erzielt werde und die Benutzung des Systems der Bekl. das wirtschaftlichen Interesse des Patentinhabers beeinträchtige. Nach dieser umfassenden Berücksichtigung werde das System der Bekl. in Japan implementiert.¹⁰

¹⁰ DG Tōkyō, 24. März 2022, Fall Nr. 2919 wa 25152, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/091124_hanrei.pdf; OGE, 26. Mai 2023, Fall Nr. 2022 ne 10046, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/092146_hanrei.pdf – *System für Kommentaranzeige*. Für Kommentare zur DG-Entscheidung, siehe Y. ECHI, *Tokkyo Kenkyū* 74 (2022) 6; H. TANAKA, *Jurisuto* 1576 (2022) 8; M. SUZUKI, *Law & Technology* 98 (2023) 11;

In einem Parallelfall zu einem anderen Patent, aber zwischen denselben Parteien hat das OGE schon am 20. Juli 2022 entschieden, dass ein an japanische Benutzer gerichtetes Angebot des verletzenden Programms von einem amerikanischen Server ein nach dem PatG¹¹ verletzendes Angebot sei, wenn das Angebot tatsächlich und allgemein in Japan gemacht werde. Auch hier hatte das DG Tōkyō in seiner Entscheidung vom 19. September 2018 die Patentverletzung zunächst verneint. Auf die Berufung hin hat das OGE dies aus den folgenden Gründen anders gesehen: Das Programm der Bekl. für die Internetvideodienst falle unter die Patentansprüche. Die Lieferung des Programms ermögliche den Zugang von Benutzern in Japan auf die Webseite der Bekl. Die Benutzer in Japan könnten durch diese Lieferung einen Film mit Kommentaren gemäß der patentierten Erfindung anschauen. Diese Wirkung der patentierten Erfindung werde in Japan erzielt.¹²

2. Ersatz des Teils der Tonerkartusche und Kartellrechtseinwand

Das OGE hat am 29. März 2022 im *RICOH Tonerkartusche* Fall die den Kartellrechtseinwand bejahende Entscheidung des DG Tōkyō vom 22. Juli 2020 aufgehoben, weil die Maßnahmen des Patentinhabers, nämlich eine Umschreibung der Daten im patentierten elektrischen Teil zu verhindern, technisch gerechtfertigt seien. Das OGE hat gegen das DG entschieden, dass der Benutzer mit einer recycelten Tonerkartusche ohne den Ersatz des

H. TAKAHASHI, *Patento* 76-2 (2023) 78; S. KOIKE, *AIPPI (Japanische Ausgabe)* 68-3 (2022) 31; G. MATSUSHITA, *Chizai Kanri* 73-6 (2023) 718. Für einen Kommentar zur OGE-Entscheidung, siehe H. TANAKA, *Jurisuto* 1588 (2023) 8. Das OGE hat hier erstmals nach der Gesetzesänderung 2021 die Einreichung von Stellungnahmen (*amicus curiae brief*) nach Art. 105-2-11 PatG ermöglicht. Siehe die Ankündigung auf der Webseite des OGE <https://www.ip.courts.go.jp/documents/thesis/2022/in dex.html>. Zur Gesetzesänderung 2021, siehe auch FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 1, und FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 6, 139.

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

12 DG Tōkyō, 19. September 2018, Fall Nr. 2016 wa 38565, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/088073_hanrei.pdf; OGE, 20. Juli 2022, Fall Nr. 2018 ne 10077, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/091418_hanrei.pdf – *Programm für Kommentaranzeige*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe M. YAMANOUCHI, *AIPPI (Englische Ausgabe)* 48-1 (2023) 17; H. TANAKA, *Jurisuto* 1580 (2023) 8; T. IKUTA/S. KAWASE, *Hatsumei* 120-2 (2023) 47; M. SHIN, *Rinjisōkan Jurisuto* 1583 (2023) 275; SUZUKI, *supra* Fn. 10; KOIKE, *supra* Fn. 10; M. TAKABE, *Chizai Kanri* 73-7 (2023) 801; T. FURUKUBO, *Patento* 76-10 (2023) 60. Es gibt hier eine große Diskussion zur Patentverletzung mit einer zum Teil im Ausland ausgeführten Benutzung in Bezug auf das Territorialitätsprinzip. In diesen beiden Fällen, so ein Teil der Literatur, vertrete das OGE eine flexible Auslegung des PatG. Es sei unbefriedigend, wenn eine Patentverletzung durch eine teilweise Benutzung im Ausland verneint werde.

Teils durchaus drucken könne, auch wenn dabei nicht die restliche Menge des Toners im Drucker angezeigt werde. Die fehlende Anzeige der restlichen Menge beeinflusse nicht die Möglichkeit, an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen. Eine Vermeidung der Patentverletzung sei ohne den Ersatz des Teils möglich. Und der Ersatz des patentierten Chips durch die Bekl. sei eine Patentverletzung.¹³

3. Berechnung des Schadenersatzes durch Verletzergewinn plus Lizenzgebühr

Das OGE hat entgegen der früheren Rechtsprechung durch die Entscheidung des Großen Senats vom 20. Oktober 2022 entschieden, dass eine kumulative Berechnung des Schadenersatzes aus entgangenem Gewinn nach Art. 102 Abs. 2 PatG (innerhalb der Produktionsmöglichkeiten des Verletzten) und Lizenzgebühr nach Art. 102 Abs. 3 PatG (für die durch den Verletzer darüber hinaus hergestellten verletzenden Gegenstände) möglich ist. In diesem Fall hatte die Vorinstanz, das DG Ōsaka mit Entscheidung vom

13 DG Tōkyō, 22. Juli 2020, Fall Nr. 2017 wa 40337, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/089899_hanrei.pdf; OGE, 29. März 2022, Fall Nr. 2020 ne 10057, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/091227_hanrei.pdf – RICOH Tonerkartusche. Hier zeigt die *Brother*-Entscheidung des DG Tōkyō vom 30. September 2021 [eine Änderung der elektrischen Schaltung mit dem Ziel, eine kompatible Tonerkartusche unbenutzbar zu machen, verstoße gegen das Antimonopolgesetz] einen interessanten Kontrast und eine Spannung auch im Zusammenhang mit dem sog. „Right to Repair“. Für die englische Übersetzung mit Anmerkung der Autoren zu diesem Fall, siehe ZJapanR/J.Japan.L. 55 (2023) 93. Für die Entscheidung des DG Tōkyō, siehe auch FURUTA/HEATH, Übersicht 2020, *supra* Fn. 6, 146. Für Kommentare zu dieser DG-Entscheidung, siehe R. TANAKA, *Jurisuto* 1558 (2021) 6; M. FUJITA, 1559 *Jurisuto* 1559 (2021) 107; M. MIYAI, *Shin Hanrei Kaisetsu Watch* 29 (2021) 259; Y. TAMURA, *ibid.*, 289; W. ZHANG, 1573 *Jurisuto* 1573 (2022) 137; W. ZHANG, *Chiteki Zaisan-hō Seisaku-gaku Kenkyū* 63 (2022) 217. Für Kommentare zu dieser OGE-Entscheidung, siehe Y. NAKANO, *Jurisuto* 1575 (2022) 6; T. MIZOGAMI, *Chizai Kanri* 73-2 (2023) 212; T. MORIMOTO, *Patento* 76-3 (2023) 63; T. MAEDA, *Rinjizōkan Jurisuto* 1583 (2023) 239; A. WATANABE, *Shin Hanrei Kaisetsu Watch* 32 (2023) 255; S. CHAEN, *Hatsume* 120-5 (2023) 46; K. HAGIWARA, *Jurisuto* 1585 (2023) 115; Y. TAMURA, *Shin Hanrei Kaisetsu Watch* 33 (2023) 293. Das DG Ōsaka hat in dem neuesten AMG-Fall ohne Patentbezug bei ähnlichen Umständen entschieden, dass die Maßnahmen zur Verhinderung der Initialisierung eines elektronischen Teils in einer Tonerkartusche für die Anzeige der restlichen Menge und Steuerung der Drucker keinen Verstoß gegen das AMG seien, weil diese die Funktionalität nicht beeinträchtigten: DG Ōsaka, 2. Juni 2023, Fall Nr. 2020 wa 10073, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/092207_hanrei.pdf – *ecorica*.

