

Aktuelle Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes
und des Unternehmensrechts
im deutsch-japanischen Rechtsverkehr

Symposium anlässlich des hundertjährigen Bestehens
der Rechts- und Patentanwaltskanzlei
Sonderhoff & Einsel, Tokyo

1. bis 3. September 2010 in Frankfurt am Main

herausgegeben von / edited by

Moritz Bälz / Harald Baum / Jörn Westhoff

Carl Heymanns Verlag 2012

ZEITSCHRIFT FÜR JAPANISCHES RECHT
JOURNAL OF JAPANESE LAW

SONDERHEFT 5 / SPECIAL ISSUE 5 (2012)

Schriftleitung und Redaktion der Sonderhefte:

Prof. Dr. HARALD BAUM

Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Privatrecht
Mittelweg 187
D-20148 Hamburg

Tel.: +49-(0)40-41 900-0
Fax: +49-(0)40-41 900-288
e-mail: baum@mpipriv.de

Prof. Dr. MORITZ BÄLZ

Professur für Japanisches Recht
Goethe-Universität Frankfurt
Fachbereich Rechtswissenschaft
Grüneburgplatz 1, D-60629 Frankfurt am Main

Tel: +49-(0)69-79834241
e-mail: baelz@jur.uni-frankfurt.de

Layout u. Satz: GUNDULA DAU

Verlag: Carl Heymanns Verlag – Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland, Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln. Tel.: +49-(0)221-943 73-7000; Fax: +49-(0)221-943 73-7201; Internet: www.heymanns.com; Kundenservice: Tel.: +49-(0)2631-801-2222, E-Mail: info@wolterskluwer.de

Nachdruck und Vervielfältigung: Nachdrucke, auch auszugsweise, sowie fotomechanische Vervielfältigungen, auch von Teilen dieses Heftes, gleichgültig in welcher Anzahl, auch für innerbetrieblichen Gebrauch, und die Einspeicherung und Ausgabe von Daten des Inhalts dieses Heftes in Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen sind nicht gestattet.

Bezugspreise: Das Sonderheft kann über den Verlag zum Preis von € 59,- zzgl. Versandkosten bezogen werden. Mitglieder der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung e.V. können das Sonderheft zum Vorzugspreis von € 52,- zzgl. Versandkosten beziehen.

Anzeigenverkauf: Marcus Kipp, Tel.: +49-(0)221-943 73-7148, Fax +49-(0)221-943 73-7328, E-Mail: mkipp@wolterskluwer.de

Anzeigendisposition: Wolters Kluwer Deutschland, Anzeigenabteilung, Ulrike Dany, Luxemburger Str. 449, D-50939 Köln, Tel.: +49-(0)221-9-43 73-7853, Fax +49 (0)221-943 73-17853, E-mail: udany@wolterskluwer.de. Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 5 vom 1. Januar 2012 berechnet.

Druckerei: rewi Druckhaus, Reiner Winters GmbH, Wissen

© 2012 Deutsch-Japanische Juristenvereinigung e.V. &
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht

ISBN 978-3-452-27805-0

Inhaltsverzeichnis

Vorwort		V
FESTVORTRAG		
<i>Takahiro Shinyo</i>	100 Jahre juristischer Austausch zwischen Deutschland und Japan	1
ARBEITSRECHT		
<i>Satoshi Nishitani</i>	Das Mediationsverfahren im japanischen Arbeitsrecht	9
<i>Matthias Schütz</i>	Disciplinary Measures under Japanese and German Law	21
GESCHLOSSENE KAPITALGESELLSCHAFTEN IN JAPAN UND IN DEUTSCHLAND		
<i>Eiji Takahashi</i>	Zur Reform der geschlossenen Kapitalgesellschaften in Japan: die Aufhebung des GmbH-Gesetzes und ihre Auswirkung	29
<i>Maki Saito</i>	Zum Minderheitenschutz im japanischen Gesellschaftsrecht	45
<i>Florian Jacoby</i>	Die große deutsche GmbH-Reform durch das MoMiG – Eine Zwischenbilanz nach zwei Jahren	61
PATENTRECHT		
<i>Ryôichi Mimura</i>	Das japanische Patentgesetz und unterinstanzliche Gerichtsentscheidungen zu den Erfordernissen für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche	79
<i>Yasuhiro Takeda</i>	Die aktuelle Lage bei Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen und die praktische Handhabung von Zurückweisungsbeschlüssen	89
<i>Tetsuya Obuchi</i>	Die erfinderrechtliche Vindikation in Japan – Rechtliche Abhilfemöglichkeiten des wahren Berechtigten bei widerrechtlicher Patententnahme	105
<i>Konrad Retzer</i>	Die erfinderrechtliche Vindikation in Deutschland	163
MARKENRECHT		
<i>Peter Ganea</i>	Markenrechtliche Erschöpfung und Verbraucherschutz – vergleichende Betrachtungen zur Rechtslage in Japan	173
<i>Felix Einsel</i>	Die Verwechslungsgefahr von Wortmarken in Japan	187
DINNER SPEECH		
<i>Hartwig Sonderhoff</i>	100 Jahre Sonderhoff & Einsel: 1910 – 2010	197
Verzeichnis der Autoren und Herausgeber		203

Vorwort

Das japanische Recht hat in den letzten Jahren grundlegende Reformen erfahren. Für Wissenschaft und Praxis gleichermaßen interessant sind wichtige Neuerungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, des Gesellschafts- und des Arbeitsrechts, die vorliegend aus rechtsvergleichender Perspektive beleuchtet werden. Die Autoren sind herausragende japanische und deutsche Wissenschaftler und Praktiker mit Erfahrungen im Japangeschäft. Den vorliegend präsentierten Beiträgen liegen Referate zugrunde, die im Herbst 2010 in Frankfurt am Main auf dem Symposium „Aktuelle Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des Unternehmensrechts im deutsch-japanischen Rechtsverkehr“ gehalten wurden. Die Tagung war aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Rechts- und Patentanwaltskanzlei *Sonderhoff & Einsel*, Tokyo, von der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung (DJJV) und dem Interdisziplinären Zentrum für Ostasienstudien (IZO) an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main ausgerichtet worden.¹

Das vorliegende Werk wurde maßgeblich durch eine Spende des *Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office*, Tokyo, gefördert. Länger als jede andere deutsche Kanzlei kann *Sonderhoff & Einsel* auf die Entwicklung der deutsch-japanischen Rechtsbeziehungen über die Jahrzehnte zurückblicken, welche die Kanzlei zugleich nachhaltig mitgeprägt und mitgestaltet hat. Die Herausgeber danken Herrn *Hartwig Sonderhoff* und Herrn *Felix Einsel* für die Unterstützung zur Drucklegung.

Unser Dank gilt ferner den verschiedenen an der Herausgabe des Bandes beteiligten Personen, namentlich Frau *Gundula Dau* und den Herren *Julius Weitzdörfer* und *Christian Jung*, alle Hamburg, und *Markus Thier*, Frankfurt/M. Ein besonderer Dank geht an Frau Rechtsanwältin Dr. *Anja Petersen-Padberg*, München, für ihr großes ehrenamtliches Engagement und an Herrn Prof. Dr. *Matthias K. Scheer*, LL.M. (Harvard), für seine fortdauernde Unterstützung.

Moritz Bälz

Harald Baum

Jörn Westhoff

Frankfurt a.M. / Hamburg / Hagen, im September 2012

1 Ein Tagungsbericht findet sich in der Zeitschrift für Japanisches Recht 30 (2010) 281-288.

FESTVORTRAG

100 Jahre juristischer Austausch zwischen Japan und Deutschland

*S. E. Dr. Takahiro Shinyo, Botschafter von Japan **

I. ZUR EINLEITUNG

Sehr verehrte Frau Staatssekretärin Dr. Grundmann,
sehr geehrter Herr Dr. Grotheer,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Klump,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

für die Einladung zu diesem Symposium der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung bedanke ich mich ganz herzlich. Ich empfinde es als große Ehre, vor Ihnen einen Vortrag halten zu dürfen. Heute möchte ich zu Ihnen unter der Überschrift „100 Jahre juristischer Austausch zwischen Japan und Deutschland“ über die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern im juristischen Bereich sprechen.

II. DIE AUSEINANDERSETZUNG UM DAS ZIVILGESETZBUCH

Die japanisch-deutschen Beziehungen auf dem Gebiet der Zivilrechtswissenschaft reichen zurück bis in die *Meiji-Zeit*, als die Rechtsgelehrten meines Landes eine intensive Debatte über das neu zu schaffende Zivilgesetzbuch führten. Seit der Ankunft der Flotte von *Commodore Perry* in der Mitte des 19. Jahrhunderts betrieb Japan mit Nachdruck seine Öffnung. Zugleich ging damit die 260 Jahre dauernde Herrschaft des *Tokugawa-Shogunats* zu Ende. Damals waren Japans diplomatische Erfahrungen infolge seiner langjährigen Abschottung gegenüber der Außenwelt nur wenig entwickelt, so dass es von den westlichen Mächten zum Abschluss der sog. Ungleichen Verträge gedrängt wurde. Diese sahen unter anderem Exterritorialität und konsularische Sonderrechte zugunsten der ausländischen Vertragsparteien vor. Aus diesem Grund führte Japan seit Beginn der *Meiji-Zeit* eine rasche Modernisierung durch, während gleichzeitig die Revision der Ungleichen Verträge eine dringende Aufgabe von nationaler Bedeutung

* Die Vortragsfassung ist beibehalten.

darstellte. Da als Voraussetzung für eine solche Revision mit den anderen Staaten vereinbart worden war, dass Japan erst einmal moderne Gesetze schaffen sollte, förderte die *Meiji*-Regierung die Ausarbeitung solcher Kodifikationen mit Nachdruck.

Bezüglich der Schaffung des Zivilgesetzbuches wurde zunächst der französische Rechtsgelehrte Professor *Gustave Emile Boissonade de Fontarabie* (1825-1910) mit der Erstellung eines Entwurfs betraut. Dieses Gesetz wurde 1890 als erstes Zivilgesetz (*Kyû-minpô*, „Altes Zivilgesetz“) Japans verkündet. Es beruhte auf dem französischen *Code civil* aus dem Jahr 1804, der sich seinerseits auf die Grundlagen des modernen Privatrechts mit seinen aus dem Naturrecht abgeleiteten Ideen von der „Freiheit der Person“, der „Absolutheit des Besitzrechts“ und der „Vertragsfreiheit“ stützte.

Innerhalb der *Meiji*-Regierung bestand damals jedoch eine starke Strömung, die sich in Bezug auf die staatliche Ordnung Japans für eine Orientierung an dem Vorbild des deutschen Kaiserreiches aussprach. Aus diesen Kreisen wurde Kritik laut, dass der neueste deutsche Entwurf für das Bürgerliche Gesetzbuch bei den legislativen Vorarbeiten in Japan überhaupt nicht geprüft und in Erwägung worden sei und dass das verkündete Zivilgesetz zudem nicht zu den Traditionen und Bräuchen Japans passe, angefangen bei seinem seit alters überlieferten Familiensystem. Es entspann sich eine lebhaft Diskus-sion darüber, ob man das für das Jahr 1893 vorgesehene Inkrafttreten des Zivilgesetzes verschieben solle oder nicht. Diese Debatte ähnelte der Diskussion, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland zwischen dem Berliner Hochschullehrer *Friedrich Carl von Savigny* und dem Heidelberger Professor *Anton Friedrich Justus Thibaut* über die einheitliche Kodifikation des bürgerlichen Rechts geführt wurde. In Deutschland trug damals *Savigny* als Verfechter der historischen Schule den Sieg über den Naturrechtler *Thibaut* davon. Allerdings war es im seinerzeitigen Deutschland, das nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches politisch in rund vierzig unabhängige Staaten aufgespalten war, ohnehin nicht möglich, ein einheitliches Gesetzbuch zu erstellen.

Kommen wir nun wieder auf das Japan der *Meiji*-Zeit zurück. Zwischen den damaligen Rechtsgelehrten meines Landes herrschte ein tiefer Gegensatz. Die Anfänge der juristischen Ausbildung in Japan reichen in das Jahr 1872 zurück, als im Justizministerium Jurastudenten angeworben und französisches Recht gelehrt wurde. 1874 begann man an der *Tôkyô Kaisei Gakkô*, aus der sich später die Universität Tokyo entwickelte, englisches Recht zu unterrichten. Dies war die eigentliche Ursache dafür, dass die Juristen meines Landes damals in zwei Schulen gespalten waren. Dagegen gab es zu jener Zeit in Japan nur sehr wenige Experten des deutschen Rechts. In der Debatte darüber, ob das Inkrafttreten des Zivilgesetzes verschoben werden solle oder nicht, waren demzufolge die japanischen Rechtsgelehrten in die beiden großen Lager des englischen Rechts und des französischen Rechts gespalten. Während die Vertreter des englischen Lagers fast einmütig eine Verschiebung forderten, setzte sich das französische Lager dafür ein, wie vorgesehen am Inkrafttreten festzuhalten. Allerdings gab es auch unter den Juristen, die französisches Recht studiert hatten, Personen – wie etwa *Masaakira Tomii* –, die sich für eine Verschiebung aussprachen.

In dieser Debatte stellte sich der Experte des deutschen Rechts, *Nobushige Hozumi*, gegen die Vertreter des französischen Lagers und forderte ebenfalls eine Verschiebung. *Hozumi* hatte an der *Tôkyô Kaisei Gakkô* wie auch an der Universität London studiert, war nach dem dortigem Studienabschluss aber auf eigenen Wunsch nach Deutschland gegangen, um an der Berliner Universität zusätzlich deutsches Recht zu studieren. Nachdem er das Studium in Berlin abgeschlossen hatte, kehrte er nach Japan zurück. Er war nicht nur der erste Japaner, der in Japan selbst einen Dokortitel in Jura erwarb, sondern wohl auch der allererste Initiator des japanisch-deutschen Juristenaustausches. *Hozumis* wissenschaftliche Theorie gründete sich auf die deutsche Rechtswissenschaft, in der Debatte über das Zivilgesetzbuch aber setzte er sich zusammen mit dem Vertreter des französischen Rechts *Tomii* für eine Verschiebung ein. Exponierter Vertreter der anderen Seite, die ein planmäßiges Inkrafttreten forderte, war damals *Kenjirô Ume*.

Angesichts dieses Streits waren auch die Abgeordneten des seinerzeitigen kaiserlichen Parlaments mit Blick auf das Inkrafttreten des Zivilgesetzbuches in die beiden Lager Befürworter einer Verschiebung sowie Befürworter des Inkrafttretens gespalten und befehdeten sich heftig. 1892 schließlich trug das Lager, das eine Verschiebung forderte, sowohl im damaligen Adelshaus als auch im Unterhaus den Sieg davon. Die drei Juristen *Ume*, *Tomii* und *Hozumi*, die großen Anteil an der Debatte gehabt hatten, wurden danach in den Ausschuss zur Überprüfung des Gesetzbuches berufen. Sie erstellten unter Berücksichtigung u. a. des Entwurfs für das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch einen Entwurf für das heute geltende Zivilgesetz (*Minpô*), das im Jahr 1896 verkündet wurde und 1898 in Kraft trat.

Dieser Streit um das Zivilgesetzbuch wird gerne als ein Konflikt zwischen den Anhängern des Naturrechts und den Verfechtern der historischen Schule betrachtet. Mit Blick auf den Kontext der damaligen Zeit könnte er aber auch als ein Konflikt zwischen politischen und geistesgeschichtlichen Ideologien verstanden werden. Innerhalb des asiatischen Kulturraums – und dies trifft auch auf Japan vor seiner Modernisierung zu – war das Volk politisch rechtlos, und die wenigen Rechte, die ihm gesetzlich zugestanden wurden, setzten stets die Absolutheit der Herrschaft der jeweiligen Herrscher voraus. Deshalb bestand auch unter der Regierung des *Tokugawa-Shogunats* das Rechtssystem fast ausschließlich aus Bestimmungen zur Durchführung von Strafprozessen. Dem Volk wurde hingegen kein Anspruch auf Führung von Zivilprozessen um eigene Rechte zugestanden. Kam es zu zivilrechtlichen Streitigkeiten, konnte nur in den Fällen, in denen keine Lösung zwischen den streitenden Parteien auf dem Verhandlungswege möglich war, ausnahmsweise ein Zivilprozess geführt werden, was als eine Gewährung der „Gnade von oben“ bezeichnet wurde. Ein Justizsystem, das dem Volk grundsätzlich rechtliche Hilfe gewährte, gab es dagegen noch nicht.

Da die westlichen Staaten das Fehlen eines japanischen Zivilgesetzes als Rechtfertigung für Ihre Weigerung, die Ungleichen Verträge zu revidieren, ausnutzten, nahm die *Meiji*-Regierung, wie erwähnt, die Ausarbeitung eines Zivilgesetzbuches mit Blick auf die vordringliche politische Aufgabe der Revision dieser Verträge mit großem Nach-

druck in Angriff. Von daher ist es nur zu verständlich, dass dafür zunächst das als „Code Napoleon“ bezeichnete französische Zivilgesetz als Vorbild dienen sollte. Zählte dies doch neben dem *Codex Hammurapi* und dem römischen *Corpus Iuris Civilis* zu den drei großen Rechtssammlungen auf der Welt. In jedem Zeitalter aber ist es so, dass nicht die Gesetze den Staat ausmachen, sondern dass der Staat die Gesetze macht. Kein Gesetz wird ohne Weiteres akzeptiert, wenn es nicht an die Geschichte, die Kultur sowie die Bräuche und Sitten des jeweiligen Landes angepasst wird.

Womöglich hat *Hozumi*, der aus eigenem Antrieb in Deutschland studieren wollte, instinktiv gespürt, dass das deutsche Recht für das damalige Japan am einfachsten zu rezipieren war. Tatsächlich besteht das vor allem von *Hozumi* entworfene Zivilgesetzbuch, das Elemente des deutschen Rechts in sich aufnahm, seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1898 bis heute nun schon seit über 110 Jahren in seinem Kern unverändert fort. Dabei spielte es auch eine wichtige Rolle als Grundlage für den Wiederaufbau Japans nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und für den wirtschaftlichen Aufstieg meines Landes. Zudem ist es ein großes Verdienst *Hozumis*, dass er das deutsche Recht in Japan bekannt gemacht und die Grundlage für den seit 100 Jahren bestehenden Austausch zwischen Juristen aus Japan und Deutschland geschaffen hat.

III. AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN

Die Weltwirtschaft hat sich heute noch immer nicht von den Auswirkungen der Finanzkrise nach dem *Lehman*-Schock erholt und dümpelt weiter vor sich hin. Während Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien ihre wirtschaftliche Entwicklung weiter vorantreiben, ist es so gut wie sicher, dass Japan, das einst als führende Wirtschaftsmacht bezeichnet wurde, in diesem Jahr auf Platz drei in der Welt abrutschen wird. Auch wegen des hohen Yen-Kurses gelingt es meinem Land nicht, aus der langanhaltenden wirtschaftlichen Stagnation herauszukommen.

In Deutschland legte das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal dieses Jahres um 2,2 % gegenüber dem vorherigen Quartal zu, und dank des starken Exports gestalten sich die Aussichten nun wieder etwas besser. Andererseits bestehen weiterhin Faktoren der Unsicherheit wie die weltweite Flaute der Aktienkurse und die Unsicherheit in Bezug auf den Euro, so dass man (noch) nicht von einer allgemeinen Tendenz der Erholung sprechen kann. Inmitten der zahlreichen schwierigen Aufgaben, die mit Blick auf das tägliche Leben der Menschen bestehen, etwa der Sozialpolitik angesichts des Geburtenrückgangs und der Alterung der Gesellschaft oder des Beschäftigungsproblems, müssen die Regierungen Kürzungen in den Haushalten sowie Einsparungen entschlossen durchführen, um die Haushaltsdefizite zu reduzieren. Auch hier befinden sich Japan und Deutschland in einer vergleichbaren Lage.

Aber trotz dieser widrigen Situation steht zu hoffen, dass der Fleiß und die hohe Wertschätzung für die Produktion von qualitativ hochwertigen Gütern, die den Men-

schen in Japan und Deutschland zu eigen sind, sowie auch ihr Streben nach Innovationen, die fortschrittliche Technologien kreieren, trotz schrumpfender Bevölkerungszahlen und geringer eigener Rohstoffvorkommen eine neue industrielle Revolution und eine „New Economy“ hervorbringen, die erneut wirtschaftliches Wachstum ermöglichen. Zugleich bin ich der Auffassung, dass es, wenn sich die Zeiten ändern, durch entsprechende Anpassungen des Rechts möglich ist, den Weg zu einer neuen wirtschaftlichen Entwicklung zu erschließen.

Eines aber dürfen wir keinesfalls vergessen: Niemals und unter keinen Umständen dürfen wir den Rechtsstaat als Grundlage unserer Gesellschaft aufgeben. Die Erinnerung an die eben erwähnte Erfahrung Japans, nämlich die allzu überstürzte Inangriffnahme der Revision der Ungleichen Verträge und die überhastete Erstellung eines Gesetzbuches, die zu innenpolitischen Wirren führten, macht uns deutlich, wie wichtig es ist, nicht den unmittelbaren Nutzen anzustreben, sondern die Zukunft der nächsten 100 Jahre im Blick zu haben und die Gesetze entsprechend zu gestalten. In diesem Sinne kommt der Pflege des juristischen Austausches mit Deutschland, das in den letzten einhundert Jahren ähnliche Erfahrungen wie Japan gemacht hat und sich heute in einer vergleichbaren Situation befindet, auch künftig außerordentlich große Bedeutung zu. Ebenfalls liegt es im gemeinsamen Interesse unserer beiden Länder, dass in den Schwellenländern, wie zum Beispiel China, die Gestaltung des „Rechtsstaates“ voranschreitet und die wirtschaftlichen Aktivitäten sich auf dieser Grundlage entfalten. Ich bin der Auffassung, dass sowohl Japan als auch Deutschland diesbezüglich ihre Zusammenarbeit mit diesen Ländern weiterhin selbstbewusst vorantreiben sollten.

IV. INTERNATIONALES RECHT UND DER INTERNATIONALE STRAFGERICHTSHOF

In meinem Vortrag möchte ich den Blick nicht nur auf das innerstaatliche Recht, sondern auch auf das internationale Recht richten. Die Grundlagen des Rechtsstaates werden durch die Achtung der Menschenrechte, durch Demokratie und durch die Idee des Humanismus untermauert. Es gereicht Japan und Deutschland gemeinsam zum Nutzen, dass die Zahl der Staaten, die sich dieses Fundament zu eigen gemacht haben, weltweit zunimmt, und die Förderung dieser Entwicklung kann durchaus als außenpolitisches Ziel bezeichnet werden.

In den vergangenen Jahren hat die Gestaltung eines internationalen Rechtssystems zur Verhinderung und Ahndung schwerster Verbrechen wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, an deren Verfolgung die Staatengemeinschaft großes Interesse hat und für die bislang innerhalb des internationalen Rechts kein ausreichender Rahmen bestand, rasche Fortschritte gemacht. 1998 verabschiedete die in Rom veranstaltete Staatenkonferenz das Rom-Statut für den Internationalen Strafgerichtshof (ICC). 2002 erreichte die Zahl der Staaten, die dieses Statut ratifizierten, die vorgesehene Zahl, und damit konnte es in Kraft treten. Seitdem verhandelt

der Gerichtshof Fälle in der Demokratischen Republik Kongo und in Zentralafrika. Darüber hinaus dürfte Ihnen auch noch der Haftbefehl in frischer Erinnerung sein, den der ICC gegen den sudanesischen Präsidenten *Al-Baschir* erlassen hat.

Japan ist 2007 dem Statut beigetreten und hat damit seinen Willen deutlich gemacht, nicht hinzunehmen, dass Personen, welche die gerade genannten schweren Verbrechen verübt haben, ohne Strafe davonkommen. Zugleich leistet mein Land damit auch einen aktiven Beitrag zur Etablierung der „rechtsstaatlichen Prinzipien“ innerhalb der Staatengemeinschaft. Gegenwärtig ist Japan nicht nur der größte Beitragszahler des ICC, sondern stellt auch Mitarbeiter an den Gerichtshof ab, wie die japanische Richterin Frau *Kuniko Ozaki*. Darüber hinaus engagiert es sich mittels Schulungen und Einwirken auf Regierungsvertreter weiterhin dafür, dass auch andere asiatische Staaten dem Statut beitreten, um den Wirkungsbereich des ICC noch zu vergrößern.

Ein Gebiet, auf dem Japan seinem Beitrag besondere Bedeutung beimisst, ist die aktive Beteiligung an der Ausarbeitung von Regeln im Rahmen des internationalen Strafrechts. Derzeit wird das Rom-Statut dahingehend überprüft, welche Rolle der ICC zur Etablierung der „rechtsstaatlichen Prinzipien“ innerhalb der Staatengemeinschaft spielen sollte. Dabei wird auch lebhaft diskutiert, wie das „Verbrechen der Aggression“ zu definieren ist und wie die Beziehungen zum Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gestaltet werden sollen.

In dieser Debatte hat Japan eine führende Rolle inne. Dabei konzentriert sich Japans Position auf die beiden folgenden Punkte. Erstens: Wie können bei internationalen Konflikten rechtsstaatliche Prinzipien durchgesetzt werden und wie kann der ICC als Abschreckung gegen das Verbrechen der Aggression fungieren? Der zweite Punkt ist die Verwirklichung internationaler Strafprozesse nach dem Grundsatz des „*nulla poena sine lege*“, bei dem die Staatengemeinschaft sich nicht mit nachträglich erlassenen Gesetzen behelfen darf, die rückwirkend Geltung beanspruchen. Die Grundlage für die moderne Rechtswissenschaft einschließlich des Grundsatzes des Rückwirkungsverbotes hat Japan von Deutschland gelernt. Diese Positionen Japans beruhen auf dem Willen, sich in kreativer Weise an der Formulierung und Entwicklung des internationalen Rechts zu beteiligen, und sie speisen sich aus den Erfahrungen eines Landes, das den Internationalen Militärgerichtshof für den Fernen Osten (die sog. Tokyoter Prozesse) erlebt hat und das sich geschworen hat, nie wieder Krieg zu führen.

Da die Diskussion in Bezug auf das „Verbrechen der Aggression“ in engem Zusammenhang mit der Kompetenz des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen steht, eine staatliche „Aggression“ offiziell festzustellen, wird dieses Thema als eine grundlegende Frage innerhalb der internationalen Rechtsordnung je nach den unterschiedlichen Interessen der einzelnen Staaten sehr kontrovers diskutiert. Es lässt sich nicht vorhersagen, ob dem ICC eine weitergehende aktive Rolle zugebilligt werden wird. Während die verschiedenen Staaten auf der Grundlage ihrer politischen Interessen ihre jeweiligen Positionen vertreten, legt Japan den Schwerpunkt auf die rechtlichen Konsequenzen.

Dabei wird Japans Position, die auf die Gestaltung eines effizienten ICC abzielt, auch von den anderen Staaten ausdrücklich gewürdigt.

Zurzeit stagniert die Zahl der Vertragsstaaten des ICC bei 110 Staaten. Zudem besteht das Problem, dass die Vereinigte Staaten, Russland und China, die ständige Mitglieder des Sicherheitsrates sind, das Statut nicht unterzeichnet haben. Es liegen also noch zahlreiche Aufgaben vor uns, die wir in Angriff nehmen müssen, um die Legitimität des ICC weiter zu erhöhen und die rechtsstaatlichen Prinzipien innerhalb der Staatengemeinschaft zu etablieren. Japan und Deutschland waren Beteiligte an internationalen Strafprozessen, den sog. Tokyoter Prozessen bzw. den Nürnberger Prozessen. Meiner Ansicht nach wäre es von außerordentlichem Nutzen, wenn unsere beiden Länder auch diesbezüglich eine Diskussion vor dem Hintergrund ihrer historischen Erfahrungen führen und bei der Lösung der gerade genannten Aufgaben zusammenwirken könnten.

V. SCHLUSS

Wenn man die Unterzeichnung des Freundschafts- und Handelsvertrages zwischen Japan und Preußen im Jahr 1861 als den offiziellen Beginn des Austausches zwischen Japan und Deutschland nimmt, dann feiern wir im kommenden Jahr das 150-jährige Jubiläum des Austausches zwischen unseren beiden Ländern. Es ist meine Hoffnung, dass in dieser Zeit, in der sich zusätzlich zu dem allgemeinen Austausch „150 Jahre Japan-Deutschland“ auch der juristische Austausch zwischen unseren beiden Ländern zum 100. Mal jährt, Japan und Deutschland auch künftig Hand in Hand zusammenwirken und ihre Kooperation in den Bereichen Justiz und internationales Recht verwirklichen.

Zum Schluss möchte ich dem heutigen Symposium von ganzem Herzen viel Erfolg wünschen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

* * * * *

Das Mediationsverfahren im japanischen Arbeitsrecht

Satoshi Nishitani

Einleitung

- I. Die Streitbeilegungssysteme und ihre Umsetzung
 1. Die Rolle der Arbeitsrechtsprechung und ihre Grenzen
 2. Die behördliche Regelung arbeitsrechtlicher Individualkonflikte
 3. Einrichtung und Umsetzung der arbeitsrechtlichen Schlichtung
- II. Bewertung des Anstiegs der Fallzahlen
 1. Gründe des Anstiegs
 2. Sind die Japaner streitlustiger geworden?
- III. Die Rolle der Mediation bei der Konfliktlösung
 1. Die Bedeutung der herausragenden Rolle der Mediation
 2. Die Rolle der Mediation und ihre Bewertung
- IV. Künftige Aufgaben

EINLEITUNG

Es ist allgemein bekannt, dass die Zahl arbeitsrechtlicher Streitfälle in Japan im Vergleich zu den europäischen Ländern verschwindend gering ist; dies wurde häufig mit den Besonderheiten in der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und mit der „Klageaversität“ der Japaner begründet. In der jüngeren Zeit nimmt zwar die Zahl arbeitsrechtlicher Klagen relativ stark zu, ist jedoch im Vergleich zu Europa immer noch gering.

Andererseits spielen in Japan bei der Beilegung von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten außergerichtliche Verfahren eine große Rolle. In Japan ist es nicht üblich, Privatpersonen mit der Schlichtung derartiger Streitigkeiten zu beauftragen; stattdessen werden alle Streitigkeiten, seien sie nun Tarifstreitigkeiten oder Konflikte einzelner Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber, von einer öffentlichen Einrichtung bearbeitet. Im Zentrum der öffentlichen Konfliktlösung steht ein Vermittlungssystem des Arbeitsamts; im Jahr 2006 kam das System einer institutionalisierten arbeitsrechtlichen Schlichtung hinzu. Dabei handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um ein System, das eine Verbindung zu dem gerichtlichen Verfahren herstellt. Damit bildet es gewissermaßen eine Vorstufe des Prozesses; es lässt sich aber auch als Mediationssystem verstehen, das anstelle einer Gerichtsverhandlung zur Anwendung kommt.

Im Rahmen dieses Beitrages sollen alle außergerichtlichen Konfliktlösungsverfahren, nämlich Vermittlung, Schlichtung und Schiedsverfahren zusammenfassend als Mediationsverfahren bezeichnet und ihre jeweiligen Besonderheiten und Problempunkte aufgezeigt werden. Ich bin mir nicht sicher, wie groß die Deckungsgleichheit zwischen dem von mir gebrauchten Begriff der Mediation und demjenigen in Deutschland ist, doch würde ich mich freuen, wenn mein Beitrag in dieser Hinsicht ein wenig Klarheit schaffen kann.

I. DIE STREITBEILEGUNGSSYSTEME UND IHRE UMSETZUNG

1. *Die Rolle der Arbeitsrechtsprechung und ihre Grenzen*

In Japan gibt es keine Arbeitsgerichte; alle arbeitsrechtlichen Verfahren finden in den ordentlichen Gerichten in Form von Zivilverfahren statt. Das System sieht demnach auch keine auf Arbeitsrecht spezialisierten Richter vor. Die Verfahren dauern in der Regel lang und sind kostenaufwendig. Diese Umstände tragen zu der äußerst geringen Zahl der arbeitsrechtlichen Verfahren bei: Im Jahr 1990 etwa lag die Zahl der neu eingereichten Klagen selbst unter Einbeziehung sowohl der Hauptsacheprozesse als auch einstweiliger Verfügungen bei lediglich 1.000 Fällen, in Westdeutschland dagegen bei jährlich 300.000 und im wiedervereinigten Deutschland bei jährlich 500.000 bis 600.000. Der Unterschied ist somit enorm. In der Folgezeit nahm vor dem Hintergrund der anhaltend schlechten Wirtschaftslage auch in Japan die Zahl der Klagen allmählich zu und ist in jüngster Zeit auf etwa 3.000 Fälle pro Jahr gestiegen (2009: 3.218 Fälle). Im Laufe der Zeit wurde dabei deutlich, dass die Rechtsprechung in Arbeitsstreitigkeiten die zunehmende Zahl der arbeitsbezogenen Konflikte immer schwerer bewältigen kann. Im Zuge der seit 1999 vorangetriebenen Reform der Justiz wurde nach neuen Regelungen zur Konfliktlösung gesucht; diese Suche lieferte zwei Ergebnisse: Das erste ist die Lösung von Individualkonflikten durch eine Behörde, das zweite ist die arbeitsrechtliche Schlichtung.

2. *Die behördliche Regelung arbeitsrechtlicher Individualkonflikte*

a) *Rechtsgrundlage und Überblick*

In Japan war es schon früher übliche Praxis, dass sich verschiedene Behörden des Staates oder der Gemeinden an der Vermittlung in Arbeitsstreitigkeiten beteiligten. So gehörte es beispielsweise in der Präfektur Tokyo zur üblichen Vorgehensweise, dass sich Bedienstete der Stadt, die als Ansprechpartner bei Kündigungen und dergleichen fungierten, im Gespräch mit dem Arbeitgeber um eine Lösung bemühten. Da diese Vorgehensweise jedoch keine rechtliche Grundlage besaß, zeigte sie mit Ausnahme von Tokyo, wo das Gemeinwesen eine relativ starke Position gegenüber der Wirtschaft vertritt, keine ausreichende Wirkungskraft.

Das im Jahr 2001 verabschiedete Gesetz zur Förderung einer beschleunigten Beilegung individueller arbeitsrechtlicher Streitigkeiten¹ sorgte erstmals dafür, dass sich die Behörden offiziell an der Lösung arbeitsrechtlicher Individualkonflikte beteiligen konnten. Das Gesetz wies dabei besonders den Präfekturarbeitsämtern (Regionalbehörden des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt) eine wichtige Rolle in der Konfliktlösung zu. Außerdem ermöglichte es das Gesetz auch den präfekturalen Arbeitskommissionen, die gemäß dem Gewerkschaftsgesetz² mit der Handhabung von kollektiven Konflikten betraut sind, Aufgaben bei der Vermittlung bestimmter Individualkonflikte zu übernehmen; diese Möglichkeit wurde bislang in 44 von 47 Präfekturen praktisch umgesetzt.

b) Bearbeitung von Individualkonflikten durch die Arbeitsämter

Das Gesetz zur Förderung einer beschleunigten Beilegung individueller arbeitsrechtlicher Streitigkeiten hat die Einrichtung arbeitsrechtlicher Beratungsstellen in den präfekturalen Arbeitsämtern vorgesehen; es besagt, dass das Arbeitsamt sich beratend und anleitend einschalten und eine Streitschlichtungskommission beauftragen kann. Aufgrund der zunehmend schlechten Wirtschaftslage hat die Zahl der an die Beratungsstellen der Arbeitsämter herangetragenen Individualkonflikte stark zugenommen: Im Jahr 2009 lag sie landesweit bei insgesamt 247.302 Fällen (Davon entfielen u.a. auf Kündigungen 24,5 %, auf verschlechterte Arbeitsbedingungen 13,5 %, auf Belästigung und Mobbing 12,7 %). Von diesen wurde in 7.778 Fällen um behördliche Anleitung gebeten, während in 7.821 Fällen ein Antrag auf Vermittlung gestellt wurde.

Die für Vermittlungen zuständige Streitschlichtungskommission ist aus Fachleuten zusammengesetzt und sieht keine Beteiligung von Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite vor. Eine Vermittlung wird eingeleitet, wenn eine oder beide Konfliktparteien dies beantragen oder das Arbeitsamt die Einschaltung der Kommission für notwendig erachtet; sie wird von drei für den jeweiligen Fall ernannten Personen übernommen.

Kommt es im Zuge der Vermittlung zu einer Übereinkunft zwischen den Parteien, so gilt diese im Sinne eines Vergleichs als verbindlich. Die Zustimmung zu einer Vermittlung kann jedoch nicht erzwungen werden: Wenn also eine der Parteien (üblicherweise der Arbeitgeber) nicht auf den Vermittlungswunsch der anderen Partei (üblicherweise des Arbeitnehmers) eingeht, so muss der Vermittlungsversuch eingestellt werden. Von den 8.096 abgeschlossenen Fällen im Jahr 2009 wurden 58,1 % der Vermittlungen eingestellt, da eine der Parteien ihre Teilnahme verweigerte, während der Anteil der Fälle, in denen eine Übereinkunft erreicht werden konnte, nur bei 35,0 % lag. Andererseits ist

1 *Kobetsu rôdô kankei funsô no kaiketsu no sokushin ni kan suru hôritsu*, Gesetz Nr. 112/2001 in der Fassung des Gesetzes Nr. 26/2008 (*Anm. d. Red.*).

2 *Rôdô kumi'ai-hô*, Gesetz Nr. 174/1949 in der Fassung des Gesetzes Nr. 74/2011 (*Anm. d. Red.*).

der Zeitaufwand für die Konfliktlösung äußerst gering: 53,0 % der Fälle wurden innerhalb eines Monats abgeschlossen, 37,0 % innerhalb von ein bis zwei Monaten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dieses System zwar die Konfliktlösung durchaus beschleunigen kann, aber aufgrund der Tatsache, dass die Parteien nicht zu einer Beteiligung gezwungen werden können, starken Einschränkungen unterliegt.

c) Vermittlung durch die Arbeitskommission

Das System der Arbeitskommissionen, das auch auf dem oben genannten Gewerkschaftsgesetz von 1949 basiert, setzt sich aus dem Arbeitnehmer-Zentralausschuss und dem Arbeitnehmer-Präfekturausschuss zusammen. Anders als bei den Arbeitsämtern handelt es sich bei den präfekturalen Arbeitskommissionen um in den Präfekturen eingesetzte Verwaltungskommissionen, denen in den einzelnen Präfekturen ein bestimmter Entscheidungsspielraum eingeräumt wird. Ein wichtiges Merkmal der Arbeitskommissionen besteht darin, dass sie sich aus öffentlich bestellten Mitgliedern, Arbeitnehmervertretern (gewöhnlich von einer Gewerkschaft) und Arbeitgebervertretern zusammensetzen.

Die grundlegenden Aufgaben der Arbeitskommission bestanden zunächst darin, bei unberechtigten Handlungen wie z.B. einem Eingriff des Arbeitgebers in das Koalitionsrecht Hilfe zu leisten oder kollektiven Konflikte zu regeln (durch Vermittlung, Schlichtung und schiedsrichterliche Erledigung). Davon ausgehend hat sich das System weiterentwickelt. Da jedoch die Zahl der Fälle unfairer Arbeitgebermaßnahmen und Konfliktregelungen im Rückgang begriffen war, war immer öfter gefordert worden, auch individuelle Arbeitsstreitigkeiten in den Zuständigkeitsbereich der Kommissionen aufzunehmen; diese Möglichkeit ist im Jahr 2001 schließlich mit dem erwähnten Gesetz zur Förderung einer beschleunigten Beilegung individueller arbeitsrechtlicher Streitigkeiten geschaffen worden. Sie wurde bislang ebenfalls in 44 von 47 Präfekturen praktisch umgesetzt; die verbleibenden drei Präfekturen sind Tokyo, Hyôgo und Fukuoka.

An der Vermittlung beteiligen sich sowohl bei kollektiven als auch bei Individualkonflikten neben den öffentlich bestellten Mitgliedern Vertreter der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite. Dies stellt einen bedeutenden Unterschied zur Vermittlung durch die Arbeitsämter dar. Der Vorteil dieses Systems liegt in der Möglichkeit, dass der Arbeitgebervertreter für den Fall, dass der betroffene Arbeitgeber eine Beteiligung an der Vermittlung oder seine Zustimmung zu einem Vermittlungsvorschlag verweigert, mit dem Arbeitgeber sprechen und eine Beteiligung bzw. Übereinkunft herbeiführen kann. Doch obwohl die Zahl der durch die Arbeitskommissionen bearbeiteten arbeitsrechtlichen Individualkonflikte einen leichten Anstieg verzeichnet, lag sie zuletzt noch bei bloßen 534 Fällen pro Jahr (2009), so dass diese Art der Konfliktlösung nur eine eingeschränkte Rolle spielt.

3. *Einrichtung und Umsetzung der arbeitsrechtlichen Schlichtung*

Die Unzulänglichkeiten der Rechtsprechung in Arbeitsstreitigkeiten sowie der Lösungsversuche durch Behörden sind allgemein bekannt, weshalb im Zuge der Diskussionen rund um die Justizreform verschiedene Vorschläge unterbreitet wurden, zu denen auch die Einrichtung einer Arbeitsgerichtsbarkeit nach deutschem Vorbild gehörte. Zu einer derart grundlegenden Änderung des Gerichtswesens ist es schließlich nicht gekommen, doch im Jahr 2004 wurde das Arbeitsschlichtungsgesetz³ verabschiedet, das im April 2006 in Kraft trat getreten ist.

Im Rahmen der mit diesem Gesetz ins Leben gerufenen institutionalisierten arbeitsrechtlichen Schlichtung bemühen sich Arbeitsgerichtskommissionen, die bei den Distriktgerichten eingerichtet wurden, um eine vereinfachte und beschleunigte Lösung von arbeitsrechtlichen Individualkonflikten. Die Arbeitsgerichtskommissionen setzen sich aus einem Arbeitsschlichtungsrichter, der ein Berufsrichter ist, und aus zwei Laien mit fachlicher Erfahrung als Schlichtern zusammen, die jeweils von der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite vorgeschlagen und vom Gericht ernannt werden. Bei der Abstimmung verfügen der Richter und die beiden Schlichter über die gleichen Rechte.

In der Regel finden bis zu drei Verhandlungen der Arbeitsgerichtskommission statt. In diesen bemüht sich der Ausschuss, eine Schlichtung zu erreichen. Kann keine Schlichtung erzielt werden, so wird ein Urteil gesprochen. Wird eine Schlichtung erreicht oder stimmen beide Parteien der Beurteilung zu, so erhält dieses Urteil die gleiche Wirksamkeit wie ein Vergleich; legt jedoch eine der Parteien innerhalb von zwei Wochen Einspruch gegen das Urteil ein, verliert dieses seine Wirksamkeit und der Antrag auf ein Arbeitsschlichtungsverfahren wird als Einreichung einer Klage betrachtet.

Die arbeitsgerichtliche Schlichtung, der in diesem System eine wichtige Rolle zukommt, wird als „Beurteilung, die notwendig ist, um unter Berücksichtigung des Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien zu einer den Umständen der Streitsache angemessenen Lösung zu gelangen“ definiert (Art. 1 Arbeitsschlichtungsgesetz, siehe auch Art. 20 Abs. 2). Die arbeitsrechtliche Schlichtung ist somit zwischen dem Gerichtsverfahren, dessen Ziel die Klärung von Rechten und Pflichten ist, und der Mediation einzuordnen, die nach einer den Umständen entsprechenden Lösung strebt. Falls das Schlichtungsverfahren in ein Gerichtsverfahren übergeht, übernimmt häufig derselbe Richter das Verfahren; die Rechtmäßigkeit dieser Vorgehensweise wurde kürzlich vom Obersten Gerichtshof bestätigt.⁴

Seit seiner Einführung 2006 hat die arbeitsrechtliche Schlichtung immer breitere Anwendung gefunden: Im Jahr 2009 betrug die Zahl der neuen Fälle bereits 3.468 (das 2,3-fache gegenüber 2007). Dies ist mehr als die Fallzahl vor Gerichten. Von den im Jahr 2009 abgeschlossenen 3.226 Fällen konnten 2.200 (68,2 %) mit einer Schlichtung abgeschlossen werden, während für 601 Fälle (18,6 %) ein Schiedsurteil gesprochen

3 *Rôdô shinpan-hô*, Gesetz Nr. 45/2004 (*Anm. d. Red.*).

4 Urteil des OGH vom 25. Mai 2010.

wurde, von denen wiederum nur 386 Fälle (64,2 % der Schiedsurteilsfälle und ca. 12,0 % der insgesamt bearbeiteten Fälle) einen Einspruch nach sich zogen und in ein Gerichtsverfahren übergangen.

Das arbeitsrechtliche Schlichtungsverfahren soll Schlichtung und Gerichtsverfahren miteinander verbinden. Praktisch betrachtet ist es ein Schlichtungsverfahren mit der Möglichkeit zum Übergang in ein Gerichtsverfahren. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines Arbeitsschlichtungsverfahrens beträgt 74,6 Tage, während ein arbeitsrechtliches Gerichtsverfahren etwa ein Jahr in Anspruch nimmt; damit wird deutlich, dass es sich um ein beschleunigtes Verfahren handelt.

II. BEWERTUNG DES ANSTIEGS DER FALLZAHLEN

1. *Gründe des Anstiegs*

Wie oben erläutert, nimmt die Zahl der von öffentlichen Einrichtungen bearbeiteten arbeitsrechtlichen Individualkonflikte rasant zu. Gleichzeitig nimmt auch die Zahl der Gerichtsverhandlungen und der Mediationsfälle bei den verschiedenen Institutionen zu. Wo aber liegt die Ursache für diese Zunahme? Meiner Ansicht nach existieren dafür drei verschiedene Gründe:

Der erste Grund ist, dass die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer schlechthin häufiger verletzt werden. Nach dem Platzen der Immobilienblase im Jahr 1990 und der anhaltend schlechten Wirtschaftslage im Anschluss daran haben viele japanische Unternehmen an den Grundpfeilern der japanischen Beschäftigungspraxis zu rütteln begonnen, nämlich der langfristigen Anstellung und der Anstellung auf Lebenszeit, und haben im Namen der Umstrukturierung Personaleinschnitte oder schlechtere Arbeitsbedingungen durchgesetzt. Die Übergangsmaßnahmen von fest angestellten Beschäftigten zu mehr Angestellten ohne Festanstellung haben zahlreiche Arbeitnehmer hervorgebracht, die zu schlechten Bedingungen in unsicheren Anstellungsverhältnissen tätig sind, ebenso wie eine große Zahl von Festangestellten, denen lange Arbeitszeiten aufgezwungen werden, die sie körperlich und seelisch auslaugen. Auch der Umgangston am Arbeitsplatz wird rauer, und Fälle von Mobbing bzw. Rechtsverletzungen nehmen zu. Unternehmen, die sich aufgrund der anhaltenden schlechten Wirtschaftslage in die Ecke gedrängt sehen, greifen zu Maßnahmen, die die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer verletzen; dies ist ganz deutlich ein Grund für den rapiden Anstieg individualarbeitsrechtlicher Konflikte. Darüber hinaus wurde die Autorität der unternehmensinternen Gewerkschaften in Bezug auf die Lösung von Problemen in letzter Zeit mehr und mehr untergraben, weshalb Arbeitnehmer, die ihre Rechte und Interessen verletzt sehen, gezwungen sind, sich für eine Konfliktlösung an öffentliche Institutionen zu wenden.

Zweitens ist auch das veränderte Bewusstsein der Arbeitnehmer zu berücksichtigen. Eine Verletzung von Rechten und Interessen als solche führt noch nicht zwingend zu

einem Konflikt, und erst der Wille des Arbeitnehmers, sich in irgendeiner Form dagegen zu wehren, lässt den Konflikt offen zutage treten:

Traditionell war das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Japan von einem langfristigen gegenseitigen Vertrauen geprägt, auf das großen Wert gelegt wurde. Beide Seiten betrachteten das Unternehmen als eine Art gesellschaftlichen Mikrokosmos, dem die einzelnen Arbeitnehmer angehörten. Das Arbeitsverhältnis in diesem Sinne war daher weniger ein vertragliches Verhältnis mit konkret festgelegten Rechten und Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern eher ein personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis nach Otto von Guericke, in dessen Kern die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und die Treuepflicht des Arbeitnehmers standen. Der Arbeitgeber bemühte sich nach Kräften, den Arbeitnehmer nicht auszunutzen, während der Arbeitnehmer es als Tugend betrachtete, auch im Falle einer Verletzung seiner Rechte und Interessen keinen juristischen Streit vom Zaun zu brechen.

Die wirtschaftlichen Veränderungen seit 1990 läuteten auf Arbeitgeberseite das Ende der „guten alten Zeit“ im Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein. Seitdem wird verstärkt der vertragliche Aspekt dieses Verhältnisses betont; mit dem Arbeitsvertragsgesetz⁵ aus dem Jahr 2007, welches das Prinzip der Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber betont, hat diese Tendenz noch einmal zugenommen. Den Arbeitnehmern wird mehr und mehr bewusst, dass sie sich nicht länger auf die warmherzige „Fürsorge“ des Arbeitgebers für sie selbst und ihre Familie verlassen können, weshalb sie Verletzungen ihrer Rechte und Interessen immer häufiger zur Sprache bringen und eine konkrete Lösung fordern.

Drittens hat die Einrichtung eines öffentlichen Systems der arbeitsrechtlichen Konfliktlösung zu diesem Anstieg der Fallzahlen beigetragen. Die Gerichtsverhandlungen als solche sind zügiger geworden, außerdem wurden das Vermittlungssystem der Arbeitsämter, das eine einfache und rasche Konfliktbeilegung ermöglicht, sowie die arbeitsrechtliche Schlichtung eingeführt. Wenn ein Arbeitnehmer sich gegen eine Verletzung seiner Rechte und Interessen zur Wehr setzen möchte, hat er nun entsprechende Mittel zur Hand. Dieses Verhalten der Arbeitnehmer wird zudem durch regionale Gewerkschaften, Bürgergruppen und Rechtsanwälte unterstützt, die nun mit den öffentlichen Einrichtungen zusammenarbeiten und so das Rückgrat einer von der Gesellschaft getragenen Konfliktlösung bilden.

2. Sind die Japaner streitlustiger geworden?

Die Zahl der an die öffentlichen Einrichtungen herangetragenen Arbeitskonflikte hat also zugenommen, ist jedoch im Vergleich zu den USA und Europa immer noch äußerst gering. Die Gesamtzahl von Gerichtsverfahren und Anträgen auf Arbeitsschlichtungsverfahren liegt für 2009 bei nur 6.686. Dagegen ist die Zahl der von deutschen Arbeits-

⁵ *Rôdô keiyaku-hô*, Gesetz Nr. 128/2007 (Anm. d. Red.).

gerichten bearbeiteten Fälle zwar gegenüber früheren Zeiten leicht gesunken, lag aber im Jahr 2008 immerhin noch bei 500.000 Fällen.

Hinsichtlich der Gründe für die im Vergleich zu USA und Europa extrem geringe Zahl an Klagen in Japan stehen sich mindestens zwei Meinungen gegenüber; die eine sieht die Ursachen hauptsächlich im japanischen Rechtsbewusstsein, die andere in einem unzureichenden Verfahrenssystem. Meine persönliche Ansicht ist, dass die institutionelle Situation (insbesondere die Zugänglichkeit der Verfahren) zwar nicht ignoriert werden darf, dass aber die große Differenz zwischen Japan einerseits und den USA und Europa andererseits nicht nur durch Unterschiede im System erklärt werden kann. Das unterschiedliche Rechtsverständnis dürfte letztlich doch eine große Rolle spielen.

Natürlich unterliegt das Rechtsverständnis auch situationsbedingten Veränderungen, wie z. B. oben in Bezug auf die Arbeitnehmerschaft beschrieben, bei der eine Veränderung eindeutig feststellbar ist. Allerdings sind innerhalb so kurzer Zeit keine umwälzenden Veränderungen zu erwarten. Auch mit einer weiteren Erneuerung des Systems, die bislang zu einem Anstieg der Fallzahlen in Arbeitsstreitigkeiten beigetragen hat, ist vorläufig nicht mehr zu rechnen. Entsprechend dürfte zwar die Anzahl der Arbeitsstreitigkeiten in Zukunft in gewissem Umfang zunehmen, doch die große Lücke zu Europa und den USA wird wohl kaum geschlossen werden.

III. DIE ROLLE DER MEDIATION BEI DER KONFLIKTLÖSUNG

1. *Die Bedeutung der herausragenden Rolle der Mediation*

Hinsichtlich der Konfliktlösung durch öffentliche Einrichtungen ist vor allem der hohe Anteil an Mediationsvorgängen, z.B. durch Vermittlung und dergleichen, zu beachten. Wenn wir das Jahr 2009 betrachten, so sehen wir, dass den 3.218 neu vor Gericht gebrachten Fällen 8.355 Anträge auf Vermittlung bei Verwaltungseinrichtungen (Arbeitsämter und Arbeitskommissionen) sowie 3.468 Anträge auf ein Arbeitsschlichtungsverfahren gegenüberstehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die arbeitsrechtliche Schlichtung einem Gerichtsverfahren nahe kommt, bedeutet dies, dass die Zahl der gerichtlichen und gerichtsnahen Verfahren und der Mediationen etwa auf gleicher Höhe liegt; wie jedoch bereits erwähnt enden 70 % aller Arbeitsschlichtungsverfahren in einer Schlichtung, während in nur 12 % der Fälle Einspruch gegen das Urteil erhoben wurde und ein Übergang zum Gerichtsverfahren stattgefunden hat. Die Betroffenen scheinen das Schlichtungsverfahren also eher als eine Form der Mediation denn als Gerichtsverfahren zu betrachten. Wenn wir auch die Anträge auf ein Arbeitsschlichtungsverfahren zur Mediation hinzurechnen, so beträgt also der Anteil der Mediationen an allen Konflikten 78,6 %.

Daran erkennen wir, dass in Japan auch bei Arbeitsstreitigkeiten, die Rechtsansprüche betreffen, Arbeitnehmer gegenüber einem Gerichtsverfahren, das Rechte und Pflichten klärt, tendenziell den Vorzug einer Mediation geben, bei der „durch gegenseitige

Zugeständnisse zwischen den Parteien und auf Grundlage der gesunden Vernunft eine den Umständen angemessene Lösung“ (Art. 1 Gesetz betreffend Schlichtungsverfahren in allgemeinen Zivilsachen) angestrebt wird. Die gleiche Tendenz lässt sich auch in Bezug auf Kollektivkonflikte beobachten, die vor die Arbeitskommissionen gebracht werden. Die Ablehnung der Beteiligung an gewerkschaftlich beantragten Gruppenverhandlungen durch den Arbeitgeber stellt eine unfaire Arbeitgebermaßnahme gemäß Art. 7 Nr. 2 Gewerkschaftsgesetz dar. Die Gewerkschaft kann sich dann mit dem Rechtsmittel einer sogenannten „Kollektivverhandlungs-Beteiligungsanordnung“ an die Arbeitskommission wenden. Trotzdem wünschen die meisten Gewerkschaften eine Lösung durch Vermittlung durch die Arbeitskommission.

Die Tendenz, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Gewerkschaften Mediationsverfahren wie der Vermittlung den Vorzug gegenüber einem Gerichtsverfahren geben, sowie die nach wie vor geringe Zahl an Konfliktfällen, die vor öffentliche Einrichtungen gebracht werden, sagen etwas über die Situation des Rechtsverständnisses in Japan aus.

2. *Die Rolle der Mediation und ihre Bewertung*

a) *Die Lösung der einzelnen Konflikte*

Ein Arbeitskonflikt entsteht, wenn Rechte oder Interessen einer Partei (normalerweise des Arbeitnehmers) beschnitten werden, was natürlich kein wünschenswerter Zustand ist. Problematisch ist jedoch, dass die Arbeitnehmer im Falle einer Verletzung ihrer Rechte und Interessen dazu neigen, sich im Stillen zu beklagen, anstatt den Konflikt offen auszutragen. Eine wichtige Aufgabe des Arbeitsrechts ist die möglichst schnelle und angemessene Lösung von Konflikten bei der Verletzung arbeitsbezogener Rechte und Interessen. Wie ist das Lösungsverfahren der Mediation unter diesem Gesichtspunkt zu bewerten?

Als erstes müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, dass die Vermittlung durch eine Behörde keine rechtlich bindende Wirkung besitzt. Vielmehr handelt es sich um ein System, das von der freiwilligen Beteiligung der anderen Partei (normalerweise des Arbeitgebers) am Verfahren ausgeht, welches für den Fall ihrer Weigerung gar nicht erst eingeleitet wird, ohne dass der sich weigernden Partei irgendein Nachteil entsteht. Ein Antrag auf Vermittlung durch den Arbeitnehmer sowohl beim Arbeitsamt als auch bei der Arbeitskommission endet im Fall einer Weigerung des Arbeitgebers häufig, ohne dass etwas geschieht. Anders ist es beim Arbeitsschlichtungsverfahren: Erscheint eine Partei nicht zur Verhandlung, kann ein für sie ungünstiges Urteil gesprochen werden; außerdem wird sie mit einer Geldstrafe von 50.000 Yen belegt (Art. 31 Arbeitsschlichtungsgesetz). Dies ist der Grund dafür, dass neben der Mediation durch die Behörden auch die arbeitsrechtliche Schlichtung notwendig ist.

Sowohl die behördliche Vermittlung als auch das Arbeitsschlichtungsverfahren erlauben eine wesentlich schnellere Konfliktlösung als ein ordentliches Gerichtsverfahren. Anders als bei Gerichtsverfahren, deren Hauptzweck die Klärung von Rechten und

Pflichten ist, ist beim Mediationsverfahren, bei dem es um eine auf gegenseitigen Zugeständnissen beruhende Übereinkunft der Parteien geht, eine so vorsichtige Vorgehensweise, wie sie für Gerichtsverfahren geboten ist, nicht zwingend notwendig.

Ein weiterer Vorteil der Mediation liegt darin, dass sie, sofern Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine Weiterführung des Beschäftigungsverhältnisses anstreben, das Verhältnis zwischen den Parteien im Anschluss an das Verfahren reibungsloser gestaltet als ein Gerichtsverfahren. In der Praxis führen Mediationsverfahren bei Streitigkeiten rund um Kündigungen allerdings häufig zur Zahlung von Abfindungen und zum Ausscheiden des Arbeitnehmers, und auch bei Streitigkeiten in Bezug auf nicht gezahlte Gehälter oder Verschlechterung der Arbeitsbedingungen verlässt der Arbeitnehmer nach dem Verfahren nicht selten das Unternehmen. Sobald Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihren Konflikt öffentlich austragen, ist die Wiederherstellung eines guten Verhältnisses zwischen den Parteien extrem schwierig; in diesem Punkt unterscheiden sich Gerichtsverfahren und Mediation kaum voneinander.

b) Bildung von Verhaltensnormen und Verrechtlichung des Beschäftigungsverhältnisses

Die Parteien eines Konflikts wünschen sich in der Regel dessen Lösung, weshalb sowohl Gerichtsverfahren als auch Mediation zunächst darauf hinarbeiten, eine nachhaltige Lösung für die individuellen Konflikte zu finden. Die Anhäufung von Präzedenzfällen zu bestimmten Konflikttypen spielt allerdings unweigerlich auch eine Rolle bei der Ausbildung gewisser Verhaltensnormen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Bei Gerichtsverfahren, also im Rahmen der Rechtsprechung, liegt dies auf der Hand, aber auch bei den Mediationsverfahren verhält es sich ähnlich. Die Mediation muss deshalb auch unter diesem Gesichtspunkt bewertet werden.

So werden Streitigkeiten in Bezug auf Abfindungen oder ausstehende Überstundenzahlungen beispielsweise häufig nach der Faustregel „Hinzuzählen und durch zwei teilen“ beigelegt. Dies liegt daran, dass die Vermittler nicht sich so sehr darum bemühen, die ursprünglichen Rechte des Arbeitnehmers durchzusetzen, sondern möglichst schnell eine Einigung zwischen den Parteien erreichen wollen. Auch beim Arbeitsschlichtungsverfahren ist eine ähnliche Tendenz zu beobachten. Wenngleich beispielsweise eine Entlassung als „unwirksam“ beurteilt wird, kommt es oft zu Schlichtungen, die darauf hinauslaufen, dass der Arbeitnehmer aus dem Unternehmen ausscheidet und der Arbeitgeber ihm eine Abfindung in Höhe von sechs Monatsgehältern zahlt.

Selbstverständlich steht es den Betroffenen frei, eine solche Lösung zu akzeptieren oder abzulehnen. Im Falle des Arbeitsschlichtungsverfahrens räumt das System dem Arbeitnehmer die Möglichkeit ein, Einspruch einzulegen und ein Gerichtsverfahren einzuleiten. In Fällen, in denen dem Betroffenen das Rechte-Pflichten-Verhältnis klar ist (dass also z.B. die Möglichkeit besteht, die gesamte Abfindung einzufordern, oder dass im Fall der Unwirksamkeit der Kündigung die arbeitsvertragliche Position bestätigt werden kann) und die Ausübung der eigenen Rechte im Rahmen eines Prozesses einfach

ist, kann man davon ausgehen, dass eine Annahme der Vermittlungs- oder Schlichtungslösung durch den Betroffenen eine bewusst getroffene Entscheidung ist, gegen die nichts einzuwenden ist. Auch Gerichtsprozesse enden häufig mit einem Vergleich.

Die Realität in Japan ist jedoch die, dass ein ausreichendes arbeitsrechtliches Wissen kaum verbreitet ist, und dass die Arbeitnehmer zudem psychologische Hemmungen verspüren, Probleme auf dem Gerichtsweg zu lösen. Auch Kosten- und Zeitaufwand sind groß. Außerdem liegt für das Arbeitsrecht keine so ausführliche und systematische Erfassung der materiellen Normbildung anhand von Gesetzesrecht und ständiger Rechtsprechung wie in Deutschland vor, weshalb die Ergebnisse eines Prozesses je nach Fall nur schwer vorhersagbar sind (ob z.B. ein Missbrauch des Kündigungsrechts vorliegt, oder ob eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen durch Änderungen der Arbeitsordnung wirksam ist oder nicht usw.). Die Konfliktparteien, insbesondere der Arbeitnehmer, werden deshalb häufig dazu gezwungen, die Mediationslösung zu wählen, ohne sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile gerichtlicher und außergerichtlicher Lösungen.

Es steht deshalb zu befürchten, dass eine einseitige Ausweitung der Mediationslösungen sich stark auf die tatsächlichen Verhaltensnormen auswirkt, was zu einer Ausdünnung des bisherigen Rechte-Pflichten-Verhältnisses führen könnte. So kann es beispielsweise zur gängigen Praxis werden, dass der Arbeitgeber lediglich die Hälfte der festgelegten Abfindung zahlt, oder dass bei Zahlung eines bestimmten Betrags auch solche Kündigungen möglich werden, die eigentlich als Missbrauch des Kündigungsrechts zu betrachten wären.

Die durch die Justizreform verbesserte behördliche Lösung von Arbeitskonflikten und die arbeitsrechtliche Schlichtung sollten ursprünglich die Verrechtlichung der gesellschaftlichen Beziehungen vorantreiben; aufgrund ihrer besonderen Natur ist jedoch zu befürchten, dass diese Lösungssysteme der angestrebten Verrechtlichung im Gegenteil sogar zuwiderlaufen.

IV. KÜNFTIGE AUFGABEN

Die Mediation als Konfliktlösungsverfahren birgt, wie oben erläutert, bestimmte Gefahren in sich, bietet jedoch auch Vorteile, da sie die Lösung von Streitigkeiten vereinfacht und beschleunigt. Eine Aufgabe für die Zukunft besteht deshalb darin, Gerichtsverfahren und Mediation angemessen zu positionieren und eine gesunde Verrechtlichung der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber anzustreben. Die konkrete Aufgabenstellung ist daher wie folgt:

Erstens muss erkannt werden, dass die Rolle der Gerichtsverfahren mit ihrer Klärung der Rechte und Pflichten im Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nach wie vor wichtig ist und dass das arbeitsgerichtliche Verfahren entsprechend reformiert werden muss. Insbesondere sollten Geschwindigkeit und Präzision arbeitsgerichtlicher

Verfahren gesteigert werden, indem beispielsweise mehr Richter eingestellt und Fachrichter für arbeitsrechtliche Fragestellungen ausgebildet werden.

Zweitens besteht eine dringende Aufgabe in der weiteren Ausdifferenzierung des materiellen Rechts, um klare Verhaltensnormen auszubilden. So würdigt das Arbeitsvertragsgesetz von 2007 beispielsweise die ständige Rechtsprechung nur unzureichend und enthält entsprechend noch viele Mängel. Hier ist rasche Änderung geboten.

Drittens ist dafür zu sorgen, dass die Mediationslösungen der Behörden und der Arbeitsschlichtungsverfahren das Rechte-Pflichten-Verhältnis zwischen den Parteien stärker berücksichtigen; hierzu müssen die zuständigen Personen besser qualifiziert werden oder ein größeres Engagement an den Tag legen. Natürlich ist es unvermeidlich, dass eine auf Mediation beruhende Lösung den Charakter eines an die Umstände angepassten Kompromisses trägt, doch sollten die Zuständigen zumindest über ausreichende Kenntnisse des Rechte-Pflichten-Verhältnisses verfügen und diese Informationen in ihrer Arbeit bei Bedarf auch den Parteien vermitteln. Im Mediationsverfahren spielt der Gedanke des „informed consent“ eine wichtige Rolle.

Nicht zuletzt ist zu überlegen, wie Ordnung in das unübersichtliche System der Mediation in der heutigen Zeit gebracht werden kann. Obwohl die Zweiteilung der öffentlichen Konfliktlösung in Gerichtsverfahren und Mediation durchaus eine logische Grundlage besitzt, sollte überprüft werden, ob die parallele Existenz der Vermittlung durch Arbeitsämter, der Vermittlung durch Arbeitskommissionen und der arbeitsrechtlichen Schlichtung wirklich sinnvoll ist.

Disciplinary Measures under Japanese and German Law

Matthias Schütz

- I. Introduction
- II. Basic Laws and Application
 - A. Japanese Law
 - 1. Applicable Statutes
 - 2. Available Sanctions
 - 3. Procedural and Progressive Discipline Requirements
 - 4. Off-the-Job Behaviour
 - B. German Law
 - 1. Applicable Statutes
 - 3. Procedural and Progressive Discipline Requirements
 - 4. Off-the-Job Behaviour
- III. Comparison
 - 1. Major Differences
 - 2. Cultural Reasons
- IV. Conclusion

I. INTRODUCTION

Work-related contracts create certain obligations for the employer and the employee. The main obligation is the exchange of labour by the employee for the salary payment by the employer. A breach of those obligations will in most cases render a work contract voidable. Both parties may terminate the work relationship and eventually claim damages for non-performance.

In addition to the main obligation of performing work, employees have several ancillary obligations: Employees have to follow the directions of their employers. These might be the requirement to work certain hours, the obligation to wear uniforms, the prohibition against sexual harassment, etc. Breaching these obligations will not always lead to an automatic termination of the employment.

German and Japanese law regulates these situations in similar ways but with some fine distinctions that illustrate the different cultures. This essay will describe the different ways in which both jurisdictions deal with unsatisfactory performance of employees of ancillary obligations. First, there will be a description of the applicable rules, followed by a comparison. Special attention will then be given to sanctions by the employer for private misconduct of their employees. The essay will conclude with an analysis of the main differences.

II. BASIC LAWS AND APPLICATION

Both German and Japanese law deal with breaches of ancillary obligations.

A. *Japanese Law*

In Japan two legal theories justify measures to maintain order in the workplace: The inherent power theory states that an employer has the intrinsic power to impose discipline. Under this theory, imposing discipline is even possible without work rules. The contract theory states that the employer has the right to impose discipline once the worker has assented to it in the employment contract. The Japanese courts have affirmed the right of employers without significant reference to these theories. Decisions indicate that the courts apply both theories.¹

1. *Applicable Statutes*

The right of employers to draft work regulations including sanctions is determined in Articles 89 to 92 of the Japanese Labour Standard Law.²

2. *Available Sanctions*

Under Japanese law, five kinds of disciplinary sanctions exist: reprimands and warnings, wage decreases, suspension and disciplinary discharge.

A reprimand is an admonishment against future conduct and requires a written apology. A warning is described as an admonishment directed against future conduct without a written apology.³

Japanese labour law further allows a deduction from the fixed amount of a salary as a disciplinary sanction. Article 91 of the Labour Standard Law limits these deductions to 50 per cent of the daily average wage.

A Japanese employer may bar an employee from coming to work for a fixed period while the labour contract continues. For this period, the employee will not receive a salary. The law does not restrict the length of these suspensions.⁴ In practice, many work suspensions are for one week or between 10 to 15 days.

A disciplinary discharge is the severest punishment allowed under Japanese labour law. There are two kinds of dismissals: The employer may unilaterally discharge the employee. A lesser form of discharge would be a counselled discharge where the employee voluntarily resigns from employment.

1 K. SUGENO, *Japanese Employment and Labor Law* (2nd edn., Durham, NC, et al. 2002) 420.

2 *Rôdô kijun-hô*, Law no. 116/1974 as amended.

3 K. SUGENO, *supra* note 1, 421.

4 K. SUGENO, *supra* note 1, 422 – 423.

3. *Procedural and Progressive Discipline Requirements*

The employer needs to fulfil standards set by the rule of law. The work rules must be sufficiently clear. Punishment cannot be applied for actions before the rules were set. Double punishment is not permitted. Similar offences must be treated similarly and appropriately. Before a punishment decision, the employee has the right to be heard, to a fair process and to counsel.

4. *Off-the-Job Behaviour*

In Japan, an employer does not have the general right to control the employee's private life. The employee's private actions and expressions can, however, be subject to disciplinary punishment if they are directly related to enterprise activities and might damage the reputation of the employer.⁵

B. *German Law*

In Germany, the employer may set general rules deemed necessary to keep order in the workplace and to ensure good cooperation from all employees. These rules typically stipulate certain sanctions in case of infractions.

1. *Applicable Statutes*

There is no specific statute authorizing work rules. Several statutes mention the rights of employers without expressly granting such rights. The prevailing legal opinion is that these rules do not infringe on the exclusive judicial powers of the state regarding punishment.⁶

2. *Available Sanctions*

Under German law, sanctions by employers are divided by individual and collective sanctions. Individual sanctions are those that are stipulated in the employment contract. Collective sanctions are those stipulated in the rules of employment.

a. *Individual Sanctions*

The employer has several possible sanctions to unsatisfactory behaviour by an employee. The sanction most widely used is the "*Abmahnung*". The *Abmahnung* is a unilateral declaration by the employer that certain work is required of an employee and that the work has not been performed or has not been performed to the satisfaction of the

5 K. SUGENO, *supra* note 1, 428.

6 A. KRAFT, Sanktionen im Arbeitsverhältnis, in: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 1989, 779

employer.⁷ The employer expresses dissatisfaction and states that future below-par performance will not be tolerated. The *Abmahnung* has two functions: It warns the employee and gives the employee a chance to improve the behaviour in question. In practice, the *Abmahnung* is a mandatory step before an employer can discharge an employee. Because of its significance, the employer has to consult with the work council before issuing an *Abmahnung*.⁸

In addition to the *Abmahnung*, the employer may cut fringe benefits as a result of bad performance.⁹ The employer may also claim damages from the employee, but German courts seldom awarded damages. Only in the case of wilful misconduct or gross negligence will the employee be held fully liable. The burden of proof rests with the employer.¹⁰ The employer may claim a penalty payment if such payment was agreed to by the employee.

Finally, bad performance may also lead to termination of the employment contract as stipulated in § 1 of the Discharge Protection Law and § 626 I of the German Civil Code. Termination requires a prior *Abmahnung* and is the harshest sanction available under German law.

b. Collective Sanctions

Collective sanctions have to be regulated in the rules of employment and require approval of the work council according to Article 87 I Nr.1 Company Constitutional Law. Sanctions include reprimands, pecuniary punishment and fringe benefit cuts. Contract termination is not considered a collective sanction but rather an individual sanction as described above.

3. Procedural and Progressive Discipline Requirements

A sanction by the employer requires that several conditions be fulfilled. First, the rules of employment need to be lawfully enacted, including approval by the work council. The regulation needs to fulfil the standards of the rule of law, as would be required for a criminal law statute: The wrongdoing must be clearly defined. The employee is entitled to fair proceedings, including the right to be heard and the right to counsel, and the sanction needs to be reasonably appropriate to the wrongdoing.¹¹ Employer sanctions can be fully reviewed by the labour courts.

7 G. SCHAUB, Die Abmahnung als zusätzliche Kündigungsvoraussetzung, in: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 1997, 1185.

8 A. SCHLEUSENER, Die betriebsverfassungsrechtliche Abmahnung, in: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2001, 643

9 A. KRAFT, *supra* note 5, 782.

10 A. KRAFT, *supra* note 5, 782.

11 A. KRAFT, *supra* note 5, 783.

4. *Off-the-Job Behaviour*

German law generally does not allow an employer to sanction an employee's behaviour outside the workplace. If the outside conduct influences the workplace in a negative way, the employer might be entitled to punish the employee.¹² For example, an employer may discharge an employee if the employee lost a driver's license for drunk driving and therefore is not able to work. In such a circumstance, the discharge is a factual circumstance rather than a punishment. The employee is discharged because, as a matter of fact, the employee cannot work.

III. COMPARISON

The systems are similar to a striking degree. First, there is no express statutory right for the employer to punish employees for work rules infringements in either country. Second, the available sanctions are similar. For example, the upper limit of wage decreases is identical. The decrease is limited to one half day of salary in both Japan and Germany. Third, both jurisdictions apply rule-of-law standards for proceedings inside the workplace: The employee has the right to fair hearing and counsel.

1. *Major Differences*

The major difference is that, in Germany, the *Abmahnung* and termination are the only major sanctions used by employers. Germany does not allow employers to suspend employees from work, nor does it allow counselled discharge. Minor sanctions such as cutting fringe benefits are hardly applied. Finally, there is no obligation in Germany for an employee to apologize to the employer for wrongdoing. Sanctions available under German law seem to be more directed at the separation of the employee. In most cases, the work contract will be finally terminated.

In Japan, the focus of the sanctions seems to be to maintain the work relationship and to repair the relationship between employee and employer. The employer is not limited to harsh measures such as the *Abmahnung* or termination. Japanese employers may – and do – choose from a wider range of sanctions. The employer can ask for an apology letter and may suspend the work contract of an employee for a certain period. The Japanese employer has more possibilities to express a lack of satisfaction with the employee.

In Japan, it is relatively easy for an employer to punish an employee for private wrongdoing as long as the action diminishes the reputation of the employer. This is unthinkable in Germany. Only if the employee is no longer able to work can the employer punish an employee for off-the-job behaviour.

12 W. BERKOWSKY, Die Verhaltensbedingte Kündigung, in: Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht – Rechtsprechungsreport 2001, 56.

2. *Cultural Reasons*

The major reason for the differences can be seen in the different cultural backgrounds of the two countries. Work is much more associated with pride and status in Japan than in Western cultures such as Germany and the United States. Whereas it is bad for a Westerner to be unemployed, it is an unspeakable shame for Japanese. This might be a reason why contract termination does not occur in Japan as often as in Germany. The gravity of discharge is fundamental, and employers as well as employees will try to avoid this as much as possible. In addition, loss of employment leads to often harsh results in Japan, where there is little unemployment insurance compared with Germany. The employee will immediately be left with insufficient financial support.

A Westerner may be surprised that work suspension is effective as a punishment for Japanese. A German might welcome such a punishment as a free but unpaid holiday. In the Japanese culture, everybody is constantly observed by family members, neighbours, friends and co-workers. If a person does not work for a certain period, those people will become suspicious and start rumours. This poses stress for the affected employee, which leads to a substantial loss of face.

Loss of face is the reason why apology letters are very effective sanctions in Japan. In Germany, in contrast, such letters are basically meaningless.

The overall importance of the workplace for Japanese is illustrated in the punishment for private wrongdoing. Off-the-job activities of an employee are not only done in a person's private capacity. A person is always an employee as well, and even purely private behaviour might influence the workplace.

Finally, striving for harmony is another factor that affects the sanctions available under Japanese law. Apology letters and work suspension are the sanctions mainly used in Japan and are mainly directed at reconciliation. They are aimed at restoring balance in the workplace and rectifying employee wrongdoing. The final goal is to restore peace while keeping the employee employed. The German system of *Abmahnung* and termination focuses on the final sanction of separation. The goal is not to restore harmony but to separate the employee from the workplace.

IV. CONCLUSION

The different sanctions for violation of workplace regulations illustrate the different cultures of Germany and Japan. In Japan, work and the company play a much more significant role than in Germany. Punishments by the employer pose an immediate threat to the employee and the employee's status in society. In Germany, workplace loyalty does not play such an important role; therefore, employees seem to be more relaxed about workplace sanctions. A German worker will not be as emotionally attached to the workplace as would a Japanese worker.

This does not mean that Germans are indifferent to sanctions. On the contrary, a termination is a huge problem for every employee. In times of globalization, jobs are becoming rarer in all industrialized countries. It can be assumed that persons whose contracts are terminated will have difficulties finding new jobs. A termination because of work rule infringements means a significant loss of income because unemployment insurance is naturally not as high as the salary.

These concerns are rather materialistic. Emotional concerns such as loss of face and harmony are very important in Japan but not as relevant in Germany. Overall, it remains to be seen whether Japan will be able to maintain its attitude towards sanctions for work rule infringements. The striving for harmony requires the use of employer resources and the willingness of all involved to compromise their own interests and to reconcile. The growing trend towards more individualism and materialism in Japanese society poses a threat to its ability to reconcile. This will be a major challenge in the years to come.

Zur Reform der geschlossenen Kapitalgesellschaften in Japan: die Aufhebung des GmbH-Gesetzes und ihre Auswirkung

Eiji Takahashi *

- I. Einleitung
- II. Die historische Entwicklung der Regelung der geschlossenen Kapitalgesellschaften in Japan
- III. Die Wirkung der Reform des Gesellschaftsrechts 2005 auf die Praxis geschlossener Kapitalgesellschaften
- IV. Die Zukunft des Rechts der geschlossenen Kapitalgesellschaften
 - 1. Wird die japanische Neuregelung ein Zukunftsmodell für Deutschland und Europa?
 - 2. Was kann Japan vom deutschen und europäischen Recht lernen?

I. EINLEITUNG

Im Jahr 2005 hat Japan sein GmbH-Gesetz abgeschafft. Die bisherigen Regelungen zur GmbH sind in das Gesellschaftsgesetz von 2005 (GesG)¹ integriert worden, das nun ein eigenes Regelungssystem für geschlossene AGs² erhielt. GmbHs, die vor Inkrafttreten des neuen Gesellschaftsgesetzes gegründet worden sind, bestehen seit der Zeit des Inkrafttretens des Gesellschaftsgesetzes als eine Sonderform der Aktiengesellschaft fort (Art. 2 des Gesetzes zur Neuordnung der relevanten Gesetze aus Anlass des Inkrafttretens des Gesellschaftsgesetzes³).

* Dieser Beitrag ist zuerst in der Zeitschrift Die Aktiengesellschaft 2010, 817-823, unter dem Titel „Zur Reform des Gesellschaftsrechts in Japan und deren Wirkung auf geschlossene Kapitalgesellschaften in der Praxis“ veröffentlicht worden. Der Verfasser hat den Text aktualisiert und veröffentlicht ihn an dieser Stelle unter einem neuen Titel; er dankt dem Verlag Dr. Otto Schmidt für die freundliche Erlaubnis zur Zweitveröffentlichung. Der besondere Dank des Verfassers gilt Herrn Dr. Oliver Kirchwehm für dessen engagierte Unterstützung und wertvolle Hinweise.

1 *Kaisha-hô*, Gesetz Nr. 86/2005 in gleicher Fassung; engl. Übers.: EHS Law Bulletin Series Vol. II, Nr. 2202 (Stand 2009).

2 Geschlossene Aktiengesellschaften sind definiert als Aktiengesellschaften, deren sämtliche Aktien vinkuliert sind (vgl. Art. 25 Abs. 5 GesG). Zu japanischer Literatur zur Rechtspraxis der geschlossenen AG unter dem GesG siehe etwa S. TORIGAI/T. TAKADA/T. KOIDE/M. MURASE, *Shinpan hi-kôkai kaisha no tame no shinkaisha-hô* [Neuaufgabe des neuen Gesellschaftsgesetzes für die geschlossene AG] (Tokyo 2006); T. ÔNO (Hrsg.), *Hi-kôkai kaisha jitsumu handobukku* [Praxishandbuch der geschlossenen AG] (Tokyo 2008).

