

tümlich einen Zusammenhang zwischen zwei Unternehmen vermuten, wie z. B. einen solchen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen, hierzu gehören aber auch Sponsor- oder Finanzbeziehungen oder ein personeller Zusammenhang.

#### IV. Bekanntheitsschutz

- 2466 Für den Bekanntheitsschutz wird auf Rdnr. 2441 verwiesen.

#### V. Benutzung des eigenen Namens

- 2467 Das Gesellschaftsgesetz enthält keine Bestimmungen über die Benutzung des eigenen Namens. Insofern wird auf Rdnr. 2442f. verwiesen.

#### C. Schutzzumfang von Domains

- 2468 Der Schutzzumfang von Domains ist nicht gleichzusetzen mit dem Schutzzumfang von Unternehmenskennzeichen, da das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb besondere Bestimmungen über Domains enthält, vgl. Rdnr. 2331.

#### D. Schutzzumfang von Werktitel

- 2469 Vgl. Rdnr. 2242 ff., 2333.

#### E. Schutzzumfang geographischer Herkunftsangaben

- 2470 Vgl. Rdnr. 2245 ff., 2334 ff.

#### F. Schutzzumfang von Namen

- 2471 Es wird auf die obigen Ausführungen, Rdnr. 2249, im Zusammenhang mit einer Registrierung als Marke verwiesen. Eine Person hat ein Recht an ihrem Namen, das als Persönlichkeitsrecht ausgestaltet ist, und kann nach Art. 709 des Zivilgesetzbuchs Schutz begehren, falls ihr Name absichtlich oder fahrlässig durch Dritte in rechtswidriger Weise beeinträchtigt wurde.

### § 8 Einwendungen des Anspruchgegners

	Rdnr.
A. Nichtbenutzung.....	2472
I. Marken.....	2472
II. Unternehmenskennzeichen.....	2474
B. Namen, Adressen, und beschreibende Angaben.....	2475
C. Erschöpfung.....	2478
I. Marken.....	2478
II. Unternehmenskennzeichen.....	2485
III. Sonstige Zeichen.....	2486
D. Verwirkung.....	2487
I. Marken.....	2487
II. Unternehmenskennzeichen.....	2490
III. Sonstige Kennzeichen und Rechte.....	2491
E. Verjährung.....	2492
F. Rechtsmissbrauch.....	2493
G. Fremdes Gegenrecht.....	2497
H. Irreführung.....	2498
I. Sonstige Einwendungen.....	2499

## A. Nichtbenutzung

### I. Marken

Ein Beklagter kann die Nichtbenutzung einer eingetragenen Marke durch einen Markeninhaber nicht sinnvoll einwenden, da ein solcher Einwand den Markeninhaber eher dazu einlädt, seine Marke zu benutzen, und ihm die Möglichkeit eröffnet, ein wegen Nichtbenutzung beantragtes Lösungsverfahren abzuwenden. Ein Beklagter sollte stattdessen ein Lösungsverfahren einleiten, ohne auf die Nichtbenutzung durch den Anmelder Bezug zu nehmen. Im Zusammenhang mit Lösungsverfahren wegen Nichtbenutzung wird auf Rdnr. 2304f., 2358ff. verwiesen. 2472

Andererseits kann der Einwand der Nichtbenutzung in einem Markenverletzungsprozess dann zielführend sein, wenn der Markeninhaber Schadensersatz fordert. In einem solchen Fall wird das Unternehmen oder der Ruf des Markeninhabers normalerweise nicht geschädigt und die Höhe des Schadensersatzes herabgesetzt. Darüber hinaus kann die Nichtbenutzung einer Marke beim Einwand des Missbrauchs eines Markenrechts durch den Markeninhaber berücksichtigt werden. 2473

### II. Unternehmenskennzeichen

Hierzu wird auf Rdnr. 2320f. verwiesen. 2474

## B. Namen, Adressen, und beschreibende Angaben

In Bezug auf Marken sieht das Jap. MarkenG ausdrücklich vor, dass ein Markenrecht sich nicht auf den eigenen Namen, ein bekanntes Pseudonym, einen Künstler- (*professional name*) oder Schriftstellernamen oder eine bekannte Abkürzung derselben und ähnliches erstreckt, wenn diese in üblicher Weise verwendet werden, Art. 26 Abs. 1 (i). Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb regelt, dass der Gebrauch des eigenen Namens nicht wettbewerbswidrig ist, wenn der Name ohne unlautere Absicht bereits vor dem Zeitpunkt benutzt wurde, in dem die Marke oder das Zeichen des anderen bekannt wurde, Art. 2 Abs. 1 (i) und (ii). 2475