20. Februar 2020 eine Patentverletzung verneint, weil die Produkte der Bekl. nicht unter die Patentansprüche fielen. Das OGE hat in der Berufung die beschränkende Auslegung der Patentansprüche des DG Ōsaka nicht geteilt und die Patentverletzung bejaht. Das OGE hat dabei auf Unterlassung und Schadensersatz in Höhe von 391.549.273 Yen erkannt. Dabei hat es angenommen, dass die Vermutung des Verletzergewinns nach Art. 102 Abs. 2 PatG durch die Unterschiedlichkeit der Absatzmärkte [7 % der Produkte der Bekl. wurden in Länder ausgeführt, die nicht von der Kl. beliefert wurden] und den nur teilweisen Beitrag des Patents zur Erfindung [das Patent ist Teil der Armlehne eines Massagegeräts] zu 90 % widergelegt sei, und eine Lizenzanalogie für den nur teilweisen Beitrag des Patents nicht gerechtfertigt sei, wohl aber für die auf andere Märkte exportierten Waren [insgesamt 10% des Verletzergewinns und 7 % als Lizenzgebühr].¹⁴

4. *Nichtigkeit und Abmahnung wegen Patentverletzung*

Das DG Ōsaka hat am 24. März 2022 in einem Patentverletzungsverfahren auf Unterlassung und Schadensersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung erkannt. Dabei war das fragliche Patent für ein System zur Kontrolle der Stromerzeugung wegen mangelnder Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit für nichtig erklärt worden. Die während des laufenden Verletzungsverfahrens gegenüber gewerblichen Abnehmern der angeblichen Verletzerin ausgesprochenen Abmahnungen der Patentinhaberin seien unberechtigt und schadensersatzpflichtig.¹⁵

14 DG Ōsaka, 20. Februar 2020, Fall Nr. 2018 wa 3226, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/089482_hanrei.pdf; OGE, 20. Oktober 2022, Fall Nr. 2020 ne 10024, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/091518_hanrei.pdf – *Massagegerät*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe K. KURODA, *Jurisuto* 1582 (2023) 8; Y. ECHI, *Rinjisōkan Jurisuto* 1583 (2023) 241; ANONYM, *Law & Technology* 99 (2023) 107; Y. TANOUE, *Chizai Purizumu* [Prisma des Geistigen Eigentums] 245 (2023) 1; K. TSUJIMURA, *Chizai Purizumu* [Prisma des Geistigen Eigentums] 246 (2023) 71; M. TAKAHASHI, *Chizai Kanri* 73-9 (2023) 1118. Der Leitsatz dieses Falls [es gebe die teilweise Möglichkeit, Verletzergewinn und Lizenzgebühr für unterschiedliche Teile des Gesamtumsatzes verletzender Waren zu kombinieren] ist eine Weiterentwicklung der vorigen Entscheidungen des Großen Senats. Im Detail siehe OGE, 7. Juni 2019, *Hanrei Jihō* 2430, 34 = *GRUR International* 2019, 1186 (deutsche Übersetzung dieses Falls mit Anmerkung des Autors FURUTA) – *Kosmetikmaske*. Siehe auch FURUTA / HEATH, *supra* Fn. 6, 143–144. Für die andere Leitentscheidung *Kassetten für Windeleimer* des Großen Senats des OGE zu Schadensersatz in Japan vom 1. Februar 2013, siehe HEATH / FURUTA (Hrsg.), *supra* Fn. 9, 589, deutsche Übersetzung in *GRUR International* 2015, 237.

15 DG Ōsaka, 24. März 2022, Fall Nr. 2019 wa 5620 & 2020 wa 10046, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/091085_hanrei.pdf –

Ähnlich hatte bereits das DG Tōkyō in einem anderen Fall vom 28. Oktober 2022 entschieden: Auch hier ging es um unberechtigte Abmahnungen während des Verletzungsverfahrens.¹⁶

5. Gerichtsbarkeit zur Auslegung eines Forschungsauftrages und einer damit zusammenhängenden Patentanmeldung

Das OG Ōsaka hat am 30. September 2022 die Entscheidung des DG Kōbe aufgehoben und entschieden, den Fall an das DG Ōsaka zu verweisen. Gegenstand der Auseinandersetzung war die Auslegung eines Forschungsvertrages im Hinblick auf eine nicht abgesprochene Patentanmeldung der beauftragten Bekl. Das OG Ōsaka war hier der Meinung, dass ein Streit „über“ (*ni kansuru*) Patente nach Art. 6 Abs. 1 ZPG¹⁷ für die ausschließliche Gerichtbarkeit des DG Tōkyō oder DG Ōsaka nicht nur ein Streit „um“ (*ni motozuku*) ein Patent, sondern auch ein Streit um ein Recht auf ein Patent umfasse und die Gerichtbarkeit des DG Kōbe hier fehle.¹⁸

III. ENTSCHEIDUNGEN ZUM MARKENRECHT

1. Zusammengesetzte Marke und Ähnlichkeit

Das DG Tōkyō hat am 18. März 2022 die Markenverletzung einer zusammengesetzten Marke (*ketsugō shōhyō*) teilweise anerkannt. In diesem Fall war die Kl., Inhaberinder Marke „ぼでぢゅう“ (*Bodejū*) gegen die Bekl. vorgegangen, die Teile der Marke zusammen mit anderen Wörtern und Bildern benutzt hatte. Das DG Tōkyō hat die drei Leitentscheidungen des OGH auf den vorliegenden Fall wie folgt angewandt: (α) Ein Teil der Marke rufe bei Verbrauchern im Vergleich einen prägenden und dominanten

System für Kontrolle der Stromerzeugung. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe T. IKUTA / T. SANO, Hatsumei 119-7 (2022) 37.

16 DG Tōkyō, 28. Oktober 2022, Fall Nr. 2021 wa 22940, Hanrei Jihō 2254, 92 – *Röhrenschnur für Schuhe*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe N. KOIZUMI, Jurisuto 1581 (2023) 9; T. IKUTA/T. SANO, Hatsumei 120-3 (2023) 41. Diese beiden Fälle sind praktische Beispiele für unberechtigte Abmahnungen in Bezug auf Art. 2 Abs. 1 Nr. 21 UWVG [eine falsche Ankündigung ist eine Handlung des unlauteren Wettbewerbs]. Für unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen in Japan, siehe HEATH / FURUTA (Hrsg.), *supra* Fn. 9, 601.

17 Zivilprozessgesetz (*Minji soshō-hō*), Gesetz Nr. 109/1996.

18 DG Kōbe, 24. März 2022, Fall Nr. 2019 wa 488 (unveröffentlicht); OG Ōsaka, 30. September 2022, Fall Nr. 2022 ne 1273, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/091436_hanrei.pdf – *Vertrag für Forschungsauftrag zu GcMAF*. Dieser Fall ist ein praktisches Beispiel zur ausschließlichen Gerichtbarkeit für Patentstreitigkeiten des DG Tōkyō oder Ōsaka als erste Instanz.

Eindruck im Hinblick auf die Unterscheidungskraft hervor; (β) Aussprache und Konzept zur Unterscheidung der Herkunft würden durch diesen Teil der Marke geprägt; (γ) Eine getrennte Betrachtung im Geschäftsverkehr sei bei untrennbarer Verbindung der beiden Teile nicht angesagt. Das DG Tōkyō hat danach entschieden, dass die erste benutzte Marke der Bekl. mit der Marke der Kl. ähnlich sei, weil dem Bild des sog. *Noren* (japanischer traditioneller Vorhang an Eingang), der kleinen Schrift und dem Wort „総本家“ (*sōhonke* Begründer) keine Funktion für die Unterscheidung der Herkunft zukomme, der zentrale groß geschriebene Teil *bodejū* bei Verbrauchern einen starken und beherrschenden Eindruck hervorrufe und ein Vergleich bzgl. der Ähnlichkeit mit allein diesem Teil möglich sei. Die zweite Marke sei allerdings nicht ähnlich, weil dem Bild wie einem traditionellen Wappen eine Unterscheidungsfunktion zukomme, der Teil unterhalb mit dem oberen untrennbar verbundenen sei und der Vergleich nur mit diesem Teil deshalb nicht angehe. Das DG Tōkyō hat bei dieser Auslegung die eingetragene Marke der Bekl. mitberücksichtigt.¹⁹



Fig. 1. Die benutzten Marken der Bekl.

19 DG Tōkyō, 18. März 2022, Fall Nr. 2019 wa 34096, Hanrei Jihō 2529, 78 = Hanrei Taimuzu 1506, 229 – *Bodejū*. Die drei zitierten Leitentscheidungen des OGH: OGH, 5. Dezember 1963, Fall Nr. 1962 o 953, Minshū 17-12, 1621 = Hanrei Jihō 366, 26 – *LYRA TAKARAZUKA* [die Teile „LYRA“ und „TAKARAZUKA“ waren nicht untrennbar verbunden und die getrennte Betrachtung im Geschäftsverkehr sei daher möglich (Punkt (γ) im Haupttext)]; OGH, 10. September 1993, Fall Nr. 1991 gyōtsu 103, Minshū 47-7, 5009 = Hanrei Jihō 1474, 138 = Hanrei Taimuzu 831, 92 – *SEIKO EYE* [Der Teil „SEIKO“ ruft bei Verbrauchern einen starken und beherrschenden Eindruck hervor (Punkt (α))]; OGH, 8. September 2008, Fall Nr. 2007 gyō-hi 223, Shūmin 228, 561 = Hanrei Jihō 2021, 92 = Hanrei Taimuzu 1280, 114 – *Tsutsumi no Ohinakkoya* [der Teil „Tsumi“ ruft keinen starken und beherrschenden Eindruck bei Verbrauchern hervor, und dem Teil „Ohinakkoya“ kommt eine Unterscheidungsfunktion im Hinblick auf die Herkunft zu (Punkte (α) und (β))]. Für Kommentare zur *Tsutsumi no Ohinakkoya*-Entscheidung und zur kombinierten Marke, siehe z.B. M. CHŪSHO, in: Nakayama u.a. (Hrsg.), *Shōhyō/ishō/fusei kyōsō hanrei hyakusen* [100 ausgewählte Fälle Marke/Geschmacksmuster/unlauterer Wettbewerb] (2. Aufl., 2020) 41; S. ONO/S. MIYAMA, *Shin-shōhyō-hō gaisetsu* [Neue Erläuterung des Markenrechts] (3. Aufl., 2021) 238. Die *Bodejū*-Entscheidung ist bedeutsam für eine Beurteilung zusammengesetzter Marken.