3 *Kaisha-hô no shikô ni tomonau kankei hôritsu no seibi-tô ni kansuru hôritsu*, Gesetz Nr. 87/2005 i.d.F. des Gesetzes Nr. 18/2006.

Erstmals in der Rechtsgeschichte hatte Deutschland am 20. April 1892 ein Gesetz zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingeführt. Damit ist Deutschland weltweit das Ursprungsland aller GmbH-Gesetze.⁴ Gesetzgeber in aller Welt und insbesondere auch Japan haben dieses deutsche Gesetz als Vorlage genommen.⁵ Deshalb ist es aus deutscher Sicht eine interessante Frage, warum das GmbH-Gesetz in Japan abgeschafft werden musste und ob die Gründe dafür auch für das deutsche Recht von Relevanz sein könnten. Weiterhin stellt sich die Frage, inwiefern sich das japanische Recht der Aktiengesellschaften durch die Integration der Regelung für die GmbH geändert hat.

Dieses Referat blickt zuerst auf die historische Entwicklung des Rechtes der geschlossenen Kapitalgesellschaften in Japan (II) und analysiert sodann rechtsvergleichend die Wirkung des Gesellschaftsgesetzes auf die Rechtspraxis der geschlossenen Kapitalgesellschaften (III). Abschließend wird die Frage behandelt, ob die Reform der geschlossenen Kapitalgesellschaften ein Regelungsmodell für Deutschland sein kann (IV.1) und was Japan von der deutschen und europäischen Regelung der geschlossenen Kapitalgesellschaften lernen kann (IV.2).

II. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER REGELUNG DER GESCHLOSSENEN KAPITALGESELLSCHAFTEN IN JAPAN

Vor dem Gesellschaftsgesetz von 2005 war die GmbH der Hauptakteur der geschlossenen Kapitalgesellschaften. Die GmbH wurde in Japan erstmals im Jahre 1938 durch das Gesetz zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GGmbHG)⁶ eingeführt.⁷ Vorbild für

4 M. LUTTER, Limited Liability Companies and Private Companies, in: International Encyclopedia of Comparative Law, Volume 13, Business and Private Organizations (Tübingen 1998) 8.

5 "Die GmbH ist, nach einem bekannten Schlagwort, einer unserer wichtigsten und erfolgreichsten Exportartikel im Recht." M. LUTTER, Die Entwicklung der GmbH in Europa und in der Welt, in: Lutter/Ulmer/Zöllner (Hrsg.), Festschrift 100 Jahre GmbH-Gesetz (Köln 1992) 49.

6 *Yûgen kaisha-hô*, Gesetz Nr. 74/1938 i.d.F. des Gesetzes 165/2004; aufgehoben durch Gesetz Nr. 74/2005 und seit 1. Mai 2006 außer Kraft; dt. Übers. des 1981 reformierten GGmbHG: A. ISHIKAWA / I. LEETSCH, Das japanische Handelsrecht in deutscher Übersetzung (Köln 1988) 217 ff. (Stand 1981); siehe zum Gesetz I. KAWAMOTO / M. KISHIDA / A. MORITA / Y. KAWAGUCHI, in deutscher Übersetzung: H. Marutschke, Gesellschaftsrecht in Japan (München 2004) 250 ff.; I. KAWAMOTO, Handels- und Gesellschaftsrecht, in: Baum/Drobnig (Hrsg.), Japanisches Handels- und Wirtschaftsrecht (Berlin 1994) 138 ff.; K. YAMAUCHI / H. MENKHAUS, Die Gründung einer Tochtergesellschaft in Japan, in: Lutter (Hrsg.), Die Gründung einer Tochtergesellschaft im Ausland, ZGR Sonderheft 3 (Berlin 1995) 352 ff.

7 H. BAUM / E. TAKAHASHI, Commercial and Corporate Law in Japan: Legal and Economic Developments after 1868, in: Röhl (Hrsg.), History of Law in Japan since 1868 (Leiden 2005) 377 ff.; H. BAUM, Entstehung, Strukturen und Bedeutung des Handelsgesetzes – eine Einführung, in: Kliesow/Eisele/Bälz (Hrsg.), Das japanische Handelsgesetz (Köln 2002) 8 f.

das GGmbHG war das GmbH-Gesetz Deutschlands gewesen. Deutsches Recht war aus folgenden Gründen als Vorlage benutzt worden: Erstens war Deutschland der Erfinder des Rechtsinstituts der GmbH und das deutsche GmbH-Gesetz wurde schon damals als „Meisterwerk der Gesetzestechnik“ in aller Welt gelobt. Zweitens beruhte das japanische Handelsgesetz (HG)⁸ damals auf deutschem Recht.⁹ Die Gründe, weshalb die japanische GmbH nicht im Rahmen des HG, sondern in einem Sondergesetz geregelt wurde, waren sehr pragmatisch:¹⁰ Der Entwurf zum Recht der GmbH wurde nach der endgültigen Fassung der HG-Reform verfasst und es war aufgrund der Eilbedürftigkeit schwierig, die Regelung zur GmbH in das HG einzuführen. Außerdem war das Institut der GmbH damals ganz neu und noch in der Experimentierphase. Es hatte daher schon festgestanden, dass in näherer Zukunft eine GmbH-Reform stattfinden würde. Eine Regelung der GmbH im HG wäre folglich ungünstig gewesen, da es dann auch einer Reform des HG bedurft hätte.

Der gesetzestechnische Charakter des GGmbHG lag darin, dass viele Vorschriften des Gesetzes nur auf die entsprechenden Vorschriften für die AG im Handelsgesetz verwiesen. Beispielsweise regelte das GGmbHG den Geschäftsführer nur minimal mit konkreten Vorschriften und beschränkte sich darauf, Einzelheiten durch Verweis auf die Vorschriften zum Direktor einer Aktiengesellschaft im Handelsgesetz zu regeln. So bestimmte etwa Art. 32 GGmbHG zu den Rechten und Pflichten der Geschäftsführer einer japanischen GmbH: „Die Vorschriften Art. 39 Abs. 2, Art. 78, Art. 254 Abs. 1 und Abs. 3, Art. 254-2, Art. 254-3, Art. 257 Abs. 1, Art. 258, Art. 262, Art. 262-2, Art. 269 und Art. 271 Handelsgesetz sind auf die Geschäftsführer entsprechend anzuwenden“.

Als das GGmbHG im Jahre 1938 zustande kam, hatte es insgesamt 89 Artikel. Davon waren jedoch über zehn Artikel solche, die nur eine entsprechende Anwendung des HG bestimmten. Es wurde vermutet, dass eine vollständige Umsetzung dieser Artikel zu einem GGmbHG mit über 200 Artikeln geführt hätte.¹¹ Es war daher unmöglich, den Inhalt des japanischen GmbH-Gesetzes ohne Hinzunahme des Handelsgesetzes zu verstehen. Hierdurch war der Inhalt des GmbH-Gesetzes den meisten nicht zugänglich.¹²

8 *Shôhō*, Gesetz Nr. 48/1899 i.d.F. des Gesetzes Nr. 57/2008 (ersetzte das gleichnamige Gesetz Nr. 32/1890); dt. Übers.: O. KLIESOW / U. EISELE / M. BÄLZ, *Das japanische Handelsgesetz* (Köln 2002) (Stand 2001); engl. Übers.: EHS Law Bulletin Series Vol. II, JA, Nr. 2200 (Stand 2009).

9 T. SAKAMAKI, *Heisateki kaisha no hôri to rippô* [Rechtprinzip und Gesetzgebung der geschlossenen Gesellschaften] (Tokyo 1973) 238.

10 R. SASAKI / K. OKUNO u.a., *Yûgen kaisha-hô shakugi* [Kommentierung des GmbHG] (Tokyo 1941) 7; I. MATSUMOTO, *Shôhō kaisei yôkô kaisetsu* [Erklärung des Grundrisses der HG-Reform], in: Matsumoto (Hrsg.), *Shihô ronshû zokuhen* [Gesammelte Schriften zum Privatrecht Teil 2] (Tokyo 1938) 48; K. TANAKA, *Kaisei shôhō oyobi yûgen kaisha-hô gaisetsu* [Überblick über das reformierte HG und GmbHG] (Tokyo 1939) 281; M. YAZAWA, in: Ômori/Yazawa (Hrsg.), *Chûshaku kaisha-hô dai-kyû-kan: Yûgen kaisha* [Kommentar zum Gesellschaftsrecht Bd. 9: GGmbHG] (Tokyo 1971) 12.

11 SAKAMAKI (Fn. 9) 240.

12 SAKAMAKI (Fn. 9) 241.

Die Situation war so kritisch, dass eine Transkription des Textes des GGmbHG ohne Verweisungsvorschriften auf das HG als Praxishandbuch für das GmbH-Gesetz Japans publiziert wurde.¹³

In Japan ist die Rechtsfigur der Gesellschaft mit beschränkter Haftung als „Beschränkte Gesellschaft“ (*yûgen kaisha*) bezeichnet worden. In der Öffentlichkeit wurde dies häufig insofern missverstanden, dass man dachte, die zeitliche Existenzdauer oder die Kompetenz dieser Gesellschaft seien auf irgendeine Weise „beschränkt“. Das Gesetz sollte eigentlich „Gesetz über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ heißen; zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens wurde diese Rechtsfigur auch auf Japanisch so genannt. Die Bezeichnung „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ wurde aber aus folgenden Gründen in der Diskussion der Gesetzgebung aufgegeben: Erstens sei die Bezeichnung „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ zu lang und daher nicht praktikabel. Zweitens sei der Name „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ ungenau, weil nicht die Haftung der Gesellschaft, sondern die Haftung ihrer Gesellschafter beschränkt sei. Drittens gebe es auch in England und den USA eine „Limited Company“ und es sei daher durchaus möglich, „beschränkte Gesellschaft“ zu heißen.¹⁴ Die Verkürzung des Namens der Gesellschaft entschied jedoch über die Zukunft dieser Gesellschaftsform.

Auch nach Inkrafttreten des GGmbHG wählten kleine Unternehmen in Japan in der Regel die Rechtsform der AG. AGs wurden sogar in erheblichem Umfang von Einzelkaufleuten gegründet. Nach einer in den Jahren 1961 bis 1963 hauptsächlich in Kobe stattfindenden Umfrage unter 510 Aktiengesellschaften, deren Grundkapital weniger als 100 Mio. Yen betrug, waren 48,2 % ursprünglich Einzelkaufleute.¹⁵ Von diesen führten 34,7 % aus, dass es im Geschäftsverkehr vorteilhaft sei, eine AG zu sein. Lediglich 13 % der befragten Unternehmen wählten die Rechtsform der AG wegen der hohen Kapitalsumme.¹⁶ Auf die Frage, weshalb sie nicht die Rechtsform einer GmbH gewählt hätten, antworteten 70,9% der Unternehmen, dass die GmbH im Sozialkontext als wenig vertrauensvoll angesehen werde.¹⁷ Die Forschungsgruppe Gesellschaftsdimension, die diese Umfrage durchgeführt hatte, kommentierte, dass das Interesse der Öffentlichkeit am Rechtsinstitut der GmbH sehr gering sei.¹⁸

Solche kleinen AGs hatten kein Interesse daran, die zwingenden Regelungen für die AG im Handelsgesetz zu befolgen. Nach der oben genannten Umfrage legten 88,4 % der kleinen AGs ihre Bilanzen nicht offen, obwohl sie hierzu gesetzlich verpflichtet waren

13 E. HATTORI / K. KATÔ, *Yûgen kaisha-hô zenyaku* [Vollständige Transkription des GmbHG] (Tokyo 1992).

14 TANAKA (Fn. 10) 293 ff.

15 KAISHA KIBO KENKYÛ-KAI [Forschungsgruppe Gesellschaftsdimension], *Shô-kibo kabushiki kaisha no hôteki jittai* (1) [Die rechtliche Situation der kleinen AG Teil 1], in: *Kôbe Hôgaku Zasshi* 4 (1964) 562.

16 Ebd., 553.

17 Ebd., 554.

18 Ebd.

(Art. 283 Abs. 4 HG a.F. vor 2005).¹⁹ Lediglich 53,3 % der Befragten beriefen regelmäßig eine Hauptversammlung ein.²⁰ Bei 8,7 % waren Dividenden einem Mächtigen in der Gesellschaft, wie z.B. dem vertretungsberechtigten Direktor, vorbehalten.²¹ Es kam also nicht selten vor, dass die Interessen der Minderheitsgesellschafter nicht berücksichtigt wurden.

Im Jahre 1963 wurde im HG das absolute Gebot für die Aktiengesellschaft aufgenommen, die freie Übertragbarkeit der Aktien zu gewährleisten (Art. 204 Abs. 1 HG a.F. vor 1966). 33,0 % der Aktiengesellschaften, deren Kapital weniger als 100 Mio. Yen betrug, vinkulierten dennoch in irgendeiner Form ihre Aktien.²² Die HG-Reform von 1966 gestattete es den Aktiengesellschaften dann wieder, in der Satzung zu bestimmen, dass eine Übertragung der Aktien der Zustimmung des Verwaltungsrats bedarf (Art. 204 Abs. 1 HG von 1966). Durch diese Reform traten die geschlossenen Aktiengesellschaften, die durch die HG-Reform von 1950 zunächst verboten worden waren, wieder in die offizielle Gesellschaftsrechtsgeschichte ein.²³

In den 1960er Jahren wurden in der japanischen Rechtsprechung zum Gesellschaftsrecht hauptsächlich Familienstreitigkeiten bei geschlossenen Kleinunternehmen behandelt.²⁴ Nach einer Statistik des japanischen Finanzamtes waren in den Jahren zwischen 1959 und 1961 ca. 90 % der Aktiengesellschaften Familienunternehmen im steuerrechtlichen Sinn.²⁵ Im Jahre 1964 hatte der Richter *Mokichi Hasebe* in seinem Buch „Gesellschaftsrecht in der Gerichtspraxis“ geschrieben: „Wissenschaftler sahen die Gesellschaft als eine Form der Kooperation von Personen. In der Realität ist sie jedoch ein Ort, an dem sich Personen um ihre Einlagen streiten.“²⁶ und „Die strengen Regeln, die das Handelsgesetz für die gesunde Entwicklung der Gesellschaft vorsieht, fördern entgegen der Absicht des Gesetzes den Machtstreit innerhalb der Gesellschaft.“²⁷ Hasebe schlug deshalb vor, deregulierte neue Vorschriften zu kleinen und mittleren AGs in das HG aufzunehmen. Er schlug z.B. vor, die Hauptversammlung für kleine und mittlere Aktiengesellschaften zu einem fakultativen Organ zu machen.²⁸

Tatsächlich ging die HG-Reform jedoch in eine andere Richtung als von Richter Hasebe vorgeschlagen. In der Gesetzgebungsdiskussion war die Dimension der Unter-

19 KAISHA KIBO KENKYŪ-KAI, *Shō-kibo kabushiki kaisha no hōteki jittai* (2) [Die rechtliche Situation der kleinen AG Teil 2], in: *Kōbe Hōgaku Zasshi* 1 (1964) 179.

20 KAISHA KIBO KENKYŪ-KAI (Fn. 15) 543.

21 KAISHA KIBO KENKYŪ-KAI (Fn. 19) 183.

22 KAISHA KIBO KENKYŪ-KAI (Fn. 15) 571.

23 K. UEYANAGI, in: Ueyanagi/Ōtori/Takeuchi (Hrsg.), *Shinpan chūshaku kaisha-hō* (3) [Neuaufgabe der Kommentierung des Gesellschaftsgesetzes Bd. 3] (Tokyo 1986) 55.

24 M. YAZAWA / T. ŌTORI, *Kaisha-hō hanrei kenkyū no igi* [Die Bedeutung der Forschung zur Gesellschaftsrechtssprechung], in: Yazawa/Ōtori (Hrsg.), *Kaisha-hō hanrei hyakusen, dai-3-pan* [100 ausgewählte Entscheidungen zum Gesellschaftsrecht, 3. Aufl.] (Tokyo 1979) 7.

25 KAISHA KIBO KENKYŪ-KAI (Fn. 15) 570.

26 M. HASEBE, *Saiban kaisha-hō* [Gesellschaftsrecht in der Gerichtspraxis] (Tokyo 1964) 14 ff.

27 HASEBE (Fn. 26) 15.

28 HASEBE (Fn. 26) 252 ff.

nehmen ein Streitpunkt gewesen:²⁹ Der Gesetzgeber machte es sich nur zur Aufgabe, Unternehmen anhand ihrer Größe einzuteilen. Die Reform von 1990 führte daher das Institut des Mindestkapitals für die AG und GmbH ein: 10 Mio. Yen für die AG und 3 Mio. Yen für die GmbH³⁰ (Art. 168-4 HG a.F. von 1990³¹, Art. 9 GGmbHG a.F. von 1990). Hierdurch wurde die Anzahl der GmbHs zwar ein wenig erhöht,³² eine Differenzierung fand jedoch nicht in ausreichender Weise statt.³³

Das Gesellschaftsgesetz von 2005 schaffte das Institut des Mindestkapitals für alle Kapitalgesellschaften wieder ab und integrierte, wie bereits eingangs gesagt, die GmbH in das Regelwerk der AG. Da es somit keine GmbHs mehr geben sollte, waren ehemalige GmbHs befugt, sich in eine AG umzuwandeln. Die Gründe für diese Deregulierung lagen nach der Auffassung von *Kenjirô Egashira*, dem Vorsitzenden der Abteilung zur Modernisierung des Gesellschaftsrechts im Gesetzgebungsrat, in der Veränderung der wirtschaftlichen Situation:³⁴ In den 1980er Jahren befand sich Japan mitten in der sog. „bubble economy“. Damals kamen auch die kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den Genuss des Aufschwungs der Wirtschaft. Im Jahre 2003 herrschte dagegen eine Zeit der Deflation. Es wurde dringend notwendig, gesetzliche Maßnahmen zur Förderung von Beteiligungsgesellschaften zu treffen.

Die Gründe dafür, dass im Gesellschaftsgesetz die geschlossene AG in die Regelung der AG integriert wurde, lagen nach Auffassung von Egashira³⁵ darin, dass geschlossene AGs zahlenmäßig gegenüber nicht geschlossenen AGs in der Überzahl seien und die Wirtschaftskraft einer Nation heutzutage durch die kleinen und mittleren Gesellschaften als Träger des Venture Business beherrscht würden. Dem japanischen Gesellschaftsgesetz von 2005 liegt also der Grundsatz des englischen Gesellschaftsrechts „think small first“ zugrunde.

Die Gründe für die Abschaffung der japanischen GmbH waren nach Auffassung von Egashira folgende:³⁶ Erstens würde eine der Realität angepasste Regelung der geschlossenen AG diese den Regelungen der GmbH angleichen. Zweitens gäbe es zwei nahezu identische Regelungssysteme, würde man zusätzlich zu den Normen für die geschlosse-

29 C. FÖRSTER, *Die Dimension des Unternehmens* (Tübingen 2003) 176.

30 M. HAYAKAWA / E. RAIDL-MACURE, *Japanische Gesellschaftsrechtsreform – Teilnovelle 1991 zum Aktien- und GmbH-Recht*, in: *Recht der internationalen Wirtschaft* 1992, 283 f.

31 Zum Wortlaut von Art. 169-4 HG a.F. von 1990 siehe KLIESOW / EISELE / BÄLZ (Fn. 8) 70.

32 BAUM / TAKAHASHI (Fn. 7) 401.

33 H. BAUM, *Entstehung, Strukturen und Bedeutung des Handelsgesetzes – eine Einführung*, in: *Kliesow/Eisele/Bälz* (Fn. 8) 15.

34 K. EGASHIRA, *Gendai-ka no kihon hōshin* [Grundprinzipien der Modernisierung], in: *Jurisuto* 1267 (2004) 8.

35 K. EGASHIRA, *Shin-kaisha-hō no igi to tokuchō* [Bedeutung und der Charakter des neuen GesG], in: *Jurisuto* 1300 (2005) 9.

36 K. EGASHIRA, *Kaisha hōsei no gendai-ka ni kansuru yōkō-an no kaisetsu* [Erläuterung des Entwurfs eines Grundrisses für die Modernisierung des Gesellschaftsrechts], in: *Kaisha-hō gendai-ka no gaiyō* [Überblick zur Modernisierung des Gesellschaftsrechts], *Bessatsu Shōji Hōmu* 288 (2005) 3.

ne AG solche für die GmbH in das GesG einfügen. Drittens sei die Rechtsform der GmbH in Japan so unpopulär, dass es für kleine und mittlere Unternehmen sehr schwierig sei, unter der Firmenbezeichnung „GmbH“ qualifizierte Universitätsabsolventen als neue Mitarbeiter zu rekrutieren.³⁷ Diese Erklärungen zeigen, dass die Gründe für die Abschaffung der GmbH in Japan in der Sondersituation der japanischen GmbHs zu suchen sind.

III. DIE WIRKUNG DER REFORM DES GESELLSCHAFTSRECHTS 2005 AUF DIE PRAXIS GESCHLOSSENER KAPITALGESELLSCHAFTEN

Das Gesellschaftsgesetz von 2005 führte durch die Aufnahme der GmbH-Regelungen in die der AG zu einer Vielzahl möglicher Organverfassungen der AG. Da die Gestaltung der Organverfassung einer sog. „nicht-großen“, d.h. kleinen oder mittleren, geschlossenen Aktiengesellschaft sehr variabel ist, gibt es heute eine große Bandbreite von AG-Typen. So gibt es eine Vielzahl von Abstufungen von der Einsetzung nur eines einzelnen Direktors bis hin zur Einsetzung von Verwaltungsrat, Prüferat und Abschlussprüfern.³⁸

In der nachfolgenden Tabelle werden die Wahlmöglichkeiten bei der Organverfassung der AG nach dem GesG von 2005 aufgezeigt:³⁹

<i>Größe</i>	<i>kleine/mittlere Gesellschaften</i>	<i>große Gesellschaften</i>
<i>Vinkulierung</i>		
<i>sämtliche Aktien vinkuliert</i>	– Direktor	– Direktor + Prüfer + Abschlussprüfer
	– Direktor + Prüfer	– Verwaltungsrat + Prüfer + Abschlussprüfer
	– Direktor + Prüfer + Abschlussprüfer	– Verwaltungsrat + Prüferat + Abschlussprüfer
	– Verwaltungsrat + Buchhaltungsberater	– Verwaltungsrat + 3 Ausschüsse + Abschlussprüfer
	– Verwaltungsrat + Prüfer	
	– Verwaltungsrat + Prüferat	
<i>Aktien mindestens teilweise frei übertragbar</i>	– Verwaltungsrat + Prüfer + Abschlussprüfer	– Verwaltungsrat + Prüferat + Abschlussprüfer
	– Verwaltungsrat + Prüferat + Abschlussprüfer	– Verwaltungsrat + 3 Ausschüsse + Abschlussprüfer
	– Verwaltungsrat + 3 Ausschüsse + Abschlussprüfer	
	– Verwaltungsrat + Prüfer	
	– Verwaltungsrat + Prüferat	

37 Ebd., 5.

38 V. MECKEL, Die Corporate Governance im neuen japanischen Gesellschaftsrecht – Unter besonderer Berücksichtigung der Aufgaben von Verwaltungs- und Prüferat (Tübingen 2010) 41 ff.

39 H. KANDA, *Kaisha-hô* [Gesellschaftsrecht] (13. Aufl., Tokyo 2011) 168.

Die AG kann damit je nach ihrem Entwicklungsstadium unter den verschiedenen Organverfassungen wählen.⁴⁰ Diese neue Struktur der Organverfassung nach dem GesG von 2005 wird daher auch als „modulares System“ bezeichnet.⁴¹

Die Kompetenzen der Hauptversammlung regelt das GesG nach der Liberalisierung der Organverfassung der AG nun etwas kompliziert: Nach japanischem Recht sind grundsätzlich alle Gesellschaften, also auch geschlossene, mit monistischer Organstruktur zur Einsetzung eines Verwaltungsrats verpflichtet (Art. 327 Abs. 1 Nr. 3 GesG). Mit Einsetzung des Verwaltungsrats verliert die Hauptversammlung aber ihre Kompetenz zur Beschlussfassung in Angelegenheiten der Geschäftsführung (Art. 259 Abs. 2 GesG), die dann ausschließlich dem Verwaltungsrat zusteht (Art. 362 Abs. 2 Nr. 1 GesG). In geschlossenen AGs, die keinen Verwaltungsrat eingesetzt haben, kann die Hauptversammlung dagegen auch über Angelegenheiten der Geschäftsführung entscheiden. Die Hauptversammlung einer geschlossenen AG ist dann das oberste und allmächtige Organ, vergleichbar mit der Gesellschafterversammlung der ehemaligen GmbH.⁴²

In Bezug auf die Aktien hat das Gesellschaftsgesetz eine Sonderregelung für die geschlossene AG getroffen: In dieser ist nach Art. 109 Abs. 2 der Gleichbehandlungsgrundsatz⁴³ nicht anwendbar und es ist zulässig, in der Satzung der geschlossenen AG über den Inhalt der Aktien personenbezogen zu entscheiden.⁴⁴ Damit sind Mehrstimmrechte in der geschlossenen AG nach dem japanischen GesG zulässig. Diese japanische Regelung hat Gemeinsamkeiten mit der Rechtspraxis des deutschen GmbHG, die Mehrstimmrechte durch eine entsprechende Bestimmung im Gesellschaftsvertrag zulässt.⁴⁵

40 F. KÜBLER, Gesellschaftsrecht – Das Land des Lächelns zeigt die Zähne, in: Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 170 (2006) 214 f.

41 C. KIRCHNER, Comparative Corporate Governance: An Economic and Legal Analysis, in: Journal of Interdisciplinary Economics, 1&2 (2006) 18; E. TAKAHASHI, Japanische Corporate Governance unter dem Gesellschaftsgesetz von 2005, in: Die Aktiengesellschaft 2007, 479.

42 E. TAKAHASHI, *Kaisha-hô gaisetsu* [Lehrbuch des Gesellschaftsrechts] (Tokyo 2010) 105.

43 Zum Gleichbehandlungsgrundsatz im japanischen Aktienrecht siehe E. TAKAHASHI, Der Gleichbehandlungsgrundsatz im japanischen Aktienrecht als Aufgabe der Rechtswissenschaft, in: Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 108 (2009) 105 ff.; DERS., Gleichbehandlungsgrundsatz und Treuepflicht im japanischen Gesellschaftsrecht, in: Stürner (Hrsg.), Die Bedeutung der Rechtsdogmatik für die Rechtsentwicklung (Tübingen 2010) 261 ff.

44 In Bezug auf das GGmbHG war von der herrschenden Meinung vertreten worden, dass der Grundsatz der Satzungsautonomie bei der GmbH anzuwenden und eine personenbezogene Regelung wie Mehrstimmrechte daher bei der GmbH zulässig sei. Art. 109 Abs. 2 GesG übernahm diese Regelung des alten GGmbHG. Vgl. I. KAWASHIMA, *Yûgen kaisha to teikan* [Die GmbH und die Satzung], in: Shimura harumi sensei kanreki kinen ronbunshû henshu iinkai (Hrsg.), *Gendai yûgen kaisha-hô no hanrei to riron* [Festschrift für Shimura] (Tokyo 1994) 117 ff.

45 W. BAYER, in: Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), GmbH-Gesetz, Kommentar, (Köln 2009) § 47 Rdnr. 5; BayObLG Beschluss v. 21.11.1985, GmbHR 1986, 87; OLG Frankfurt/Main Urteil v. 18.1.1989, GmbHR 1990, 80.

Sie unterscheidet sich jedoch von der AG-Regelung in Deutschland, die Mehrstimmaktien seit dem KonTraG⁴⁶ von 1998 ganz verbietet (§ 12 Abs. 2 AktG).⁴⁷

Die geschlossene AG kann nach dem GesG auch Gattungsaktien bei der Ernennung eines Direktors ausgeben⁴⁸ (Art. 108 Abs. 2 Nr. 9 GesG). Wenn diese Gattungsaktien ausgegeben werden, wird der betroffene Direktor nicht durch die Hauptversammlung, sondern durch die Versammlung der Gattungsaktionäre gewählt. Die Gattungsaktie wurde erstmalig im Jahr 2002 eingeführt, um Venture-Capital-Gesellschaften die Möglichkeit zu geben, zur Wahrung eigener Interessen bestimmte Direktoren kontrollieren zu können.⁴⁹ Das GesG übernahm diese Regelung aus dem HG.⁵⁰ In der Praxis der deutschen GmbH ist es zulässig, dass durch Regelung im Gesellschaftsvertrag ein Sonderrecht zur Bestellung und Berufung von Geschäftsführern einzelnen Gesellschaftern oder Gesellschafter-Gruppen eingeräumt wird.⁵¹ Das GmbHG in Deutschland und das japanische Gesellschaftsgesetz haben also viele Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Praxis der Ernennung.

Auch im Zusammenhang mit der Abschaffung des Mindestkapitals haben die GmbH-Reform von 2008 und das japanische GesG von 2005 viele Gemeinsamkeiten. Die deutsche GmbH-Reform von 2008 schaffte de facto das Institut des Mindestkapitals ab. Es gibt zwar ein Mindestkapital von 25.000 Euro für die Gründung einer GmbH (§ 5 Abs. 1 GmbHG), mit einem Kapital unterhalb von 25.000 Euro kann aber eine sogenannte Unternehmergesellschaft gegründet werden (§ 5a GmbHG). In Japan wurde durch das GesG von 2005 das Mindestkapital für die AG gänzlich abgeschafft. Wenn jedoch das Reinvermögen der AG weniger als 3 Mio. Yen beträgt, darf die Gesellschaft keine Dividende an die Aktionäre ausschütten (Art. 458 GesG). Trotz Abschaffung des Mindestkapitals in Japan gibt es also zum Schutz der Gläubiger eine Beschränkung der Dividendenzahlungen.⁵²

Die Regelung der geschlossenen AG im GesG weicht jedoch in den folgenden Punkten von der des deutschen GmbHG ab: Erstens ist die geschlossene AG als Aktiengesellschaft konstruiert, weshalb ihre personalistischen Elemente nicht berücksichtigt werden.

46 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) vom 27. April 1998 (BGBl. I 786).

47 C. WINDBICHLER, Gesellschaftsrecht (München 2009) 394; T. RAISER/R. VEIL, Recht der Kapitalgesellschaften (München 2010) 38.

48 H. ODA, Japanese Law (Oxford 2009) 233.

49 Zur Absicht des Gesetzgebers zur Einführung dieser Gattungsaktien siehe M. SHISEKI, *Heisei 14-nen kaisei shôhō no kaisetsu* [Erläuterungen der Reform des HG 2002], in: *Shôji Hômu* 1636 (2002) 13.

50 Das deutsche Aktienrecht kennt das Recht, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden (§ 101 Abs. 2 AktG). Gattungsaktien, die dieses Recht enthalten, können nur vinkulierte Aktien sein. Das zeigt, dass dieses Rechtsinstitut der Gattungsaktien hauptsächlich im Interesse von Venture-Capital-Gesellschaften eingeführt wurde. Vgl. R. LOGES/W. DISTLER, Gestaltungsmöglichkeiten durch Aktiengattungen, in: *Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* 2002, 469.

51 BAYER (Fn. 46) § 3 Rdnr. 57.

52 K. EGASHIRA, *Kabushiki kaisha-hō* [Aktienrecht] (Tokyo 2011) 36.

Die Institute „Austritt“ und „Ausschließung“ der Gesellschafter werden für eine geschlossene AG nicht anerkannt; wohl aber bei einer Limited Liability Company (LLC)⁵³ (Artt. 606 Abs. 1, 607 Abs. 1 Nr. 8 GesG).

Auch die Informationsansprüche der Gesellschafter einer deutschen GmbH unterscheiden sich von denen einer japanischen geschlossenen AG. Ein umfassendes Informationsrecht wie nach § 51a GmbHG sucht man im GesG für die Aktionäre einer geschlossenen AG vergebens. Denn das GesG gestattet nur Aktionären mit einer Grundkapitalbeteiligung von mindestens drei Prozent oder solchen, die Stimmrechte von mehr als drei Prozent haben, die Einsicht in die Dokumente zur Rechnungslegung (Art. 433 Abs. 1 GesG). Von den fakultativ einsetzbaren Prüfern erwartet das Gesellschaftsgesetz den Schutz der Interessen der Aktionäre. Für Gesellschaften, die über keinen geschäftsprüfungsberechtigten Prüfer verfügen, führte das GesG eine Berichtspflicht der Direktoren ein: Entdeckt ein Direktor eine Tatsache, die für die Gesellschaft einen schwerwiegenden Schaden bedeuten kann, ist er verpflichtet, diese Tatsache den Aktionären direkt mitzuteilen (Art. 357 GesG). Dies gilt allerdings wie gesagt nur in Gesellschaften, in denen kein geschäftsprüfungsberechtigter Prüfer existiert. Man schien zu befürchten, dass die durch das Gesellschaftsgesetz eingeführte Stärkung der Informationsstellung der Aktionäre zu einer missbräuchlichen Ausübung der Rechte zugunsten gesellschaftsfremder Interessen führen könnte.

IV. DIE ZUKUNFT DES RECHTS DER GESCHLOSSENEN KAPITALGESELLSCHAFTEN

1. Wird die japanische Neuregelung ein Zukunftsmodell für Deutschland und Europa?

In Europa ist das Rechtsinstitut der Europäischen Privatgesellschaft (*Societas Privata Europaea*; SPE) in der Entstehungsphase. Die GmbH, die in Deutschland erfunden und in aller Welt verbreitet ist,⁵⁴ soll so in Zukunft eine europäische Gesellschaftsform werden.

Im Gegensatz hierzu hat Japan die GmbH abgeschafft. Die Gründe dafür können nur unter Berücksichtigung der besonderen japanischen Situation in Bezug auf diese Gesellschaftsform verstanden werden. Insbesondere war die Firmenbezeichnung „Beschränkte Gesellschaft“ im Rechtsverkehr sehr unpopulär. Aus diesem Gesichtspunkt heraus bringt die Abschaffung der GmbH in Japan daher nur wenig Erkenntnis für Deutschland und Europa.

Die Regelung des GesG in Japan kann jedoch in folgenden Punkten sehr lehrreich für Deutschland und Europa sein: Erstens sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Organverfassung einer japanischen AG viel weitgehender als die einer deutschen AG, wie in

53 M. DERNAUER, Die japanische Gesellschaftsrechtsreform 2005/2006, in: ZJapanR/J.Japan.L. 20 (2005) 133 f.

54 LUTTER (Fn. 5) 49 ff.

der obigen Tabelle dargestellt worden ist. Nach dem Inkrafttreten des GesG kann es nun nicht mehr zu Missverständnissen über die Organverfassung einer AG kommen, weil die Einzelheiten der Organverfassung jeweils im Handelsregister eingetragen werden (Art. 911 Abs. 3 GesG). Der Erfolg Japans mit dieser „modularen“ Organverfassung ist auch für die AG in Deutschland aufschlussreich. Als Vorstufe einer solchen Organverfassung sollte das deutsche Aktiengesetz ein Wahlsystem zwischen einer monistischen und einer dualistischen Organverfassung nach dem Vorbild der SE anerkennen.⁵⁵

Zweitens ist die Einführung der Gesellschafterklage in Bezug auf die Schadensersatzhaftung der Geschäftsführer einer GmbH lehrreich. In Japan kannte bereits das alte GmbHG solche Klagemöglichkeiten (Art. 31 GGmbHG). Durch das GesG wurde nun eine Aktionärsklage⁵⁶ in Bezug auf die Schadensersatzhaftung der Direktoren eingeführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine geschlossene Gesellschaft handelt oder nicht (Art. 847 GesG). Deutschland hat die Aktionärsklage in Bezug auf die Schadensersatzhaftung des Vorstandsmitglieds im Jahre 2005 durch das UMAG (§ 148 Abs. 4 AktG) eingeführt, es gibt dort jedoch keine vergleichbare Regelung im GmbHG. Zwar existiert das Institut der „actio pro socio“ im GmbH-Recht⁵⁷, nach traditioneller Ansicht⁵⁸ ist diese aber nicht auf die Schadensersatzhaftung der Geschäftsführer anwendbar, da zwischen den Aktionären und den Geschäftsführern kein unmittelbares Rechtsverhältnis besteht.⁵⁹ Die Gesellschafterklage auf Schadensersatz der Geschäftsführer nimmt in Japan eine wichtige Funktion für den Minderheitenschutz ein. Allein schon aus diesem

55 W. BAYER, Empfehlen sich besondere Regelung für börsennotierte und für geschlossene Gesellschaften? – Gutachten E für den 67. Deutschen Juristentag (München 2008) E 113; E. TAKAHASHI/O. KIRCHWEHM, Corporate Governance in Deutschland und Japan: ein Vergleich von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in: *Recht in Japan*, 14 (2006) 104.

56 Zur Aktionärsklage in Japan siehe O. KLIESOW, Aktionärsrechte und Aktionärsklage in Japan (Tübingen 2001) 127 ff.; M. HAYAKAWA, Die Aktionärsklage im japanischen Gesellschaftsrecht, in: Engel/Möschel (Hrsg.), *Recht und spontane Ordnung – Festschrift für Ernst-Joachim Mestmäcker zum achtzigsten Geburtstag* (Baden-Baden 1996) 891 ff.; I. KAWAMOTO, Die Praxis der Aktionärsklage in Japan, in: Hübner (Hrsg.), *Festschrift für Bernhard Grossfeld zum 65. Geburtstag* (Heidelberg 1999) 529 ff.; C. MILHAUPT/M. WEST, *Economic Organizations and Corporate Governance in Japan: The Impact of Formal and Informal Rules* (Oxford 2004) 9 ff.; K. INANIWA/K. BRONDICS, Aktionär und Aktiengesellschaft in Japan, in: *Recht der internationalen Wirtschaft* 1987, 17 f.; E. TAKAHASHI, Die Aktionärsklage in der japanischen Rechtsprechung, in: *ZJapanR/J.Japan.L.* 6 (1998) 101 ff.; E. TAKAHASHI, *Corporate Governance in Japan: Vorgriff auf künftige Reformen in Deutschland?*, in: Leipoldt (Hrsg.), *Verbände und Organisation im japanischen und deutschen Recht* (Köln 2006) 81 ff.

57 BGHZ 65, 15 „ITT“.

58 W. ZÖLLNER, Die sogenannten Gesellschafterklagen in der Kapitalgesellschaft, in: *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* 1988, 435; C. WINDBICHLER, *Gesellschaftsrecht* (München 2009) 251; M. LUTTER/P. HOMMELHOFF, in: *Lutter/Hommelhoff, GmbH-Gesetz, Kommentar*, (Köln 2009) § 13 Rdnr. 51; F. KÜBLER/H. ASSMANN, *Gesellschaftsrecht* (Heidelberg 2006) 283.

59 T. RAISER, in: *Ulmer/Habersack/Winter (Hrsg.), GmbHG, Großkommentar*, Bd. 1 (Tübingen 2005) § 14 Rdnr. 60.

Gesichtspunkt heraus sollte eine Gesellschafterklage wegen einer Schadensersatzhaftung von Geschäftsführern im deutschen GmbH-Recht anerkannt werden.⁶⁰

Drittens dürfte das Rechtsinstitut der *Limited Liability Company* (LLC) im japanischen GesG für Deutschland höchst interessant sein. Das GesG führte als neue Personengesellschaft mit Gesellschaftern, die einer beschränkten Haftung unterliegen, ausschließlich die LLC ein.⁶¹ Diese Gesellschaftsform ist in Deutschland als Hybridgesellschaft mit personengesellschaftlichen und kapitalgesellschaftlichen Elementen mit Lob bedacht worden.⁶² Es erscheint jedoch nicht wünschenswert, die verschiedenartigen Personengesellschaften der OHG, KG und LLC regelungstechnisch zu einer einzigen Personengesellschaft zu vereinen. Zwar könnte man hierdurch die Zahl der Paragraphen reduzieren. Es ist jedoch bereits jetzt kaum überschaubar, wie die einzelnen unter dem GesG geregelten Gesellschaftsformen aussehen. Für den Fall, dass Deutschland eine derartige Rechtsform einführt, sollte die LLC in Deutschland als eigene Gesellschaftsform anerkannt werden. In Deutschland kann nun jedoch eine Unternehmergeellschaft mit einem Mindestkapital von einem Euro gegründet werden. Auch ist die GmbH & Co. KG als Personengesellschaft mit Haftungsbeschränkung sehr verbreitet und die UG & Co. KG ist nun als neue Gestaltungsvariante hinzugegetreten. Der Bedarf für die Einführung einer LLC dürfte daher in Deutschland nicht allzu hoch sein.

2. Was kann Japan vom deutschen und europäischen Recht lernen?

Seit der Kodifikation des Handelsgesetzes im Jahre 1890 hat sich Japan an ausländischen Rechtsordnungen orientiert. Auch bei der Verabschiedung des GesG von 2005 hat Japan intensiv ausländische Rechtsinstitute untersucht und versucht, deren Vorteile in die eigenen Regelungen zu integrieren. Als Vorteile des deutschen GmbHG und der Verordnung zur Europäischen Privatgesellschaft (EPG) können die folgenden Rechtsinstitute genannt werden:

Erstens wird im deutschen Kapitalgesellschaftsrecht die Treuepflicht der Gesellschafter untereinander anerkannt. Dies zeigt sich insbesondere in der ITT-Entscheidung von 1975,⁶³ mit der, im Hinblick auf den Minderheitenschutz in einer abhängigen Ge-

60 E. TAKAHASHI, *Doitsu to nihon ni okeru kaisha-hô no kaikaku* [Die Gesellschaftsrechtsreform in Deutschland und Japan] (Tokyo 2007) 254 ff. Eine neuere Auffassung in Deutschland erkennt die *actio pro socio* auch gegen die Fremdgeschäftsführer einer GmbH an; vgl. D. VERSE, in: Henssler/Strohn (Hrsg.), *Gesellschaftsrecht* (München 2011) § 14 GmbHG Rdnr. 124; K. SCHMIDT, in: Scholz (Hrsg.), *GmbHG, Kommentar zum GmbHG* (Köln 2007) § 46 Rdnr. 161; H. WIEDEMANN, *Gesellschaftsrecht I* (München 1980) 462; vgl. BGH v. 14.6.1993, *Deutsches Steuerrecht* 1993, 1111 m. Anm. Goette, In diesem wird eine gegen den Geschäftsführer gerichtete *actio pro socio* allein deshalb abgelehnt, weil zuvor nicht die Gesellschafterversammlung damit befasst war.

61 DERNAUER (Fn. 53) 129.

62 R. KAISER, Die Regelung der Hybridgesellschaft (*gôdô kaisha*) im japanischen Gesellschaftsgesetz, in: *Recht der internationalen Wirtschaft* 2007, 16 ff.

63 BGHZ 65, 15.

sellschaft, die Existenz einer Treuepflicht der Gesellschafter untereinander im GmbH-Recht anerkannt worden ist. In Japan gibt es bisher noch kein kodifiziertes Konzernrecht,⁶⁴ jedoch viele abhängige Gesellschaften unter den nicht börsennotierten Aktiengesellschaften.⁶⁵ Nach einer Untersuchung aus dem Jahr 1983 waren in 31,6 % aller GmbHs mit einem Grundkapital von über 100 Millionen Yen die Gründungsgesellschafter Direktoren oder Mitarbeiter einer Muttergesellschaft oder einer deren Töchter.⁶⁶ In dieser Situation ist der Schutz der Minderheitsaktionäre durch Einführung eines Konzeptes der Treuepflicht der Aktionäre erforderlich.⁶⁷ Ein solches Konzept wäre vor allem deshalb wünschenswert, weil dadurch eine Schadensersatzhaftung des beherrschenden Unternehmens gegenüber der abhängigen Gesellschaft begründet werden kann.

Zweitens wird ein Austrittsrecht der Gesellschafter sowohl im deutschen GmbH-Recht⁶⁸ als auch im Entwurf der SPE-Verordnung⁶⁹ anerkannt. In Japan wird ein Recht der Aktionäre, den Erwerb ihrer Aktien von der Gesellschaft verlangen zu können, dann eingeräumt, wenn sich die Interessenlage der Aktionäre wesentlich verändert, z.B. im Falle der Verschmelzung ihrer Gesellschaft (Artt. 116, 192, 469, 785, 797, 806 GesG). Es gibt jedoch kein Austrittsrecht der Aktionäre, weil ein solches Recht dem Grundsatz der Kapitalerhaltung der AG widersprechen würde. Es erscheint aber durchaus möglich und im Hinblick auf einen weiteren Ausbau des Schutzes von Minderheitsaktionären auch wünschenswert, ein entsprechendes Austrittsrecht in das japanische Recht einzuführen.⁷⁰ Im Hinblick auf die Kapitalerhaltung sollte dann eine Höchstgrenze für die Abfindungen der Gesellschafter und eine Schadensersatzpflicht für Direktoren, die diese Grenzen überschreiten, eingeführt werden.⁷¹ Eine vergleichbare Regelung findet sich bereits in Bezug auf das Recht der Aktionäre, den Erwerb ihrer Aktien fordern zu können (Artt. 462, 464 GesG).

Drittens ist es notwendig, die Informationsrechte der Aktionäre einer geschlossenen AG zu stärken. In Japan ist die Informationsversorgung der Aktionäre sehr schwach. Nach einer Untersuchung in Nagoya aus dem Jahre 1982 gewährten 43,9 % aller Fami-

64 E. TAKAHASHI, Japanese Corporate Groups under the New Legislation, in: The European Council on Foreign Relations 2006, 291 ff.; E. TAKAHASHI, Konzern und Unternehmensgruppe in Japan – Regelung nach dem deutschen Modell? (Tübingen 1994) 1.

65 EGASHIRA (Fn. 52) 7 f.; S. SHIMURA / O. TAKEHAMA, *Dai-kibo yûgen kaisha no hôteki jittai* [Rechtstatsachen der großen GmbH], in: Ritsumei-kan Hôgaku 169 (1983) 388.

66 Ebd.

67 E. TAKAHASHI, *Doitsuhô ni okeru kabushiki kaisha-hô-jô no seijitsu gimu no hatten* [Die Entwicklung der aktienrechtlichen Treuepflicht in Deutschland], in: K. Yoshihara/T. Yamamoto (Hrsg.), *Henkakuki no kigyô-hô* [Festschrift für Toshihiko Seki] (Tokyo 2011) 69.

68 RGZ 128, 1; WINDBICHLER (Fn. 58) 248; H. HIRTE, Kapitalgesellschaftsrecht (Köln 2009) 284 f.

69 Art. 18 des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über das Statut der Europäischen Privatgesellschaft, KOM (2008) 0396.

70 E. TAKAHASHI/K. SHINTSU, *Yôroppa shi-kaisha kisoku no genjô* [Gegenwärtige Situation der SPE-Verordnung], in: Kokusai Shôji Hômu 38-11 (2010) 1487 f.

71 Vgl. KANDA (Fn. 39) 280.

lien-AGs lediglich ihrem Hauptaktionär⁷² und 40,8 % überhaupt keine Einsicht in ihre Bilanzen. Ein ähnliches Bild zeigte eine Untersuchung im Raum Fukuoka aus dem Jahr 1993, wonach 43,9 % der geschlossenen AGs nur ihrem Hauptaktionär Einsicht in ihre Bilanz gewährten.⁷³ Deshalb wird in Japan gefordert, die Informationsrechte der Aktionäre nach Vorbild des deutschen § 51a GmbHG zu stärken.⁷⁴ Ein umfassendes Informationsrecht wie in § 51a GmbHG würde aber auch die Missbrauchsgefahren vergrößern: Es wäre möglich, dass ein Aktionär, der mit dem Direktor der AG in Streit steht, dieses Informationsrecht ausübt, um der Gesellschaft einen Schaden zuzufügen. Es wäre deshalb wünschenswert, statt der Einführung eines umfassenden Informationsrechtes der Aktionäre eine Sonderprüfung durch gerichtlich bestellte Sonderprüfer einzuführen, wie es auch der EU-Aktionsplan zur Modernisierung des Gesellschaftsrechts vorsieht.⁷⁵ *De lege lata* können nur Aktionäre mit einem Stimmrechtsanteil von mindestens drei Prozent die Einsetzung eines Sonderprüfers verlangen (Art. 358 GesG), diese Schwelle sollte entsprechend § 142 Abs. 2 AktG auf ein Prozent herabgesetzt werden.

Der vierte Bereich, in dem Japan von der Entwicklung in Deutschland lernen kann, ist der Gläubigerschutz bei der abhängigen GmbH. Die deutsche Rechtslage hat sich hier in den letzten Jahren erheblich geändert. Zunächst hat der BGH die Gläubiger einer Tochter-GmbH durch eine analoge Anwendung der aktienrechtlichen Regelung zum Vertragskonzern geschützt⁷⁶ („Autokran“; „Tiefbau“; „Video“). Danach ist auf die Durchgriffslehre als Instrument des Gläubigerschutzes zurückgegriffen worden⁷⁷ („Bremer Vulkan“; „KBV“). Jetzt schützt der BGH die Gläubiger einer Tochter-GmbH ausschließlich über § 826 BGB, also im Wege einer Schadensersatzhaftung der herrschenden Gesellschafter gegenüber der von ihr beherrschten Gesellschaft⁷⁸ („Trihotel“). Diese von der deutschen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze des Gläubigerschutzes im Konzern sind aus japanischer Sicht von größtem Interesse. Das gilt umso mehr angesichts der Tatsache, dass vor einigen Jahren mit Verabschiedung des GesG das Mindestkapitalerfordernis für Aktiengesellschaften abgeschafft worden ist. Meiner Auffassung nach sollte sich die japanische Rechtsprechung an den in Deutschland entwickelten

72 M. HAMADA, *Shô-kibo hêsa kaisha ni okeru kei'ei kabunushi sha'in kôsei no jittai* [Zustand des Verhältnisses von Aktionär und Geschäftsführung in der geschlossenen Kleingesellschaft], in: *Shôji Hômu* 973 (1983) 47.

73 S. NOMURA, *Fukuoka-shi ni okeru heisateki kabushiki kaisha no naibu kankei ni kansuru jittai chôsa* (2) [Untersuchung des Zustands der Innenbeziehungen der geschlossenen AG in Fukuoka, Teil 2], in: *SeinanGaku'in Daigaku Hôgaku Ronshû* 27-3 (1995) 108 ff.

74 T. SUENAGA, *Kaisha yaku'in no setsumei gimû* [Die Aufklärungspflichten des Direktors] (Tokyo 1986) 232 ff.

75 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Modernizing Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward, 21.5.2003, COM (2003) 284 final, 3.1.3 Directors' responsibilities.

76 BGHZ 95, 330 „Autokran“; BGHZ 107, 7 „Tiefbau“; BGHZ 115, 187 „Video“.

77 BGHZ 149, 10 „Bremer Vulkan“; BGHZ 151, 181 „KBV“.

78 BGHZ 173, 246 „Trihotel“.

Grundsätzen orientieren und grundsätzlich bei einem Eingriff in das gesamte Vermögen der Gesellschaft eine deliktische Haftung gemäß Art. 709 Zivilgesetz⁷⁹ der herrschenden Aktionäre gegenüber der von ihr beherrschten Gesellschaft anerkennen. Daneben wäre auch die Anerkennung einer Durchgriffshaftung der herrschenden Aktionäre gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft für den Fall wünschenswert, dass die einheitliche Leitung der Gesellschaft deren Insolvenz herbeigeführt hat.⁸⁰

79 *Minpô*, Gesetz Nr. 89/1896 und 91/1898 i.d.F. des Gesetzes Nr. 78/2012; dt. Übers. A. KAISER, das japanische Zivilgesetzbuch in deutscher Sprache (Köln 2008) (Stand 2008).

80 LG Sendai v. 26.3.1970, Hanrei Jihô 588, 38 Dieser erkennt eine Durchgriffshaftung der Muttergesellschaft gegenüber den unfreiwilligen Gläubigern der Tochtergesellschaft an. Voraussetzung ist allerdings, dass die Muttergesellschaft Aktien der Tochtergesellschaft besitzt, mit denen sie das Vermögen der Tochtergesellschaft beherrschen kann, und darüber hinaus die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft einheitlich leitet.

Zum Minderheitenschutz im japanischen Gesellschaftsrecht

Maki Saito *, **

- I. Einleitung
- II. Geschlossene Gesellschaften
- III. Gewinnbeteiligung
- IV. Einfluss auf die Unternehmensführung
 - 1. Allgemeine Rechte des Aktionärs
 - 2. Einfluss auf die Unternehmensführung und deren Beaufsichtigung durch die Minderheitsaktionäre
- V. Erhalt des Anteils an der Gesellschaft
- VI. Austritt aus dem Gesellschaftsverhältnis sowie Auflösung der Gesellschaft
- VII. Zum Schluss

I. EINLEITUNG

In diesem Beitrag stelle ich die gegenwärtige Ausgestaltung des Schutzes der Minderheitsaktionäre bei geschlossenen Aktiengesellschaften in Japan, namentlich kleinen und mittelständischen Unternehmen, anhand von vier unterschiedlichen Situationen dar: (i) Gewinnbeteiligung, (ii) Einfluss auf die Unternehmensführung und Aufsicht, (iii) Erhalt des Anteils an der Gesellschaft und (iv) Austritt aus der Gesellschaft sowie Auflösung einer Gesellschaft. In Japan ist die Ausgabe verschiedener Aktiengattungen erlaubt; der Interessenausgleich zwischen den Inhabern der unterschiedlichen Aktiengattungen wird jedoch an dieser Stelle nicht behandelt. Im Folgenden geht es vielmehr, soweit nicht anders hervorgehoben, im Prinzip um Unternehmen, die keine unterschiedlichen Aktiengattungen ausgeben. Meine Ausführungen geben lediglich einen Überblick.

II. GESCHLOSSENE GESELLSCHAFTEN

Wie der Beitrag von Herrn Professor *Takahashi* erläutert,¹ sind die Regelungen für die Aktiengesellschaft und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in das Gesellschafts-

* Die Vortragsfassung wurde weitgehend beibehalten (*die Red.*).

** Anstehende Reformen des japanischen Gesellschaftsrechts werden auch einige der hier angesprochenen Vorschriften novellieren.

1 In diesem Band S. 29 ff.

gesetz von 2005 (nachfolgend: GesG²) integriert worden. Es handelt sich hierbei jedoch um eine differenzierende Regelung, die Gesellschaften je nach ihren Charakteristika, wie etwa der Verkehrsfähigkeit ihrer Aktien, der gewählten Organisationsverfassung oder ihrer Größe unterschiedlich behandelt. Es ist daher vorab zu klären, auf welchen Gesellschaftstyp ich mich bei der Verwendung des Begriffs „geschlossene Gesellschaft“ in meinem Beitrag beziehe.

Als erstes ist die Vinkulierung der Aktien als typisches Charakteristikum einer geschlossenen Gesellschaft zu nennen (Artt. 2 Nr. 17, 107 Abs. 1 Nr. 1, 108 Abs. 1 Nr. 4, 136 ff. GesG). Das Gesellschaftsgesetz betrachtet eine Gesellschaft, deren Aktien vinkuliert sind, als eine „Gesellschaft, die keine Publikumsgesellschaft (Art. 2 Nr. 5 GesG) ist“, und wendet auf sie diejenigen Regelungen an, die eine geschlossene Aktionärsstruktur voraussetzen. Da aber meist nicht sämtliche Aktien nicht börsennotierter Gesellschaften vinkuliert sind, müssen wir als Regelungen für die geschlossenen Gesellschaften auch diejenigen für nicht börsennotierte „Publikumsaktiengesellschaften“ in die Betrachtung mit einbeziehen. Darüber hinaus stellt sich hinsichtlich der Organverfassung die Frage, ob die betreffende Gesellschaft über einen Verwaltungsrat (*torishimari yakukai*) verfügt. Das Gesellschaftsgesetz wendet, soweit es die Regelungen aus dem alten Gesetz über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung³ in das Aktiengesellschaftsrecht übernommen hat, auf diejenigen Gesellschaften, in deren Satzung *keine* Einrichtung eines Verwaltungsrates vorgesehen ist, die Kompetenzverteilungsordnung der alten GmbH an. Dies entspricht der Situation bei denjenigen Gesellschaften, welche die Regelungen, die für die alte japanische GmbH galten, gewählt haben.

In Japan wurde, im Gegensatz zu Deutschland, jedoch bereits lange vor der Gesetzesnovellierung im Jahre 2005 für kleine und mittlere Unternehmen oftmals die Form der Aktiengesellschaft gewählt. Daher ist die Anzahl der Gesellschaften, die trotz ihres geschlossenen Charakters über einen Verwaltungsrat verfügen, auch heute noch sehr groß. Aus diesem Grund reicht es in der Praxis nicht aus, wenn man als Regelungen für die geschlossenen Gesellschaften lediglich die Regelungen für Gesellschaften ohne einen Verwaltungsrat ins Auge fassen würde.

Auch im Folgenden werde ich den Gegenstand meiner Überlegungen nicht auf „Gesellschaften, die keine Publikumsgesellschaft sind,“ oder „Gesellschaften, die nicht über einen Verwaltungsrat verfügen,“ beschränken, sondern ebenfalls die Gesellschaften mit einbeziehen, deren Aktionärsstruktur *de facto* geschlossen ist. Dieser Ansatz entspricht demjenigen in der wissenschaftlichen Diskussion in Japan.

2 *Kaisha-hô*, Gesetz Nr. 86/2005 i.d.F. des Gesetzes Nr. 74/2009; engl. Übers. abrufbar unter <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/>.

3 *Yûgen kaisha-hô*, Gesetz Nr. 74/1938 i.d.F. des Gesetzes 165/2004; aufgehoben durch Gesetz Nr. 74/2005 und seit 1. Mai 2006 außer Kraft; dt. Übers.: A. ISHIKAWA/I. LEETSCH, Das japanische Handelsrecht in deutscher Übersetzung (Köln 1988) 217 ff. (Stand 1981).

III. GEWINNBETEILIGUNG

Als eine zentrale Forderung des Minderheitenschutzes ist zu gewährleisten, dass Minderheitsaktionären der Gewinn aus ihrer Investition in die Gesellschaft zufließt. Die Erreichung dieses Ziels ist in folgenden Fallkonstellationen gefährdet: (i) Steuerung der Dividendenpolitik durch den beherrschenden Aktionär, (ii) Vermögenstransfer zum beherrschenden Aktionär durch Geschäftsaktivitäten (dazu unten in Abschnitt IV), (iii) Verwässerung des Wertes der Beteiligung durch Ausgabe neuer Aktien zu einem günstigen Preis (dazu unten in Abschnitt V).

Der Unternehmenswert einer Gesellschaft ist der gegenwärtige Wert der zukünftig zu erwartenden freien Liquidität (*Free Cash Flow*), den das Geschäft der betreffenden Gesellschaft generiert. Nach den gängigen Finanztheorien ist es wünschenswert, dass der Ertrag den Aktionären durch Gewinnverteilung sowie Rückkauf eigener Aktien zurückgezahlt wird, falls man von der Reinvestition des Gesellschaftsgewinns in die Geschäfte der Gesellschaft kein weiteres Geschäftswachstum erwarten kann, dessen Ergebnisse vorteilhafter, als diejenigen sonstiger Investitionen sind. Bei einer rationalen Dividendenpolitik entspricht der Wert einer Aktie dem Quotienten, der aus der Division des gegenwärtigen Wertes des zukünftigen freien *Cash Flows* durch die Differenz der Anzahl der Eigenaktien und der gesamten Zahl der ausgegebenen Aktien entsteht.

Selbst wenn die Gesellschaft einen Ertrag erwirtschaftet und die ausschüttungsfähigen Gewinne steigen, gleichen derartige Gewinne für die Aktionäre allerdings einem Luftschloss, solange diese nicht tatsächlich auch an sie ausgeschüttet werden.

Im japanischen Gesellschaftsrecht liegt die Entscheidungsmacht über die Gewinnverwendung und damit über einen Dividendenbeschluss grundsätzlich bei der Aktionärsversammlung (Art. 454 Abs. 1 GesG). Wenn es um Gelddividenden geht, wird darüber durch einen mit einfacher Mehrheit zu fassenden Beschluss entschieden (Art. 309 Abs. 2 Nr. 10 GesG). Ein herrschender Aktionär, der Beschlüsse der Hauptversammlung beeinflussen kann, ist in der Lage, die eigentlich den Minderheitsaktionären zustehenden Ausschüttungen zu verhindern, indem er einen Beschluss herbeiführt, den nach einer rationalen Dividendenpolitik eigentlich auszuschüttenden Betrag nicht auszuschütten, sondern ganz oder teilweise für die Gesellschaft einzubehalten. Man könnte die Auffassung vertreten, dass die Minderheitsaktionäre in einem solchen Fall ihre Aktien an Dritte verkaufen könnten, um einen Kapitalertrag zu erzielen, denn ein Verkauf ihrer Aktien durch die Minderheitsaktionäre ist jederzeit durch die gesetzlich garantierte Verkehrsfähigkeit der Aktien gewährleistet. Ein Dritter wird diese jedoch höchstwahrscheinlich nicht zu einem fairen, objektiven Wert erwerben wollen, da er durch den Erwerb der Aktien ebenfalls nur eine schwache Minderheitsposition im Unternehmen erhält. Außerdem besteht für den Fall, dass die Minderheitsaktionäre ihre Aktien an den Mehrheitsaktionär zu verkaufen beabsichtigen, die Gefahr, dass dieser den Preis drückt. (Auf die Möglichkeiten für Minderheitsaktionäre einer geschlossenen Gesellschaft, ihre Aktien zu verkaufen, werde ich später zurückkommen.)

Im japanischen Gesellschaftsrecht gibt es keine Regelung, die es Minderheitsaktionären ermöglicht, die Gesellschaft direkt zur Zahlung möglichst hoher Dividenden aufzufordern. Dies halte ich nicht unbedingt für ungerecht. Denn es bedarf einer komplexen ökonomischen Beurteilung, um zu entscheiden, welcher Anteil des Unternehmensertrages als Dividende zu verteilen und welcher zu reinvestieren ist. Es kann deswegen sogar höchst umstritten sein, wer unter den Aktionären oder im Unternehmen für diese Entscheidung am besten geeignet wäre und somit zuständig sein sollte. Es ist auch nicht anzunehmen, dass ein Gericht in der Lage wäre, eine befriedigende Entscheidung zu treffen, wenn in einem Bereich, für den die Aktionäre in ihrer Gesamtheit die Entscheidungsmacht haben, unterschiedliche Auffassungen zwischen den verschiedenen Aktionärsgruppen bestehen. In diesem Sinne kann man auch nicht einfach behaupten, dass der Praxis, die Dividendenpolitik durch Mehrheit beschließen zu lassen, keine Rationalität innewohne.

Die Dividendenpolitik kann indes von einem herrschenden Aktionär bestimmt werden. Dennoch ist es möglich, bei der Lösung einzelner Rechtsfragen im Wege der Auslegung einen Ausweg zu finden, um dem Recht der Minderheitsaktionäre auf eine angemessene Gewinnbeteiligung Geltung zu verschaffen.

So gibt es in Japan beispielsweise die Regelung, dass ein Verwaltungsratsmitglied (*torishimari-yaku*), das bei der Ausführung seines Amtes böswillig oder grob fahrlässig einem Dritten einen Schaden zugefügt hat, verpflichtet ist, diesem den Schaden zu ersetzen. Typisches Beispiel für einen solchen „Dritten“ ist ein Gesellschaftsgläubiger. Gemäß Art. 429 GesG haftet das Verwaltungsratsmitglied für den Schaden, der dem Gläubiger dadurch entsteht, dass seine Forderung gegenüber der Gesellschaft nicht befriedigt werden kann, weil diese wegen fehlerhafter Geschäftsführung in die Insolvenz geraten ist. Diese Haftung entspricht der Haftung von Vorstandsmitgliedern in Deutschland wegen Insolvenzverschleppung. Jedoch ist nicht anzunehmen, dass die Aktionäre in einem solchen Fall als „Dritte“ im Sinne des o.g. Artikels anzusehen sind und damit von dem betreffenden Verwaltungsratsmitglied unmittelbar Schadensersatz fordern können, auch wenn der Schaden der Gesellschaft durch Versäumnisse dieses Verwaltungsratsmitglieds entstanden und dementsprechend der Wert der Aktien gesunken ist. Dies wird so gehandhabt, weil man der Ansicht ist, dass die Zahlung von Schadensersatz durch das Verwaltungsratsmitglied an die Gesellschaft erfolgen müsse, damit indirekt alle Aktionäre ihrem Anteil entsprechend an der Gesellschaft für den entstandenen Verlust entschädigt würden. Für den Fall, dass die Gesellschaft (die Unternehmensleitung) die Pflichtverletzung des Verwaltungsratsmitglieds nicht von sich aus verfolgt, können die Aktionäre den Anspruch auf Zahlung an die Gesellschaft im Wege der Aktionärsklage (*Derivative Suit*) zwangsweise durchsetzen. Aus diesem Grund sollen sich nicht einzelne Aktionäre aus dem begrenzten Vermögen des Verwaltungsratsmitglieds im Klageweg nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vorab individuell befriedigen können.

Jedoch bedarf es für Minderheitsaktionäre geschlossener Gesellschaften einer gesonderten Herangehensweise: Denn bei geschlossenen Gesellschaften besteht die Gefahr, dass, auch wenn das Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft Schadensersatz leistet, die Verwendung dieser Gelder dennoch durch den herrschenden Aktionär bestimmt wird und damit die berechtigten Ansprüche der Minderheitsaktionäre de facto nicht befriedigt werden. Eine überzeugende Ansicht will das Problem dadurch lösen, dass die Minderheitsaktionäre in diesem Fall gemäß der vorstehend genannten Vorschrift direkt vom Verwaltungsratsmitglied Schadensersatz fordern können. Dies ist ein Beispiel dafür, wie man in Anbetracht der Tatsache, dass die Dividendenpolitik der Kontrolle eines herrschenden Aktionärs unterliegt, die Ansprüche der Minderheitsaktionäre durch weite Auslegung der gesetzlichen Regelung zu wahren sucht – wenn oft auch nur teilweise.

IV. EINFLUSS AUF DIE UNTERNEHMENSFÜHRUNG

1. *Allgemeine Rechte des Aktionärs*

Das japanische Gesellschaftsrecht gewährt dem Aktionär relativ viele und zum Teil weitgehende Rechte bezüglich der Unternehmensführung.

In einer Gesellschaft *ohne* Verwaltungsrat kann die Hauptversammlung als sogenanntes „allmächtiges“ Organ über alle unternehmensrelevanten Angelegenheiten entscheiden (Art. 295 Abs. 1 GesG). In einer Gesellschaft *mit* Verwaltungsrat ist die Befugnis zur Entscheidung über die Geschäftsführung zwar grundsätzlich dem Verwaltungsrat vorbehalten, die Entscheidungsbefugnisse der Aktionärsversammlung können jedoch durch Festlegungen in der Satzung erweitert werden (Art. 295 Abs. 2 GesG). Ob hinsichtlich der Höhe der Vergütung der Unternehmensleitung ein Beschluss der Hauptversammlung erforderlich ist, wird international diskutiert. In Japan liegt die Entscheidung über die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder von Aktiengesellschaften in der Regel bei der Hauptversammlung (Art. 361 GesG); etwas anderes gilt nur für Gesellschaften mit Ausschüssen (Artt. 2 Nr. 12, 404 Abs. 3 GesG).

Neben dem Stimmrecht gibt es zahlreiche sogenannte „uneigennütige Rechte“ (Mitgestaltungsrechte). So kann ein Aktionär etwa vorab Gegenstände vorschlagen, die auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt werden sollen und fordern, deren wesentlichen Inhalt in die Ankündigung und Einladung zur Versammlung aufzunehmen (Artt. 303, 305 GesG). Auf diese Weise kann ein Aktionär, um für die Zustimmung seiner Anliegen bei den anderen Aktionären zu werben, finanzielle und organisatorische Mittel des Unternehmens in Anspruch nehmen. Der Aktionär einer Publikumsgesellschaft muss als Voraussetzung für die Ausübung dieser Rechte mehr als ein Hundertstel der Stimmrechte oder mehr als 300 Stimmrechte über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten besessen haben. In einer „Gesellschaft, die keine Publikumsgesellschaft ist“, wird ein solcher kontinuierlicher Aktienbesitz nicht vorausgesetzt. Solange die auf die Höhe des Aktienbesitzes bezogene Voraussetzung erfüllt ist, kann der Aktionär seine

Rechte ausüben. Bei Aktiengesellschaften mit Streubesitz ist das Vorschlagsrecht der Aktionäre durchaus geeignet, den Kampf um Aktionärsstimmen (*Proxy Fight*) und damit um Einfluss zu führen, da die Hauptversammlung, soweit keine besonderen Bestimmungen entgegenstehen, durch die Kapitalmehrheit beherrscht wird. Aus der Perspektive des Minderheitenschutzes in einer geschlossenen Aktiengesellschaft kommt dieser Möglichkeit allerdings geringe Bedeutung zu.

Aktionäre besitzen ferner einen Anspruch auf Einsichtnahme und Abschrift diverser Unterlagen, namentlich des Aktionärsverzeichnisses (Art. 125 Abs. 2 GesG), der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats (Art. 371 Abs. 2 GesG), des Berichts des Rechnungslegungsberaters (*kaikai san'yo*) (Art. 378 Abs. 2 GesG), des Protokolls der Sitzung des Prüferates (*kansa-yaku-kai*) (Art. 394 GesG), der Buchhaltungsunterlagen (Artt. 378 Abs. 2, 422 Abs. 3 GesG) und der Rechnungslegungsbücher (Art. 433 Abs. 1 GesG). Ferner besteht ein Anspruch auf Berufung eines Revisors (*kensa-yaku*), der die Geschäfts- und Vermögenslage prüft (Art. 358 Abs. 1 GesG).

2. *Einfluss auf die Unternehmensführung und deren Beaufsichtigung durch die Minderheitsaktionäre*

Die Frage der Einflussmöglichkeit und der Aufsicht über die Unternehmensführung durch Minderheitsaktionäre unterteilt sich in die drei Aspekte (i) Rechtmäßigkeit, (ii) Interessenkonflikte und (iii) Managementstrategie.

a) *Rechtmäßigkeit*

Wenn ein leitendes Organmitglied einer Gesellschaft gegen Bestimmungen des Gesellschaftsrechts, andere rechtliche Regeln oder die Satzung verstoßen hat, kann es zur Legitimation, diesem weiterhin die Unternehmensleitung zu überlassen, nicht ausreichen, dass es das Vertrauen des Mehrheitsaktionärs genießt. Das japanische Gesellschaftsrecht sieht deshalb diesbezüglich einen Korrekturmechanismus für das Mehrheitsprinzip vor: Die Hauptversammlung kann ein Verwaltungsratsmitglied grundsätzlich mit einfacher Mehrheit abberufen (Art. 341 GesG). Wenn der Abberufungsantrag durch die Mehrheit der Aktionäre abgelehnt wird, aber Tatsachen vorliegen, die einen Verstoß des Verwaltungsratsmitglieds bei Ausübung seines Amtes gegen geltende Gesetze oder die Satzung der Gesellschaft belegen, kann ein Aktionär, der mehr als drei Prozent der Stimmrechte oder der Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien mindestens sechs Monate in Folge im Besitz gehabt hat, eine Klage auf Abberufung des Verwaltungsratsmitgliedes erheben, wobei die Gesellschaft und das Verwaltungsmitglied als Beklagte behandelt werden (Artt. 854, 855 GesG); auch hier ist in einer „Gesellschaft, die keine Publikumsgesellschaft ist“, der dauerhafte Besitz des Aktienquorums keine Voraussetzung. Das Gesetz überlässt es zwar im Prinzip der Gesellschaft, wie bezüglich des nicht pflichtgemäß handelnden Verwaltungsmitgliedes verfahren werden soll, aber eben nicht vollständig.

Ein Aktionär, der ein Verwaltungsratsmitglied abberufen lassen will, muss also zunächst sein Vorschlagsrecht ausüben und, auch wenn der Antrag voraussichtlich abgelehnt werden wird, den Anspruch geltend machen, die Abberufung des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds auf der Hauptversammlung zu beschließen.

b) *Interessenkonflikte*

Wenn ein Verwaltungsratsmitglied bestimmte Aktionäre zu Lasten der Gesellschaft oder der übrigen Aktionäre bevorzugt oder wenn der herrschende Aktionär ein Verwaltungsratsmitglied zu einer derartigen Handlung veranlasst, ist das japanische Gesellschaftsrecht zur Wahrung der Rechte der Minderheitsaktionäre aufgerufen, welches diesbezüglich allerdings noch recht verbesserungsbedürftig erscheint. Nehmen wir beispielsweise an, ein Verwaltungsratsmitglied hat dem Mehrheitsaktionär ein der Gesellschaft gehörendes Grundstück unbegründeterweise zu einem im Vergleich zum Marktpreis äußerst günstigen Preis verkauft. In Deutschland würde ein solches Vorgehen als verdeckte Gewinnausschüttung oder als Verstoß gegen die Treuepflicht durch den Mehrheitsaktionär behandelt. In den USA wäre es als Verstoß gegen die Treuepflicht des „*directors*“ oder des herrschenden Aktionärs zu werten. In Frankreich käme es in einem solchen Fall zu einem Verfahren wegen eines Interessenkonfliktes. Japan kennt Verfahrens- und Haftungsvorschriften für Interessenkonflikte, bei denen ein Verwaltungsratsmitglied und die Gesellschaft miteinander ein Geschäft abschließen (sogenannter Interessenkonflikt) oder ein Verwaltungsratsmitglied auf eigene Rechnung Geschäfte im Tätigkeitsbereich seiner Gesellschaft vornimmt (sogenannte Konkurrenzhandlungen) (Artt. 356, 365, 423 Abs. 2 und 3, Art. 428 GesG). Es gibt jedoch keine spezielle Regelung für Fälle, in denen die Unternehmensleitung mit dem herrschenden Aktionär zu Lasten der Gesellschaft Geschäfte abschließt oder der herrschende Aktionär zu deren Wettbewerber wird.

In der einschlägigen wissenschaftlichen Diskussion in Japan werden hierzu unterschiedliche Ansichten vertreten, so beispielsweise (i) die Auffassung, dass der herrschende Aktionär als „faktisches Verwaltungsratsmitglied“ (*Shadow Director / De facto Director*) der gleichen Sorgfalts- und Treuepflicht wie das Verwaltungsratsmitglied selbst unterliege, (ii) die Auffassung, dass der herrschende Aktionär gemäß den Vorschriften über Interessenkonflikte oder Konkurrenzhandlungen behandelt werden solle, (iii) die Auffassung, dass es sich bei einem Geschäft, bei dem der herrschende Aktionär bevorzugt werde, wie in Deutschland um eine verdeckte Gewinnausschüttung oder um eine Rückerstattung geleisteter Gesellschaftereinlagen handle, (iv) die Auffassung, dass eine Treuepflicht des beherrschenden Aktionärs zu bejahen sei, und schließlich (v) die Auffassung, dass der herrschende Aktionär deliktisch wegen einer Pflichtverletzung nach Art. 709 ZG zu haften habe, weil er das Verwaltungsratsmitglied an der Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten gehindert habe.

Hinzu kommt die Möglichkeit der Anwendung eines weiteren Rechtsinstituts, das in Japan als verbotene gesetzwidrige Vorteilsgewährung qualifiziert wird: Art. 120 GesG

verbietet einer Gesellschaft, einem Dritten, bezüglich der Ausübung von Aktionärsrechten, einen Vorteil zu gewähren. Ein typisches Beispiel dafür ist die Gewährung finanzieller Vorteile an einen Aktionär auf Kosten der Gesellschaft, damit dieser einem bestimmten Beschluss der Hauptversammlung zustimmt oder sein Stimmrecht bewusst nicht ausübt. Nach Art. 120 GesG hat der Aktionär der Gesellschaft den Vorteil zurückzugewähren. Für den Fall, dass er dies nicht kann, muss das Verwaltungsratsmitglied, welches die Vorteilsgewährung veranlasst hat, für die Rückzahlung eintreten (Art. 120 Abs. 3 und 4 GesG). Solche Ansprüche der Gesellschaft gegenüber den Aktionären oder Verwaltungsratsmitgliedern sind ebenfalls Gegenstand der Aktionärsklage (Art. 847 Abs. 1 GesG). Weil ein Minderheitsaktionär, auch wenn er lediglich eine einzige Aktie der Gesellschaft besitzt, anstelle der Gesellschaft eine solche Klage gegen Aktionäre und Verwaltungsratsmitglieder erheben kann, könnte dies für die Minderheitsaktionäre an sich ein scharfes Mittel zur Wahrung ihrer Rechte sein.

Diese Regelung war durch die Handelsrechtsreform 1981 eingeführt worden, um die weit verbreiteten Vorteilsgewährungen an sogenannte *sōkai-ya* (Unternehmenserpreser) zu unterbinden. Diese drohen, durch missbräuchliche Ausübung ihres Fragerechtes die Hauptversammlung zu stören, und erpressen für die Zusage, dies nicht zu tun, von der Gesellschaft wirtschaftliche Vorteile. *Sōkai-ya* sind das japanische Pendant zu dem in Deutschland bekannten „räuberischen Aktionär“, der seine Rechte missbraucht. Allerdings ist bereits zum Zeitpunkt, als das Gesetz reformiert wurde, darauf hingewiesen worden, dass der Wortlaut der Vorschrift dermaßen abstrakt ist, dass sie auch auf andere Situation anwendbar ist. Beispiel hierfür wäre ein Geschäft der Gesellschaft mit dem herrschenden Aktionär, bei dem der wirtschaftliche Wert der gegenseitigen Leistungen divergiert. Jedoch sind bisher keine diesbezüglichen Gerichtsentscheidungen bekannt.

Der in der Praxis wichtigste Rechtsbehelf eines Minderheitsaktionärs gegen einen Beschluss der Hauptversammlung, der den herrschenden Aktionär bevorteilt, ist die Anfechtung des Beschlusses im Klageweg. Dies bedeutet, dass das japanische Gesellschaftsrecht die Ausübung des Stimmrechtes eines Aktionärs, der ein besonderes Interesse am Inhalt eines Beschlusses hat (wenn er z.B. Vertragspartner bei einer Unternehmensfusion ist, über die ein Beschluss herbeigeführt werden soll), zwar nicht ausdrücklich verbietet, dass dieser Beschluss aber anfechtbar ist, wenn durch die Ausübung des Stimmrechtes des betroffenen Aktionärs ein für die Gesellschaft äußerst nachteiliger Beschluss gefasst wurde (Art. 831 Abs. 1 Nr. 3 GesG). Bei der Beurteilung, ob ein „äußerst nachteiliger (ungerechter) Beschluss“ vorliegt oder nicht, wird den Gerichten ein großer Ermessensspielraum eingeräumt.

Ein typischer Fall, in dem bei einer geschlossenen Gesellschaft ein Interessenkonflikt vorliegen kann, ist die Höhe der Vergütung eines Verwaltungsratsmitgliedes: In vielen Familienunternehmen haben der herrschende Aktionär selbst oder dessen Familienmitglieder die Stelle eines leitenden Funktionsträgers inne. Oft erhalten sie den Betrag, den sie als Aktionäre eigentlich im Wege der Ausschüttung bekommen sollten, als Vergütung ihrer Dienste als Funktionsträger. Wenn es in der Gesellschaft Minderheitsaktionäre gibt,

die selbst keine Stellen als leitende Funktionsträger innehaben, soll die zu viel gezahlte Vergütung der Funktionsträger eigentlich an die Gesellschaft zurückgewährt werden. Bezüglich der Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungsbetrags verhalten sich die japanischen Gerichte jedoch sehr passiv und respektieren normalerweise die Organentscheidungen der Unternehmen.

c) *Effizienz der Managementstrategie*

Bei diesem Aspekt geht es um Fälle, in denen zwar weder ein Verstoß gegen rechtliche Vorschriften noch Interessenkonflikte zwischen dem herrschenden Aktionär und der Gesellschaft bzw. den Minderheitsaktionären vorliegen, in denen jedoch aus Sicht Letzterer die Unternehmensleitung das Potential der Gesellschaft nicht ausreichend ausschöpft. Dies ist ein Konflikt über die Managementstrategien des Unternehmens, der letztendlich über die Kapitalmehrheit zu lösen ist.