Nach einer Auslegung des Obersten Gerichtshofs umfasst der Begriff des „eigenen Namens“ in Art. 26 Jap. MarkenG auch Geschäftsbezeichnungen einer Franchise-Organisation, die von einer Reihe von Franchisenehmern zusätzlich zu ihren formalen Firmennamen oder Personennamen verwendet wurden<sup>1407</sup>. Die gleiche Auslegung des Begriffs „eigener Name“ findet sich in der entsprechenden Bestimmung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Die praktischen Auswirkungen dieses Urteils sind von tragender Bedeutung. 2476

Obwohl Adressen oder beschreibende Angaben keine besondere Erwähnung finden, können sie weder Marken sein noch die Herkunft von Waren, Dienstleistungen oder sonstigen geschäftlichen Aktivitäten bezeichnen. Sie können auch keine Geschäftsbetriebe kennzeichnen. Ihre Benutzung kann folglich weder eine Marken- noch eine Wettbewerbsverletzung begründen. 2477

## C. Erschöpfung

### I. Marken

Die Erschöpfung (*exhaustion theory*) bezieht sich sowohl auf den inländischen wie auf den ausländischen Markt. Die Frage der Erschöpfung im ausländischen Markt betrifft den Parallelimport von echten Erzeugnissen. 2478

---

<sup>1407</sup> Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 11.3.1996, Oberster Gerichtshof Zivilrechts-sachen 51.3.1055.

- 2479** Die Erschöpfung von Marken im inländischen Markt wurde in Japan nicht oft diskutiert. Anerkannt ist allerdings, dass ein Markeninhaber nicht berechtigt ist, einem Käufer, der mit der Marke des Inhabers gekennzeichnete Waren gekauft hat, den Weiterverkauf oder die Lizenzierung der fraglichen Waren an Dritte zu verbieten.
- 2480** Vor kurzem erwähnte der Oberste Gerichtshof in einer patentrechtlichen Entscheidung in einem obiter dictum, dass das Gericht die Erschöpfung auf dem inländischen, nicht aber auf dem ausländischen Markt annehmen kann<sup>1408</sup>.
- 2481** Die Erschöpfung von Marken im ausländischen Markt wird anders beurteilt als die Erschöpfung im inländischen Markt. Im ersten, hierzu ergangenen Fall, wurde der Parallelimport von Originalwaren geprüft und für rechtmäßig gehalten. Das Bezirksgericht Osaka erklärte ausdrücklich, dass die Entscheidung nicht auf die Lehre von der Erschöpfung des Markenrechts gestützt werden kann, obwohl es hierzu keine Gründe angab<sup>1409</sup>. Die Entscheidung stellte die Funktion einer Marke und den Zweck des Jap. MarkenG heraus und nahm an, dass durch den Parallelimport von Originalwaren keine Interessen verletzt werden, weder des Markeninhabers in den USA oder in Japan, seines ausschließlichen Lizenznehmers in Japan noch jene von Durchschnittsverbrauchern oder Gewerbetreibenden in Japan. Die Funktion der Marke, die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen und die eigenen Waren von denen anderer zu unterscheiden sowie die Güte von Waren anzugeben, werde durch den Import nicht beeinträchtigt.

Die Markenfunktionen werden in Japan in diesem Sinne allgemein anerkannt. Seit dem „Parker“-Füllfeder-Fall wird der Import von Originalwaren akzeptiert, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. die betreffende Marke wurde rechtmäßig auf den Waren angebracht oder in sonstiger Weise vom Markeninhaber oder einem Lizenznehmer im Ausland benutzt,
2. der Markeninhaber im Ausland und in Japan ist dieselbe Person oder eine Person, die diesem in rechtlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht gleichkommt, so dass die Marke die gleiche Herkunft der Waren in Japan kennzeichnet, und
3. der Markeninhaber in Japan hat einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Güte von Waren, so dass die betreffenden Waren im Wesentlichen keine andere bitte aufweisen als die, die der japanische Markeninhaber durch Kennzeichnung der Waren mit der Marke zugesichert hat.