ぼてぢゅう総本家

Fig. 2. Die eingetragene Marke der Bekl.



Fig. 3. Die Marke der Kl.

2. Unberechtigte Agentenmarke eines Importeurs

Das OGE hat am 12. September 2022 die Entscheidung des JPA zur Nichtigkeit nach Art. 53-2 MarkenG²⁰ [unberechtigte Agentenmarke] aufrechterhalten. In diesem Fall hat die Kl. die Waren der Bekl. eingeführt und die streitbefangene Marke *Nude Nail* zeitlich vor der entgegengehaltenen Markenmeldung der Bekl. angemeldet und eingetragen. Das OGE hat Art. 53-2 MarkenG so ausgelegt, dass es der Vermeidung von Schäden durch eigenmächtige Markenmeldungen zulasten der Beziehung zwischen Importeur und Exporteur, sowie dem internationalen Markenschutz diene, und ein „Agent“ auch dann unter diese Vorschrift falle, wenn er nicht formell als „Agent“ oder „Agentur“ bezeichnet werde, sondern auch, wenn eine enge Handelsbeziehung zwischen den Parteien bestehe.²¹

3. Ersetzung einer Marke im Verkehr

Das OG Ōsaka hat am 13. Mai 2022 die Entscheidung des DG Ōsaka vom 9. November 2021 bestätigt, wonach die Entfernung der originalen Marke und die Ersetzung durch eine neue Marke durch den Großhandel ohne Verwechslungsgefahr bei Verbrauchern kein Markenrecht verletze und auch die Verbreitung des Benutzerhandbuches mit dem Warennamen *Handrail*

²⁰ Markengesetz (*Shōhyō-hō*), Gesetz Nr. 127/1959.

²¹ OGE, 12. September 2022, Fall Nr. 2019 gyō-ke 10157, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/091407_hanrei.pdf – *NUDE NAIL*. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe T. IKUTA/H. TERASHIMA, *Hatsumei* 119-12 (2022) 41. Es gibt nicht viele Fälle zu Art. 53-2 MarkenG, siehe z. B. OGE, 31. Januar 2011, Fall Nr. 2009 gyō-ke 10138 & 10264, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/081047_hanrei.pdf = IIC 43 (2012) 241 (englische Übersetzung) – *AGRONATURA*.

Sticker der Bekl. das Markenrecht der Kl. auch ohne die Entfernung der originalen Marke *Roller Sticker* das Markenrecht der Kl. nicht verletze.²²

4. Metatag und Markenverletzung

Das DG Ōsaka hat in seiner Entscheidung vom 12. September 2022 entschieden, dass die Benutzung der Marken „セレモニートーリン“ (*Zeremonie Tohrin*) im Metatag der Webseite der Bekl. zu Bestattungsdiensten unter die Ausnahme nach Art. 26 Abs. 1 Nr. 6 MarkenG fällt [Eine Marke wird nicht in einer Art und Weise benutzt, die im Verkehr zur geschäftlichen Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen führt] und die Markenrechte der Kl. nicht verletzt. Nach Auffassung des DG Ōsaka gab es keine Gefahr der geschäftlichen Verwechslung im Verkehr, weil Verbraucher aufgrund der Suchergebnisse erkennen könnten, dass die *Zeremonie Tohrin* eine Dienstleiterin neben anderen Dienstleiterinnen sei.²³

22 DG Ōsaka, 9. November 2021, Fall Nr. 2020 wa 3646, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/090734_hanrei.pdf; OG Ōsaka, 13. Mai 2022, Fall Nr. 2021 wa 2608, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/091175_hanrei.pdf – *Roller Sticker*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe T. IKUTA/E. TERASHIMA, *Hatsumei* 119-6 (2022) 37; S. IMADA, *Chizai Purizumu* [Prisma des Geistigen Eigentums] 240 (2023) 28; N. KOIZUMI, *Jurisuto* 1577 (2022) 8; H. AOKI, *Hatsumei* 120-1 (2023) 52. Wie die Kommentatoren erwähnen, gibt es sowohl befürwortende wie ablehnende Theorien und Entscheidungen zur Markenrechtsverletzung durch die Entfernung einer Marke in Japan. Z.B. wurden die Entfernung der originalen Marke und die Umverpackung der Waren in einem Fall als Markenrechtsverletzung gewertet: DG Ōsaka, 24. Februar 1994, Fall 1992 wa 11250, *Hanrei Jihō* 1522, 139 – *MAGAMP K*. Für einen Kommentar zum *MAGAMP K*-Fall, siehe A. ARAI, in: Nakayama u.a. (Hrsg.), *Shōhyō/ishō/fusei kyōsō hanrei hyakusen* [100 ausgewählte Fälle Marke/Geschmacksmuster/unlauterer Wettbewerb] (1. Aufl., 2007) 56. Auf der anderen Seite gibt es auch Fälle, wonach die Entfernung oder Abdeckung der Marke nicht als verletzend angesehen wurde: DG Tōkyō, 22. Juli. 2011, Fall Nr. 2009 wa 24540, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/081520_hanrei.pdf – *elegance Himiko*; DG Ōsaka, 9. November 2021, Fall Nr. 2020 wa 3646, *Hanrei Jihō* 2240, 135 – *PANAVAC*. Zu diesem Punkt, siehe auch ONO/MIYAMA, *supra* Fn. 19, 309. Streng genommen handelt die *Roller Sticker*-Entscheidung nicht von der Entfernung als solcher, und die Ausführungen des DG dazu sind *obiter dictum*.

23 DG Ōsaka, 12. September 2022, Fall Nr. 2021 wa 6974, *Hanrei Jihō* 2563, 46. Dieser Fall betrifft die Benutzung einer Marke in Bezug auf einen Metatag, d.h. eine Benutzung im Internet. Die Benutzung der Marke in einem Metatag mit Verwechslungsgefahr wird normalerweise als Markenrechtsverletzung angesehen. Siehe auch FURUTA / HEATH, *supra* Fn. 1, 191.

5. *Bezeichnung der Waren und fehlende Benutzung*

Das OGE hat am 22. März 2022 den Beschluss des JPA zur Nichtigkeit einer Marke aufgrund fehlender Benutzung bestätigt. Das JPA und das OGE haben beide entschieden, dass die bekl. Markeninhaberin ein französisches Design-Unternehmen war, aber die Kleidung der Markeninhaberin nicht in Frankreich hergestellt wurde und deshalb die Marke nicht für die bezeichneten Waren, „フランス製の被服“ (in Frankreich hergestellte Kleidung) benutzt worden war.²⁴

6. *Keine Ähnlichkeit zwischen OLYMBEER und OLYMPIAD*

Das OGE hat am 26. Dezember 2022 die Entscheidung des JPA in einem Einspruchsverfahren gegen die Marke „OLYMBEER / オリンビア―“ aufgehoben. Das JPA hat nach Art. 4. Abs. 1 Nr. 6 MarkenG [Nichteintragbarkeit einer Marke, die ähnlich mit der berühmten Marken einer öffentlichen gemeinnützigen Organisation ist] entschieden, dass die Marke „OLYMBEER“ mit der berühmten olympischen Marke „OLYMPIAD“ ähnlich sei. Das OGE war hingegen der Auffassung, die beiden Marken seien unterschiedlich in Erscheinungsbild und Aussprache bei „ビ“ („BI“) und „ピ“ („PI“), den Enden des langen Vokals und des Konsonanten „ド“ („DO“), ein Vergleich zur Bedeutung sei unmöglich, weil das Wort „OYMBEER“ eine Neuschöpfung ohne besonderes Konzept sei.²⁵

7. *Rechtsmissbrauch nach Aufspaltung des Geschäfts*

Im *Morihan*-Fall hat das OGE am 30. November 2022 die Entscheidung des DG Tōkyō vom 29. Januar 2020 teilweise abgeändert und entschieden, dass die Durchsetzung des Rechts an der Marke „守半“ (*Morihan*) gegenüber dem benutzten Zeichen der Bekl. „守半の海苔“ (*Morihan no nori*, japanischer Seetang aus *Morihan*) rechtsmissbräuchlich sei, gegenüber dem Zeichen „守半總本舗“ (*Morihan Sō-honpo*, *Morihan* Hauptniederlassung) hingegen nicht. Das OGE war wie das DG Tōkyō davon ausgegangen, dass die Bekl. sich wie die Kl. aus demselben Geschäft für *Nori* abgespalten und zur Bekanntheit und zum Ruf des Zeichens *Morihan* beigetragen hatte, und dass es ferner eine stillschweigende Lizenz gebe. Aber das benutzte Zeichen *Morihan Sō-honpo* suggeriere mit „Sō-honpo“ („Hauptgeschäft“ oder

24 OGE, 22. März 2022, Fall Nr. 2021 gyō-ke 10087, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/091070_hanrei.pdf – *I R O Paris*. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe S. TAKATA, *Chizai Kanri* 73-8 (2023) 948.