Das bedeutet allerdings nicht, dass den Gerichten keinerlei Spielraum für Interventionen bliebe. Grobe Versäumnisse oder gänzlich irrationale Betriebsentscheidungen können gegen die zivilrechtliche Sorgfaltspflicht verstoßen, die das Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft gegenüber trägt (Art. 330, Art. 644 ZG). Insoweit kann das Gericht dessen zivilrechtliche Haftung gegenüber der Gesellschaft auch gegen den Willen eines Mehrheitsaktionärs bejahen. Darüber hinaus kann ein Minderheitsaktionär, selbst wenn er lediglich eine einzige Aktie besitzt, anstelle der Gesellschaft zivilrechtlich in deren Namen gegen ein Verwaltungsratsmitglied vorgehen, denn der Anspruch auf Entschädigung wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht durch ein Verwaltungsratsmitglied ist ebenfalls als Gegenstand der Aktionärsklage zu betrachten (Art. 847 Abs. 1 GesG).

Allerdings weist diese Rechtsschutzmöglichkeit für den Minderheitsaktionär ein wesentliches Hindernis auf. Die Kriterien für die tatsächliche Bejahung einer Haftung, d.h. die Kriterien, die einen Eingriff des Gerichtes in das Management eines Unternehmens ermöglichen, hängen von der Handhabung der Regeln für unternehmerische Entscheidungen (*Business Judgement Rule*) ab. Auch in Japan sind solche Regeln auf der Basis früherer Rechtsprechung anerkannt, wenngleich es keine einschlägigen gesetzlichen Vorschriften gibt. Man bemüht sich derzeit, diese Regeln zu präzisieren. In den meisten Fällen, in denen eine derartige Haftung des Verwaltungsratsmitgliedes von den Gerichten bejaht wurde, ging es um Verstöße gegen bestimmte Gesetze und Verordnungen oder um nach allgemeiner Auffassung völlig irrationale Geschäftsentscheidungen.

Aufgrund der Tatsache, dass das Gesellschaftsgesetz die Ernennung derjenigen Verwaltungsratsmitglieder, die für das Management verantwortlich sind, einem mit einfacher Mehrheit gefassten Beschluss der Hauptversammlung überlässt, sollte dies konsequenterweise auch für die Managementstrategie gelten und diese grundsätzlich einem Beschluss durch die Kapitalmehrheit überlassen bleiben. Solange keine Interessenkonflikte zwischen dem herrschenden Aktionär und der Gesellschaft bestehen und es um die Effizienz der Managementstrategie des Unternehmens geht, stimmen das Interesse

des herrschenden Aktionärs und dasjenige der Minderheitsaktionäre theoretisch überein. So darf man davon ausgehen, dass effiziente Entscheidungen für die Gesellschaft am häufigsten dann getroffen werden, wenn die Entscheidung demjenigen überlassen wird, der das stärkste Interesse an der Gesellschaft hat. Unter dieser Annahme dürfte das Prinzip des Mehrheitsbeschlusses als vorzugswürdig anzusehen sein. Wenn man dabei allerdings lediglich die Verantwortung eines Verwaltungsratsmitglieds, das unter dem Einfluss des herrschenden Aktionärs steht, vor Gericht überprüfen lassen könnte, hätte dies zur Folge, dass der herrschende Aktionär eher in der Lage wäre, unter Inkaufnahme eines ökonomischen Opfers eine Wette im Sinne seiner Interessen gegenüber dem Verwaltungsratsmitglied als gegenüber der Gesellschaft abzuschließen.

V. ERHALT DES ANTEILS AN DER GESELLSCHAFT

Wenn bei der Ausgabe neuer Aktien die Bezugsrechte nicht den Altaktionären zugeteilt werden, wird der Anteil dieser Aktionäre an der Gesellschaft verwässert. Außerdem wird der wirtschaftliche Wert ihres Anteiles vermindert, soweit der Betrag, der durch die Ausgabe neuer Aktien an die Gesellschaft fließen soll, deutlich niedriger als der Marktwert festgelegt wird.

In Japan wird dieses Problem differenzierend nach „Publikumsgesellschaften“ und „Gesellschaften, die keine Publikumsgesellschaften sind“ geregelt: Bei letzteren werden sowohl der wirtschaftliche Wert des Aktienbesitzes des Aktionärs als auch sein Anteil an der Gesellschaft (Beteiligungsquote) unmittelbar geschützt. Damit eine Gesellschaft neue Aktien ausgeben kann, muss entweder ein Sonderbeschluss der Hauptversammlung herbeigeführt werden oder die Hauptversammlung muss für ein Jahr eine Obergrenze der in diesem Zeitraum auszugebenden Aktien sowie eine Untergrenze des Ausgabepreises festgelegt und dem Verwaltungsrat oder einem Mitglied desselben die Entscheidungsbefugnis über die Ausgabe neuer Aktien übertragen haben (Artt. 199, 200, 309 Abs. 2 Nr. 5 GesG).

Im Gegensatz dazu wird bei Publikumsgesellschaften, die gemäß Art. 327 Abs. 1 GesG immer über einen Verwaltungsrat verfügen, großer Wert auf eine flexible Finanzierung gelegt. Die Entscheidungsbefugnis liegt hier grundsätzlich beim Verwaltungsrat (Art. 201 Abs. 1 GesG); dieser kann entscheiden, wem die neuen Aktien zugeteilt werden sollen (Art. 204). Ausnahmsweise ist aber auch bei Publikumsgesellschaften ein Sonderbeschluss der Hauptversammlung notwendig, wenn nämlich der Preis für die Ausgabe neuer Aktien extrem niedrig ausfällt, es sei denn, die Altaktionäre bekommen ein sie bevorzugendes Bezugsrecht auf die neuen Aktien zugesprochen (Artt. 201 Abs. 1, 199 Abs. 3, 309 Abs. 2 Nr. 5 GesG). In der Publikumsgesellschaft wird also dem Interesse des Erhalts des wirtschaftlichen Wertes des Aktienbesitzes der gleiche Schutz wie in der „Gesellschaft, die keine Publikumsgesellschaft ist,“ gewährt. Jedoch wird das Interesse am Erhalt der Beteiligungsquote an der Gesellschaft verfahrensmäßig nicht so stark

geschützt, wie es bei einer „Gesellschaft, die keine Publikumsgesellschaft ist“, der Fall ist.

Allerdings heißt dies nicht, dass in Publikumsgesellschaften das Interesse am Erhalt der Beteiligungshöhe an der Gesellschaft überhaupt nicht geschützt wird. In Japan ist es nicht notwendig, den Betrag des Grundkapitals in der Satzung festzulegen, jedoch muss dort die Gesamtzahl der Aktien, welche die Gesellschaft ausgeben kann, festgelegt werden (Art. 37 Abs. 1 GesG; sogenanntes „genehmigtes Kapital“ (*Authorized Capital*)). Diese Gesamtzahl kann zwar durch einen Sonderbeschluss zur Satzungsänderung (Artt. 466, 309 Abs. 2 Nr. 11 GesG) jederzeit erhöht werden, jedoch liegt die Obergrenze der Gesamtzahl zu begebender Aktien, die in der Satzung festzulegen ist, bei Publikumsgesellschaften beim Vierfachen der bereits ausgegebenen Aktien (Artt. 37 Abs. 3, 113 Abs. 3 GesG). Das heißt, dass auch der Anteil des Aktionärs an einer Publikumsgesellschaft ohne Sonderbeschluss der Hauptversammlung niemals auf weniger als ein Viertel reduziert werden kann. Diese Regelung, die erlaubt, den Anteil an der Gesellschaft bis auf ein Viertel zu verwässern, ist im Vergleich zum europäischen Gesellschaftsrecht als relativ zurückhaltend zu qualifizieren.

Ferner darf der Verwaltungsrat einer Publikumsgesellschaft nicht ausschließlich solchen Personen neue Aktien zuteilen, die seine Interessen vertreten, wenn dies nicht (ausnahmsweise) unternehmerisch notwendig ist. Eine derart ungerechte Art der Ausgabe unter Bevorzugung einer Partei muss, soweit dies für die übrigen Aktionäre eine Gefahr verursacht, vor Eintritt der Wirkung durch die Altaktionäre unterbunden werden können, selbst wenn im konkreten Fall kein Verstoß gegen Gesetze, Verordnungen oder die Satzung der Gesellschaft vorliegen sollte (Art. 210 Nr. 2 GesG). Deswegen ist im japanischen Gesellschaftsrecht vorgeschrieben, dass in einer Publikumsgesellschaft im Falle, dass der Verwaltungsrat sich für die Ausgabe neuer Aktien entscheidet, dies öffentlich bekannt zu machen ist und die Aktionäre zu unterrichten sind, um die Möglichkeit der Erhebung einer Unterlassungsklage zu gewährleisten (Art. 201 Abs. 3 GesG).

VI. Austritt aus dem Gesellschaftsverhältnis sowie Auflösung der Gesellschaft

Typischerweise hat sich in einer geschlossenen Gesellschaft, die in der Regel auf engen menschlichen Beziehungen beruht, die Beziehung der beteiligten Personen untereinander zu dem Zeitpunkt, zu dem klar wird, dass diese in einen Interessenkonflikt geraten sind, in dem sie an keinem Punkt mehr nachgeben können, oftmals bereits dermaßen verschlechtert, dass die ursprünglich gute Beziehung nicht wiederherstellbar ist. Daher gilt die Auflösung einer Gesellschaft als die *Ultima ratio*, um die Rechtsbeziehung aufzulösen, welche die Beteiligten als Aktionäre ein und derselben Gesellschaft verbindet.

Soweit noch ein Verhandlungsspielraum zwischen den Parteien besteht, könnten die Beteiligten durch Geschäftsübertragung oder Gesellschaftsspaltung für die jeweiligen Geschäftsbereiche, an denen sie Interessen (*Stakes*) haben, eine neue Gesellschaft gründen, die Aktionärsstruktur neu regeln und einzelne Geschäfte fortführen. Allerdings ist dieser Lösungsweg nur schwer gangbar, wenn das Vertrauensverhältnis, auf dem die Verhandlung basiert, bereits verloren gegangen ist, oder wenn der herrschende Aktionär die Interessen der Minderheitsaktionäre einseitig verletzt.

Im japanischen Gesellschaftsrecht gibt es außerdem das Rechtsinstitut des „Auflösungsurteils“. Dies bezeichnet die Möglichkeit, dass ein Aktionär oder Anteilsinhaber, der einen Anteil von mehr als zehn Prozent an der Gesellschaft oder von mehr als zehn Prozent der Stimmrechte hält, durch Klage die Auflösung der Gesellschaft begehren kann (Art. 833 GesG). Voraussetzung hierfür ist in einer sogenannten „Anteilsgesellschaft“ lediglich das Vorliegen wichtiger Gründe (Art. 833 Abs. 2 GesG). In einer Aktiengesellschaft muss hingegen zusätzlich noch eine der folgenden Voraussetzungen alternativ erfüllt sein: (i) die Aktiengesellschaft muss in eine für die Unternehmensführung äußerst schwierige Situation geraten sein, in welcher der betroffenen Gesellschaft ein nicht mehr ausgleichender Schaden entsteht oder entstehen könnte, oder (ii) die Verwaltung oder die Art der Verfügung über das Vermögen einer Aktiengesellschaft muss grob ungerecht sein und den Bestand der betroffenen Aktiengesellschaft gefährden. Bei (i) wird der Fall vorausgesetzt, dass sich die Unternehmensführung einer Gesellschaft völlig festfährt und insbesondere keiner der Aktionäre eine Möglichkeit zur Beherrschung erlangen kann. Die Alternative (ii) geht von der Situation aus, in der es unter den Aktionären einen herrschenden Aktionär gibt.

Das Gericht wird jedoch meist zögern, einer Auflösung zuzustimmen, denn falls ein Auflösungsurteil gefällt wird, muss das Unternehmen anschließend auch tatsächlich abgewickelt werden. In der Praxis sind bisher nur sechs Fälle bekannt geworden, die sich mit einem Auflösungsantrag befassen. Bei fünf davon ist ein stattgebendes Urteil gefällt worden. Das Auflösungsurteil gilt in Japan sozusagen als *Ultima Ratio*. Da das Auflösungsrecht einschneidende Wirkung hat, ist es ein Instrument, das selten angewandt wird. Wenn diese Maßnahme jedoch ergriffen und eine Klage erhoben wird, kann man in der Regel davon ausgehen, dass der Konflikt sich derart verschärft hat, dass die strengen Voraussetzungen für ein Auflösungsurteil erfüllt sind.

In einer Anteilsgesellschaft besteht neben dem Auflösungsurteil die Möglichkeit, einen bestimmten Gesellschafter aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses der übrigen Gesellschafter, bei dem der betreffende Gesellschafter selbst kein Stimmrecht hat, im Wege einer Klage auszuschließen, wenn dieser bei der Ausübung seiner Geschäftsführungsbefugnis eine unrechtmäßige Handlung begangen oder ein Geschäft abgeschlossen hat, bezüglich dessen er über keine Vertretungsmacht verfügte (Artt. 607 Abs. 1 Nr. 8, 859 GesG). Für eine Aktiengesellschaft jedoch ist ein derartiges Ausschlussystem nicht vorgesehen. Wie oben erwähnt kann in einer Aktiengesellschaft lediglich ein leitender Funktionsträger durch Klage abberufen werden.

Nach dem Gesellschaftsgesetz ist es zwar technisch möglich, dass ein herrschender Aktionär mit seiner Stimmrechtsmacht im Wege eines Sonderbeschlusses der Hauptversammlung andere Aktionäre ausschließt (*Squeeze-out*), es ist jedoch immer noch umstritten, ob dafür substantielle Legitimationsgründe notwendig sind: Bezüglich börsennotierter Gesellschaften vertritt man in Japan zunehmend die Auffassung, dass der Ausschluss der restlichen Aktionäre nach einem öffentlichen Übernahmeangebot, dessen Gegenstand sämtliche Aktien sind, grundsätzlich erlaubt sein sollte, solange das Übernahmeangebot ordnungsgemäß durchgeführt wurde und die Gegenleistung, die an die auszuschließenden Aktionären gezahlt werden soll, angemessen ist.

Für geschlossene Gesellschaften, bei denen die Minderheitsaktionäre üblicherweise nicht lediglich daran interessiert sein dürften, durch ihre Kapitalbeteiligung an der Gesellschaft einen Ertrag zu erwirtschaften, wird diskutiert, ob hier zusätzliche Voraussetzungen für das *Squeeze-out* erforderlich sind. Wenn man als zusätzliche Voraussetzungen beispielsweise dieselben Anforderungen wie für den Ausschluss aus einer Anteilsgesellschaft oder einer Gewerkschaft annehmen wollte, wäre denkbar, dass der Ausschluss eines Minderheitsaktionärs ähnlich dem vorstehend erwähnten Ausschlusssystem funktionieren würde. Es bliebe aber das ungelöste Problem, dass bei der japanischen Version des *Squeeze-out* keine vorherige gerichtliche Überprüfung vorgesehen ist, obwohl eine solche beim Ausschluss aus einer Anteilsgesellschaft zwingend erforderlich ist. Durch das *Squeeze-out* kann zwar ein Minderheitsaktionär zum Austreten gezwungen werden, aber es ist umgekehrt nicht möglich, dass ein Minderheitsaktionär einen Mehrheitsaktionär zum Austritt zwingt.

In Japan ist kein allgemeines Recht eines widersprechenden Minderheitsaktionärs auf Übernahme seiner Aktien durch die Gesellschaft (Abfindungsrecht) vorgesehen. Außer in Fällen, in denen die Aktien vinkuliert sind und die Gesellschaft die Übertragung der Aktien nicht genehmigt oder in denen eine Umwandlung oder eine Satzungsänderung, die einen entscheidenden Einfluss auf die Rechte von Aktionären ausübt, vorgenommen wird, gibt es de facto keinen Ausweg, durch den ein Aktionär seine Aktie zu einem objektiv angemessenen Preis verkaufen und so seine Investition zurückerhalten kann.

Soweit eine Gesellschaft jedoch verpflichtet ist, die Aktien anzukaufen, kann der Aktionär oder die Gesellschaft das Gericht mit der Berechnung eines angemessenen Schätzwertes beauftragen (Art. 144 Abs. 2 ff. GesG). Bezüglich der Bewertung von Aktien, für die kein Börsenpreis existiert, ist in der Vergangenheit bei Entscheidungen in Japan oft eine einfache Berechnungsmethode verwendet worden, wie sie eigentlich für die Berechnung der Erbschaftsteuer angewandt wird (*ruiji gyōshu hijun kagaku hōshiki*). Bei dieser Methode nimmt man den Aktienwert einer börsennotierten Gesellschaft einer vergleichbaren Branche als Maßstab, vergleicht den jährlichen Ausschüttungsbetrag und Gewinn sowie den Buchwert des Nettovermögens und nimmt schließlich einen *illiquidity discount* (Abzug für nicht flüssige Vermögenswerte) von den Aktien vor. Allerdings ist darauf hingewiesen worden, dass mit diesem Maßstab der Aktienwert auf problema-

tische Weise unterschätzt wird, da in kleinen und mittleren Unternehmen oft verschiedene Berechnungsmanipulationen vorgenommen werden, um Erbschaftssteuer zu sparen.

In letzter Zeit verwenden immer mehr Urteile das sog. *Dividend Discount Model* (DDM) oder das sog. *Discounted Cash-Flow-Verfahren* (DCF-Verfahren). Worauf man bei der Verwendung des DDM achten muss, ist die Tatsache, dass über die Dividendenpolitik in kleinen und mittleren Unternehmen faktisch in den meisten Fällen aufgrund persönlicher Pläne des herrschenden Aktionärs entschieden wird, und dass ein Teil der Aktionäre in ihrer Funktion als Organmitglieder oder leitende Angestellte die Dividenden, die eigentlich auszuschütten wären, als Vergütung erhalten. Vor diesem Hintergrund scheint es notwendig zu sein, dass bei der Verwendung des DDM die Berechnung nicht auf dem realen Ist-Wert der Dividende, sondern auf einer hypothetischen, rationalen Dividendenpolitik basiert. Allerdings ist es für das Gericht schwierig, eine solche rationale Dividendenpolitik zu bestimmen. Es gibt Entscheidungen, die aus den durch unterschiedliche Methoden zur Marktpreisberechnung, wie des DDM, der Kapitalisierungsmethode (*Capitalization Method*) oder der Nettovermögensmethode (*NAV-Method*), ermittelten Beträgen einen gewogenen Mittelwert ziehen und danach den endgültigen Schätzwert festlegen. An diesen Entscheidungen wird die begründete Kritik geübt, dass, wenn die einzelnen Werte für sich nicht vertrauenswürdig sind, die Berechnung aus mehreren Werten ebenfalls nicht zu einem vertrauenswürdigen Wert führen kann. In diesen Entscheidungen könnte allerdings durch die gleichzeitige Verwendung der Nettovermögensmethode ein Effekt eintreten, der die vorstehend beschriebene Unterbewertung des Marktpreises abmildert, wenn der Ist-Wert der Dividenden zu niedrig liegt.

VII. ZUM SCHLUSS

Bis jetzt habe ich bei meinen Ausführungen hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigt, die typischerweise Familienunternehmen sind und bei denen der Aktienbesitz nicht weit gestreut ist. Allerdings scheint es faktisch viele Fälle zu geben, in denen zwar nicht geplant ist, die Gesellschaft an der Börse zu notieren, deren Aktienbesitz aber dennoch gestreut ist. Dies haben die zunehmenden Betrügereien im Bereich der *Private Equity* (*mikkōkai-kabu shōhō*) deutlich macht, die in den letzten Jahren die Bevölkerung Japans beunruhigt haben.

Zum Schutz der Minderheitsaktionäre in derartigen Gesellschaften sollten im Wege der Rechtsauslegung Konsequenzen gezogen werden, die denen bei börsennotierten Gesellschaften gleichen. Zu bedenken ist dabei aber, dass es grundsätzlich wünschenswert ist, bei Konflikten nach Lösungswegen zu suchen, bei denen, wie bei der Auslegung eines Vertrages, der ursprüngliche Wille der Parteien soweit wie möglich respektiert wird. Dies gilt namentlich dann, wenn die Parteien sich, wie es beispielsweise bei einem *Joint Venture* der Fall ist, bereits bei der Unternehmensgründung in Form sogenannter *Built-Ins* im Vertrag oder mittels unterschiedlicher Aktiengattungen auf mög-

liche künftige Konflikte vorbereitet haben. Das Gericht darf also nicht einseitig für einen Minderheitsaktionär eintreten und diesem so nachträglich unverhoffte Gewinne (*Windfall Gains*) verschaffen.

Zum Zweck der Konfliktvorbeugung in Familienunternehmen empfiehlt es sich aus praktischen Gründen, eine Streuung von Aktien etwa durch Erbgang möglichst zu vermeiden. Als einen Weg hierzu erlaubt das Gesellschaftsrecht, in der Satzung festzulegen, dass die Gesellschaft beim Eintritt eines Erbfalles, wenn es sich um vinkulierte Aktien handelt, von den Erben fordern kann, diese zu veräußern (Art. 174 GesG). Ob tatsächlich eine solche Vorsorge vor einer Streuung der Aktien durch Erbfall getroffen wird, hängt im Einzelfall von den Bemühungen des zuständigen Steuerberaters ab, der sich insoweit eng mit dem Management des betroffenen kleinen bzw. mittleren Unternehmens abstimmen sollte. Als Voraussetzung dafür, dass die oben ausgeführten Lösungsmaßnahmen den gewünschten Effekt erzielen, ist eine angemessene Verwaltung der Geschäfte, des Vermögens und insbesondere der Buchführung in einer geschlossenen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Großunternehmen sind der Aufsicht durch den Buch-, Rechnungs- und Abschlussprüfer (*kaikei kansa-nin*) unterworfen (Art. 328); bei anderen Unternehmen kann man jedoch nur auf die Bemühungen des Steuerberaters hoffen.

Die große deutsche GmbH-Reform durch das MoMiG – Eine Zwischenbilanz nach zwei Jahren

Florian Jacoby *

- I. Gründungserleichterungen
 - 1. Mindeststammkapital und Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
 - 3. Musterprotokoll
- II. Kapitalaufbringung
 - 1. Verdeckte Sacheinlage
 - 2. Hin- und Herzahlen
 - 3. ARUG
- III. Verlagerung aus dem Gesellschafts- in das Insolvenzrecht
 - 1. Insolvenzantragspflicht
 - 2. Gesellschafterhilfen
 - 3. Problemstruktur dieser Verlagerung
- IV. Zusammenfassung

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I, S. 2026) wurden insbesondere das Recht der GmbH und das Insolvenzrecht erheblich novelliert. Neben der Bekämpfung von Missbräuchen hatte das Gesetz vor allem Gründungserleichterungen durch Musterprotokoll in § 2 Abs. 1a GmbHG und Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) in § 5a GmbHG, Stärkung der Gesellschafterliste in §§ 40, 16 GmbHG und Ermöglichung des gutgläubigen Erwerbs von Geschäftsanteilen in § 16 Abs. 3 GmbHG, Erleichterungen bei Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung in §§ 19, 30 GmbHG, Neuregelung der Gesellschafterdarlehen in §§ 39, 44a, 135 InsO und die Einführung einer rechtsformunabhängigen Insolvenzantragspflicht in § 15a InsO zum Gegenstand.

Das Referat greift drei dieser Modernisierungstendenzen auf: Die Gründungserleichterungen dienen dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen GmbH im Konkurrenzkampf mit Auslandsgesellschaften zu erhalten. Die Diskussion um die Neuregelung der Kapitalaufbringungsvorschriften zeigt die formale Struktur des Ansatzes im deutschen Recht. Mit der Verlagerung der Rechtsmaterien Insolvenzantragspflicht und Gesellschafterhilfen aus dem Gesellschafts- in das Insolvenzrecht wurde der Zweck verfolgt, insoweit die Anwendung des deutschen Rechts sicher zu stellen.

* Der Text ist auf dem Stand von September 2010.

I. GRÜNDUNGSERLEICHTERUNGEN

Wer in Deutschland Geschäftstätigkeit entfalten will, konnte sich herkömmlich dafür im Grundsatz nur deutscher Gesellschaftsformen bedienen. Denn das (insoweit nicht ausdrücklich kodifizierte) deutsche internationale Gesellschaftsrecht folgt der „Sitztheorie“.¹ Danach muss eine (ausschließlich) in Deutschland tätige Korporation nach dem deutschen Gesellschaftsrecht wirksam gegründet sein, was eine Beschränkung auf deutsche Gesellschaften mit sich bringt. Als maßgebliche Gründe für dieses Verständnis wird der Schutz der Gläubiger und Minderheitsgesellschafter nach deutschen Standards genannt. Ein „Race to the bottom“, die Flucht in Gesellschaftsrechte mit den geringsten Anforderungen, soll verhindert werden.²

Innerhalb der EU tritt die Sitztheorie jedoch hinter die nunmehr in Artt. 49, 54 AEUV geregelte Niederlassungsfreiheit (sowie die Dienstleistungsfreiheit, Art. 56 AEUV) zurück. Diese Klärung hat die lange Kette an Vorabentscheidungen des EuGH zu diesen Grundfreiheiten, die bislang von „Daily Mail“ im Jahre 1989 über „Centros“, „Überseering“, „Inspire Art“, „Sevic“ bis zu „Cartesio“ im Jahre 2008 reicht,³ jedenfalls gebracht. Innerhalb der EU müssen daher in einem Mitgliedsstaat wirksam gegründete Gesellschaften in den anderen Mitgliedsstaaten anerkannt werden, selbst wenn sie in dem Gründungsstaat keine Geschäftstätigkeit entfalten, keinen Verwaltungssitz haben. Es kommt allein auf die wirksame Gründung an (sog. Gründungstheorie).⁴ Diese „Auslandsgesellschaften“ haben freilich nach § 13d HGB, der die Richtlinie 89/666/EWG umsetzt,⁵ eine deutsche Zweigniederlassung in das Handelsregister eintragen zu lassen.

Der deutsche Gesetzgeber erwog 2008 sogar, durch eine ausdrückliche Regelung im EGBGB die Sitztheorie umfassend durch die Gründungstheorie zu ersetzen.⁶ Ungeachtet einer solchen allgemeinen Regelung erzeugt aber schon die heutige Rechtslage

1 BGHZ 97, 269, 271, = Neue Juristische Wochenschrift 1986, 2194, 2195; BGH Neue Juristische Wochenschrift 2009, 289, 290 f. Tz. 21; BGH Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 967 ff.

2 BGH Neue Juristische Wochenschrift 2009, 289, 290 f. Tz. 21.

3 EuGH Neue Juristische Wochenschrift 1989, 2186 – Daily Mail; Neue Juristische Wochenschrift 1999, 2027 – Centros; Neue Juristische Wochenschrift 2002, 3614 – Überseering; Neue Juristische Wochenschrift 2003, 3331 – Inspire Art; Neue Juristische Wochenschrift 2006, 425 – Sevic; Neue Juristische Wochenschrift 2009, 569 – Cartesio.

4 Entsprechende Rechtsfolgen können sich aus Staatsverträgen ergeben, siehe zum Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 29. Oktober 1954 (BGBl. II 1956, 488); BGHZ 153, 353, 355 Tz. 10; BGH Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2004, 1549, 1550.

5 Elfte Richtlinie 89/666/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Offenlegung von Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen errichtet wurden, die dem Recht eines anderen Staates unterliegen, Amtsblatt Nr. L 395 vom 30/12/1989, 36; dazu EuGH Neue Juristische Wochenschrift 2003, 3331, 3332 Tz. 55 ff. – Inspire Art.

6 Vgl. M. ROTHEIMER, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 2008, 181 ff.

einen „Wettbewerb der Rechtsordnungen“,⁷ der dem Gesetzgeber des MoMiG Anlass war, die Attraktivität der deutschen GmbH zu erhöhen. Als Konkurrent der GmbH wurde dabei insbesondere die englische Limited ausgemacht, deren Gründung kaum Hürden in Gestalt von Mindestkapital oder Formvorschriften im Wege stehen.

1. *Mindeststammkapital und Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)*

Dem deutschen GmbH-Recht liegt mit dem nach § 5 Abs. 1 GmbHG aufzubringenden Stammkapital ein Mindestkapitalerfordernis zugrunde. Die Gesellschafter erhalten erst für den Preis dieses Haftkapitals den Eintritt in die Haftungsbeschränkung.⁸ Seit der Novelle des GmbHG aus dem Jahre 1980 beträgt dieses Mindestkapital 50.000 DM, nunmehr 25.000 Euro. Zwar bedeutet dieses Mindestkapital eine Sicherheitszone, die die Gesellschaft vor dem Eintritt in die Überschuldung schützt. Einen wirksamen Gläubigerschutz kann das Mindestkapitalerfordernis allein aber nicht erreichen.⁹ Denn zum einen differenziert die Höhe des Mindestkapitals nicht nach dem Kapitalbedürfnis des Unternehmens, das angesichts seiner Größe und seines Gegenstands besteht. Zum anderen bewirken die Regelungen über die Kapitalerhaltung einen Schutz des Mindestkapitals nur vor Ausschüttungen an die Gesellschafter (§§ 30 f. GmbHG), nicht vor sonstigen Verlusten. So kommt dem Mindestkapital, wie es auch der MoMiG-Gesetzgeber ausdrückt,¹⁰ in erster Linie die Aufgabe zu, eine „Seriositätsschwelle“ zu bilden: Nur wem die eigene Geschäftsidee die Aufbringung dieses Mindestkapitals wert ist, soll in den Genuss beschränkter Haftung kommen.¹¹

Die Vorschläge in der rechtspolitischen Diskussion zum MoMiG reichten so weit, das Mindestkapitalsystem abzuschaffen.¹² Der Regierungsentwurf zum MoMiG sah immerhin vor, das Mindestkapital auf 10.000 Euro abzusenken. Zur Begründung wurde darauf hingewiesen, viele Unternehmen gerade aus dem Dienstleistungssektor könnten betrieben werden, ohne dass sie eines Stammkapitals in Höhe von 25.000 Euro be-

7 Statt vieler H. EIDENMÜLLER, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2007, 168 ff.; E.-M. KIENINGER, Wettbewerb der Privatrechtsordnungen im Binnenmarkt (Tübingen 2002).

8 BGHZ 142, 315, 322; D. KLEINDIEK, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2006, 335, 341 f.; A. SCHALL, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2009, 126, 129 f.

9 KLEINDIEK (Fn. 8) 337 ff.; G. BACHMANN, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2001, 351, 365; B. GRUNEWALD / U. NOACK, GmbH-Rundschau 2005, 189 f.

10 Beschlussempfehlung RA zu § 5 GmbHG, BT-Drucks. 16/9737, 55; RegE zu § 5 GmbHG, BT-Drucks. 16/6140, 29.

11 H. EIDENMÜLLER / A. ENGERT, GmbH-Rundschau 2005, 433, 435 ff.; D. KLEINDIEK, Hommelhoff (Hrsg.), Festschrift für Priester (Köln 2007) 369, 379 f.; SCHALL (Fn. 8) 131 ff.

12 EIDENMÜLLER (Fn. 7) 188 ff.; U. HAAS, Reform des gesellschaftsrechtlichen Gläubigerschutzes, in: Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen des 66. deutschen Juristentages (München 2006), Gutachten E, 133 f.

dürften.¹³ Im Ergebnis haben die parlamentarischen Beratungen aber doch dazu geführt, im Grundsatz weiterhin ein Mindestkapital von 25.000 Euro zu verlangen.

Der Gesetzgeber hat in § 5a GmbHG den Existenzgründern allerdings die Möglichkeit eingeräumt, eine GmbH mit einem 25.000 Euro unterschreitenden Stammkapital zu gründen. Die Gesellschaft darf dann aber nicht als GmbH firmieren, sondern muss die Bezeichnung Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) oder kurz UG (haftungsbeschränkt) tragen (§ 5a Abs. 1 GmbHG). Mit dieser Konzeption hat sich der Gesetzgeber gegen die Schaffung einer speziellen Rechtsform entschieden. Die unter der Bezeichnung UG (haftungsbeschränkt) auftretende Gesellschaft ist eine GmbH, für die § 5a GmbHG allerdings Spezialregelungen vorsieht.¹⁴ Die Höhe des Mindestkapitals folgt indessen allein aus der Notwendigkeit, dass jeder Gesellschafter einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von mindestens einem Euro übernehmen muss (§ 5 Abs. 2 GmbHG). Nur eine Ein-Personen-Gesellschaft kann also eine Ein-Euro-Gesellschaft sein.

§ 5a Abs. 3 GmbHG statuiert für die UG (haftungsbeschränkt) allerdings die Verpflichtung, in der Bilanz eine besondere gesetzliche Rücklage zu bilden. Ein Viertel des (ggf. um Verlustvorträge geminderten) Jahresüberschusses ist in diese Rücklage einzustellen. Auch darf die Rücklage – abgesehen vom Ausgleich von Verlusten – nur dazu genutzt werden, mittels einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 57c ff. GmbHG) die Rücklagenmittel in statuarisches Eigenkapital umzuwandeln. Ziel dieser Rücklagenkonstruktion ist es, einen faktischen Druck auf die Gesellschafter auszuüben, das Stammkapital bis zum Mindestkapital der klassischen GmbH zu erhöhen.¹⁵ Dann entfällt für die Gesellschaft nämlich das Sonderregime des § 5a GmbHG nach dessen Absatz 5. Es handelt sich um eine „klassische“ GmbH, der allein erlaubt bleibt, ihre bisherige Firmierung als UG (haftungsbeschränkt) fortzuführen. So wollte der Gesetzgeber erreichen, dass die Unternehmergesellschaft nur ein Übergangsstadium zwischen Gründung der Gesellschaft und ihrer „Blüte“ als klassische GmbH darstellt. Inwieweit sich diese Erwartung erfüllt,¹⁶ bleibt abzuwarten. Bislang lässt sich anhand von statistischen Daten nur nachweisen, dass die UG (haftungsbeschränkt) vom Rechtsverkehr angenommen wird. Am 28. Februar 2011 waren in Deutschland 47.605 Gesellschaften im Handelsregister eingetragen.¹⁷

Aus der Pflicht zur Rücklagenbildung wird teilweise auch gefolgert, dass die UG nicht Komplementärin einer UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG werden könne, bei der

13 RegE zu § 5 GmbHG, BT-Drucks. 16/6140, 29.

14 So ausdrücklich das Konzept des Gesetzgebers, siehe RegE zu § 5a GmbHG, BT-Drucks. 16/6140, 31; Beschlussempfehlung RA zu § 5a GmbHG, BT-Drucks. 16/9737, 55.

15 RegE zu § 5a GmbHG, BT-Drucks. 16/6140, 32.

16 Kritisch M. BORMANN, GmbH-Rundschau 2007, 897, 899; R. VEIL, GmbH-Rundschau 2007, 1080, 1083.

17 http://www.rewi.uni-jena.de/Forschungsprojekt+Unternehmergesellschaft_p_15120-path-88632.html mit näherer Aufschlüsselung zur Entwicklung und einzelnen Bundesländern (Zuletzt abgerufen am 29. Juni 2011).

die Gewinnbeteiligung ausgeschlossen werde.¹⁸ Es widerspreche dem Sinne und Zweck des Thesaurierungsgebots aus § 5a Abs. 3 GmbHG, wenn die UG (haftungsbeschränkt) systematisch von der Gewinnerzielung ausgeschlossen werde. Denn dieses Gebot solle ja gerade dem Umstand Rechnung tragen, dass die UG (haftungsbeschränkt) nur als ein Durchgangsstadium zur „klassischen“ GmbH vorgesehen ist.¹⁹ Indes hat der Gesetzgeber es bei der Anordnung des Thesaurierungsgebotes belassen. Er hat keinen Zeitraum festgelegt, zu der eine UG (haftungsbeschränkt) das Mindestkapitalerfordernis der „klassischen“ GmbH erreicht haben muss oder eine generelle Pflicht zur Wirtschaftlichkeit der UG (haftungsbeschränkt) aufgestellt.²⁰ Daher ist auch eine gewinnlose UG (haftungsbeschränkt) zulässig.²¹ Dem folgt die Praxis. Am 28. Februar 2011 waren 3.111 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG registriert.²²

2. Kapitalaufbringung bei der Unternehmergesellschaft

Für die Kapitalaufbringung schreibt § 5a Abs. 2 GmbHG die Volleinzahlung vor und schließt Sacheinlagen aus. Der Gesetzgeber begründete das recht knapp:²³ Der Teilzahlungsmöglichkeit des § 7 Abs. 2 GmbHG bedürfe es nicht, weil die Gesellschafter in der Festlegung des Mindeststammkapitals frei seien. Sacheinlagen seien nicht erforderlich und daher unzulässig.

Über eine Transaktion, die die Zulässigkeit der Sacheinlage voraussetzt, hatte nun aber der BGH zu entscheiden. Eine UG (haftungsbeschränkt) sollte durch eine Abspaltung zur Neugründung entstehen. Das setzt nach § 135 Abs. 2 UmwG die Einhaltung der Gründungsvorschriften voraus. Weil hier eine Sachgründung notwendig ist, war eine teleologische Reduktion des § 5a Abs. 2 Fall 2 GmbHG befürwortet worden.²⁴ Der BGH indessen folgt dem Wortlaut dieser Bestimmung und erklärt die Neugründung durch Spaltung für unzulässig. Dieses Ergebnis steht auch mit dem wohl verstandenen Sinn und Zweck dieser Bestimmung in Einklang. Die UG (haftungsbeschränkt) soll schnell und einfach gegründet werden.²⁵ Damit verträgt sich die Gründung durch Spaltung nicht.

Inzwischen hat der BGH auch den Streit entschieden, ob die Verbote des § 5a Abs. 2 GmbHG für Kapitalerhöhungen gelten, mit denen das Stammkapital die Mindestgrenze des § 5 Abs. 1 GmbHG von 25.000 Euro erreicht. Teilweise werden unter Hinweis auf

18 Zum Meinungsstand H. WICKE, in: Wicke, GmbHG (München 2011) § 5a Rn. 19.

19 C. SCHÄFER, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011, 53, 59.

20 HECKSCHEN (Fn.14) 171; RÖMERMANN (Fn. 17) 909; I. STENZEL, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 2009, 168, 172.

21 M. LUTTER, in: Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), GmbH-Gesetz (Köln 2009) § 5a Rn. 18.

22 Siehe die in Fn. 17 genannte Quelle.

23 RegE zu § 5a GmbHG, BT-Drucks. 16/6140, 32.

24 J. HENNRICH, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 2009, 1161, 1163 f.

25 W. BAYER, in: Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), GmbH-Gesetz (Köln 2009) § 19 Rn. 59; LUTTER (Fn. 21) § 5a Rn. 3.

den Wortlaut von § 5a Abs. 5 GmbHG diese Verbote auch bei solchen Kapitalerhöhungen für anwendbar gehalten. Wer die Rechtsform der UG (haftungsbeschränkt) gewählt habe, müsse die Nachteile dieser Rechtsform hinnehmen, bis durch Eintragung der Kapitalerhöhung das Sonderregime entfalle.²⁶ Der BGH hält indessen diese Verbote unter Hinweis auf ihren Sinn und Zweck nicht für einschlägig.²⁷ Nicht nur § 5a Abs. 3 GmbHG, sondern sämtliche Regelungen zur UG (haftungsbeschränkt) sollen doch keineswegs hindern, dass die Gesellschaft zu einer „klassischen GmbH“ mit einem Mindestkapital von 25.000 Euro wird. Da dürfen diese Vorschriften nicht so ausgelegt werden, dass die Gründung einer Gesellschaft mit entsprechendem Stammkapital über den Weg einer UG (haftungsbeschränkt) beschwerlicher ist als die direkte Gründung einer GmbH mit entsprechendem Stammkapital. Freilich muss in Ergänzung von § 56a GmbHG sichergestellt sein, dass entsprechend § 7 Abs. 2 Satz 2 GmbHG die Hälfte des Mindestkapitals, mithin 12.500 Euro eingezahlt sind. Von diesem Erfordernis sieht § 56a GmbHG für die klassische GmbH ab, weil diesem Erfordernis schon bei der Gründung genügt sein muss.²⁸

3. *Musterprotokoll*

Was die Form des Gesellschaftsvertrags betrifft, so bestand die grundsätzliche Weichenstellung für den MoMiG-Gesetzgeber in der Entscheidung, ob er am Beurkundungserfordernis festhalten oder Forderungen nach der Liberalisierung bis hin zur „Gründung vom Wohnzimmer aus“ nachgeben wollte. Während der Regierungsentwurf noch eine öffentliche Beglaubigung als hinreichend erachtete, hat der Gesetzgeber sich im Ergebnis für eine Beibehaltung des Beurkundungserfordernisses entschieden.

Neu ist allerdings die Möglichkeit der Gründung im vereinfachten Verfahren nach § 2 Abs. 1a GmbHG. Als Anlage zu dieser Bestimmung enthält das GmbHG zwei Musterprotokolle. Das eine dient zur Gründung einer Ein-Personen-Gesellschaft, das andere zu der einer Mehrpersonengesellschaft, wobei allerdings mehr als drei Gesellschafter nicht zugelassen sind (§ 2 Abs. 1a S. 1 GmbHG). Wird ein solches Musterprotokoll, das zur Gründung einer UG (haftungsbeschränkt) wie zu der einer klassischen GmbH taugt, vom Notar beurkundet, ersetzt dieses Protokoll Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbestellung und Gesellschafterliste.²⁹ Das Musterprotokoll entspricht in seinem Inhalt voll den materiellen Anforderungen auch im „normalen“ Gründungsverfahren.³⁰ Zu

26 OLG München Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 1991 ff., L. FASTRICH, in: Baumbach/Hueck (Hrsg.), GmbH-Gesetz (München 2010) Rn 33.

27 BGH Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011, 955; SCHÄFER (Fn. 19) 56 f.

28 Vgl. LUTTER (Fn. 21) § 56a Rn. 1.

29 OLG München Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 1081, 1082; Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009, 2392, 2392; H. HECKSCHEN, Deutsches Steuerrecht 2009, 166 ff.; BAYER (Fn. 25) § 2 Rn. 35.

30 SCHÄFER (Fn. 19) 54.

dieser Neuerung lassen sich parallele Regelungen in anderen europäischen Staaten finden.³¹

Das Musterprotokoll gibt für die Gesellschaftsgründung ein enges Korsett vor. Insbesondere ist nur die Bestellung eines Geschäftsführers zulässig, der notwendigerweise vom Verbot des Selbstkontrahierens (§ 181 BGB) befreit wird. Änderungen irgendwelcher Art am Gründungsprotokoll sind unzulässig (§ 2 Abs. 1a S. 3).³² Diesen Einschränkungen steht allerdings allein für die Gründer einer UG (haftungsbeschränkt) ein (Kosten-)Anreiz zur Gründung im vereinfachten Verfahren gegenüber. Denn grundsätzlich richten sich die Kosten einer GmbH-Gründung gleich in welchem Verfahren nach der Höhe des Stammkapitals. Die Kostenordnung sieht aber einen Mindestwert von 25.000 Euro vor, so dass die Gründungskosten bei der Ein-Euro-UG nicht geringer sind als bei einer klassischen 25.000 Euro-GmbH. Dieser Mindestwert gilt jedoch bei der Gründung im vereinfachten Verfahren nach § 41d KostO nicht.

II. KAPITALAUFBRINGUNG

Die Gesellschafter haben den von ihnen übernommenen Anteil am Stammkapital im Grundsatz bar zu leisten. Üblich ist die Überweisung des vereinbarten Betrags auf das Konto der Gesellschaft. Dabei muss die Einlage „zur freien Verfügung“ der Geschäftsleiter geleistet werden, wie es im GmbH-Recht die Regelung zur Anmeldung in § 8 Abs. 2 GmbHG andeutet, während es im Aktienrecht § 54 Abs. 3 AktG ausdrücklich anordnet. Das ist der Fall, wenn die GmbH das Geld tatsächlich und rechtlich für ihre Zwecke verwenden kann, der Betrag also insbesondere nicht für Gesellschafterzwecke reserviert ist.³³

Im Gesellschaftsvertrag kann abweichend allerdings auch die Einbringung einer Sacheinlage vereinbart werden (§ 5 Abs. 4 GmbHG). Die Sacheinlage muss dann zumindest den Wert des Nennbetrages erreichen (§ 9 GmbHG). Diesem Erfordernis geschuldet sind auch formelle Anforderungen an die Sacheinlage: Die Gesellschafter haben nach § 5 Abs. 4 S. 2 GmbHG in einem Sachgründungsbericht die Umstände darzulegen, die für die Beurteilung der Angemessenheit der Sacheinlage wesentlich sind.

Häufig wird zwar eine Bareinlage vereinbart, aber mit der Abrede verbunden, dass die Gesellschaft dem Inferenten die Einlage – etwa als Gegenleistung für eine Leistung

31 Vgl. P. BECKER, GmbH-Rundschau 2003, 706 ff.; S. COHNEN, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaften 104 (2005) 479, 482; J. DIRKSMEIER / M. SCHARBERT, Betriebsberater 2006, 1517, 1518.

32 OLG München Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 1081 zur Abänderung des Umfangs, zu dem die Gesellschaft den Gründungsaufwand trägt. – OLG München Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 2044 hält Änderungen in Satzstellung und Zeichensetzung für zulässig.

33 BGHZ 180, 38 = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009, 713, 716 Rn. 17 – Quivive; BAYER (Fn. 25), § 7 Rn. 20; T. WACHTER, Deutsches Steuerrecht (DStR) 2010, 1240, 1241.

des Gesellschafters oder als Darlehen – zurückgewährt. In diesen Fällen fehlt es an einer Leistung der Bareinlage „zur freien Verfügung“. Nach altem Gesellschaftsrecht wurden die Abrede über die Verwendung des Einlagebetrags und alle Erfüllungsgeschäfte als nichtig angesehen, wie es ausdrücklich nur § 27 Abs. 3 AktG a.F. für das Aktienrecht anordnete. Das führte vielfach dazu, dass der Inferent in der Insolvenz der Gesellschaft seine Einlage ein zweites Mal erbringen musste.³⁴ Denn der Insolvenzverwalter nahm den Inferenten auf die Leistung der Einlage in Anspruch. Dem standen zwar regelmäßig Rückabwicklungsansprüche des Inferenten gegen die insolvente Gesellschaft wegen der nichtigen verdeckten Sacheinlage entgegen. Diese Ansprüche waren aber bloße Insolvenzforderungen, und eine Aufrechnung gegen Einlageansprüche verbot (damals wie heute) § 19 Abs. 2 S. 2 GmbHG. Die sich so ergebende Doppeleinzahlungspflicht wurde weithin als eine zu scharfe Sanktion empfunden.³⁵ Das MoMiG hat nunmehr für die GmbH folgende Regelungen eingeführt:

1. Verdeckte Sacheinlage

In § 19 Abs. 4 GmbHG hat der Gesetzgeber die verdeckte Sacheinlage im Anschluss an die bisherige Rechtsprechung legaldefiniert. Die (1.) vereinbarte Geldeinlage muss sich angesichts (2.) einer im Zusammenhang mit der Einlagenübernahme getroffenen Abrede (3.) wirtschaftlich als Sachleistung darstellen. Typisches Beispiel ist, dass die Einlage als Gegenleistung (Kaufpreis) für eine vom Gesellschafter erbrachte Leistung (Über-eignung der Kaufsache) an den Gesellschafter zurückfließt (Fallgruppe der sog. Gesellschaftergeschäfte). Dann wird die Einlage dieser Gesellschafterleistung (Kaufgegenstand) verdeckt. Ein anderes Beispiel ist, dass mit der Einlage eine Darlehensforderung des Inferenten gegen die Gesellschaft getilgt wird. Dann wird dieser Darlehensanspruch des Inferenten gegen die Gesellschaft verdeckt eingelegt. Stets wird die erforderliche Abrede vermutet, wenn ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Bareinlage und dem Vollzug des weiteren Geschäfts vorliegt.³⁶

Auch nach neuem Recht bewirkt der Inferent mit einer solchen verdeckten Sacheinlage nicht die von ihm geschuldete Einlage (§ 19 Abs. 4 S. 1 GmbHG). Eine § 8 Abs. 2 GmbHG entsprechende Erklärung der Geschäftsführer, dass eine Einzahlung zu ihrer „freien Verfügung“ erfolgt ist, ist falsch. Die Geschäftsführer machen sich mit Abgabe

34 Siehe zuletzt etwa BGHZ 173, 145, 153 f. = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007, 1751, 1753 Rn. 16 – Lurgi I; BGHZ 166, 8, 15 ff. = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2006, 665, 668 Rn. 20 ff. – Cash-Pool I.

35 H. ALTMEPPEN, Neue Juristische Wochenschrift 2010, 1955, 1955; M. HEIDENHAIN, GmbH-Rundschau 2006, 455 ff.; M. LUTTER / C. GEHLING, Wertpapier-Mitteilungen 1989, 1445, 1453.

36 BGHZ 175, 265, 271 f. = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008, 788, 789 f. Tz. 13 – Rheinmöve; BGHZ 166, 8, 15 ff. = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2006, 665, 667 Tz. 13 – Cash-Pool I; BGHZ 153, 107, 109 f. = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2003, 211, 212.

der Erklärung schadensersatzpflichtig (§§ 9a, 43 Abs. 2 GmbHG) und bei Vorsatz strafbar (§ 82 Abs. 1 Nr. 1 GmbHG). Für den Inferenten sind aber die Rechtsfolgen abgemildert. Die Abrede über die Sacheinlage ist ebenso wie die diesbezüglichen Vollzugsgeschäfte wirksam (§ 19 Abs. 4 S. 2 GmbHG). Auch ist der Wert der verdeckt eingebrachten Sache auf die offene Einlageschuld anzurechnen. Allerdings trifft den Gesellschafter die Beweislast für den Wert der Einlage.

a) *Rückwirkungsproblematik*

Im Unterschied zum alten Recht hat sich also insbesondere geändert, dass ein Inferent dem Insolvenzverwalter, der ihn auf die noch offene Einlageschuld in Anspruch nimmt, entgegenhalten kann, dass auf die Einlageforderung der Wert der verdeckt eingelegten Sache anzurechnen ist. Bemerkenswert ist insoweit das Übergangsrecht. § 3 Abs. 4 EGGmbHG ordnet an, dass auch auf Altfälle grundsätzlich das neue Recht anzuwenden ist, sofern das Rechtsverhältnis zwischen Gesellschaft und Inferent nicht durch ein rechtskräftiges Urteil oder eine wirksame Vereinbarung etwa in Form eines Vergleichs geregelt ist. Eine begründete Klage, die ein Insolvenzverwalter vor Inkrafttreten des MoMiG am 1. November 2008 erhoben hat, kann somit mit diesem Tag unbegründet geworden sein.³⁷

Diese Rückwirkung der Neuregelung hat Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Übergangsregelung aufkommen lassen.³⁸ In der Entscheidung ADCOCOM vom 22. März 2010 ist der BGH zu einer abweichenden Bewertung gelangt.³⁹ Die Übergangsregelung halte einer verfassungsrechtlichen Prüfung stand. Es handele sich nämlich lediglich um eine sog. unechte Rückwirkung, die in keine Positionen eingreife, auf die Gesellschafter oder Inferent in schutzwürdiger Weise vertrauen durften. Es werde keinesfalls in einen, bereits in der Vergangenheit abgeschlossenen Vorgang eingegriffen, weil die Kapitalaufbringung vor Inkrafttreten des MoMiG mangels Erfüllung der Einlageforderung noch nicht abgeschlossen gewesen sei. Zugleich werde mit der Neuregelung nur das erreicht, worauf der Wille von Gesellschaft und Inferent bei Vereinbarung der verdeckten Sacheinlage abzielte.

In der Tat wirkt sich die Neuregelung insbesondere zu Lasten der durch den Insolvenzverwalter repräsentierten Gesamtheit der Gesellschaftsgläubiger aus. Denn in der Insolvenz der Gesellschaft wird deren Insolvenzmasse um die Ansprüche auf die Einlage verkürzt. Mit guten Gründen hätte die Übergangsregelung daher auf den Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung abstellen können. Dafür ließe sich argumentieren, in diesem

37 BGH Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 978, 981 Tz. 29 – ADCOCOM; M. WINTER, Kapitalaufbringung nach dem MoMiG, in: Goette/Habersack (Hrsg.), Das MoMiG in Wissenschaft und Praxis (Köln 2009) Rn. 2.43.

38 J. BADENHOP, Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht 2009, 793 ff.; M. BORMANN, GmbH-Rundschau 2007, 897, 901; A. PENTZ, GmbH-Rundschau 2009, 505, 506 f.

39 BGH Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 978, 980 ff. Tz. 21 ff., 37 f., 41 ff. – ADCOCOM; ähnlich zuvor bereits BAYER (Fn. 25) § 19 Rn. 110; zustimmend ALTMIPPEN (Fn. 35) 1955.

Zeitpunkt sei die Kapitalaufbringung gerade nicht erfolgt, aber eben gescheitert. Jedoch verweist der BGH darauf, dass die Gläubiger (und der Insolvenzverwalter) keinen Vertrauensschutz beanspruchen können, der über den der Gesellschaft hinausgeht.⁴⁰ Sie sind nicht unmittelbar am geregelten Rechtsverhältnis beteiligt, sondern nur mittelbar, weil das Gesellschaftsvermögen ihnen als Haftvermögen dient.

b) Verdeckte gemischte Sacheinlage

Vielfach gehen die Beteiligten bei der verdeckten Sacheinlage davon aus, dass der Wert der verdeckt eingelegten Sache die Höhe der Einlageleistung noch übertrifft. Das Entgelt, das die Gesellschaft dann (als Kaufpreis) an den Inferenten für diese Sache zurückfließen lässt, überschreitet regelmäßig die vom Inferenten in bar erbrachte Leistung. In dieser Fallgruppe, die als verdeckte gemischte Sacheinlage bezeichnet wird, bringt das MoMiG zwei neue Fragestellungen.

aa) Die erste Fragestellung betrifft den Umfang der Anrechnung nach § 19 Abs. 4 S. 3 GmbHG. In diesen Fällen kann nicht schlicht der Wert der Sache angerechnet werden. Denn zu berücksichtigen ist zunächst, dass die Gesellschaft für die Sache mehr aufgewendet hat, als sie vom Inferenten als Bareinlage erhalten hat. Dieses Mehr ist ein echter Kaufpreis, der daher vom Wert der Sache vor der Anrechnung abzuziehen ist.⁴¹

Beispielsweise können eine Bareinlage in Höhe von 10.000 Euro vereinbart, und Betriebsmittel für 25.000 Euro vom Inferenten an die Gesellschaft verkauft worden sein. Dann ist der Wert der Betriebsmittel nach § 19 Abs. 4 S. 3 GmbHG nur anrechenbar, soweit sie 15.000 Euro übersteigen. Bei einem Wert etwa von 22.000 Euro sind 7.000 Euro anrechenbar, so dass die Einlage noch im Umfang von 3.000 Euro offen bleibt.

bb) Die zweite Frage stellt sich, wenn der Wert der verdeckt eingelegten Sache sogar den vereinbarten Kaufpreis abzüglich des Nominalwerts der Einlage unterschreitet. Im Beispiel wäre das der Fall, falls der Wert geringer als 15.000 (= 25.000 – 10.000) Euro wäre. Dann scheidet erstens nach dem gerade Gesagten unter dem Gesichtspunkt der Kapitalaufbringung eine Anrechnung nach § 19 Abs. 4 S. 3 GmbHG aus. Die Einlageverpflichtung des Inferenten besteht vollen Umfangs fort.⁴²

Es ergibt sich zweitens aber die Frage, inwieweit die zusätzlichen Nachteile auszugleichen sind, die dieser Einbringungsvorgang mit sich bringt. Beträgt beispielsweise der Wert der Betriebsmittel lediglich 11.000 Euro, führt die nach § 19 Abs. 4 S. 2 GmbHG wirksame Abrede dazu, dass unter dem Strich 4.000 Euro aus dem Vermögen der GmbH abgeflossen sind. Der BGH will diesen Vorgang daher unter dem Gesichtspunkt der Kapitalerhaltung nach §§ 30 f. GmbHG bewerten. Der Kaufvertrag sei so ungünstig für

40 BGH Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 978, 983 Tz. 46 – ADCOCOM.

41 BGH Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 978, 984 Tz. 57 f. – ADCOCOM; BGH Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007, 178, 180 f. Tz. 17 ff.; WINTER (Fn. 37) Rn. 2.37; G. MAIER-REIMER / A. WENZEL, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008, 1449, 1452; PENTZ (Fn. 38) 678 f.

42 PENTZ (Fn. 38) 680.

die Gesellschaft, dass nicht nur der Wert der Sache nicht auf die Einlage angerechnet werden könne, sondern darüber hinaus – bei der für §§ 30 f. GmbHG gebotenen bilanziellen Betrachtung – noch eine Auszahlung an den Gesellschafter vorliege.⁴³ Diese Auszahlung würde im Beispiel (Wert der Betriebsmittel: 11.000 Euro) also 4.000 Euro betragen. Daraus folgt ein Anspruch der Gesellschaft aus § 31 Abs. 1 GmbHG freilich nur, wenn bereits im Zeitpunkt dieser Auszahlung die von §§ 30 f. GmbHG ebenfalls vorausgesetzte Unterbilanz vorlag.

In der Literatur wird indessen eine Analogie zu § 9 Abs. 1 GmbHG vorgezogen.⁴⁴ Diese Lösung hält die hergebrachte Trennung von Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung aufrecht. Sie führt auch zu anderen Ergebnissen, weil die Haftung des Inferenten von einer Unterbilanz gerade nicht abhängt. Das ist auch angemessen. Entgegen seinem Einlageversprechen entzieht der Inferenten im Rahmen des Aufbringungsvorgangs Kapital. Für diese Differenz zwischen seinem Versprechen und dem tatsächlichen Resultat des wegen § 19 Abs. 4 S. 2 GmbHG wirksamen Aufbringungsvorgangs hat er ohne weitere Voraussetzungen einzustehen.

c) *Geltung in der UG*

Noch nicht Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen war die höchst umstrittene Frage, ob das Sacheinlageverbot in der UG (haftungsbeschränkt) nach § 5a Abs. 2 Fall 2 GmbHG auch die Anwendung von § 19 Abs. 4 GmbHG sperrt.⁴⁵ Für die Sperre wird ins Feld geführt, dass die Regeln über die verdeckte Sacheinlage nur anwendbar seien, wenn der verdeckt eingelegte Gegenstand auch im Wege einer offenen Sacheinlage hätte eingebracht werden können.⁴⁶ Dieser Grundsatz stimmt aber nur insoweit mit dem Wortlaut von § 19 Abs. 4 GmbHG überein, als er ausschließt, dass der Art nach nicht sacheinlagefähige Gegenstände nach dieser Bestimmung behandelt werden. Denn die fehlende Sacheinlagefähigkeit eines Gegenstandes schließt nicht nur die offene Sacheinlage aus, sondern auch, dass seine verdeckte Einbringung – wie es § 19 Abs. 4 GmbHG formuliert – „als Sacheinlage zu bewerten ist“.

Darüber hinausgehend wird freilich vertreten, § 19 Abs. 4 GmbHG sei nach seinem Sinn und Zweck auf eine Regelung für die Konstellation beschränkt, dass die Formvorschriften für eine offene Sacheinlage umgangen werden. Diese Umgehung setze aber die Zulässigkeit der Sacheinlage voraus. Jedoch stellt diese These lediglich eine Beschreibung des Anwendungsbereichs von § 19 Abs. 4 GmbHG bei der „klassischen“ GmbH dar.

§ 19 Abs. 4 GmbHG ermöglicht die Anrechnung des Werts einer Sachleistung und bewahrt so – wie dargestellt – den Inferenten insbesondere in der Insolvenz der Gesell-

43 BGH Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 978, 984 Tz. 59 ff. – ADCOCOM.

44 BAYER (Fn. 25), § 19 Rn. 77; J. KOCH, Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 175 (2011), 55, 70 ff. m. w. Nachw. in Fn. 51.

45 Zum Meinungsstand SCHÄFER (Fn. 19) 57 in Fn. 38/39.

46 SCHÄFER (Fn. 19) 57 unter Berufung auf BGHZ 180, 38 = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009, 713, Tz. 11.

schaft vor einer doppelten Einlageleistung, die für eine unangemessene Sanktionierung des Gesellschafters gehalten wurde. Diese Regelung ist angemessen, gleich ob die offene Sacheinlage nur deswegen unterblieben ist, weil sie den Beteiligten zu mühsam war oder weil sie nach § 5a Abs. 2 GmbHG verboten war. Denn dieses Sacheinlageverbot will in erster Linie nur die einfache Gründung einer UG (haftungsbeschränkt) sicherstellen.⁴⁷ Dass die Gläubiger der Gesellschaft bei der UG (haftungsbeschränkt) vor verdeckten Sacheinlagen stärker geschützt werden sollten als bei der klassischen GmbH,⁴⁸ lässt sich dem Sacheinlageverbot und seiner Begründung in den Gesetzesmaterialien⁴⁹ nicht entnehmen.

2. *Hin- und Herzahlen*

Der verdeckten Sacheinlage vergleichbare Rückflüsse der Einlage an den Inferenten gibt es auch, ohne dass der Inferent eine sacheinlagefähige Leistung an die Gesellschaft erbringt. Paradebeispiel dieser als Hin- und Herzahlen betitelten Fallgruppe ist die Konstellation, dass der entsprechende Betrag als Darlehen der Gesellschaft an den Inferenten zurückfließt. Es handelt sich also um die Sachlage, dass die Gesellschaft selbst dem Inferenten die Einlage in Gestalt eines Darlehens finanziert. Keinen Unterschied macht es dabei, ob im Wege des Darlehens die Einlage zurückfließt (Hin- und Herzahlen) oder ob zunächst die Darlehensvaluta an den Inferenten fließt, der damit die Einlage leistet (Her- und Hinzahlen).⁵⁰ In keinem Fall liegt eine Leistung der Einlage zur „freien Verfügung“ der Geschäftsführung vor. Dennoch ermöglicht § 19 Abs. 5 GmbH nunmehr, dass ein solches Hin- und Herzahlen den Inferenten von seiner Einlagepflicht befreit. Voraussetzung dafür ist jedenfalls, dass der für die Gesellschaft bestehende (Darlehensrückzahlungs-)Anspruch vollwertig ist und jederzeit durchgesetzt werden kann.

Problematisch ist, welche Bedeutung dabei dem Publizitätserfordernis in § 19 Abs. 5 S. 2 GmbHG zukommt. Nach dieser Bestimmung hat der Geschäftsführer bei der Anmeldung der Kapitalmaßnahme (§ 8 GmbHG) die Vereinbarung des Hin- und Herzahlens anzugeben, was dem Registergericht ermöglicht, die Voraussetzungen der Vollwertigkeit und Durchsetzbarkeit des Rückzahlungsanspruchs zu prüfen.⁵¹ Der BGH hat in zwei Entscheidungen mit ganz knapper Begründung dieses Publizitätserfordernis zur Tatbestandsvoraussetzung für die Befreiungswirkung erhoben.⁵² Aus dem Wortlaut und der Systematik von § 19 Abs. 5 GmbHG lässt sich dieses Ergebnis freilich nicht ab-

47 HENNRICHS (Fn. 24) 1164; ferner oben bei Fn. 25.

48 So C. SCHÄFER, in: Bork/Schäfer (Hrsg.), GmbHG (Köln 2010), § 5a Rn. 20.

49 Dazu bereits oben bei Fn. 23.

50 BGH Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 423, 426 Tz. 24; Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2006, 1633, 1634 Rn. 11 f; BAYER (Fn. 24) § 19 Rn. 103.

51 OLG München Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2011, 567.

52 BGHZ 182, 103 = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009, 1561, 1564 Tz. 25 – Cash-Pool II; BGHZ 180, 38, = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009, 713, 715 f. Tz. 16 – Quivive.

lesen.⁵³ Überzeugender ist es daher, die Rechtsfolgen dieses Geschäftsführerverhaltens – wie im Fall der von ihm verschwiegenen Abrede über die verdeckte Sacheinlage –⁵⁴ allein den Geschäftsführer tragen zu lassen. Ein Verstoß gegen § 19 Abs. 5 S. 2 GmbHG führt dann zur zivilrechtlichen (§§ 9a, 43 Abs. 2 GmbHG) und strafrechtlichen (§ 82 Abs. 1 Nr. 1 GmbHG) Verantwortlichkeit des Geschäftsführers, lässt die Befreiungswirkung für den Inferenten aber unberührt, soweit diesem der Nachweis ihrer Voraussetzungen nach § 19 Abs. 5 S. 1 GmbHG gelingt.⁵⁵

Auswirkung der Sichtweise des BGH ist indessen, dass die Voraussetzungen für die (neue) Befreiungswirkung des § 19 Abs. 5 GmbHG kaum einmal erfüllt sind. Das betrifft zunächst die Altfälle, in denen die Möglichkeit einer solchen Anmeldung durch den Geschäftsführer gar nicht bestand. Aber auch in den Neufällen wird eine entsprechende Anmeldung meist unterbleiben. Die Rechtsfolgen ergeben sich dann aus der Rechtsprechung des BGH zum alten Recht. Zu dem hatte der BGH entschieden, dass eine spätere Leistung des Inferenten, die als Rückzahlung des (vermeintlich) offenen Darlehens gewollt ist, auf die Einlageforderung anzurechnen ist, wenn sie sich dem Umfang nach dieser zuordnen lasse.⁵⁶ Die Möglichkeit dieser Zuordnung hat der BGH bei typischen Fällen eines Finanzierungsdarlehens bejaht, in Cash-Pool-Systemen indessen abgelehnt.⁵⁷

3. ARUG

Die Neuregelung von Hin- und Herzahlen sowie verdeckter Sacheinlage durch das MoMiG beschränkte sich zunächst auf das Recht der GmbH. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) vom 30. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2479) übernahm der Gesetzgeber diese Änderungen aber in § 27 Abs. 3 u. 4 AktG auch in das Aktienrecht. Dabei verwies der Gesetzgeber darauf, dass die Regelungen im GmbHG von Wissenschaft und Praxis „überwiegend gut aufgenommen“ wurden.⁵⁸

Im System des Aktienrechts ergeben sich allerdings einige erhebliche Abweichungen zu den zum GmbH-Recht aufgezeigten Rechtsfolgen. Diese Unterschiede beruhen insbesondere darauf, dass im Aktienrecht die Kapitalerhaltungsregelungen in §§ 57 ff. AktG sehr viel strikter ausgestaltet und Gesellschaftshilfen zur Finanzierung der Beteiligung durch § 71a AktG verboten sind. So bleibt insbesondere für die dem § 19 Abs. 5 GmbHG entsprechende Regelung in § 27 Abs. 4 AktG zum Hin- und Herzahlen kaum

53 BAYER (Fn. 25), § 19 Rn. 99.

54 Dazu gerade unter II. 1.

55 BAYER (Fn. 25), § 19 Rn. 99; F. WEDEMANN, GmbH-Rundschau 2008, 1131, 1133.

56 BGHZ 165, 113, 117, = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2005, 2203, 2204 f.

57 BGHZ 182, 103, = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009, 1561, 1564 Tz. 22 – Cash-Pool II; BGHZ 166, 8, 17, = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2006, 665, 668 Tz. 25 – Cash-Pool I.

58 Beschlussempfehlung RA zu § 27 AktG, BT-Drucks. 16/13098, 36.

ein Anwendungsbereich neben § 71a AktG.⁵⁹ Bei der verdeckten gemischten Sacheinlage ist zu berücksichtigen, dass nach § 57 AktG – unabhängig von einer Unterbilanz – jede Auszahlung an Gesellschafter verboten ist. Von diesem Verbot erfasst werden damit gerade auch Austauschverträge, bei denen ein objektives Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung besteht.⁶⁰ Im Fall der gemischten verdeckten Sacheinlage greift folglich dieses Verbot, sobald der Wert der verdeckt eingelegten Sache sogar den vereinbarten Kaufpreis abzüglich des Nominalwerts der Einlage unterschreitet. Auf eine Unterbilanz wie bei §§ 30 f. GmbHG kommt es nicht an. So muss die Rechtsprechungslösung über die Kapitalerhaltung bei der AG zum gleichen Ergebnis kommen, wie es die Literatur über eine analoge Anwendung des § 9 GmbHG erzielt.⁶¹

III. VERLAGERUNG AUS DEM GESELLSCHAFTS- IN DAS INSOLVENZRECHT

Schließlich soll auf zwei Materien eingegangen werden, die durch das MoMiG in der Insolvenzordnung geregelt wurden, nachdem sie zuvor überwiegend in GmbH-Gesetz und Aktiengesetz geregelt waren. Die Verlagerung eröffnete die Möglichkeit, diese Regelungen rechtsformneutral auszugestalten, so dass sie nicht nur für deutsche, sondern auch für ausländische Gesellschaftsformen greifen sollen.⁶²

1. Insolvenzantragspflicht

Eine rechtsformneutrale Insolvenzantragspflicht trifft die Organe juristischer Personen aus dem durch das MoMiG neu eingefügten § 15a InsO (früher z.B. aus § 42 Abs. 2 S. 1 BGB, §§ 130a, 177a HGB, § 92 Abs. 2 AktG, § 99 Abs. 1 GenG, § 64 Abs. 1 GmbHG). Die Antragspflicht entsteht mit dem Eintritt der materiellen Insolvenzreife, also bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einer Gesellschaft, spätestens jedoch nach Ablauf von drei Wochen nach diesem Ereignis. Die Antragspflicht muss von den vertretungsberechtigten Organen der Insolvenzschuldnerin bzw. den Organen der zur Geschäftsführung berufenen Gesellschafterin ausgeübt werden. Bei mehreren Geschäftsführern oder Vorstandsmitgliedern trifft diese Pflicht jeden Einzelnen unabhängig von einer bestehenden Gesamtvertretungsberechtigung oder internen Geschäftsverteilung.

Versäumt der Verpflichtete eine rechtzeitige Antragstellung, droht ihm die Strafbarkeit wegen Insolvenzverschleppung (§ 15a Abs. 4 u. 5 InsO). Daneben können weitere allgemeine Straftatbestände wie Betrug (§ 263 StGB), Vorenthalten und Veruntreuen von

59 J. EKKENGA, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010, 2469, 2470; U. HÜFFER, Aktiengesetz (München 2010) § 27 Rn. 45; unklar insoweit Beschlussempfehlung RA zu § 27 AktG, BT-Drucks. 16/13098, 38.

60 HÜFFER, (Fn. 59) § 57 Rn. 8; T. RAISER / R. VEIL, Recht der Kapitalgesellschaften (München 2010) § 19 Rn. 4.

61 Vgl. KOCH (Fn. 44) 73 f.

62 Begründung zu § 15a InsO-RegE sowie zu § 39 InsO-RegE, BT-Durcks, 16/6149, 55 u. 57.

Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) und die in §§ 283 ff. StGB geregelten Insolvenzstraftaten greifen. Auch die zivilrechtlichen Sanktionen für die Antragspflichtigen sind empfindlich. Im Innenverhältnis droht dem Geschäftsleiter eine Schadensersatzhaftung aus § 43 GmbHG, § 93 AktG, § 130a HGB, weil das Versäumen des Insolvenzantrags eine Verletzung der Organpflichten darstellt. Zudem knüpft das Zahlungsverbot der § 64 GmbHG, § 92 Abs. 2 AktG, § 130a HGB mit seinen erheblichen Haftungsfolgen ebenfalls an die materielle Insolvenz an. Im Außenverhältnis zu den Gesellschaftsgläubigern droht den Geschäftsleitern eine Haftung aus § 823 Abs. 2 BGB, weil § 15a InsO als Schutzgesetz angesehen wird.⁶³

2. *Gesellschafterhilfen*

Das MoMiG hat das dem GmbH-Recht entstammende Eigenkapitalersatzrecht abgeschafft, indem zum einen § 30 Abs. 1 S. 3 GmbHG die Anwendung der Rechtsprechungsregeln (d. h. die analoge Anwendung der §§ 30 f. GmbHG auf Tatbestände des Eigenkapitalersatzes) sperrt und zum anderen der Begriff des Eigenkapitalersatzes aus dem Gesetz getilgt wurde (Streichung der §§ 32a f. GmbHG und Änderung der §§ 39 Abs. 1 Nr. 5, 135 InsO). An diese Stelle ist das rechtsformneutral ausgestaltete Recht der Gesellschafterhilfen in §§ 39, 44a, 135 InsO getreten. Herzstück der Neuregelung ist § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO. Diese Bestimmung erklärt Forderungen von Gesellschaftern in der Insolvenz ihrer Gesellschaft für nachrangig, wenn die Gesellschaft über keine natürliche Person als Vollhaftenden verfügt (§ 39 Abs. 4 S. 1 InsO), unterscheidet also nicht weiter nach bestimmten Gesellschaftsformen.

Gleiches gilt für § 135 Abs. 1 InsO. Nach dieser Bestimmung ist eine Befriedigung oder Sicherung unter § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO fallender Forderungen anfechtbar, die ein Gesellschafter vor Insolvenzeröffnung erhalten hat. Das alte Eigenkapitalersatzrecht ging weiter, indem es mit der analogen Anwendung der §§ 30 f. GmbHG ein präventives Ausschüttungsverbot beinhaltete, das unabhängig von der Insolvenzeröffnung eine Haftung nicht nur des betroffenen Gesellschafters, sondern auch von Mitgesellschaftern und Geschäftsführern begründete. Der Anwendungsbereich des alten Rechts war aber enger wegen seiner Voraussetzung, dass der Gesellschafter das Darlehen unter Verletzung seiner Finanzierungsfolgenverantwortung in der Krise gegeben haben musste, in der ein ordentlicher Gesellschafter seiner Gesellschaft nicht ein Darlehen (Fremdkapital), sondern Eigenkapital zugeführt hätte. Stattdessen bestimmt das neue Recht nunmehr starre Fristen: Eine Befriedigung ist anfechtbar, wenn sie im letzten Jahr vor dem Insolvenzantrag oder danach erfolgte (§ 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO); für eine Sicherung beträgt die Frist 10 Jahre (§ 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO).

⁶³ BGHZ 126, 181, 198 = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1994, 1103, 1106 ff; D. KLEINDIEK, in: Lutter/Hommelhoff (Hrsg.), GmbH-Gesetz (Köln 2009), Anh. zu § 64 Rn. 61 ff; C. POERTZGEN, Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht 2007, 574, 575.

3. *Problemstruktur dieser Verlagerung*

Auch wenn diese insolvenzrechtlichen Regelungen ihrem Wortlaut nach auf Auslandsgesellschaften anwendbar sind, bleibt auf zwei Probleme hinzuweisen.

Erstens müssen die vorgenannten, im deutschen Insolvenzrecht beheimateten Regelungen in der Insolvenz einer Auslandsgesellschaft überhaupt anwendbar sein. Das ist eine Frage des Kollisionsrechts. Art. 4 Abs. 1 EuInsVO verweist für das Insolvenzverfahren und seine Wirkungen auf das Insolvenzrecht des Staates, in dem das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Neben diese Generalklausel treten aber Ausnahmetatbestände wie insbesondere Art. 4 Abs. 2 lit. m, Art. 13 EuInsVO für die Insolvenzanfechtung.⁶⁴ Dabei stellt sich nicht nur, aber gerade für die Insolvenzantragspflicht und darauf aufbauend die Insolvenzverschleppungshaftung die Frage, inwieweit diese Materie insolvenzrechtlich und nicht etwa gesellschaftsrechtlich oder gar deliktsrechtlich zu qualifizieren ist.⁶⁵ Allein in welchem Gesetz der nationale Gesetzgeber eine Norm platziert, kann jedenfalls nicht den Ausschlag geben. Im Ergebnis ist also schon aus kollisionsrechtlicher Sicht keinesfalls geklärt, inwieweit der Plan des deutschen Gesetzgebers aufgegangen ist.⁶⁶

Aber selbst wenn das Kollisionsrecht die Anwendbarkeit der deutschen rechtsformneutralen Vorschriften gebietet, stellt sich ein weiteres Problem. Diese Regelungen müssen sich an der Niederlassungsfreiheit der Artt. 49, 54 AEUV messen lassen, weil es sich um nationale Maßnahmen handelt, die die Ausübung der durch den AEUV garantierten Grundfreiheiten behindern oder weniger attraktiv machen können.⁶⁷ Solche Maßnahmen sind nach der Rechtsprechung des EuGH, die auch Eingang in die deutsche Rechtsprechung gefunden hat,⁶⁸ gerechtfertigt, wenn die Maßnahmen in nicht diskriminierender Weise angewandt werden, durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt werden sowie zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet und erforderlich sind.⁶⁹ Dabei stellt sich bei Prüfung der Erforderlichkeit insbesondere die Frage, welche Regelungen für die jeweilige Auslandsgesellschaft nach dem Sachrecht ihres Herkunftslandes gelten würden.⁷⁰ Auch diese Fragen harren also noch einer Klärung.

64 Mahnend P. BEHRENS, *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts* 2010, 230 ff.

65 Für insolvenzrechtliche Qualifikation der Insolvenzverschleppungshaftung S. WORMS, *Insolvenzverschleppung bei der „deutschen“ Limited* (München 2009) 129; POERTZGEN (Fn. 63) 575 f.; H. VALLENDER, *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* 2006, 425, 440 ff.; kritisch aber O. BERNER / L. KLÖHN, *Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* 2007, 106.

66 Zu Gesellschafterhilfen AG Hamburg *Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* 2009, 532; zustimmend M.-P. WELLER, *Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* 2009, 2029, 2030; differenzierend BEHRENS (Fn. 64) 230 ff.; skeptisch K. ZAHRTTE, *Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht* 2009, 223 ff.

67 Vgl. S. RIEDEMANN, *GmbH-Rundschau* 2004, 345, 348; VALLENDER (Fn. 45) 441; WORMS (Fn. 65) 158 f. für Insolvenzantragspflicht und Verschleppungshaftung; ferner A. STAUDINGER, *Anwaltsblatt* 2008, 316, 324 f.; zur Existenzvernichtungshaftung P KINDLER, *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts* 2010, 430, 431 f.

68 BGHZ 172, 200, 206 f. = *Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* 2007, 1306, 1308, Tz. 18 ff.

69 EuGH *Neue Juristische Wochenschrift* 2003, 3331, 3334 Tz. 133 – *Inspire Art.*

70 Vgl. STAUDINGER (Fn. 67) 325.

IV. ZUSAMMENFASSUNG

1. Das MoMiG hatte neben der Bekämpfung von Missbräuchen vor allem Gründungserleichterungen durch Musterprotokoll und Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), Stärkung der Gesellschafterliste und Ermöglichung des gutgläubigen Erwerbs von Geschäftsanteilen, Erleichterungen bei Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung, Neuregelung der Gesellschafterdarlehen und die Einführung einer rechtsformunabhängigen Insolvenzantragspflicht zum Gegenstand.
2. Die Bedeutung der Gründungserleichterungen steht im Kontext des „Wettbewerbs der europäischen Gesellschaftsrechtsordnungen“. Die EuGH-Rechtsprechung zur Niederlassungsfreiheit (Centros, Überseering und Inspire Art) ermöglicht aus den innerhalb der Union angebotenen Gesellschaftsformen frei zu wählen. Die Schaffung des Musterprotokolls und die Einführung der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) sind insbesondere dem Wettbewerbsdruck durch die einfach und billig zu gründende Limited (Ltd.) geschuldet.
3. Die Neuerungen bei der Kapitalaufbringung hatten zum Ziel, als unausgewogen empfundene Sanktionen des alten Rechts zu beseitigen. Diese Änderungen im GmbH-Recht wurden vom Gesetzgeber als so gelungen angesehen, dass er sie im Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) ins Aktienrecht übertragen hat. Die Praxis zeigt aber, dass viele Einzelprobleme zu klären sind. Insbesondere ist die Anwendbarkeit der Neureglung über das sog. Hin- und Herzahlen auf die Aktiengesellschaft (§ 27 Abs. 3 AktG) angesichts des Verbots in § 71a AktG, Beteiligungen durch die AG zu finanzieren, bedenklich.
4. Insolvenzantragspflicht und das Recht der Gesellschafterhilfen werden nicht mehr im Gesellschaftsrecht, sondern nunmehr rechtsformneutral im Insolvenzrecht geregelt. Das soll die Möglichkeit eröffnen, diese Regelungen nicht nur auf deutsche, sondern auch auf ausländische Gesellschaftsformen anzuwenden. Noch ungelöste Probleme ergeben sich aber sowohl in Bezug auf die kollisionsrechtliche Qualifizierung dieser Regelungen als auch innerhalb Europas im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit.