Der oberste Gerichtshof hat diese drei Voraussetzungen im unten erwähnten FRED PERRY-Fall, Rdnr. 2483, bestätigt<sup>1410</sup>.

- 2482** Im *La Chemise Lacoste*-Fall beantragten ein Markeninhaber in Frankreich und Japan und sein japanischer Lizenznehmer eine einstweilige Verfügung gegen einen Importeur, der Waren von der amerikanischen Gesellschaft Izod Limited kaufte, die eine Lizenznehmerin der amerikanischen Gesellschaft Lacoste Alligator war. Die genannten Waren waren mit der aus den Marken „IZOD“ and „LACOSTE“ kombinierten Marke gekennzeichnet. Lacoste Alligator war ein amerikanischer Markeninhaber, der indirekt von dem französischen Unternehmen Lacoste gegründet und beherrscht wurde und von diesem die französische Marke „Lacoste“ erworben hatte. Darüber hinaus handelte es sich bei dem Generaldirektor von Lacoste Alligator und jenem des französischen Unternehmens Lacoste um die dieselbe Person. Obwohl die von Izod hergestellten Waren sich in Größe, Stoff und Stil von jenen des französischen Unternehmens Lacoste unterschieden, vertrat das Gericht die Ansicht, dass die ähnliche Marken aufweisenden Waren beider Unternehmen vom französischen Unternehmen Lacoste hergestellt und verkauft wurden, das die berühmte Herkunft der Waren sei. Die Kläger verloren den Prozess und das Gericht entschied, dass es sich bei den

<sup>1408</sup> Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 1.7.1997, Oberster Gerichtshof Zivilrechtssachen 51.6.2299.

<sup>1409</sup> Entscheidung des Bezirksgerichts Osaka vom 27.2.1970, Parker Füllfeder, 2 Fälle, in denen es um Immaterialgüterrechte ging Nr. 1–71.

<sup>1410</sup> Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 27.2.2001, Oberster Gerichtshof Zivilrechtssachen 57.2.125.

importierten Waren um Originalwaren handelte<sup>1411</sup>. Dieses Urteil wurde als zu weit gehend kritisiert.

Heute wird die Bedeutung von Originalwaren heftig diskutiert. Der Oberste Gerichtshof hat im weltbekannten *FRED PERRY*-Markenfall entschieden, dass von einem Lizenznehmer hergestellte Waren keine Originalwaren sein können, wenn ihre Herstellung gegen eine Lizenzvereinbarung verstößt, die die Produktionsstaaten und Zulieferfabriken begrenzt<sup>1412</sup>. **2483**

In Japan wurde die Aufteilung oder das Umpacken von Waren unter dem Gesichtspunkt der Markenfunktionen betrachtet. **2484**

## II. Unternehmenskennzeichen

Die Erschöpfung von Rechten aus Unternehmenskennzeichen (*corporate designations*) wurde nicht besonders diskutiert. **2485**

## III. Sonstige Zeichen

Das Konzept der Erschöpfung findet auf Marken, geschäftliche Zeichen (*business indication*) und sonstige Zeichen Anwendung, die nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Schutz genießen. Bei diesen sonstigen Zeichen wird hinsichtlich der Art der Erschöpfung kein besonderer Unterschied gemacht. **2486**

## D. Verwirkung

### I. Marken

Die Verwirkung ist im Jap. MarkenG nicht eigens geregelt. Zum Schutz des Inhabers einer älteren Marke wurde ein Vorbenutzungsrecht eingeführt, das sich mit dem Instrument der Verwirkung überschneidet. Der Markeninhaber kann nämlich gegen die Registrierung eines späteren Markeninhabers mittels eines Nichtigkeitsantrags vorgehen; er kann aber, ohne diesen Weg zu beschreiten, auch die Registrierung dulden und sich mit dem Vorbenutzungsrecht zufrieden geben. Somit ist ein Vorbenutzungsrecht ein guter Einwand in einem Verletzungsverfahren. **2487**