25 OGE, 26. Dezember 2022, Fall Nr. 2022 gyō-ke 10067, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/091704_hanrei.pdf – *OLYMBEER*. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe N. KOIZUMI, *Jurisuto* 1586 (2023) 8.

„Begründer“) kein abhängiges, einfaches Lizenzverhältnis mehr und sei deshalb verletzend.²⁶

8. Geographische Angabe

Der *Hatchō Miso*-Fall ist nicht zum japanischen MarkenG, sondern zum Gesetz über geographische Angaben (*Chiriteki hyōji-hō*) ergangen.²⁷ In diesem Fall hatte das Landwirtschaftsministerium am 15. Dezember 2017 die Eintragung der geographischen Angabe „八丁味噌“ (*Hatchō Miso*) für den *Aichi-ken Miso Shōyu Verein* von sechs Unternehmen mit der Herkunft *Aichi*-Präfektur und der zugehörigen Spezifikation anerkannt. Der *Hatchō Miso Verein* von vier anderen Unternehmen in der *Hatchō*-Kleinstadt (*Hatchō-chō* ist eine Kleinstadt in *Okazaki-shi Aichi-ken* und der Ursprungsort des Namens *Hatchō Miso*) hat am 14. März 2018 eine Beschwerde im Wege eines Verwaltungsverfahrens vor dem Ministerium eingereicht. Das Ministerium hat die Beschwerde am 19. März 2021 zurückgewiesen, weil die Spezifikation der Eigenschaften wie Qualität von *Miso* und das Publikumsverständnis keine großen Unterschiede aufweise und der Name *Hatchō Miso* in der ganzen *Aichi*-Präfektur benutzt werde. Damit verstoße die Eintragung nicht gegen die Vorschriften zur Nichteintragbarkeit, Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 (a) [Produkte sind keine Landwirtschafts- oder Fischereiprodukte im Sinne der Definition nach Art. 2 Abs. 2 (bestimmter Produktionsort und mit diesem Ort verknüpfte Eigenschaften des Produkts)] oder Nr. 4 (a) [der Name ist ein gebräuchlicher Name oder ein Name, der nicht mit Produkten nach Art. 2 Abs. 2 verknüpft ist]. Das DG Tōkyō hat die Klage gegen die Entscheidung des Landwirtschaftsministeriums am 28. Juni 2022 abgewiesen. Das OGE hat die weitere Berufung am 8. März 2023 abgewiesen. Beide Gerichte haben diese Abweisung der Klage mit der Überschreitung der gesetzlichen 6-Monatsfrist für die Klage gegen eine Verwaltungsentscheidung begründet, aber sie haben auch als *obiter dictum* die Rechtmäßigkeit der Verwaltungsentscheidung bestätigt, da der Produktionsort der geographischen Angabe *Hatchō Miso* nicht nur *Hatchō*-Kleinstadt, sondern die ganze *Aichi*-Präfektur umfasse, die Kl. durch ein siebenjähriges Weiterbenutzungsrecht ab dem 1. Februar 2019

26 DG Tōkyō, 29. Januar 2020, Fall Nr. 2018 wa 11046 & 2019 wa 716, Hanrei Jihō 2541, 65 = Hanrei Taimuzu 1506, 219; OGE, 30. November 2022, Fall Nr. 2020 ne 10017, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/091601_hanrei.pdf – *Morihan*. Zur Entscheidung des DG Tōkyō, siehe auch FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 6, 151.

27 Gesetz zum Schutz von Namen bestimmter Landwirtschafts- oder Fischereiprodukte (*Tokutei nō-rin-sui-sanbutsu-tō no meisō no hogo ni kansuru hōritsu*), Gesetz Nr. 84/2014.

geschützt sei und die Angabe danach in einer Art und Weise weiterbenutzen könne, die nicht zu Irrführungen Anlass gebe.²⁸

IV. ENTSCHEIDUNGEN ZUM UNLAUTEREN WETTBEWERB

1. *Louboutin Rote Sohle*

In zwei Entscheidungen des DG Tōkyō vom 11. März 2022 und des OGE vom 26. Dezember 2022 haben sich die Gerichte mit der Schutzfähigkeit der roten Sohle der Kl. *Louboutin* als weithin bekannte Angabe beschäftigt und diese nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 UWVG²⁹ verneint. Das DG Tōkyō war der Auffassung, dass eine schützbare Angabe besondere Merkmale aufweisen müsse und aufgrund von Verkehrsdurchsetzung Bekanntheit für ein bestimmtes Unternehmen erlangt haben sollte. Die rote Farbe als solche werde allerdings schon seit langer Zeit und auch für hochhackige Schuhe benutzt. Die Werbungsaufwendungen der Kl. seien nicht genug. Die Waren der Bekl. und Kl. seien unterschiedlich im Material und Logo der eigenen Marke, und eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Das OGE hat auch berücksichtigt, dass es keine ausschließliche Benutzung von roten Sohlen für hochhackige Schuhe durch die Kl. gab und ein Bekanntheitsgrad von 51.6 % für dieses Merkmal nicht ausreiche. Das OGE hat in diesem Fall die Klage nicht zuletzt deshalb abgewiesen, weil die Waren der Kl. und Bekl. im Hinblick auf Preis, Marken und Kundenkreis unterschiedlich seien und keine Verwechslungsgefahr allein durch die ähnliche Farbe der Sohle hervorgerufen würde.³⁰

28 DG Tōkyō, 28. Juni 2022, Fall Nr. 2021 gyō-ke 381, Hanrei Jihō 2541, 65 = Hanrei Taimuzu 1506, 219; OGE, 8. März 2023, Fall Nr. 2022 gyō-ke 10002, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/882/091882_hanrei.pdf – *Hacchō Miso*. Für die Entscheidung vom 19. März 2021 (Nr. 2 Shokusan 6461) des Landwirtschaftsministeriums im Verwaltungsverfahren, siehe Webseite, https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/attach/pdf/saiketv-1.pdf. Für das Gesetz zu geographischen Angaben, siehe auch die Webseite des Landwirtschaftsministeriums, https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe K. MUROTANI, Chizai Purizumu [Prisma des Geistigen Eigentums] 248 (2023) 23. Dieser ist der erste Fall zur geographischen Angabe in Japan.

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

30 DG Tōkyō, 11. März 2022, Fall Nr. 2019 wa 11108, Hanrei Jihō 2523, 103 = Hanrei Taimuzu 1505, 231; OGE, 26. Dezember 2022, Fall Nr. 2022 ne 10051, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/091695_hanrei.pdf – *Louboutin Rote Sohle*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe K. KURODA, Jurisuto 1574 (2022) 8; M. ISHII, Tokkyo Kenkyū 74 (2022) 60; S. TSUTSUI, AIPPI (Englische Ausgabe) 48-1 (2023) 3; M. YAMAMOTO, Tokkyo Kenkyū 75 (2023) 75;

Das OGE hat kurz darauf am 31. Januar 2023 auch die Klage gegen die zurückweisende Entscheidung des JPA für die Markenmeldung der roten Sohle der Kl. bestätigt [d.h. keine Eintragung der Farbmarke].³¹

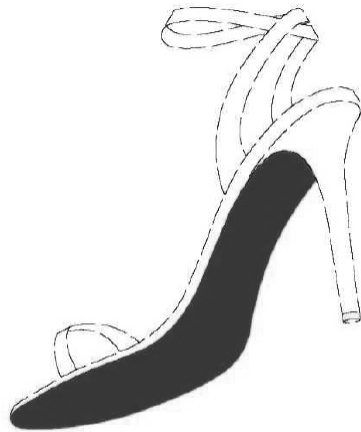


Fig. 4. Die rote Sohle der Kl.