**Das japanische Patentgesetz
und unterinstanzliche Gerichtsentscheidungen zu den Erfordernissen
für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche**

Ryôichi Mimura

- I. Einleitung
- II. Bestimmungen im Patentgesetz und in sonstigen Regelungen zu den Erfordernissen für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche
- III. Inhalt der Prüfungsrichtlinien des Patentamtes hinsichtlich des Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernisses
 - 1. Zum Stützungserfordernis
 - 2. Zum Ausführbarkeitserfordernis
- IV. Urteil der Großen Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum vom 11. Nov. 2005 (2005 (*gyo-ke*) Nr. 10042)
- V. Zum Verhältnis zwischen dem Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernis
- VI. Urteil des Obergerichts für Geistiges Eigentum vom 28. Jan. 2010 (2009 (*gyo-ke*) Nr. 10033)
- VII. Ausblick zu der Diskussion im Hinblick auf die Erfordernisse für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche

I. EINLEITUNG

In Artikel 36 des japanischen Patentgesetzes (JPatG) sind die Erfordernisse für die Anfertigung der Patentansprüche sowie der Beschreibung bestimmt. Danach müssen neben dem sogenannten „Erfordernis der Anspruchsklarheit“ insbesondere auch das sogenannte „Erfordernis der Stützung der Patentansprüche durch die Beschreibung“ und das „Erfordernis der Ausführbarkeit der Erfindung“ erfüllt sein.

Zu dem Erfordernis, dass die Patentansprüche eine Stütze in der Beschreibung finden, hat die Große Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum in seinem Urteil vom 11. November 2005 klar Stellung zu Sinn und Zweck des Stützungserfordernisses in Bezug auf eine sogenannte „Parametererfindung“ bezogen. Im Weiteren hat das Obergericht für Geistiges Eigentum vor kurzem in seinem Urteil vom 28. Januar 2010 Aussagen zum Verhältnis zwischen Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernis getroffen und diesen Zusammenhang konkreter bestimmt.

Hier sollen die Bestimmungen im japanischen Patentgesetz und in der dazugehörigen Ausführungsverordnung erläutert werden, und zwar in Bezug auf die Erfordernisse für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche, und insbesondere in Bezug auf das Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernis. Im Weiteren soll in diesem

Zusammenhang auch der Inhalt der Prüfungsrichtlinien des Patentamtes dargelegt werden. Zusätzlich wird der Inhalt der vorgenannten Urteile des Obergerichts für Geistiges Eigentum vorgestellt.

II. BESTIMMUNGEN IM PATENTGESETZ UND IN SONSTIGEN REGELUNGEN ZU DEN ERFORDERNISSEN FÜR DIE ANFERTIGUNG DER BESCHREIBUNG SOWIE DER PATENTANSPRÜCHE

Art. 36 JPatG regelt das Erfordernis für die Anfertigung der Beschreibung und der Patentansprüche wie folgt:

Art. 36 (Patentanmeldungen)

- (1) Wer ein Patent begehrt, reicht einen Antrag mit folgenden Angaben beim Präsidenten des Patentamts ein:
 - (i) Name oder Bezeichnung des Patentanmelders sowie dessen Wohnsitz oder Sitz;
 - (ii) Name des Erfinders sowie dessen Wohnsitz oder Sitz.
- (2) Dem Antrag sind eine Beschreibung, ein oder mehrere Patentansprüche, notwendige Zeichnungen sowie eine Zusammenfassung beizufügen.
- (3) Die Beschreibung nach Abs. 2 muss Folgendes enthalten:
 - (i) die Bezeichnung der Erfindung;
 - (ii) eine einfache Erklärung der Zeichnungen;
 - (iii) eine detaillierte Erklärung der Erfindung.
- (4) Die detaillierte Erklärung der Erfindung nach Nr. (iii) des vorangehenden Absatzes muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
 - (i) Die Erklärung muss die Erfindung gemäß der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) so klar und ausreichend beschreiben, dass ein Durchschnittsfachmann auf dem technischen Gebiet, zu dem die Erfindung gehört, die Erfindung ausführen kann;
 - (ii) Soweit demjenigen, der das Patent begehrt, im Zeitpunkt der Patentanmeldung eine veröffentlichte Erfindung (Erfindung gemäß Art. 29, Abs. 1 Nr. (iii); im Folgenden bleibt diese Nr. maßgeblich) bekannt ist, die im Zusammenhang mit der Erfindung steht, muss die Erklärung den Titel der öffentlichen Druckschrift, in der die veröffentlichte Erfindung aufgeführt ist, sowie Fundstellen zu sonstigen Informationen in Bezug auf die veröffentlichte Erfindung enthalten.
- (5) Die Patentansprüche gemäß Abs. 2 müssen in einzelne Ansprüche gegliedert sein und für jeden Anspruch gesondert alle Merkmale enthalten, die der Patentanmelder zur Definition der Erfindung, für die er ein Patent begehrt, für notwendig erachtet. Dabei sind Formulierungen, nach denen die in einem Anspruch beanspruchte Erfindung mit der in einem anderen Anspruch beanspruchten Erfindung identisch ist, nicht ausgeschlossen.

- (6) Die Formulierung der Patentansprüche gemäß Abs. 2 muss jeden der nachfolgenden Punkte erfüllen:
- (i) Die Erklärungen zu der Erfindung, für die ein Patent begehrt wird, sind in der detaillierten Erklärung der Erfindung beschrieben;
 - (ii) Die Erklärungen zu der Erfindung, für die ein Patent begehrt wird, sind klar;
 - (iii) Die Erklärungen in den einzelnen Ansprüchen sind prägnant;
 - (iv) Die Erklärungen sind gemäß der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) abgefasst.
- (7) Die Zusammenfassung nach Abs. 2 muss eine Kurzfassung zu der Erfindung, die in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen dargelegt ist, sowie sonstige Angaben gemäß der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie enthalten.

Die vorzitierten Regelungen zur Formulierung der Patentansprüche enthalten im Art. 36 Abs. 6 Nr. 2 das Klarheitserfordernis („Die Erklärungen zu der Erfindung, für die ein Patent begehrt wird, sind klar.“) und in Nr. 1 das Stützungserfordernis („Die Erklärungen zu der Erfindung, für die ein Patent begehrt wird, sind in der detaillierten Erklärung der Erfindung beschrieben.“).

Im Hinblick auf die detaillierte Erklärung der Erfindung in der Beschreibung enthält Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) das Ausführbarkeitserfordernis:

Die Erklärung muss die Erfindung gemäß der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) so klar und ausreichend beschreiben, dass ein Durchschnittsfachmann auf dem technischen Gebiet, zu dem die Erfindung gehört, die Erfindung ausführen kann.

Dem Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) entsprechend trifft die Ausführungsverordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie zum Patentgesetz in Bezug auf das Ausführbarkeitserfordernis folgende Regelung:

Ausführungsverordnung zum Patentgesetz, Par. 24^{bis}

Die detaillierte Erklärung nach Maßgabe der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie gemäß dem Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) JPatG muss das durch die Erfindung zu lösende Problem, dessen Lösung sowie weitere Angaben enthalten, die aus Sicht des Durchschnittsfachmanns auf dem Gebiet der technischen Erfindung für das Verständnis der technischen Signifikanz der Erfindung notwendig sind.

Das „Klarheitserfordernis“, das „Stützungserfordernis“ und das „Ausführbarkeitserfordernis“ stellen, wenn sie nicht erfüllt werden, nicht nur Zurückweisungsgründe (Art. 49 (iv) JPatG), sondern auch Nichtigkeitsgründe (Art. 123 Abs. 1 (iv) JPatG) dar, soweit die Patenteintragung trotz des Vorliegens von Zurückweisungsgründen erfolgt. Ferner trägt der Anmelder die Beweis- und Darlegungslast, dass die Patentanmeldung diese Erfordernisse erfüllt.

III. INHALT DER PRÜFUNGSRICHTLINIEN DES PATENTAMTES HINSICHTLICH DES STÜTZUNGS- UND AUSFÜHRBARKEITSERFORDERNISSSES

1. *Zum Stützungserfordernis*

Im Oktober 2003 wurden die Prüfungsrichtlinien überarbeitet und die „Revidierten Prüfungsrichtlinien zu den Erfordernissen für die Anfertigung der Beschreibungen und Patentansprüche“ (nachstehend „Prüfungsrichtlinien“) erlassen, die das Stützungserfordernis wie folgt festlegen:

Die Erfindung gemäß den Patentansprüchen darf nicht den Umfang überschreiten, der in der detaillierten Erklärung der Erfindung dargelegt ist. Wäre in den Patentansprüchen eine Erfindung dargelegt, die nicht in der detaillierten Erklärung der Erfindung beschrieben ist, würde damit ein Schutzrecht für eine nicht offenbarte Erfindung begehrt. Die Bestimmungen der vorliegenden Nr. bezwecken, dies zu verhindern.

Ferner legt die Prüfungsrichtlinie die Beurteilungsmaßstäbe wie folgt fest:

Die Frage, ob die Formulierung der Patentansprüche den Bestimmungen des Art. 36, Abs. 6 Nr. (i) JPatG genügt, erfolgt im Wege eines Vergleichs zwischen der Erfindung gemäß den Patentansprüchen und der in der detaillierten Erklärung dargelegten Erfindung sowie einer entsprechenden Prüfung.

Im Rahmen des Vergleichs und der Prüfung werden die Erfindung gemäß den Patentansprüchen und die in der detaillierten Erklärung dargelegte Erfindung – unabhängig von ihrer formulierungstechnischen Vereinbarkeit – im Hinblick auf ihr materielles Beziehungsverhältnis geprüft.

Die Prüfungsrichtlinien des Patentamtes führen im Weiteren folgende Fallgruppen an, bei deren Vorliegen das Stützungserfordernis als nicht erfüllt angesehen wird:

- (i) Ein Merkmal, das einem Merkmal in den Patentansprüchen entspricht, ist in der detaillierten Erklärung der Erfindung weder beschrieben noch angedeutet.
- (ii) Das Beziehungsverhältnis zwischen den Patentansprüchen und der detaillierten Erklärung der Erfindung ist deswegen unklar, weil die in den Patentansprüchen und in der detaillierten Erklärung der Erfindung verwendeten Begriffe uneinheitlich sind.
- (iii) Der in der detaillierten Erklärung der Erfindung dargelegte Inhalt kann selbst im Lichte des Standes des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung nicht auf den Umfang der Erfindung gemäß den Patentansprüchen erweitert bzw. verallgemeinert werden.
- (iv) Es wird ein Patent beansprucht, das den in der detaillierten Erklärung der Erfindung dargelegten Umfang überschreitet, weil den Patentansprüchen das in der detaillierten Erklärung der Erfindung beschriebene Mittel zur Lösung des Problems nicht zu entnehmen ist.

2. Zum Ausführbarkeitserfordernis

Die Prüfungsrichtlinien des Patentamts regeln zum Ausführbarkeitserfordernis Folgendes:

Gemäß dieser Bestimmung ist die detaillierte Erklärung der Erfindung in einem solchen Umfang zu beschreiben, dass eine Person mit der Fähigkeit, sich auf dem technischen Gebiet der fraglichen Erfindung gewöhnlicher technischer Mittel zur Untersuchung und Entwicklung, so z.B. für das Verstehen der Literatur, für Experimente, für Analysen oder für die Herstellung zu bedienen und in einem üblichen Maß erfinderisch tätig zu sein (Fachmann), die Erfindung gemäß den Patentansprüchen auf Grundlage der in der Beschreibung und den Zeichnungen angegebenen Merkmale und nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung ausführen kann. [...] Wenn also ein Fachmann bei seinem Versuch, die Erfindung gemäß den Anweisungen in den Beschreibungen und Zeichnungen zur Ausführung der Erfindung und nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung auszuführen, nicht verstehen kann, wie die Erfindung auszuführen ist (wenn zum Beispiel *trial-and-error*-Versuche oder hochkomplizierte Experimente in einem dem Fachmann unzumutbaren Maß erforderlich werden, um herauszufinden, wie die Ausführung zu realisieren ist), ist die detaillierte Erklärung im Hinblick auf die Ausführung der Erfindung durch einen Fachmann als ungenügend zu erachten.

Außerdem führen die Prüfungsrichtlinien Fallgruppen an, bei deren Vorliegen das Ausführbarkeitserfordernis als nicht erfüllt angesehen wird. So stellen zunächst unter anderem folgende Fälle einen „Verstoß gegen das Ausführbarkeitserfordernis aufgrund von Mängeln in den Angaben zur Ausführungsform der Erfindung“ dar:

- Der Fachmann kann die Erfindung gemäß den Patentansprüchen deswegen nicht ausführen, weil in den Angaben zur Ausführungsform der Erfindung das technische Mittel, das den Angaben zur Bestimmung der Erfindung in den Patentansprüchen entspricht, in der detaillierten Erklärung zur Erfindung nur in einer abstrakten und funktionellen Form beschrieben ist, und mithin das Material, die Vorrichtung, der Prozess usw. zur Realisierung dieses technischen Mittels unklar bleibt und ferner der Fachmann diese nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens nicht verstehen kann.
- Der Fachmann kann die Erfindung gemäß den Patentansprüchen deshalb nicht ausführen, weil in den Angaben zur Ausführungsform der Erfindung Zahlenwerte, wie zum Beispiel solche zu den Herstellungsbedingungen nicht aufgeführt sind und ferner der Fachmann diese auch nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung nicht verstehen kann.

Des Weiteren stellt insbesondere folgender Fall einen „Verstoß gegen das Ausführbarkeitserfordernis wegen Nichtausführbarkeit eines Teils, der nicht durch die Ausführungsformen in der Erfindung gemäß den Patentansprüchen gedeckt ist“, dar:

Es bestehen konkrete Gründe dafür, dass, soweit in den Patentansprüchen die Erfindung des Oberbegriffs und in der detaillierten Erklärung der Erfindung nur die Ausführungsform in Bezug auf einen der vom vorgenannten Oberbegriff umfassten

Unterbegriffe in einer ausführbaren Weise dargelegt ist, die Erläuterungen nicht so klar und ausreichend sind, dass der Fachmann einen weiteren, dem besagten Oberbegriff unterfallenden Unterbegriff auf Grundlage der Ausführungsform in Bezug auf den erstgenannten Unterbegriff und nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens (dies umfasst unter anderem auch Verfahren von Experimenten und Analysen) ausführen kann.

IV. URTEIL DER GROßEN KAMMER DES OBERGERICHTS FÜR GEISTIGES EIGENTUM VOM 11. NOV. 2005 (2005 (GYO-KE) NR. 10042)

Der durch die Große Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum entschiedene Fall betrifft die Nichtigkeitsklage gegen eine Lösungsentscheidung, die noch auf einen Einspruch erging, der vor der Patentrechtsreform im Jahre 2003 (Gesetzesnummer 47) eingelegt worden war. Der Patentinhaber besaß das Patentrecht auf eine Erfindung mit der Bezeichnung „*Verfahren zur Herstellung einer Polarisationsfolie*“. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens hatte das Patentamt aufgrund von Mängeln in den Angaben der Beschreibung das Patent für nichtig erklärt; gegen diese Entscheidung hatte der Inhaber Nichtigkeitsklage erhoben.

Das hier streitgegenständliche Patent betraf eine sogenannte Parametererfindung, bei der als Kennwerte zwei technische Variablen (Parameter) verwendet wurden, um mithilfe einer Formel ein Spektrum zur Bestimmung des Gegenstands anzugeben.

Die Große Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum schloss sich in seinem Urteil der Ansicht des Patentamtes an, wies den Nichtigkeitsantrag des Patentinhabers ab und äußerte sich zu dem Stützungserfordernis (Art. 36, Abs. 6 Nr. (i) des geltenden Patentgesetzes) wie folgt:

Die Feststellung, ob die Patentansprüche das Stützungserfordernis erfüllen, erfolgt im Wege einer Gegenüberstellung der Patentansprüche mit der detaillierten Erklärung der Erfindung und durch Prüfung folgender Punkte, wobei der Patentinhaber die Beweislast hinsichtlich des Vorliegens der Stützungserfordernisse trägt:

- Entspricht die Erfindung gemäß den Patentansprüchen der Erfindung in der detaillierten Erklärung?
- Hat die Erfindung gemäß den Patentansprüchen einen solchen Umfang, dass der Fachmann auf Grundlage der detaillierten Erklärung erkennen kann, dass er das der Erfindung zugrunde liegende Problem lösen kann oder nicht?
- Hat die Erfindung gemäß den Patentansprüchen einen solchen Umfang, dass der Fachmann auch ohne diese Erklärungen oder Anweisungen nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens das der Erfindung zugrunde liegende Problem lösen kann oder nicht?

Hinsichtlich der Möglichkeit einer Ergänzung von nicht in der Beschreibung enthaltenen Angaben durch Nachreichung von Versuchsdaten urteilte das Gericht, dass es der Zweckrichtung des Patentwesens – das die Patenterteilung unter dem Vorbehalt der Offenba-

zung der Erfindung vorsehe – widerspreche und somit unzulässig sei, wenn nach der Patentanmeldung zusätzlich zu den Angaben in der detaillierten Erklärung der Erfindung durch Nachreichung von Versuchsdaten eine Ergänzung vorgenommen werde, dadurch die Inhalte bis hin zum Umfang der in den Patentansprüchen zum Ausdruck kommenden Erfindung erweitert und verallgemeinert würden und so das Stützungserfordernis erfüllt werde.

V. ZUM VERHÄLTNIS ZWISCHEN DEM STÜTZUNGS- UND AUSFÜHRBARKEITSERFORDERNIS

Zum Verhältnis zwischen dem Stützungserfordernis und dem Ausführbarkeitserfordernis bestimmen die patentrechtlichen Regelungen, dass das Stützungserfordernis das Verhältnis zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung regelt, während das Ausführbarkeitserfordernis den Inhalt der Beschreibung festlegt.

Die Prüfungsrichtlinien des Patentamtes sehen jedoch, wie bereits ausgeführt, als Fallgruppe zur Verneinung des Stützungserfordernisses neben den Fällen, in denen die Angaben formulierungstechnisch nicht mit den Angaben in der detaillierten Erklärung übereinstimmen, die Fälle vor, in denen der Inhalt

„selbst im Lichte des Standes des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung nicht auf den Umfang der Erfindung gemäß den Patentansprüchen erweitert bzw. verallgemeinert werden kann“.

Sie setzen insofern eine vertiefte Prüfung voraus, die das substantielle Beziehungsverhältnis zwischen den Patentansprüchen und der detaillierten Erklärung berücksichtigt. Dies hat dazu geführt, dass sich die Beurteilung des Stützungserfordernisses und des Ausführbarkeitserfordernisses zum Teil überschneiden und die Differenzierung zwischen diesen beiden Erfordernissen undeutlich geworden ist.

VI. URTEIL DES OBERGERICHTS FÜR GEISTIGES EIGENTUM VOM 28. JANUAR 2010 (2009 (GYO-KE) NR. 10033)

Unter den vorbeschriebenen Umständen hat nun das Obergericht für Geistiges Eigentum durch sein Urteil vom 28. Januar 2010 die dogmatische Stellung des Stützungserfordernisses und des Ausführbarkeitserfordernisses im Rahmen des Patentgesetzes klargestellt und ferner das Beziehungsverhältnis zwischen diesen beiden Erfordernissen verdeutlicht.

Der dem Urteil zugrunde liegende Fall betrifft eine Nichtigkeitsklage gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer des Patentamts, den Zurückweisungsbeschluss gegen eine Patentanmeldung aufrechtzuerhalten, und zwar zu einer Erfindung mit der Bezeichnung „*Verwendung von Flibanserin bei der Behandlung von sexuellen Störungen*“. Die

Entscheidung der Beschwerdekammer war damit begründet, dass die detaillierte Erklärung der Erfindung keine pharmakologischen Daten zur Wirksamkeit von Flibanserin-Mitteln im Hinblick auf die Behandlung von sexuellen Störungen oder als gleichwertig anzusehende Angaben aufweise, so dass insofern die vorliegende Anmeldung das Stützungserfordernis nicht erfülle und somit zurückzuweisen sei.

Demgegenüber hat das Obergericht für Geistiges Eigentum die Entscheidung der Beschwerdekammer wie folgt für nichtig erklärt:

- 1) Sinn und Zweck des Stützungserfordernisses in der Bestimmung des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG sei es, hinsichtlich der Formulierung der Patentansprüche die Gewährung von Alleinrechten auszuschließen, die im Verhältnis zu den Angaben der detaillierten Erklärung der Erfindung zu weitreichend wären. Wären also die Angaben in den Patentansprüchen weitreichender als der Umfang der technischen Merkmale, die in der detaillierten Erklärung der Erfindung beschrieben und offenbart sind, und würde ein Alleinrecht in einem derart großen Umfang erteilt, würde dies der Zweckrichtung des Patentwesens widersprechen, ein Alleinrecht als Gegenleistung für die Offenbarung nur im Umfang der offenbarten Technik zu erteilen, weshalb das Gericht hier eine solche Formulierung der Patentansprüche für unzulässig halten würde. Wenn zum Beispiel aus den Ausführungen zu den Ausführungsbeispielen usw. in der detaillierten Erklärung der Erfindung lediglich enge und begrenzte technische Merkmale hervorgingen, während die Patentansprüche Angaben enthielten, deren weitreichender technischer Umfang diese technischen Merkmale überschritte, so verstoße dies gegen die Bestimmung der vorgenannten Nr. und wäre somit nicht zulässig.
- 2) Bei der Auslegung des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG sei es hinreichend, wenn die Angaben in den Patentansprüchen anhand einer notwendigen und zweckmäßigen Auslegungsmethode daraufhin geprüft würden, ob der Umfang der Patentansprüche bei einem Vergleich mit den Angaben in der detaillierten Erklärung der Erfindung diesen Umfang überschreite oder nicht; soweit keine besonderen Umstände vorlägen, sei es nicht zulässig, die Auslegung und Beurteilung mit genau derselben Auslegungsmethode vorzunehmen wie der, die bei der Prüfung der Voraussetzungen des Art. 36, Abs. 4 Nr. (i) JPatG Anwendung gefunden habe. Wäre es also zulässig, bei einem Nichtvorliegen der Voraussetzungen des Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) JPatG im Hinblick auf die Angaben in der detaillierten Erklärung der Erfindung dies stets als ein Nichtvorliegen der Voraussetzungen des Art. 36, Abs. 6 Nr. (i) JPatG zu verstehen, würde dies Sinn und Zweck des Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) JPatG als eine vom Art. 36, Abs. 6 Nr. (i) JPatG separat und selbständig geschaffene Voraussetzung entleeren.

- 3) Die Voraussetzung „*Pharmakologische Daten oder als gleichwertig anzusehende Angaben*“ könne bei der Frage relevant werden, ob die Erfordernisse des Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) JPatG hinsichtlich einer Verwendungserfindung zu einem Arzneimittel vorlägen, während es sich hier im Verhältnis zu den Voraussetzungen des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG bei Fehlen besonderer Umstände nicht um eine relevante Voraussetzung handele. Folglich stelle die Beurteilung der Beschwerdekammer, die allein aufgrund des Fehlens von „pharmakologischen Daten oder als gleichwertig anzusehenden Angaben“ zu dem Schluss gekommen sei, dass die Bedingungen des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG nicht erfüllt seien, einen Rechtsverstoß wegen unzureichender Begründung dar.
- 4) Ferner könnten im vorliegenden Fall die obigen besonderen Umstände nicht festgestellt werden, und die Angaben in den Patentansprüchen würden den Umfang der in der detaillierten Erklärung offenbarten technischen Merkmale nicht überschreiten, so dass die Erfordernisse des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG erfüllt seien und die Entscheidung der Beschwerdekammer fehlerhaft sei.

VII. AUSBLICK ZU DER DISKUSSION IM HINBLICK AUF DIE ERFORDERNISSE FÜR DIE ANFERTIGUNG DER BESCHREIBUNG SOWIE DER PATENTANSPRÜCHE

Hinsichtlich des im Art. 36 JPatG geregelten Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernisses führen die Prüfungsrichtlinien des Patentamtes zwar für jedes Erfindungsgebiet ausführliche Beispiele an, jedoch war die dogmatische Stellung des jeweiligen Erfordernisses in den verschiedenen Erfindungsgebieten nicht unbedingt klar. Überdies war der Zusammenhang zwischen beiden Erfordernissen nicht unbedingt verständlich erläutert.

Das Obergericht für Geistiges Eigentum hat nun durch sein Urteil vom 28. Januar 2010 die dogmatische Stellung des Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernisses im Rahmen des Patentgesetzes und das Verhältnis zwischen beiden Erfordernissen geklärt, was für die patentrechtliche Praxis von großer Bedeutung ist und als eine deutliche Vorgabe im Hinblick auf die künftigen Diskussionen zu den Erfordernissen für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche gewertet werden kann.

Die aktuelle Lage bei Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen und die praktische Handhabung von Zurückweisungsbescheiden

Yasuhiro Takeda

- I. Überblick über das Unternehmen *Bridgestone*
- II. Stand bezüglich der Verstöße gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen
- III. Auswirkung der Verstöße gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen
- IV. Hintergrund zu den Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen
- V. Fallbeispiele von *Bridgestone*
- VI. Praktische Anpassung
- VII. Abschließende Bemerkung

I. ÜBERBLICK ÜBER DAS UNTERNEHMEN *BRIDGESTONE*

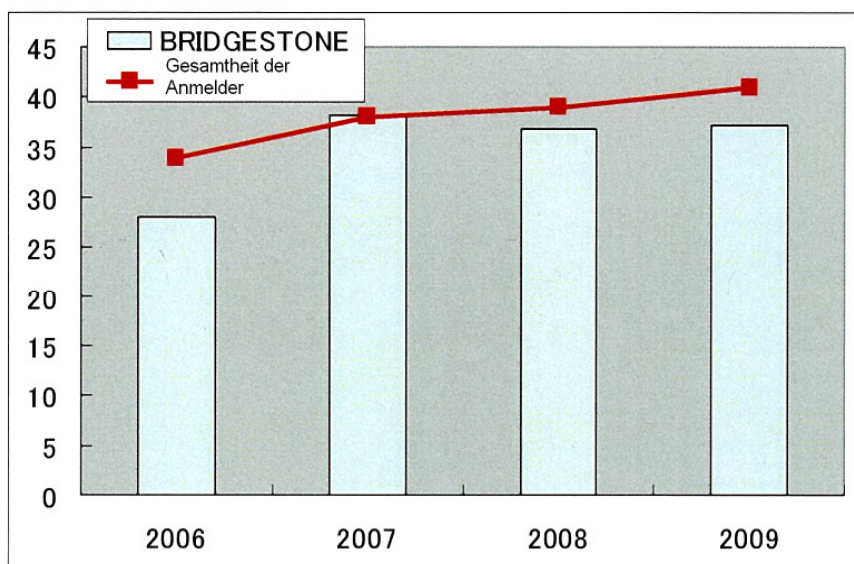
Das japanische Unternehmen *Bridgestone Corporation* wurde im Jahre 1931 von *Shojiro Ishibashi* gegründet. Basierend auf dem Gedanken, dass Japan wegen seiner Armut an Bodenschätzen Gewinn durch das verarbeitende Gewerbe erwirtschaften muss, strebte *Ishibashi* von Beginn weg den Exportbereich an und wählte den Firmennamen „*Bridgestone*“. Der Name „*Bridgestone*“ entstand aus einer Kombination der Schriftzeichen des Familiennamens *Ishibashi*, 石 (*Ishi* – Stone) und 橋 (*Hashi* – Bridge). Der Konzernumsatz des Unternehmens ist unter den Einflüssen der Lehman-Pleite auf 3 Billionen Yen gefallen; der Umsatz im Jahr 2009 lag bei 2,6 Billionen Yen.

Hauptprodukte unseres Unternehmens sind verschiedene Arten von Reifen, die einen Anteil von mehr als 80 % des Umsatzes ausmachen. Die übrigen Umsatzanteile in Höhe von ca. 20 % stehen im Zusammenhang mit einer Diversifikationsstrategie und werden mit Produkten außer Reifen wie zum Beispiel Industriegummiartikeln, Fahrrädern, Sportartikeln etc. erzielt. Unsere 186 Produktionsstätten sind weltweit auf 25 Länder verteilt und auch unsere technischen Zentren befinden sich sowohl in Japan als auch in den USA, Europa und China.

II. STAND BEZÜGLICH DER VERSTÖSSE GEGEN DIE ERFORDERNISSE FÜR DIE ANFERTIGUNG DER ANMELDEUNTERLAGEN

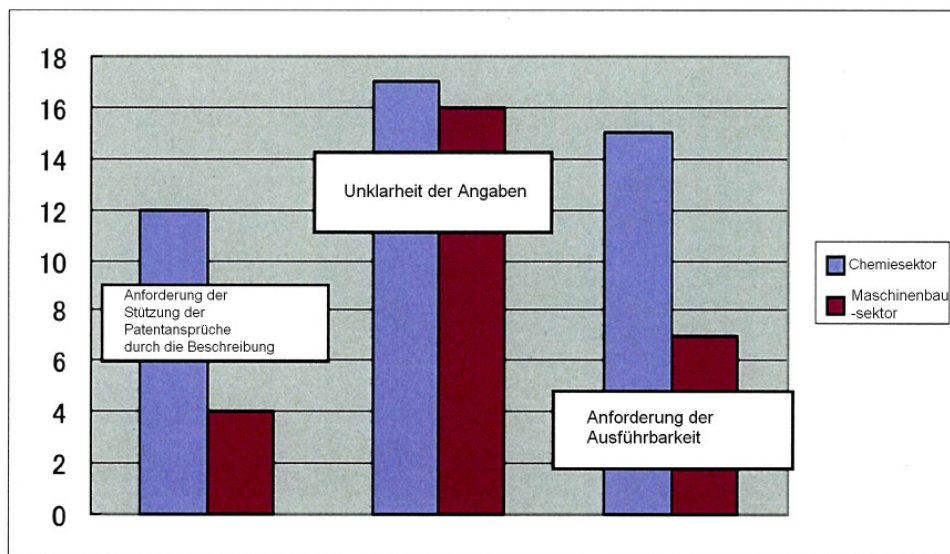
Zunächst ist anzumerken, dass die Anzahl von Zurückweisungsbescheiden aufgrund von Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen seit einigen Jahren eine steigende Tendenz aufweist.

Die folgende Graphik zeigt den Anteil von vorläufigen Zurückweisungsbescheiden, in denen auf die Verstöße gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen verwiesen wird. Bei der Gesamtheit der Anmelder ist eine Zunahme um 10 % von 30 % auf 40 % zu vermerken. Auch die Fallbeispiele unseres Unternehmens weisen dieselbe Tendenz auf, wenn auch in etwas geringerem Masse.



Im Folgenden sollen die Fallbeispiele unserer Firma etwas eingehender analysiert werden. Bei unseren japanischen Anmeldungen erging in der Zeitspanne von 2008 bis 2009 in 37 Fällen ein Zurückweisungsbescheid wegen Verstoßes gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen. Wir haben diese Fälle nach dem jeweiligen technischen Gebiet und der Kategorie des Verstoßes gegen die Formulierungsanforderungen geordnet und eingehend überprüft. Bezüglich der technischen Gebiete wurde eine Aufteilung in Maschinenbausektor und Chemiesektor vorgenommen; hinsichtlich der Art des Verstoßes gegen die Anfertigungserfordernisse fand eine Aufteilung in das Stützungserfordernis, das Klarheitserfordernis und die Anforderung der Ausführbarkeit statt.

Bezüglich der Aufteilung nach technischen Gebieten liegen im Ganzen mehr Fälle des Chemiesektors als solche des Maschinenbausektors vor. Was die Art des Verstoßes betrifft, wurde im Maschinenbausektor in zahlreichen Fällen die wechselseitige Beziehung zwischen den einzelnen Merkmalen als unklar beurteilt, während im Chemiesektor Verstöße gegen das Stützungserfordernis wegen zu weit gefasster Patentansprüche oder Zahlenwertbegrenzungen oder Verstöße gegen die Anforderung der Ausführbarkeit zahlreich waren.



III. AUSWIRKUNG DER VERSTÖSSE GEGEN DIE ERFORDERNISSE FÜR DIE ANFERTIGUNG DER ANMELDEUNTERLAGEN

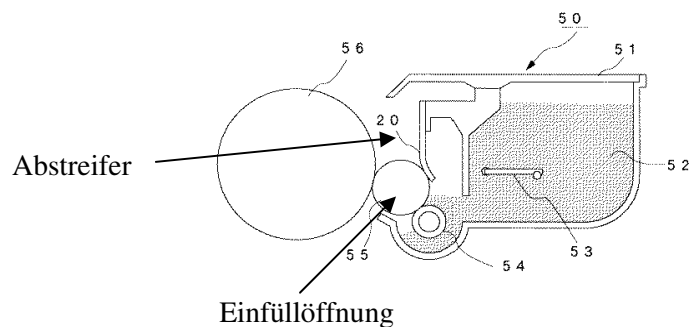
Wie vorstehend erläutert, hat sich in Japan die Anzahl von Zurückweisungsbescheiden aufgrund von Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen vermehrt. Im Folgenden soll näher auf die Auswirkungen dieser Zunahme eingegangen werden. So betrachtet derjenige, der sich in einem Unternehmen täglich mit der Problematik des geistigen Eigentums befasst, einen Verstoß gegen die strikten Anfertigungserfordernisse anders, je nach dem, ob er sich an der Stelle des Anmelders befindet oder von einem Dritten angegriffen wird. Als Anmelder und vom Standpunkt des künftigen Patentinhabers wird diese Anforderung zweifelsfrei als zu streng empfunden. Für den Beklagten im Rahmen einer Patentverletzungsklage stellt jedoch der Verstoß gegen das Anfertigungserfordernis einen leicht zu behauptenden Einwand dar, sofern die Parteien zur Nichtigkeit streiten.

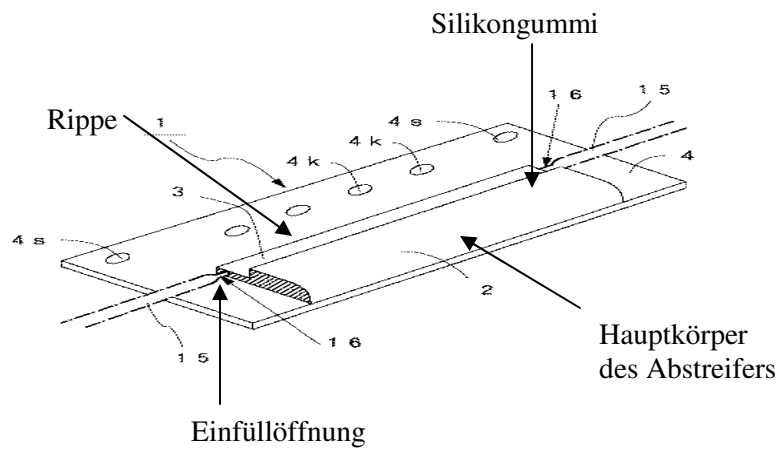
Das folgende Fallbeispiel betrifft zwar nicht einen Verstoß gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen, es soll jedoch erläutert werden, um aufzuzeigen, dass die Angaben in der ursprünglichen Beschreibung von größtem Belang sind:

Die vorliegende Erfindung betrifft das Herstellungsverfahren eines Abstreifers, das ein Bauteil eines Kopiergerätes ist. Der vorliegende Abstreifer besteht aus einem Blech mit einem einseitig angeordneten Silikongummi. Der Hauptkörper des Abstreifers wird bei der Formgebung des Silikongummi mit einer Rippe (einem flacheren Teil) versehen, wobei die Einfüllöffnung der Gussform, in die der Silikongummi eingegossen wird, sich an dem Teil dieser Gussform befindet, der der Rippe entspricht. Das Element A ist die Gussform, an dessen Rand der Silikongummi von oben eingegossen wird. In einer veröffentlichten Schrift ist jedoch eine Gussform offenbart, deren Einfüllöffnung sich in der Mitte befindet.

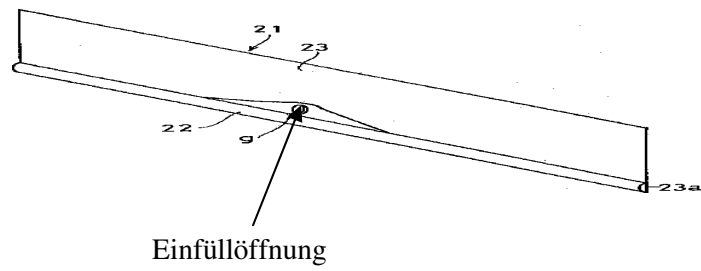
Unser Unternehmen hat als Klägerin versucht, diese veröffentlichte Schrift mit verbesserten Patentansprüchen zu umgehen und um das Element A weiterhin im Schutzbereich aufrechtzuerhalten eine Einschränkung dahingehend ausgeführt, dass „sich die Einfüllöffnung in der Nähe des Randes des Hauptkörpers des Abstreifers befindet“. Diese Verbesserung wurde jedoch zurückgewiesen mit der Begründung, dass sie nicht als „im Umfang der in der Beschreibung oder den Abbildungen offenbarten Merkmale“ ausgeführt betrachtet werden kann.

Obwohl es sich hier nicht um den Fall eines Verstoßes gegen die Anfertigungserfordernisse handelt, ist es denkbar, dass wir auf das Problem des Stützungserfordernisses gestoßen wären, falls wir eine Anmeldung mit denselben Patentansprüchen eingereicht hätten. Vermutlich wäre die Anmeldung bei einer Einschränkung auf ein Einfüllen an der Randseite akzeptiert worden; in dem Fall wäre jedoch das Merkmal des Elementes A (Anspruchssatz) durch das Patent nicht umfasst gewesen.

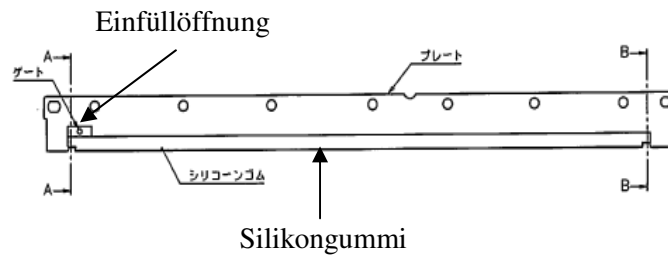




Veröffentlichte Schrift:



Element A:



Ferner wurde überprüft, ob die Praxis bezüglich der Verstöße gegen die Erfordernisse für die Anfertigung von Anmeldeunterlagen in Japan, den USA und Europa unterschiedlich ist. In der folgenden Auflistung sind die Fälle aufgeführt, in denen im Zeitraum von November 2005 bis Juni 2008 gegen einen Zurückweisungsbeschluss wegen Verstoßes gegen die Anfertigungserfordernisse eine Berufungsklage gegen die Beschwerdeentscheidung erhoben worden ist und zu denen außerdem in Europa und den USA eine entsprechende ausländische Anmeldung geführt wird; deren Prüfungsablauf haben wir untersucht. (Quelle: Unterlagen der *Japan Intellectual Property Association*, Sektion Ost-japan, erste Division der Chemieabteilung.)

Aus dieser Untersuchung gingen im Ganzen 14 Fallbeispiele (s. S. 95) hervor, wobei bei allen in Japan eingereichten Berufungsklagen gegen die Beschwerdeentscheidung ein Verstoß gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen festgestellt wurde und eine Beschwerdeentscheidung vorlag. Ein Teil der entsprechenden europäischen und amerikanischen Anmeldungen befindet sich noch in der Prüfungsphase, doch sind ansonsten alle Anmeldungen ohne Verweis auf einen Verstoß gegen ein Anfertigungserfordernis registriert worden. Daher muss aus dieser Auflistung geschlossen werden, dass die Praxis der Prüfung in Japan, den USA und Europa unterschiedlich ist. Dieses Ergebnis ist für ein Unternehmen wie das unsere, das seine Geschäftsaktivitäten auf globaler Ebene entwickelt, äußerst besorgniserregend.

Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass in Japan ein Verstoß gegen die Anfertigungserfordernisse in der Praxis relativ streng gehandhabt wird.

<i>Fall Nr.</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Entsprechende USP</i>	<i>Entsprechende EPC</i>	<i>Gebiet</i>	
1	H17(gyo-ke)10344	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP6,427,535	N/A	Elektrotechnik
2	H17(gyo-ke)10050	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	N/A	EP0914653	Physik
3	H17(gyo-ke)10645	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit und Klarheitserfordernis	USP6,634,216	N/A	Elektrotechnik
4	H17(gyo-ke)10183	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP5,685,120	EP0683838B1	Maschinenbau
5	H17(gyo-ke)10579	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit und die Stützungserfordernisse	USP5,745,636	N/A	Maschinenbau
6	H19(gyo-ke)10171	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP6,187,120	EP0873839B1	Elektrotechnik
7	H17(gyo-ke)10820	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP5,928,635	EP0636033B	Biotechnologie
8	H17(gyo-ke)10818	Verstoß gegen Stützungserfordernisse	USP6,414,014	EP0584001	Arzneimittel
9	H18(gyo-ke)10442	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP7,001,597	EP0751782B1	Arzneimittel
10	H17(gyo-ke)10712	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit und Stützungserfordernisse	USP5,859,205	EP0460167B	Biotechnologie
11	H17(gyo-ke)10312	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP6,232,324	EP0823254B	Biotechnologie
12	H19(gyo-ke)10236	Verstoß gegen Stützungserfordernisse	USP5,792,795	EP0825858B1	Arzneimittel
13	H17(gyo-ke)10295	Anforderung der Ausführbarkeit	USP6,600,008	EP0974615A1 (in Prüfung)	Chemie
14	H17(gyo-ke)10368	Anforderung der Ausführbarkeit (gleiches Patent wie Zeile 13)	USP6,600,008	EP0974615A1 (in Prüfung)	Chemie

IV. HINTERGRUND ZU DEN VERSTÖßEN GEGEN DIE ERFORDERNISSE FÜR DIE ANFERTIGUNG DER ANMELDEUNTERLAGEN

Hinsichtlich der Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen wurden bisher mehrere Gesetzesreformen und Revisionen der Prüfungsrichtlinien durchgeführt. So findet insbesondere seit der Revision der Prüfungsrichtlinien im Jahr 2003 das Stützungserfordernis (Erfordernis der Substantiierung) aktive Anwendung. Durch die Prüfungsrichtlinien wurden zu den zwei Kategorien von Verstößen gegen das Stützungserfordernis 1 und 2 die beiden Kategorien 3 und 4 hinzugefügt. Die Kategorien 1 und 2 werden in den Prüfungsrichtlinien wie folgt beschrieben:

1. Ein Merkmal, das einem Merkmal in den Patentansprüchen entspricht, ist in der detaillierten Erklärung der Erfindung weder beschrieben noch angedeutet.
2. Das Beziehungsverhältnis zwischen den Patentansprüchen und der detaillierten Erklärung der Erfindung ist deswegen unklar, weil die in den Patentansprüchen und in der detaillierten Erklärung der Erfindung verwendeten Begriffe uneinheitlich sind.

Die nachfolgenden Kategorien 3 und 4 betreffen Fälle, in denen die Patentansprüche und die Beschreibung einander praktisch nicht entsprechen, wodurch die Grundlage für die Zurückweisung von sogenannten „zu weit gefassten Patentansprüchen“ geklärt wurde:

3. Der in der in der detaillierten Erklärung der Erfindung offenbarte Inhalt kann selbst im Lichte des technischen Allgemeinwissens zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht auf den Umfang der Erfindung gemäß den Patentansprüchen erweitert bzw. verallgemeinert werden.
4. Es wird ein Patent beansprucht, das den in der detaillierten Erklärung der Erfindung offenbarten Umfang überschreitet, da den Patentansprüchen das in der detaillierten Erklärung beschriebene Mittel zur Lösung des Problems nicht zu entnehmen ist.

Ferner bestätigte die Große Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum durch ein Urteil im Jahre 2005 das Stützungserfordernis und legte die Beurteilungsmaßstäbe fest. Anhand der Beurteilungsmaßstäbe im Hinblick auf das Stützungserfordernis wird beurteilt, ob die in den Patentansprüchen offenbarte Erfindung der in der detaillierten Erklärung beschriebenen Erfindung entspricht oder nicht, und ob zum Umfang der Beschreibung festgestellt werden kann, dass aufgrund dieser der Fachmann das der Erfindung zugrunde liegende Problem auch ohne entsprechende Angaben oder Andeutungen im Lichte des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung lösen kann oder nicht. Ferner wurde die Einreichung von Experimentaldaten nach Anmeldung stark eingeschränkt und darüber hinaus dem Patentanmelder oder dem Patentinhaber die Beweislast bezüglich des Stützungserfordernisses auferlegt.

Beim japanischen Patentamt wurde seit 2006 die Anzahl der Prüfer infolge der Zunahme der zu prüfenden Fälle erhöht. Auch infolge der Änderung der Prüfungsantrags-

frist von herkömmlichen sieben Jahren auf drei Jahre im Oktober 2001 ist die Anzahl von Fällen in der Prüfungsphase von 430.000 Fällen im Jahre 2000 auf 870.000 Fälle im Jahre 2008 angestiegen. Als Anpassung an diese Zunahme wurde die Zahl der Prüfer seit 2006 jährlich um etwa 100 Personen erhöht. Aus diesem Grund sind auch Prüfer mit wenig Erfahrung in die Bearbeitung mit einbezogen, und es ist denkbar, dass dieser Umstand mehr oder weniger mit der Zunahme von Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen in Zusammenhang steht.

V. FALLBEISPIELE VON BRIDGESTONE

- a) *Zuerst soll ein Fallbeispiel beschrieben werden, bei dem der Stand der Technik nicht anerkannt wurde und sich die Frage eines Verstoßes gegen die Anforderung der Ausführbarkeit stellte:*

Anspruch 1 der ursprünglichen Beschreibung lautet:

„Gummi-Komposition für Beförderungsband, dadurch gekennzeichnet, dass diese Gummi-Komposition als Polymerkomponenten Naturkautschuk und endgruppenmodifizierten Polybutadienkautschuk enthält und sich das Gewichtsverhältnis von Naturkautschuk zu endgruppenmodifiziertem Polybutadienkautschuk in einem Bereich von 90/100 bis 30/70 befindet.“

Ziel ist eine Energieverminderung während der Fahrt des Beförderungsbandes.

Hiergegen erging eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen wegen Verstoßes gegen die Anforderung der Ausführbarkeit mit der Begründung, dass

„das Herstellungsverfahren oder das Beschaffungsverfahren des endgruppenmodifizierten Polybutadienkautschuks selbst mit dem technischen Allgemeinwissen eines Fachmannes nicht begreiflich ist, da zu diesem Herstellungsverfahren oder Beschaffungsverfahren keine konkreten Angaben gemacht sind“.

Wir haben keine Verbesserungen ausgeführt und ausschließlich im Wege eines Widerspruchs unter Heranziehung einer Vorveröffentlichung argumentiert, in der das Herstellungsverfahren von endgruppenmodifiziertem Polybutadienkautschuk offenbart ist.

Es erging jedoch ein Zurückweisungsbeschluss mit der Begründung:

„Die Veröffentlichung enthält hinsichtlich des Merkmals ‘wird eine Amidoverbindung als Modifizierungsmittel verwendet’ des Ausführungsbeispiels keine Angaben. Es ist zwar herauszulesen, dass die Gummi-Komposition aus Naturkautschuk und Polybutadienkautschuk die von dem Anmelder als herkömmlich betrachtete Technik ist, und auch der Punkt, dass das Polybutadienkautschuk endgruppenmodifiziert ist, ist deutlich als wichtiges Merkmal erkennbar. Da diesbezüglich jedoch keine Offenbarungen angegeben sind, ist die Anforderung der Ausführbarkeit nicht erfüllt“

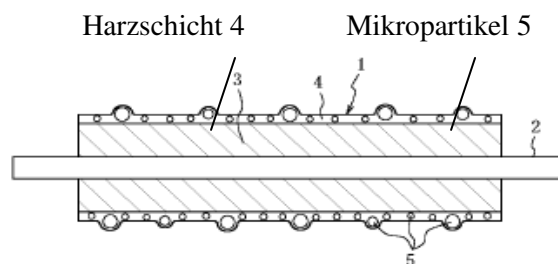
Daraufhin wurde Beschwerde erhoben und eine Vorveröffentlichung angegeben, in der ein mittels einer Amidoverbindung endgruppenmodifizierter Polybutadienkautschuk offenbart ist, und ferner eine dahingehende Verbesserung ausgeführt, dass die enthaltene Industriemenge eingeschränkt (und hinsichtlich des Modifizierungsmittels keine Einschränkung ausgeführt) wurde.

Auch diese Verbesserung wurde aufgrund Verstoßes gegen das Stützungserfordernis zurückgewiesen mit der Begründung, dass

„konkret nur ‘ein mittels einer Amidoverbindung endgruppenmodifizierter Polybutadienkautschuk’ beschrieben ist, so dass keine Erweiterung ausgeführt werden kann“.

Es wurde eine Verbesserung ausgeführt, durch die der endgruppenmodifizierte Polybutadienkautschuk dahingehend eingeschränkt wird, dass als Modifizierungsmittel eine Amidoverbindung verwendet wird. Diese Verbesserung ist gegenwärtig Gegenstand eines schwebenden Verfahrens.

- b) *Bei dem nächsten Fallbeispiel wurde der technische Sinn des Inhalts des Erfindungsmerkmals als nicht begreiflich beurteilt.*



Anspruch 1 der betreffenden ursprünglichen Beschreibung betrifft

„eine Entwicklerrolle, gekennzeichnet durch eine Welle, eine auf der Außenseite der Welle gebildete elastische Schicht und eine auf der äußeren Umfangsfläche der elastischen Schicht gebildeten mindestens einlagige, mittels UV-Bestrahlung oder Elektronenstrahl-Bestrahlung ausgehärtete Harzschicht, wobei Mikropartikel in die Harzschicht eingebracht sind und das Verhältnis a/b des maximalen Partikeldurchmessers a der Mikropartikel zu der Dicke der Harzschicht b $1.0 - 5.0$ beträgt“.

Ziel dieser Erfindung ist es,

„eine Entwicklerrolle zur Verfügung zu stellen, für die in der Massenproduktion keine lange Trocknungsleitung nötig ist, für die keine Schleifprozedur der elastischen Schicht nötig ist, und die ferner auf der Oberfläche der Harzschicht passende Mikrounebenheiten aufweist.“

Im Prüfungsablauf erfolgten zwei Mitteilungen von Zurückweisungsgründen wegen Mangel an Erfindungshöhe. Nach einer Spezifizierung des "Partikeldurchmessers" erging eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen wegen Unklarheit der Angaben mit der Begründung:

„[Bezüglich des als Erfindungshöhe spezifizierten maximalen Partikeldurchmessers] ist es zweifelhaft, ob ohne Spezifizierung des maximalen Durchmessers der Mikropartikel und nur durch die Spezifizierung der Partikelgrößenverteilung (a/b) die vorstehende Aufgabe gelöst und eine universelle vorteilhafte Wirkung erzielt werden kann. Ferner ist in dem Ausführungsbeispiel als erzielt vorteilhaftes Resultat für das Verhältnis a/b ausschließlich 1.3 – 2.7 angegeben, so dass nicht bis auf 1.0 – 5.0 ausgeweitet bzw. verallgemeinert werden kann“.

In einer Widerspruchseingabe und Verbesserungseingabe wurde eine Einschränkung des Verhältnisses a/b auf die in dem Ausführungsbeispiel angegebenen Werte 1.3 – 2.7 ausgeführt und argumentiert, dass, falls die Dicke der Harzschicht 4 größer ist als der Partikeldurchmesser der eingebrachten Mikropartikel 5, die Bildung der Unebenheiten auf der Oberfläche der Harzschicht 4 ungenügend wäre, so dass eine Erklärung anhand des Verhältnisses a/b möglich ist.

Daraufhin erging ein Zurückweisungsbeschluss mit der Begründung:

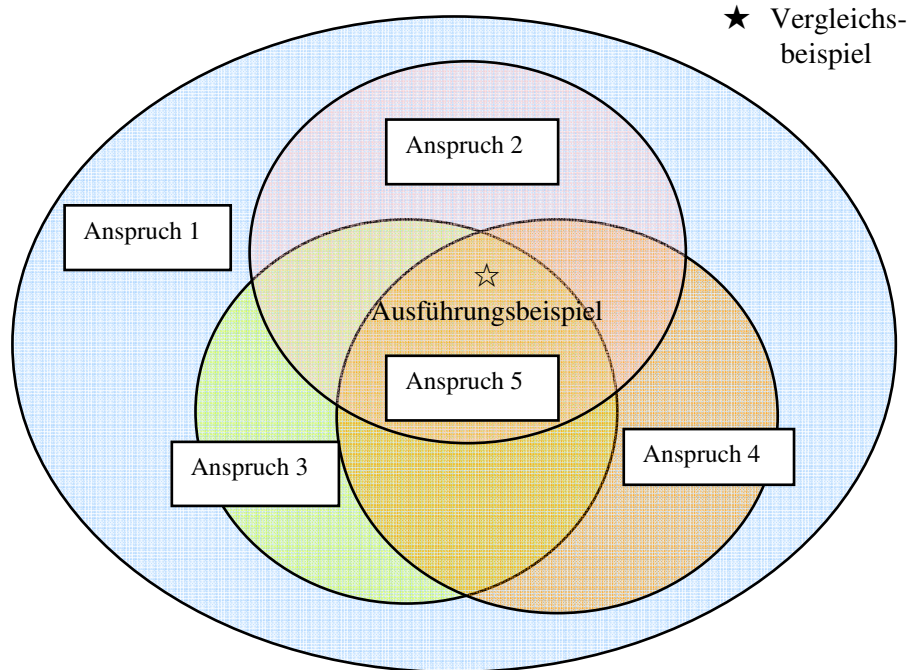
„Die technische Bedeutung der Erfindung gemäß Anspruch 1, bei dem die Partikelgrößenverteilung überhaupt nicht berücksichtigt wird und nur die Voraussetzung des maximalen Partikeldurchmessers und der Dicke der Harzschicht spezifiziert sind, ist nach wie vor unklar. Bspw. ist in einer ausschließlichen Spezifizierung des maximalen Partikeldurchmessers der Fall umfasst, bei dem nur ein großes Partikel heraussteht und nur dieses Partikel diese Voraussetzung erfüllt, während die anderen Partikel die Voraussetzung überhaupt nicht erfüllen. Es kann unter keinen Umständen angenommen werden, dass in einem solchen Fall die Wirkung erzielt werden kann, die der Anmelder behauptet.“

Wir führten eine dahingehende Verbesserung aus, dass das Verhältnis a/b, die Partikelgrößenverteilung und die Dicke der Harzschicht jeweils spezifiziert wurden und erhoben Beschwerde, worauf ein Zurückweisungsbeschluss (Beschwerdeentscheidung) mit der folgenden Begründung erging:

„Hinsichtlich des Schutzbereichs ist die Rauheit der Oberfläche als technisches Merkmal der vorliegenden Anmeldung wichtig. Die Anforderung der Klarheit ist jedoch nicht erfüllt, da nicht Angaben zu der Partikeldurchmesserverteilung (Bereich der Durchmesser der Mikropartikel), sondern Angaben zu der Partikelgrößenverteilung (Häufigkeitsverhältnis der Durchmesser der Mikropartikel) gemacht sind.“

Aus Rücksicht auf die Zukunft unseres Unternehmens haben wir keine Berufungsklage gegen die Beschwerdeentscheidung erhoben, so dass die Entscheidung der Beschwerdekammer bestandskräftig geworden ist.

- c) Das nächste Fallbeispiel ist kompliziert und wird hier daher in einer vereinfachten Form erläutert:



In diesem Fall erging ein Zurückweisungsbescheid mit der Begründung, dass die Patentansprüche gegenüber dem Ausführungsbeispiel zu weit gefasst sind.

Anspruch 1 weist das Merkmal A auf,
 Anspruch 2 weist das Merkmal A+B auf,
 Anspruch 3 weist das Merkmal A+C auf,
 Anspruch 4 weist das Merkmal A+D auf,
 Anspruch 5 weist das Merkmal A+B+C+D auf.

Das in der Beschreibung angegebene Ausführungsbeispiel erfüllt ausschließlich das Merkmal A+B+C+D. Ausführungsbeispiele, bei denen bspw. Anspruch 1 erfüllt ist, die anderen Ansprüche jedoch nicht, oder solche, bei denen Anspruch 2 erfüllt ist, die Ansprüche 3 und 4 jedoch nicht usw. waren nicht angegeben. Ferner war als Vergleichsbeispiel nur ein Fall angegeben, der Anspruch 1 nicht erfüllte.

Der Prüfer hat diese Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung:

„Eine Ausweitung bis auf Anspruch 1 ist nicht möglich, da nur ein Ausführungsbeispiel angegeben ist, das alle Merkmale enthält“.

- d) *Bei dem vierten Fallbeispiel wurde die Übersetzung der Anmeldung als unklar beurteilt. Der ursprüngliche Anspruch 1 einer als erstes in den USA beantragten Anmeldung ist ein Anspruch bezüglich eines Herstellungsverfahrens und enthält die Begriffe „comprising“ und „about“.*

Danach erfolgte auf Basis dieser Anmeldung gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft eine japanische Anmeldung, die in Anspruch 1 Wörter wie „*fukumu*“ (含む (deutsch: „enthalten“)), eine Direktübersetzung des Begriffs „comprising“, oder „*yaku*“ (約, deutsch: „etwa“), eine Übersetzung des Begriffs „about“, aufwies.

Diesbezüglich erging ein Zurückweisungsbescheid aufgrund von Unklarheit der Angaben, mit der Begründung, dass

„die Erfindung aufgrund der Angabe ‚etwa‘ unklar ist. Ferner ist hinsichtlich der Angabe ‚ein Verfahren, das enthält‘ nicht spezifiziert, welche weiteren Arbeitsgänge in dem Verfahren enthalten sind, so dass die Erfindung unklar ist“.

Die amerikanische Stammanmeldung der vorliegenden Anmeldung wurde ohne Zurückweisungsgründe im Sinne von Verstößen gegen die Anfertigungserfordernisse eingetragen. Bei Übersetzungen von Begriffen wie „about“ und „comprising“ ins Japanische ist also große Vorsicht geboten.

Der Begriff „about“ kann bspw. bewusst weggelassen werden, oder die Angabe „comprising“ kann mit der Angabe „*naninani-o tokuchô to suru*“ (何々を特徴とする), deutsch: „gekennzeichnet durch ...“ übersetzt werden.

VI. PRAKTISCHE ANPASSUNG

Wie aus den vorstehenden Fallbeispielen ersichtlich ist, ist ein Teil der Zurückweisungsgründe, welche aufgrund von Verstößen gegen das Anfertigungserfordernis von Anmeldungen erlassen wurden, anzuerkennen. Dies ist auf jeden Fall eine Tatsache, die der Anmelder zur positiven Entwicklung des Geschäfts berücksichtigen muss. Zur Erlangung eines sowohl für den Angriff als auch für den Schutz starken Patentes ist es dabei wichtig, als erstes den Verstoß gegen das Anfertigungserfordernis auszuräumen. Je nach Fall kann ohne diese Ausräumung selbst nicht bis zu der Stufe der Patentierbarkeit der Neuheit und Erfindungshöhe vorgedrungen werden. Es ist anzunehmen, dass das Problem eines Verstoßes gegen Anfertigungserfordernisse in vielen Fällen seine Ursache in einer mangelhaften Kommunikation zwischen dem Erfinder, dem Sachbearbeiter in der Patentabteilung und dem Vertreter hat. Als spezifisches Problem der japanischen Sprache ist die Unklarheit des Subjekts und des Prädikats zu vermerken.

In unserem Unternehmen wird als konkrete Gegenmaßnahme das Problembewusstsein mit dem Vertreter geteilt und in Zusammenarbeit eine Checkliste für den Erstentwurf der Beschreibung erstellt und angewendet. Im Allgemeinen erstellt der Vertreter

basierend auf den Wünschen des Sachbearbeiters in der Patentabteilung einen Entwurf der Beschreibung und stellt diesen dem Sachbearbeiter zu. Der Sachbearbeiter prüft nun

die Patentansprüche dahingehend, ob

- der Hauptanspruch das notwendige und kleinste Merkmal ist,
- hinsichtlich der Erfindung keine unklaren Angaben vorliegen,
- bei den Ansprüchen die Rechtsausübung berücksichtigt ist,

und die Beschreibung dahingehend, ob

- die Erläuterung der Aufgabe und des Ziels der Erfindung klar sind,
- Angaben vorhanden sind, die die Patentansprüche stützen,
- die Angaben der Ausführungsbeispiele keine Überschüsse oder Mängel aufweisen.

Ferner bitten wir den Vertreter, eine Tabelle zu erstellen, aus der für jedes Merkmal der Patentansprüche ersichtlich wird, in welchem Teil der Beschreibung und der Abbildungen das entsprechende Merkmal angegeben ist, um zu vermeiden, dass der Entwurf der Beschreibung gegen die Anfertigungserfordernisse verstößt.

<i>Anspruch</i>	<i>Merkmal</i>	<i>Absatz Nr.</i>	<i>Fig. Nr.</i>
1	A	【 0 0 0 9 】	1
	B	【 0 0 1 3 】	
	C	【 0 0 1 1 】	
2	D	【 0 0 2 5 】	2
	E	【 0 0 1 4 】	
3	F	【 0 0 2 4 】	3
	G	【 0 0 2 7 】	

Des Weiteren wird, obwohl dies zwar Feinheiten sind, darauf geachtet, dass die Textpassagen in den Patentansprüchen nicht zu lang sind, und wird ferner zur Vermeidung von Übersetzungsfehlern die Verwendung von firmeninternen Fachbegriffen, Fachbegriffen unserer Geschäftswelt u. dgl. vermieden.

Die Erfinder ihrerseits haben die Tendenz, in der Eile der Anmeldung das Ergänzen von Ausführungsbeispielen zu vernachlässigen. Es ist daher wichtig, dem Erfinder verständlich zu machen, dass daraus nicht nur Bemängelungen im Sinne von Verstößen gegen die Anfertigungserfordernisse resultieren, sondern dass dadurch auch die Rechte nicht entstehen und die Rechtsausübung nicht erfolgt, so dass die Errungenschaft der Entwicklung nicht genügend geschützt werden kann und beträchtlicher Schaden entsteht.

Andererseits werden für die Vertreter Informationsveranstaltungen u. dgl. durchgeführt, um sicherzustellen, dass die betreffende Technik und deren Inhalt zureichend verstanden werden.

In Fällen, deren Technik kompliziert oder deren Aufgabe neu ist usw., werden persönliche Zusammentreffen aktiv genutzt, um technische Sachverhalte wirksam zu erläutern. Ferner ist es insbesondere für Prüfer mit wenig Erfahrung wichtig, Besichtigungen von Produktionsstätten, Informationsveranstaltungen zu der Technik u. dgl. durchzuführen, damit der Prüfer so das Verständnis der Technik seines Bereiches vertieft.

Im Folgenden sollen anhand des vorstehenden Fallbeispiels der Erstanmeldung im Ausland (USA), in der Angaben wie „about“ und „comprise“ erschienen, die diesbezüglich zu berücksichtigenden Punkte erläutert werden:

Anfangs soll auf den Fall einer Anmeldung gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft eingegangen werden. Im Allgemeinen ist man gezwungen, für den Begriff „about“ die direkte Übersetzung „*yaku*“ (約, deutsch: „etwa“) zu verwenden, was in Japan im Falle einer Verwendung im Zusammenhang mit Zahlenwertbereichen jedoch normalerweise zu einer Zurückweisung aufgrund von „Unklarheit der Angaben“ führt. In dem Fall kann mittels einer Verbesserung durch Streichen der Angabe „etwa“ ein Zurückweisungsbescheid vermieden werden.

Wenn man jedoch berücksichtigt, dass durch eine Verbesserung mittels Streichung ein bewusstes Ausschließen stattfindet und es schwierig wird, dieselbe Behauptung aufrecht zu erhalten, ist durch die Tatsache, dass es sich um eine Anmeldung gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft handelt, genug Spielraum vorhanden, um bspw. die folgenden Gegenmaßnahmen zu verwenden:

1. von Anfang an den Begriff „etwa“ nicht zu verwenden und einen Versuch mit der Angabe „gleich“ zu machen, oder
2. nicht auf den Begriff „etwa“ zu bestehen und stattdessen bspw. die Werte in einem etwas weiteren Umfang anzugeben.

Im Falle des Begriffs „comprise“ erscheint die Übersetzung „*fukumu*“ (含む, deutsch: „enthalten“) (*open end claim*) passend. Für den Begriff „consist of“ erscheint für die Übersetzung zur Unterscheidung von dem Begriff „bestehen aus, bilden“ (*closed end claim*) ebenfalls die Direktübersetzung „*fukumu*“ (含む, deutsch: „enthalten“) passend.

In gewissen Fällen besteht ferner die Möglichkeit, den Ausdruck „enthalten“ nicht zu verwenden und mit einer Umbeugung in eine japanische Ausdrucksweise vorzugehen. Bspw. wird selbst bei einer Verwendung des Begriffs „gekennzeichnet durch“ der Umfang der Rechte nicht reduziert. Im nationalen Stadium einer PCT-Anmeldung wird der japanischsprachige Text als „Übersetzung“ eingereicht, so dass die Übersetzung korrekterweise in einem ersten Schritt so eingereicht wird, wie sie ist. D.h., hinsichtlich des Begriffs „etwa“ wird die Übersetzung grundsätzlich zuerst mit der Angabe „etwa“ eingereicht und danach in einer freiwilligen Verbesserung oder infolge einer Zurückweisung gestrichen.

Andererseits sind wir hinsichtlich des Begriffs „enthalten“ der Meinung, dass es ratsam ist, von Anfang an die Angabe „gekennzeichnet durch“ zu wählen, wenn beurteilt werden kann, dass zwischen der Angabe „enthalten“ und „gekennzeichnet durch“ inhaltlich kein Unterschied entsteht, da dadurch unnötige Verbesserungen und Zurückweisungen vermieden werden können.

VII. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

Zum Abschluss einige Anmerkungen zu der zukünftigen Entwicklung.

Zunächst ist zu bemerken, dass international eine Tendenz zur Harmonisierung besteht. Das Programm zur Förderung des geistigen Eigentums 2010 nennt bezüglich der Anforderungen zur Anfertigung der Beschreibung als Aufgabe, „eine auf Vergleichsanalysen mit anderen Ländern basierte Überprüfung auszuführen und die nötigen Maßnahmen zu treffen“. Im Hinblick auf die Zulassungsraten in Japan, den USA und Europa, die sich in letzter Zeit näher gekommen sind, sowie der gegenwärtigen Entwicklung einer Zunahme von PPH-Fällen usw. ist zu erwarten, dass sich an einem bestimmten Punkt von selbst eine Einigung ergeben wird.

Das PPH-Projekt wurde am 25. März 2008 zwischen Japan und Deutschland als Pilotprojekt für eine beschleunigte Prüfung gestartet. Im Rahmen des PPH-Pilotprojektes kann für eine Anmeldung, die in Deutschland für patentfähig befunden wird, in einem einfachen Verfahren eine beschleunigte Prüfung beim japanischen Patentamt erfolgen.

Das Beispiel der Richter in dem vorstehend erläuterten Fall der „Polarisationsfolie“, bei dem etwa die Beweislast bezüglich der Erfüllung der Anforderungen der Angaben dem Anmelder auferlegt wurde und der Beurteilungsstandard für eine Person mit durchschnittlichen Kenntnissen auf dem betreffenden technischen Gebiet der Erfindung (d.h. für einen Fachmann) unterschiedlich war, je nachdem, ob es sich um die Beurteilung der Erfindungshöhe oder um das Anfertigungserfordernis handelte, hat andererseits gezeigt, dass Faktoren vorhanden sind, die an einer kurzfristigen Änderung zweifeln lassen.

**Die erfinderrechtliche Vindikation in Japan –
Rechtliche Abhilfemöglichkeiten des wahren Berechtigten
bei widerrechtlicher Patententnahme**

Tetsuya Obuchi

- A. Einleitung
- B. Das gegenwärtige System
 - I. Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Patentamt
 - II. Schadensersatzanspruch
 - III. Erneute Patentanmeldung unter Ausnutzung der Neuheitsschonfrist
 - IV. Änderung des Anmeldertitels/Übertragung des Patentrechts
- C. Bindungswirkung des Patenterteilungsakts
- D. Abhilfemöglichkeiten des wahren Berechtigten
 - I. Rechtliche Grundlagen
 - II. Offene Fragen
 - III. Ergebnis
 - IV. Schutz von Rechten Dritter
 - V. Rechtszuordnung nach Patenterteilung nach der Reform des Jahres 2011
 - VI. Lehre des objektiven Offenbarungsbeitrags, Ablehnung des Prinzips,
dass Abhilfe nur zu gewähren ist, wenn der Berechtigte auch Anmelder ist
- E. Einwand der widerrechtlichen Entnahme
- F. Widerrechtliche Teilentnahme und Nichtigkeitsklärung des Patents
- G. Zusammenfassung
- H. Schluss

A. EINLEITUNG

Bei der widerrechtlichen Patententnahme¹ handelt es sich um eine Patentanmeldung durch eine Person ohne Recht auf das Patent². Das japanische Recht stellt, anders als das

1 In der vorliegenden Abhandlung wird der Begriff der widerrechtlichen Patententnahme, soweit nicht anders angegeben, im engeren Sinne verwendet (vollständige widerrechtliche Entnahme) und betrifft keine Verletzungen des Art. 38 japPatG. Auf widerrechtliche Teilentnahme (widerrechtliche Entnahme eines Anteils) bzw. Verletzungen des Art. 38 japPatG wird unter F. eingegangen.

2 Es handelt sich dabei um eine Person, die weder der Erfinder noch sein Rechtsnachfolger ist (wobei auch der Erfinder ein Nichtberechtigter sein kann, sofern er sein Recht auf das Patent z.B. auf seinen Arbeitgeber übertragen hat). Dieser Punkt war im Patentgesetz vor der Änderung im Jahr 2011 nicht geregelt (zu Art. 49 Nr. 7 japPatG aF siehe Fn. 7 unten; zu Art. 123 Abs. 1 Nr. 6 japPatG aF s. Fn. 9 u.), wurde jedoch durch die Gesetzesänderung (Gesetz Nr. 63/2011, dort in Art. 49 Nr. 7 japPatG nF, Art. 123 Abs. 1 Nr. 6 japPatG nF: „kein Recht auf das Patent hat“), klargestellt.

deutsche Recht, nicht auf den Erfindungsbesitz ab, sondern fragt danach, ob es sich um eine Anmeldung durch eine Person handelt, die ein Recht auf das Patent hat. In der vorliegenden Abhandlung ist mit dem Begriff „Patentrecht“ das Recht auf das Patent gemeint, wobei „Patent“ und „Patentrecht“ synonym verwendet werden.

Das Erfinderrecht fällt dem Erfinder nach Fertigstellung der Erfindung zu. Das Recht auf das Patent gilt als Vermögensrecht; das Recht auf die Erfinderehre (Recht auf Erfindernennung) gilt als Persönlichkeitsrecht. Die vorliegende Abhandlung befasst sich ausschließlich mit dem Recht auf das Patent. Während das Patentrecht erst nach der Patenterteilung als Verwaltungsakt entsteht, besteht für das Recht auf das Patent kein amtlicher Handlungsbedarf. Es ergibt sich durch die Tatsache der erfinderischen Tätigkeit. Wie an späterer Stelle beschrieben, bestehen zwar unterschiedliche Ansichten darüber, wem das Patentrecht nach Erteilung zusteht, doch es ist unbestritten, dass das Recht auf das Patent originär (zeitgleich mit der Erfindung) dem Erfinder zufällt. Die Frage, ob das Recht auf das Patent nach Erteilung des Patents erlischt, wird unter D.II.2. erörtert (im Falle einer widerrechtlichen Patententnahme erlischt es selbstverständlich nicht). Nach der herrschenden Meinung ist das Recht auf das Patent sowohl öffentlich-rechtlicher als auch privatrechtlicher Natur. Der Anspruch auf Patenterteilung ist öffentliches Recht, darf aber nach einer Ansicht nicht als von dem Recht auf das Patent getrennt verstanden werden³. Meiner Ansicht nach ist das Recht auf das Patent als materielles Recht strikt von dem Anmeldertitel, d.h. der Position des Anmelders im Verwaltungsverfahren, zu trennen.

Bei der widerrechtlichen Patententnahme handelt es sich um eine Frage der Rechtszuordnung, nicht der Rechtsbeständigkeit des Patents. Das eigentliche Abhilfemittel bei einer widerrechtlichen Entnahme ist der Anspruch auf Vindikation (Übertragung), während die Nichtigkeit des Patents oder die Zurückweisung der Anmeldung lediglich zusätzliche Abhilfemittel darstellen⁴. Selbst wenn es sich gleichermaßen um Nichtigkeitsgründe handelt, unterscheiden sich der subjektive (dem privaten Interesse dienende) Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme (einschließlich (i) der vollständigen widerrechtlichen Entnahme und (ii) der Teilentnahme bei gemeinsamen Anmeldungen

Die Übertragung des Rechts auf das Patent erfolgt nach japanischem Recht vor der Anmeldung durch einfache Vereinbarung zwischen den Parteien (Notwendigkeit der Anmeldung für die Wirksamkeit gegenüber Dritten, Art. 34 Abs. 1 japPatG), während nach der Anmeldung, mit Ausnahme der Fälle einer Gesamtrechtsnachfolge, wie z. B. im Rahmen einer Erbschaft, eine Mitteilung an den Präsidenten des Patentamts erforderlich ist (Art. 34 Abs. 4 japPatG). Vgl. N. NAKAYAMA, *Tokkyo-hō* (Patentrecht) (2010) 157 (im Folgenden: „Nakayama, *Tokkyo-hō*“).

3 Nakayama, *Tokkyo-hō*, 152.

4 T. OBUCHI, *Tokkyo shobun/tokkyo ken to tokkyo mukō no honshitsu ni kansuru kiso riron* (Grundlegende Theorie zur Patenterteilung, zum Recht aus dem Patent und zur Patentnichtigkeit) in: *Jahresschrift der Japan Association of Industrial Property Law* Nr. 35 (2011) 110, 122.

(Art. 38 japPatG)) und andere objektive (dem öffentlichen Interesse dienende) Nichtigkeitsgründe ihrem Wesen nach grundlegend voneinander und sind daher nicht miteinander zu verwechseln.

Mit der Einführung eines Vindikationsanspruchs auch nach Patenterteilung im Falle einer widerrechtlichen Entnahme durch das Gesetz Nr. 63/2011 ist ein wichtiger Fortschritt erzielt worden, insbesondere für die Fälle der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten (siehe B.I. unten). In zwei Punkten ist die Änderung von 2011 jedoch aus Zeitmangel und anderen Gründen nicht weit genug gegangen, und es besteht somit weiterer Änderungsbedarf. Nicht zufriedenstellend geregelt ist beispielsweise die widerrechtliche Teilentnahme. Die widerrechtliche Teilentnahme sollte ausschließlich einen Vindikations- und keinen Nichtigkeitsgrund bilden (siehe F., E. (3) unten), doch sie stellt weiterhin einen Nichtigkeitsgrund dar. Der Einwand der widerrechtlichen Entnahme wird nicht als Einwand per se betrachtet, sondern er muss als Nichtigkeitseinwand vorgebracht werden. Die Erwartungen an kommende Änderungen sind somit hoch.

Überprüfungen durch die Forschungsgruppe Patentwesen, eingesetzt durch den Präsidenten des Patentamts, und die Forschungsgruppe der AIPPI zur widerrechtlichen Entnahme (im Auftrag des Patentamts, s.u. Fn. 5) führten zu der Diskussion dieses Themas im Unterausschuss für Patentwesen des Komitees für Geistiges Eigentum des Industriestrukturrates der japanischen Regierung. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Abschlussberichts des Unterausschusses⁵ legte die Regierung einen Änderungsentwurf vor, der im Jahr 2011 vom Parlament verabschiedet wurde. Der Verfasser nahm sowohl an der Forschungsgruppe Patentwesen des japanischen Patentamts als auch an der Forschungsgruppe zur widerrechtlichen Entnahme der AIPPI teil und durfte zudem den Unterausschuss für Patentwesen leiten. Die in der vorliegenden Abhandlung geäußerten Ansichten sind als persönliche Meinung des Autors zu verstehen.

5 Abschlussbericht des Unterausschusses für Patentwesen der Untergruppe für Maßnahmen im geistigen Eigentum des Beratungsrates für Industriestruktur, *Tokkyo seido ni kansuru hōseiteki na kadai ni tsuite* (Februar 2011); <http://www.meti.go.jp/press/20110201002/20110201002-2.pdf>

B. DAS GEGENWÄRTIGE SYSTEM

Die nachfolgenden Ausführungen geben zunächst einen Überblick über die Regelungen des japanischen Patentrechtssystems in der Fassung vor der Gesetzesänderung von 2011 für Anmeldungen mit widerrechtlicher Entnahme, d.h. Anmeldungen durch einen Nichtberechtigten. Dabei wird auch auf Unterschiede zum deutschen Recht eingegangen⁶.

Wie erwähnt, wird die Patentanmeldung eines Nichtberechtigten, d.h. eines Anmelders ohne ein Recht auf das Patent, als Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme bezeichnet, die aus diesem Grund zurückgewiesen werden kann (Art. 49 Nr. 7 japPatG⁷).

Die folgenden zwei Fallgruppen gelten als Anmeldungen mit widerrechtlicher Entnahme:

- (1) Anmeldungen, die originär durch eine sachlich nicht berechnigte Person (Entnehmer) eingereicht werden (Typus I: Anmeldung durch einen Nichtberechtigten) und
- (2) Anmeldungen, die zunächst durch den Berechnigten eingereicht werden, deren Titel jedoch durch eine nicht berechnigte Person mittels Fälschung von Abtretungsurkunden oder dergleichen geändert werden (Typus II: Anmeldung originär durch den Berechnigten).

Steht ein Recht auf das Patent mehreren Personen gemeinschaftlich zu, gilt eine auch Anmeldung durch eine dieser Person ohne Zustimmung der anderen als Patentanmeldungen mit Zurückweisungsgrund, da Mitinhaber eine Patentanmeldung nur gemeinsam einreichen dürfen (Artt. 38, 49 Nr. 2 japPatG⁸).

Nach den bisherigen Vorschriften des japanischen Patentgesetzes in der Fassung vor der Reform von 2011 standen dem Berechnigten in Fällen der widerrechtlichen Entnahme oder der Verletzung des Art. 38 japPatG die im folgenden beschriebenen Rechtsmittel zur Verfügung.

6 Zum deutschen Recht in japanischer Sprache: *Tokkyo o ukeru kenri o yūsuru mono no teki-seisuna kenri no hogo no arikata ni kansuru chōsa kenkyū hōkokusho* (Untersuchungsbericht zum angemessenen Schutz des Rechts auf das Patent), AIPPI Japan (März 2010) 37 ff. (s. den von *Felix Einsel* verfassten Teil des Berichts).

7 Art. 49 japPatG: „Der Prüfer weist die Anmeldung durch Beschluss zurück, wenn sie eine der nachfolgenden Ziffern nicht erfüllt: (...) (ii) die in der Patentanmeldung beanspruchte Erfindung ist nach Art. (...) 38 (...) nicht patentfähig; (vii) der Patentanmelder ist weder der Erfinder noch der Rechtsnachfolger für das Recht auf Erteilung eines Patentes für die betreffende Erfindung.“ (Gesetzestext vor der Änderung von 2011)

Übersetzung aus: Bl. für PMZ, 2008, 229-249, 313-329. Dies gilt auch für die folgenden Übersetzungen.

8 Art. 38 japPatG: „Steht das Recht auf Erteilung eines Patents mehreren zu, so können die Mitinhaber die Erteilung eines Patents nur gemeinsam beantragen.“

I. EINLEITUNG EINES NICHTIGKEITSVERFAHRENS VOR DEM PATENTAMT

Der Berechtigte konnte in Bezug auf ein Patent, das aufgrund einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme oder einer Verletzung des Art. 38 japPatG erteilt worden ist und daher mit einem Nichtigkeitsgrund behaftet ist (Art. 123 Abs. 1 Nr. 2 japPatG [Verletzung des Art. 38 japPatG], Art. 123 Abs. 1 Nr. 6 japPatG [Widerrechtliche Entnahme]⁹), ein Nichtigkeitsverfahren einleiten. Mit diesem Rechtsmittel wird allerdings das Patent für nichtig erklärt, was zwar die Verwertungsfreiheit, nicht aber die Übertragung des Patents auf den Berechtigten ermöglicht. Sowohl bei einer Zurückweisung der Anmeldung als auch bei einer Nichtigkeitserklärung ist eine Vindikation des Patentrechts nicht möglich, so dass ein Spannungsverhältnis zwischen Nichtigkeits- bzw. Zurückweisungs-erklärung und Vindikationsklage entsteht. Die widerrechtliche Entnahme und die Verletzung des Art. 38 japPatG stellen auch Zurückweisungsgründe dar. Für die Abhilfegründe des wahren Berechtigten im Falle der Zurückweisung gelten die obigen Ausführungen entsprechend¹⁰.