M. YAMAMOTO, Rinjizōkan Jurisuto 1583 (2023) 249; H. AOKI, Law & Technology 99 (2023) 98; M. NISHIMURA, Hatsumeimei 120-6 (2023) 48; K. KURODA, Jurisuto 1587 (2023) 8; S. IMADA, Chizai Purizumu [Prisma des Geistigen Eigentums] 249 (2023) 8; K. IZUMI, Shin Hanrei Kaisetsu Watch 33 (2023) 285. Eine neuere DG-Entscheidung von 2023 hat demgegenüber neben einer Markenverletzung festgestellt, dass die gelbe, optisch abgesetzte umlaufende Naht bzw. Fersenschlaufe mit dem schwarze Schuhrahmen von *Dr. Martens*-Schuhen durch etwa 35 Jahre ausschließliche Benutzung eine schützbares Angab nach UWVG geworden ist: DG Tōkyō, 24. März 2023, Fall Nr. 2022 wa 31524, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/091998_hanrei.pdf – *Dr. Martens gelbe Naht/Fersenschlaufe*. Auch wenn die Entscheidung auf den Kontrast mit dem schwarze Schuhrahmen abgestellt hat, mag diese Entscheidung eine neue Entwicklung andeuten. Andererseits haben das JPA und auch das OGE vor kurzen gegen *Dr. Martens* entschieden, dass nur eine aus einer gelben Naht bestehende Marke (d.h. Marke einer Farbe ohne schwarze Schuhrahmen) nicht eintragbar sei: OGE, 10. August 2023, Fall Nr. 2023 gyō-ke 10003, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/092311_hanrei.pdf – *Marke einer gelben Naht*.

31 OGE, 31. Januar 2023, Fall Nr. 2022 gyō-ke 10089, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/091784_hanrei.pdf – *Louboutin Rote Sohle als Marke*. Zu der strengen Position des JPA und der japanischen Gerichte im Hinblick auf Farbmarken siehe auch FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 6, 150.

2. *Weithin bekannte Angabe und kombinierte Angabe*

Das DG Tōkyō hat 28. Januar 2022 einer Klage gegen die Angaben der Bekl. wie „いいべさー ホワイトライスパワー“ (*IIBESĀ White Rice Power*, Guter Reis / Weiße Kraft) für Kosmetik wegen der weithin bekannten Angabe der Kl. „ライスパワー“ (*Rice Power*) nach Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 UWVG stattgegeben. Das DG Tōkyō hat die irreführende Ähnlichkeit der beiden Angaben damit begründet, dass *IIBESĀ* und *White Rice Power* getrennt ausgesprochen würden, das Wort „White“ nur die Qualität, Effekt oder Farbe der Waren zeige, und der Teil „Rice Power“ einen große Kennzeichnungskraft bei Verbrauchern habe.³²

3. *Publicity zu Namen der Sängergruppe*

Das DG Tōkyō hat am 28. April 2022 Schadensersatz in Höhe von 220.000 Yen zugesprochen, weil die Abmahnungen des bekl. Managerunternehmens als Verletzung der Geschäftsfreiheit eine unerlaubte Handlung darstelle. Die Abmahnungen richteten sich gegen eine Gruppe von Sängern, die vormals bei der Bekl. unter Vertrag waren und trotz eines nachvertraglichen Aufführungsverbotes ihren Namen weiter benutzten. Das Gericht hielt das Aufführungsverbot für rechters, die Berufung darauf, dass sich die Bekl. das Namensrecht hatte übertragen lassen, hingegen nicht. Auf die Berufung hin hat das OGE mit Urteil vom 26. Dezember 2022 den Schadensersatz für alle Abmahnungen erhöht, weil das Aufführungsverbot als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und Moral ungültig sei, das *Publicity Right* grundsätzlich ein unübertragbares Persönlichkeitsrecht darstelle und eine allgemeine vertragliche Klausel zur Zugehörigkeit des geistiges Eigentums keine Auswirkungen auf das *Publicity Right* bzgl. des Namens der Sängergruppe habe.³³

32 DG Tōkyō, 28. Januar 2022, Fall Nr. 2020 wa 31138 & 2021 wa 6132, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/090975_hanrei.pdf – *Rice Power*. Das DG Tōkyō hat in diesem Fall auch die Verletzung der Markenrechte bestätigt. Dieser Fall zu einer kombinierten Wortmarke ist mit dem obigen *Bodejū* Fall vergleichbar.

33 DG Tōkyō, 28. April 2022, Fall Nr. 2019 wa 35186, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/091718_hanrei.pdf; OGE, 26. Dezember 2022, Fall Nr. 2022 ne 10059, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/091677_hanrei.pdf – *Publicity Right bzgl. des Namens einer Sängergruppe*. Für Kommentare zu diesem Fall, siehe T. KOBAYASHI, *Jurisuto* 1585 (2023) 8; I. YAMADA, *Chizai Purizumu* [Prisma des Geistigen Eigentums] 246 (2023) 61; N. KOIZUMI, *Law & Technology* 100 (2023) 19; K. ANDO, *Shin Hanrei Kaisetsu Watch* 33 (2023) 281. Es gibt auch einen anderen DG-Fall mit vergleichbarem Ergebnis: DG Tōkyō, 8. Dezember 2022, Fall Nr. 2021 wa 13043,

V. ENTSCHEIDUNGEN ZUM URHEBERRECHT

1. Ähnlichkeit und Urheberrechtsverletzung

DG Tōkyō hat am 22. April 2022 entschieden, dass die Figur der Eule im Online-Spiel *Mobile Legends* der Kl. und die Figur der Bekl. durch die große Ähnlichkeit das Urheberrecht der Kl. verletze, aber den beiden Affenfiguren „孫悟空“ (*Songokū*, eine berühmte Figur im chinesischen Roman „西遊記“ *Saiyūki*, Reise nach Westen) nur das gemeinsame Konzept eines Affen mit langem Stab, Gebetsperlen und Gürtel zugrunde liege und insoweit keine Urheberrechtsverletzung vorliege. Das DG Tōkyō hat den Antrag auf Abweisung der Klage aufgrund besonderer Umstände nach Art. 3-9 ZPG verneint und die japanische Gerichtsbarkeit zwischen den chinesischen Parteien bejaht, weil die sich die Klage auf das an Japaner gerichtete Spiel der Bekl. bezog, der Schaden in Japan entstanden war und der angeblich im Zusammenhang stehende chinesische Fall andere Parteien und einen anderen Streitgegenstand hatte.³⁴

Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/091714_hanrei.pdf – *Bühnenname einer Entertainerin* [das Verbot der Benutzung eines Bühnennamens nach dem Vertragsende sei ungültig]. N. KOIZUMI vergleicht die beiden Fälle miteinander. Vor diesem *Sängergruppe*-Fall gab es bereits ein einstweiliges Verfügungsverfahren bzgl. des Namens der Sängergruppe zwischen denselben Parteien. Dort hatte das OGE den Schutz gegen eine Störung durch das Managerunternehmen bei der Benutzung des Namens erst nach dem Vertragsende aufgrund des *Publicity Right* als Persönlichkeitsrecht festgestellt: DG Tōkyō, 10. Oktober 2019, Fall Nr. 2019 yo 2495, Hanrei Jihō 2486, 47; OGE, 10. Juli 2020, Fall Nr. 2022 ne 10059, Hanrei Jihō 2486, 44 – *Einstweilige Verfügung über den Namen einer Sängergruppe*. Die OGE-Entscheidung von 2022 hat weiter klargestellt, dass das *Publicity Right* für einen Gruppennamen grundsätzlich ein unübertragbares Persönlichkeitsrecht ist. Für Kommentare zum einstweiligen Verfügungsfall, siehe M. MOTOYAMA, 760 Hanrei Hyōron (2022) 12; M. FUCHI, *Law & Technology* 98 (2023) 72. 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*. Und zum *Publicity Right* siehe auch FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 6, 156.

34 DG Tōkyō, 22. April 2022, Fall Nr. 8969 (Wa) aus 2019, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/091123_hanrei.pdf – *Mobile Legends*. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe Y. TANEMURA, *Jurisuto* 1585 (2023) 143.

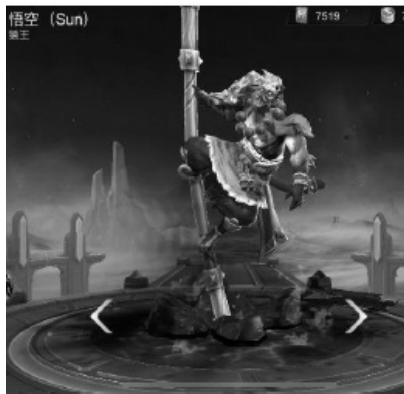


Fig. 5: Die Figuren des Spiels der Kl.

Fig. 6: Die Figuren des Spiels der Bekl.