In Japan besteht neben der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Japanischem Patentamt (JPA) – die Entscheidungen in diesem Verfahren sind rückwirkend und gelten erga omnes –, aufgrund des im Jahre 2004 neu hinzugefügten Art. 104-3 japPatG¹¹ (Gesetz Nr. 120/2004) die weitere Möglichkeit, im Rahmen einer Verletzungsklage vor den ordentlichen Gerichten einen Nichtigkeitseinwand zu erheben, der auch die widerrechtliche Entnahme beinhaltet (bzw. diese nicht ausdrücklich ausschließt, siehe E. (3)

9 Art. 123 japPatG: „Fällt ein Patent unter eine der Vorschriften der nachstehenden Ziffern, so kann ein Patentnichtigkeitsverfahren auf Nichtigkeitsklärung des Patents beantragt werden. (...) (ii) das Patent wurde unter Verletzung der Art. (...) 38 (...) erteilt; (...)

(vi) das Patent wurde auf eine Patentanmeldung erteilt, die von einer Person eingereicht worden ist, die weder der Erfinder noch der Rechtsnachfolger in das Recht auf Erteilung eines Patents für die Erfindung ist; (...)" (Gesetzestext vor der Änderung von 2011)

10 Die widerrechtliche Entnahme ist sowohl ein Zurückweisungs-, als auch ein Nichtigkeitsgrund. Anders als im deutschen Recht ist die widerrechtliche Entnahme kein Einspruchsgrund. In Japan ist das Einspruchsverfahren nach Erteilung mit der Änderung des Patentgesetzes von 2003 (Gesetz Nr. 47 von 2003) abgeschafft worden, (wobei der Einspruch nach Erteilung anders als vor Erteilung (bereits durch die Änderung von 1994 aufgehoben) die widerrechtliche Entnahme als Einspruchsgrund ausschloss, Art. 113 japPatG aF).

Der subjektive Zurückweisungs- und Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme und der objektive Zurückweisungs- und Nichtigkeitsgrund der mangelnden Neuheit usw. unterscheiden sich ihrer Natur nach grundlegend voneinander, weisen jedoch dieselbe rechtliche Wirkung (Rechtsfolge) auf. Bei widerrechtlicher Entnahme entsteht entweder kein Patent (vor der Erteilung) oder das Patent ist aufgrund des falschen Rechtsinhabers für nichtig zu erklären (nach der Erteilung). Mit Anerkennung der subjektiv rechtswidrigen Eigentümerschaft als ein objektiver Nichtigkeitsgrund erhält der Berechtigte eine *zusätzliche* Abhilfemöglichkeit.

11 Art. 104^{ter} japPatG: „(1) In einer Klage wegen Verletzung eines Patentrechts (...) darf der Patentinhaber (...) das Recht gegenüber der anderen Partei nicht ausüben, sofern das Patent in einem Nichtigkeitsverfahren für nichtig angesehen wird.“ (Gesetzestext vor der Änderung von 2011).

unten). Seit der Änderung von 2004 ist es damit möglich, nicht nur vor dem Patentamt über eine widerrechtliche Entnahme in einem Nichtigkeitsverfahren oder einem Prüfungsverfahren (in Form eines Nichtigkeitsgrundes oder eines Zurückweisungsgrundes), sondern auch in einem Zivilprozess zu entscheiden. Die bislang in Japan herrschende Vorgehensweise, die widerrechtliche Entnahme im verwaltungsrechtlichen Nichtigkeitsverfahren oder Prüfungsverfahren zu behandeln, hatte sich erheblich vom dem eigentlichen Problem der widerrechtlichen Entnahme, d.h. der fehlerhaften Rechtszuordnung, entfernt.

Im deutschen Recht ist sowohl die Vindikation als auch der Einwand der widerrechtlichen Entnahme in Patentverletzungsprozessen seit jeher allgemein anerkannt, obwohl der Nichtigkeitseinwand im Zivilprozess nicht geprüft wird (die Nichtigkeit ist der strengen Ausschließlichkeit des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht überlassen), wobei die widerrechtliche Entnahme im deutschen Recht zwar einen Nichtigkeitsgrund, nicht aber einen Zurückweisungsgrund darstellt.

Wir sehen also, dass das eigentliche Abhilfemittel bei einer widerrechtlichen Entnahme die Vindikation ist, während es sich bei der Zurückweisung im Prüfungsverfahren, das ein Verwaltungsverfahren ist, oder einer Nichtigkeitserklärung im Wege eines Nichtigkeitsverfahrens, das ebenfalls ein Verwaltungsverfahren ist, lediglich um zusätzliche Abhilfemittel in Ausnahmefällen handelt, in denen die Verwertungsfreiheit im Vordergrund steht.

In Deutschland, Frankreich und Großbritannien ist der Vindikationsanspruch aufgrund widerrechtlicher Entnahme gesetzlich geregelt, in den USA ist er in der Rechtsprechung anerkannt¹². Das eigentliche Abhilfemittel, die Rechtsvindikation, ist somit in den wichtigsten Industrieländern vorhanden. Was die weiteren Abhilfemittel betrifft, so sieht das deutsche Recht keine Zurückweisung wegen widerrechtlicher Entnahme vor, und in Frankreich stellt die widerrechtliche Entnahme weder einen Zurückweisungsgrund noch einen Nichtigkeitsgrund dar. Damit werden Rechtsmittel abgelehnt, die im japanischen Recht bislang als selbstverständlich galten¹³. Im japanischen Recht sind jedoch im Wesentlichen die eigentlich nur zusätzlichen Abhilfemittel der Zurückweisung und der Nichtigkeitsklärung angewendet worden. Die widerrechtliche Entnahme ist als ein Nichtigkeits- bzw. Zurückweisungsgrund verstanden worden und daher hat das eigentliche Abhilfemittel, die Vindikation, bislang nur wenig Beachtung gefunden. Das Pferd wurde sozusagen von hinten aufgezügelt.

Der Unterausschuss für das Patentwesen des Industriestruckurrats hat sich letztlich dafür ausgesprochen, die widerrechtliche Entnahme auch weiterhin als einen Nichtigkeits- bzw. Zurückweisungsgrund anzusehen.¹⁴ Die Ansprüche sollten nebeneinander bestehen bleiben. Der Ausschuss wollte damit aber nicht zum Ausdruck bringen, dass, wie nach

12 S. Fn. 77 unten.

13 S. Fn. 85 unten.

14 Siehe Abschlussbericht des Unterausschusses im Patentwesen (Fn. 5) 64.

der bisheriger allgemeinen Auffassung, die widerrechtliche Entnahme in erster Linie als ein Nichtigkeits- bzw. Zurückweisungsgrund zu betrachten sei.

Das Patentgesetz von 1921 sah vor, dass bei der Zurückweisung einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme bzw. bei einer Nichtigkeitsklärung eines Patentes, das auf einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme beruhte, das Datum der Anmeldung des Nichtberechtigten rückwirkend als Datum der Anmeldung durch den Berechtigten galt (System der Rückwirkung zum Anmeldeprioritätsdatum) (Artt. 10, 11 des japPatG von 1921). Es wird hypothetisch angenommen, dass der wahre Berechtigte zum Zeitpunkt der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme angemeldet hat. Das geltende Patentgesetz von 1959 hat dieses System hingegen verworfen. Es werden stattdessen die Interessen Dritter stärker berücksichtigt, die nach der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme unabhängig davon eine inhaltlich identische Erfindung anmelden¹⁵.

15 Zum deutschen Recht siehe C. HEATH (Übersetzung: Tomoko Takii), *Nihon ni okeru hatsu-meisha ken to bōnin*, in: Y. Someno (Hrsg), *Chitekizaisan to kyōsōhō no riron*, (japanische Ausgabe der Festgabe für Prof. Beier zum 70. Geburtstag) (1996) 60 ff. Zum Hintergrund der Gesetzesänderung von 1959: K. TAMAI, *Tokkyo-hō ni okeru hatsumei shashugi*, *Hōgaku Kyōkai Zasshi* Bd. 111, Nr. 11 (1994) 1635 ff.

Das System der rückwirkenden Priorität des Anmeldetags ist vermutlich deshalb abgeschafft worden, weil die Interessen Dritter (C; zu A, B, C siehe B. I. oben), die nach der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme unabhängig davon eine inhaltlich identische Erfindung anmelden, stärker als die des wahren Berechtigten (A) gewichtet worden sind. Diese Ansicht scheint mit der an späterer Stelle zu erörterten Auffassung Yoshidas übereinzustimmen (keine Verbindung zwischen Anmeldung B und Anmeldung A; die Anmeldung durch A selbst ist zwingende Voraussetzung für die zivilrechtliche Abhilfe (Grundsatz der rechtlichen Abhilfe bei widerrechtlicher Entnahme nur soweit der Berechtigte angemeldet hat)). Selbst dann, wenn A die Anmeldung selbst eingereicht hat, wird, wenn Anmeldung C eingereicht wird, eine spätere Priorität der Anmeldung A angenommen. Es hätte dennoch die Möglichkeit bestanden, das System der rückwirkenden Priorität des Anmeldetages beizubehalten (und dieses System nur in den Fällen der Anmeldung C nicht anzuwenden). Man hat sich jedoch gegen einen solchen Mittelweg entschieden. Offensichtlich aufgrund der möglichen Probleme mit der Anmeldung C ist das System der rückwirkenden Priorität des Anmeldetages vollständig verworfen worden.

Wie später unter IV. 2. b) gezeigt wird, werden bei einer Anmeldung durch B, sofern aufgrund des Erfindungsinhalts von A ein objektiver Beitrag zur Offenbarung realisiert wird, die Anmeldungen B und A zu einer Gruppe zusammengefasst und in ihrer Beziehung zu C (auf Grundlage des Erfindungsinhalts von C) als Einheit behandelt, weshalb im Ergebnis die Gruppe B/A gegenüber C Priorität genießt. Der „objektive“ Beitrag zur Offenbarung bezieht sich hier auf den Umstand, dass der Offenbarungsbeitrag in Form des Anmeldungsinhalts, welcher auf dem Inhalt der Erfindung des Berechtigten A beruht, als entscheidend betrachtet wird, während dem subjektiven Aspekt, also wer die Anmeldung eingereicht hat, nur wenig Bedeutung beigemessen wird. Trotz dieser engen Beziehungen zwischen dem Entnehmer B und dem wahren Berechtigten A findet nach Auffassung Yoshidas in unangemessener Weise eine Trennung der Anmeldungen A und B statt, die separat behandelt werden. Es ist festzustellen, dass die Aufhebung des Systems der rückwirkenden Priorität des Anmeldetags im PatG i.d.F. v. 1959 im Hinblick auf die Interessen von C zu einem ungerechten Ergebnis führt.

Das System der rückwirkenden Anmeldungspriorität nach altem Recht konnte mittels der Nichtigkeits- bzw. Zurückweisungserklärung dem Anliegen des Berechtigten dienen, das Patentrecht zu erlangen; im geltenden Recht tritt jedoch bei der Abhilfe die entgegengesetzte Wirkung ein, das heißt der Verlust des Patents. Nach altem Recht war es auch ohne das Institut der Vindikationsklage möglich, das Patentrecht im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens zu erlangen. Da aber im geltenden Recht ein solches Mittel nicht mehr bereitsteht, ist zivilrechtliche Abhilfe von Nöten.

In der vorliegenden Abhandlung wird der Begriff der Vindikationsklage im weiteren Sinne, d.h. einschließlich der Feststellungsklage vor Patenterteilung (siehe IV. unten), verwendet.

II. SCHADENSERSATZANSPRUCH

Die widerrechtliche Entnahme ist eine unerlaubte Handlung gemäß Art. 709 Zivilgesetz (nachfolgend ZG)¹⁶. Der Berechtigte kann bei widerrechtlicher Entnahme oder Verletzung des Art. 38 japPatG allerdings nur Schadensersatz fordern, die Übertragung des Rechts ist nicht vorgesehen¹⁷.

III. ERNEUTE PATENTANMELDUNG UNTER AUSNUTZUNG DER NEUHEITSSCHONFRIST

Vor der Änderung des Patentgesetzes im Jahr 2011 hatte der wahre Berechtigte die Möglichkeit, das Patentrecht zu erlangen, indem er innerhalb der Neuheitsschonfrist von sechs Monaten ab Offenlegung der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme eine

Davon abgesehen hätte die rückwirkende Priorität des Anmeldetags einen erhöhten Aufwand bei der Drittüberwachung zur Folge, weshalb auch bei der jüngsten Änderung von einer Einführung (bzw. Wiederbelebung) dieses Systems abgesehen worden ist (s. Abschlussbericht (Fn. 5) S. 61). Da kein System der rückwirkenden Priorität des Anmeldetags besteht, liegt keine Abhilfe im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens vor, die als Ersatz für einen Vindikationsanspruch hätte dienen können. Ein zivilrechtlicher Vindikationsanspruch ist deshalb notwendig.

Im Übrigen ist für C durch die Einführung der Offenlegung der Anmeldung und des Art. 29^{bis} japPatG im Zuge der Gesetzesänderung von 1970 der Erwerb des Patentrechts wegen des Vorhandenseins der Anmeldung durch B zunehmend schwieriger als nach dem Patentgesetz in der Fassung von 1959. Der Schutz der Interessen von C wird damit weiter eingeschränkt, selbst im Vergleich zur Diskussion um die Festsetzung in dem Gesetz von 1959, die *Yoshida* für wichtig erachtet. Zumindest entbehrt nach der Änderung von 1970 die Ablehnung der Schutzwürdigkeit von A aufgrund der von C, dessen Schutzwürdigkeit jedoch als eher gering zu bewerten ist, mehr noch als bisher jeder Grundlage.

16 Art. 709 ZG: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Recht oder das rechtlich geschützte Interesse eines anderen verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“

17 Auch der Nachweis der Schadenssumme und der Kausalität gelten als schwierig, und eine dem Art. 102 japPatG entsprechende Regelung fehlt.

eigene Anmeldung einreichte (Art. 30 Abs. 2 japPatG)¹⁸. In der Praxis stieß dieses Verfahren allerdings auf Schwierigkeiten, so dass die Berechtigten auf diese Weise praktisch nie das Patent erlangen konnten.

Bislang ist die zivilrechtliche Abhilfe, wie etwa durch die Vindikationsklage, in Japan lediglich als ein ergänzendes Abhilfemittel im Rahmen von Verwaltungsverfahren (s.o. III.) verstanden worden. Da sich aber die widerrechtliche Entnahme von Fragen der Rechtsgültigkeit, d.h. der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit usw. des Patents, unterscheidet und vielmehr eine Frage der Rechtszuordnung ist, stellen zivilrechtliche Abhilfemittel die eigentlichen Abhilfemittel dar. Die Abhilfe in Form der Nichtigkeitserklärung oder Zurückweisung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens stellt hingegen lediglich ein zusätzliches, sekundäres Mittel dar. Die bisherige Diskussion in Japan konzentrierte sich vermutlich deshalb auf die zusätzlichen und ergänzenden Abhilfemittel der Nichtigkeitserklärung und der Zurückweisung, weil die Bedeutung der oben aufgeführten Überlegungen nicht ausreichend erkannt worden ist. Der bislang vorherrschende Lösungsansatz dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass die Diskussion auf falschen Voraussetzungen basierte, insbesondere was die Bindungswirkung der Patenterteilung betraf.

Zur Vermeidung von Mehrfachpatentierungen ist Art. 39 Abs. 6 japPatG mit der Folge gestrichen worden, dass eine Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme den Status einer Voranmeldung erhält¹⁹. Abhilfe kann daher nur noch mit einer Vindikationsklage erreicht werden, da der Weg der Verwaltungsabhilfe durch eine erneute Anmeldung durch den wahren Berechtigten versperrt ist (sofern es nicht zu einer Zurückweisung der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme kommt). Damit ist nun gesetzlich geregelt, dass die zivilrechtliche Abhilfe vorrangig ist und dass die Abhilfen im Verwaltungsverfahren lediglich zusätzliche Rechtsmittel darstellen. Der darin enthaltene neue Lösungsansatz ist angesichts der Tatsache, dass die zivilrechtliche Abhilfe die eigentliche Abhilfe gegen eine widerrechtliche Entnahme darstellt, eine sehr gute Entwicklung.

18 Eine Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme hat nicht den Status einer Voranmeldung (Art. 39 Abs. 6 japPatG aF). Da außerdem die Patentanmeldung des wahren Berechtigten und die Patentanmeldung mit widerrechtlicher Entnahme von demselben Erfinder vorgenommen werden, handelt es sich auch im weiteren Sinne nicht um Stand der Technik (mangelnde Neuheit) (Art. 29^{bis}, Angaben in Klammern, japPatG). Art. 29^{bis} japPatG ähnelt Art. 3 Abs. 2 japPatG, da auch die in Art. 3 Abs. 2 japPatG angeführten „anderen Anmeldungen“ (mit den Kenntnissen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (Abs. 1)) als Stand der Technik gelten. Dieser ist jedoch, anders als im deutschen Recht, nicht anwendbar, wenn der Erfinder der vorliegenden Anmeldung und der Erfinder der früheren Anmeldung ein und dieselbe Person sind oder wenn es sich beim Anmelder um dieselbe Person handelt (s. Stockmair (Übersetzung: Kôichi Yasui) „*Doitsu chiteki shoyûken seido no kaisetsu*“ (1996) 19). Vor der Änderung von 2011 wurde daher die Anmeldung durch den wahren Berechtigten nicht zurückgewiesen, wenn zuvor eine Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme eingereicht worden war. Mit der Änderung von 2011 fiel jedoch Art. 39 Abs. 6 japPatG weg, und es muss nun beachtet werden, dass auch eine Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme eine Voranmeldung darstellt.

19 S. Bericht (Fn. 5) 65-66.

IV. ÄNDERUNG DES ANMELDERTITELS/ÜBERTRAGUNG DES PATENTRECHTS

1. *Ständige Rechtsprechung*

Hinsichtlich der Übertragung des Patentrechts enthielt das Patentgesetz in seiner bisherigen Fassung keine ausdrückliche Regelungen²⁰. Nach ständiger Rechtsprechung stehen dem wahren Berechtigten dafür folgende Instrumente zur Verfügung:

a) *Änderung des Anmeldertitels vor der Patenterteilung*

Erlangt der wahre Berechtigte während der Anhängigkeit des Prüfungsverfahrens des Patentamts und damit noch vor Patenterteilung²¹ ein rechtskräftiges Urteil, in dem festgestellt wird, dass er der wahre Berechtigte an dem Patent (oder eines Teiles daran) ist, kann er durch einfachen Antrag beim Präsidenten des Patentamts eine Änderung des Anmeldertitels basierend auf der Verletzung des Art. 38 japPatG erwirken²². Der Antrag ist sowohl bei Anmeldung durch einen Berechtigten als auch bei Anmeldung durch

20 Anders als im deutschen Recht (§ 8 PatG), sah das Gesetz bis zur Änderung in 2011 keinen Anspruch auf Übertragung vor.

21 Das Patent entsteht durch den Patenterteilungsbeschluss des Patentamts mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Patenterteilung (Art. 66 Abs. 1 japPatG). S.T. OBUCHI (Fn. 4) 64-65.

22 DG Tokyo, Urteil v. 5. Juni 1963, Kaminshū Bd. 14, Nr. 6, 1074, Hanrei Taimuzu Nr. 146, 146 (*Automatische kontinuierliche Pulverzuführmaschine*) (Anmeldung durch den Berechtigten) (Fall nach dem PatG v. 1921). Die Klage auf Änderung des Anmeldertitels für ein Gebrauchsmuster vor der Eintragung ist abgewiesen worden, da es ausreichend war, den neuen Titel dem Präsidenten des Patentamts mitzuteilen, eine Zustimmung des bisherigen Rechtsinhabers (Veräußerers) ist hierfür nicht erforderlich. Ebenso wurde eine Klage auf Übertragung eines bereits eingetragenen Gebrauchsmusters abgewiesen, DG Yokohama v. 29. März 1985, Muzaishū Bd. 17, Nr. 1, 116, Hanrei Taimuzu Nr. 561, 172 (Anmeldung durch den Berechtigten). Das Urteil auf Feststellung des Rechts auf das Patent ist allerdings in der Berufungsinstanz aufgehoben worden (OG Tokyo v. 17. Februar 1985, Hanrei Jihō Nr. 1273, 115, was aber nicht bedeutet, dass eine Feststellungsklage nicht zulässig ist); DG Tokyo v. 16. April 1979, Hanrei Taimuzu Nr. 395, 155 (Anmeldung durch einen Nichtberechtigten); DG Tokyo v. 30. Oktober 1985, Hanrei Taimuzu Nr. 576, 88 (Anmeldung durch einen Nichtberechtigten. Eine Person, die der wahre Berechtigte mit der Patentanmeldung beauftragt hatte, hatte die Anmeldung im eigenen Namen eingereicht) (s. Leitfaden zur formalen Prüfung des Patentamts 45.25).

Wird bei einem Antrag auf Titeländerung ein Dokument beigefügt, das die Abtretung des Rechts (auf das Patent) bescheinigt, kann der Erwerber den Antrag, soweit der Anmelder zugestimmt hat, allein einreichen (Art. 5, Art. 12 Abs. 1 Durchführungsrichtlinie zum Patentgesetz). Wird stattdessen ein Feststellungsurteil eingereicht, das zeigt, dass der Erwerber das Recht auf das Patent hat, wird dies vom Patentamt als eine Änderung des Anmeldertitels behandelt, die auch bei einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme der gleichen Handhabung unterliegt, sofern das Patent noch nicht erteilt (eingetragen) worden ist. K. HASEGAWA, *Saikō Saiban-sho hanrei kaisetsu minji hen* (Anmerkungen zu Entscheidungen des obersten Gerichts in Zivilsachen) 2001, 528.

Obwohl nicht ausdrücklich im Gesetz dargelegt, bejaht das Gericht das Rechtsschutzinteresse einer solchen Feststellung aufgrund der oben beschriebenen patentamtlichen Praxis, da sie der Begründung des Feststellungsinteresses dient.

einen Nichtberechtigten zulässig, und es kommt auch nicht darauf an, ob der wahre Berechtigte selbst die Anmeldung eingereicht hat²³.

Die Beschränkung dieses Rechtsmittels auf die Fälle, in denen der wahre Berechtigte die Anmeldung vorgenommen hat, wie später unter D.VI. erörtert, soll im Falle der Abhilfe vor der Erteilung nicht weiter thematisiert werden.

Die rechtliche Grundlage, die in der ständigen Rechtsprechung angewendet wird, ist zwar unklar, doch die Schlussfolgerung ist, wie unten erörtert, meiner Meinung nach begrüßenswert. Soweit die Anmeldung in der Reihenfolge B (Entnehmer), C (Dritter), A (wahrer Berechtigter) erfolgt, ist der maßgebende Zeitpunkt des objektiven Offenbarungsbeitrags der Erfindung von A (siehe D.VI.1. unten) – wenngleich dieser Fall eher selten eintreten dürfte – der Zeitpunkt der Anmeldung durch B. Folglich genießt meiner Ansicht nach die Anmeldung von A gegenüber der Anmeldung C Priorität, da diese gegenüber der Anmeldung B nachrangig ist. Nach der Auffassung *Yoshidas*²⁴ soll der maßgebende Zeitpunkt gemäß Art. 49 Nr. 7 japPatG (widerrechtliche Entnahme), nicht der des Patenterteilungs- oder Zurückweisungsbeschlusses (herrschende Auffassung), sondern der Zeitpunkt der Anmeldung sein. Nach Auffassung *Yoshidas* ist daher im Falle einer durch einen Nichtberechtigten eingereichten Anmeldung ausschließlich dieser Zeitpunkt für die Anmeldung des Patentberechtigten (A) zugrunde zu legen, mit der Folge, dass eine Änderung der Position des Anmelders grundsätzlich nicht möglich ist. Konsequenterweise wäre dann auch die Änderung des Anmeldertitels aufgrund eines Feststellungsurteils abzulehnen.

Nach Auffassung *Yoshidas* soll das zulässige Abhilfemittel für A vor der Patenterteilung eine erneute Anmeldung durch A selbst sein. Diese Ansicht lässt außer Acht, dass die widerrechtliche Entnahme eine Frage der Rechtszuordnung ist. Die Ansicht *Yoshidas* stellt einseitig verwaltungsrechtliche Abhilfen in den Mittelpunkt und lehnt selbst die von der herrschenden Rechtsprechung entwickelte Lösung der Übertragung der Anmeldeposition vor Patenterteilung ab. Ganz offensichtlich ist die Tatsache, dass es sich um eine Frage der Rechtszuordnung handelt, nicht ausreichend verstanden worden. *Yoshida* hat den bislang vorherrschenden und meiner Ansicht nach nicht richtigen Denkansatz konsequent und logisch zu Ende geführt. Seine Ergebnisse zeigen deutlich die Probleme des bisherigen Lösungsansatzes auf.

Die Literatur befasst sich bislang, wie zuvor ausgeführt, lediglich mit dem sekundären Abhilfemittel der Zurückweisung. Die Vindikation als das vorrangige Abhilfemittel

23 Die Änderung des Anmeldertitels erfolgt in der oben genannten Praxis ohne Überprüfung, ob es einen weiteren Anmelder C derselben Erfindung gibt. Siehe AIPPI-Bericht (Fn. 6) 6. Der Vorgang wird zudem nicht von einem Patentprüfer, sondern von einem Beamten bearbeitet, der lediglich für Formalprüfungen zuständig ist. Soll der Anmeldung C die Priorität eingeräumt werden (da A nicht selbst angemeldet hatte), muss geprüft werden, ob die Anmeldung B und C inhaltsgleich sind. Dies kann ohne technischen Sachverstand nicht bewältigt werden. Es ist daher auch aus praktischen Gründen abzulehnen, dass der wahre Berechtigte auch die Anmeldung eingereicht haben muss.

24 S. unten Fn. 31.

darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Es hat sich herausgestellt, dass das Verwaltungsverfahren des Patentamts wie die Prüfung der Berechtigung des Anmelders vor der Erteilung allein nicht ausreichend ist, um dem Berechtigten eine ausreichende Abhilfe im Falle der widerrechtlichen Entnahme zu gewähren.

Das deutsche Recht (§ 8 Satz 1, 2 PatG) sieht sowohl vor als auch nach der Erteilung zivilrechtliche Ansprüche auf Rechtsübertragung vor. Diese Verfahrensweise entspricht dem Wesen der Abhilfe bei widerrechtlicher Entnahme. Das bisherige japanische Recht sah anstelle einer Leistungsklage auf Übertragung des Patenterteilungsanspruchs bzw. der Position des Anmelders, eine Klage auf Feststellung des Rechts auf das Patent vor. Hinsichtlich der Rechtsgrundlage wäre zwar mehr Klarheit wünschenswert, doch die Vorgehensweise der zivilrechtlichen Rechtszuordnung ist richtig.

Zwar lässt sich sagen, dass ein Anspruch auf Übertragung des Rechts auf Erteilung des Patents (und nicht nur auf Feststellung des Rechtsanspruchs) einfacher und klarer wäre, doch die japanische Praxis, in der das Patentamt das Ergebnis des Feststellungsverfahrens in Bezug auf das Recht auf das Patent übernimmt und dem wahren Berechtigten das Patent erteilt, ist eine korrekte Vorgehensweise. Da das Patentamt sich strikt an das Feststellungsurteil hält, ohne nochmals selbst in der Sache zu entscheiden, unterscheidet sich die japanische Vorgehensweise im Grunde lediglich der Form nach von der Leistungsklage auf Übertragung des Anspruchs auf Erteilung des Patents, kommt aber zu demselben Ergebnis. Es wird also die verwaltungsrechtliche Änderung des Anmeldertitels mit einem Feststellungsurteil auf das Recht auf das Patent verknüpft. Der Anmeldertitel betrifft weniger den nominellen Titel d.h. den Namen, sondern die verfahrensrechtliche Position des Anmelders als solche (siehe auch A. oben).

b) Kernpunkte der Änderung von 2011 in Bezug auf die Abhilfe vor der Erteilung

Die Änderung des Patentgesetzes in 2011 betrifft nur die zivilrechtliche Abhilfe nach der Erteilung. Die zivilrechtliche Abhilfe besteht dabei unabhängig davon, ob die Anmeldung durch den Berechtigten oder einen Nichtberechtigten eingereicht wurde. Es wird damit der Grundsatz der Bindungswirkung des erteilten Patents in Bezug auf den eingetragenen Patentinhaber ebenso wie der Grundsatz, dass zivilrechtliche Abhilfe nur zu gewähren ist, wenn der wahre Berechtigte die Anmeldung vorgenommen hat, abgelehnt (siehe unten C., D.VI.). Da mit der Änderung des Patentgesetzes keine Beschränkung auf die Fälle, in denen der wahre Berechtigte Anmelder ist, besteht, wird die zivilrechtliche Abhilfe auch für den Zeitraum vor der Erteilung in Bezug auf Anmeldungen bejaht, die durch einen Nichtberechtigten eingereicht wurden (d.h. die Abhilfe in Form eines Feststellungsprozesses für das Recht auf das Patent wird entsprechend der ständigen Rechtsprechung gebilligt („indossiert“)).

c) *Übertragungsverfahren für den Eintragungstitel nach Patenterteilung*

Der Oberste Gerichtshof (nachfolgend OGH) hat zum geltenden Recht in seiner Entscheidung vom 12. Juni 2001 die Übertragung des Eintragungstitels zugesprochen, wobei der wahre Berechtigte selbst die Anmeldung eingereicht hatte²⁵. Der OGH hat den Übertragungsanspruch vermutlich auf bereicherungsrechtlicher Grundlage (Art. 703 ZG) zugesprochen²⁶ und damit entgegen der herrschenden Ansicht entschieden, welche die Abhilfe nach Erteilung als unzulässig erachtet. Die rechtliche Begründung ist allerdings unklar. Die Erläuterung der rechtlichen Grundlage seiner Entscheidung hat der OGH der späteren Lehre und Rechtsprechung überlassen.

Der Fall, der der OGH-Entscheidung zugrunde lag, war zudem eher einfach gelagert, da weder die Patentansprüche zwischenzeitlich geändert worden waren, noch Dritte, wie Erwerber oder Lizenznehmer eine Rolle spielten. Eine Besonderheit des OGH-Falles bestand allerdings darin, dass es neben dem Entnehmer (B) und dem wahren Berechtigten (A) einen weiteren Miterfinder mit Recht auf das Patent (Z) gab. Weiterhin war vor der Erteilung eine Feststellungsklage erhoben worden, die jedoch aufgrund der erfolgten Erteilung des Patents als unzulässig abgewiesen worden ist. Die Besonderheiten dieses Falles haben sicher zu der stärkeren Befürwortung der zivilrechtlichen Abhilfe geführt, doch auch ohne diese Besonderheiten ist die zivilrechtliche Abhilfe nicht generell abgelehnt worden. Hinsichtlich der Besonderheit eines weiteren Mitberechtigten hätte ein Ablehnen der zivilrechtlichen Abhilfe und ein Verweis auf das Abhilfemittel der Nichtigkeitserklärung dazu geführt, dass nicht nur der von der Entnahme Betroffene (der wahre Berechtigte) (A), sondern auch der Miterfinder (Z), der ebenfalls ein Recht auf das Patent hatte, seinen Anteil verloren hätte (siehe auch die nachfolgende Erörterung der Problematik des Nichtigkeitsgrundes bei widerrechtlicher Teilentnahme unter F.).

Das Distriktgericht (nachfolgend DG) Tokyo hat hingegen am 17. Juli 2002 einen Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels zurückgewiesen („BH-Fall“). Begründet wurde dies damit, dass die Entscheidung des OGH vom 12. Juni 2001 nicht auf diesen Fall anzuwenden sei, da die Anmeldung nicht durch den wahren Berechtigten erfolgt ist²⁷. Offenbar geht das DG Tokyo von dem Grundsatz der Bindungswirkung der

25 OGH v. 12. Juni 2001, Saikō Saiban-sho Minji Hanreishū Bd. 55 Nr. 4 S. 793 („*Vorrichtung zum Behandlung von Küchenabfällen*“). In dem Fall, in dem sich ein Nichtberechtigter nach Anmeldung durch einen der Mitinhaber des Rechts auf das Patent als Nachfolger des Mitinhabers des Rechts auf das Patent ausgab und das Patent eintragen ließ, wurde der Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels des betreffenden Anteils gegen den Nichtberechtigten anerkannt.

Die Tragweite dieser Entscheidung ist umstritten, und die Meinungen gehen auseinander: Zum einen wird die Ansicht vertreten, die Entscheidung betreffe nur Anmeldungen durch den originär Berechtigten, und zum anderen die Ansicht, sie betreffe vielmehr auch Anmeldungen durch einen Nichtberechtigten.

26 HASEGAWA (Fn. 22) 532.

27 DG Tokyo vom 17. Juli 2002, Hanrei Jihō Nr. 1799 S. 155, Hanrei Taimuzu Nr. 1107 S. 283 („*BH*“). Auch im Falle eines Gebrauchsmusters wurde in einem Urteil des DG Tokyo vom

Patenterteilung in Bezug auf den eingetragenen Patentinhaber (siehe unten C.) aus.²⁸ Gemäß dem Urteil des DG Tokyo wäre grundsätzlich jede zivilrechtliche Abhilfe nach Erteilung des Patents abzulehnen.

Die vorgenannte OGH-Entscheidung müsste konsequenter als Abhilfe in Ausnahmefällen bewertet werden. Zivilrechtliche Abhilfe dürfte folglich nur bei Erforderlichkeit im konkreten Falle in Betracht gezogen werden. Bei konsequenter Anwendung des Grundsatzes der Bindungswirkung der Patenterteilung dürften aber auch keine Ausnahmen zugelassen werden. Nachdem das DG Tokyo zunächst den Übertragungsanspruch mangels Rechtsgrundlage abgelehnt hatte, prüfte es, ob ein Anspruch nach dem Urteil „Vorrichtung zur Behandlung von Küchenabfällen“ des OGH gegeben sein könnte, lehnte dies jedoch ab, da es sich um einen anderen Fall handele. Das Gericht argumentierte somit wie im anglo-amerikanischen Recht unter Hervorhebung der Unterschiede zwischen den Fällen. Mit seiner Ansicht, dass in dem Patentgesetz keine Grundlage für den Übertragungsanspruch bestehe, folgt das Gericht sowohl dem Grundsatz der Bindungswirkung der Patenterteilung auch für die Frage der Rechtszuordnung. Es folgt weiter dem Grundsatz, dass Abhilfe nur gewährt werden kann, wenn der wahre Berechtigte auch Anmelder ist (siehe unten D.VI.). Betrachtet man den Fall nach dem Prinzip, dass zivilrechtliche Abhilfe nur gewährt werden kann, wenn der Berechtigte Anmelder ist, so ist er in der Tat von dem Fall „Küchenabfälle“ des Obersten Gerichtshofs zu unterscheiden, der eine Anmeldung durch den Berechtigten betraf. Unter Anwendung dieses Grundsatzes wäre die Abgrenzung des Falles gegenüber der OGH-Entscheidung nicht erforderlich gewesen.

Ohne die fehlerhafte Anwendung des Grundsatzes der Bindungswirkung des Patenterteilungsakts wäre die Frage, ob ein erteiltes Patentrecht letztlich dem Berechtigten oder dem Nichtberechtigten zusteht, als materielles Werturteil einfach und klar zu beantworten. Dennoch greift das Urteil auf den fehlerhaften Gedanken der Bindungswirkung des Patenterteilungsakts hinsichtlich des registrierten Patentinhabers zurück. Das Gericht geht von vornherein davon aus, dass die zivilrechtliche Abhilfe nicht zur Verfügung steht. Damit nimmt das Gericht eine unausgewogene Interessenabwägung vor, indem es von dem Grundsatz nur in extremen Ausnahmefällen abweicht. Angesichts des engen Ausnahmecharakters können die Bedingungen dieses Urteils eigentlich nur in den Fällen erfüllt werden, in denen die Anmeldung durch den wahren Berechtigten erfolgt ist.

26. Juli 2007 (Az. 2007 Wa 1623, unveröffentlicht), der Anspruch auf Übertragung eines Anteils zurückgewiesen. Das Gebrauchsmuster ist entgegen der Vereinbarung der Miterfinder gemeinsam anzumelden, nur im Namen eines Erfinders eingereicht worden.

28 Dies geht zwar nicht klar aus dem Urteil hervor, ergibt sich aber aus der Bezugnahme auf die Abhandlungen von *Imura* (dem damaligen Vorsitzenden Richter des betreffenden Distriktgerichts) dort Fußnote 33. *Imura* bejaht die Bindungswirkung des erteilten Patents auch für die Frage der Rechtszuordnung.

Dem Urteil des DG Tokyo ist nicht zu folgen, da es von der fehlerhaften Annahme ausgeht, dass das Prinzip der Bindungswirkung der Patentierung auch für die Frage der Rechtszuordnung anzuwenden sei (siehe unten C.).

2. Die Diskussion in der Literatur

a) Zivilrechtliche Abhilfe vor der Patenterteilung

Ebenso wie die oben unter 1. dargestellte ständige Rechtsprechung bejaht auch die herrschende Meinung in der Literatur für den Zeitraum vor der Erteilung eines Patents die Zulässigkeit der einseitigen Änderung des Anmeldertitels bei einer widerrechtlichen Entnahme oder einer Verletzung des Art. 38 japPatG, soweit ein rechtskräftiges Urteil vorgelegt werden kann, in dem der wahre Berechtigte (auf das Patent als Ganzes oder einem Teil davon) festgestellt worden ist²⁹. Weiterhin wird die Ansicht vertreten, dass der Anspruch auf Patenterteilung auf den wahren Berechtigten zu übertragen sei (*Kawaguchi*)³⁰. Ferner, dass bei Fällen, in denen die Anmeldung durch einen Nichtberechtigten eingereicht wurde, die in ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre befürwortete zivilrechtliche Abhilfe abzulehnen sei (*Iseki, Yoshida, Tamura*)³¹.

Nach der als einflussreich zu bewertenden Ansicht von *Iseki*³², bestehe der Gesetzeszweck der Patenterteilung darin, eine möglichst zügige Offenlegung der Erfindung zu fördern. Eine frühe Offenbarung sei daher von wichtiger Bedeutung, ebenso wie das Erstanmelderprinzip. Die Anmeldung bilde somit eine wichtige Grundlage für die Patenterteilung, weshalb es dem Sinn und Zweck des Gesetzes zuwiderlaufe, die Wirkung einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme einer anderen Person (= dem wahren Be-

29 N. NAKAYAMA (Hrsg.), *Chūkai tokkyo-hō* (Kommentar Patentgesetz), 3. Aufl. 1. Bd., (2000) (im Folgenden kurz „NAKAYAMA, *Chūkai*“), S. 321-322 [Nakayama]; N. NAKAYAMA, *Tokkyo-hō*, S. 164-166; K. TAKEDA, *Tokkyo o ukeru kenri no henkan seikyū ni tsuite*, Patent Bd. 34 Nr. 7 (1981) S. 3-6; S. TANAKA, *Tokkyoken/tokkyo o ukeru kenri no kizoku ni kansuru soshō*, in: Y. Nishida u.a. (Hrsg.), *Minji bengo to saiban jitsumu* (8) *Chitekizaisan-hō* (Gyōsei, 1998), S. 384; S. WAKUI, *Tokkyo hanrei hyakusen*, S. 174 (1966); N. MONYA, *Hanpi*, *Jurisuto*, Nr. 356 S. 141 (1966) u.a. Die argumentative Basis wird jedoch nicht ausreichend erläutert.

30 H. KAWAGUCHI, „*Tokkyo o ukeru kenri*“ *no bōnin to hatsumeishi henkan*, *Shōdai Ronshū* Bd. 21 Nr. 4 S. 42-44 (1970). Nach der Theorie des Quasibesitzes kann aufgrund des Besitzschutzes eine Übertragung des Patenterteilungsanspruchs gefordert werden.

31 R. ISEKI, *Bōnin shutsugan ni taisuru shin no kenri-sha no kyūsai*, *Dōshisha Hōgaku* Bd. 53 Nr. 5 (2002) 21-25; in etwa die gleiche Argumentation findet sich auch in dem in Fn. 96 genannten Werk von *Echi*; H. YOSHIDA, *Bōnin ni kansuru kōsatsu – toku ni heisei 13 nen saikōsai hanketsu to heisei 14 nen tōkyō chisai hanketsu no kankei o megutte*, *Intellectual Property Law and Policy Journal*, Bd. 10, S. 80-85 (2006); R. SENGEN, *Tokkyo-hō kōgi*, 4. Aufl. (2003) 151. Auch Y. TAMURA scheint bei Anmeldungen, die durch einen Nichtberechtigten erfolgten, weder vor noch nach der Erteilung einen Übertragungsanspruch des Rechts auf das Patent bzw. des Patentrechts anzuerkennen, siehe *Chiteki zaisan-hō*, 5. Aufl. (2010) 328.

32 R. ISEKI (Fn. 31) 21-25.

echtigten) zuzuordnen, die keine Anmeldung eingereicht habe. Aus diesem Grund dürfe die Änderung des Anmeldertitels weder vor noch nach der Eintragung zugelassen werden. Die Änderung des Anmeldertitels sei unter den besonderen Umständen des Einzelfalls zulässig, beispielsweise wenn (i) wie in dem Fall des DG Tokyo vom 30. Oktober 1985 eine vom wahren Berechtigten mit der Anmeldung beauftragte Person die Anmeldung abredewidrig im eigenen Namen einreicht oder (ii) bei einer Diensterfindung der Erfinder die Anmeldung einreicht, obwohl er das Recht auf das Patent im Voraus an den Arbeitgeber abgetreten hatte und dieser das Recht auch erwerben wollte. Die rechtlichen Grundlagen der Argumentation von *Iseki* sind allerdings unklar.

Folgt man der Ansicht von *Iseki*, dass eine Zuordnung des Rechts zum wahren Berechtigten weder vor noch nach der Erteilung möglich sei, solange der wahre Berechtigte nicht selbst die Anmeldung eingereicht habe, folgt daraus konsequenterweise, dass auch in den Fällen, in denen ein Beauftragter oder ein Erfinder, der die Rechte bereits abgetreten hatte, widerrechtlich anmeldet und der wahre Berechtigte letztlich nicht das Recht erhalten dürfte, da er die Anmeldung nicht selbst eingereicht hat. Der oben genannten Auffassung zufolge soll in den Fällen (i) und (ii) dem wahren Berechtigten, auch ohne dass dies schlüssig begründet wird, das Recht ausnahmsweise zugesprochen werden, weil das Ergebnis ansonsten für den wahren Berechtigten allzu unbefriedigend wäre. Diese Lösung überzeugt nicht.

Im Ergebnis dürfte die geringe Schutzwürdigkeit des wahren Berechtigten mit Ausnahme in den Fällen, in denen ein Beauftragter oder ein Diensterfinder anmeldet (oben, Fälle (i) und (ii)) maßgeblich sein, nicht aber die Begründung, dass die Übertragung auf den Berechtigten dem Sinn und Zweck des Gesetzes zuwiderlaufe. Es wird dabei übersehen, dass der Entnehmer, dem jeder Anspruch auf das Recht abzusprechen ist, keinerlei Schutzwürdigkeit genießt. Wird nur danach entschieden, dass der Berechtigte weniger schutzwürdig ist, so wird die fehlende Schutzwürdigkeit des Entnehmers sehr außer acht gelassen.

b) *Zivilrechtliche Abhilfe nach Patenterteilung*

Für den Zeitraum nach der Erteilung (Eintragung) des Patentrechts, wird überwiegend vertreten, dass ein Vindikations- bzw. Übertragungsanspruch abzulehnen sei³³. Darüber-

33 NAKAYAMA (Fn. 29), *Chūkai*, S. 320-322 [Nakayama]; NAKAYAMA (Fn. 29), *Tokkyo-hō*, S. 163-164, 168; TAKEDA (Fn. 29) 6-8; TANAKA (Fn. 29) S. 382-383; S. ARAKI, *Tokkyo hanrei hyakusen*, 2. Aufl. (1985) 223.

Takeda ist der Ansicht, dass der Anspruch des wahren Berechtigten auf Vindikation des Patentrechts (nach der Erteilung des Patentrechts) weder auf die Quasigeschäftsführung ohne Auftrag, die unerlaubte Handlung, den Quasibesitz (Rechtsbesitz) noch auf die ungerichtfertigte Bereicherung gestützt werden könne. Die Möglichkeiten der unten zu erörterten Lehren [1] und [2a] werden dabei offenbar kaum beachtet (TAKEDA (Fn. 29) 6-8).

In NAKAYAMA (Fn. 29), *Chūkai*, S. 320-321 und NAKAYAMA (Fn. 29), *Tokkyo-hō*, S. 167-168, wird der Frage, ob die widerrechtliche entnommene Erfindung und das erlangte Patent inhaltlich identisch seien, große Bedeutung für die Zulässigkeit der Abhilfe beigemessen.

hinaus wird vertreten, dass nur bei originärer Anmeldung durch den Berechtigten ein Vindikationsanspruch anzuerkennen sei (*Iseki, Yoshida, Tamura, Chaen*)³⁴.

*Shigeki Chaen*³⁵ vertritt eine ähnliche Auffassung wie *Iseki*³⁶. *Chaen* erklärt: „In den Fällen, in denen der wahre Berechtigte die Anmeldung nicht selbst eingereicht hat, aber nach erfolgter Anmeldung das Recht auf das Patent auf ihn übertragen wurde, lässt sich über das Recht auf das Patent, das der Nichtberechtigte innehatte, zwar sagen, dass es sich um ein „transformiertes“ Recht handelt, das der Nichtberechtigte dem wahren Be-

Diese Frage stellt sich jedoch genauso gut vor wie nach der Erteilung, weshalb die Abhilfe auch vor der Erteilung abgelehnt werden müsste. Die Schwierigkeit der Feststellung, ob der Inhalt der Erfindung mit dem Inhalt des erteilten Patents übereinstimmt, beschränkt sich jedoch keineswegs auf diesen einzelnen Argumentationspunkt. Der genannte Punkt ist vielmehr nur ein einzelner Aspekt des allgemeinen Problems der Tatsachenfeststellung. Obwohl sicherlich auch Fälle vorliegen, in denen die inhaltliche Identität leicht zu beurteilen ist, schließt die oben genannte Auffassung die Abhilfe auch in diesen Fällen (insbesondere nach der Erteilung) aus; dies ist (auch wenn man sich doch auf diese Ansicht einlässt) zumindest in Fällen, in denen die Identität leicht zu beurteilen ist, als ungerecht zu bezeichnen.

T. IIMURA vertritt in *Mukengen no shutsu gannin meigi henkō-sha ni taisuru tokkyo-ken mochibun iten tōroku seikyū – namago mishori sōchi jiken*, in: CHITEKI ZAISAN-HŌ SAIKŌ-SAIBANREI HYŌSHAKU TAIKEI (Publikationsgruppe zum 77. Geburtstag von Shōen Ono) (Hrsg.), Bd. 1. (2009) 689-691 sowie in *Tokkyo hanrei hyakusen*, 3. Aufl., (2004) 48-49 die Auffassung, dass eine Voraussetzung der Eintragung eines Patents sei, dass die Person, die als Patentinhaber eingetragen werden soll, der Erfinder oder eine Person sein muss, auf die das Recht auf das Patent abgetreten wurde. Sollte ein Fehler in der Feststellung dieser Voraussetzung vorliegen, sei der Patenterteilungsbeschluss rechtswidrig. Ist das Patentrecht jedoch einem widerrechtlichen Entnehmer erteilt worden, ist das Patent bestandskräftig, solange der Patenterteilungsbeschluss nicht durch eine bestandskräftige Nichtigkeitsentscheidung aufgehoben worden ist. Der wahre Berechtigte hat das Recht, durch Nachweis seiner Erfinderschaft oder einer Abtretung an ihn die Übertragung des Eintragungstitels (des Patentrechts) zu beanspruchen. Auch ARAKI, a.a.O. S. 223, gelangt zum gleichen Ergebnis: Der Name des Adressaten sei der eigentliche Inhalt des Verwaltungsakts. Würde ein Übertragungsanspruch des wahren Berechtigten durch ein Gericht (i) (ohne ein patentamtliches Nichtigkeitsverfahren) zugelassen, würde dies einer Nichtigerklärung des gegenüber dem Entnehmer ergangenen Verwaltungsakts und (ii) der Erteilung eines Rechts (Patentrechts) desselben Inhalts an den wahren Berechtigten sowie (iii) der Anweisung einer dem Patentrecht entsprechenden Eintragung an das Patentamt gleichkommen.

Auf die Problematik dieser Argumentation wird später unter C. und D.II. eingegangen. Es ist bereits häufig vorgekommen, dass es, wie oben gezeigt, zu einer Verwechslung mit einer erneuten Patenterteilung (Patentierung) gekommen ist, obwohl es sich eigentlich nur um eine Frage der zivilrechtlichen Zuordnung des Patentrechts handelte, das fälschlich unter dem Titel des Entnehmers erteilt wurde, dem es eigentlich nicht hätte erteilt werden sollen. Dieses Missverständnis hat in der bisherigen Diskussion zu Unklarheiten geführt.

34 R. ISEKI (Fn. 38) 21-25; YOSHIDA (Fn. 31) 80-85; TAMURA (Fn. 31) 329. TAMURA ((Fn. 31) 329) und S. CHAEN, *Hanpi*, Heisei 13 nendo jūyō hanrei kaisetsu (2002) 284-285 [285], vertreten die Ansicht, dass für den Fall einer wesentlichen Veränderung des Inhalts der Erfindung durch den Nichtberechtigten, der wahre Berechtigten Miterfinder werde und eine Übertragung des Anteils am Patentrecht, der dem Beitrag des wahren Berechtigten entspricht, an den wahren Berechtigten zuzulassen sei. Dem ist zuzustimmen.

35 S. CHAEN (Fn. 34) 284-285.

36 R. ISEKI (Fn. 31) 21-25.

rechtigten entwendet hat, doch wenn es der Nichtberechtigte war, der die Anmeldung eingereicht hat, ist eine solche Bewertung nicht möglich (...), und der Herausgabeanspruch muss sich allein auf den Gegenwert des Rechts auf das Patent beschränken.“

Würde im letzteren Fall ein Anspruch auf Übertragung des Patentrechts anerkannt, hätte dies zur Folge, dass dem wahren Berechtigten ein Recht eingeräumt wird, das er eigentlich nicht hätte erlangen können (...). Es wird zudem der Anreiz für den wahren Berechtigten verringert, eine Anmeldung einzureichen, und dies birgt die Gefahr, das Patentsystem insgesamt zu schädigen. Es lassen sich daher auch andere Schlussfolgerungen rechtfertigen, je nachdem, ob eine Beteiligung an der Anmeldung vorlag oder nicht. Wird zudem der Theorie der Geschäftsführung ohne Auftrag gefolgt, so kann auch im letzteren Fall ein Übertragungsanspruch gegen einen bösgläubigen Nichtberechtigten zugelassen werden. *Chaen* behält sich allerdings in Bezug auf die Fälle der Anmeldungen durch Dienstfinder, die bereits ihre Rechte auf den Arbeitgeber übertragen hatten, eine endgültige Bewertung noch vor.

Wird der später noch zu erörternden Lehre des originär zugeordneten Patentrechts („Lehre (1)“) oder der Auffassung des Rechts auf das Patent („Lehre (2a)“) gefolgt, so spielt die Tatsache, ob die Anmeldung durch den Berechtigten selbst erfolgt ist, hinsichtlich des Anspruchs auf Übertragung des Rechts keine Rolle. Es kann folglich nicht argumentiert werden, dass der Anspruch auf Übertragung des Rechts abzulehnen sei, weil der Berechtigte die Anmeldung nicht selbst eingereicht habe. Auch nach der Lehre vom Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung („Lehre (2b)“) ist das Recht auf das Patent bei der Anmeldung durch den Nichtberechtigten angesichts des objektiven Offenbarungsbeitrags³⁷ durch den wahren Berechtigten als ein „transformiertes Recht“ bestehend aus „Erfindung und objektivem Offenbarungsbeitrag“ zu verstehen.

Gemäß dem neu gefassten Art. 74 Abs. 1 japPatG ist allerdings bei einem Vindikationsanspruch der Anspruchsgegner nicht ausschließlich der Entnehmer, denn auch der Erwerber des Patentrechts kann Anspruchsgegner sein³⁸. Der Norm dürfte eher das Verständnis der *Lehre (2a)*, weniger hingegen das der *Lehre (2b)* zugrundeliegen. Die im vorangegangenen Absatz dargestellte Diskussion ist nach der Gesetzesänderung von 2011 folglich nicht mehr relevant.

Auch das Argument des verringerten Anreizes, wonach sich der wahre Berechtigte die Mühe der Anmeldung sparen und es stattdessen vorziehen würde, einen Dritten anmelden zu lassen und die Anmeldung durch eine Vindikationsklage zu erlangen, was ein zurückhaltendes Verhalten bei Anmeldungen fördert, ist nicht überzeugend, da Vindikationsklagen aufwendig sind und ihr Ergebnis nicht vorhersagbar ist. Problematischer bei der bisherigen Rechtslage, die sich von der vieler Industrienationen unterscheidet, erscheint, dass der Berechtigte sich gezwungen sieht, anzumelden, auch wenn er es vor-

37 Zu Einzelheiten zur Lehre des objektiven Offenbarungsbeitrags, s. D.VI.1., ferner oben Fn. 15.

38 Siehe den Bericht (Fn. 5) 62.

ziehen würde, die Erfindung als geheimes Know-how zu verwenden, nur um zu vermeiden, dass sie ein möglicherweise vom Nichtberechtigten angemeldetes Patent nicht mehr erlangt werden kann. Die bisherige Rechtslage hat regelrecht zur widerrechtlichen Entnahme eingeladen, was sich als äußerst problematisch erwiesen hat (s. unter D.VI.2.).

Nach der vermittelnden Auffassung von *Yokoyama*³⁹ seien in Bezug auf einen Anspruch des wahren Berechtigten auf Übertragung eines Patentrechts die Einzelumstände, die einen Erwerb des Patentrechts rechtfertigen, und der Schaden, der bei Anerkennung des Anspruchs auf Übertragung des Patentrechts dem Entnehmer und anderen beteiligten Interessenten entsteht, gegeneinander abzuwägen. Der Anspruch sei nur dann anzuerkennen, wenn die Zuordnung des Patentrechts zum wahren Berechtigten fair und überzeugend ist. Zwar lehnt *Yokoyama* die zivilrechtliche Abhilfe (insbesondere nach Patenterteilung) nicht prinzipiell ab (siehe unten bei D.VI.), andererseits wird aber nicht deutlich, weshalb trotz genereller Befürwortung der zivilrechtlichen Abhilfe die einzelnen Fälle ad hoc zu betrachten seien. Die bisherige Diskussion einschließlich der Ansicht *Yokoyamas* scheint sich im Wesentlichen auf eine „Alles-oder-Nichts“-Sicht zu beschränken, d.h. darauf, ob der Vindikationsanspruch zu bejahen ist oder nicht. Es ist zu beachten, dass in den Fällen, in denen dem Berechtigten ein Vindikationsanspruch zugesprochen erhält, der unberechtigte Entnehmer ein Zwischennutzungsrecht zur Minderung des Schadens erhalten soll (folglich braucht für die Geltendmachung des Vindikationsanspruchs auch keine Frist beachtet zu werden). Das Zwischennutzungsrecht schützt eventuelle Interessen des widerrechtlichen Entnehmers, so dass nichts dafür spricht, dass der wahre Berechtigte aus Rücksicht auf die Interessen des Entnehmenden auf seine Rechte verzichten muss.

Im Gegensatz zu den vorgenannten Ansichten befürworten *Kawaguchi* und *Monya* den Anspruch auf Übertragung des Patentrechts⁴⁰. Es wird allerdings nicht deutlich, auf welcher rechtlichen Grundlage die zivilrechtliche Abhilfe nach Erteilung erfolgen soll, und die Ansicht geht nicht über die entsprechende Anwendung des Besitzschutzanspruchs aufgrund von Quasibesitz (Rechtsbesitz) hinaus. Nach wie vor fehlt es in der Literatur an einer überzeugenden Erläuterung der Rechtsgrundlage. Wird der Anspruch auf Übertragung des Patentrechts angenommen, wird dann auch vermutlich *Lehre (2)* und nicht

39 H. YOKOYAMA, *Hatsumei-sha no kenri*, Hôgaku Kyôshitsu Nr. 322 (2007) 153.

40 KAWAGUCHI (Fn. 30) 44; MONYA (Fn. 29) 140 u.a. KAWAGUCHI erkennt zwar auf Seite 44 unter Anwendung des Begriffs des Quasibesitzes (Rechtsbesitz) und entsprechender Anwendung des Anspruchs wegen Besitzentziehung einen Anspruch auf Übertragung des Patentrechts an, da der Erfinder durch den Erwerb des Patentrechts durch den Entnehmer die Kontrolle über die eigene Erfindung verliert. Diese These wird jedoch kritisiert, da beim Quasibesitz (Rechtsbesitz) vorausgesetzt wird, dass ein Interesse, das als Inhalt eines Vermögensrechts gelten kann, tatsächlich kontrolliert wird, während der Umstand selbst, dass eine Person der rechtmäßige Inhaber eines Rechts auf das Patent ist, nicht ausreicht, um den Begriff der tatsächlichen Kontrolle zu erfüllen, und die Erfindung tatsächlich erst über ihre konkrete Realisierung vollendet wird und an sich ein immaterieller und ideeller Begriff ist, der daher nicht zum Begriff der Aufrechterhaltung der tatsächlichen Ordnung des ausschließlichen Besitzwesens passt (TAKEDA (Fn. 29) 7).

Lehre (1) gefolgt, wobei die Voraussetzungen der *Lehren (2a), (2b)* usw. nicht hinreichend klar werden. Dies steht im Gegensatz zu der Ansicht, dass die zivilrechtliche Abhilfe abzulehnen sei, wobei zwei Punkte besondere Aufmerksamkeit verdienen (siehe unten bei C. und D.VI.) und man einmal von dem Punkt absehen muss, ob sich diese Ansicht wirklich als rechtliche Grundlage bezeichnen lässt.

Die rechtliche Grundlage des Anspruchs des wahren Berechtigten auf Änderung des Anmeldertitels oder auf Übertragung des Patentrechts wird somit in der bisherigen Diskussion nicht mit ausreichender Deutlichkeit dargelegt; in dieser Hinsicht hat bislang kaum eine vertiefte Diskussion stattgefunden, und selbst die zu klärenden Fragen sind noch nicht wirklich herausgearbeitet worden.

c) *Zusammenfassung der Literatur und der ständigen Rechtsprechung sowie die Einordnung der Änderung von 2011*

Um den Überblick über die nachfolgende Diskussion zu erleichtern, sollen nun die Literatur und die ständige Rechtsprechung zusammengefasst und die Änderung von 2011 eingeordnet werden.

Bislang ist die zivilrechtliche Abhilfe nach Erteilung unter Berufung auf den „Grundsatz der Bindungswirkung der Patenterteilung in Bezug auf den eingetragenen Patentinhaber“ abgelehnt worden, und zwar unabhängig davon, ob die Anmeldung durch den Berechtigten oder durch einen Nichtberechtigten eingereicht worden ist.

Weiterhin ist die zivilrechtliche Abhilfe bislang mit der Begründung abgelehnt worden, dass diese nur gewährt werden kann, wenn der Berechtigte auch Anmelder ist (insbesondere nach der Erteilung) (siehe unten D.VI.2.). Vermutlich unter dem Einfluss der unten genannten Rechtsprechung wird trotz des Prinzips, dass Abhilfe nur zu gewähren ist, wenn der Berechtigte auch angemeldet hat, die zivilrechtliche Abhilfe vor der Erteilung auch in Fällen der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten zugelassen.

Die Rechtsprechung erkennt die zivilrechtliche Abhilfe vor der Erteilung an, unabhängig davon, ob die Anmeldung durch den Berechtigten oder durch einen Nichtberechtigten erfolgte. Problematisch ist die zivilrechtliche Abhilfe nach der Erteilung. Bis zum Urteil des OGH vom 12 Juni 2001 („Vorrichtung zur Behandlung von Küchenabfällen“) war von einer grundsätzlichen Ablehnung der zivilrechtlichen Abhilfe nach der Erteilung ausgegangen worden. Seit diesem Urteil wird die zivilrechtliche Abhilfe nach der Erteilung im Fall der Anmeldung durch den Berechtigten allerdings zugelassen (wenngleich das Gericht die rechtliche Grundlage offengelassen hat). Das Urteil des DG Tokyo aus dem Jahre 2002 („BH“) ist hingegen als Ablehnung der zivilrechtlichen Abhilfe nach der Erteilung bei Einreichung der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten verstanden worden⁴¹.

41 Siehe oben b.

Mit der Änderung des Jahres 2011 ist nunmehr die zivilrechtliche Abhilfe auch nach der Erteilung zugelassen worden, und zwar sowohl bei Anmeldung durch den Berechtigten als auch bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die zivilrechtliche Abhilfe gerade auch für den Zeitraum nach der Erteilung bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten zugelassen wurde und damit weiter als das Urteil des Obersten Gerichtshofs von 2001 geht.

Die Entscheidung des Distriktgerichts Tokyo aus dem Jahre 2002, die die zivilrechtliche Abhilfe nach der Erteilung bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten abgelehnt hatte, ist mit der Gesetzesreform des Jahres 2011 überholt. Die Änderung von 2011 überwindet und verneint klar die Ansicht des Urteils des Distriktgerichts Tokyo. Die Gesetzgebung bestätigt das Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahre 2001, die zivilrechtliche Abhilfe nach der Erteilung bei Anmeldung durch den Berechtigten zuzulassen.

Die Zulassung zivilrechtlicher Abhilfe nach der Erteilung bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten, einer der wichtigsten Punkte der Reform des Jahres 2011, erforderte die Überwindung des bisherigen Prinzips, dass Abhilfe nur zu gewähren ist, wenn der Berechtigte selbst angemeldet hat (Ablehnung der zivilrechtlichen Abhilfe bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten), und der Bindungswirkung der Rechtszuordnung aufgrund des Patenterteilungsakts (Ablehnung der zivilrechtlichen Abhilfe nach der Erteilung). Daran wird die große Bedeutung der Änderung des Jahres 2011 ersichtlich.

Zivilrechtliche Abhilfe

○: Bejahung der Abhilfe ×: Verneinung der Abhilfe

	<i>Anmeldung durch den wahren Berechtigten</i>	<i>Anmeldung durch einen Nichtberechtigten</i>
<i>Vor der Erteilung</i>	○	○
<i>Nach der Erteilung</i>	× → ○ ☒ ○	× ☒ ○

→ Urteil des Obersten Gerichtshofs des Jahres 2001

☒ Änderung des Jahres 2011

Im Folgenden soll vor allem auf die Abhilfe nach der Patenterteilung nochmals eingegangen werden. Als einfache Schlussfolgerung lässt sich bezüglich der zukünftigen Handhabung Folgendes sagen:

Erstens muss es zulässig sein, vor Patenterteilung bei widerrechtlicher Entnahme Abhilfe im Wege der Feststellungsklage zu erlangen, ohne dass es darauf ankommt, ob die Anmeldung durch den wahren Berechtigten erfolgte oder nicht. Dies entspricht der Rechtsprechung und der herrschenden Meinung und ist nicht weiter problematisch. (Es wäre allerdings wünschenswert, dies noch klarer im Patentgesetz zum Ausdruck zu bringen).

Der Vindikationsanspruch bzw. der Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels nach Erteilung sollte meiner Meinung nach, anders als nach der bisherigen Rechtsprechung und der überwiegenden Lehre, unabhängig davon, ob die Anmeldung durch den wahren Berechtigten oder durch den Nichtberechtigten erfolgte, mit einer (Leistungs-) Klage erfolgen. Die *Lehre (2)* unten bezieht sich auf die Vindikation des Patentrechts, die *Lehre (1)* unten bezieht sich auf die Übertragung des Eintragungstitels (wobei *Lehre (2)* auch den Eintragungstitel betrifft).

Die oben erwähnte Auslegung ist zwar mit dem bisherigen Recht vereinbar, doch eine entsprechende gesetzliche Regelung schafft Klarheit und erfolgt schneller als eine Wandlung in der Rechtsprechung. Die gesetzgeberische Lösung ist daher vorangetrieben worden, so dass letztendlich im Jahre 2011 eine Klärung durch den Gesetzgeber erfolgen konnte. Der Inhalt der Gesetzesänderung entspricht der grundsätzlich zulässigen Auslegung des alten Rechts.

Im Folgenden sollen zwar auch die Möglichkeiten der Auslegung (*de lege lata*) erörtert werden, doch liegt der Schwerpunkt in der Gesetzgebung (*de lege ferenda*). Den folgenden Abschnitten C. und D. schließt sich eine Erörterung der rechtlichen Grundlage der zivilrechtlichen Abhilfe bei widerrechtlicher Entnahme nach der Patenterteilung an.

C. BINDUNGSWIRKUNG DES PATENTERTEILUNGSAKTS

(1) Ein Hauptproblem bei der zivilrechtlichen Abhilfe nach der Patenterteilung ist das Verhältnis zur Bindungswirkung (*kōtei-ryoku*) des Patenterteilungsakts. Die Bindungswirkung des Patenterteilungsbeschlusses bedeutet, dass mit diesem Verwaltungsakt die Zuordnung des Patentrechts zum Anmelder endgültig erfolgt. Folglich kann niemand, auch nicht der wahre Berechtigte, diese Zuordnung mehr bestreiten, soweit der Verwaltungsakt nicht für nichtig erklärt wird.

(2) Die Rechtswirkung des Patenterteilungsbeschlusses besteht aus dem (i) (rechtsgültigen) Entstehen des Patentrechts und (ii) der Zuordnung des Patentrechts zum Anmelder. Zu der Frage, wie sich der Patenterteilungsakt auf die Rechtszuordnung auswirkt, werden folgende Ansichten vertreten:

Lehre (1) – Keine Auswirkung des Patenterteilungsaktes auf die Rechtszuordnung (materielle Zuordnung des Rechts):

Mit der Patenterteilung entsteht das Patentrecht. Die Patenterteilung entfaltet keine rechtliche Wirkung in Bezug auf die Rechtszuordnung, mit Ausnahme der Erteilung des Eintragungstitels. Die Zuordnung des erteilten Patentrechts erfolgt nicht durch den Akt der Patenterteilung, sondern ist nach allgemeinem Zivilrecht zu entscheiden. Das Patentrecht wird materiellrechtlich dem wahren Berechtigten – der Person, der das Patentrecht letztlich zuzuordnen ist – auch originär zugeordnet. In diesem Sinne ist die Rechtsfolge der Patenterteilung nur die Erteilung des Eintragungstitels an den Anmelder (= Entnehmer).

Lehre (2) – Lehre der vorläufigen Rechtszuordnungswirkung:

Mit der Patenterteilung wird das Recht dem Anmelder (= Entnehmer) vorläufig zugeordnet, kann aber durch einen Herausgabeanspruch auf das Recht auf das Patent (*Lehre (2a)*) oder wegen unberechtigter Bereicherung (*Lehre (2b)*) letztlich dem wahren Berechtigten zugeordnet werden. Die Patenterteilung ist ein Verwaltungsakt mit vorläufiger Wirkung. Eine endgültige Zuordnung des Rechts zum Anmelder (= Entnehmer) erfolgt nicht.

Lehre (3) – Lehre von der endgültigen Rechtszuordnung:

Mit dem Akt der Patenterteilung wird das Patentrecht dem Anmelder (= Entnehmer) endgültig zugeordnet.

(3) Wird die Rechtskraft der Patenterteilung in Bezug auf den eingetragenen Patentinhaber mit der Zuordnungslehre (*Lehre (3)*) verbunden, gelangt man zu der Auffassung *Imuras*⁴², der hinsichtlich der Rechtszuordnung von einer Bindungswirkung der

42 IMURA (Fn. 33) Beitrag S. 689-691; DERS. (Fn. 33) Hyakusen, S. 48-49. OG Fukuoka Zweigstelle Naha, Urteil vom 31. Juli 1997 (zweite Instanz des zitierten Urteils des OGH vom 5. Juni 2001), Minshū Bd. 55 Nr. 4, 834-835; ARAKI (Fn. 33) 223 kommen zu demselben Schluss.

Patenterteilung ausgeht, wobei er sich wohl der *Lehre (3)* anschließt, ohne dies näher zu begründen.

Nach der *Lehre (3)* erfolgt eine endgültige Rechtszuordnung aufgrund der Patenterteilung, und die Bindungswirkung ist auch für die Zivilgerichte beachtlich. Mit der Patenterteilung wird folglich – soweit der Verwaltungsakt keine schwerwiegenden und offensichtlichen Fehler enthält – festgelegt, dass das Patentrecht endgültig dem Anmelder (= Entnehmer) zuzuordnen ist. Ohne eine bestandskräftige Nichtigkeitsentscheidung bleibt es folglich bei der endgültigen Rechtszuordnung, und eine Übertragung des Rechts auf den wahren Berechtigten ist unzulässig.

In den Fällen, in denen nach der herrschenden Lehre und der Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht die Patentierung aufgrund eines schwerwiegenden und offensichtlichen Fehlers zwingend (d.h. ohne Anfechtungsurteil usw.) unwirksam ist, kann zwar die Nichtigkeit des Patents vorgebracht werden, allerdings dürften die Voraussetzungen nach der herrschende Lehre und Rechtsprechung nur selten erfüllt sein⁴³.

Das Recht auf das Patent ist ein privatrechtlich verliehenes Recht, das auch unabhängig von dem Patenterteilungsakt betrachtet werden kann. Die Nichtigkeit (Art. 123 Abs. 1 japPatG) bezieht sich auf das durch die Patentierung erlangte Recht, nicht hingegen auf den Patenterteilungsvorgang als solchen⁴⁴. Wird nun das Patent aufgrund eines schwerwiegenden Verfahrensfehlers im Erteilungsverfahren für nichtig erklärt, wird zwar erreicht, dass der widerrechtliche Entnehmer das Recht verliert, nicht aber wird zugleich auch die Übertragung des Rechts auf den Berechtigten unwirksam. Dem Antrag auf Übertragung durch den Berechtigten kann nicht stattgegeben werden, da das Patentrecht nicht entstanden ist und daher dem Berechtigten auch nicht zugeordnet werden kann.

(4) Der Patenterteilungsakt entfaltet Bindungswirkung, da die Erteilungsbehörde ausschließlich zuständig ist, im Falle einer Anfechtung über seine Nichtigkeit zu entscheiden. Streitigkeiten, die den Patenterteilungsakt und damit die Bindungswirkung zum Gegenstand haben, müssen folglich im Wege der Anfechtungsklage gegen den Verwaltungsakt geltend gemacht werden, der zivilrechtliche Weg, zum Beispiel eine Vindikationsklage, kann nicht beschritten werden. Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass für sämtliche Streitigkeiten, die den Patenterteilungsakt betreffen, Abhilfe mit der Anfechtungsklage geschaffen wird. Die Anfechtungsklage ist jedoch (i) für die Zuordnung des Patentrechts an den wahren Berechtigten nicht anwendbar, und (ii) selbst wenn sie für die Zuordnung zugelassen würde, wäre sie ungeeignet, da die Anfechtung das Erlöschen des Rechts und nicht die Übertragung des Rechts als Rechtsfolge vorsieht. Hinzukommt, dass die *Lehre (3)* ohne Grundlage ist, so es dass bei einer Veränderung

43 T. OBUCHI, *Daburu torakku (double-track) mondai o chūshin to suru tokkyo-hō no kikkō no shokadai*, Jurisuto Nr. 1405 (2010) 48; DERS. (Fn. 4) 82, 106.

44 OBUCHI (Fn. 43) 43 ff; DERS. (Fn. 4) 77.

der Bindungswirkung bei hypothetischer Annahme der *Lehre* (3), zu einem nicht gerechtfertigten und damit unangemessenem Ergebnis kommt.

Da eine Klage auf Anfechtung einer Patentierung selbst ausgeschlossen ist (siehe (1) oben), wird teilweise die Ansicht vertreten, dass ein Nichtigkeitsverfahren als Widerspruchsverfahren gegen den Verwaltungsakt zu betrachten sei. Die Anfechtungsklage richtet sich dann gegen den ergangenen „Widerspruchsbescheid“. Diese Ansicht setzt jedoch eine Gleichsetzung von Zurückweisungsgrund und Nichtigkeitsgrund voraus. Die Gründe für die Zurückweisung und für die Nichtigkeit unterscheiden sich jedoch. Ein Zurückweisungsgrund kann im Erteilungsverfahren gegeben sein. Ein Nichtigkeitsgrund kann nur nach der Erteilung vorliegen und ist dann auf die gesetzlich vorgeschriebenen Gründe begrenzt. Da Zurückweisungs- und Nichtigkeitsgrund folglich nicht übereinstimmen, ist die Ansicht, die ein Nichtigkeitsverfahren für ein Widerspruchsverfahren gegen den Patenterteilungsakt hält, unzutreffend⁴⁵.

(5) Unter Berücksichtigung der oben erörterten Fragestellungen ist es schwierig, zu verstehen, weshalb im deutschen Recht die widerrechtliche Entnahme nicht als Zurückweisungsgrund gilt (siehe unten Fn. 70). Die Bindungswirkung der Patenterteilung mit der Folge, dass das Recht auf das Patent dem (unberechtigten) Anmelder zugeordnet

45 Zu Einzelheiten siehe OBUCHI (Fn. 43) 49; DERS., (Fn. 4) 83-86. Selbst wenn eine Anfechtungsklage gegen den Patenterteilungsakt zulässig wäre, wäre bei Erfolg ein den wahren Berechtigten begünstigender Verwaltungsakt als alleinige Abhilfe unzureichend. Es müsste vielmehr eine erneute Patentierung für den wahren Berechtigten durchgeführt werden. Eine erneute Patentierung (Patentierung durch Neuanschuldung unter Ausnutzung einer Neuheitsschonfrist) erscheint jedoch nicht praktikabel und kann daher keine (zur Rechtfertigung der Bindungswirkung ausreichende) Abhilfe darstellen. Zudem, wie oben unter B. II. dargelegt, entfällt mit der Änderung des Jahres 2011 die Möglichkeit des Patentrechterwerbs durch den wahren Berechtigten mittels erneuter Anmeldung (sofern es nicht zu einer Zurückweisung der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme kommt), was die Rechtfertigung der Bejahung der Bindungswirkung weiter erschwert. (Bislang war dies zwar theoretisch möglich gewesen, jedoch nicht praktiziert worden; mit der Änderung des Jahres 2011 entfällt nun auch diese theoretische Möglichkeit). Die in Ausnahmefällen mögliche Zurückweisung der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme (s.o.) betrifft ausschließlich den Zeitraum vor der Erteilung und ist für den Zeitraum nach der Erteilung, in dem nur die Bindungswirkung zum Tragen kommt, ohne Relevanz.

Die nochmalige Beurteilung der maßgebende Bindungswirkung mit der Prüfung, ob der Zurückweisungsgrund der widerrechtlichen Entnahme bei der Patentierung vorliegt, mag teilweise befürwortet werden (während bei Vorhandensein der widerrechtlichen Entnahme ein Zurückweisungsbeschluss, aber kein Erteilungsbeschluss vorläge); der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Theorie zufolge entsteht die Bindungswirkung jedoch auf der Ebene der Rechtswirkung (Rechtsfolge), nicht aber auf der Ebene der Beurteilung der Erfüllung einzelner Voraussetzungen der Patenterteilung, weshalb auch diese Sichtweise unzutreffend und daher abzulehnen ist (s. Redaktionelle Leitung des Büros für verwaltungsrechtliche Streitverfahren des Generalsekretariats des Obersten Gerichtshofs, *Shuyō gyōseijiken saibanrei gaikan 10 sōron (jittaihōhen)* (Hōsōkai, 1998) S. 122-123; OG Tokyo v. 15. April 1992, *Gyōseijiken Saibanreishū* Bd. 43 Nr. 4 S. 632).

wird und damit die widerrechtliche Entnahme rechtswirksam wird, ist eine ungerechte Rechtsfolge.

Zwar mag das Verwaltungsrecht von Land zu Land unterschiedlich sein, doch sollte auch in anderen Ländern eine Bindungswirkung des Patenterteilungsakts angenommen werden, so müsste folglich, wie oben erörtert, die Abhilfe insbesondere nach der Erteilung abgelehnt werden; tatsächlich aber ist in den führenden Industrieländern die Abhilfe bei einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme zulässig, und zwar auch für den Zeitraum nach der Erteilung⁴⁶. Der japanische Ansatz der Bindungswirkung der Rechtszuordnung durch den Verwaltungsakt ist damit auch unter Berücksichtigung anderer Rechtsordnungen als eigentümlich zu bezeichnen.

(6) Die *Lehre (3)* ist nach den oben stehenden Ausführungen abzulehnen. Es sollen nun die *Lehren (1)* und *(2)* betrachtet werden, wobei sich diese nur wenig voneinander unterscheiden.

46 S. unten Fn. 77.

D. ABHILFEMÖGLICHKEITEN DES WAHREN BERECHTIGTEN

I. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Wenn man sich hinsichtlich der Rechtsfolge der Patentierung für die Zuordnung des Patentrechts auf die *Lehren (1)* oder *(2)* beruft (siehe oben C. (2)), folgt daraus die im Folgenden zu erörternde Rechtsgrundlage für die Abhilfemöglichkeiten des wahren Berechtigten bei einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme^{47,48,49}.

47 Diese Abhilfe gilt sowohl für Anmeldungen durch den Berechtigten als auch für Anmeldungen durch einen Nichtberechtigten.

48 Im japanischen Patentrecht sind nach der Erteilung grundsätzlich sowohl die Übertragung des Patentrechts (*Lehren (2)*) als auch die Übertragung des Eintragungstitels (*Lehren [1]* und *[2]*) zu diskutieren (nach den *Lehren (1)* ist die Übertragung des Patentrechts nicht notwendig). Vorwiegend wird lediglich die Übertragung des Eintragungstitels thematisiert. Auch die Klage auf Feststellung des Patentrechts nach der Erteilung wird in der Literatur kaum problematisiert. Das Recht (Patentrecht) und der Eintragungstitel in Bezug auf das Recht sind grundsätzlich getrennt zu betrachten. In Literatur und Rechtsprechung scheint dies jedoch bislang nicht ausreichend verstanden worden zu sein.

Im Urteil des DG Naha v. 9. April 1997, Minshū Bd. 55 Nr.4, 822 (erste Instanz der OGH Entscheidung vom 12. Juni 2001) wurde der Anspruch auf Übertragung eines Anteils, bei dem es sich um den Hauptantrag handelte, anerkannt, weshalb keine Entscheidung zum Hilfsantrag erging, der einen Antrag auf Feststellung des Patentrechts betraf. (Das OG Fukuoka, die Berufungsinstanz, wies allerdings sowohl den Hauptantrag als auch den Hilfsantrag in dem erwähnten Urteil vom 31. Juli 1997 ab). Zwar ist die rechtliche Grundlage des Urteils des Obersten Gerichtshofs nicht klar, doch es handelt sich wahrscheinlich um einen Anspruch auf Herausgabe wegen ungerechtfertigter Bereicherung (siehe B.IV.1.a)bb) oben). Trifft dies zu, entspräche dies den *Lehren (2)* ([2b]) und nicht der *Lehre (1)*, was bedeutet, dass nicht nur der Eintragungstitel, sondern auch das Recht als solches übertragen werden muss, während das Distriktgericht im Tenor nur die Umschreibung anordnete. Möglicherweise wurde angenommen, dass der Eintragungstitel zugleich das Recht repräsentiere, weshalb nur die Umschreibung mit der Absicht angeordnet wurde, auch das Recht mit einzubeziehen. (Abweichend von *Lehre (2b)* hat das Distriktgericht möglicherweise die *Lehre (1)* als selbstverständlich vorausgesetzt. In diesem Fall wäre eine Übertragung des Eintragungstitels ausreichend.) Der Urteilstenor in Vindikationsklagen nach deutschem Recht enthält klare Anordnungen sowohl hinsichtlich der Rechtsübertragung als auch hinsichtlich der Umschreibung. Als Beispiele für einen Klageantrag lassen sich eine „Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents an den Kläger“ (vor der Erteilung) oder „eine Übertragung des Patents X auf den Kläger“ (nach der Erteilung) sowie die „Einwilligung in die Umschreibung der Anmeldung (des Patents) im Register“ nennen (s. SCHULTE/KÜHNEN, Patentgesetz mit EPÜ, 8. Aufl., 2008, § 8 Rn. 15.) Teilweise wird auch die Meinung vertreten, dass der Anspruch auf Einwilligung in die Umschreibung unnötig sei, da es für eine Übertragung ausreiche, beim Deutschen Patent- und Markenamt ein rechtskräftiges Urteil vorzulegen (s. A. OHL, Die Patentvindikation im deutschen und europäischen Recht, 1987, 61 f.)

Dem Tenor des Urteils des Distriktgerichts Naha nach verbleibt, sofern die *Lehren (2)* vorausgesetzt werden, das Patentrecht bei B (Entnehmer) (da der Tenor sich nicht zur Übertragung des Rechts auf A (den wahren Berechtigten) äußert), während nur der Eintragungstitel auf A übergeht. Dies ist zur Streitbeilegung nicht ausreichend. Vor der Gesetzesänderung des Jahres 2011 konnte zudem auch nicht mit der originären Zuordnung gemäß Art. 74 Abs. 2 japPatG nF argumentiert werden, wie unten unter (5) ausgeführt. Der Umfang des Tenors wird aufgrund der Dispositionsmaxime durch den Antrag des Klägers

Die *Lehre (1)* besagt, dass ein Patent originär (d.h. ohne Vindikationklage) dem wahren Berechtigten A materiellrechtlich zuzuordnen ist, nicht dem Anmelder B (= Entnehmer). Die *Lehre (1a)* (Lehre des originär zugeordneten Patentrechts) ist überzeugend, da sie mit der zivilrechtlichen Zuordnung des Rechts übereinstimmt.

Das Patentrecht wird (auch ohne Eintragung des Rechts auf A) originär A zugeordnet. Aufgrund der Rechtsinhaberschaft kann die Übertragung des Eintragungstitels beansprucht werden.⁵⁰ Zu der Frage der Durchsetzbarkeit des Rechts durch den wahren

bestimmt; wenn aber nur die Übertragung des Eintragungstitels beantragt wird, sollte das Gericht den Kläger richtigerweise darauf hinweisen, dass die Übertragung des Patentrechts zu beantragen ist, sofern die *Lehren (2)* vorausgesetzt werden. Das Interesse richtet sich hierbei vor allem auf die Übertragung (Vindikation) des Eintragungstitels, während der Übertragung des Patentrechts als solchem vermutlich weniger Aufmerksamkeit zuteil wird. Sollte sich das Interesse allerdings stärker auf die Übertragung des Patentrechts richten, so müsste man sich im Falle der *Lehre (2b)* mit dem Argument der ungerechtfertigten Bereicherung des Patentrechts befassen. Da der Änderung des Jahres 2011 jedoch, wie in B.IV.2.b) oben ausgeführt, vermutlich vor allem die *Lehre (2a)* zugrunde liegt, werden die genannten Probleme im Zusammenhang mit *Lehre (2b)* bezüglich der ungerechtfertigten Bereicherung künftig keine Rolle mehr spielen.

- 49 Was die Abhilfe vor der Erteilung betrifft, stellt sich das Problem bezüglich einer Leistungsklage wie z. B. einem Übertragungsanspruch des Eintragungstitels nicht, sondern lediglich das der Klage auf Feststellung des Rechts auf das Patent, da die originäre Zuordnung des Rechts auf das Patent zum wahren Berechtigten unbestritten ist und kein Eintragungstitel usw. vorliegt, der repräsentativ für das Recht auf das Patent als solches stehen könnte. Allerdings wird vermutlich auch ein Rechtssystem mit einer Eintragung des Rechts auf das Patent vor der Erteilung als künftige gesetzgeberische Aufgabe in Erwägung gezogen (das als ein durch einstweilige Verfügung zu sichernder Anspruch relevant sein könnte); für den Fall, dass es jedoch in eher ferner Zukunft zur Einrichtung eines solchen Systems kommt, werden Leistungsansprüche des wahren Berechtigten wie z.B. der Anspruch auf Übertragung gegenüber der eingetragenen Person (= dem Entnehmer) in Bezug auf das Recht auf das Patent ausreichend möglich.
- 50 Außerdem wäre denkbar, dass das Recht auf das Patent dem wahren Berechtigten nur zugeordnet wird, wenn dieser auch den Eintragungstitel erlangt. Diese Ansicht ist jedoch problematisch, da (i) die Zuordnung des Patentrechts dann von einer aufschiebenden Bedingung abhinge, was zu einem unsicheren Rechtsverhältnis führen, und (ii) bis zur Erfüllung der aufschiebenden Bedingung das Patentrecht niemandem zugeordnet werden würde. Wird der Lehre des originären Erwerbs nach dem neuen Art. 74 Abs. 2 japPatG gefolgt und diese mit den *Lehren (2)* (vorläufiger originärer Erwerb durch B) verbunden, ließe sich das Problem der fehlenden Zuordnung bis zur Eintragung vermeiden. Nach einer Ansicht, die eine Variante der *Lehren (1)* zugrundelegt, könne der wahre Berechtigte die Anmeldung durch den Nichtberechtigten im Nachhinein genehmigen, und die Wirkung der Anmeldung des Nichtberechtigten würde auf den Berechtigten übergehen und dieser könne dann das Patentrecht erwerben (s. R. TAKABAYASHI, Hanrei Jihō Nr. 1776 (2002) 205). Es liegen also zwei Lösungsansätze vor: Der Berechtigte erhält das Patentrecht zum Zeitpunkt der nachträglichen Genehmigung, oder er erhält das Recht rückwirkend. Die Vertreter der nachträglichen Genehmigung gehen dabei von dem Grundsatz aus, dass der Berechtigte nur ein Recht auf das Patent hat, soweit er selbst die Anmeldung eingereicht hat. (s. D.VI.). Mit der nachträglichen Genehmigung der widerrechtlichen Anmeldung durch den Berechtigten wird letztlich eine Anmeldung durch den Berechtigten konstruiert (Dieser Abhilfe für den Berechtigten kann daher auch aus rechtsdogmatischer Sicht zugestimmt werden). Kann das bisher vertre-

Berechtigten A wird vertreten, dass eine Verletzungsklage erst ab Eintragung zulässig sei, *Lehre (1a)*, als auch die Meinung, dass gegen einen Verletzer auch dann gerichtlich vorgegangen werden könne, wenn A noch nicht als Eigentümer eingetragen ist, *Lehre (1b)*.

Die *Lehre (2)* besagt, dass das durch die Patentierung entstandene Patentrecht zwar vorläufig dem Anmelder (= Entnehmer) B zuzuordnen ist, aber durch den Herausgabeanspruch auf das Recht auf das Patent (*2a*) oder durch den Herausgabeanspruch aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung (*2b*) dem wahren Berechtigten A zusteht. Wie aber unten unter E (2) ausgeführt, kann im japanischen Recht, anders als im deutschen Recht, nicht nur der wahre Berechtigte, sondern auch ein Dritter, wie z.B. ein möglicher Verletzer, den Nichtigkeitseinwand der widerrechtlichen Entnahme im Patentverletzungsprozess erheben. Die Ausübung des Rechts durch den Entnehmer wird damit praktisch unmöglich. Die vorläufige Zuordnung des Patentrechts zum Entnehmer B hat somit wenig praktische Bedeutung und ist eher theoretischer Natur.

Hinsichtlich der rechtlichen Grundlage der *Lehre (2)* werden zwei Auffassungen vertreten (*Lehre (2a)* und *Lehre (2b)*).

Lehre (2a): Der wahre Berechtigte A kann aufgrund des Rechts auf das Patent einen Anspruch auf Übertragung des Patentrechts und des Eintragungstitels geltend machen.

Lehre (2b): Der wahre Berechtigte A kann wegen ungerechtfertigter Bereicherung einen Anspruch auf Übertragung des Patentrechts und des Eintragungstitels geltend machen.

Da man mit der *Lehre (2a)* im Hinblick auf den Herausgabeanspruch auf das Recht (Patentrecht) aber noch wenig vertraut ist, ebenso wie mit *Lehre (2b)*, die auf den Grundsätzen der ungerechtfertigte Bereicherung an einem Recht (Patentrecht) basiert, dürften diese beiden Lehren möglicherweise zunächst wenig Unterstützung finden. In dem erwähnten Urteil des OGH vom 12. Juni 2001 ist ausschließlich der Eintragungstitel betrachtet worden. Über den geltend gemachten Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung ist nicht entschieden worden. Möglicherweise ist der Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung nicht konsequent genug vorgetragen worden. Auch

tene Prinzip, dass der Berechtigte im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur Abhilfe erlangen kann, wenn er selbst angemeldet hat, überwunden werden, würde sich die Notwendigkeit einer nachträglichen Genehmigung der Anmeldung erübrigen. Bei der nachträglichen Genehmigung wäre immer auch zu erörtern, ob damit Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Beispielsweise stellt sich die Frage, wie mit den Rechten eines Anmelders umzugehen ist, der dieselbe Erfindung nach der Anmeldung des Nichtberechtigten, aber vor der Genehmigung durch den Berechtigten zum Patent angemeldet hat (C) (s. B.IV.1.a)). Gehen dann die Rechte von C vor? Nach der oben beschriebenen Lehre vom objektiven Offenbarungsbeitrag gehen die Rechte des Berechtigten vor, da der Nichtberechtigte den objektiven Offenbarungsbeitrag des Berechtigten durch die Anmeldung erbracht und damit die Priorität begründet hat. Mit anderen Worten, nach der Lehre vom objektiven Offenbarungsbeitrag werden der Berechtigte und der Nichtberechtigte gemeinsam betrachtet und die Anmeldung des Nichtberechtigten genießt gegenüber der Anmeldung des Dritten (C) Priorität. Die Gesetzesänderung des Jahres 2011 fußt insoweit auf der Lehre des objektiven Offenbarungsbeitrags (s. Bericht (Fn. 5) 60; AIPPI-Bericht (Fn. 6) 5 f.).

in der später zu erörternden Wirkung gegenüber Dritten, beispielsweise der Durchsetzung des Rechts gegenüber Personen, die das Patentrecht vom Entnehmer erworben haben, weist die *Lehre (2b)* einige Unstimmigkeiten auf.

In den *Lehren (2a)* und *(2b)* stellt der Zeitpunkt der Zuordnung (der Zeitpunkt der Übertragung) des Patentrechts auf A ein Problem dar.

Lehren (2a) und *(2b) -1 (Ablehnung der Rückwirkung)*: Das Patentrecht steht dem wahren Berechtigten A ab dem Zeitpunkt der Übertragung des Eintragungstitels auf ihn zu. Vor der Übertragung steht es dem Entnehmer B zu.

Lehre (2b)-2 (Annahme der Rückwirkung): Erfolgt die Übertragung des Patentrechts bzw. des Eintragungstitels, gilt das Patentrecht als von Anfang an im Eigentum von A stehend.

Lehre (2) unterscheidet sich insoweit kaum von der *Lehre (1)*, da die beiden Lehren letztlich zu dem gleichen Schluss kommen, dass das Patent von Anfang an dem wahren Berechtigten A zuzuordnen sei. Während allerdings gemäß *Lehre (1)* das Recht auch ohne Vindikationsklage originär dem wahren Berechtigten A zugeordnet wird, ergibt sich die Zuordnung des Rechts auf A gemäß der *Lehre (2)-2* erst nach einem erfolgreichen Vindikationsprozess.

Es ist jedoch nicht so, als gäbe es keine Unterschiede zwischen *Lehre (1)* und *Lehre (2a)-2*. Diese treten beispielsweise in Fällen der verbundenen Klagen (a) auf Übertragung des Eintragungstitels (bzw. des Patentrechts) gegen B (oder D) und (b) auf Löschung der Eintragung einer ausschließlichen Lizenz gegen E (mit Reform des Patentgesetzes in 2011 ist das System der Eintragung von einfachen Lizenzen aufgehoben worden) auf. Die *Lehre (1)* löst diese Fragen unproblematisch, da A originär das Patentrecht erlangt. Bei *Lehre (2)* besteht jedoch das Problem, dass der Erwerb des Patentrechts durch A, was die Grundlage für den Anspruch auf Streichung der Eintragung der ausschließlichen Lizenz gegen E bildet, erst zum Zeitpunkt der Eintragung der Übertragung erfolgt. Zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz des Prozesses gegen E liegt dieser Eigentumsübergang allerdings noch nicht vor. Streng logisch betrachtet müsste die Klage daher als unbegründet abgewiesen werden.

Dieses Problem kann vermieden werden, wenn die einzelnen Klagen nicht verbunden, sondern in zwei Stufen eingereicht werden. Reicht der Kläger keine Stufenklage ein, kann eine verbundene Klage (i) nur mit der sogenannten „Abkürzungstheorie“, wie sie im Urteil des OGH vom 26. März 1965, Minshū, Bd. 19 Nr. 2, 508, angewandt wurde, in erweiterter Form (sozusagen als erweiterte Abkürzungstheorie) eingereicht werden, und es muss außerdem (ii) ein bedingter Urteilstenor erlassen werden, der für den Fall, dass die Eintragung auf A übertragen wurde, die Löschung der ausschließlichen Lizenz vorsieht.

In dem vorgenannten Urteil des OGH wurde wie folgt entschieden: Wird während der Rechtshängigkeit der auf Eigentum gestützten Hauptklage (Drittwiderrspruchsklage) eine Widerklage auf Anfechtung des Vertrags, der die Grundlage für den Eigentums-

erwerb darstellt, wegen Gläubigerbenachteiligung erhoben, und werden die Hauptklage und die Widerklage an ein und demselben Gericht verhandelt, so dass es für das Gericht offensichtlich ist, dass ein Gläubigeranfechtungsrecht vorliegt und somit die Erlangung des Eigentums zu verneinen ist, so wird die Drittwiderspruchsklage, also die Hauptklage, abgewiesen. Hierbei handelt es sich um die sogenannte "Abkürzungstheorie". Es kann dabei wie folgt argumentiert werden: Obwohl zum maßgebenden Zeitpunkt im oben genannten Urteil die Wirkung der Anfechtung des Vertrags wegen Gläubigerbenachteiligung streng genommen noch nicht eingetreten ist, da noch kein rechtskräftiges Urteil vorliegt, könne doch, wenn wie im oben genannten Urteil die Hauptklage und die Widerklage an ein und demselben Gericht verhandelt werden und es für das Gericht offensichtlich ist, dass ein Gläubigeranfechtungsrecht vorliegt und somit die Erlangung des Eigentums zu verneinen ist, der Anfechtung noch vor Eintritt der Rechtskraft des Urteils stattgegeben werden.

Ansprüche auf die Übertragung des Patentrechts einerseits und die Löschung einer eingetragenen Lizenz andererseits sind daher auf dem „Abkürzungswege“, d.h. zugleich geltend zu machen, ohne das rechtskräftige Urteil in Bezug auf die zusammenhängenden Klagen und die anschließende Übertragung der Eintragung abzuwarten. Es lässt sich insoweit von einer „erweiterten Abkürzungstheorie“ sprechen. Die Anwendung der „erweiterten Abkürzungstheorie“ ist bei der Anwendung der *Lehre (2)* erforderlichlich.

II. OFFENE FRAGEN

1. *Wirkung der Patenterteilung*

Nach der *Lehre (1)* entfaltet im Falle der widerrechtlichen Entnahme die formale Patenterteilung keine rechtszuordnende Wirkung. Es stellt sich die Frage, ob es angemessen ist, das Patentrecht dem wahren Berechtigten A zuzuordnen, obwohl der Anmelder B Adressat der Patentierung ist. Ganz ohne Wirkung ist die Patenterteilung allerdings nicht, da letztlich das entstandene Recht dem Berechtigten A zuerkannt wird⁵¹.

2. *Erlöschens des Rechts auf das Patent*

Nach der *Lehre (2a)* erlischt das Recht auf das Patent mit der Erteilung des Patentrechts⁵². Diese allgemeine Annahme geht jedoch vor allem von Fällen ohne widerrechtliche Entnahme aus. Es besteht jedoch keine zwingende Notwendigkeit für die Annahme, dass das Recht auf das Patent auch in den Fällen der widerrechtlichen Entnahme erlöschen

51 Aus dem Grundsatz, dass der Adressat der Patentierung der Anmelder ist. Die materiellrechtliche Zuordnung des Patentrechts ist eine von diesem Grundsatz zu trennende Fragestellung.

52 S. NAKAYAMA (Fn. 29), *Tokkyo-hō*, 170. Die widerrechtliche Entnahme fand hier offenbar keine Berücksichtigung.

sollte. In den Fällen, in denen das Patentrecht dem wahren Berechtigten erteilt worden ist, hat zwar das Recht auf das Patent seinen Zweck erfüllt, und seine Beibehaltung zusätzlich zu dem eingetragenen Recht ist ohne Bedeutung. Dem Erlöschen des Rechts auf das Patent in diesen Fällen ist daher, ähnlich wie in den Fällen der Vereinigung (*kondō*) (Art. 179 ZG), zuzustimmen. In den Fällen, in denen das Patentrecht einem widerrechtlichen Entnehmer erteilt worden ist, liegt jedoch eine andere Situation vor. Da es dem wahren Berechtigten nicht gelungen ist, das Patent zu erlangen, hat das Recht auf das Patent seinen Zweck noch nicht erfüllt. Die Auffassung, dass das Recht auf das Patent mit der Erteilung erlischt, ist daher abzulehnen. Für die Fälle der widerrechtlichen Entnahme ist von einem fortgesetzten Bestehen des Rechts auf das Patent auszugehen⁵³. Erst wenn das Patentrecht mittels einer Vindikationsklage auf den wahren Berechtigten übergegangen ist, kommt der Beibehaltung des Rechts auf das Patent keine Bedeutung mehr zu. Es darf dann aufgrund ähnlicher Gründe erlöschen, die für „Vereinigung“ nach dem ZG gelten.

Beruhet die Argumentation hingegen auf dem Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung gemäß der *Lehre (2b)*, ist zu berücksichtigen dass der OGH in seinem Urteil des Jahres 2001, das sich auf die *Lehre (2b)* (Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung) zu stützen scheint, das Erlöschen des Rechts auf das Patent als die Voraussetzung für den Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung begreift, obwohl das bloße Entstehen des Patentrechts keineswegs unvermeidlich zum Erlöschen des Rechts auf das Patent führen muss. Doch selbst wenn der *Lehre (2b)* gefolgt werden soll, ist es für den Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung ausreichend, den „Verlust der Gelegenheit zum Erlangen eines Patents mittels einer Anmeldung“ als anspruchsbegründende „Beeinträchtigung“ aufzufassen. Es ist nicht erforderlich, das Erlöschen des Rechts auf das Patent anzunehmen. Wird nun als Grundlage für die *Lehre (2)* nicht der Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung, sondern das Recht auf das Patent herangezogen, sind damit die obigen Überlegungen von vornherein gegenstandslos. Da aber nach der *Lehre (1)* (anders als nach der *Lehre (2)*) das Patentrecht auch bei widerrechtlicher Entnahme originär dem wahren Berechtigten zuzuordnen ist, ist es nicht notwendig, das Recht auf das Patent beizubehalten, und es dürfte unproblematisch sein, dass das Recht auf das Patent zeitgleich mit der Erteilung erlischt. Nach der *Lehre (1)* verwandelt sich das Recht auf das Patent gewissermaßen in das Patentrecht, d.h. es wird aufgewertet.

Nach bisheriger Auffassung handelt es sich bei dem Recht auf das Patent um kein ausschließliches Recht, mit dem Dritten die Verwertung verboten werden könnte. Folg-

53 Erlischt entsprechend der h.A. mit der Erteilung des Patentrechts das Recht auf das Patent, kann dieses nach Patenterteilung im Fall einer widerrechtlichen Entnahme nicht mehr als rechtliche Grundlage für die Vindikation des Patentrechts dienen. Im deutschen Recht ist das Recht auf das Patent die rechtliche Grundlage für die Vindikation des Patentrechts nach der Erteilung, und es wird als selbstverständlich angenommen, dass das Recht auf das Patent im Fall einer widerrechtlichen Entnahme durch die Erteilung nicht erlischt.

lich handelt es sich auch nicht um ein dingliches Recht, welches die Grundlage einer Forderung auf Übertragung des Patentrechts bzw. des Eintragungstitels bilden könnte⁵⁴. Das Recht auf das Patent kann jedoch als ein „dingliches Recht im weiteren Sinne“ bezeichnet werden, da es auf Grundlage dieses Rechts möglich ist, die Übertragung des Rechts zu fordern. Das Recht auf das Patent wird insoweit erweitert, da es nicht nur gegenüber dem aktuellen Inhaber des Eintragungstitels D, sondern grundsätzlich *erga omnes* beansprucht werden kann⁵⁵. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass zu trennen ist zwischen (i) der Ausschließlichkeit in Bezug auf die Durchsetzung des Rechts gegenüber Dritten (Dinglichkeit und Ausschließlichkeit im engeren Sinne) und (ii) der Ausschließlichkeit in Bezug auf den Anspruch auf Übertragung des Patentrechts bzw. des Eintragungstitels gegenüber allen Dritten einschließlich des Entnehmers, die aufgrund der Erweiterung des Rechts auf das Patent das Patentrecht bzw. den Eintragungstitel des Patentrechts innehaben.

Inhalt des Rechts auf das Patent ist u.a. das Recht, gegenüber dem Staat die Erteilung des Patents zu verlangen. Wird dieses Recht dahingehend verstanden, dass dem wahren Berechtigten das Patentrecht zusteht (wenngleich dies gegenüber dem Staat geschieht), und er für den Fall, dass das Patent einem widerrechtlichen Entnehmer erteilt wurde, auch die Herausgabe des Patentrechts von dem Entnehmer usw. verlangen kann, mag dies eine rechtliche Grundlage für die Abhilfe nach der *Lehre (2a)* bilden.

3. Verhältnis zur ungerechtfertigte Bereicherung

Bei der *Lehre (2b)* stellt sich die Frage, ob eine ungerechtfertigte Bereicherung durch das ungerechtfertigte Erlangen des Patentrechts vorliegt. Das japanische Zivilgesetz kennt bezüglich der sachenrechtlichen Übertragung eine dem französischen Recht ähnliche Regelung, die sich vom deutschen Recht unterscheidet⁵⁶. Das japanische Recht ist

54 HASEGAWA (Fn. 22) 543 Fn. 24, ist der Ansicht, dass der Auffassung, die das Recht auf das Patent als ein dem Eigentum ähnliches dingliches Recht betrachtet, und es folglich als einen Übertragungsanspruch, der von gleicher Art wie der Herausgabeanspruch aus dem Eigentum ist, anerkennt, nicht zuzustimmen sei, da (i) das Recht auf das Patent keine dingliche Wirkung habe (und z.B. nicht als Grundlage für eine Unterlassungsklage usw. gegenüber Dritten dienen könne) und (ii) mit der Eintragung des Patents erlösche, und da (iii) ein dinglicher Anspruch ohne klare gesetzliche Regelung nur schwer anerkannt werden könne. Zu Punkt (i) ist festzustellen, dass hier offensichtlich nur die Ausschließlichkeit in Bezug auf die Verwertung durch Dritte betrachtet wird. In Bezug auf Punkt (ii) wird offensichtlich davon ausgegangen, dass das Recht auf das Patent, wie oben erörtert, bei Erteilung erlischt (bislang herrschende Meinung). Wird angenommen, dass das Recht auf das Patent bei Erteilung erlischt, erübrigt sich die auf dem Recht auf das Patent beruhende Argumentation für die Übertragung des Patentrechts bereits vor der Diskussion über die dingliche Natur des Rechts auf das Patent. Der OGH scheint daher in seiner Entscheidung des Jahres 2001 nicht der *Lehre (2a)* gefolgt zu sein und hat stattdessen offensichtlich die *Lehre (2b)* zugrundegelegt.

55 S. auch Fn. 50 oben zu den Optionen für Gesetzesänderungen in der Zukunft.

56 S. T. UCHIDA, *Minpô I* (Zivilrecht I) 4. Aufl. (2008) 432.

deshalb mit dem Gedanken einer ungerechtfertigten Bereicherung an einem Recht wenig vertraut. Als Beispiel soll der Fall betrachtet werden, bei dem durch einen Grundstücksverkauf von A (Verkäufer) an B (Käufer) eine Eintragung der Eigentumsübertragung von A auf B stattgefunden hat, der Kaufvertrag jedoch wegen arglistiger Täuschung angefochten wurde. Dem japanischen Zivilgesetz zufolge ist der Kaufvertrag durch die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung rückwirkend (von Anfang an) nichtig, mit der Folge, dass A der Eigentümer bleibt und kein Eigentum auf B übergegangen ist. Eine ungerechtfertigte Bereicherung am Eigentum kommt damit nicht in Frage. Regelmäßig verbleibt das Recht (Eigentum, Urheberrecht, Patentrecht usw.), das der Gegenstand der Übertragung eines Schuldvertrags ist, beim wahren Berechtigten. Zwischen einem dinglichen Vertrag und einem Schuldvertrag besteht kein Unterschied. Anders als im deutschen Recht gibt es keinen vom obligatorischen Vertrag zu trennenden dinglichen Vertrag. In den Fällen, in denen der (obligatorische) Vertrag wegen Irrtums nichtig ist oder wegen arglistiger Täuschung angefochten wird, wird daher nur die Herausgabe des Eintragungstitels (die Einwilligung zur Umschreibung des Rechts auf den wahren Berechtigten) und Ähnliches thematisiert, während der Anspruch auf Herausgabe des Rechts nicht thematisiert wird.

Dieser Punkt spielt allerdings keine Rolle, wenn *Lehre (2)* nicht mit dem Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung (*Lehre (2b)*), sondern mit dem Recht auf das Patent (*Lehre (2a)*) begründet wird.

Problematisch ist im Falle der *Lehre (2b)* auch der Zeitpunkt der Übertragung des Patentrechts. Wird der Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung am Patentrecht zugrundegelegt, ist dieser mit der *Lehre (2b)-1* (Ablehnung von der Rückwirkung) einfacher zu erklären als mit der *Lehre (2b)-2* (Lehre der Rückwirkung). Nach der *Lehre (2b)-1* wird das Patentrecht bis zum Zeitpunkt der Übertragung dem Entnehmer B zugerechnet. B stehen damit bis zu diesem Zeitpunkt auch Einnahmen aus Lizenzverträgen und Schadensersatz wegen Verletzung des Rechts zu. Der wahre Berechtigte muss das Recht haben, für diesen Zeitraum die Herausgabe der Lizenz-einnahmen und des Schadensersatzes nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung zu verlangen. Die *Lehre (2b)-2* spricht hingegen die (endgültige) Annahme von Lizenzgebühren, Schadensersatz usw. bis zum Zeitpunkt der Übertragung nicht dem widerrechtlichen Entnehmer B, sondern von vornherein dem wahren Berechtigten A zu. Die *Lehre (2b)-2* ist allerdings schwerer zu begründen.

Da sich die Änderungen des Patentgesetzes aus dem Jahre 2011, wie oben ausgeführt, grundsätzlich nicht auf die *Lehre (2b)*, sondern vermutlich auf die *Lehre (2a)* stützen, braucht die Rechtsgrundlage der ungerechtfertigten Bereicherung nicht herangezogen zu werden.

III. ERGEBNIS

Nach der *Lehre (1a)* soll der wahre Berechtigte A erst nach Erlangen des Eintragungstitels eine Verletzungsklage erheben können, was nach dem geltendem Recht gut vertretbar ist (siehe oben I.). Nach deutschem Recht ist die Eintragung zwar keine Voraussetzung für die Wirksamkeit der Rechtsübertragung, wird jedoch als Legitimation zur Ausübung des Rechts (Erhebung der Verletzungsklage) etc. gefordert (§ 30 Abs. 3 deutsches PatG). Art. 98 Abs. 1 Nr. 1 japPatG schreibt hingegen die Eintragung als materielle Voraussetzung für die wirksame Übertragung des Patentrechts zwingend vor. Zwar spielen in Bezug auf die *Lehre (1)*, bei der es nicht um die Übertragung (abgeleiteter Erwerb), sondern um den originären Erwerb geht, die Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Übertragung keine Rolle, doch dürfte aus der Norm zu folgern sein, dass die Ausübung des Patentrechts durch eine nicht eingetragene Person nach geltendem Recht nicht vorgesehen ist. (In diesem Zusammenhang ist auch nur derjenige berechtigt, eine Verletzungsklage zu erheben, der im Patentregister eingetragen ist.) In der Praxis dürfte es daher nicht zu Fällen kommen, in denen ohne vorherige Vindikationsklage eine Verletzungsklage erhoben wird, da letztere abzuweisen wäre.

Nach der *Lehre (1)* folgt aus dem Recht auf das Patent unproblematisch ein Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels und auf Einwilligung in die Umschreibung⁵⁷. Der Anspruch kann nicht nur gegenüber dem Entnehmer B, sondern auch gegenüber später eingetragenen Personen (Erwerb des Patentrechts⁵⁸ (D)) geltend gemacht werden. In den Fällen, in denen der wahre Berechtigte trotz seines Wissens um die widerrechtliche Entnahme oder die Eintragung des Entnehmers nichts unternimmt, kann der wahre Berechtigte selbst nach *Lehre (1)* gemäß Art. 94 Art. 2 ZG⁵⁹ analog seine Rechte nicht

57 Bei einem Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels aufgrund eines dinglichen Anspruchs (soweit das Recht auf das Patent als ein dingliches Recht betrachtet wird), ist ein Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels denkbar.

58 Ausgehend von den *Lehren (1)*, die das Patentrecht dem wahren Berechtigten zuordnen, weshalb auch ein Erwerber das Patentrecht nicht erlangen kann, da der registrierte Patentinhaber (Entnehmer) materiellrechtlich kein Patentrecht hat, weshalb ein rechtunwirksamer Erwerb von einem Nichtberechtigten vorliegt. Im Patentrecht gilt nicht das Prinzip des gutgläubigen Erwerbs gemäß Art. 192 ZG, und es besteht kein Prinzip des öffentlichen Glaubens für das Patentregister.

Zwar gilt auch für die Eintragung im Grundstücksregister nicht das Prinzip des öffentlichen Glaubens, doch zum Ausgleich dafür wird Art. 94 Abs. 2 ZG angewendet, wie unten erörtert. Eine Anwendung von Art. 94 Abs. 2 ZG im Patentrecht könnte die gleiche Funktion erfüllen. Nach dem geltendem Patentgesetz ist die Eintragung eine Voraussetzung für die wirksame Übertragung des Patentrechts. Infolgedessen ist die Übertragung eines Patentrechts auch bei einem wirksamen schuldrechtlichen Vertrag ohne Eintragung unwirksam. Andererseits liegt auch keine wirksame Übertragung vor, wenn zwar der Inhaberwechsel im Register eingetragen worden ist, diesem Vorgang jedoch keine wirksame Vereinbarung zugrunde liegt (JAPANISCHES PATENTAMT (Hrsg.) *Kōgyō shoyū-ken hō (sangyō zaisanken-hō) chikujō kaisetsu* (Japan Institute of Invention and Innovation, 18. Aufl., 2010) 278.

59 Ein Fallbeispiel für die analoge Anwendung von Art. 94 Abs. 2 ZG ist das OGH-Urteil vom 20. August 1954 (*Minshū* Bd. 8, Nr., 8, 1505). Obwohl N, der Eigentümer an einer unbeweg-

mehr gegenüber dem Erwerber geltend machen, weshalb auch ein Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels nicht mehr bestehen dürfte⁶⁰. Bei der Lizenzerteilung durch den Entnehmer handelt es sich um eine Lizenzierung durch einen Nichtberechtigten, weshalb mit Ausnahme von Fällen, in denen eine analoge Anwendung des genannten Art. 94 Abs. 2 ZG anerkannt wird (z.B. in Bezug auf E oder D), auch der einfache oder ausschließliche Lizenznehmer nicht berechtigt ist.

Das deutsche Recht wendet in Bezug auf § 8 Satz 2 PatG⁶¹ die *Lehren (2)* und *(2a)* an, die *Lehre (1)* wäre nur schwer vertretbar⁶². Da das japanische Patentgesetz, anders als das deutsche, keine ausdrücklich geregelte Anmelderfiktion (§ 7 Abs. 1 deutsches PatG) und – vor der Änderung des Jahres 2011 – kein Recht auf Übertragung (§ 8 Satz 2 deutsches PatG) sowie keine Legitimationsregelung wie in § 30 Abs. 3 deutsches PatG kannte, war die Anwendung der *Lehre (2)* (Lehre von der vorläufigen Rechtszuordnung und der originären Zuordnung zu B) nicht zwingend. Stattdessen konnte auch die *Lehre (1)* (Lehre von der originären Zuordnung zu A ohne Wirkung der Eintragung auf B) vertreten werden. Da man im japanischen Recht mit den Konzepten der ungerechtfertigten Bereicherung an einem Recht und der Herausgabe eines Rechts (aufgrund eines dinglichen Anspruchs) nicht sehr vertraut ist, dürfte die *Lehre (1)* eher überzeugen (sofern die verwaltungsrechtlichen Fragen hinsichtlich der Rechtsfolgen der Patentierung in Bezug auf die Zuordnung des Patentrechts (siehe oben unter II.1.) geklärt werden können). Weiterhin ist zu beachten, dass zwischen dem japanischen und dem deutschen Recht ein wesentlicher Unterschied darin liegt, ob der Berufung auf die *Lehre (2)* eine Bedeutung beigemessen wird.

Nach der *Lehre (2a)* umfasst das Recht auf das Patent sowohl den Anspruch auf Übertragung des Patentrechts als auch des Eintragungstitels gegenüber dem widerrechtlichen Entnehmer B. Diese Wirkung ist dinglich und kann deshalb auch gegenüber dem Erwerber D, der das Patentrecht von B erwirbt, ausgeübt werden.

lichen Sache von M erworben hatte, nicht willens war, das Eigentum auf O zu übertragen, wurde eine Umschreibung der Eintragung im Grundstücksregister von M auf O zugelassen. Basierend auf der analogen Anwendung von Art. 94 Abs. 2 ZG konnte N nicht mit der Begründung, O habe das Eigentum nicht erworben, sich gegenüber dem gutgläubigen Dritten (P) für berechtigt erklären.

Ohne Einschränkung auf die Fälle der widerrechtlichen Entnahme sollte auch dann, wenn der Rechtsinhaber trotz widerrechtlicher Entnahme untätig bleibt, Art. 94 Abs. 2 ZG analog angewendet werden. Es gibt es keinen Grund, dieses Rechtsprinzip des Zivilgesetzes nicht im Patentrecht anzuwenden.

60 Es könnten damit die Bedenken gegenüber der zeitlich uneingeschränkten Abhilfe des wahren Berechtigten teilweise ausgeräumt werden. Weiterhin werden Rechte Dritter durch ein gesetzlich festgelegtes Verwertungsrecht analog zum später zu erörternden Zwischennutzungsrecht (Art. 80 japPatG) oder durch die Gesetzgebung berücksichtigt (s. die PatG Änderung des Jahres 2011).

61 § 8 Satz 2 PatG: Hat die Anmeldung bereits zum Patent geführt, so kann der Berechtigte vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen.

62 SCHULTE/KÜHNEN (Fn. 48) §6 Rn. 9 (S. 295).

Nach der *Lehre (2b)*, die auf einem schuldrechtlichen Anspruch beruht, ist es schwierig, einen Anspruch auf Übertragung des Patentrechts und des Eintragungstitels gegenüber einem Erwerber D oder Lizenznehmer E des widerrechtlichen Entnehmers B zu gewähren (s. unten IV.).

Der mit der Reform des Jahres 2011 geänderte Art. 74 Abs. 2 japPatG schreibt jedoch vor, dass nach Eintragung der Übertragung des Patentrechts für A das Patentrecht als von vornherein im Eigentum von A stehend zu betrachten ist. Auch nach der *Lehre (2)* erlangt D daher nicht das Patentrecht und E kein Lizenzrecht. Auch wenn zunächst D, der das Patentrecht von B erworben hat, noch vor A, der die Herausgabe des Patentrechts gegenüber B fordert, die Eintragung der Übertragung erlangt, kann A gemäß Art. 74 Abs. 1 japPatG die Übertragung von D verlangen. Art. 74 Abs. 2 japPatG lässt einfache und ausschließliche Lizenzrechte rückwirkend entfallen, so dass auf A ein unbelastetes Recht übertragen wird. Die Vorschriften, die ein Fortbestehen nicht nur des ausschließlichen und nur bei Eintragung wirksamen Lizenzrechts, sondern auch des einfachen Lizenzrechts (Art. 99 japPatG nF, ähnlich wie § 15 Abs. 3 des deutschen PatG) nach Übertragung vorsehen, gelten nur, wenn der Übertragende der Eigentümer des Patentrechts war.

Wie oben ausgeführt, wird mit der Änderung des Jahres 2011 die Abhilfe für D und E nur durch ein Zwischennutzungsrecht (Art. 79^{bis} japPatG nF) gewährt. Das Patentrecht selbst wird folglich endgültig A zugeordnet. D erlangt kein Patentrecht und E kein Lizenzrecht. (Unabhängig von den obigen Ausführungen kann die Möglichkeit einer Abhilfe für D und E durch originären Erwerb gemäß Art. 94 Abs. 2 ZG analog gegeben sein⁶³.)

Sollte auch B einen erfinderischen Beitrag geleistet haben, ist es ausreichend, den Beitrag als Patentrechtsgemeinschaft (nach Anteilen) zu behandeln und finanzielle Aufwendungen im Anmeldeverfahren durch einen Anspruch auf Aufwendungsersatz zu kompensieren.

Wie im Vorstehenden dargelegt, kann sowohl der *Lehre (1)* als auch der *Lehre (2)* gefolgt werden. Mit dem neuen Art. 74 Abs. 2 S.1 japPatG ist nun die rückwirkende originäre Zuordnung des Patentrechts zu A (dem wahren Berechtigten) geregelt⁶⁴. Diese

63 In Bezug auf D und Lizenznehmer E dürfte die analoge Anwendung des Art. 94 Abs. 2 ZG nach der Änderung des Jahres 2011 durch die Rückwirkung von Art. 74 Abs. 2 japPatG nF an Bedeutung verlieren.

64 Art. 74 PatG nF (Sonderbestimmungen für Übertragung des Patentrechts) lautet:
 „(1) Fällt das Patent unter die Vorschriften von Art. 123 Abs. 1 Nr. 2 (sofern das Patent unter Verletzung von Art. 38 erteilt wurde) oder fällt das Patent unter die Vorschriften von Art. 123 Abs. 1 Nr. 6, kann eine Person, die das Recht auf das Patent für die Erfindung im Zusammenhang mit dem Patent hat, gemäß der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie gegenüber dem Patentinhaber die Übertragung des Patentrechts verlangen.

(2) Ist die Eintragung der Übertragung des Patentrechts auf Grundlage des Anspruchs nach Abs.1 erfolgt, gilt das Patentrecht, als wäre es von Anfang an der Person zugeordnet worden, für die die Eintragung vorgenommen wurde (...).“

Regelung, die rückwirkend das Patentrecht dem wahren Berechtigten zuspricht, ist allerdings mit der *Lehre (2)* leichter zu erklären. Durch die Gesetzgebung wird das Recht auf das Patent bzw. das Erfinderrecht inhaltlich nach und nach konkretisiert. Ein Beispiel ist Art. 65 japPatG, der sich mit Entschädigungsansprüchen vor der Erteilung, aber nach der Anmeldung befasst.

Wie bereits erläutert, sind die Unterschiede zwischen der *Lehre (1)* (rückwirkende originäre Zuordnung) und der *Lehre (2)-2* (endgültige rückwirkende originäre Zuordnung) in erster Linie theoretischer Natur und spielen in der Praxis keine bedeutende Rolle. Vor der Erteilung beinhaltet das Recht auf das Patent nach der *Lehre (2a)*, dass die Zuordnung (und entsprechende Eintragung) des zu entstehenden Patentrechts verlangt werden kann. Nach der Erteilung ist es das Recht, von einem Entnehmer oder anderen Personen, die von dem Entnehmer das Recht und den Eintragungstitel erworben haben, die Übertragung des Patentrechts und des Eintragungstitels zu fordern.

Nach der *Lehre (1)* ist ein Eintragungstitel nicht erforderlich, um dem Berechtigten A materiellrechtlich das Patentrecht zuzuordnen. Nach geltendem Recht ist die Eintragung zwar die Voraussetzung für eine wirksame Übertragung des Patentrechts, das originäre Recht auf das Patent, d.h. das Recht, Patentinhaber zu werden, entsteht jedoch ohne Eintragung. (Es sind, wie unten zu erörtern ist, aus gesetzgeberischer Sicht Zweifel hinsichtlich der Rationale hinter der Eintragung als Wirkungsvoraussetzung für die Übertragung des Patentrechts angebracht. Es sollte eine Ausweitung der eintragungsbedürftigen Gegenstände zur Erlangung materieller Rechtskraft über den Wortlaut hinaus vermieden werden.) Für verfahrensrechtliche Handlungen wie die Erhebung einer Verletzungsklage ist die Eintragung als Voraussetzung für die Klagebefugnis jedoch zu fordern, um klare Rechtsverhältnisse zu erlangen. Es ist angemessen, den Eintragungstitel als Voraussetzung für Verfahrenshandlungen zu fordern. Es ginge allerdings zu weit, die Eintragung auch für die materielle Wirksamkeit der Patentinhaberschaft zu verlangen. Das geltende Patentgesetz, das im Falle der Übertragung des Patentrechts die Eintragung als Voraussetzung für ihre Wirksamkeit bestimmt, sollte in diesem Punkt einer Überprüfung unterzogen werden. Nach dem Patentgesetz in der Fassung von 1921 wurde die Eintragung als eine Voraussetzung für die Durchsetzbarkeit des Rechts gegenüber Dritten angesehen. Es folgte eine Gesetzesänderung, welche die Eintragung als Voraussetzung für die wirksame Übertragung zwecks größerer Rechtsklarheit vorsah. Das Bergbaugesetz ist ein Beispiel aus der Gesetzgebung, auf das bei der Reform des Patentgesetzes Bezug genommen wurde. In dem Bergbaugesetz ist ebenfalls die Eintragung für eine wirksame Übertragung erforderlich⁶⁵. Es bestehen allerdings zwischen einem Verwaltungsakt nach dem Bergbaugesetz, bei dem es sich um einen Verwaltungsakt im eigentlichen Sinne handelt, und einem Verwaltungsakt im patentrechtlichen Kontext, der in seinem Wesen stark von der Rechtsprechungsfunktion (Prozess und frei-

65 JAPANISCHES PATENTAMT (Fn. 58) 278.

willige Gerichtsbarkeit) geprägt ist⁶⁶, grundlegende Unterschiede. Es erscheint, dass die Eintragung als wirksame Voraussetzungen für die Übertragung des Patentrechts die Diskussion um die Abhilfe bei widerrechtlicher Entnahme in unnötigem Maße verkompliziert hat.

Nach der *Lehren (2a)* oder *(2b)* hingegen ist für die Rechtsübertragung eine Vindikationsklage erforderlich. Zwar wird bereits durch den Tenor des rechtskräftigen Urteils die Übertragung angeordnet, doch nach geltendem Recht wird das materielle Recht erst durch die erfolgte Eintragung wirksam übertragen.

IV. SCHUTZ VON RECHTEN DRITTER

Wird dem wahren Berechtigten das Patent zugesprochen, verlieren nach der *Lehre (1a)* nicht nur der widerrechtliche Entnehmer B, sondern auch D (Erwerber des Patents von B) und E (Lizenznehmer von B) ihre Rechte. Die Interessen von D und E auf weitere Verwertung könnten durch gesetzgeberische Maßnahmen, wie einer gesetzlich festgelegten Lizenz analog des Zwischennutzungsrechts gem. Art. 80 japPatG⁶⁷ geschützt werden. Art. 80 japPatG konnte auch schon vor der Änderung von 2011 analog auf solche Fälle angewendet werden⁶⁸. Der durch die Änderung von 2011 neu eingeführte Art. 79^{bis} japPatG sieht eine (kompensative) nicht ausschließliche Lizenz für die Verwertung vor Eintragung vor.⁶⁹

66 T. OBUCHI (Fn. 4) 124.

67 Art. 80 japPatG lautet:

„(1) Wer unter eine der folgenden Ziffern fällt und vor Eintragung des Antrags auf ein Nichtigkeitsverfahren eine Erfindung in Japan gewerblich verwertet oder Vorbereitungen dazu getroffen hat, ohne Kenntnis davon zu haben, dass das Patent unter die Vorschriften einer der Ziffern von Art. 123 Abs. 1 fällt, erhält eine nicht ausschließliche Lizenz oder eine ausschließliche Lizenz an dem Patentrecht, die bis zur Nichtigkeitsklärung des Patents besteht, wobei die Lizenz auf den Umfang, in dem die Erfindung verwertet wird oder Vorbereitungen dazu getroffen werden, beschränkt ist.

1. der ursprüngliche Patentinhaber, sofern eines von zwei oder mehreren Patenten, die für dieselbe Erfindung erteilt worden sind, für nichtig erklärt worden ist;

2. der ursprüngliche Patentinhaber, sofern sein Patent für nichtig erklärt worden ist und ein Patent für dieselbe Erfindung an den Berechtigten erteilt worden ist;

3. in den Fällen von Ziff. 1 und 2 sowie derjenige, der bei Eintragung des Antrags auf ein Nichtigkeitsverfahren eine ausschließliche Lizenz für das für nichtig erklärte Patent oder eine nach Art. 99 Abs. 1 wirksame nicht ausschließliche Lizenz innehat.

(2) Der Patentinhaber oder der ausschließliche Lizenznehmer hat einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die nicht ausschließliche Lizenz nach Abs. 1.“ (Gesetzestext vor der Änderung von 2011)

68 CHAEN (Fn. 34) 285, legt dies deutlich dar.

69 Die Bestimmung des Art. 79^{bis} nF (Nicht ausschließliche Lizenz aufgrund der Verwertung vor der Eintragung des neuen Inhabers) lautet wie folgt:

„(1) Wer zum Zeitpunkt der Eintragung der Übertragung des Patentrechts aufgrund eines Anspruchs gemäß Art. 74 Abs. 1 das Patentrecht, die ausschließliche Lizenz für das Patent oder die nicht ausschließliche Lizenz für das Patentrecht oder die ausschließliche Lizenz hat

Auch nach der *Lehre (2a)*-2 gilt, dass der Erwerber D und der Lizenznehmer E Nicht-berechtigte sind, sobald die Eintragung des Patentrechts auf den wahren Berechtigten erfolgt. Die Interessen von D und E können, wie erwähnt, durch eine gesetzliche Lizenz in Analogie zu einem Zwischennutzungsrecht gewahrt werden. Es kann damit ein Ausgleich zwischen dem Schutz des wahren Berechtigten und dem Schutz Dritter erreicht werden⁷⁰. Die Erteilung einer gesetzlich festgelegten Lizenz geht vermutlich auf entsprechende Regelungen im britischen Patentgesetz zurück (§ 11 Abs. 3 u.4, § 38 Abs. 3 u. 4 Patent Act 1977).

Da mit dem Zwischennutzungsrecht die Interessen Dritter gewahrt werden, ist es im japanischen Recht nicht erforderlich, die Ausübung des Vindikationsanspruchs durch eine gesetzliche Frist zu beschränken. § 8 Satz 5 deutsches PatG hingegen sieht eine zweijährige Frist zur Geltendmachung des Vindikationsanspruchs vor, sie gilt allerdings nur im Falle gutgläubiger Entnahme (siehe auch § 37 Abs. 5 u. 9 brit. Patent Act 1977). Es sind folglich grundsätzlich keine Fristen bei der Geltendmachung eines Übertragungsanspruchs in Bezug auf das Recht am Patent (sowohl nach *Lehre (1)*) als auch nach *Lehre (2a)*) zu beachten. Bei der *Lehre (2b)*, die einen Herausgabeanspruch wegen ungerichteter Bereicherung annimmt, ist, entsprechend der Verjährungsfrist für Forderungen, von der Verjährung des Anspruchs nach 10 Jahren auszugehen.

Wie erwähnt, dürfte sich der Gesetzgeber bei der Änderung der Vorschriften zur Rechtsübertragung des Jahres 2011 auf die *Lehre (1)* bzw. die *Lehre (2a)*, die der *Lehre (1)* nahe kommt, gestützt haben. Es wurde daher der Abhilfe für den wahren Berechtigten von vorn- herein ein hoher Wert beigemessen. Eine zeitliche Befristung der Rechte des wahren Berechtigten zum Schutze der Interessen Dritter würde daher nicht dem gesetzgeberischen Willen entsprechen. Diejenigen Fälle, in denen der wahre Berechtigte zu lange mit der Geltendmachung seiner Rechte gezögert hat und in denen ferner die Interessen Dritter gewichtig sind, können vermittels der allgemeinen Bestimmungen zum Rechtsmissbrauch bzw. zur Verletzung von Treu und Glauben einschließlich ähnlicher Rechtsgrundsätze (wie etwa der Verwirkung, entsprechend der *laches* im anglo-amerikanischen Recht) gelöst werden. Ohnehin sind Fälle, in denen diese Problematik tatsächlich auftritt, in der Praxis vermutlich eher selten (siehe auch unten VI.2.), da die Interessen Dritter durch das Zwischennutzungsrecht geschützt werden.

und vor Eintragung der Übertragung des Patentrechts eine Erfindung in Japan gewerblich verwertet oder Veranstaltungen dazu getroffen hat, ohne Kenntnis davon zu haben, dass das Patent unter die Vorschriften entweder des Art. 123 Abs. 1 Ziff. 2 (nur wenn das Patent unter Verletzung der Art. 38 erteilt wurde) oder der Ziff. 6 fällt, erhält eine nicht ausschließliche Lizenz für das Patentrecht, wobei die Lizenz auf den Umfang, in dem die Erfindung verwertet wird oder Vorbereitungen dazu getroffen werden, beschränkt ist.

(2) Der Patentinhaber hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die nicht ausschließliche Lizenz nach Abs. 1.“

70 Ohne ein solches Zwischennutzungsrecht (wie es, anders als vom Patentgesetz, im Zivilgesetz vorgesehen ist), käme es bezüglich dieses Rechtsverhältnisses zu einer „Entweder-oder-Situation“.

Zwar ist D, der Erwerber von B, für die Gesamtlauzeit des Patents der Gefahr einer Nichtigkeitsklage wegen widerrechtlicher Entnahme ausgesetzt, da diese unbefristet jederzeit erhoben werden kann. Das Interesse von D, den Vindikationsanspruch auf eine bestimmte Frist zu beschränken, erscheint nicht besonders schutzwürdig, da sein Verwertungsinteresse durch die gesetzliche Lizenz in Analogie zu einem Zwischennutzungsrecht gemäß Art. 80 japPatG ausreichend geschützt ist.

Das Interesse des Erwerbers des Patentrechts und das Interesse an der Fortführung der Verwertung sind unterschiedliche Fragestellungen, die einer gesonderten Erörterung bedürfen.

Da es sich bei der *Lehre (2b)* um einen schuldrechtlichen Anspruch handelt, ist eine Geltendmachung gegenüber Dritten wie D usw. schwierig. In dem erwähnten Urteil des OGH vom 12. Juni 2001 war nur der widerrechtliche Entnehmer B Beklagter. Es gab keinen weiteren Erwerber D oder Lizenznehmer E. Es konnte daher unproblematisch ein Anspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung angenommen werden⁷¹. Bei der *Lehre (2a)* (und auch der *Lehre (1)*) hingegen handelt es sich um einen dinglichen Anspruch, der *erga omnes* und damit auch gegen den weiteren Erwerber D und den Lizenznehmer E geltend gemacht werden kann, ohne dass es auf die Gut- oder Bösgläubigkeit ankäme.

Die Frage nach dem dinglichen oder schuldrechtlichen Ansatz hängt grundsätzlich davon ab, inwieweit sich der Anspruch gegen weitere Dritte richtet. In dieser Hinsicht scheint der dingliche Anspruch überlegen. Dingliche und schuldrechtliche Ansprüche können unterschiedliche Verjährungsfristen aufweisen⁷² und werden beispielsweise im Insolvenz- und Vollstreckungsrecht unterschiedlich behandelt.

71 S. auch Fn. 49.

72 Die Verjährung spielt beim dinglichen Ansatz grundsätzlich keine Rolle. Die Verjährungsfrist im Schuldrecht beträgt in der Regel 10 Jahre (Art. 167 Abs. 1 ZG).

V. RECHTSZUORDNUNG NACH PATENTERTEILUNG NACH DER REFORM
DES JAHRES 2011⁷³

Wie oben erläutert, kann auf schuldrechtlicher Basis der wahre Berechtigte nicht gegen weitere Dritte wie D und E vorgehen. Eine dingliche Rechtsgrundlage, wie es die *Lehre (1a)* oder die *Lehre (2a)* vorschlägt, erscheint daher vorzugswürdig. Nach der *Lehre (2)-2* gilt der wahre Berechtigte ab Erlangung des Eintragungstitels vom widerrechtlichen Entnehmer rückwirkend als Eigentümer des Patentrechts. Die *Lehre (2)-2* kommt damit im Ergebnis der *Lehre (1)* sehr nahe. Die *Lehre (2)-1* nimmt eine solche Rückwirkung nicht an, sondern geht davon aus, dass bis zur Erlangung des Eintragungstitels die Zuordnung zum Entnehmer anzuerkennen sei. Infolgedessen könnte argumentiert werden, dass Lizenzannahmen und Schadensersatzansprüche, die in diesem Zeitraum anfallen, dem widerrechtlichen Entnehmer zustehen (siehe oben, II.3.). Die *Lehre (2)-2* vermeidet dies und erscheint deshalb überzeugender als die *Lehre (2)-1*. Allerdings lässt sich mit der *Lehre (2)-2* das geltende Recht vor der Reform des Jahres 2011 nur schwierig auslegen.

In der Gesetzgebungsdiskussion müssen die (mehr oder weniger) großen Auslegungsschwierigkeiten des geltenden Rechts nicht berücksichtigt werden, weshalb den *Lehren (2)-2* und *(1a)* der Vorzug gegeben werden sollte. Die *Lehren (2)-2* und *(1a)* weisen praktisch keine Unterschiede auf, mit Ausnahme des Rechts des wahren Berechtigten, eine Verletzungsklage zu erheben. Zwar kann der wahre Berechtigte nach beiden *Lehren* keine Verletzungsklage erheben, solange er keinen Eintragungstitel erlangt hat, doch hinsichtlich der materiellen Rechtszuordnung bestehen Unterschiede. Nach der *Lehre (1a)* wird das Patentrecht von Anfang an dem wahren Berechtigten zugeordnet. Nach der *Lehre (2)-2* gilt es erst nach Übertragung als von Anfang an dem wahren Berechtigten zugeordnet. Solange das Recht noch nicht übertragen worden ist, wird dem Entnehmer das materielle Recht zugeordnet. (Dies ist vermutlich ohne praktische Relevanz, da bei der Erhebung einer Verletzungsklage durch den widerrechtlichen Entnehmer der Beklagte den Einwand der widerrechtlichen Entnahme erheben dürfte). Aus dem Wortlaut von Art. 74 Abs. 1, 2 PatG nF ist zu folgern, dass der Gesetzgeber praxisnah den Anspruch auf die *Lehre (2a)-2* stützt. Der eigentlich konsequenteren *Lehre (1a)* ist der Gesetzgeber offensichtlich nicht gefolgt. Auch der *Lehre (2)* ist nicht gefolgt worden, vielmehr ist unterschwellig von der Richtigkeit der *Lehre (3)* ausgegangen worden.

73 Bei diesem Punkt spielen die folgenden drei Faktoren eine wichtige Rolle: (i) die rückwirkende Wirksamkeit, (ii) die Notwendigkeit eines „Mantels“ (des Eintragungstitels) bei der Ausübung des Patentrechts (z.B. durch Erhebung einer Verletzungsklage) und (iii) die rechtliche Grundlage. Zu Punkt (i): die rückwirkende Wirksamkeit wird bei den *Lehren (1)* als selbstverständlich angenommen; die *Lehre (2)-1* sieht keine rückwirkende Wirksamkeit vor, während sie nach der *Lehre (2)-2* angenommen wird. Zu Punkt (ii): Der „Mantel“ ist erforderlich für die *Lehre (2)* und die *Lehre (1 a)*, während er für die *Lehre [1b]* nicht erforderlich ist (und auf gewissen Widerstand stößt). Zu Punkt (iii): Die rechtliche Grundlage ist im Fall der *Lehre (1)* und der *Lehre (2a)* dinglich und im Fall der *Lehre (2b)* schuldrechtlich.

Vor diesem Hintergrund lässt sich sagen, dass sich die *Lehre (2a)-2* ihrem Wesen nach kaum von *Lehre (1)* unterscheidet. Es besteht, abgesehen von unten zu erörternden zwei Punkten, im praktischen Ergebnis kein nennenswerter Unterschied hinsichtlich *Lehre (1)* und *Lehre (2a)-2* nach der Gesetzesänderung von 2011. Die Unterschiede sind eher theoretischer Natur.

Auch bei der *Lehre (2a)-2* muss der Urteilstenor sowohl auf Übertragung des Patentrechts als auch auf Übertragung des Eintragungstitels lauten (siehe auch Fn. 49). Würde in Bezug auf Art. 74 Abs. 2 japPatG nF die Lehre vom originären Erwerb angewandt werden, wäre der Urteilstenor entsprechend anzupassen, es sei denn, der Urteilstenor lautete auf Übertragung des Eintragungstitels. (Das Art. 74 Abs. 1 japPatG erworbene Patentrecht gilt gem. Art. 74 Abs. 2 japPatG (i) nicht als „rückwirkend erlangt“, sondern als von vornherein erlangt. Bei Übertragung des Eintragungstitels kommt es aufgrund des neuen Art. 74 Abs. 2 japPatG nicht zum abgeleiteten Erwerb von B, sondern A gilt als originärer Erwerber).

Sollte die sogenannte „erweiterte Abkürzungstheorie“ (siehe oben) nicht angewandt werden und kein Urteilstenor vorgesehen werden, der als Bedingung für die Streichung der Eintragung von E die erfolgte Eintragung der Übertragung auf A voraussetzt, dann müsste A eine Vindikationsklage gegen B (Klage auf Übertragung des Patentrechts und des Eintragungstitels) mit einer Vindikationsklage gegen E (Klage auf Streichung der Eintragung) verbinden. Bei *Lehre (1)* ergibt sich in selbstverständlicher Weise ein Urteilstenor, der keine Übertragung des Patentrechts, sondern nur die Übertragung des Eintragungstitels vorsieht, damit wäre eine verbundene Klageerhebung gegen B und E wäre zulässig.

Bei *Lehre (2a)-2* dagegen dürfte der Urteilstenor dahingehend lauten, dass erstens das Patentrecht und zweitens der Eintragungstitel zu übertragen sind. Eine verbundene Klageerhebung wäre nach der *Lehre (2a)-2* unzulässig. Die Gerichte würden sich vermutlich für nur einen Urteilstenor entscheiden und eine verbundene Klageerhebung zulassen. Je nachdem, wie es den Gerichten unkomplizierter erscheint, wird *Lehre (1)* oder *Lehre (2a)-2* zugrundegelegt.

Wie allerdings ausgeführt, spricht das deutsche Recht (das der *Lehre (2a)* entsprechen dürfte) im Allgemeinen zwei Ansprüche im Urteilstenor aus. Die *Lehre (2a)* erfordert ebenfalls zwei Ansprüche im Urteilstenor. Es gibt keine Veranlassung, bei Vorliegen der Voraussetzungen der *Lehre (2a)* nur einen Anspruch im Tenor auszusprechen. Es sollte auch eine Klage, die zwei Ansprüche enthält, insoweit nicht abgelehnt werden, als sie für den wahren Berechtigten zweckmäßig ist.

VI. LEHRE DES OBJEKTIVEN OFFENBARUNGSBEITRAGS, ABLEHNUNG DES PRINZIPS, DASS ABHILFE NUR ZU GEWÄHREN IST, WENN DER BERECHTIGTE AUCH ANMELDER IST

1. *Lehre des objektiven Offenbarungsbeitrags*

In Bezug auf den Grundsatz, dass zivilrechtliche Abhilfe nur zu gewähren sei, wenn der Berechtigte auch Anmelder ist, wird kritisiert, dass auch eine Person das Patentrecht erwerben könne, welche die Anmeldung nicht selbst eingereicht hat. Liegt jedoch ein objektiver Offenbarungsbeitrag von A vor (wenn auch über die Anmeldung durch B), so lässt sich feststellen, dass unabhängig davon, ob die Anmeldung selbst oder durch andere erfolgte, die zwei Grundvoraussetzungen für die Erteilung des Patentrechts erfüllt wurden, und zwar „die Erfindung und die Offenbarung“. Die Frage, ob der wahre Berechtigte ein Recht auf Abhilfe erhält, sollte daher danach entschieden werden, ob er einen Offenbarungsbeitrag geleistet hat.

Erst in diesem Fall lässt sich der Erwerb eines ausschließlichen Rechts (Patentrechts) als Belohnung für „die Erfindung und die Offenbarung“ bejahen. Es ist daher nicht erforderlich, dass die Anmeldung persönlich vorgenommen wird. Zwar kann von einer höheren Schutzwürdigkeit gesprochen werden, wenn die Anmeldung persönlich erfolgt ist (siehe oben unter B.IV.1.a) bb) und B.IV.2.a)), doch für eine Zuordnung des Rechts zu dem wahren Berechtigten A sollte das Vorhandensein des objektiven Offenbarungsbeitrags aufgrund der Erfindung von A unabhängig davon, ob er selbst angemeldet hat, maßgeblich sein⁷⁴. Es gibt keine rechtlichen Gründe, die zu einer höheren Schutzwürdigkeit aufgrund einer persönlich durchgeführten Anmeldung führen⁷⁵.

2. *Die Ablehnung des Grundsatzes der Patentinhaberschaft allein aufgrund der Anmeldung*

(1) Wie oben erörtert, konnte der wahre Berechtigte nach der Rechtsprechung und der herrschenden Meinung in der Literatur vor der Patenterteilung das Recht auf das Patent durch ein gerichtliches Feststellungsurteil wiedererlangen. Wer die Anmeldung eingereicht hatte, spielte für diesen Anspruch keine Rolle. Nach der Patenterteilung hingegen konnte der wahre Berechtigte zivilrechtliche Abhilfe nur erlangen, wenn er selbst die Anmeldung eingereicht hatte (siehe oben unter B.IV.2.b)). Dieser Grundsatz, dass Ab-

74 Zur rechtlichen Bewertung einer nicht durch den Entnehmer B selbst vorgenommenen Anmeldung als Anmeldung durch den wahren Berechtigten A kann auch die oben in Fn. 51 aufgeführte Lösung mit der nachträglichen Genehmigung herangezogen werden. Es erscheint dabei nicht lohnend, den Grundsatz, dass der Berechtigte nur bei eigener Anmeldung das Patentrecht erlangen kann, mit Ausführungen zur nachträglichen Genehmigung zu ergänzen. Bei nachträglicher Genehmigung erhält der Anmelder C (der nach dem widerrechtlichen Entnehmer B dieselbe Erfindung angemeldet hat) die Priorität, was der Lehre des objektiven Offenbarungsbeitrags widerspricht.

75 Zum objektiven Offenbarungsbeitrag oben B.IV.1.a) sowie Fn. 15 und Fn 50.

hilfe nur zu gewähren ist, wenn der Berechtigte angemeldet hat, betont, dass nach dem formalen Erteilungsakt ausschließlich dem Anmelder das Patent zustehen soll.

(2) Zwar soll verhindert werden, dass der wahre Berechtigte, der die Anmeldung nicht selbst eingereicht hat, nicht nochmals eine Anmeldung in Bezug auf dieselbe Erfindung einreicht, sondern dass ein fälschlicherweise für einen widerrechtlichen Entnehmer erteiltes Patentrecht dem wahren Entnehmer zugeordnet wird⁷⁶. Nach den Ansichten von *Iseki*, *Yoshida* und *Tamura* (s. oben) kann in der Nichtanmeldung durch den wahren Berechtigten auch dessen Versäumnis gesehen werden. Ich halte diese Ansicht nicht für überzeugend. Ob der wahre Berechtigte die Erfindung zum Patent anmeldet oder es für sinnvoller erachtet, sie als geheimes Know-how zu verwerten, ist eine Entscheidung, die der Berechtigte unter Abwägung der damit verbundenen Vor- und Nachteile treffen muss. Eine Beurteilung dieser Entscheidung durch Außenstehende erscheint mir schwierig. Entscheidet sich der wahre Berechtigte unter Berücksichtigung geschäftlicher Strategien für die Nutzung der Erfindung als geheimes Know-how und reicht dann ein widerrechtlicher Entnehmer eine Anmeldung ein, so kann nicht von einem Versäumnis des Berechtigten gesprochen werden. Selbst wenn A regelmäßig keine Anmeldungen einreicht und dies tatsächlich ein Versäumnis darstellen sollte, so stellt sich dennoch die Frage, ob die generelle Ablehnung eines Vindikationsanspruchs allein aus diesem Grunde fair und billig ist. Die Frage ist also, ob, wie oben erörtert, diejenige Person, die keine Anmeldung eingereicht hat und sich damit dem Vorwurf eines Versäumnisses ausgesetzt sehen könnte, geschützt werden soll, oder ob das Patent einer Person zugeordnet werden sollte, der es nicht zusteht. Die richtige Antwort hierauf dürfte auf der Hand liegen. In den wichtigen Industrieländern wird hinsichtlich der Abhilfe des wahren Berechtigten nach erfolgter Erteilung nicht danach gefragt, ob der wahre Berechtigte die Anmeldung vorgenommen hat⁷⁷. Die Anmeldung durch den Berechtigten bei widerrechtlicher

76 ISEKI (Fn. 31) 22, weist darauf hin, dass in dem Fall, in dem der Entnehmer die Erfindung nicht zum Patent anmelde, sondern verwertet und dabei offenbart, die Erfindung Stand der Technik werde. Hatte nun ein Dritter die Erfindung angemeldet und erlangt der wahre Berechtigte nach Übertragung das Patentrecht, stehe dies dem Sinn und Zweck des Patentwesens entgegen. Das eigentliche Problem sei die Erteilung des Patentrechts an einen Nichtberechtigten. Die Frage der fehlenden Neuheit durch offenkundige Benutzung des Nichtberechtigten und die damit verbundene Versagung der Erteilung des Patentschutzes sei ein davon zu trennendes Problem. Für den Berechtigten gilt, dass es hinsichtlich des Erwerbs des Patentrechts einen Unterschied macht, ob die Erfindung bereits offenbart ist. Nur bei einer nicht offenbarten Erfindung kann der Berechtigte einen Vindikationsanspruch geltend machen (s. auch den AIPPI-Bericht, Fn. 6).

77 Siehe § 8 PatG; §§ 8, 37 Patents Act 1977; L611-8 Code de la Propriété Intellectuelle. Zum US-Recht siehe *Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd.*, 868 F.2d 1226, 9 USPQ2d 1913 (Fed. Cir. 1989), *cert. denied*, 493 U.S. 853 (1989); *Becher v. Contoure Labs.*, 279 U.S. 388 (1929); *Saco-Lowell Shops v. Reynolds*, 141 F.2d 587, 61 USPQ 3 (4th Cir. 1944); *Chisum on Patents* § 2.04[7][b] usw. (Nach der Rechtsprechung im US-Recht besteht ein Anspruch auf Übertragung eines Patents mit widerrechtlicher Entnahme zwar nicht nach dem Patentgesetz (Bundesrecht), sondern nach allgemeinem Zivilrecht (bundesstaatlichem Recht)).

Entnahme ist vielmehr ein eher seltener Fall, weshalb eine Beschränkung des Rechts auf Abhilfe des wahren Berechtigten auf die Fälle, in denen er selbst die Anmeldung eingereicht hat, seine Rechte stark einschränkt.

Nach einigen Ansichten in der Literatur würde in den Fällen, in denen sich der wahre Berechtigte für die Nutzung der Erfindung als geheimes Know-how entscheidet und es durch die Anmeldung eines Nichtberechtigten zur Patenterteilung kommt, die Belohnungsfunktion des Patentrechts nicht erfüllt werden (s.o. *Iseki*). Dieses Argument berücksichtigt jedoch nicht, dass der wahre Berechtigte, wenn er sich für die Nutzung der Erfindung als geheimes Know-how entscheidet, nicht mit einer Patentanmeldung durch einen Nichtberechtigten rechnen muss. Auch der AIPPI-Bericht⁷⁸ stimmt hinsichtlich der Belohnungsfunktion im Wesentlichen mit dem hier dargelegten Standpunkt überein und ist kritisch gegenüber den Auffassungen *Yoshidas* und *Isekis*. Allgemein ist zu bedenken, dass eine Reihe von Fragestellungen und auch die Belohnungsfunktion letztlich gerecht und ausgewogen beurteilt werden müssen. Schlussfolgerungen allein aus der Belohnungsfunktion zu ziehen wäre an dieser Stelle unzureichend und ungerecht, und würde einer sachgerechten und alle Umstände berücksichtigenden Lösung im Wege stehen. Der Gesetzgeber darf bei dem Schutz der Rechte an einer Erfindung nicht nur an den Patentschutz denken, sondern muss auch die Nutzung als geheimes Know-how im Blick haben. Die oben erwähnten Literaturansichten vernachlässigen die Nutzung der Erfindung als geheimes Know-how und stellen einseitig auf den Patentschutz ab. Die Ansichten, die die „versäumte Belohnungsfunktion“ durch den wahren Berechtigten in den Vordergrund stellen, übersehen die negativen Folgen, wenn die zivilrechtliche Abhilfe nach Erteilung nur dann dem wahren Berechtigten zustehen soll, wenn er selbst angemeldet hat. Die Ablehnung der zivilrechtlichen Abhilfe bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten führt auch zu der bedenklichen Situation, dass dem wahren Berechtigten nichts anderes übrigbleibt, als vor dem Patentamt einen Antrag auf ein Nichtigkeitsverfahren gegen das Recht von B einzuleiten bzw. sich bei Verzicht auf einen Nichtigkeitsantrag auf eine unentgeltliche Lizenz einzulassen. Der wahre Berechtigte A, dessen Wiedererlangung des Patentrechts eigentlich unproblematisch sein sollte, was auch in den wichtigen Industrieländern der Fall ist⁷⁹, muss nur aufgrund des Prinzips, dass Abhilfe nur zu gewähren ist, wenn der Berechtigte auch Anmelder ist, auf die Vindikation seines Rechts verzichten, was an sich bereits ungerecht ist. Hinzu kommt, dass der Nichtberechtigte keinen Rechtsverlust zu fürchten braucht, sondern allenfalls dem wahren Berechtigten eine einfache Lizenz erteilen muss. Der Nichtberechtigte erhält ohne Grund eine Monopolposition. Eine solche erhebliche Einschränkung der Rechte des wahren Berechtigten schafft letztlich einen Anreiz für die widerrechtliche Entnahme. Als Gegenargument ist denkbar, dass in Fällen der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten zwar

Eine ältere Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA (*Kennedy v. Hazelton*, 128 U.S. 667 (1888)) hatte einen solchen Anspruch allerdings abgelehnt).

78 S. Fn. 6, 5-6.

79 S. Fn. 77 oben.

die Vindikation nicht anerkannt wird, aber ein Einwand wegen widerrechtlicher Entnahme erhoben werden kann, so dass der Entnehmer, wenn er aufgrund der Ablehnung der Vindikation das Patentrecht behält, dieses zumindest nicht gegen den wahren Berechtigten durchsetzen kann. Dem Nichtberechtigten ist es allerdings dann noch weiterhin möglich, Lizenzgebühren von Dritten zu verlangen. Generell bleibt es unbefriedigend, dass die Rechtsordnung dem widerrechtlichen Entnehmer ein Recht zuordnet, das diesem möglicherweise nicht zusteht.

Selbst wenn der Belohnungsgedanke des Patentrechts, der auf den Nichtberechtigten grundsätzlich nicht zutrifft, einmal außer Acht gelassen wird, darf durch die Verweigerung eines Vindikationsanspruchs auch kein „falscher Anreiz“ für Nichtberechtigte geschaffen werden, eine Patentanmeldung einzureichen. Die bisherige Diskussion behandelt die vom Gesetzgeber zu setzenden Belohnungen und Anreize nicht in überzeugender Weise.

Zur Rechtfertigung der Verweigerung des Vindikationsanspruchs des wahren Berechtigten, der nicht Anmelder ist, wird teilweise vertreten, dass es zwar einerseits unbefriedigend sei, dass ein Nichtberechtigter aufgrund bösgläubig eingereicherter Anmeldung ein Patentrecht erlangt, andererseits habe die Belohnungsfunktion des Patentrechts offensichtlich auf den wahren Berechtigten nicht gewirkt, so dass sich dieser mit der ihm zustehenden Nichtigkeitsklage zufrieden geben muss (dabei wird übersehen, dass ein Nichtigkeitsverfahren lediglich eine zusätzliche Abhilfe darstellt). Wie oben erläutert, ist das Argument nicht überzeugend, dem wahren Berechtigten sei die unterlassene Anmeldung vorzuwerfen, weswegen er nur „Abhilfe“ durch ein Nichtigkeitsverfahren und gegebenenfalls die Erlangung einer einfachen Lizenz erhalten solle.

(3) Wird die Anmeldung durch den wahren Berechtigten selbst als unabdingbare Voraussetzung der Abhilferechte für den Berechtigten angenommen, so sollte dies nicht nur für den Zeitraum nach der Erteilung, sondern auch für den vor der Erteilung gelten. Es wird dennoch oft die Meinung vertreten, vor der Erteilung sei die zivilrechtliche Abhilfe auch ohne Anmeldung durch den wahren Berechtigten anzuerkennen. Dies ist inkonsistent und damit nicht überzeugend. Die Auffassungen *Yoshidas* und *Isekis*, die offensichtlich auch die zivilrechtliche Abhilfe für den wahren Berechtigten vor der Erteilung ablehnen, sind zwar problematisch, aber im Gegensatz zur oben dargestellten Ansicht in sich stimmig.

Selbst wenn dem wahren Berechtigten zum Vorwurf gemacht werden kann, eine Erfindung zum Patent angemeldet zu haben, kann in diesen Ausnahmefällen ein Vindikationsanspruch wegen Rechtsmissbrauch oder wegen Verstoßes gegen die Grundsätze von Treu und Glauben abgelehnt werden. Hingegen ist der Auffassung nicht zu folgen, die dem wahren Berechtigten generell die Abhilfe mit der Begründung verweigert, er habe es verabsäumt, selbst anzumelden.

E. EINWAND DER WIDERRECHTLICHEN ENTNAHME

(1) Der Einwand der widerrechtlichen Entnahme kann als (i) ein Einwand der rechtswidrigen Zuordnung⁸⁰ oder als (ii) ein Nichtigkeitseinwand verstanden werden, wobei das jeweilige Verständnis zu erheblichen Unterschieden hinsichtlich der Natur des Einwands und seiner Rechtswirkungen führt. Vorweggenommen sei, dass es sich meiner Meinung nach beim Einwand der widerrechtlichen Entnahme um einen Einwand der rechtswidrigen Zuordnung handelt.

Der Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Entnahme geht von der Nichtigkeit des Rechts aus (Art. 104^{ter} japPatG), während der Einwand der Zuordnung lediglich von einer rechtswidrigen Zuordnung des Rechts ausgeht. Den Einwand der rechtswidrigen Zuordnung kann nicht nur der wahre Berechtigte, sondern jedermann erheben, denn anders als im deutschen Recht besteht im japanischen Recht das Problem der Legitimationswirkung nicht, auf das im Folgenden einzugehen ist.

Meiner Ansicht nach ist der Einwand der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme abzulehnen. Es stellt sich zudem auch die Frage, wer für die Geltendmachung des Nichtigkeitseinwandes wegen widerrechtlicher Entnahme legitimiert sein soll. Nach geltendem Recht vor der Änderung des Jahres 2011 konnte ein „Interessent“ ein Nichtigkeitsverfahren wegen widerrechtlicher Entnahme einleiten (Art. 123, Abs. 2, Satz 2 japPatG). Wird die Nichtigkeit mit einer widerrechtlichen Entnahme begründet, sollte dieses Recht besser nur dem wahren Berechtigten zustehen⁸¹. Der Gesetzgeber hat daher mit der

80 Die *Lehren (1)* und *(2)* kommen zu einem unterschiedlichen rechtlichen Charakter des Einwands der rechtswidrigen Zuordnung des Patentrechts wegen widerrechtlicher Entnahme. Nach der *Lehre (1)* steht dem wahren Berechtigten das Patentrecht von Anfang an zu. Im Verletzungsprozess kann der Beklagte folglich den Einwand der Nichtberechtigung erheben. Nach den *Lehren (2)* ([2a]-2) steht dem Berechtigten zwar nicht von Anfang an das Patentrecht zu, aber der eingetragene widerrechtliche Entnehmer wird lediglich als ein vorläufiger Patentinhaber betrachtet. Ist die Übertragung des Patentrechts auf den wahren Berechtigten erfolgt, wird das Patentrecht rückwirkend dem Berechtigten zugeordnet. Verliert der eingetragene widerrechtliche Entnehmer rückwirkend das Patentrecht, erlöschen damit auch seine Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, etc.

81 Wie oben ausgeführt, unterscheidet sich der subjektive Nichtigkeitsgrund wegen widerrechtlicher Entnahme vom objektiven, dem öffentlichen Interesse dienenden Nichtigkeitsgrund der Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit, etc. Die Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens wegen widerrechtlicher Entnahme ist ein zusätzliches, sekundäres Abhilfemittel, das dem wahren Berechtigten zur Verfügung steht. Das Ausüben dieses zusätzlichen Abhilfemittels macht den Vindikationsanspruch als primäres Abhilfemittel gegenstandslos, so dass diese Abhilfemittel in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Es muss dem wahren Berechtigten überlassen bleiben, welches Abhilfemittel er wählt. In diesem Zusammenhang ist der „Interessent“ gemäß Art. 123 Abs. 2 Satz 2 PatG aF als der wahre Berechtigte zu verstehen.

Der „Interessent“ ist durch die Änderung des Jahres 2003 eingefügt worden und betrifft einen weiteren Personenkreis als „der Berechtigte“. Dürfte nur der wahre Berechtigte den Nichtigkeitseinwand erheben, könnte im Falle einer Verletzungsklage durch einen Entnehmer ein Beklagter, der nicht der wahre Berechtigte ist, keinen Nichtigkeitseinwand (*Kilby*-Einwand, s. OGH-Urteil vom 11. April 2000) wegen widerrechtlicher Entnahme einlegen

Änderung des Jahres 2011 die Befugnis zur Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens aufgrund widerrechtlicher Entnahme auf den wahren Berechtigten beschränkt⁸². Hieraus ist abzuleiten, dass auch der Nichtigkeitseinwand im Verletzungsverfahren wegen widerrechtlicher Entnahme nur vom wahren Berechtigten geltend gemacht werden kann. Aus dem Wortlaut „sofern das Patent in einem Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt wird“ in Art. 104^{ter} japPatG folgt, dass die Geltendmachung eines Nichtigkeitseinwands durch eine Person unzulässig ist, die nicht berechtigt wäre, ein Nichtigkeitsverfahren zu beantragen⁸³. Auch diese Diskussion zeigt, dass ein Nichtigkeitsverfahren oder ein Nichtigkeitseinwand des wahren Berechtigten als Abhilfe nicht sinnvoll ist. Es ist vorzuziehen, dass es zu einem solchen Einwand erst gar nicht kommen muss. Mit der Abhilfe des Anspruchs auf richtige Zuordnung des Rechts stellen sich die zuletzt diskutierten Fragen nicht.

(2) Das deutsche Recht sieht bei widerrechtlicher Entnahme weder ein Nichtigkeitsverfahren, noch einen Nichtigkeitseinwand⁸⁴, sondern einen Vindikationsanspruch auf rechtmäßige Zuordnung des Patentrechts vor⁸⁵. Im deutschen Recht steht nur dem

(s. auch T. OBUCHI, *Tokkyo shinpan/soshō seido no genjō to kadai*, Jurisuto Nr. 1248 (2003) S. 54, Fn. 16). Grundlage dafür ist, dass auch der Einwand der widerrechtlichen Entnahme als ein Nichtigkeitseinwand verstanden wird, obwohl es sich eigentlich um einen Einwand der fehlerhaften Rechtszuordnung handelt. Einen Einwand der fehlerhaften Rechtszuordnung könnte selbstverständlich auch eine andere Person als der wahre Berechtigte erheben.

82 S. Art. 123, Abs. 2, Satz 2 (Ergänzungsklausel) PatG nF. S. auch Bericht (Fn. 5) 65-64.

83 In diesem Punkt bestand nach bisherigem Recht ein Unterschied zu den Fällen, in denen ein Antrag auf ein Nichtigkeitsverfahren aufgrund der verfahrensrechtlichen Einzelfallsituation gemäß Art. 167 PatG ausgeschlossen war. Art. 167 PatG spielt in diesem Zusammenhang allerdings keine Rolle mehr, da die Wirkung gegenüber Dritten mit der Gesetzesänderung des Jahres 2011 aufgehoben worden ist.