In einem anderen Fall zum Foto einer Frühlingsrolle auf einer Verpackung hat das DG Tōkyō am 30. März 2022 die Urheberrechtverletzung aus den Gründen verneint, dass die Fotos der Kl. und Bekl. keinen urheberrechtlich schützfähigen schöpferischen Ausdruck aufwiesen und nur in den üblichen Punkten wie der Position der Frühlingsrollen übereinstimmten.³⁵

35 DG Tōkyō, 30. März 2022, Fall Nr. 2020 wa 32121, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/091077_hanrei.pdf – Foto einer Frühlingsrolle. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe N. KOIZUMI, *Jurisuto* 1575 (2022) 8. Diese beiden Fälle beziehen sich auf die Trennung von Idee und Ausdruck in Japan, wonach eine Urheberrechtverletzung bei Werken eine Übereinstimmung im schöpferischen Ausdruck voraussetzt, der von Idee, Konzept oder alltäglichen Darstellungen zu trennen sei. Siehe auch FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 1, 194 und T. TSUKAMOTO, *ZJapanR/J.Japan.L.* 54 (2022) 205 zum *Goldfisch-Telefonzelle*-Fall: OG Ōsaka, 14. Januar 2021, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/090019_hanrei.pdf; DG Nara, 11. Juli 2019,



Fig. 7: Das Foto der Kl.



Fig. 8: Das Foto der Bekl.

2. Zitat durch Twitter

Das DG Tōkyō hat am 18. März 2022 in einem Fall zum Auskunftsanspruch nach dem Gesetz zur Beschränkung der Haftung von Internetdiensteanbietern³⁶ die Anwendung der Zitierausnahme verneint. In diesem Fall hat die Bekl. einen auf der *YouTube* Plattform verfügbaren Film der Kl. gekürzt und auf ihrem eigenen *Twitter* Konto gezeigt und dazu einen kritischen Bericht für einen anderen Webdienst mit einem Link zu dem gekürzten Film geschrieben. Das DG Tōkyō hat festgestellt, dass der Film als solcher auf dem *Twitter* Konto unabhängig angesehen werden könnte und

Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/088837_hanrei.pdf – Goldfisch-Telefonzelle.

36 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.

dies kein rechtmäßiges Zitat mehr sei. Das DG Tōkyō hat den Auskunftsanspruch für die Zeit bis etwa drei Monate nach der Sendung der verletzenden Information anerkannt.³⁷

In einem anderen Fall zum Auskunftsanspruch gegen *Twitter* hat das OGE am 19. Oktober 2022 eine die Urheberrechtverletzung bejahende Entscheidung des DG Tōkyō vom 23. Dezember 2021 aufgehoben, da es sich um ein berechtigtes Zitat handele. In diesem Fall hatte der Benutzer an seinem *Twitter*-Konto die Bilder von sich überlappenden oder nebeneinander gestellten Abbildungen von der Kl. und einer dritten Person mit Sätzen wie „ゆるーくトレス?“ („Ist das eine Nachahmung?“) gezeigt. Das OGE hat entschieden, dass der Benutzer die Abbildungen zum Zweck der Überprüfung einer Nachahmung und deshalb als Zitat benutze und die Art und Weise der Benutzung für diese Art von Vergleich hilfreich sei und nicht über diesen Zweck hinausgehe.³⁸

Das OGE hat am 2. November 2022 in einem anderen Fall auch entschieden, dass die Zitierung bei *Twitter* nicht nur für die *Retweet*-Funktion, sondern auch durch einen Screenshot einer *Tweet*-Aufstellung als rechtmäßige Benutzung nach dem UrhG möglich sei. In diesem Fall hat das DG Tōkyō am 2. Februar 2022 aufgrund der fehlenden Beziehung zwischen der verletzenden Aufstellung und der Bekl. die Urheberrechtverletzung verneint. Das OGE hat dagegen den Auskunftsanspruch aufgrund einer Verleumdung teilweise zugelassen.³⁹

37 DG Tōkyō, 18. März 2022, Fall Nr. 2021 wa 27488, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/091254_hanrei.pdf – *SONY Network Communications*.

38 DG Tōkyō, 23. Dezember 2021, Fall Nr. 2020 wa 24492, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/090845_hanrei.pdf; OGE, 19. Oktober 2022, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/091469_hanrei.pdf – *Tweet zur Überprüfung der Nachahmung*.

39 DG Tōkyō, 2. Februar 2022, Fall Nr. 2021 wa 6266, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/091078_hanrei.pdf; OGE, 2. November 2022, Fall Nr. 2022 ne 10044, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/091494_hanrei.pdf – *TOKAI Communications / NTT Docomo*. Zu diesem Punkt hat das DG Tōkyō, in einem anderen Fall, am 10. Dezember 2021 entschieden, dass die Zitierung durch einen Screenshot gegen die Nutzungsbedingungen von *Twitter* und deshalb gegen die lauterer Gepflogenheiten im UrhG verstoße, aber das OGE hat am 13. April 2023 mit den gleichen Gründen in Bezug auf die Zitierung diese Entscheidung des DG Tōkyō aufgehoben: DG Tōkyō, 10. Dezember 2021, Fall Nr. 2021 wa 15819, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/090826_hanrei.pdf; OGE, 13. April 2023, Fall Nr. 2022 ne 10060, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/092019_hanrei.pdf – *NTT Docomo*. Für Kommentare zu dieser *NTT Docomo*-Entscheidung des DG, siehe T. KOBAYASHI, *Jurisuto* 1572 (2022) 8;

M. SAWADA, Kopiraito [Copyright] 734 (2022) 31. Für einen Kommentar zur Entscheidung des OGE, siehe M. SAWADA, Kopiraito [Copyright] 749 (2023) 38. Ein anderes Beispiel mit gleichem Ergebnis: DG Tōkyō, 15. September 2022, Fall Nr. 2022 wa 14375, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/091572_hanrei.pdf; OGE, 17. April 2023, Fall Nr. 2022 ne 10104, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/092027_hanrei.pdf – *Rakuten Mobile*. Andererseits gibt es auch Fälle, wo der Screenshot zu Zwecken des kritischen Zitats nicht nötig sei: DG Tōkyō, 14. Dezember 2022, Fall Nr. 2022 wa 8410, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/091622_hanrei.pdf – *Excite*. Für einen Kommentar zu diesem *Excite* Fall, siehe N. KOIZUMI, *Jurisuto* 1584 (2023) 8. Für die Zitatausnahme gibt es die Leitentscheidung des OGH, 28. Mai 1980, Fall Nr. 1976 o 923, *Minshū* 34-3, 244 = *Hanrei Jihō* 967, 45 = *Hanrei Taimuzu* 415, 100 = *GRUR Int.* 1981, 698 m. Anm. WALTER – *Fotomontage* [das zitierende Werk und das zitierte Werk sollten sich klar unterscheiden, die Bearbeitung solle im Vordergrund stehen, das zitierte Werk solle eine untergeordnete Rolle einnehmen, was vorliegend nicht der Fall war]. Für einen Kommentar zur *Fotomontage*-Entscheidung, siehe M. SHIMIZU, in: Koizumi u.a. (Hrsg.), *Chosaku-ken hanrei hyakusen* [100 ausgewählte Fälle Urheberrecht] (6. Aufl., 2019) 138. Nach Kritik zur Unklarheit und Inflexibilität der durch den OGH aufgestellten Bedingungen gibt es für das neue UrhG unterschiedliche Theorien. Siehe z.B. N. NAKAYAMA, *Chosaku-ken-hō* [Urheberrecht] (3. Aufl., 2020) 402. In diesen 10 bis 20 Jahren haben die Gerichte auch eine umfassende Berücksichtigung der in Art. 32 UrhG genannten Bedingungen vorgenommen, namentlich [(i) lautere Gepflogenheiten (*kōsei na kankō ni gatchi*); (ii) im rechtmäßigen Umfang für die Zwecke der Zitierung wie Nachrichten, Kritik, Forschung (*hōdō, hihyō, kenkyū sono ta no inyō no mokuteki-jō seitō na han'i-nai*): z.B. OG Tōkyō, 11. April 2002, Fall Nr. 2001 ne 3677, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/011915_hanrei.pdf – *Absolute Tonhöhe*; OGE, 13. Oktober 2010, Fall Nr. 2010 ne 10052, *Hanrei Jihō* 2092, 135 = *Hanrei Taimuzu* 1340, 257 – *Gemäldezertifikat*. Für Kommentare zu diesen Fällen aus 2001 und 2012, siehe M. MASUDA/K. FUKUI, in: Koizumi u.a. (Hrsg.), *Chosaku-ken hanrei hyakusen*, 140, 142 (*ibid*). Die hier aufgenommenen Entscheidungen liegen auf dieser Linie. In einem Fall von Kurzzitaten von *Tweet*-Aufstellungen in einem Buch hat das DG Tōkyō die zwei Bedingungen der OGH-Entscheidung zur klaren Unterscheidbarkeit und zum Verhältnis von Vordergrund und untergeordneter Rolle zum „Zitat“ als solchem angewandt und im Lichte obiger Bedingungen wie lautere Gepflogenheiten und Zweck ausgelegt. Das OGE hat diese Entscheidung bestätigt: DG Tōkyō, 26. Mai 2021, Fall Nr. 2022 wa 19351, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/090478_hanrei.pdf; OGE, 9. März 2022, Fall Nr. 2021 ne 10060, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/091240_hanrei.pdf – *#KuToo*. Generell wäre es im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit urheberrechtlichen Werken wünschenswert, den Bereich erlaubter parodistischer Bearbeitung weit zu fassen: „In the absence of any specific legal provisions, the lawfulness of parodies should be judged by balancing the rights of intellectual property owners with those of freedom of expression and art. Parodies of works protected under copyright law are lawful to the extent that