84 BENKARD/SCHAREN, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., 2006, § 9 PatG Rn. 61; BUSSE/KEUKENSCHRIJVER, Patentgesetz, 6. Aufl., 2003, Vor § 81 Rn. 3; § 139 Rn. 184.

85 Dies entspricht dem deutschen und dem französischen Recht. Sowohl das deutsche als auch das französische Recht sehen bei widerrechtlicher Entnahme die Vindikationsklage vor, ein Zurückweisungsgrund wird darin nicht gesehen (§ 8 deutsches PatG, L612-21, R612-39 Code de la Propriété Intellectuelle). Der Anmelder wird zunächst als berechtigt erachtet (Anmelderfiktion) (§ 7 Abs. 1 PatG, L611-6 Code de la Propriété Intellectuelle). Andererseits stellt die widerrechtliche Entnahme in Deutschland einen Nichtigkeitsgrund dar (§ 22, § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG), während dies in Frankreich nicht der Fall ist (L213-25 regelt die Nichtigkeit und nennt die widerrechtliche Entnahme nicht als Grund für eine Nichtigkeitserklärung (*déclaré nul*)). Folglich lässt sich im französischen Recht im Verletzungsverfahren kein Einwand der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme erheben. In Deutschland dagegen ist der Einwand der Nichtigkeit in Patentverletzungsverfahren aufgrund des Trennungsprinzips von vorneherein ausgeschlossen. Sowohl in Deutschland als auch Frankreich ist somit ein Einwand der widerrechtlichen Entnahme stets ein Einwand der Zuordnung, nicht hingegen der Nichtigkeit.

Dieser Rechtsvergleich lehrt, dass im Falle der widerrechtlichen Entnahme der Vindikationsanspruch das vorrangige Abhilfemittel ist, das selbstverständlich vom Gesetzgeber bereitzustellen ist, während die Zurückweisung und die Nichtigkeit lediglich zusätzliche und optionale Abhilfemittel darstellen. Es ist folglich von dem in der Rechtsprechung und

wahren Berechtigten der Vindikationsanspruch zu. Nach § 7 Abs. 1 deutsches PatG ist der Anmelder berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen, unabhängig davon, ob er die Erfindung widerrechtlich entnommen hat. Er wird gemäß § 30 Abs. 3 PatG nach Patenterteilung als Patentinhaber in das Patentregister eingetragen und damit als Berechtigter legitimiert. Mittels dieser Legitimationswirkung kann eine Person, die als Patentinhaber im Patentregister eingetragen ist, eine Verletzungsklage usw. erheben⁸⁶. Nur dem wahren Berechtigten, nicht aber Dritten steht es zu, die Rechtmäßigkeit der Patentinhaberschaft anzugreifen. Im japanischen Patentgesetz gab es bislang keine rechtliche Grundlage, die Dritte von der Geltendmachung von Ansprüchen wegen widerrechtlicher Entnahme ausschloss.

(3) Ein Einwand wegen widerrechtlicher Entnahme ist seiner Natur nach ein Rechtszuordnungseinwand. Der Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Entnahme kann daher nicht den Kern des Problems der widerrechtlichen Entnahme (siehe oben bei A.) lösen. Da das geltende Recht den Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme ausdrücklich vorsieht und dieser auch die Grundlage eines entsprechenden Nichtigkeits Einwandes im Patentverletzungsverfahren (Art. 104^{ter} japPatG) bildet, kann dieser nicht einfach abgelehnt werden. Der neue Übertragungsanspruch enthält keine Beschränkungen hinsichtlich des Kreises der Anspruchsberechtigten, d.h. auch andere Personen als

Lehre bisher angenommenen Grundsatz, dass die widerrechtliche Entnahme vorrangig als Nichtigkeits- oder Zurückweisungsgrund zu verstehen sei, abzurücken. Vor der „*Kilby-Entscheidung*“ des OGH im Jahre 2000 und der anschließenden Gesetzesänderung im Jahre 2004, konnte in einem Patentverletzungsverfahren kein Nichtigkeits einwand und somit auch kein Nichtigkeits einwand wegen widerrechtlicher Entnahme geltend gemacht werden.

Meiner Ansicht nach hätte jedoch der Einwand der widerrechtlichen Entnahme immer schon erhoben werden können, da dieser als ein Einwand der fehlerhaften Rechtszuordnung hätte betrachtet werden können. S. OBUCHI (Fn. 81) 54. Die Gesetzesänderung von 2004, mit der der Nichtigkeits einwand im Verletzungsverfahren zugelassen worden ist, führte dazu, dass dieser für die Fälle der widerrechtlichen Entnahme als Rechtsgrundlage herangezogen wurde. Dies erschwerte zugleich, die widerrechtliche Entnahme als fehlerhafte Rechtszuordnung zu betrachten. Art. 74 PatG nF ist in dieser Hinsicht ein Fortschritt. Diese Vorschrift dürfte auch zu einem Umdenken hinsichtlich der Abhilfemittel bei widerrechtlicher Entnahme in Lehre und Praxis führen.

Auch die widerrechtliche Teilentnahme ist nach geltendem Recht ein Nichtigkeitsgrund (Auch mit der Änderung von 2011 konnte eine Änderung in diesem Punkt bedauerlicherweise nicht erreicht werden).

Es kommt zu Ergebnissen wie oben unter V.I. beschrieben und führt sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht zu wenig überzeugenden Ergebnissen. In Zukunft wäre an dieser Stelle eine Gesetzesänderung wünschenswert.

86 BENKARD/SCHAREN (Fn. 84) § 9 PatG Rn. 63; BUSSE/KEUKENSCHRIJVER (Fn. 84) § 8 Rn. 22. Im deutschen Recht ist nur der Verletzte berechtigt, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren wegen widerrechtlicher Entnahme einzuleiten (§ 59 Abs. 1 Satz 1, § 81 Abs. 3 PatG). Als Verletzter gilt die Person, die über die Erfindung rein tatsächlich verfügt, so dass er sie zum Patent hätte anmelden können, d.h. der Erfindungsbesitzer. SCHULTE/MOUFANG (Fn. 48) § 21 Rn. 42 f.

der wahre Berechtigte dürfen ihn geltend machen. Mit dem Übertragungsanspruch entfällt meiner Ansicht nach die Notwendigkeit des Nichtigkeitseinwands wegen widerrechtlicher Entnahme, und die Gewährung sollte abgelehnt werden^{87, 88}. Insbesondere im Falle einer widerrechtlichen Entnahme eines Anteils ist die Übertragung des Anspruchs die angemessene Lösung, die Nichtigkeitserklärung des Patents ist hingegen unverhältnismäßig. Der Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme sollte daher in Bezug auf Anteile ausgeschlossen werden. Damit würde auch der Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Teilentnahme unzulässig, weshalb es nicht zu den oben unter B.I.) genannten Problemen im Zusammenhang mit dem Nichtigkeitseinwand kommt. Selbst bei genereller Bejahung des Nichtigkeitseinwands wegen widerrechtlicher Entnahme würden sich kaum praktische Nachteile ergeben.

(4) Im Folgenden soll anhand von Fallbeispielen auf den Unterschied zwischen dem Übertragungsanspruch (Einwand der unrechtmäßigen Zuordnung) und dem Einwand der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme eingegangen werden.

A ist der wahre Berechtigte, B ist der Entnehmer, der als Patentinhaber im Patentregister eingetragen ist. B hat gegenüber dem Dritten Y eine Verletzungsklage erhoben.

Nach der *Lehre (2)* wird B (der Entnehmer), wenngleich auch nur vorläufig, zum Berechtigten. Nach *Lehre (1)* hat B zwar den Eintragungstitel erlangt, ist jedoch – auch nicht vorläufig – nicht berechtigt. Daher handelt es sich bei *Lehre (2)* um den Einwand der Zuordnung (wegen widerrechtlicher Entnahme) als solchen, während bei *Lehre (1)* die Berechtigung substantiell zu bestreiten ist bzw. der wahre Berechtigte die Beweislast hat, die Nichtberechtigung nachzuweisen, da durch die Eintragung eine Eigentumsvermutung für den Eingetragenen besteht. Wird diese Beweislast bejaht, handelt es sich um einen Rechtseinwand. Diese verfahrensrechtlichen Punkte können hier aus Platzgründen nicht näher vertieft werden. Im Folgenden soll der Einfachheit halber von der *Lehre (2)* ausgegangen werden.

87 Art. 104^{ter} Abs. 3 PatG nF sieht die widerrechtliche Entnahme als Nichtigkeitseinwand vor, da sich der Gedanke der fehlerhaften Rechtszuordnung nicht durchgesetzt hat, was auch für den Vindikationsanspruch gilt. Unter diesen Umständen kommt der klaren Gesetzesaussage „Die Befugnis für die Geltendmachung eines Einwands wegen widerrechtlicher Entnahme ist nicht auf den wahren Berechtigten beschränkt“ bereits eine hohe praktische Bedeutung zu. Um diese Regelung zu erreichen, war es bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich, dies in Form der Regelung „Die Befugnis für die Geltendmachung eines Einwands der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme ist nicht auf den wahren Berechtigten beschränkt“ zu tun. Da die h.A. bislang einen Vindikationsanspruch abgelehnt hatte, kommt der neuen Regelung, die einen solchen vorsieht, eine große Bedeutung zu. Die widerrechtliche Teilentnahme sollte Gegenstand einer weiteren Reform sein.

88 Beim Einwand der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme handelt es sich im Grunde um eine „behelfsmäßige Nichtigkeit“. Das heißt, hier geht es eigentlich nur um die Abweisung der Patentverletzungsklage als unbegründet wegen widerrechtlicher Entnahme, nicht aber um eine Nichtigkeitserklärung des Patentrechts als solchem. Dies zeigt, dass es im Kern letztlich um einen Einwand der fehlerhaften Rechtszuordnung geht. S. auch das konkrete Beispiel in B.I.).

Stünde wie im deutschen Recht die Befugnis, den Einwand der unrechtmäßigen Zuordnung zu erheben, ausschließlich dem wahren Berechtigten zu, könnte Y, der kein wahrer Berechtigter ist, diesen Einwand nicht geltend machen. Sofern die Verletzung im Prozess festgestellt wird, müsste Y Schadensersatz an B zahlen, der aber aufgrund des Herausgabeanspruchs wegen unberechtigter Bereicherung letztlich dem wahren Berechtigten A zustünde. Die Ansprüche von A könnten besser gewahrt werden, wenn gegen den Anspruch von B der Einwand der unrechtmäßigen Zuordnung zugelassen und der Anspruch von B zurückgewiesen und gesondert Schadensersatzansprüche von A gegen Y anerkannt werden würden. In der Praxis würde so eine Klage von B gegen Y und eine Klage von A gegen B sowie eine Klage von A gegen Y in zweckdienlicher Weise verbunden werden. Es stellt auch eine unbefriedigende Lösung dar, wenn B ein Unterlassungsanspruch gegen Y zugesprochen wird, dieser aber von A eine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz erhalten hat.

Bislang war die Ansicht vorherrschend, bei widerrechtlicher Entnahme keinen Übertragungsanspruch, sondern nur den Nichtigkeitseinwand zuzulassen. Dies wirft die Frage auf, wie in dem oben beschriebenen Fall die Befugnis zur Beantragung eines Nichtigkeitsverfahrens wegen widerrechtlicher Entnahme auf den wahren Berechtigten zu beschränken sei. Kann nur der wahre Berechtigte – entsprechend der Regelung für das Nichtigkeitsverfahren – den Nichtigkeitseinwand erheben, so kann im oben stehenden Fall Y, der kein wahrer Berechtigter ist, den Einwand der Nichtigkeit nicht geltend machen, was im Ergebnis nicht überzeugt. Es sind daher die Fragen, (i) wer die Befugnis hat, ein Nichtigkeitsverfahren zu beantragen, und (ii) wer die Befugnis hat, einen Einwand der Nichtigkeit geltend zu machen, gesondert zu behandeln⁸⁹. Meiner Ansicht nach sollte ein Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Entnahme generell nicht zugelassen werden. Sollte er dennoch zugelassen werden, dann sollte er nur durch den wahren Berechtigten geltend gemacht werden dürfen. Letzlich sollte ein Übertragungsanspruch gewährt werden, der zu einer sachdienlichen Lösung führt.

(5) Bei (i) einer Verletzungsklage des Entnehmers B gegen den wahren Berechtigten A (Hauptklage) und (ii) einer Klage auf Übertragung (des Patentrechts und) des Eintragungstitels von A gegen B (Widerklage) wird, wenn A im Hauptverfahren den Einwand der widerrechtlichen Entnahme erhebt, letztlich die Nichtigkeit des Patentrechts geltend gemacht, dessen Vindikation gefordert wird. Geht A nach erfolgter Übertragung gegen Y vor, setzt dies voraus, dass eine Heilung eines Mangels⁹⁰ hinsichtlich der Patenterteilung bzw. des Patentrechts angenommen werden muss, welches eigentlich aufgrund der widerrechtlichen Entnahme für nichtig zu erklären war. Eine solche Heilung lässt sich bei Anwendung der Lehre vom Einwand der Nichtigkeit nur sehr schwer begründen. Wird im Falle der widerrechtlichen Entnahme hingegen die Lehre vom Einwand der Zuordnung angewendet, stellen sich die geschilderten Fragen nicht.

89 AIPPI-Bericht (Fn. 6) 17.

90 Zur Unangemessenheit dieser Argumentation, s. T. OBUCHI (Fn. 4) 123 ff.

(6) Im Folgenden soll die widerrechtliche Teilentnahme betrachtet werden. M und N sind Miterfinder zu je 50%, weshalb ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu gleichen Teilen zusteht. M reicht die Anmeldung allein ein, erwirbt das Recht vollständig und erhebt gegen einen Dritten Y eine Verletzungsklage. Ist der Nichtigkeitseinwand (gemäß der oben beschriebenen bisherigen herrschenden Meinung) zulässig, müssen der Unterlassungsanspruch und der Schadensersatzanspruch vollständig zurückgewiesen werden. Wird dagegen einer Person, die nicht der wahre Berechtigte ist, der Nichtigkeitseinwand nicht gestattet, ist nur der Einwand der Zuordnung von Y zu klären. Es ist folgender Schluss im Zusammenhang mit dem Einwand der Zuordnung zu ziehen. M und N halten jeweils einen Anteil von je 50 % an einem Patentrecht⁹¹. Eine Person, die einen Anteil am Patentrecht hält, kann ohne Zustimmung der anderen Teilhaber einen Unterlassungsanspruch geltend machen⁹². M kann allerdings nur einen Schadensersatzanspruch beanspruchen, der seinem Anteil entspricht⁹³. Auf diese Weise wird bei einem Schadensersatzanspruch entsprechend des Anteils von N ein Einwand der Zuordnung von Y zugelassen.

Wird bei widerrechtlicher Entnahme nach der bisherigen herrschenden Ansicht lediglich der Nichtigkeitseinwand zugelassen, wären sowohl der Unterlassungsanspruch als auch der Schadensersatzanspruch zurückzuweisen. Wird hingegen ein Übertragungsanspruch gewährt, ist der Unterlassungsanspruch zuzuerkennen und der Schadensersatzanspruch in Höhe des Anteils von M zu gewähren. M ist kein vollständig Nichtberechtigter, sondern ist Patentinhaber mit einem rechtmäßigen Anteil von 50%, weshalb eine vollständige Zurückweisung der beiden Ansprüche zu weitreichend ist.

Die bisher herrschende Meinung kommt zu dem Ergebnis, dass durch ein Abtreten des Anteils von M an N, ersterer sowohl den Unterlassungsanspruch als auch den anteiligen Schadensersatzanspruch geltend machen kann. Erfolgt keine Abtretung, sind beide Ansprüche abzuweisen. Es wird daher auch die Ansicht vertreten, es sei wünschenswert, M einen Anreiz zu geben, den ihm nicht zustehenden Anteil an N zu übertragen. Ich bin der Ansicht, dass diese Meinung den Belohnungsgedanken des Patentrechts zu weit ausdehnt. Zu bedenken ist, dass nicht selten der Umfang des erfinderischen Beitrags bei gemeinsamen Forschungen umstritten ist. Es liegt zwar eine widerrechtliche Entnahme vor, doch möglicherweise ist diese nicht vorsätzlich begangen worden. Fälle wie diese dürften in der Zukunft einen erheblichen Anteil an den Fällen mit widerrechtlicher (Teil-) Entnahme ausmachen. Es geht deshalb zu weit, M durch vollständiges Zurückweisen

91 In den Fällen der *Lehren (1)* besteht von Anfang an eine Gemeinschaft, während sie bei den *Lehren (2a) und (2b)* als endgültiges Ergebnis eintritt.

92 Bei einer Unterlassungsklage (bzw. eines negatorischen Anspruchs) durch einen Mitinhaber des Patents auf der Grundlage eines Anteilsrechts scheint hier kein besonderes Problem vorzuliegen (NAKAYAMA (Fn. 29), *Tokkyo-hō*, 293). In Bezug auf das Eigentum im Zivilgesetz vertritt S. WAGATSUMA (Revision durch T. Ariizumi) *Shintei bukkenhō (Minpō Kōgi II)* (Tokyo 1983) 327-328 die gleiche Ansicht).

93 NAKAYAMA (Fn. 29), *Tokkyo-hō*, 292.

beider Ansprüche zu bestrafen, nur weil er den eigentlich N zuzuordnenden Anteil des Patentrechts bzw. des Eintragungstitels nicht an N überträgt.

(7) Gibt es neben dem Teilentnehmer a und dem von der Teilentnahme Betroffenen b noch einen weiteren Mitinhaber c, so geht die Geltendmachung des Einwands der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme durch Y erst recht zu weit, wenn beispielsweise c eine Verletzungsklage gegen den Dritten Y erhebt. Ebenso wenig überzeugend ist es, die Nichtigkeitserklärung des Patents aufgrund eines durch B eingeleiteten Nichtigkeitsverfahrens zuzulassen⁹⁴. Meiner Ansicht nach ist es vorzuziehen, es jedem Mitinhaber basierend auf dem Einwand der Zuordnung zu ermöglichen, entsprechend seinem Anteil vorzugehen⁹⁵.

94 Auch in dem Urteil des OGH v. 12. Juni 2001, Minshū Bd. 55 Nr. 4 S. 793 – „Vorrichtung zur Behandlung von Küchenabfällen“ heißt es: „Wenn durch Nichtigkeitserklärung des Patentrechts auch der Nebenintervenient des Revisionsklägers (Z = ein anderer Mitinhaber als der Teilentnehmer und der von der Teilentnahme Betroffenen), bei dem es sich unstrittig um den wahren Berechtigten handelt, das Recht verliert, so ist in solchen Fällen ein Nichtigkeitsverfahren besonders unangemessen“. Dies ist ein zutreffender Hinweis darauf, dass die Nichtigkeitserklärung des Patentrechts im Falle einer widerrechtlichen Teilentnahme ungerrecht ist.

95 Die herrschende Meinung in Deutschland (siehe Abschnitt (2) des Haupttextes oben) scheint in den Fällen wie dem oben erörterten sowohl Unterlassung als auch Schadensersatz zuzulassen.

F. WIDERRECHTLICHE TEILENTNAHME UND NICHTIGKEITSERKLÄRUNG DES PATENTS

Eine Verletzung des Art. 38 japPatG wird zutreffend als eine widerrechtliche Teilentnahme behandelt⁹⁶. Nach der herrschenden Rechtsprechung und Literatur zum deutschen Recht können bei mehreren Erfindern, wenn einer der Miterfinder allein die Anmeldung einreicht und daraufhin ein Patent erteilt wird, die übrigen Mitinhaber weder einen Einspruch noch eine Nichtigkeitsklage wegen widerrechtlicher Entnahme erheben. Die übrigen Miterfinder können stattdessen gemäß § 8 PatG die Übertragung ihres Anteils fordern. Grund dafür ist, dass mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage den übrigen Mitinhabern das ihnen eigentlich zustehende Recht entzogen würde⁹⁷. In der Literatur wird auch die Ansicht vertreten, dass ein Einspruch zuzulassen werde, um nach § 7 Abs. 2 deutsches PatG eine spätere Anmeldung zu ermöglichen⁹⁸. Dieser Aspekt spielt im Gegensatz zum alten japanischen Patentgesetz von 1921, für das aktuelle japanische Recht, das die rückwirkende Priorität in Bezug auf den Anmeldetag (siehe auch oben B.I.) abgeschafft hat, keine Rolle mehr. Zudem ist mit der Änderung des Patentgesetzes im Jahre 2003 das Einspruchssystem insgesamt abgeschafft worden⁹⁹.

Bei widerrechtlicher Teilentnahme sollte folglich lediglich ein anteiliger Vindikationsanspruch zugelassen werden, während ein Nichtigkeitsverfahren und damit auch ein Einwand der Nichtigkeit nicht zugelassen werden darf, soweit kein System der Teilnichtigkeitserklärung existiert.

Auch aus gesetzgeberischer Sicht ist es nicht erstrebenswert, die widerrechtliche Entnahme eines Anteils zum Gegenstand eines Antrags auf ein Nichtigkeitsverfahren

96 Im Fall einer *reinen* Verletzung des Art. 38 japPatG (im *reinen* verfahrensrechtlichen Sinne ohne eine widerrechtliche (Teil-)entnahme) dürfte in der Praxis kein Problem vorliegen. Die Erteilung eines Teilpatents ist gesetzlich nicht vorgesehen und ist auch in der Realität nicht denkbar. Die Erteilung eines Patentrechts, obwohl nur ein anteiliges Recht auf das Patent vorliegt, ist ebenfalls nicht praktisch denkbar, doch kann es versehentlich zur Erteilung kommen. Im letzteren Fall geht es allerdings zweifellos um einen Fall der widerrechtlichen Teilentnahme, der nicht als reine Verletzung des Art. 38 japPatG diskutiert zu werden braucht. Es ist daher nicht notwendig, die reine Verletzung des Art. 38 japPatG gesondert zu betrachten. Demzufolge reicht es aus, als Zurückweisungsgrund und als Nichtigkeitsgrund die Verletzung des Art. 38 japPatG als einen Fall der widerrechtlichen Entnahme (Teilentnahme bzw. Entnahme eines Anteils) aufzufassen. Was die Priorität des Anmeldetags usw. betrifft, mag es allerdings notwendig sein, eine Unterscheidung zwischen den beiden zu treffen. Dabei erhielten Anmeldungen mit vollständiger widerrechtlicher Entnahme vor der Änderung des Jahres 2011 keine Priorität zum Anmeldetag (Art. 39 Abs. 6 PatG aF), während bezüglich einer widerrechtlichen Teilentnahme (Verletzung des Art. 38 japPatG) dieser Gedanke keine Rolle zu spielen scheint (s. Y. ECHI, *Hanpi*, TKC Law Library, *Sokuho hanrei kaisetsu Chiteki zaisan-ho* Nr. 2). Dieser Punkt könnte angesichts des Gesetzeswortlauts als offensichtlich bezeichnet werden. Er hat allerdings mit der Änderung des Jahres 2011 seine Bedeutung für das geltende Recht verloren.

97 BENKARD/MELULLIS (Fn. 84), § 6 PatG Rn. 34a; BENKARD/ROGGE (Fn. 84), § 21 PatG Rn. 21; KRABER, *Patentrecht*, 6. Aufl., 2009, S. 373; RGZ 117, 47, 50f.

98 HENKE, *Die Erfindungsgemeinschaft*, 2005, 120 ff.

99 S. Fn. 10 oben.

zuzulassen. Es überzeugt nicht, dass in dem Fall, in dem A, B und C Miterfinder sind und dabei im Anmeldeverfahren B den Anteil von A widerrechtlich entnommen hat, und C an der widerrechtlichen Entnahme unbeteiligt ist, das erteilte Patent durch ein durch A eingeleitetes Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt werden soll. Gleiches gilt für den Nichtigkeitsseinwand. Bei der Änderung des Jahres 2011 wurde es leider versäumt, die widerrechtliche Entnahme eines Anteils als Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens auszuschließen; dies dürfte jedoch bei nächster Gelegenheit nachgeholt werden¹⁰⁰.

Im Falle der widerrechtlichen Entnahme eines Anteils genügt eine Abhilfe durch den Einwand der Zuordnung. In einem Vindikationsverfahren kann die Übertragung des Anteils erreicht werden. Nach der *Lehre (1a)* (Lehre des originär zugeordneten Patentrechts) würde nur der Eintragungstitel für den Anteil übertragen, nach der *Lehre (2a)* (Lehre des Rechts auf das Patent) würden der Eintragungstitel und das Patentrecht in Bezug auf den Anteil übertragen werden.

Der neue Art. 40^{bis} der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie zum neuen Art. 74 Abs. 1 japPatG nach der Gesetzesänderung des Jahres 2011 (siehe Fn. 64) regelt, dass ein Anspruch auf Übertragung des Patentrechts gemäß dem neuen Art. 74 Abs. 1 japPatG entsprechend dem Anteil am Recht auf das Patent zu erfolgen habe.

Der Gegenstand eines Vindikationsanspruchs und der eines Nichtigkeitsverfahrens (und auch eines Nichtigkeitsseinwands) wegen widerrechtlicher Entnahme müssen nicht unbedingt übereinstimmen. Diese Fälle sind in Bezug auf Sinn und Zielsetzung unterschiedlich und sollten klar voneinander getrennt werden.

100 S. Bericht (Fn. 5) 64. Fußnote 26 des Berichts enthält eine entsprechende, wenngleich euphemistische Angabe.

G. ZUSAMMENFASSUNG

Wie ausgeführt, ließen sich die oben beschriebenen Fragestellungen einfach lösen, wenn (i) in Bezug auf den Einwand der widerrechtlichen Entnahme ausschließlich der Einwand der rechtswidrigen Zuordnung, nicht aber der Nichtigkeitseinwand zugelassen würde und (ii) die widerrechtliche Entnahme eines Anteils keinen Nichtigkeitsgrund darstellen würde.

Auch wenn eine baldige Umsetzung von (i) schwierig sein dürfte, und daher der Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Entnahme zunächst beibehalten werden dürfte, wäre es sinnvoll, dass nur der wahre Berechtigte diesen geltend machen darf und die widerrechtliche Entnahme eines Anteils keinen Nichtigkeitsgrund darstellen würde. Wird der Einwand der rechtswidrigen Zuordnung zugelassen, stellt sich die Frage, ob der Nichtigkeitseinwand beibehalten werden soll, da mit ersterem die widerrechtliche Entnahme hinreichend gelöst werden kann.

Sollte keine der genannten Gesetzesänderungen realisiert werden, dürfte sich der Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Entnahme auf die Praxis negativ auswirken.

H. SCHLUSS

Die Änderungen des Patentgesetzes des Jahres 2011 traten zum 1. April 2012 in Kraft. Die neuen Regelungen in Bezug auf die widerrechtliche Entnahme gelten allerdings nur für Patentanmeldungen nach dem 1. April 2012 (Art. 2 Abs. 9 der Zusatzbestimmungen). Dieser Aufsatz soll der Auslegung und Anwendung des neuen Rechts, insbesondere auch die durch das neue Recht nicht direkt geregelten Fragen, wie die etwa der widerrechtlichen Entnahme in dem Zeitraum vor der Erteilung, sowie künftigen Verbesserungen und Studien dienen. Es wäre dem Autor eine große Freude, wenn die vorliegende Abhandlung dazu einen Beitrag leisten könnte, und sei er auch nur gering.

Zur weiterführenden Lektüre wird empfohlen:

MAKIKO TAKABE, *Heisei 23 nen Tokkyo-hō kaisei go no saiban jitsumu* (Prozesspraxis nach der Änderung des Patentgesetzes von 2011), *Law & Technology* Nr. 53 (2011) 20-28; NAOHIKO TATSUMI, *Bōnin tokkyoken to iten tōroku seikyū* (Patentrechte mit widerrechtlicher Entnahme und der Anspruch auf Eintragung der Übertragung), *Kōnan Hōgaku* Bd. 51 Nr. 3 (2011) 395-439; RYOKO ISEKI, *Bōnin shutsugan to Tokkyo-hō no rinen* (Die Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme und das patentrechtliche Prinzip), *Jurisuto* Nr. 1436 (2012) 42-47; NOBUHIRO NAKAYAMA / NAOKI KOIZUMI (Hrsg.), *Shin chūkai Tokkyo-hō jōkan* (Kommentiertes Patentgesetz – neu, erster Band), *Seirinshoin* 2011, 352-448 [Art. 33, *Kazuhiko Yoshida/Kei Iida*].

Als einfache Erläuterung des japanischen Patentamts zum neuen Recht nach der Gesetzesänderung von 2011 liegt außerdem u.a. die vom Büro für die Untersuchung von Änderungen des Systems des gewerblichen Eigentums herausgegebene Schrift vor: *Heisei 23 nen Tokkyo-hō tō no ichibukaisei – Sangyō zaisan kenhō no kaisetsu*, (Die Teiländerung des Patentgesetzes usw. von 2011 – Erläuterung des gewerblichen Rechtsschutzes), *Hatsumeï Kyōkai* 2011, 41-63.

Die erfinderrechtliche Vindikation in Deutschland

Konrad Retzer

- I. Ausgangslage
 1. Erfinderprinzip
 2. Anmelderprinzip
- II. Erfinderrechtliche Vindikation
 1. Zweck
 2. Inhalt des Anspruchs
 3. Aktivlegitimation
 4. Passivlegitimation
 5. Prozessuale Fragen
 6. Einwand der widerrechtlichen Entnahme im Verletzungsprozess (§ 242 BGB)

I. AUSGANGSLAGE

1. *Erfinderprinzip*

- Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger (§ 6 Satz 1 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG, Art. 60 Abs. 1 Satz 1 EPÜ).
- Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu – Miterfinder (§ 6 Satz 2 PatG¹).
- Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Patent dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat (§ 6 Satz 3 PatG, Art. 60 Abs. 2 EPÜ).

Nach der seit 1936 in Deutschland geltenden Rechtslage entsteht das Recht auf das Patent (allgemeines Erfinderrecht beinhaltend das Recht auf das Patent und das Erfinderpersönlichkeitsrecht) mit dem Schöpfungsakt (Realakt). Ebenso wie im Urheberrecht kann Erfinder (Urheber) nur eine natürliche Person sein, d.h. derjenige, der den Erfindungsgedanken erkannt hat. Eine juristische Person oder ein Computer scheiden demgemäß als Erfinder aus. Auch wenn Erfindungen im Auftrag eines Dritten oder von einem abhängig Beschäftigten im Rahmen des Arbeits-/Dienstvertrages gemacht werden, ist der Auftraggeber bzw. der Arbeitgeber nicht als Erfinder anzusehen. Rechte an der Erfindung können von diesen nicht originär mit dem Schöpfungsakt, sondern nur deriva-

1 Das EPÜ enthält keine ausdrückliche Regelung über die Miterfinderschaft; nach allgemeiner Auffassung haben Miterfinder aber dieselben Rechte wie der Einzelerfinder.

tiv in Form einer ausdrücklichen oder konkludenten Übertragung oder aufgrund eines gesetzlichen Rechtsübergangs (etwa durch die Inanspruchnahme einer Arbeitnehmererfindung bzw. gemäß § 6 Abs. 2 ArbEG n.F. durch Ablauf der Frist für die Nichtinanspruchnahme) erworben werden.

Das Recht auf das Patent als unvollkommenes absolutes Immaterialgüterrecht – anders als das deutsche Urheberrecht, das über den Schöpfungsakt hinaus (§ 7 UrhG) keinen Akt der Registrierung oder der Verlautbarung nach außen braucht – richtet sich vorrangig gegen den Staat. Diesem gegenüber besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung des Patents, wenn die formellen (Anmeldeverfahren) und materiellen (Neuheit, Erfindungshöhe, gewerbliche Anwendbarkeit, § 1 Abs. 1 PatG; kein Patentierungsverbot, § 1a, § 2, § 2a PatG) Voraussetzungen erfüllt sind. Daneben stehen dem Erfinder aber auch gegen private Dritte Ansprüche/Abwehrrechte zu, um seinen Anspruch auf das Patent im Wege der Anmeldung durchsetzen zu können. Insoweit handelt es sich bei dem Recht auf das Patent um ein „sonstiges Recht“ im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB, das dem Schutz des Art. 14 GG unterfällt. Ein ausschließliches Benutzungs- und Verbotungsrecht im Sinne von § 9 PatG besteht allerdings erst mit der Patenterteilung und kann nur im Wege der Anmeldung (§ 34 ff PatG i.V.m. §§ 3 ff der Patentanmeldeverordnung – PatV) erreicht werden.

2. Anmelderprinzip

§ 7 Abs. 1 PatG (§ 13 Abs. 3 GebrMG/Art. 60 Abs. 3 EPÜ):

„Damit die sachliche Prüfung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Erfinders nicht verzögert wird, gilt im Verfahren vor dem Patentamt der Anmelder als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen.“

Durch diese Regelung wird zur Vereinfachung des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Europäischen Patentamt (EPA) ohne Ausnahme und unwiderlegbar für jeden Anmelder vermutet, dass er als berechtigt gilt, die Erteilung zu verlangen. Diese Fiktion lässt jedoch das materielle Recht des Erfinders (siehe vorstehend unter 1.) unberührt; sie betrifft nur den verfahrensrechtlichen Anspruch auf Erteilung gegenüber dem DPMA/EPA. D.h. das DPMA/EPA ist nicht verpflichtet bzw. nicht befugt, die sachliche Berechtigung des Anmelders zu überprüfen, siehe die Regelung über die Benennung des Erfinders in § 37 Abs. 1 Satz 3 PatG.² Geprüft wer-

2 „Der Anmelder hat innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, sofern für die Anmeldung ein früherer Zeitpunkt als maßgebend in Anspruch genommen wird, innerhalb von fünfzehn Monaten nach diesem Zeitpunkt den oder die Erfinder zu benennen und zu versichern, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind. Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat er auch anzugeben, wie das Recht auf das Patent an ihn gelangt ist. Die Richtigkeit der Angaben wird vom Patentamt nicht überprüft.“

den nur die formellen Voraussetzungen (§§ 34 ff. PatG, §§ 3 ff. PatV) und die Voraussetzungen der Patentfähigkeit, nicht die materielle Berechtigung des Anmelders. Es bedarf lediglich der Angabe des oder der Erfinder gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 PatG und ggf. der Angabe, wie das Recht auf das Patent an den Anmelder gelangt ist (z.B. durch Übertragung), wie dies in § 7 Abs. 2 Nr. 3 PatV³ geregelt ist.

Die Regelung des § 7 Abs. 1 PatG befähigt den Anmelder, das Anmeldeverfahren bis zur Erteilung zu führen, die formelle Rechtsstellung aus der Anmeldung auf Dritte zu übertragen, aber auch dazu, die Anmeldung nicht weiter zu betreiben, auf das erteilte Patent zu verzichten (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, § 23 Abs. 3 Nr. 1 GebrMG) oder es nicht weiter aufrechtzuerhalten (Nichtzahlung der Jahresgebühren, § 20 Abs. 1 Nr. 3, § 17 Abs. 1 PatG). Demgegenüber ist der materiell berechtigte Erfinder (unabhängig von der Möglichkeit, Schadensersatzansprüche geltend zu machen) darauf zu verweisen, sein Recht auf das Patent nach den ihm eröffneten Rechtsbehelfen durchzusetzen:

- § 7 Abs. 2 PatG/Art. 61 Abs. 1 EPÜ
- § 21 Abs. 1 Nr. 3, § 59 PatG (Einspruch⁴); § 22, § 81 Abs. 1, Abs. 3 PatG (Nichtigkeitsklage)
- § 8 PatG⁵/§ 13 Abs. 3 GebrMG/Art. II § 5 IntPatÜG⁶, Art. 60 Abs. 1 EPÜ

Von diesen soll der Letztgenannte nachfolgend näher untersucht werden.

3 „Die Benennung muss enthalten [...] Nr. 3 falls der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist, die Erklärung darüber, wie das Patent an ihn gelangt ist (§ 37 Abs. 1 Satz 2 PatG).“

4 Bei europäischen Patenten kann die fehlende materielle Berechtigung nicht im Wege des Einspruchs geltend gemacht werden, sondern ist dem Verfahren vor den nationalen Gerichten vorbehalten, vgl. Art. 61 EPÜ.

5 „Der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte kann vom Patentsucher verlangen, dass ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird. Hat die Anmeldung bereits zu einem Patent geführt, so kann er vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen. Der Anspruch kann vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 nur innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Abs. 1) durch Klage geltend gemacht werden. Hat der Verletzte Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) erhoben, so kann er die Klage noch innerhalb eines Jahres nach rechtskräftigem Abschluss des Einspruchsverfahrens erheben. Die Sätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war.“

6 „(1) Der nach Artikel 60 Abs. 1 des EPÜ Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, kann vom Patentsucher verlangen, dass ihm der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents abgetreten wird. Hat die Patentanmeldung bereits zum europäischen Patent geführt, so kann er vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen.“

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 Satz 2 kann innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach dem Tag gerichtlich geltend gemacht werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen worden ist; später nur dann, wenn der Patentinhaber bei der Erteilung oder dem Erwerb des Patents Kenntnis davon hatte, dass er kein Recht auf das europäische Patent hatte.“

II. ERFINDERRECHTLICHE VINDIKATION

1. Zweck

Die Regelungen über die Patentvindikation – gemäß § 13 Abs. 3 GebrMG⁷ gilt die Regelung des § 8 PatG für Gebrauchsmuster entsprechend – ist die Konsequenz aus dem vorstehend unter I.2 erörterten „Anmelderprinzip“ im Falle der Abweichung der formellen Rechtsstellung des Anmelders bzw. des Patentinhabers von der materiellen Rechtslage. In Anlehnung an die Regelungen der §§ 985, 986 BGB, wonach der Eigentümer vom Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen kann („Vindikation“), wenn letzterem kein Recht zum Besitz zusteht, wird der Begriff der „erfinderrechtlichen Vindikation“ verwendet. Die Rechtsähnlichkeit wird daraus hergeleitet, dass bereits die angemeldete Erfindung ein dem Eigentum gleich zu achtendes Recht darstelle, wobei sich an der Berechtigung des Erfinders durch die Anmelderstellung eines Dritten nichts ändere. Gegen den Herausgabeanspruch könne jedoch eingewendet werden (analog § 986 BGB), dass der Anmelder auf Grund einer Übertragung nunmehr auch materieller Inhaber des Patents/Rechts auf das Patent sei.

2. Inhalt des Anspruchs

a) Abtretung bzw. Übertragung

Der Anspruch ist auf Abtretung (§§ 413, 398 BGB) des Anspruchs auf Erteilung des Patents gerichtet (§ 8 Satz 1 PatG) bzw., wenn das Patent bereits erteilt wurde, auf Übertragung des Patents (§ 8 Satz 2 PatG). Es geht dabei nicht lediglich um eine Berichtigung der Eintragung im Register (vgl. § 30 Abs. 1 und 3 PatG, § 8 Abs. 4 GebrMG), wie dies bei der Unrichtigkeit des Grundbuchs gemäß § 894 BGB, § 22 Grundbuchordnung der Fall ist. Die Abtretung der Rechte aus der Anmeldung bzw. die Übertragung des Patents entfalten keine Rückwirkung, sondern wirken nur *ex-nunc*.

b) Mitberechtigung

Ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung – ggf. als Minus gegenüber dem Anspruch auf Vollübertragung⁸ – kommt in folgenden Fallgestaltungen in Betracht:

aa) Ein Mitinhaber des Rechts auf das Patent (z.B. ein Miterfinder) kann von dem Nichtberechtigten – auch von einem anderen Mitinhaber, der die Erfindung unberechtigt allein für sich angemeldet bzw. hierauf ein Patent erhalten hat – die Einräumung einer seinem Anteil entsprechenden Mitberechtigung verlangen.

7 „Die Vorschriften des Patentgesetzes über das Recht auf den Schutz (§ 6), über den Anspruch auf Erteilung des Schutzrechts (§ 7 Abs. 1), über den Anspruch auf Übertragung (§ 8) [...] sind entsprechend anzuwenden.“

8 BGH GRUR 2006, 747 – *Schweißbrennerstromdüse*.

Für die Beteiligung Mehrerer an der Erfindung im Sinne einer Miterfinderschaft genügt ein schöpferischer Beitrag, der über eine rein konstruktive Mithilfe hinausgehen muss und der auch nicht auf Weisung geleistet worden sein darf, der selbst jedoch nicht erfinderisch zu sein braucht.⁹

bb) Ebenso besteht ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung auch in dem Fall, dass der Anmelder der fremden Erfindung eine eigene erfinderische Zutat hinzugefügt hat, da eine Vollabtretung dann nicht verlangt werden kann. Ist das Patent noch nicht erteilt, kann bei Teilbarkeit des Anmeldegegenstandes verlangt werden, dass der entnommene Teil der Anmeldung gemäß § 39 PatG geteilt wird und diese Trennanmeldung an den Berechtigten abgetreten wird;¹⁰ ebenso bei europäischen Patenten im Hinblick auf Art. 76 EPÜ.¹¹ Bei Unteilbarkeit kommt nur die Einräumung einer Mitberechtigung in Betracht. Nach der Entscheidung „Blendschutzbehang“¹² kann aber auch bei Teilbarkeit die Einräumung einer Mitberechtigung verlangt werden, ohne dass es der Angabe einer bestimmten „Quote“ bedürfte.

c) Daneben kann die Herausgabe von Nutzungen (auch Eigennutzungen des Patentanmelders oder Patentinhabers ab Offenlegung – streitig) nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen (§ 818 Abs. 1 und 2 BGB bzw. bei Kenntnis der Nichtberechtigung gemäß § 819 Abs. 1, § 818 Abs. 4, § 292 Abs. 1, § 989 BGB bzw. gemäß § 687 Abs. 2, § 678 BGB) verlangt werden. Weiter kann die Abtretung von Ansprüchen gegen Dritte gemäß § 33 PatG/Art. II § 1a IntPatÜG bzw. wegen Patentverletzung gemäß §§ 139 ff. PatG verlangt werden. Hat der Nichtberechtigte schuldhaft gehandelt, kommen auch Ansprüche gemäß § 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung des Rechts auf das Patent in Betracht.

d) Der Anspruch entsteht mit dem Einreichen einer Anmeldung durch einen Nichtberechtigten, dem kein Recht auf das Patent zusteht (dabei kann es sich auch um den Erfinder handeln, der sein Recht auf einen anderen übertragen hat).

e) Der Anspruch erlischt

- mit rechtskräftiger Versagung des Schutzrechts wegen fehlender formeller oder materieller Voraussetzungen (§ 42 Abs. 3, § 48 PatG);
- mit dem Widerruf des Patents auf Einspruch (§ 21, § 59 PatG) hin;
- mit der Nichtigerklärung des Patents (§ 22, § 81 PatG) bzw. der Löschung des Gebrauchsmusters (§ 13 Abs. 1, § 15, § 18 GebrMG);
- durch Rücknahme der Anmeldung;

9 BGH, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 226 – *Rollenantriebseinheit I*.

10 BGH GRUR 1979, 692, 694 – *Spinnmaschine*.

11 BGH GRUR 2001, 823, 825 – *Schleppfahrzeug*.

12 BGH GRUR 2009, 657.

- durch Verzicht (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG);
- durch Nichtzahlung der Jahresgebühren (§ 17 Abs. 1, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG);
- durch Fristablauf, vgl. § 8 Satz 3 und 4 PatG; es handelt sich um eine Ausschlussfrist, eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand scheidet aus.

3. *Aktivlegitimation*

a) Der Berechtigte im Sinne von § 8 Satz 1 Alt. 1 PatG ist der Inhaber des Rechts auf das Patent, d.h. der Erfinder im Sinne von § 6 PatG sowie der Rechtsnachfolger des Erfinders, z.B. aufgrund einer rechtsgeschäftlichen Abtretung der Rechte an der Erfindung oder als Arbeitgeber nach Inanspruchnahme einer Erfindung eines Arbeitnehmers.

b) Nach § 8 Satz 1 Alt. 2 PatG (nicht nach Art. II § 5 IntPatÜG bei europäischen Patenten) ist auch der durch eine widerrechtliche Entnahme Verletzte aktivlegitimiert. Eine widerrechtliche Entnahme liegt nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG (§ 13 Abs. 2 GebrMG) dann vor, wenn „der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewandten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist“, was voraussetzt, dass der Betroffene „Erfindungsbesitz“ hatte. Darunter ist ein tatsächlicher Zustand zu verstehen, der die Möglichkeit gewährt, die Erfindung zu benutzen. Der Erfindungsbesitzer muss die fertige Erfindung kennen oder über Unterlagen verfügen, aus denen er Kenntnis von ihnen erlangen kann.

c) Während der „Berechtigte“ den Nachweis seiner materiellen Berechtigung führen muss, hat der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte nur seinen Erfindungsbesitz zu beweisen, nicht dessen Rechtmäßigkeit.

Sowohl der Berechtigte als auch der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte müssen die anspruchsbegründenden Voraussetzungen darlegen und im Streitfall nachweisen:

- dass sie vor dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt im Besitz einer fertigen Erfindung waren;
- dass zwischen der Erfindung und der Anmeldung des Nichtberechtigten Identität (Wesensgleichheit) besteht; maßgeblich hierfür ist der Inhalt der Anmeldung zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung, sodass eine Änderung der Ansprüche dazu führen kann, dass die Wesensgleichheit nicht (mehr) zu bejahen sein kann;
- die Rechtswidrigkeit der Anmeldung, die im Falle einer Einwilligung von Seiten des Berechtigten zu verneinen wäre; ebenso wenn der Beklagte selbst Inhaber des Rechts auf das Patent ist;

- die Kausalität zwischen der Erfindung des Berechtigten bzw. dem Erfindungsbesitz und der Anmeldung durch den Nichtberechtigten; d.h. die Anmeldung muss unter Ausschluss einer selbständigen Parallelerfindung im Sinne von § 6 Satz 3 PatG auf demselben Erfindungsakt beruhen. Danach ist die Klage abzuweisen, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Beklagte die Erfindung unabhängig vom Kläger gemacht hat. Die bloße theoretische Möglichkeit einer Doppelerfindung reicht hierfür jedoch nicht aus. Vielmehr ist es Sache des Beklagten, die Umstände, aus denen eine von ihm behauptete Doppelerfindung hergeleitet werden soll, eingehend zu substantiieren, wenn feststeht, dass der auf Abtretung Klagende im Besitz der streitigen Erfindung war, zwischen den Parteien Erörterungen über die Auswertung der Erfindung stattgefunden haben und der Anmelder im Anschluss daran die Erfindung zum Patent angemeldet hat. Die pauschale Erklärung, der Anmelder sei als hervorragender Fachmann in der Lage gewesen, den nicht allzu fernliegenden Erfindungsgedanken ebenfalls aufzufinden, wurde nicht als ausreichend erachtet. Ob sich der Kläger hierbei auf den Beweis des ersten Anscheins¹³ stützen kann, hat der BGH bisher offen gelassen. Allerdings kann die Berücksichtigung von Indizien (z.B. Anmeldung des Schutzrechts durch einen früheren Arbeitnehmer im unmittelbaren zeitlichen Anschluss an sein Ausscheiden aus dem Betrieb) zugunsten des Klägers zu Beweiserleichterungen führen oder den Beweis ganz ersparen.
- ggf. die Bösgläubigkeit gemäß § 8 Satz 5 PatG.

Seit der Entscheidung „Objektträger“¹⁴ ist höchstrichterlich geklärt, dass dem klagenden Erfindungsbesitzer der Einwand entgegen gehalten werden kann, dass ihm kein sachliches Recht an der Erfindung und deshalb auch kein Recht auf das Patent zusteht.

Ob die Anmeldung schutzfähig oder ob das erteilte Patent rechtsbeständig ist, ist nach ständiger Rechtsprechung¹⁵ im Vindikationsprozess nicht zu prüfen, wenn die Identität mit dem Entnommenen feststeht. Denn die Beurteilung der Patentfähigkeit ist Sache der Erteilungsbehörden und das Ergebnis eines anhängigen Prüfungsverfahrens soll nicht durch die ordentlichen Gerichte vorweggenommen werden.

13 Ein Beweis des ersten Anscheins (Anscheinsbeweis oder *prima facie* Beweis) setzt voraus, dass sich unter Berücksichtigung aller unstreitigen und festgestellten Einzelumstände und besonderen Merkmale des Sachverhalts ein für die zu beweisende Tatsache nach der Lebenserfahrung typischer Geschehensablauf ergibt. Für individuelle Verhaltensweisen in bestimmten Lebenslagen wird der Anscheinsbeweis nicht für anwendbar gehalten.

14 BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1991, 127.

15 Z.B. BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 823 825 – *Schleppfahrzeug*; BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009, 657 – *Blendschutzbehang*.

4. *Passivlegitimation*

Verpflichteter ist (nur) der in die Patentrolle (vgl. § 30 Abs. 1, 3 PatG) eingetragene Anmelder oder Patentinhaber. Eine Übertragung der Anmeldung bzw. des Patents nach Rechtshängigkeit (§ 253, § 261 ZPO) der Vindikationsklage ändert hieran nichts; das Urteil wirkt für und gegen den Rechtsnachfolger des in die Patentrolle Eingetragenen.¹⁶

5. *Prozessuale Fragen*

a) *Klageantrag*

Der Anspruch aus § 8 PatG (§ 13 Abs. 3 GebrMG, Art. II § 5 IntPatÜG) ist im Klagewege geltend zu machen. Der Antrag lautet auf Abtretung des Anspruchs bzw. Übertragung des Patents und Einwilligung in die Umschreibung gegenüber dem DPMA (EPA). Ein stattgebendes Urteil wird nach § 894 ZPO vollstreckt.

b) *Internationale und örtliche Zuständigkeit*

Die internationale und örtliche Zuständigkeit richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften; insbesondere kommt dem Gerichtsstand des § 32 ZPO (Anmeldung als unerlaubte Handlung am Sitz des DPMA/EPA) und dem Sitz des Inlandsvertreters eine in der Praxis große Bedeutung zu. Der ausschließliche Gerichtsstand des Art. 22 Nr. 4 EuGVVO/Art. 22 Nr. 4 LGÜ greift nicht ein. Ob der Gerichtsstand des Art. 5 Nr. 3 EuGVVO/Art. 5 Nr. 3 LGÜ eröffnet ist, wird unterschiedlich beurteilt. Bei der Klage handelt es sich um eine Patentstreitsache im Sinne von § 143 PatG.

Bezieht sich die Vindikationsklage auf eine europäische Patentanmeldung, so sind die Zuständigkeitsregelungen des Protokolls über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll¹⁷) zu beachten.

c) *Einrede des Nichtberechtigten*

Dem Nichtberechtigten steht ein Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Anmeldung bzw. Aufrechterhaltung des Schutzrechtes zu (gemäß § 994 BGB oder § 812 BGB), da sie dem Berechtigten zugutekommen. Er kann sie im Wege der Einrede gemäß § 273 BGB geltend machen, was im Prozess deren Bezifferung erfordert, da für eine Zug-um-Zug-Verurteilung (§ 274 BGB) das Bestimmtheitserfordernis des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO gilt.

16 BGH GRUR 1979, 145, 146 – *Aufwärmeverrichtung*.

17 BGBl. II 1976 S. 892 = Blatt für PMZ 1976, 316.

d) *Sicherungsmaßnahmen*

aa) Die Sicherung des Anspruchs des Berechtigten kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den Bestimmungen der §§ 935, 938, 940 ZPO durch ein Verfügungsverbot oder durch die Einsetzung eines Sequesters erfolgen, wobei in Bezug auf europäische Patentanmeldungen vom EPA ein Sequester nur als handlungsbefugt angesehen wird, wenn er über eine Vollmacht des Patentanmelders verfügt.

Hierfür bedarf es der Darlegung und Glaubhaftmachung eines Verfügungsgrundes (§ 936, § 920 Abs. 2 ZPO) also von Umständen, aus denen sich die Gefährdung oder Vereitelung des Übertragungsanspruchs ergibt, was bei der Darlegung und Glaubhaftmachung einer widerrechtlichen Entnahme in der Praxis zumeist bejaht wird.

bb) Bei europäischen Patentanmeldungen kann ein Antrag auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens gemäß Regel 13¹⁸ gestellt werden, wozu der Nachweis der Zustellung der Vindikationsklage erforderlich ist.

6. *Einwand der widerrechtlichen Entnahme im Verletzungsprozess (§ 242 BGB)*

Der auf Zahlung von Entschädigung (§ 33 PatG/Art. II §1a IntPatÜG) bzw. wegen Patentverletzung in Anspruch genommene materiell Berechtigte kann gegenüber dem Patentinhaber (und dessen Lizenznehmer) einwenden, der Patentinhaber habe ihm die patentierte Erfindung widerrechtlich entnommen (ggf. in Kombination mit einer Vindikationsklage) – Einwand der Treuwidrigkeit gemäß § 242 BGB.¹⁹ Zeitlich ist der Einwand jedoch nur innerhalb der Fristen des § 8 Satz 2 und 4 PatG möglich, sofern der Patentinhaber nicht bösgläubig (§ 932 BGB entsprechend) war.

18 § 13 Abs. 1: „Weist ein Dritter dem Europäischen Patentamt nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll, so setzt das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren aus, es sei denn, dass der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. ... Das Erteilungsverfahren kann jedoch nicht vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt werden.“

19 BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2005, 567 – *Schweißbrennerreinigung*.

Markenrechtliche Erschöpfung und Verbraucherschutz – vergleichende Betrachtungen zur Rechtslage in Japan

Peter Ganea

- I. Die Marke – ihre Funktion im Vergleich mit anderen Schutzrechten und Implikationen für die Erschöpfungsfrage
- II. Markenfunktion und Markenerschöpfung in Japan
 1. Qualitätsfunktion und Verbraucherschutz – die Entscheidungen *Parker* und *Lacoste*
 2. Unter welchen Umständen ein Erzeugnis nicht als „mit Zustimmung des Markeninhabers“ in Verkehr gebracht anzusehen ist – *Fred Perry*
 3. Zur Frage der Paralleleinfuhr bei gespaltener Inhaberschaft – die *Converse*-Entscheidung
- III. Zusammenfassung

Erschöpft sich das Markenrecht an einem Sportschuh oder das Geschmacksmusterrecht an einem Autoteil, so kann das betreffende Recht dem weiteren Verkauf dieser Erzeugnisse nach ihrer ersten Inverkehrbringung mit Zustimmung des Rechtsinhabers nicht mehr entgegengehalten werden. Der rechtmäßige Erwerber kann die Erzeugnisse also frei weiterverkaufen. Von „internationaler Erschöpfung“ spricht man, wenn der Rechtsinhaber sich auch nicht gegen die Einfuhr von im Ausland unter einem dort bestehenden Recht und mit seiner Zustimmung in Verkehr gebrachten Erzeugnissen wehren kann (die sogenannte Paralleleinfuhr). Die Frage der Erschöpfung¹ ist somit von erheblicher ökonomischer Tragweite. Internationale Kaufkraftunterschiede bilden für global agierende Hersteller einen Anreiz, ihre Preise in verschiedenen Ländern an die jeweilige Zahlungsbereitschaft der Verbraucher anzupassen. Hinreichend große Preisunterschiede wiederum geben Anlass zu Arbitrage in Form der genannten Paralleleinfuhren. Da solche Paralleleinfuhren den Rechtsinhaber verstärktem Preiswettbewerb aussetzen, haben die zumeist in den Industrieländern ansässigen Hersteller von Erzeugnissen, die Immate-

1 Im Hinblick auf den Handel mit beweglichen Erzeugnissen wie Markenprodukten, CDs und dgl. Verkörperungen von Immaterialgüterrechten von der Erschöpfung eines gesamten Schutzrechts zu sprechen ist eigentlich stark vereinfacht. Es erschöpft sich nämlich nur das Recht, das betreffende Erzeugnis in Verkehr zu bringen, nicht aber weitere Rechte. Im Urheberrecht beispielsweise spricht man korrekterweise von der Erschöpfung des Verbreitungsrechts an einem Buch, einer CD o.ä. Würde sich das gesamte Urheberrecht erschöpfen, so könnte es auch nicht mehr der unerlaubten Vervielfältigung usw. entgegengehalten werden, was nicht der Fall ist. Dennoch soll nachfolgend der Einfachheit halber von der „Erschöpfung des Urheberrechts, Markenrechts“ usw. die Rede sein.

rialgüterrechte verkörpern, ein Interesse an restriktiven nationalen Vorschriften, die den Markt im Hochpreisland gegen parallel importierte Waren abschotten.

Der folgende Beitrag befasst sich mit der Erschöpfung des Markenrechts nach japanischem Recht. Zunächst aber wird in einem allgemeinen Teil auf die besondere Funktion der Marke im Vergleich zu anderen Immaterialgüterrechten eingegangen und untersucht, welche Schlussfolgerungen sich aus dieser Funktion für die Erschöpfung des Markenrechts ergeben. In einem zweiten Teil werden einige herausragende japanische Entscheidungen vorgestellt und im Lichte der Markenfunktion untersucht.

I. DIE MARKE – IHRE FUNKTION IM VERGLEICH MIT ANDEREN SCHUTZRECHTEN UND IMPLIKATIONEN FÜR DIE ERSCHÖPFUNGSFRAGE

Gewerbliche Schutzrechte, bis zu einem gewissen Grad auch das Urheberrecht, sollen vor allem ökonomische Anreize zu Innovation, Kreativität und Qualitätsverbesserung schaffen. Die Funktion des Patentrechts beispielsweise lässt sich vergleichsweise einfach darstellen: Ohne Patentschutz würde jede Innovation eines Anbieters, die sich nicht geheim halten lässt, von der Konkurrenz alsbald imitiert werden, so dass langfristig Anreize zur erfinderischen Betätigung verloren gehen würden. Dem wirkt das Patentrecht entgegen.² Durch seine Exklusivität erlaubt es dem Rechtsinhaber, einen Preis zu setzen. Er muss sich nicht, wie im Zustand vollkommener (Preis-)Konkurrenz, nach dem dezentral, durch eine Vielzahl von Anbietern ein und desselben Erzeugnisses, zustande gekommenen Marktpreis richten, sondern kann sich auf diejenigen Verbraucher einstellen, die bereit sind, für die innovativen Eigenschaften seines Erzeugnisses einen höheren Preis zu bezahlen. Ökonomen sprechen vom Abschöpfen eines Teils der Konsumentenrente, also des Vorteils derjenigen Verbraucher, die bei vollkommener Konkurrenz einen niedrigeren Preis zu zahlen gehabt hätten als den, den sie in Wirklichkeit bereit gewesen wären zu zahlen. Inhaber, die in mehreren Ländern Patente für ein und denselben Gegenstand angemeldet haben, werden eine sogenannte Preisdifferenzierung vornehmen, wenn sie in den Ländern unterschiedliche durchschnittliche Zahlungsbereitschaften vorfinden, also auf jedem Markt einen an die Zahlungsbereitschaft der in Frage kommenden Konsumenten angepassten Preis setzen. Dies wiederum lädt Dritte dazu ein, Erzeugnisse dort, wo sie billiger angeboten werden, zu erwerben und in die Länder einzuführen, in denen sie zu einem höheren Preis verkauft werden.³

Werden solche Paralleleinfuhren für zulässig erklärt, so tritt der freie Weiterverkauf rechtmäßig in Verkehr gebrachter patentierter Produkte oder urheberrechtlich geschützter

2 R. KRASSER, Patentrecht (6. Aufl., München 2009) § 3, IV, mit umfassender Würdigung der neueren ökonomischen Literatur zum Patentrecht.

3 Dargestellt im Zusammenhang mit dem Urheberrecht bei P. GANEA, Ökonomische Aspekte der urheberrechtlichen Erschöpfung, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 2005, 102.

Vervielfältigungsstücke in direkte Preiskonkurrenz mit dem Erstverkauf durch den Rechtsinhaber oder seinen Lizenznehmer. Der Patentinhaber kann auf diese Konkurrenz nur durch Anpassung der Preise für die im Inland verkauften Erzeugnisse reagieren. Der gesetzlich gewährte und ökonomisch erwünschte Preissetzungsspielraum reduziert sich also langfristig, was dem ursprünglichen Zweck des Schutzrechts zuwiderläuft. Das von den Befürwortern großzügiger Erschöpfungsregeln vorgetragene Argument, wonach der Patentinhaber bereits zum Zeitpunkt des erstmaligen Inverkehrbringens Gelegenheit gehabt hätte, eine angemessene Vergütung zu verlangen, so das ihm kein Kontrollrecht über die Weiterverbreitung zustehen sollte, erscheint im Lichte dieses reduzierten Preissetzungsspielraums fragwürdig.⁴

Der Marke werden allerdings andere Funktionen zugesprochen als dem Patent- und Urheberrecht. Dieser Unterschied wirkt sich wiederum auf die Frage der Zulässigkeit von Paralleleinfuhren aus. Folgt man beispielsweise der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, so beschränkt sich die Funktion der Marke darauf, auf die Herkunft des gekennzeichneten Erzeugnisses hinzuweisen, und zwar indem sie dem Verbraucher Sicherheit darüber verschafft, dass die gekennzeichneten Erzeugnisse, mit denen er eine bestimmte Beschaffenheit verbindet, aus ein und derselben Quelle stammen. Diese Funktion ist dann erfüllt, wenn das gekennzeichnete Produkt mit Zustimmung des Markeninhabers im In- oder Ausland in Verkehr gebracht worden ist. Ist die *Herkunftsfunktion* als einzige Funktion der Marke anerkannt, so lassen sich Beschränkungen von Paralleleinfuhren nur schwer rechtfertigen. Zweck des Markenrechts ist es ja in dem Fall nicht, dem Rechtsinhaber zu erlauben, ein bestimmtes Produkt zu einem vom ihm gesetzten Preis auf den Markt zu bringen, wobei dieses Preissetzungsrecht wie beschrieben durch Paralleleinfuhren beeinträchtigt werden würde, sondern nur, ihm die exklusive Kennzeichnung seiner Erzeugnisse zu ermöglichen. Auch wenn das parallel eingeführte Erzeugnis von anderer Beschaffenheit ist als das im Inland vertriebene, gilt es immer noch als mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht. Die Funktion der Marke, auf ihn als Herkunft hinzuweisen, wäre also auch dann erfüllt. Sehr treffend hat diesen Zusammenhang der BGH in seiner *Cinzano*-Entscheidung vom 2. Februar 1973⁵ dargestellt:

„Muss und will aber der Warenzeicheninhaber selbst nicht für die gleichbleibende Beschaffenheit der von ihm unter seinem Zeichen in Verkehr gesetzten Ware einstehen, so kann er, wenn die Ware mit seiner Zustimmung in verschiedenen Ländern mit unterschiedlicher Beschaffenheit unter gleicher Kennzeichnung auf den Markt gekommen ist, erst recht nicht von Dritten verlangen, dass diese für eine Gleichmäßigkeit sorgen, indem sie den Weitervertrieb unter dem Warenzeichen über die Ländergrenzen hinweg unterlassen.“

4 P. GANEA (Fn. 3); *ders.* Exhaustion of IP Rights – Reflections from Economic Theory, IIR Working Paper 2006, <http://www.iir.hit-u.ac.jp/iir-w3/file/WP06-02Ganea.pdf>.

5 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1973, 468.

Allerdings ist die Herkunftsfunktion nicht die einzige Funktion, die der Marke zugesprochen wird. Lehrbücher und Kommentare benennen einen ganzen Katalog an Funktionen, so beispielsweise die *Unterscheidungsfunktion*, die *Werbefunktion* oder die *Kommunikationsfunktion*.⁶ Eine weitere häufig genannte Funktion ist auch die *Qualitätsfunktion* (in Japan: *Garantiefunktion*), also das mit der Marke abgegebene Versprechen hinsichtlich einer bestimmten Beschaffenheit der Markenware. Unklar ist allerdings, ob diese Funktionen selbständig geschützt sind, also beispielsweise die Beeinträchtigung der Qualitätsfunktion auch dann dem Zweck des Markenrechts zuwiderläuft und damit letztendlich eine Markenverletzung darstellt, wenn die anderen Funktionen erfüllt bleiben, oder ob sich die Qualitätsfunktion lediglich aus der Herkunftsfunktion ergibt. Letzteres würde von folgendem Mechanismus ausgehen: Für den Hersteller von Markenprodukten stellt die Funktion, wonach die Marke auf ihn als Herkunft hinweist, einen Anreiz dar, den Qualitätserwartungen der Verbraucher gerecht zu werden und unternehmerische Anstrengungen in die Qualitätsbeibehaltung oder -verbesserung zu tätigen. Verhält sich der Markeninhaber in dieser Weise anreizkonform, so werden auch die Qualitätserwartungen der Verbraucher erfüllt (Qualitätsfunktion). Erfüllt der Anbieter sein Qualitätsversprechen nicht, so wird die geminderte Qualität ebenfalls mit der Marke assoziiert und die Verbraucher wenden sich den Erzeugnissen anderer Hersteller zu. Das Markenrecht hätte dann, ganz im Sinne der erwähnten *Cinzano*-Entscheidung, nicht auch noch den Zweck, den Markeninhaber vor den Folgen der von ihm selbst vorgenommenen Produktdifferenzierung zu schützen.

Nicht in allen Ländern jedoch verhalten sich die Markenfunktionen in dieser Weise zueinander. Versteht beispielsweise die Rechtsprechung eines Landes das Markenrecht in erweitertem Sinne nicht nur als Hersteller- sondern auch als Verbraucherschutzrecht, so wird sie dazu neigen, die Qualitätsfunktion als eigenständige Funktion anzusehen und den Markeninhaber darin zu unterstützen, Paralleleinfuhren von minderwertigen oder zumindest andersartig beschaffenen Erzeugnissen abzuwehren, um die Verbraucher vor enttäuschten Qualitätserwartungen zu schützen. In den Vereinigten Staaten beispielsweise gelten seit der Entscheidung des United States Court of Appeals/District of Columbia Circuit in *Lever Bros. Co. v. U.S* vom 15.1.1993⁷ Paralleleinfuhren von Erzeugnissen, die sich materiell von den im Inland vertriebenen Erzeugnissen unterscheiden („physically different“) als unzulässig. Der US-Zoll ist angehalten, die Einfuhr dieser Erzeugnisse aufzuhalten, nicht zuletzt aus Gründen des Verbraucherschutzes,⁸ wie das Gericht in seiner Begründung ausführt

6 Eine umfassende Darstellung der Markenfunktionen findet sich bei K.-H. FEZER, Markenrecht (4. Aufl., München 2009) Teil I. D, sowie mit Blick auf die Markenerschöpfung § 24 Rdnr. 14-17.

7 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993).

8 S.a. T. BODEWIG, Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts in den USA, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 2000, 597.

“Customs’ main argument from the legislative history is that section 42 of the Lanham Act applies only to imports of goods bearing trademarks that “copy or simulate” a registered mark. Customs thus draws a distinction between “genuine” marks and marks that “copy or simulate.” A mark applied by a foreign firm subject to ownership and control common to that of the domestic trademark owner is by definition “genuine,” Customs urges, regardless of whether or not the goods are identical. Thus, any importation of goods manufactured by an affiliate of a U.S. trademark owner cannot “copy or simulate” a registered mark because those goods are ipso facto “genuine.”

[...]

This argument is fatally flawed. It rests on the false premise that foreign trademarks applied to foreign goods are “genuine” in the United States. Trademarks applied to physically different foreign goods are not genuine from the viewpoint of the American consumer.”

In der Zwischenzeit haben sich Vorschriftenlage und Rechtsprechung in der EU und damit auch in Deutschland geändert. Durch die Markenrichtlinie von 1988,⁹ deren Umsetzung den deutschen Gesetzgeber zu einer umfassenden Neuregelung des Markenschutzes im Markengesetz von 1994 veranlasst hat, wurde der Markenschutz erweitert und zwar in einer Weise, die die Frage aufwirft, ob nicht zugleich auch der Katalog an eigenständig geschützten Markenfunktionen ausgeweitet wurde. Beispielsweise kann der Markeninhaber nicht nur vertraglich gegen Lizenznehmer vorgehen, die sich nicht an die Qualitätsvorgaben des Markeninhabers gehalten haben, sondern auf markenrechtlicher Grundlage auch gegen den Weiterverkauf der aus einer solchen lizenzwidrigen Herstellung hervorgegangenen Waren durch deren Abnehmer,¹⁰ was für manche auf einen eigenständigen Schutz der Qualitätsfunktion hindeutet.¹¹ Mit Hinweis auf die noch zu besprechende japanische *Fred-Perry*-Entscheidung¹² ließe sich freilich einwenden, dass durch die Vernachlässigung von Qualitätsvorgaben eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion stattgefunden hat, da die lizenzwidrig hergestellten Erzeugnisse nun nicht mehr als mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht angesehen werden können. Jedenfalls reicht dieser Schutz nicht so weit, den Rechtsinhaber auch

9 Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG).

10 Gemäß 30 Abs. 2 Nr. 5 kann der Markeninhaber u.a. gegen den Lizenznehmer sein Recht aus der Marke geltend machen, der gegen die vertraglich vereinbarten Vorgaben im Hinblick auf die Qualität des gekennzeichneten Produktes verstößt. Die Bestimmung stellt klar, dass die Vernachlässigung der Qualitätsvorgaben nicht nur einen reinen Vertragsverstoß, sondern eine Verletzung des Markenrechts darstellt. Somit tritt auch keine Erschöpfung im Hinblick auf die Weiterverbreitung der vertragswidrig hergestellten Erzeugnisse ein – s. BT-Drucks. 12/6581, S. 86; K.-H. FEZER (Fn. 6) § 30 Rdnr. 28 ff.

11 S. beispielsweise M. LEHMANN/T. SCHÖNFELD, Die neue europäische und deutsche Marke: positive Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1994, 481.

12 S. u. II. 2.

vor Einführen solcher unterschiedlich beschaffener Erzeugnisse zu bewahren, die im Ausland mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind.¹³ Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie und die entsprechenden Vorschriften des § 24 Abs. 2 des neuen Markengesetzes regeln überdies, dass der Markeninhaber die weitere Inverkehrbringung nicht hinnehmen muss, wenn besondere Gründe vorliegen, „insbesondere“ dann, wenn der Zustand der Waren nach Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert wird. Zu den besonderen Gründen zählen nach Auffassung des EuGH¹⁴ auch die Veränderung der Verpackung der Ware in einer Weise, die geeignet ist, den Ruf der Marke zu beeinträchtigen. Hier bleibt die Herkunftsfunktion wohl erfüllt, es tritt jedoch eine Beeinträchtigung der Werbefunktion der Marke ein.¹⁵

Mit Blick auf die internationale Erschöpfung regelt Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie, dass die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, „einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht worden sind“. In der bekannten *Silhouette*-Entscheidung vom 16. Juli 1998¹⁶ legte der EuGH die Bestimmung so aus, dass die Erschöpfung nur mit erstem Inverkehrbringen in der Gemeinschaft, nicht aber in Drittländern eintritt. Markeninhaber können sich also nach wie vor der Einfuhr der mit ihrer Zustimmung in Drittländern in Verkehr gebrachten Erzeugnisse entgegenstellen. Diese eingeschränkte „regionale“ Erschöpfung wird freilich nicht mit einem erweiterten Umfang an Markenfunktionen oder gar Verbraucherschutz Erwägungen begründet. Einige Kommentatoren führen sie auf das Bestreben zurück, den gemeinsamen Markt von Handelsbeschränkungen freizuhalten, zugleich aber Handelsbarrieren gegenüber Drittstaaten aufzubauen.¹⁷

Besonders stark ausgeprägt ist schließlich der Verbraucherschutzgedanke im Markenrecht der Volksrepublik China, allerdings in einer Weise, die Markeninhaber eher als Belastung empfinden dürften. Diese werden nämlich gesetzlich zur Aufrechterhaltung ihres Qualitätsversprechens verpflichtet, auch im Hinblick auf die von Lizenznehmern in Verkehr gebrachten Erzeugnisse (Art. 7 und Art. 40 (1) des chin. Markengesetzes). Auch muss derjenige, auf den eine Marke übertragen wird, die Qualität der gekennzeichneten Erzeugnisse wahren (Art. 39 (1)). Bei Nichtbeachtung drohen administrative Sanktionen (u.a. Geldbußen), im äußersten Fall kann die Markenlöschung drohen. Verbraucher können auf zivilrechtlichem Wege wohl nicht gegen gebrochene Qualitätsver-

13 EuGH, „Ideal Standard“-Entscheidung v. 22.6.1994, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 1994, 614 (Rn. 38).

14 S. z.B. EuGH, „Bristol-Myers-Squibb“-Entscheidung v. 11.6.1996, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 1996, 1144, 79 (Rn. 75).

15 Vgl. R. SACK, Zeichenrechtliche Grenzen des Umpackens fremder Waren, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1997, 1.

16 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 1998, 695.

17 So G. JOLLER, Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht – *Silhouette* einer Zwischenbilanz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 1998, 751.

sprechen vorgehen. Allerdings hatte das Oberste Volksgericht in einer Vorlageentscheidung vom 11. Juli 2002 bestätigt, dass der Inhaber der Marke an einem fehlerhaften Produkt in Produkthaftungsfällen auch dann als „Hersteller“ nach Maßgabe der Allgemeinen Zivilrechtsbestimmungen sowie des Produktqualitätsgesetzes zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn das Erzeugnis von einem Lizenznehmer hergestellt worden ist.¹⁸ Die vergleichsweise strenge Verpflichtung des Markeninhabers zur Qualitätswahrung wurde bisher noch nicht im Zusammenhang mit Paralleleinfuhren behandelt. Was die von Gesetzgebung und Rechtsprechung bislang unbeantwortete Frage der generellen Zulässigkeit solcher Importe anbelangt,¹⁹ deutet sich freilich ein Trend zur Ausweitung der immaterialgüterrechtlichen Schranken an. Wahrscheinlich wird im Zuge der anstehenden Reform des Markengesetzes eine klare Regel über die Zulässigkeit von Parallelimporten in das Gesetz eingeführt werden, wie schon in das 2008 geänderte Patentgesetz.²⁰ Sollten in Zukunft Parallelimporte uneingeschränkt für zulässig erklärt und zugleich die strengen Vorschriften über die Qualitätskontrolle durch den Markeninhaber in der bisherigen Form aufrechterhalten werden, so könnte es dazu kommen, dass der Markeninhaber für enttäuschte Verbrauchererwartungen durch Paralleleinfuhren, die zu verhindern ihm zugleich verwehrt wird, in irgendeiner Form gerade stehen muss. Noch erscheint diese Gefahr gering, da es zurzeit nur wenige Länder geben dürfte, in denen ein und dasselbe Konsumerzeugnis zu einem günstigeren Preis angeboten wird als in China. Dies könnte sich aber angesichts des unverändert starken Wirtschaftswachstums bald ändern.

II. MARKENFUNKTION UND MARKENERSCHÖPFUNG IN JAPAN

1. *Qualitätsfunktion und Verbraucherschutz – die Entscheidungen Parker und Lacoste*

Das japanische Markengesetz enthält keine Regelung über Paralleleinfuhren. Es bleibt also der Rechtsprechung überlassen, über ihre Zulässigkeit zu befinden. In der *Parker*-Entscheidung vom 27. Februar 1970,²¹ der ersten japanischen Entscheidung zur Frage der Paralleleinfuhr von Markenwaren, gab das Distriktgericht Osaka der Feststellungsklage eines Parallelimporteurs statt, der sich gegen den Vorwurf der Markenverletzung

18 „Ansicht des Obersten Volksgerichts zur Frage, ob der Markeninhaber in einem Produkthaftungsfall vom Geschädigten als Kläger in die Zivilklage einbezogen werden kann“, Fashi 22/2002; s. auch P. GANEA / T. PATTLOCH, *Intellectual Property Law in China* (The Hague 2005) 85.

19 Zum Diskussionsstand bis 2006 s. K. BLASEK, *Erschöpfung und Paralleleinfuhr in der VR China – Rechtslage und Ausblick*, in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil* 2006, 568.

20 Ausführlich zu den Änderungen P. GANEA, *China's Amended Legal Regime on Patents and Utility Models*, in: *Journal of Intellectual Property Law & Practice* Vol. 5, No. 9 (2010) 650.

21 *Distriktgericht Osaka v. 27.2.1970*, deutsche Übersetzung in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil* 1971, 276.

durch den japanischen Lizenznehmer der berühmten Schreibwarenmarke *Parker* wehrte. Das Gericht begründete seine Ansicht unter anderem wie folgt:

“Es ist Zweck dieses Gesetzes, die speziellen Funktionen der Marke zu schützen, die dazu dient, die Herkunft der Waren anzuzeigen, die Qualität der Waren zu garantieren und als ein Symbol des Goodwills des Markeninhabers, den dieser aufgrund der Nutzung seiner Marke für seine Waren erlangt hat. [...] Wie erwähnt, sind diese Funktionen geschützt und dieser Schutz soll nicht nur dem Markeninhaber, sondern der Allgemeinheit zugute kommen. Es ist daher festzustellen, dass das Markenrecht sich im Vergleich mit anderen gewerblichen Schutzrechten durch seine besonders starke Hervorhebung des gesellschaftlichen und allgemeinen Interesses auszeichnet. [...] Sowohl die *Parker*-Erzeugnisse, die der Kl. einführen und veräußern möchte als auch die Erzeugnisse, die der Bekl. einführt und verkauft, sind von ihrer Beschaffenheit identisch und nicht voneinander zu unterscheiden. Daher rufen Einfuhr und Veräußerung durch den Kl. auch nicht die Gefahr der Verbraucherirreführung im Hinblick auf Qualität oder Herkunft der Waren hervor; die Funktionen der Marke werden dadurch nicht verletzt.“

Das Gericht sah damit die Frage einer möglichen Verbraucherirreführung durch eine andersartige Beschaffenheit der eingeführten *Parker*-Erzeugnisse durchaus als relevant an, verneinte aber die Gefahr einer solchen Irreführung im vorliegenden Fall. Wie wäre die Entscheidung wohl im Falle erkennbarer Beschaffenheitsunterschiede ausgefallen? Hätte das Gericht dann, ähnlich wie das erwähnte US-Urteil, aus Gründen des Verbraucherschutzes die Paralleleinfuhr verboten?

In seiner *Lacoste*-Entscheidung vom 7. Dezember 1984²² zur Klage der Inhaberin der Bekleidungsmarke *Lacoste* und ihrer japanischen Lizenznehmerin gegen einen Parallelimporteur hatte das Distriktgericht Tokyo Gelegenheit, diese Frage zu beantworten. In seiner Begründung führte es unter anderem folgendes aus:

„[...] Auch erlaubt die Kl. *Lacoste* ihrer japanischen Lizenznehmerin, der kl. *Sankyô Seikô*, wie auch der Lizenznehmerin der *US Lacoste Alligator*, die zu kontrollieren der Kl. aufgrund ihrer kapitalmäßigen Verbundenheit mit eben dieser *US Lacoste Alligator* ebenfalls möglich ist, die Herstellung von Kleidung, die solche Qualitäts- und Beschaffenheitsunterschiede aufweist, unter ein und derselben Marke *Lacoste*. Die in Frage stehenden Unterschiede [...] liegen somit innerhalb dieses erlaubten Bereichs, so dass die Garantiefunktion der Marke nicht beeinträchtigt wird.“

Die *Lacoste*-Entscheidung hat somit einem eigenständigen Schutz der Qualitätsfunktion aus Gründen des Verbraucherschutzes eine Absage erteilt. Solange dem Inhaber die Kontrolle über Lizenznehmer im Ausland möglich ist, hat er es in der Hand, für eine gleichbleibende Qualität zu sorgen. Erst wenn die Qualitätsunterschiede außerhalb des von ihm gestatteten Bereichs liegen, etwa weil die Herstellung seiner Kontrolle ent-

22 Distriktgericht Tokyo v. 7.12.1984, in: Hanrei Jihô 1141 (1985) 143; zusammenfassende Übersetzung in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 1986, 420.

zogen war, würde das auf den Erzeugnissen angebrachte Zeichen wohl nicht mehr als Hinweis auf die Inhaberin als Herkunft angesehen und eine Markenverletzung vorliegen. Die Entscheidung, die weitgehend in Einklang mit der früheren BGH-Rechtsprechung steht, ist anreizkonform, da sie den Markeninhaber zu weltweitem Qualitätsmanagement ermuntert. Ein Recht, Paralleleinfuhren nur deshalb zu verbieten, weil die Qualität der eingeführten Erzeugnisse nicht den Erwartungen der Verbraucher im Inland entspricht, würde Lizenzgeber in eine sehr komfortable Position rücken. Sie könnten die Kontrolle ihrer Lizenznehmer im Ausland vernachlässigen, ohne befürchten zu müssen, dass Paralleleinfuhren ihre Reputation im Inland beeinträchtigen.

2. *Unter welchen Umständen ein Erzeugnis nicht als „mit Zustimmung des Markeninhabers“ in Verkehr gebracht anzusehen ist – Fred Perry*

In welchen Fällen ist aber nun von einem Verlust der Kontrolle über die Herstellung auszugehen? Ist beispielsweise die Einfuhr von Erzeugnissen, die vom Lizenznehmer des Markeninhabers verabredungswidrig an einem anderen als dem vereinbarten Ort hergestellt worden sind, noch als erlaubte Paralleleinfuhr anzusehen oder gilt sie als Markenverletzung, weil das auf den Erzeugnissen verwendete Zeichen nicht mehr auf den Markeninhaber als Herkunft hinweist? Die japanische Rechtsprechung hatte im Fall *Fred Perry* Gelegenheit, auch diese Frage weitgehend zu klären. Streitparteien waren die Inhaberin der Textilarke *Fred Perry* in Japan und ein Importeur, der zunächst die Markeninhaberin wegen Rufschädigung verklagte, weil diese ihn öffentlich der Einfuhr von Markenfälschungen bezichtigt hatte. Diese wiederum reagierte mit einer Widerklage wegen Markenverletzung. Vor dem Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof war der Fall den Instanzenweg durch die Distrikt- und Obergerichte Tokyos und Osakas gegangen. In beiden Städten gelangten die Vorinstanzen zu unterschiedlichen Entscheidungen. Die Gerichte in Tokyo erkannten keine Markenverletzung, da der Lizenzverstoß nur das Binnenverhältnis zwischen den Vertragsparteien betreffen und sich nicht auf Dritte erstrecken würde. Andernfalls bestünde die Gefahr einer Überforderung der Verbraucher, von denen nicht verlangt werden könne zu ermitteln, ob im Einzelfall ein Erzeugnis lizenzwidrig hergestellt worden ist. Die Gerichte in Osaka beriefen sich ebenfalls auf den Verbraucherschutz, allerdings unter Hervorhebung des Verbraucherinteresses, dass sicherzustellen sei, dass derjenige, auf den die Marke hinweist, auch tatsächlich seine Zustimmung zur ersten Inverkehrbringung der Markenerzeugnisse erteilt hat.²³

23 Zusammenfassung der vorinstanzlichen Entscheidungen u.a. bei C. HEATH, in seiner Anm. zum Fall „Converse II“, in: *International Review of Intellectual Property* 42 (2011) 235; auch abgedr. in *ZJapanR* 30 (2010) 238.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte in seiner Entscheidung vom 27. Februar 2003²⁴ diese letztere Sicht. So seien die in China ohne Zustimmung des Lizenzgebers hergestellten Waren der Kontrolle des Inhabers entzogen gewesen, die Marke würde also nicht mehr auf ihn als Herkunft hinweisen. Unabhängig davon, ob tatsächlich Beschaffenheitsunterschiede vorlagen, war für das Gericht alleine entscheidend, ob der Markeninhaber die Möglichkeit hatte, die Beschaffenheit der unter Lizenz hergestellten Erzeugnisse zu kontrollieren, um als Herkunft der betreffenden Waren identifiziert werden zu können. An einer solchen zweifelsfreien Identifikation der Herkunft bestünde ein öffentliches Interesse.

Tatsächlich sind Zweifel angebracht, ob die Herkunftsfunktion in diesem Fall nicht etwas zu eng ausgelegt wurde. Ist die Herkunftsfunktion tatsächlich schon dadurch verletzt, dass der Lizenzvertragspartner gegen territoriale Vereinbarungen verstößt? Hätte man nicht stattdessen vom Markeninhaber erwarten können, sich im Rahmen des Vertragsverhältnisses stärker um eine Kontrolle des Lizenznehmers zu bemühen? Die Entscheidung könnte den Anreiz für Lizenzgeber verringern, im Lizenzvertrag nicht nur Vorgaben festzuschreiben, sondern deren Einhaltung auch streng zu kontrollieren.²⁵

3. *Zur Frage der Paralleleinfuhr bei gespaltener Inhaberschaft – die Converse-Entscheidung*

Eine besondere Fallgruppe betrifft die Einfuhr von im Ausland rechtmäßig in Verkehr gebrachten Markenerzeugnissen, wobei das Markenrecht dort für einen anderen eingetragen ist. Muss der inländische Markeninhaber in einem solchen Fall die Einfuhr dieser Erzeugnisse hinnehmen, bzw. ist sie überhaupt noch eine von der Markenerschöpfung abgedeckte Paralleleinfuhr? Mit dieser Frage musste sich u.a. der EuGH im Fall *Ideal Standard*²⁶ befassen. Klägerin war die deutsche Tochtergesellschaft des US-Unternehmens *Ideal Standard*, die sich gegen Einfuhren von mit der Marke *Ideal Standard* gekennzeichneten Heizungsanlagen aus Frankreich durch die Inhaberin eines parallelen französischen Markenrechts zur Wehr setzte. Das französische Recht an der Marke war vor längerer Zeit auf die dortige Inhaberin, ein von der amerikanischen Firma sowie von deren deutschem Tochterunternehmen unabhängiges Unternehmen übertragen worden. Für den EuGH stellte sich dabei insbesondere die Frage, ob ein Importverbot mit den Prinzipien des freien Warenverkehrs nach EWG-Vertrag (ex-Art. 30 u. ex-Art. 36) vereinbar war. In seiner Entscheidung stellte der EuGH die Vereinbarkeit fest, vor allem

24 OGH v. 27.2.2003, zusammengefasst in: *International Review of Intellectual Property* 35 (2004) 216.

25 Angedeutet von C. HEATH (Fn. 23), im Hinblick auf die alarmierenden Signale, die die anderslautenden vorinstanzlichen Entscheidungen der Tokyoter Gerichte an Lizenzgeber gesendet hatten.

26 Fn. 13.

weil der deutschen Zeicheninhaberin aufgrund der separaten Inhaberschaften jegliche Möglichkeit zur Kontrolle des französischen Unternehmens verwehrt war.

Mit einem ähnlich gelagerten Fall musste sich das japanische Obergericht für Geistiges Eigentum in seiner *Converse*-Entscheidung vom 27. April 2010²⁷ befassen. Inhaberin der streitgegenständlichen Marke *Converse* war in diesem Fall das japanische Unternehmen *Itôchû*, das 2001, nachdem es zunächst nur als Importeur und Distributor von Markenerzeugnissen der US-Firma *Converse* in Erscheinung getreten war, das in Japan eingetragene Markenrecht der US-Firma im Wege der Übertragung erlangt hatte. Das US-Unternehmen war zuvor in Konkurs gegangen. Die daraus hervorgegangene „neue“ *Converse* war fortan Inhaberin der in den Vereinigten Staaten eingetragenen Marke *Converse*. Seither bestehen also in den Vereinigten Staaten und in Japan zwei separate Inhaberschaften an ein und demselben Zeichen. Die Klage der *Itôchû* sowie ihrer ausschließlichen Lizenznehmerin *BMI* und deren einfacher Lizenznehmerin *Converse Footwear* richtete sich gegen die Einfuhr von Markenwaren der *US-Converse* nach Japan durch die Bekl. *Royal*. Solche Einfuhren würden ihr Recht an der in Japan eingetragenen Marke verletzen, da die auf den US-Erzeugnissen angebrachte Marke nicht mehr auf sie als Herkunft hinweisen würde. Das Obergericht für Geistiges Eigentum stand daraufhin vor der Frage, ob trotz separater Inhaberschaft an ein und derselben Marke von einer tatsächlichen wirtschaftlichen und rechtlichen Einheit der *US-Converse* und der *Itôchû* ausgegangen werden konnte, bzw. ob das Inverkehrbringen der Markenwaren der *US-Converse* auch als mit Zustimmung der *Itôchû* erfolgt angesehen werden konnte.

Dafür, dass beide Unternehmen eine Einheit bildeten, sprach z.B. die Tatsache, dass die Erzeugnisse der Kl. und der *US-Converse* in ein und derselben Fabrik in den Vereinigten Staaten hergestellt wurden und dass beide Unternehmen in einem Vertrag über gemeinsames Marketing auch Vereinbarungen über die gegenseitige Qualitätskontrolle getroffen hatten. Diese Hinweise genügten dem Gericht jedoch nicht. Mit Blick auf die Vereinbarungen zur Qualitätskontrolle führte das Gericht aus, dass zwar zwischen der neuen *US-Converse* und der *Itôchû* vertragliche Beziehungen bestünden, diese aber nicht so verbindlich seien, dass daraus auf eine tatsächliche gegenseitige Qualitätskontrolle geschlossen werden könne. Unter anderem deswegen würde zwischen der *Itôchû* und der neuen *US-Converse* keine Einheit bestehen.

Als weiteren Einwand brachte die Beklagte vor, die *Itôchû* hätte in Japan gar keinen Goodwill erlangt. Erwerber würden Erzeugnisse der Marke *Converse* mit dem US-Unternehmen in Verbindung bringen, die *Itôchû* sei ihnen unbekannt. Ein Verbot der Einfuhr von US-Erzeugnissen würde die Verbraucher also erst recht in die Irre führen, da sie von einem US-Unternehmen als Herkunft der *Converse*-Erzeugnisse ausgingen.

27 <http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80296&hanreiKbn=07>; Übersetzung mit Anmerkungen von C. HEATH (Fn. 23); *ders.* in: ZJapanR 15 (2010) 247.

Das Gericht ließ sich allerdings auch durch diesen Einwand nicht umstimmen und befand, dass die streitgegenständliche Einfuhr das Markenrecht der Klägerin verletzte.

In Fachkreisen wird dem Obergericht für Geistiges Eigentum vor allem vorgeworfen, den letztgenannten Einwand nicht berücksichtigt zu haben, wonach ein großer Teil der Verbraucher in Japan bei *Converse*-Produkten von einem Erzeugnis der *US-Converse*, nicht aber der weitgehend unbekanntem Kl. *Itôchû*, ausgingen und diese Erwartung nun gar nicht mehr erfüllt werden könnte, weil es der *US-Converse* nun verboten sei, ihr Markenrecht bestimmungsgemäß auszuüben.²⁸ Die Alternative wäre freilich gewesen, dass weiterhin mit ein und derselben Marke versehene Waren zweier voneinander unabhängiger Hersteller auf dem japanischen Markt erhältlich gewesen wären. Ob ein solcher Zustand dem Interesse der Verbraucher dienlicher gewesen wäre, darf bezweifelt werden.

III. ZUSAMMENFASSUNG

Das japanische Markengesetz benennt den Verbraucherschutz als einen wesentlichen Zweck der Marke, auf den sich Entscheidungen, die die Markenerschöpfung und Paralleleinfuhren betreffen, regelmäßig berufen. Dennoch reichen Verbraucherschutz-erwägungen nicht so weit, der Qualitäts- oder Garantiefunktion einen eigenständigen, von der Herkunftsfunktion unabhängigen Schutz zuzugestehen, um Verbraucher vor enttäuschten Qualitätserwartungen zu schützen. Erst wenn die Kontrollsphäre des Markeninhabers verlassen wird, was allerdings schon zutrifft, wenn der Lizenznehmer gegen vertragliche Vorgaben in der Weise verstößt, dass er Markenerzeugnisse außerhalb des vertraglich vereinbarten Gebiets herstellen lässt, werden die Erzeugnisse nicht mehr als mit Zustimmung des Rechtsinhabers in Verkehr gebracht und die Herkunftsfunktion der Marke als beeinträchtigt angesehen.

Eine starke Berücksichtigung des Interesses der Verbraucher, in ihren Qualitätserwartungen nicht enttäuscht zu werden, würde die Gefahr des Freifahrens von Markeninhabern am Verbraucherschutz mit sich bringen. Kann das Markenrecht der Paralleleinfuhr schon deswegen entgegengehalten werden, weil sie qualitativ von den im Inland vertriebenen Erzeugnissen abweichen, so verringert sich der Anreiz für den Inhaber, weltweites Qualitätsmanagement zu betreiben oder aber im Falle der gewollten Produktdiversifizierung seine Erzeugnisse mit Hinweisen beispielsweise darauf zu versehen, dass diese nur für den Vertrieb in einem bestimmten Gebiet gedacht sind. Aber auch die *Fred-Perry*-Entscheidung, wonach die Herkunftsfunktion der Marke schon dann verletzt ist, wenn der Lizenznehmer gegen Lizenzvorgaben zur Herstellung verstoßen hat, ohne

28 C. HEATH (Fn. 23); Y. TAMURA, *Shôhyô-ken no jôto-go no jûzen no shinsei shôhin no heikô yu'nyû no kahi – Converse heikô yu'nyû jiken* [Zur Frage der Paralleleinfuhr bisheriger Originalwaren nach einer Übertragung des Markenrechts – der Converse-Parallelimportfall], in: *Chiteki zaisan-hô seisaku-gaku kenkyû* Vol.30 (2010) 279.

weiter danach zu fragen, ob der Markeninhaber auch aktiv über die Einhaltung der Lizenzbedingungen gewacht hat, ist nicht unbedingt geeignet, Anreize für ein strenges Qualitätsmanagement zu vermitteln.

Besonders gelagert war schließlich der jüngste *Converse*-Fall. Das damit befasste Obergericht für Geistiges Eigentum stellte zunächst fest, dass die Inhaberschaft an ein und derselben Marke in zwei voneinander unabhängige Inhaber in Japan und in den USA aufgespalten war. Daraufhin befand es, dass Einfuhren der von der US-Inhaberin hergestellten Waren das Markenrecht der inländischen Inhaberin verletzen, also keine zulässigen Paralleleinfuhren darstellten, obwohl es sich um Originalwaren des US-Herstellers handelte und auch noch eine große Zahl der Verbraucher die Marke *Converse* tatsächlich mit einem US-Hersteller in Verbindung brachte. Als das größere Übel erachtete es nämlich die Gefahr, dass die Verbraucher nicht mehr darauf hätten vertrauen können, dass das erworbene *Converse*-Erzeugnis eindeutig dem Inhaber der im Inland eingetragenen Marke zugeordnet werden kann. Das Gericht hielt damit trotz besonderer Umstände am klassischen Verständnis der Herkunftsfunktion fest, wonach die Marke auf denjenigen, für den sie eingetragen ist, als alleinige Herkunft der gekennzeichneten Erzeugnisse hinweist.

Die Verwechslungsgefahr von Wortmarken in Japan

Felix Einsel

- I. Einleitung
- II. Regeln in Bezug auf die Lesung von Wortmarken in Japan
- III. Präzedenzfälle zur Verwechslungsgefahr von Marken
- IV. Änderung des Drei-Punkte Beobachtungstests durch die Beschwerdekammer
- V. Verwechslungsgefahr von kombinierten Schriftzeichen
- VI. Wie geht man gegen ältere Marken von Dritten vor?
- VII. Schlussbemerkung

I. EINLEITUNG

In den meisten Sprachkulturen gibt es nur eine Art von Schriftzeichen, wie z.B. die chinesischen Schriftzeichen in China oder die lateinischen Schriftzeichen in den westlichen Staaten. Japan ist in dieser Hinsicht eine große Ausnahme. Neben den konventionellen Schriftzeichen *Kanji* (ursprünglich chinesische Schriftzeichen), *Hiragana* und *Katakana* (zwei Silbenschriftsysteme) kann heute jeder Japaner auch die lateinischen Schriftzeichen lesen, so dass es Markeneintragungen in allen vier Schriftzeichensystemen gibt.

Beispiele:

SONY

ソニー (SONY in *Katakana*),

日立 (Hitachi in chinesischen Schriftzeichen),

ひたち (Hitachi in *Hiragana*).

Eine Besonderheit bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von Wortmarken liegt deshalb in Japan darin, dass die Verwechslungsgefahr zwischen Marken, die in unterschiedlichen Schriftzeichensystemen geschrieben werden, geprüft werden muss.

In diesem Beitrag werde ich versuchen, die Regeln bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen verschiedenen Schriftzeichen unter Berücksichtigung neuester Entscheidungen zu erläutern und die Auswirkungen auf die Praxis darzustellen.

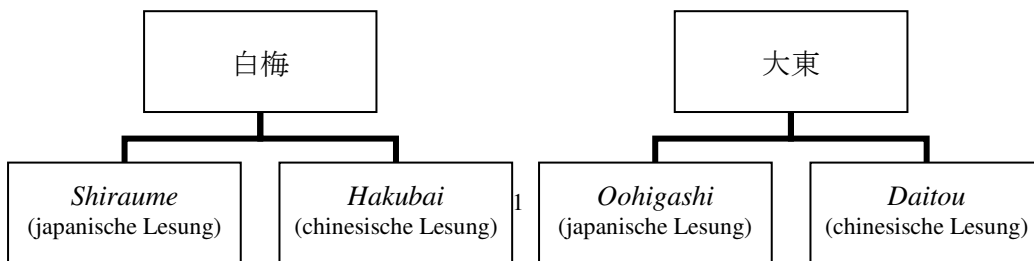
II. REGELN IN BEZUG AUF DIE LESUNG VON WORTMARKEN IN JAPAN

Es gibt zwei wichtige Regeln, die wir bei der Lesung von Wortmarken in Japan berücksichtigen müssen.

1. Chinesische Schriftzeichen

Insgesamt gibt es 2136 Schriftzeichen für den alltäglichen Gebrauch (*Jōyō-Kanji*), die jeder Japaner kennen sollte. Ferner wird in Japan heute sowohl noch die chinesische Lesung (*On-Yomi*) als auch die japanische Lesung (*Kun-Yomi*) verwendet, so dass Marken in chinesischen Schriftzeichen auf verschiedene Weise gelesen werden können.

Beispiele:



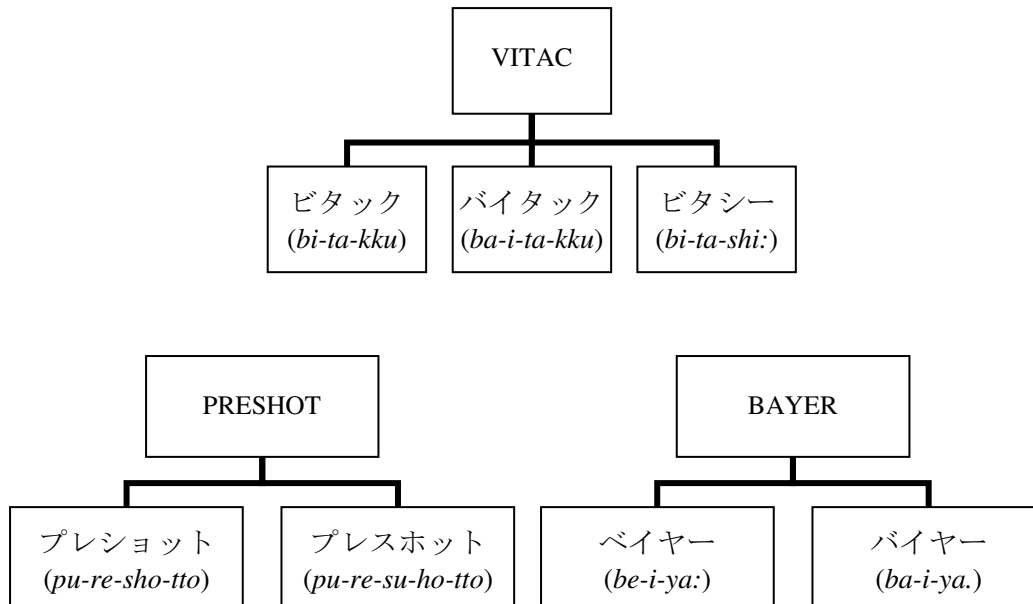
2. Lateinische Schriftzeichen

Da in Japan Englisch die am weitesten verbreitete Fremdsprache ist, werden dort alle Wortmarken in lateinischer Schrift wie im Englischen gelesen. Andererseits ist aber die japanische Sprache eine sehr lautarme Sprache, was es den Japanern schwer macht, englische Wörter richtig auszusprechen. Das „n“ ist der einzige Konsonant, den ein Japaner ohne Verbindung mit einem anderen Vokal laut lesen kann. Ansonsten wird ein Konsonant immer mit einem Vokal in Verbindung gebracht, wie z.B. „ka“ „ki“ „ku“ „ke“ „ko“, „na“ „ni“ „nu“ „ne“ „no“, usw. Dem entsprechen die Schriftsysteme *Hiragana* und *Katakana* (gemeinsame Bezeichnung: *Kana*), die nicht einzelne Laute, sondern Silben, nämlich jeweils eine Kombination aus Vokal und Konsonant, wiedergeben. Marken in lateinischer Schrift können daher durch den Japaner nicht richtig lautlich wiedergegeben werden. Durch die Benutzung von Lauten, die den *Kana*-Silben entsprechen, muss deshalb versucht werden, die Marken in lateinischer Schrift phonetisch annähernd wie im Englischen zu lesen. Dabei kann es für eine Marke mehrere Lesungsvarianten geben, wobei die stets an die englische Aussprache angenäherten Lesungen mitunter

1 Prüfungsrichtlinien für Marken, Art. 4 Abs. 1 Ziff. 11 Markengesetz [*Shōhyō-hō*], Gesetz Nr. 127/1959 i.d.F. des Gesetzes Nr. 16/2008.

stark von dem fremdsprachigen Original abweichen, wenn dieses nicht aus der englischen Sprache stammt.

Beispiele:



III. PRÄZEDENZFÄLLE ZUR VERWECHSLUNGSGEFAHR VON MARKEN

Der japanische Oberste Gerichtshof hat im Jahre 1951 den sogenannten Drei-Punkte-Beobachtungstest eingeführt. Nach diesem Test wird

“die Verwechslungsgefahr von Marken anhand von Ähnlichkeit in Klang, Bedeutung und Schriftbild geprüft, wobei Verwechslungsgefahr besteht, so lange Ähnlichkeit in einem der drei Kriterien vorhanden ist.“²

Bei der Prüfung vor dem japanischen Patentamt werden von Amts wegen absolute und relative Eintragungshindernisse geprüft. Der Drei-Punkte-Beobachtungstest hat dazu beigetragen, besonders die Prüfung von Wortmarken beim japanischen Patentamt zu erleichtern und zu vereinheitlichen, da schon das Vorhandensein klanglicher Ähnlichkeit ausreicht, um die Verwechslungsgefahr zwischen Wortmarken zu bejahen. Auf den Unterschied in Schriftbild und Bedeutung kommt es daher nicht mehr an.

² *Daishi-nin Shōwa (Gyō-na)* 15, Urteil vom 24. Februar 1951.

Bei Anwendung des Drei-Punkte Beobachtungstests galten beispielsweise folgende Marken als verwechslungsfähig:

Beispiele:

VINYLA	=	Binilus ³
ヘックス (he-kku-su)	=	HOECHST ⁴
Toko	=	東光 ⁵ (tôkô)

Da schriftbildlich die meisten Zeichen stark voneinander abweichen und trotzdem vom japanischen Patentamt als verwechslungsfähig ähnlich zurückgewiesen werden, wirkt das japanische Prüfungsverfahren auf den deutschen Anmelder oft befremdlich.

IV. ÄNDERUNG DES DREI-PUNKTE-BEOBACHTUNGSTESTS DURCH DIE BESCHWERDEKAMMER

Obwohl die japanischen Gerichte den Drei-Punkte-Beobachtungstest beibehalten haben, scheint die Beschwerdekammer des Patentamtes, die die zweite Instanz im Prüfungsverfahren und das Sprungbrett für den Zugang zum IP High Court darstellt, in eine komplett neue Richtung zu gehen, so dass viele Entscheidungen mittlerweile einen anderen Test anwenden.⁶ Vereinzelt Entscheidungen, die diese Richtung einschlugen, sah man schon vor etwa zehn Jahren. Neuerdings hat sich dies zu einem ausgeprägten Trend verfestigt, so dass es in der Praxis notwendig ist, sich dieser Tendenz anzupassen. Zur Illustration sollen die folgenden Beispiele dienen:

(1) *Beschwerdenummer: 2001-23723*

Zurückgewiesene Marke: **EYEQ**

Entgegengehaltene Marke:

**IQ
アイキュー**

3 Shinketsu Shô 20.01.1971, Shô 44 Shin 7235, (861-69).

4 Shinketsu Shô 25.06.1964, Shô 33 Shin 276, (378-49).

5 Shinketsu Shô 09.04.1983, Shô 47 Shin 7686, *1177/97.

6 H. MATSUDA, Patento 2005 Vol. 58 No. 9 Shozan-jiken wa okoteiru; Patento 2009 Vol. 62 No. 1 Zoku, Shozan-jiken wa okoteiru.

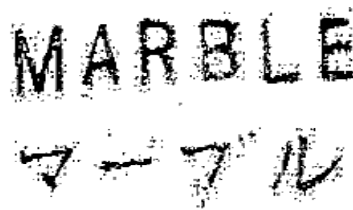
Entscheidung: Die endgültige Zurückweisung der Prüfungsinstanz wird aufgehoben. Obwohl die Vergleichsmarken klanglich identisch sind (beide werden „a-i-kyu.“ ausgesprochen) besteht aufgrund der schriftbildlichen Unterschiede und der besonderen Bedeutung, die der Marke IQ mit *Katakana* zukommt (IQ=Intelligenzquotient) keine Verwechslungsgefahr.

(2) *Beschwerdenummer: 2002-11573*

Zurückgewiesene Marke:



Entgegengehaltene Marke:



Entscheidung: Die endgültige Zurückweisung der Prüfungsinstanz wird aufgehoben. Da die angemeldete Marke wie "ma:-bu-lu:" und die entgegengehaltene Marke wie "ma:-bu-lu" ausgesprochen werden, sind die beiden Marken zwar klanglich ähnlich. Die schriftbildlichen Unterschiede überwiegen jedoch. Ferner besitzt die entgegengehaltene Marke die Bedeutung von Marmor, wogegen die angemeldete Marke für den Japaner keine Bedeutung hat. Da hier die Unterschiede überwiegen, besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr.

Wie die obigen Entscheidungen zu erkennen geben, nimmt neuerdings die Beschwerdekammer des Patentamtes in vielen Fällen eine Gesamtbewertung in Klang, Bedeutung und Schriftbild vor, um über die Verwechslungsgefahr zu entscheiden. Welche Auswirkungen das auf die Praxis hat, werde ich später noch kurz darstellen.

V. VERWECHSLUNGSGEFAHR VON KOMBINIERTEN SCHRIFTZEICHEN

Eine besondere Gestaltung, die ich noch ansprechen möchte, sind die kombinierten Schriftzeichen. Unter kombinierten Schriftzeichen versteht man Marken in lateinischer Schrift, die von ihren entsprechenden *Katakana*-Schriftzeichen begleitet werden.

Beispiele von kombinierten Schriftzeichen:

SONY	SUBARU	BMW
ソニー	スバル	ベー・エム・ヴェー
(so-ni:)	(su-ba-ru)	(bê-emu-wê)

Kombinierte Anmeldungen werden auch in den japanischen Prüfungsrichtlinien behandelt, deren Vorgaben folgendermaßen zusammengefasst werden können:

- (1) Die Marke in lateinischer Schrift kann wie die begleitende *Katakana*-Version gelesen werden.⁷
- (2) Die Marke in lateinischer Schrift kann darüber hinaus „natürlich“ gelesen werden.⁸

„Natürlich“ bedeutet in diesem Falle, wie bereits erwähnt, die englische Aussprache. Falls daher die begleitende *Katakana*-Version nicht der englischen Aussprache entspricht, bekommt die Marke in lateinischer Schrift eine zusätzliche Lesung.

Das könnte heißen, dass die kombinierte Anmeldung sich zu Ungunsten des Anmelders auswirken könnte, da man wegen der zusätzlichen Lesung mit mehr möglichen Entgegenhaltungen rechnen muss.

Die obige BMW Marke stellt hierzu ein Musterbeispiel dar, da die Lesung “^へ -^{エム} -^{ヴェー}” (*bê-emu-wê*) eindeutig die deutsche Lesung wiedergibt, die Marke aber natürlich auch wie “^ビ -^{エム} ^ダ ^ブ ^{リュ}” (*bi:-e-mu-da-bu-ryu*) ausgesprochen werden kann, was die englische („natürliche“) Lesung ist.

Dennoch kommt es in der Praxis nicht selten vor, dass die kombinierte Anmeldung leichter als eine Marke in lateinischer Schrift zur Eintragung gelangt. Wenn eine Marke in lateinischer Schrift von *Katakana*-Schriftzeichen begleitet wird, wird entgegen den

⁷ Prüfungsrichtlinien für Marken, Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 Markengesetz.

⁸ Prüfungsrichtlinien für Marken, Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 Markengesetz.

Prüfungsrichtlinien die begleitende *Katakana*-Version von verschiedenen Prüfern und Beschwerderichtern als die einzige Lesung der Marke interpretiert. Es wird damit die Lesung einer Marke in lateinischer Schrift auf die eine Lesung, die der *Katakana*-Bestandteil wiedergibt, eingeschränkt. Wenn also bei einer vorangegangenen Markenrecherche eine ältere Marke gefunden wurde, die mit einer der englischen Lesungen der Marke in lateinischer Schrift identisch oder ähnlich ist, könnte man durch den begleitenden *Katakana*-Bestandteil evtl. den benötigten Abstand von der gefundenen Marke halten, um so die Marke zur Eintragung zu bringen.

Das würde ich gerne an einem konkreten Fall erläutern. Die Marke ^{EMILASE} エミラーゼ (e-mi-ra:-ze) wurde trotz der Voreintragung ^{エミレース (e-mi-rê-su)} EMILACE zur Eintragung bewilligt und nach einem Einspruchsverfahren, das ebenfalls auf der Marke ^{エミレース} EMILACE basierte, aufrechterhalten.

Hätte der *Katakana*-Bestandteil der Marke ^{EMILASE} エミラーゼ gefehlt, könnte die Marke mit größter Wahrscheinlichkeit auch wie *e-mi-rê-su* gelesen werden, wodurch die Vergleichsmarken klanglich identisch würden und damit nach der gängigen japanischen Praxis verwechslungsfähig wären.

Durch Hinzufügen eines *Katakana*-Bestandteils hat man es trotz einer möglichen Entgegenhaltung erreicht, die Marke zur Eintragung zu bringen. In der Regel wird aber die kombinierte Marke nicht in ihrer Gesamtheit benutzt, sondern nur ein Bestandteil, was bestimmte Risiken mit sich bringt.

(1) *Risiko einer Markenverletzung.*

Da die kombinierte Marke in ihrer Gesamtheit eine Marke darstellt und damit voraussetzt, dass sie auch in ihrer Gesamtheit benutzt wird, kann die alleinige Benutzung des Markenbestandteils in lateinischer Schrift zu einer Verletzung der möglicherweise entgegengehaltenen Marke führen. Bei dem erwähnten Beispiel wäre das die Benutzung der Marke ^{EMILASE} エミラーゼ ohne den *Katakana*-Bestandteil. Da die Marke so auch wie *e-mi-rê-su* gelesen werden könnte, bestände die Gefahr, dass die Benutzung eine Verletzung der Marke ^{エミレース} EMILACE darstellen könnte.

(2) *Die Benutzung lediglich des Bestandteils in lateinischer Schrift könnte keine Benutzung der Marke darstellen.*

In diesem Fall bestände die Gefahr, dass die Marke durch eine Löschungsklage wegen Nichtbenutzung gelöscht würde. In Japan kann eine eingetragene Marke wegen Nichtbenutzung gelöscht werden, wenn sie über einen Zeitraum von drei Jahren kontinuierlich nicht benutzt worden ist.

Beispielsweise wurde bei der Löschungsklage Nr. 2005-31257 gegen die kombinierte Marke BION / ビオン (*bi-o-n*) nur der Nachweis geführt, dass der Markenbestandteil in lateinischer Schrift benutzt wurde. Die Marke wurde gelöscht, da die englische Lesung nicht ビオン (*bi-o-n*), sondern バイオン (*ba-i-o-n*) sei und die benutzte Marke

damit keine Identität mit der eingetragenen Marke aufweise. Andererseits konnten die Eintragung der Marke NALDEC / ナ ル デ ッ ク (*na-ru-de-kku*) durch die Benutzung von Naldec (Löschungsklage Nr. 2004-31408) und der Marke ガ ビ ッ チ / GABICCI (*ga-bi-tchi*) durch die separate Benutzung von jeweils ガ ビ ッ チ、GABICCI (*ga-bi-tchi*) (Löschungsklage Nr. 2006-30155) aufrechterhalten werden, da in beiden Fällen der *Katakana*-Bestandteil die einzige englische Lesung der Marke in lateinischer Schrift wiedergibt.

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass die Benutzung eines Bestandteils der kombinierten Marke nur dann kein Risiko in Bezug auf eine Verletzung von Marken Dritter und eine Löschung wegen Nichtbenutzung mit sich bringt, wenn der *Katakana*-Bestandteil die einzig mögliche englische Lesung der Marke wiedergibt. Die Einreichung einer kombinierten Marke zur Umgehung einer möglichen Entgeghaltung hat daher wenig Sinn und ist mit Vorsicht zu genießen.

VI. WIE GEHT MAN GEGEN ÄLTERE MARKEN VON DRITTEN VOR?

Wird eine ältere Marke im Prüfungsverfahren entgegengehalten, muss zunächst entschieden werden, auf welche Art und Weise man die ältere Marke als Eintragungshindernis ausräumt. Dabei sollte man in Japan die folgenden Methoden in Erwägung ziehen:

1. *Löschungsklage wegen Nichtbenutzung*

Die Löschungsklage wegen Nichtbenutzung ist die von japanischen Patentanwälten am meisten empfohlene Methode, da sie am billigsten ist (Amtsgebühren Yen 55.000), die meisten Erfolgsaussichten hat (nach unseren Erfahrungen um die 90 %) und vom Aufwand her am geringsten ist. In den meisten Fällen erhebt man die Klage, ohne auch nur Vergleichsverhandlungen anzustreben.

2. *Mitwirkung des Inhabers der entgegengehaltenen Marke*

Vom japanischen Patentamt werden Zustimmungserklärungen oder Hinweise, dass z.B. die Inhaberin der entgegengehaltenen Marke die Muttergesellschaft des Anmelders ist, überhaupt nicht berücksichtigt, so dass auf diese Weise keine Eintragung der Marke erreicht werden kann.

Eine Möglichkeit wäre, durch einen freiwilligen Verzicht auf die entgegengehaltene Marke die Entgeghaltung auszuräumen. Eine Übertragung der Anmeldung auf die Inhaberin der entgegengehaltenen Marke und eine Rückübertragung nach Eintragung (Huckepackverfahren) ist auch möglich. Die meisten japanischen Firmen ziehen es jedoch vor, die entgegengehaltene Marke für eine bestimmte Vergütungssumme zu verkaufen und auf die Anmelderin zu übertragen.

Alle oben genannten Wege der Mitwirkung sind in Japan jedoch nur gegen eine angemessene Vergütung zu erwarten, die in der Regel zwischen Yen 500.000 und Yen 1 Mio. beträgt. Eine unentgeltliche Mitwirkung gibt es daher grundsätzlich nicht.

3. *Bestreiten der Verwechslungsgefahr*

Da der Drei-Punkte-Beobachtungstest bislang noch in der Prüfungsinstanz durchgängig Anwendung findet, in der Beschwerdeinstanz aber in vielen Fällen eine Gesamtbewertung von Klang, Bedeutung und Schriftbild stattfindet, wird in Zukunft die Option des Bestreitens der Verwechslungsgefahr bei Wortmarken an Wert gewinnen. Ob dieser Trend, der sich in der Beschwerdeinstanz durchgesetzt hat, auf die Prüfungsinstanz rückwirkt, muss abgewartet werden.

VII. SCHLUSSBEMERKUNG

Wegen der verschiedenen Schriftzeichen kann die Verwechslungsgefahr von Wortmarken in Japan nur durch Fach- und Sprachkundige geprüft werden. Um unnötige Bescheide zu vermeiden, ist daher die Ausführung einer Vorabrecherche empfehlenswert. Bei einer Recherche wird der Anwalt die neue Praxis der Gesamtbewertung von Klang, Bedeutung und Schriftbild berücksichtigen. Sieht er aufgrund der neuen Tendenz eine Chance zur Eintragung, sollte er seinen Mandanten vorwarnen, dass er sich in diesem speziellen Fall auf die Einreichung einer Beschwerde einstellen muss, um eventuell doch noch eine erfolgreiche Eintragung zu ermöglichen.

DINNER SPEECH

100 Jahre Sonderhoff & Einsel: 1910 – 2010

*Hartwig Sonderhoff**

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Grotheer, sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes der DJJV, sehr geehrte Referenten, Moderatoren, Damen und Herren Kollegen, liebe Gäste!

Ich freue mich sehr, Sie heute Abend als Gäste von Sonderhoff & Einsel begrüßen zu dürfen. Wir empfinden es als große Ehre, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, um mit uns den 100sten Geburtstag der Kanzlei zu feiern und uns Gelegenheit zu geben, Ihnen als unseren Mandanten für Ihr Vertrauen in unsere Kompetenz zu danken. Leider kann unser Senior, Rechtsanwalt Yoshiaki Katoh, Sie hier nicht begrüßen, weil er aus traurigen familiären Gründen in Japan bleiben musste.

Als wir uns überlegt haben, wo und wie wir das Jubiläum feiern sollten, dachten wir zunächst an ein Symposium in Japan mit Besuchen des Nô- und des Kabuki-Theaters und Ausflügen nach Kyoto oder Kamakura als Nebenprogramm, aber im Hinblick auf den mit einer Reise von Deutschland nach Japan verbundenen Aufwand haben wir davon Abstand genommen und uns für das Ihnen deutlich näher gelegene Frankfurt im Zentrum von Deutschland entschieden.

Und was das Wie angeht, so hoffen wir, dass das Symposium der DJJV in Frankfurt Ihren Interessen entgegen kommt und Ihren Wissensdurst stillt.

Zwar stehen einige von Ihnen bzw. Ihren Mandanten seit Jahrzehnten, teils seit vor dem Zweiten und auch vor dem Ersten Weltkrieg, mit uns in Verbindung, aber den Gründer der Kanzlei, Dr. Vogt, und seinen späteren Partner, Dr. Sonderhoff, haben Sie wohl kaum kennen lernen können, und so möchte ich Ihnen schildern, wer diese Personen waren und wie sie die Kanzlei aufgebaut und nach beiden Kriegen wieder aktiviert haben.

* Zur Veröffentlichung überarbeitete Fassung der Rede, die der Verfasser am 2. September 2010 in Frankfurt am Main im Rahmen der Veranstaltungen anlässlich des Symposiums der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung und der Goethe-Universität Frankfurt am Main gehalten hat. Der Verfasser ist als Rechtsanwalt in Hamburg zugelassen und seit 1969 in der Kanzlei Sonderhoff & Einsel in Tokyo tätig.

In der Beilage zu der Deutschen Japan-Post vom 1. Januar 1910 wurde Folgendes mitgeteilt:

„Der bisherige Dolmetscher der Kaiserlichen Botschaft in Tokyo, Dr. K. Vogt, zuletzt am deutschen Konsulat in Kobe tätig, scheidet am 1. Januar 1910 aus den Diensten des Reiches mit Genehmigung und Einverständnis des Auswärtigen Amtes aus. Er tritt mit gleichem Datum als Teilhaber in die frühere Firma Crosse & Sawada, Rechts- und Patentanwälte ein, welche in Zukunft unter dem Namen Crosse, Heath & Vogt weitergeführt werden wird. Herr Dr. Vogt wird seinen ständigen Wohnsitz in Yokohama nehmen, monatlich aber zumindest ein Mal nach Kobe gehen, um dort die Geschäfte der deutschen Firmen wahrzunehmen.“

Am 19. Februar 1910 berichtete die Deutsche Japan-Post:

„Herr Dr. Vogt, Rechtsanwalt, Yokohama, ist bei dem Kaiserlichen Patentamt als Patentanwalt zugelassen“.

Vogt, geboren am 23. April 1878 in Nienburg an der Saale, hatte 1897 in Berlin das Jura-Studium und Sprachkurse im Japanischen begonnen, denn er hatte erfahren, dass das Auswärtige Amt Kandidaten für den diplomatischen Auslandsdienst suche. Nach Referendarexamen und Promotion wurde er vom Auswärtigen Amt angenommen und 1902 an die Deutsche Gesandtschaft berufen. Bald nach seinem Eintreffen 1903 in Tokyo übernahm er das Referat für alle Rechtsangelegenheiten. Das moderne japanische Recht war stark vom deutschen Recht geprägt, vor allem in seiner Systematik, und so fiel es Vogt nicht schwer, sich in das japanische Recht einzuarbeiten, es zu lesen, zu verstehen, ins Deutsche zu übersetzen und in diesem Recht zu arbeiten.

Im Herbst 1906 nahm er im Einverständnis mit der Botschaft das Angebot von Prof. Loenholm an, ihn in seiner Rechtsanwalts- und Patentanwaltspraxis für neun Monate zu vertreten. 1907 vertrat er für sechs Monate den Generalkonsul Dr. Ohrt in Yokohama und lernte dort die Vertreter der deutschen Unternehmen näher kennen. Als im Jahr 1909 nicht Vogt, sondern ein anderer zum Konsul ernannt wurde, entschloss sich Vogt, Urlaub vom diplomatischen Dienst zu nehmen und als Rechtsanwalt tätig zu werden – das Urlaubsgesuch wurde von der Botschaft unterstützt und gewährt, und auch in der Folgezeit erhielt sich Vogt das gute Verhältnis zu der Botschaft.

In der Partnerschaft mit Crosse und Heath war es Aufgabe von Vogt, vor allem deutsche Unternehmen zu betreuen, zu denen seine Partner nur wenig Zugang hatten. Vogt war erfolgreich, befasste sich im Wesentlichen mit allgemeinen Rechtsfällen aus dem bürgerlichen Recht und Handelsrecht und mit Fragen des Patent- und Markenrechts.

Mit der Vertretung der Mandanten vor den ordentlichen Gerichten wurde ein japanischer Rechtsanwalt beauftragt. Anfang 1913 endete die Partnerschaft und Vogt führte die Praxis in Yokohama mit den bisherigen japanischen und deutschen Mitarbeitern fort.

Im August 1914 wurde Vogt nach Tsingtao einberufen, vier Monate später landete er wieder in Japan, diesmal als Kriegsgefangener in Kumamoto auf Kyushu. Das Lager wurde 1915 nach Kurume verlegt, und dort leitete Vogt bald das Orchester, das musikalische Werke, Partien aus Wagner-Opern, die 5. Symphonie von Beethoven, die 7. Symphonie von Bruckner und andere anspruchsvolle Werke aufführte. In seiner übrigen freien Zeit übersetzte er japanische Gesetzestexte ins Deutsche und gab für seine um die tausend Kameraden eine deutsche Zeitung unter dem Namen „Der Rufer im Streit“ heraus, die er auf Nachrichten aus japanischen Zeitungen, insbesondere der Osaka Mainichi stützte. Anfang 1920 wurde das Lager aufgelöst und Vogt kehrte nach Yokohama zurück.

Im Zusammenhang mit der Reorganisation des Vertriebs von Produkten der IG Farben in Japan wurde Vogt 1926 zum ständigen juristischen Berater der in Japan neu gegründeten Vertriebsgesellschaft bestellt, auch wurde ihm die Vertretung der deutschen Werke der IG Farben auf dem Patentgebiet übertragen. Vogt war damals 48 Jahre alt. Er befürchtete, dass seine Arbeitskraft für die Bewältigung dieser Aufgaben auf Dauer nicht ausreichen könnte und beschloss, sich in Deutschland nach einem jüngeren deutschen Rechtsanwalt als Mitarbeiter umzusehen.

1927 fuhr Vogt nach Deutschland und besuchte zunächst seinen in Hamburg ansässigen Bruder. Unter Hamburger Rechtsanwälten stießen Vogts Anfragen aber auf wenig Interesse. Die Frau des Bruders besuchte aber regelmäßig Hauskonzerte und hatte bei solchen Gelegenheiten eine Sängerin näher kennen und schätzen gelernt, deren Bruder Jurist bei der Norddeutschen Bank in Hamburg war. Ergebnis dieser Verflechtungen war, dass Vogt die Norddeutsche Bank besuchte und mit dem Bruder der Sängerin sprach, mit Dr. Sonderhoff, meinem Vater. Geboren 1897, dem Jahr, als Vogt sein Studium begann, war er von 1914 bis 1916 im Krieg gewesen, wurde verwundet, hatte sodann Recht studiert und 1921 promoviert und war dann 1925, als 28jähriger, Leiter der Rechtsabteilung der Norddeutschen Bank geworden. Als Vogt ihn 1927 besuchte, zeigte mein Vater spontan großes Interesse an der Tätigkeit in Japan, denn er konnte nicht auf baldige weitere Beförderung hoffen, weil die Norddeutsche Bank von der viel größeren Berliner Diskontogesellschaft übernommen werden sollte und dort war die Rechtsabteilung gut mit älteren Kollegen besetzt. So einigten sich die Herren relativ schnell, mein Vater begann nebenbei Japanisch zu lernen und traf im März 1929 in Japan ein. Damals wirkten in dem Büro, das nach dem großen Erdbeben von 1923 nach Tokyo verlegt worden war, außer Vogt zwei deutsche und zwölf japanische Mitarbeiter.

1932 wurde Dr. Sonderhoff Partner, und die Kanzlei als „Dres. Vogt & Sonderhoff“ benannt. Vogt war damals 54 Jahre alt und begann, sich allmählich aus dem aktiven Geschäft zurückzuziehen. Die Kanzlei blühte und gedieh, in dem von Japan besetzten Teil Chinas, der als „Kaiserreich Mandschukuo“ bezeichnet wurde und mit der von

Japan abhängigen Regierung des vormals letzten Kaisers von China, Pu Yi, unter japanischer Kontrolle stand, wurde ein Zweigbüro errichtet. Nach dem Ende des Pazifischen Krieges musste sich Japan aus China zurückziehen, das dortige Büro der Kanzlei „Dres. Vogt & Sonderhoff“ wurde aufgelöst. In Japan verlegte Vogt das Büro in sein am Meer gelegenes Privathaus in Ninomiya.

1947 wurde mein Vater – wie die meisten Deutschen – auf Veranlassung der Besatzungsmacht mit seiner Familie nach Deutschland repatriert, aber Vogt konnte in Japan bleiben und hielt mit den ehemaligen japanischen Mitarbeitern und Anwälten Kontakt. Von Zeit zu Zeit berichtete er meinem in Hamburg ansässigen Vater über den Gang der Verhandlungen zwischen Japan und den Alliierten. Schließlich kam es zum Friedensvertrag von San Francisco und 1952 im Frühjahr reiste mein Vater, nun immerhin 55 Jahre alt, mit dem Visum Nr. 1 erneut in Japan ein, um das Büro unter dem bewährten Namen wieder aufzubauen – Vogt war damals 74 Jahre alt, sehr stark sehbehindert und zudem mit einem Hüftleiden stark gehbehindert und konnte deshalb kaum mehr mitwirken.

Der Wiederaufbau des Büros wurde vor allem dadurch erleichtert, dass die von den Alliierten beschlagnahmten Patente, Marken usw. deutscher Unternehmen den ursprünglichen Inhabern wieder zurückgegeben werden konnten, wenn diese fristgemäß einen Antrag beim Japanischen Patentamt stellten und nachwiesen, dass sie Inhaber oder dessen ordentlicher Rechtsnachfolger waren. Da die IG Farben zwar in vielen Fällen Inhaber bzw. Anmelder war, sich aber in Liquidation befand und gleichzeitig für die einzelnen Sparten Nachfolgesellschaften gegründet worden waren, musste in vielen Einzelfällen der Nachweis erbracht werden. Dabei kam die Kanzlei in engen Kontakt mit den Nachfolgesellschaften und konnte daher nun diese als Klienten gewinnen. Damit wuchs die tägliche Arbeit stark an, deshalb begann mein Vater 1954/5 nach einem jüngeren deutschen Kollegen zu suchen, wie schon Vogt 25 Jahre zuvor.

Wieder war es schwierig, einen deutschen Juristen für die Tätigkeit in Japan zu finden. Wieder waren es Damen, die den Stein ins Rollen brachten, dieses Mal zwar auch in Hamburg, aber nicht über die Musik, sondern über das gesellschaftliche Bridge-Spiel. Eine Spielerin kannte oder berichtete Frau Einsel sr. in Celle über das Anliegen, und diese gewann ihren zweiten Sohn Reinhard dafür. Reinhard Einsel, im Jahr 1927 in Berlin geboren, also in dem Jahr, in dem Vogt in Hamburg nach einem jüngeren Kollegen gesucht hatte, war in Berlin groß geworden, hatte als Flakhelfer auf dem Flakturm Zoo in Berlin und als Frontsoldat unter General Wenck den Zweiten Weltkrieg miterlebt und war im weiteren Verlauf in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten. Nach seiner Entlassung hatte er 1946 seine Familie in Celle wiedergefunden und in Göttingen das Jura-Studium aufgenommen. Jedoch war ihm nach einer größeren privaten Enttäuschung ein Ortswechsel durchaus willkommen, und so nahm er bald das ihm per Luftpost erklärte Angebot meines Vaters an.

Nach Ableistung seiner Assessorenstelle wurde Reinhard Einsel in Celle Anfang 1956 zur Anwaltschaft zugelassen und traf im Frühjahr 1956 in Japan ein – am nächsten Tag begannen die Büroarbeit und anschließend der japanische Sprachunterricht. In den

Kreisen der deutschen Kolonie in Tokyo fand er aufgrund seines geselligen Wesens und seines Berliner Humors schnell Anschluss, wirkte auch bald in der Handelskammer mit und wurde als Berater und Vertrauensperson in einer Reihe bedeutender Niederlassungen deutscher Unternehmen geschätzt. Er baute die Patentabteilung des Büros stark aus. Über seinen als Patentanwalt bei Telefunken in Hannover tätigen Bruder lernte er Patentanwalt Yano kennen und konnte ihn für die Kanzlei gewinnen. Im Referendarinstitut des Obersten Gerichtshofs wirkte er als Assistent im Sommerkurs für deutsches Recht und etablierte gute persönliche Kontakte.

Er trat vorsorglich in die Rechtsanwaltskammer in Okinawa ein, in der Hoffnung auf Übernahme bei Beendigung des dort geltenden Besatzungsstatuts. Als Japan in den frühen 70er Jahren die Souveränität über Okinawa zurückgewann, wurde Reinhard Einsels zunächst auf Okinawa begrenzte Zulassung auf das gesamte japanische Staatsgebiet ausgedehnt und die Kanzlei änderte daraufhin ihren Namen in „Sonderhoff & Einsel“. Mein Vater, inzwischen über 70 Jahre alt, konnte sich allmählich zurückziehen. Herr Einsel kümmerte sich nun aber nicht nur verstärkt um die Kanzlei, sondern in manchen ehrenamtlichen Funktionen bei der Handelskammer, dem Deutschen Schulverein und dem Botschafter-Dittmann-Fonds um die Belange der Deutschen in Japan.

Herr Einsel nahm auch die akademische Erziehung seines Sohnes Felix in die eigene Hand, morgens um 4:30 begann der tägliche Deutschunterricht und anschließend ging es zu anderen Fächern. Als sein Sohn sich nach dem in Japan absolvierten Jurastudium und der in Seattle erworbenen Qualifikation eines Master of Law auf das japanische Patentanwaltsexamen vorbereitete und die ersten Anläufe nicht glückten, sprach der Vater ihm unerschütterlich Mut zu, denn er glaubte an das Durchhaltevermögen und den Erfolg seines Sohnes. Und Recht hatte er – natürlich. Vor zehn Jahren konnten wir alle Felix Einsel zu seinem großen Erfolg gratulieren – er hatte die begehrte Qualifikation erworben. Seither hat Felix Einsel viele japanische Kollegen für die Mitarbeit in der Patent- und Markenabteilung gewinnen können – während wir gemeinsam die deutsche Seite erheblich verstärkt haben, weil wir fest davon überzeugt sind, dass den Erwartungen unserer Auftraggeber nur genügen kann, wer sowohl auf japanischer wie auch auf deutscher Seite den erforderlichen Sachverstand bieten kann und in beiden Mentalitäten zuhause ist.

Mit anderen Worten, ohne enge Zusammenarbeit zwischen Japanern und Deutschen geht es dauerhaft – oder nachhaltig – nicht gut, und in dem Großraum unseres Büros, wo wir täglich Tisch neben Tisch und ohne Trennwände nebeneinander sitzen, entsteht nach und nach mit dem Bestreben, ordentliche Arbeit zu leisten, eine kollegiale Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Japanern, zwischen Patentanwälten und Sachbearbeitern, zwischen Rechtsanwälten, Patentanwälten und Steuerberatern, zwischen Sachbearbeitern, Übersetzern und Schreibkräften, die ein Optimum an Effizienz und ein Minimum von Fehlern ermöglicht, und die jedem einzelnen Grund gibt, stolz auf seine Leistung und die Leistung der Kanzlei insgesamt zu sein.

Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass ich Ihnen die Gründer des Büros, die Herren Dres. Vogt & Sonderhoff vorstellen würde, weil Sie sie nicht mehr kennenlernen konnten. Dieses Ziel habe ich bereits mit der Kurzfassung des Wirkens von Herrn Reinhard Einsel und Herrn Felix Einsel überschritten. So wie Sie diese beiden Personen kennen, sind Ihnen auch weitere Personen und ihre Tätigkeit als Stützpfiler des Büros bekannt – Peter Rodatz und Dr. Jörn Westhoff, beide Teilnehmer an dieser Tagung. Ich sehe daher hier von einer Schilderung ihres Wirkens und auch des Wirkens weiterer Stützpfiler, nämlich unserer japanischer Kollegen ab, die Sie hier um sich sehen und die sich freuen würden, im Verlauf dieser Veranstaltung näheren Kontakt zu Ihnen zu finden.

Jetzt habe ich Ihre Geduld hinreichend strapaziert und beende meine Ansprache. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass die weiteren Stunden unseres Zusammenseins heute und morgen auch für Sie ergiebig sind.

* * * * *

Verzeichnis der Autoren und Herausgeber

Prof. Dr. Moritz Bälz

Positionen: Moritz Bälz ist Inhaber des Lehrstuhls für Japanisches Recht einschließlich seiner kulturellen Grundlagen am Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main und affiliert mit dem dortigen Interdisziplinären Zentrum für Ostasienstudien (IZO). Er ist Ko-Schriftleiter der „Zeitschrift für Japanisches Recht / Journal of Japanese Law“, Mitglied des Editorial Board des European-Asian Journal of Law and Governance und Mitglied des Leitungsgremiums des LOEWE-Forschungsschwerpunkts „Außergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung“.

– *Werdegang:* Studium in Rechtswissenschaften, Japanologie und Philosophie an der Freien Universität Berlin und der Keio University, Tokyo (1991-98). 1998-2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg. 2001 Stipendiat am Deutschen Institut für Japanstudien (DIJ). 2001-2002 Master of Laws an der Harvard Law School, Cambridge/Mass. 2002 New York Bar Exam. 2002-2003 Joseph Story Research Fellow Harvard Law School. 2005 Promotion zum Dr. jur. an der Universität Hamburg. 2003-2008 Rechtsanwalt (zuletzt Principal Associate) bei Freshfields Bruckhaus Deringer in New York und Frankfurt am Main. Oktober 2006 ICCLP Visiting Researcher from Overseas an der University of Tokyo. 2008 Berufung an die Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2008-2010 Geschäftsführender Direktor des Interdisziplinären Zentrums für Ostasienstudien (IZO). 2011 Gastwissenschaftler an der Kyoto University. – *Mitgliedschaften:* u.a. Vice-President der Harvard Law School Association of Germany (HLSAG). Mitglied des Vorstands der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung (DJJV). – *Forschungsschwerpunkte:* Vergleichende Analyse des japanischen Wirtschaftsrechts; Rechtstransfer; Reform des Justizwesens in Japan einschließlich der außergerichtlichen Streitbeilegung; Japanische Rechtssprache und ihre pädagogische Vermittlung. Publikationen aus jüngerer Zeit umfassen „Handbuch Japanisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Köln 2011 (mit H. Baum); „Business Law in Japan: Cases and Comments. Intellectual Property, Civil, Commercial and International Private Law. Writings in Honour of Harald Baum“, Alphen aan den Rijn 2012 (mit M. Dernauer, C. Heath and A. Petersen-Padberg).

Prof. Dr. Harald Baum

Positionen: Harald Baum ist Wissenschaftlicher Referent und Leiter der Japan-Abteilung am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, Professor an der Universität Hamburg, Research Associate, European Corporate Governance Institute, Brüssel, und Gründungsschriftleiter der „Zeitschrift für Japanisches Recht / Journal of Japanese Law“ (seit 1996).

– *Werdegang:* Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Hamburg und Freiburg (1971-77); 1981 Zulassung als Rechtsanwalt in Hamburg; 1984 Promotion zum Dr. iur. an der Universität Hamburg; 1985 Eintritt in das Max-Planck-Institut; 1990/91 als Forschungsstipendiat der AvH / JSPS an der Universität Kyoto; 2004 Habilitation an der Universität Hamburg; 2005 Gastprofessur an der Universität Tokyo; 2006 Visiting Scholar an der Universität Melbourne. 2010 Verleihung des Preises der Stiftung zur Förderung japanisch-deutscher Wissenschafts- und Kulturbeziehungen (JaDe) für herausragende Leistungen und Verdienste im Wissenschafts- und Kulturaustausch zwischen Japan und Deutschland. 2012 Festschrift: „Business Law in Japan: Cases and Comments. Intellectual Property, Civil, Commercial and International Private Law. Writings in

Honour of Harald Baum“, Alphen aan den Rijn 2012. – *Mitgliedschaften*: Vizepräsident der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung. Mitglied des Advisory Board of the Australian Network of Japanese Law, Sydney; Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Interdisziplinären Zentrums für Ostasienstudien an der Goethe-Universität Frankfurt; ferner u.a. Mitglied der Académie Internationale de Droit Comparé, der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, der Gesellschaft für Rechtsvergleichung, der Zivilrechtslehrervereinigung. – *Forschungsschwerpunkte*: Japanisches Recht; deutsches und europäisches Handels-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht; Internationales Privat- und Verfahrensrecht. Zahlreiche Publikationen als Autor und/oder Herausgeber im In- und Ausland zu den einzelnen Forschungsschwerpunkten. Zwei neuere Publikationen sind: „Handbuch Japanisches Handels- und Wirtschaftsrecht“, 1.800 S., Köln 2011 (mit M. Bälz); „The Derivative Action in Asia – A Comparative and Functional Approach“, 450 S., Cambridge 2012 (mit D. W. Puchniak u. M. Ewing-Chow).

Felix-Reinhard Einsel

Positionen: Felix Einsel ist Managing Partner der Kanzlei Sonderhoff & Einsel. – *Werdegang*: Felix Einsel wurde 1968 in Japan als Sohn eines deutschen Vaters und einer japanischen Mutter geboren. Nach bestandem Abitur an der deutschen Schule in Tokyo, studierte er mit Erfolg Rechtswissenschaft an der Rikkyo Universität, und absolvierte danach ein elektrotechnisches Studium an der Tokyo Universität of Science und erwarb sodann an der Universität of Washington einen Master of Laws (LL.M). 1994 folgte die Zulassung als Rechtsanwalt in New York; 1999 die Zulassung als japanischer Patentanwalt. Bis heute ist Felix Einsel der einzige deutsche Staatsangehörige, der in Japan als Patentanwalt zugelassen ist. Im Jahre 2004 erwarb er eine zusätzliche Lizenz für Patentanwälte, mit der er Patentverletzungsklagen bis zum Obersten Gerichtshof vertreten kann. Felix Einsel trat 1994 in die Kanzlei Sonderhoff & Einsel ein, wo er noch mehrere Jahre zusammen mit seinem Vater arbeiten konnte. Seit dem Jahre 2009 ist er Managing Partner der Kanzlei. – *Ehrenamtliche Tätigkeiten*: Vizepräsident Nippon Carl Duisberg Gesellschaft (2008–2011); Vorstandsmitglied in der Japanisch-Deutschen Gesellschaft; Member of INTA Japan Patent Office Subcommittee (JPO Subcommittee). – *Veröffentlichungen und Vorträge*: Zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge im In- und Ausland zu patentrechtlichen Themen, u.a. seit 2008 Ko-Autor „The latest IP developments in Europe“ im I.P. Annual Report, NBL; seit 2006 Lektor im Sommerprogramm „Patent Enforcement at German Courts“ des Osaka Institute of Technology.

Dr. Peter Ganea

Positionen: Peter Ganea ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator des Masterstudiengangs Modern East Asian Studies an der Goethe-Universität Frankfurt. – *Werdegang*: Studium der Japanologie, Sinologie und Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München (1990-1996); 2000 Promotion zum Dr. phil. an der Universität München; Referent für Asien am Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (2000-2009); 2005 Gastdozentur an der Hitotsubashi-Universität; 2011 Teilvertretung der Professur für chinesische Rechtskultur an der Universität zu Köln. – *Mitgliedschaften*: Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI); Editorial Council des Electronic Journal in Communication, Information and Innovation in Health (RECIIS), herausgegeben vom Centro de Informação Científica e Tecnológica of the Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ), Brasilien; Mitglied im Beirat des Indian Journal of Intellectual Property Law (IJIPL), NALSAR University of Law. – *Forschungsschwerpunkte*: Immaterialgüterrecht mit Schwerpunkt Asien; zahlreiche Publikationen als Autor und Mitherausgeber zum Immaterialgüterrecht Japan, China und Südostasien, u.a. Intellectual Property Law in Asia, 357 S., Berlin/Heidelberg 2009 (mit Goldstein et al.)

Prof. Dr. Florian Jacoby

Positionen: Florian Jacoby ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrens-, Insolvenz- und Gesellschaftsrecht an der Universität Bielefeld sowie Direktor der dortigen Forschungsstelle für Immobilienrecht. Auch ist er Mitglied des Herausgeberbeirats der Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP). – *Werdegang:* Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg (1991-96), wissenschaftlicher Mitarbeiter ebendort (1996-1998), Rechtsreferendar am Hanseatischen Oberlandesgericht (1998-2001); 1999 Promotion bei Prof. Dr. Reinhard Bork in Hamburg (Thema: Der Musterprozessvertrag); 2001-2006 Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Hamburg; 2006 Habilitation in Hamburg (Thema: Das private Amt). 2006 Ruf an die Universität Bielefeld. 2008 Ablehnung eines Rufs an die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg auf einen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Insolvenzrecht. – *Mitgliedschaften:* Zivilrechtlehrervereinigung e.V., Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer, Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (VGR). – *Forschungsschwerpunkte:* Eine große Zahl seiner Veröffentlichungen hat das Insolvenz- und Gesellschaftsrecht zum Gegenstand. Hervorheben lassen sich die Kommentierungen der Insolvenzaufrechnung im Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht (4. Aufl., 2012), der Rechtsfolgen der Insolvenzanfechtung im Kübler/Prütting/Bork (Loseblatt, letzte Überarbeitung: Nov. 2011) und der Geschäftsführung im GmbH-Kommentar von Bork/Schäfer (2. Aufl., 2012). Auf dem Gebiet des Zivilrechts sind die Kommentierungen gemeinsam mit Frank Peters im Staudinger [Werkvertrag (§§ 631 – 651 BGB), Neubearbeitung 2008; Verjährungsrecht (§§ 194 – 225), Neubearbeitung 2009] zu nennen. Zum Verfahrensrecht liegt ein gemeinsam mit Reinhard Bork und Dieter Schwab herausgegebener Kommentar zum FamFG (1. Aufl., 2009) vor, in der er breite Teile des Allgemeinen Teils (§§ 1 – 14; 23 – 37 FamFG) selbst kommentiert hat.

Rechtsanwalt Ryôichi Mimura

Positionen: Ryôichi Mimura ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Nagashima, Ono und Tsunematsu in Tokyo. – *Werdegang:* 1977 Abschluss des Jurastudiums an der Universität Tokyo, 1977-1979 Referendariat, 1979-1989 Assistenzrichter am Bezirksgericht Tokyo, Dienst in der Abteilung für Zivilsachen der Direktion für Allgemeines im Obersten Gerichtshof, Assistenzrichter am Familiengericht Asahikawa; 1981-1983 Forschungsaufenthalt an der Universität Köln; 1989-1993 Richter am Bezirksgericht Tokyo (1989-1991 Kammer für gewerblichen Rechtsschutz), 1993-1998 Untersuchungsbeamter am Obersten Gerichtshof (Sachen des gewerblichen Rechtsschutzes, allgemeine Zivilsachen), 1998-2005 Richter am Bezirksgericht Tokyo (Kammer für gewerblichen Rechtsschutz, 1998-1999 stellvertretender Kammervorsitzender, 1999-2005 Kammervorsitzender), 2005-2008 Richter am Obergericht für gewerblichen Rechtsschutz, 2008-2009 Richter am Obergericht Tokyo, seit August 2009 in der gegenwärtigen Position, außerdem: April 2010 Gastprofessor an dem Graduiertenkolleg (Fachrichtung: Rechtswissenschaften) der Waseda Universität. – *Mitgliedschaften:* Anwaltskammer Tokyo I, Japanischer Verein für Urheberrecht. – *Forschungsschwerpunkt:* Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Japan und Deutschland. Zahlreiche Publikationen und Vorträge zum Forschungsschwerpunkt in japanischer und deutscher Sprache.

Prof. Dr. Dr. h.c. Satoshi Nishitani

Positionen: Satoshi Nishitani ist Professor emeritus an der städtischen Universität Osaka, Mitglied und Vertreter des öffentlichen Interesses in der Arbeitskommission der Präfektur Nara. – *Werdegang:* Studium der Rechtswissenschaft an der juristischen Fakultät der Universität Kyoto, Abschluss des Doktorkurses (1971), Associate Professor an der städtischen Universität Osaka (1971-1983) und ebendort ordentlicher Professor für Arbeitsrecht (1983-2007). Promotion zum

Dr. jur. (1988). Professor an der Law School der Universität Kinki (2007-2010). Forschungsaufenthalte in Deutschland an den Universitäten Gießen (1975-1977) und Frankfurt (1982), Gastprofessor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (1991), Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universität Freiburg (2004). – *Mitgliedschaften*: Vorsitzender der Gesellschaft für Japanisches Arbeitsrecht (1997-1999), Mitglied des “Science Council of Japan“ (1997-2003). – *Forschungsschwerpunkte*: japanisches Arbeitsrecht sowie die Rechtsvergleichung zwischen dem japanischen und dem deutschen Arbeitsrecht. Zahlreiche Publikationen in Japan und Deutschland, unter anderem: Vergleichende Einführung in das japanische Arbeitsrecht (2003, Carl Heymanns Verlag), *Rôdô kumiai-hô* [Kollektives Arbeitsrecht] (2. Aufl. 2006, Yuhikaku), *Rôdô-hô* [Arbeitsrecht] (2008, Nihon Hyoron-sha).

Prof. Tetsuya Obuchi

Positionen und Mitgliedschaften: Tetsuya Obuchi ist Professor an der juristischen Fakultät der Universität Tokyo; Geschäftsführender Direktor der Akademischen Gesellschaft für Gewerblichen Rechtsschutz, Japan; Direktor der Akademischen Gesellschaft für Urheberrecht, Japan; Direktor der International Literary and Artistic Association of Japan [A.L.A.I. Japan]; Vorsitzender des Unterausschusses für Patentwesen und des Unterausschusses für Geschmacksmusterwesen, Untergruppe für geistige Eigentumspolitik, Rat für Industriestruktur, Patentamt; stellvertretender Vorsitzender des Unterausschusses für die Regelung des Urheberrechts, Untergruppe für Urheberrecht, Rat für Kultusangelegenheiten, Amt für Kultusangelegenheiten. – *Wichtige Publikationen*: *Tokkyo shinketsu torikeshi soshô kihon kôzô-ron* [Theorien der grundlegenden Struktur des gerichtlichen Prüfungsverfahrens von Entscheidungen der Beschwerdekammern des Patentamts] (Yuhikaku, 2003); *Chiteki zaisan soshô seido no kokusai hikaku* [Internationaler Vergleich der Gerichtsverfahren im Immaterialgüterrecht] (Mitautor) (Shôji Hômu, 2003); Two Major and Long-Lasting Patent Law Issues in Japan, in: Prinz zu Waldeck, et al. (eds.), *Patents and Technological Progress in a Globalized World: Liber Amicorum Joseph Straus*, 431-444 (2009); *Chiteki zaisan-hô hanrei-shu* [Sammlung der Rechtsprechung im Immaterialgüterrecht] (Mitautor) (Yuhikaku, 2005, 2010 rev. Aufl.); *Tokkyo shobun, tokkyo-ken to tokkyo muko no honshitsu ni kansuru kiso-ron* [Grundlegende Theorie zur Patenterteilung, zum Recht aus dem Patent und zur Patentnichtigkeit] in: Jahresschrift der Japanischen Akademischen Gesellschaft des Gewerblichen Rechtsschutzes Nr. 35 (Yuhikaku, 2011) 63-151; *Senmon soshô koza 6 tokkyo soshô* [Der Patentprozess, Band I & II] (Mitredakteur & Mitautor, Minji-hô Kenkyû-kai, 2012).

Dr. Konrad Retzer

Positionen: Konrad Retzer ist seit Juni 2009 Vorsitzender Richter des 6. Zivilsenats am OLG München, der u.a. für Patentrecht (Verletzungs- und Vindikationsverfahren) zuständig ist. Er ist Mitautor des Kommentars „Harte/Henning“ zum UWG sowie des Handbuchs des Fachanwalts „Gewerblicher Rechtsschutz“. – *Werdegang*: Studium der Rechtswissenschaft an der Ludwig Maximilians Universität München 1976/1977 und 1978/1982. Im Anschluss an das Zweite Juristische Staatsexamen im November 1985 ist er seit Januar 1986 als Richter und Staatsanwalt im Justizdienst des Freistaates Bayern tätig; im Anschluss an eine Abordnung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe, I. Zivilsenat, von November 1990 bis Oktober 1993 ist er seither ausschließlich im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes beim Landgericht München I (als Richter von November 1993 bis September 2000 sowie als Vorsitzender Richter einer Patentstreitkammer von März 2003 bis Mai 2009) sowie am OLG München (Oktober 2000 bis Februar 2003 als Richter am 29. Zivilsenat/ Kartellsenat und nunmehr als Vorsitzender Richter) tätig.

Prof. Maki Saito

Positionen: Maki Saito ist ordentliche Professorin an der Universität Kyoto (seit 2012). – *Werdegang:* Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Kyoto (1994-1998); wissenschaftliche Assistentin an der Universität Kyoto (1998-2001); außerordentliche Professorin an der Universität Kyoto, Lehrstuhl für Handelsrecht (1998-2012); Forschungsstipendiatin der JSPS am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg (2003-2005). – *Mitgliedschaften:* *Nihon Shihô Gakkai, Nichidoku Hôgakkai*, Forschungsschwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht.

Matthias Schütz LL.M. (UEA Norwich & Temple Philadelphia)

Positionen: Matthias Schütz ist Legal Counsel für die Region Europa bei der Bayer Consumer Care AG in Basel/Schweiz. – *Werdegang:* 1993–1999 Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Bremen, Liverpool und Münster. 1999 Erstes Juristisches Staatsexamen in Hamm. 2000 Erwerb des Master of Law Titels an der University of East Anglia in European Business Law. 2000-2002 Referendariat beim OLG Oldenburg. 2002 Zweites Staatsexamen in Hannover und Zulassung als Rechtsanwalt in Bremen. 2002-2004 DAAD Stipendiat für das Programm 18 Monate Sprache und Praxis Japan. 2004-2010 Head of Law & Patents sowie Compliance Officer für die Bayer Gruppe Japan in Tokyo und Osaka. 2010 Erwerb des Master of Law Titels im Amerikanischen Recht an der Temple University Philadelphia (Tokyo Campus). Seit Juli 2010 tätig als Legal Counsel für Bayer Healthcare in Basel.

S. E. Botschafter a.D. Dr. Takahiro Shinyo

Bildungsweg: 1972 Abschluss des Studiums an der Universität Osaka, Fakultät der Rechtswissenschaften; 1973-75 Studium an der Georg-August-Universität Göttingen (Völkerrecht); 1993 Professor, Fakultät der Rechtswissenschaften, Universität Osaka; 1994-96 Professor, Osaka School of International Public Policy, Universität Osaka.

– *Beruflicher Werdegang:* 1971 Aufnahmeprüfung für den Höheren Diplomatischen Dienst; 1972 Eintritt in das Außenministerium; 1975 Dritter und zweiter Botschaftssekretär, Botschaft von Japan in der Schweiz; 1984 Erster Sekretär, Botschaft von Japan in China; 1987 Botschaftsrat, Botschaft von Japan in der Bundesrepublik Deutschland; 1989 Leiter des Abrüstungsreferats, Abteilung für Vereinte Nationen, Außenministerium; 1991 Leiter des Referats für UN-Politik, Abteilung für Vereinte Nationen, Außenministerium; 1996 Gesandter, Botschaft von Japan in der Bundesrepublik Deutschland; 1999 Stellvertretender Leiter der Abteilung für Europäische und Ozeanische Angelegenheiten; 2002 Generalkonsul von Japan in Düsseldorf; 2005 Leiter der Abteilung für globale Angelegenheiten; 2006 Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter bei der Ständigen Vertretung von Japan bei den Vereinten Nationen; 2008 Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter von Japan in der Bundesrepublik Deutschland; seit 2012 Vizepräsident der Kwansei-Gakuin Universität in Hyogo, Japan. – *Sprachkenntnisse:* Japanisch, Englisch, Deutsch.

Rechtsanwalt Hartwig Sonderhoff

Geboren am 16. September 1937 in Yokohama als zweites Kind des Dr. Roland Sonderhoff und seiner Ehefrau Erna geb. Kracht. Repatriert 1947 nach Hamburg, Abitur 1957 im Gymnasium Landschulheim am Solling, Holzminden, Studium der Rechtswissenschaft ab 1957 in Freiburg i. Breisgau, ab 1968 in Genf, ab 1969 in Hamburg, dort 1. und 2. Staatsexamen. Zulassung als Rechtsanwalt in Hamburg erstmals 1967. 1968 Eintritt in die damals als Dres. Vogt & Sonderhoff firmierende Rechtsanwaltskanzlei in Tokyo. Seither dort beruflich aktiv mit Schwerpunkt auf dem

Gebiet des Marken- und Gesellschaftsrechts. 1975, 1977, 1979 und 1981 Assistent im Sommerkursus für deutsches Recht am Ausbildungsinstitut des Obersten Gerichtshofes für japanische Referendare. – *Ehrenamtliche Tätigkeiten*: Vorstandsmitglied der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Tokyo und Yokohama (1971 bis 1981), der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan (1980 bis 1983), des Bluff Hospital in Yokohama (1974 bis 1984) und der St. Maur International School in Yokohama (1981 bis 2005). – *Auszeichnungen*: Bundesverdienstkreuz am Bande (2001). – *Mitgliedschaften*: Kuratorium der DJJV; GUR; European Business Council (Tokyo), Subcommittee Legal Services.

Yasuhiro Takeda

Positionen: Yasuhiro Takeda ist ehem. Direktor der Abteilung für Intellektuelles Eigentum in der Hauptverwaltung der Bridgestone Corporation, Tokyo, und Manager und Interessenskonflikt-ratgeber für Intellektuelles Eigentum, Strategie und Zentrale Zusammenarbeit zwischen Industrie, Schule und Amt an der Chuo Universität, Tokyo. – *Werdegang*: März 1975 B.Sc. in Nuklearphysik, Universität Hiroshima, April 1975 Eintritt in die Bridgestone Tire Corporation (später: Bridgestone Corporation); Oktober 1975 Wechsel in die Patentabteilung (jetzt: Abteilung für geistiges Eigentum, Hauptverwaltung bei Bridgestone); September 1986 bis März 1988 Trainee bei Marks & Clerk Patentanwälte, Großbritannien, und Hoffmann Eitle, München; April 2001 Abteilungsleiter der Abteilung für geistiges Eigentum, Hauptverwaltung bei Bridgestone, Oktober 2006 Direktor dieser Abteilung; seit Juli 2010 in der gegenwärtigen Position an der Chuo-Universität. – *Mitgliedschaften*: Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA – Vorsitzender des Komitees für Geistiges Eigentum), Japan Intellectual Property Association (JIPA – Vorstandsmitglied), Japan Design Protection Association (vorstandsmitglied), Japan Science and Technology Agency (JST – Mitglied des Komitees zur Prüfung neuer Technologien).

Prof. Dr. Dr. Eiji Takahashi

Positionen: Eiji Takahashi ist ordentlicher Professor an der Graduate School of Law der Städtischen Universität Osaka und Vize-Dekan der dortigen Law School. – *Werdegang*: Studium an der juristischen Fakultät der Tōhoku Universität in Sendai (Japan) (1982-1987); 1989 Magistergrad von der Tōhoku Universität; 1990-1993 als Stipendiat des DAAD Gastforscher für Wirtschaftsrecht an der juristischen Fakultät der Universität Göttingen bei Professor Dr. Ulrich Immenga; 1992 Magister iuris (M.iur.) an der juristischen Fakultät der Universität Göttingen; 1994 erste Promotion an der juristischen Fakultät Göttingen; Associate Professor an der Graduate School of Law der Städtischen Universität Osaka (1995-2007); 1997 zweite Promotion an der Tōhoku Universität; Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung an der Universität Freiburg bei Professor Dr. Uwe Blaurock (2000-2002); ordentlicher Professor an der Law School und juristischen Fakultät der Städtischen Universität Osaka (seit 2007); Associate Member der Académie Internationale de Droit Comparé (seit 2008); 2008 Osumi Kenichirō Preis; 2010 Best Textbook Preis; 1998-2011 Mitglied des International Advisory Board von „Journal of Interdisciplinary Economics“; Mitglied des Editorial Board des „Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law“ (seit 2011). – *Forschungsschwerpunkt*: Japanisches, deutsches und europäisches Handels- und Gesellschaftsrecht. Zahlreiche Publikationen als Autor und/oder Herausgeber im In- und Ausland zu den einzelnen Forschungsschwerpunkten. Zwei neuere Publikationen sind: *Doitsu kaisha-hō kaisetsu* [Lehrbuch deutschen Gesellschaftsrechts] (Yūhikaku 2012) 520 S; *Kaisha-hō kaisetsu* [Lehrbuch japanischen Gesellschaftsrechts] (Chūō Keizai-sha 2010) 312 S.

Dr. Jörn Westhoff, M.A.

Positionen: Jörn Westhoff ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Dr. Wehberg und Partner GbR in Hagen/Westfalen. Zugleich ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FernUniversität in Hagen und Lehrbeauftragter für japanisches Recht an der Ruhr-Universität Bochum. – *Werdegang:* 1985-1993 Studium der Rechtswissenschaften, der Japanologie und der Theologie an der Ruhr-Universität Bochum, Studium des japanischen Wirtschaftsrechts an der FernUniversität in Hagen, 1992 Magister-Examen Japanologie, 1993 Erstes Juristisches Staatsexamen, 1996 Zweites Juristisches Staatsexamen, 1997 Zulassung als Rechtsanwalt in Düsseldorf, 1998 Promotion zum Dr. phil. an der Ruhr-Universität Bochum (mit einer Arbeit zum japanischen Zivilrecht), 2001 Zulassung als Auslandsrechtsanwalt (*Gaikokuhô Jimu Bengoshi*) in Japan, 2001 bis 2011 Rechtsanwalt im Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office, Tokyo, seit 2012 in den gegenwärtigen Positionen. – *Mitgliedschaften:* Deutsch-Japanische Juristenvereinigung (DJJV), Vereinigung für sozialwissenschaftliche Japanforschung (VSJF), Gesellschaft für Japanforschung (GJF), Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), MUKK. – *Forschungsschwerpunkte:* Japanisches Recht, Deutsches und europäisches Kirchen-, Religions- und Weltanschauungsrecht, Internationales Privat- und Verfahrensrecht. Zahlreiche Publikationen als Autor und/oder Herausgeber insbesondere zum japanischen Recht, u.a. „Ach, so ist das! Liber Amicorum: Prof. Dr. Toichiro Kigawa zum 80. Geburtstag“ (Hamburg 2005, hrsg. mit Georg Lennartz), zuletzt im „Handbuch Japanisches Handels- und Wirtschaftsrecht“ (Köln 2012, hrsg. von M. Bälz und H. Baum) und in „Business Law in Japan: Cases and Comments. Intellectual Property, Civil, Commercial and International Private Law. Writings in Honour of Harald Baum“, Alphen aan den Rijn 2012.