3. Landkarte und Urheberrechtsschutzfähigkeit

Das DG Tōkyō hat am 27. Mai 2022 die Urheberrechtsverletzung bei Landkarten anerkannt: Die Urheberrechtsschutzfähigkeit einer Landkarte solle dabei mit Berücksichtigung auf Auswahl der Information und Methode der Darstellung beurteilt werden, weil die Persönlichkeit, Kenntnisse, Erfahrung usw. bei der Auswahl und Methode eine wichtige Rolle spielen könnten und die Urheberschaft dadurch ausgedrückt werden könne, auch wenn der Schutzfähigkeit einer Landkarte als objektiver Ausdruck bestimmter Gegebenheiten Grenzen gesetzt seien und für einen persönlichen Ausdruck normalerweise nicht viel Raum bleibe. In diesem Fall hat das DG Tōkyō berücksichtigt, dass die Landkarten der Kl. Besonderheiten wie Namen der Straßen, Umrisslinien der Häuser, Abbildungen verwendet hatte. Deshalb sei die Landkarte urheberrechtsschutzfähig.⁴⁰

4. Auskunftsanspruch gegenüber Registrar von Domainnamen

DG Tōkyō hat am 10. Juni 2022 gegen den bekl. Internetdienstleister entschieden, dass die Informationen über dessen Nutzer für zwei Webseiten offenzulegen sei. Für andere 7 Webseiten sei die Bekl. als Registrar von Domainnamen weder „bestimmter Telekommunikationsdienstleister“ noch „zur Offenlegung verpflichteter Dienstleister“ gemäß dem Gesetz zur Beschränkung der Haftung von Internetdienstleistern, weil ein Registrar lediglich die Registrierung von Domainnamen vermittele, aber keine Kommunikation als solche.⁴¹

they do not substitute commercial demand for the original, do not take undue advantage of the protected achievements of a copyrighted work and reveal their parodistic character to a person of sufficient intellectual capacity.“: C. HEATH, *Parodies Lost*, in: Ganea/Heath/Schricker (Hrsg.), *Urheberrecht Gestern – Heute – Morgen* (2001) 401–413.

40 DG Tōkyō, 27. Mai 2022, Fall Nr. 2019 wa 26366, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/091250_hanrei.pdf – *Zenrin Landkarte*. Für einen Kommentar zu diesem Fall, siehe T. KOBAYASHI, *Jurisuto* 1578 (2022) 8. Dieser Fall bezieht sich auf eine durch das Urheberrecht geschützte Landkarte, bei der es normalerweise nicht viel Raum für schöpferische Gestaltung gibt. Ein altes Beispiel ist DG Toyama, 22. September 1978, Fall Nr. 1971 wa 33 & 71, *Mutai-shū* 10-2, 454 = *Hanrei Taimuzu* 375, 144 [es gebe zwar Urheberschutz für Landkarten, aber keine Ähnlichkeit zwischen den Landkarten der Parteien]. Zu diesem Punkt, siehe z. B. N. NAKAYAMA, *supra* Fn. 39, 113.

41 DG Tōkyō, 10. Juni 2022, Fall Nr. 2021 wa 15535, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/091371_hanrei.pdf – *GMO Internet*.

5. *Auskunftsanspruch zur IP-Adresse*

Das DG Tōkyō hat am 20. Januar 2022 in einem Fall den Auskunftsanspruch für alle IP-Adressen in einem Zeitraum von mehreren Jahren gegen die Bekl. *Twitter* bejaht. Auf die Berufung hin hat das OGE hat am 29. November 2022 diese Information auf die Zeit direkt vor Klageerhebung begrenzt, weil die in der Verordnung nach dem Gesetz zur Beschränkung der Haftung von Internetdiensteanbietern genannten, „im Zusammenhang mit der verletzenden Information stehenden IP-Adressen“ auf den notwendigen und vernünftigen Umfang für die Identifikation begrenzt werden sollten.⁴²

6. *Verein ohne Rechtspersönlichkeit*

Das DG Tōkyō hat am 22. September 2022 in einem Fall das Recht eines nicht rechtsfähigen Vereins auf Auskunftslegung gegen *Twitter* wegen Urheberrechtverletzung aus den Gründen bejaht, dass der Verein einen satzungsgemäßen Repräsentanten habe, und deshalb auch ohne Rechtspersönlichkeit als juristische Person nach Art. 2 Abs. 6 UrhG⁴³ gelte [als juristische Person nach diesem Gesetz gilt ein Verein mit einem Repräsentanten oder Verwalter]. Das vorzulegende Dokument beziehe sich auf durch Arbeitnehmer geschaffene Werke nach Art. 15 Art. 1 [der Urheber eines durch einen Arbeitnehmer einer juristischen Person geschaffenen Werks ist grundsätzlich die juristische Person].⁴⁴

42 DG Tōkyō, 20 Januar 2022, Fall Nr. 2021 wa 5668, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/090997_hanrei.pdf; OGE, 29. November 2022, Fall Nr. 2022 ne 10033, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/091586_hanrei.pdf – *Auskunftsanspruch gegen Twitter*. Dieser Fall ist vor der Gesetzänderung 2021 ergangen (in Kraft ab 1. Oktober 2022), die einen Auskunftsanspruch vor und nach der Verletzung klar ermöglicht. Das OGE hat in einem *obiter dictum* ausgesprochen, dass die neue Regel nach wie vor eine Beziehung zur Verletzungshandlung erfordere und dass es keinen allgemeinen Auskunftsanspruch gebe. Für diese Gesetzänderung und andere zusammenhängenden Fälle, siehe auch FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 6, 142; FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 1, 200. In einem kürzlichen Fall nicht zum Urheberrecht, aber zur Verleumdung hat der OGH klargestellt, dass ein Auskunftsanspruch zu Telefonnummern (dieser wurde durch die obige Gesetzänderung 2021 begründet) nach dem Tag des Inkrafttretens ohne Übergangsbestimmung möglich sei, auch wenn die verletzende Information als solche vor dem Tag veröffentlicht wurde: OGH, 30. Januar 2023, Fall Nr. 2021 ju 2050, Hanrei Taimuzu 1510, 158 – *Auskunftsanspruch und Zeit der Verletzung*. Für einen Kommentar zu dieser OGH-Entscheidung, siehe K. RO, *Jurisuto* 1586 (2023) 88.

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

44 DG Tōkyō, 22. September 2022, Fall Nr. 2019 wa 8969, *Law & Technology* 98 (2023) 108 – *Urheberrecht bei einem Verein ohne Rechtspersönlichkeit*. Dies ist ein typi-

7. *Aufführung von Werken in einer Musikschule*

Der OGH hat am 24. Oktober 2022 die Entscheidung des OGE zur Aufführung in einer Musikschule bestätigt. In diesem Fall hat die JASRAC [japanische Verwertungsgesellschaft für Musikwerke] die Musikschulen auf Zahlung einer Vergütung verklagt. Das DG Tōkyō hatte in seiner Entscheidung vom 28. Februar 2020 entschieden, dass die Aufführung sowohl von Studenten als auch von Lehrern in der Musikschule nach dem UrhG vergütungspflichtig sei. Das OGE hat am 18. März 2021 in seiner Entscheidung die Auffassung vertreten, dass die Aufführung von Lehrern für Studenten eine öffentliche Wiedergabe sei, die Aufführung von Studenten (nur) für Lehrer hingegen nicht, und daher in Bezug auf die Aufführung von Studenten keine Vergütung beansprucht werden könne. Das OGH hat im Ergebnis wie das OGE entschieden. Die Benutzung eines Werkes im Rahmen einer Wiedergabe solle unter Berücksichtigung aller Umstände wie Zweck und Modalität der Aufführung, Inhalt und Grad der Beziehung zwischen den Beteiligten beurteilt werden. Die Aufführung der Studenten habe den Zweck der Verbesserung der Aufführungstechnik, geschehe zu Selbstübungszwecken und sei auch ohne Lehrer denkbar. Letztere seien nur für die Anleitung anwesend. Die Gebühr der Musikschule sei ein Entgelt für die Unterrichtung und nicht für die Aufführung als solche.⁴⁵

scher Fall zur unterschiedlichen und besonderen Behandlung eines Vereins ohne Rechtspersönlichkeit im Zusammenhang zum Recht des geistigen Eigentums. Das UrhG sieht einen solchen Verein mit einem Repräsentanten als eine juristische Person nach Art. 2 Abs. 6 an. Das PatG, MarkenG usw. erlauben einem solchen Verein beschränkte Handlungen, namentlich die Einlegung eines Einspruchs oder einer Klage auf Nichtigkeit des Patents Dritter nach Art. 6 Abs. 1, nicht aber eine Patentanmeldung im Namen des Vereins. Aber das ist praktisch durch eine gemeinsame Anmeldung der Mitglieder oder eine Anmeldung allein durch den Repräsentanten möglich.

- 45 DG Tōkyō, 28. Februar 2020, Fall Nr. 2017 wa 20502 & 25300, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/089632_hanrei.pdf; OGE, 18. März 2021, Fall Nr. 2020 ne 10022, Hanrei Jihō 2519, 73 = Hanrei Taimuzu 1497, 133; OGH, 24. Oktober 2022, Fall Nr. 2021 ju 1112, Minshū 76-6, 1348 = Hanrei Taimuzu 1505, 37 = Hanrei Jihō 2561/2562, 85 – *Musikschule*. Für Kommentare zur OGH-Entscheidung, siehe z.B. N. KOIZUMI, *Jurisuto* 1579 (2023) 8; S. IKEMURA, *Jurisuto* 1580 (2023) 63; M. TAKABE, *Kopiraito* [Copyright] 742 (2023) 29; M. SUMIDA, *AIPPI* (Englische Ausgabe) 48-2 (2023) 51; H. YOKOYAMA, *Rinji-zōkan Jurisuto* 1583 (2023) 243; T. UENO, *Hōgaku Kyōshitsu* 511 (2023) 48; K. KAMIYA, *Law & Technology* 100 (2023) 96; Y. YAMAGUCHI, *Chizai Kanri* 73-8 (2023) 937; K. KAMIYA, *Jurisuto* 1588 (2023) 82. Die vielen Kommentatoren sind sich darin einig, dass der OGH den sog. *Karaoke*-Ansatz aufgegeben hat. An diesem hatte sich viel Kritik entzündet, namentlich, dass hierdurch nur der Geschäftsgewinn von Verwertungsgesellschaften geschützt werde: OGH, 15. März 1988, Minshū 42-3, 199 = Hanrei Jihō 1270, 34 = Hanrei Taimuzu 663, 195 – *Karaoke*

8. Haftung von Werbeagenturen für Urheberrechtsverletzungen im Internet

Das OGE hat am 29. Juni 2022 die Berufung abgewiesen und die Entscheidung des DG Tōkyō vom 21. Dezember 2021 zur Haftung von Werbeagenturen für Urheberrechtsverletzungen im Internet bestätigt. In diesem Fall hat das DG Tōkyō auf Schadensersatz in Höhe von 11 Millionen Yen erkannt, weil die Werbeagentur für die frühere Piraterie-Website *Mangamura* eine Verantwortung wegen Beihilfe zur Urheberrechtsverletzung treffe.⁴⁶

9. Unberechtigter Antrag auf Löschung im Videoportal

Das OG Ōsaka hat am 14. Oktober 2022 Schadensersatz in Höhe 261.1574 Yen für den unberechtigten Antrag auf Löschung im Videoportal und schädigende Handlungen wie herabsetzende Kommentare zu angeblichen Plagiaten auf dem *YouTube*-Kanal des Kl. zugesprochen und dabei die von der ersten Instanz zugesprochene Summe erhöht [17.929 Yen für den entgangenen Gewinn, weitere 200.000 Yen für den immateriellen Schaden und 43.515 Yen für Rechtsanwaltsgebühren]. In diesem Fall hatte das DG Kyōto in einer Entscheidung vom 21. Dezember 2021 Schadensersatz in Höhe 74.721 Yen [17.929 Yen + 50.000 Yen + 6.792 Yen] wegen eines ungerechtfertigten Antrages auf Löschung eines *YouTube*-Videos zugesprochen, weil das Video zu einer Strickarbeit kein Urheberrecht verletze und den Bekl. wegen des ungerechtfertigten Löschungsantrages eine Haftung aus Fahrlässigkeit nach Deliktsrecht treffe.⁴⁷

[der Anbieter des Karaoke-Diensts war verantwortlich für den Gesang der Gäste]. Zum Unterschied zwischen der *Musikschule*-Entscheidung (Zweck und Modalität der Aufführung, Inhalt und Grad der Beziehung der Beteiligten) und der anderen *Rokuraku II*-Entscheidung des OGH zur mittelbaren Urheberrechtsverletzung (Gegenstand und Art der Vervielfältigung, Beteiligung, Umfang), zum neuen Element „Zweck“ geht die akademische und praktische Diskussion weiter: OGH, 20. Januar 2011, Minshū 65-1, 399 = Hanrei Jihō 2103, 128 = Hanrei Taimuzu 1342, 100 = IIC 43 (2012) 236 (englische Übersetzung) – *Rokuraku II* [der Anbieter eines Videorekorderdienstes war verantwortlich für die Vervielfältigungen der Kunden]. Für diesen Fall, siehe auch siehe FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 1, 201.

46 DG Tōkyō, 21. Dezember 2021, Fall Nr. 2021 wa 1333, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/090901_hanrei.pdf; OGE, 29. Juni 2022, Fall Nr. 2022 ne 10005, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/273/091273_hanrei.pdf – *Mangamura Werbung*. Für die Entscheidung des DG Tōkyō, siehe auch siehe FURUTA/ HEATH, *supra* Fn. 1, 200. Für den neuesten Kommentar zu diesem Fall, siehe K. TAKANO, *Rinjizōkan Jurisuto* 1583 (2023) 243.

47 OG Ōsaka, 14. Oktober 2022, Fall Nr. 2022 ne 265 & 599, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/091484_hanrei.pdf; DG Kyōto, 21. Dezember 2021, Fall Nr. 2020 wa 1874, Webseite der Gerichte, https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/1874/091874_hanrei.pdf.

VI. FAZIT⁴⁸

Das OGE hat sich mit seinen zwei *Kommentaranzeige*-Entscheidungen zur Patentverletzung im Internet eine flexible Auslegung des PatG zu eigen gemacht. Mit Berücksichtigung der Modalitäten der Handlung, Funktion jedes Elements, Ort der erzielten Wirkung und Einfluss auf das wirtschaftliche Interesse des Patentinhabers werde das System oder Programm im Wesentlichen in Japan hergestellt oder angeboten, auch wenn ein Teil der patentierten Erfindung im Ausland ausgeführt werde.

Auf der anderen Seite hat das OGE im *RICOH Tonerkartusche*-Fall den Kartellrechtseinwand zu recycelten Tonerkartuschen im Gegensatz zur Entscheidung des DG Tōkyō verneint. Die Berücksichtigung des Kartellrechtseinwands ist sehr selten. Hier ist nicht zuletzt durch die Spannung geistiger Eigentumsrechte mit den Interessen von Verbrauchern auf eine weitere Entwicklung zu hoffen.

In den *Louboutin*-Fällen haben die japanischen Gerichte und JPA ihre sehr strenge Linie im Hinblick auf Farb- oder Positionsmarken beibehalten.

Der OGH hat mit der *Musikschule*-Entscheidung die Abkehr des OGE von dem *Karaoke*-Ansatz gebilligt. Eine mittelbare Urheberrechtsverletzung ergebe sich nicht allein aus der Verwaltung und dem Geschäftsgewinn eines Dienstleisters, sondern müsse aufgrund einer umfassenden Berücksichtigung von Zweck, Modalität und dergleichen begründet werden. Es erscheint richtig, den Bereich von Urheberrechtsverletzungen angemessen einzugrenzen.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag gibt einen kurzen Überblick über gesetzliche Änderungen und stellt ausgewählte wichtige Entscheidungen zur Entwicklung des geistigen Eigentums in Japan im Jahr 2022 und der ersten Hälfte des Jahres 2023 vor. Sie schließt an die Übersicht für die Jahre 2021/2022 (ZJapanR/J.Japan.L. 54 (2022) 181 ff.) an.

(Die Redaktion)

.jp/app/files/hanrei_jp/029/091029_hanrei.pdf – Antrag auf Löschung auf YouTube. Für die Entscheidung des DG Kyōto, siehe auch siehe FURUTA/HEATH, *supra* Fn. 1, 201.

48 Für einen Überblick über die Entscheidungen zum geistigen Eigentum im Jahre 2022, siehe auch R. MIMURA u.a., *2022-nen hanrei no dōkō – hanrei no ugoki* [Jahr 2022: Entwicklung – Trend der Entscheidungen], in: Takabayashi u.a. (Hrsg.), *supra* Fn. 7, 62; M. MIYAWAKI, *Chiteki zaisan-hō hanrei no ugoki* [Trend der Entscheidungen zum geistigen Eigentum], Rinjizōkan Jurisuto 1583 (2023) 233.

SUMMARY

The article gives an overview of some important legislative developments and decisions in the field of intellectual property covering 2022 and the first half of 2023 and thus continuing from where the overview for the year 2021 (ZJapanR/J.Japan.L. 54 (2022) 181 ff.) left off.

(The editors)