Hat eine Person vor Anmeldung einer Marke in nicht wettbewerbswidriger Absicht ein mit der späteren Marke übereinstimmendes Zeichen für die von der Marke geschützten oder für hiermit ähnliche Waren oder Dienstleistungen genutzt und in dem Sinne bekannt gemacht, dass die Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen im Zeitpunkt der Markenmeldung ihrem Unternehmen zuordnen, kann sie die Bezeichnung weiternutzen, vorausgesetzt, dieses geschieht fortlaufend, Art. 32 Jap. MarkenG. Allerdings kann der Inhaber des Markenrechts oder eines ausschließlichen Benutzungsrechts verlangen, neben der Marke einen Hinweis aufzunehmen, der verhindert, dass es zwischen den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers und dem Inhaber des Weiterbenutzungsrechts zu Verwechslungen kommt, Art. 32 Abs. 1 und 2 Jap. MarkenG. Der für das Vorbenutzungsrecht erforderliche Bekanntheitsgrad der vorbenutzten Marke kann geringer sein, als wenn die Eintragung einer angemeldeten Marke aufgrund der Vorbenutzung einer identischen oder ähnlichen Marke zu verhindern wäre, Art. 4 Abs. 1 (x) Jap. MarkenG. **2488**

Der Einwand des Vorbenutzungsrechts ist in zahlreichen Entscheidungen von zentraler Bedeutung gewesen. **2489**

<sup>1411</sup> Entscheidung des Bezirksgerichts Tokio vom 7.12.1984, Intellectual Property Cases 16.3.760.

<sup>1412</sup> Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 27.2.2001, Oberster Gerichtshof Zivilrechts-sachen 57.2.125.

## II. Unternehmenskennzeichen

- 2490 Es gibt in Bezug auf Unternehmenskennzeichen keine der Situation bei Marken vergleichbare Vorschriften oder Ansätze. Allerdings ist auf die Erörterung der Haftung einer Gesellschaft zu verweisen, die einem Dritten die Benutzung ihres Firmennamens gestattet hat, R.dnr. 2320 f.

## III. Sonstige Kennzeichen und Rechte

- 2491 Ohne Markeneintragung gibt keine speziellen Vorschriften über die Duldung sonstiger Kennzeichen oder Rechte.

## E. Verjährung

- 2492 Es gibt keine Vorschrift über die Verjährung von Unterlassungsansprüchen (*injunctive relief*). Allerdings verjährt das Recht auf Schadenersatz, wenn es nicht innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt geltend gemacht wird, in dem der Rechtsinhaber oder sein gesetzlicher Vertreter von dem Schaden und der Person des Schädigers Kenntnis erlangt hat. Gleiches gilt, wenn ab dem Zeitpunkt der Verletzungshandlung zwanzig Jahre vergangen sind, Art. 724 Zivilgesetzbuch. Der Rechtsinhaber kann nach Ablauf der vorgenannten Dreijahresfrist innerhalb von zehn Jahren nach der Verletzungshandlung eine bereicherungsrechtliche Entschädigung vom Verletzer verlangen, Art. 703 und 167 Zivilgesetzbuch.

## F. Rechtsmissbrauch

- 2493 Der Begriff des Gesetzesmissbrauchs ist in Japan nicht bekannt, wohl aber der Begriff des „Rechtsmissbrauchs“, der wahrscheinlich dasselbe Konzept bezeichnet. Rechtsmissbrauch ist ein wichtiger Einwand und eine wirksame Waffe.
- 2494 Wurde eine Marke unter Verletzung der Registrierungsbestimmungen eingetragen, kann die Eintragung mit Hilfe eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Patentamt für ungültig erklärt werden.
- 2495 Gegen eine Verletzungsklage aus einer Marke kann der Beklagte einwenden, dass ein Grund für die Löschung der Marke vorliegt und die Klage nach Art. 39 Jap. MarkenG abzuweisen ist. Art. 39 Jap. MarkenG beruht auf der Gesetzesnovelle im Jahre 2004 und trat am 1. April 2005 in Kraft.
- 2496 Unabhängig von Art. 39 Jap. MarkenG kann der Rechtsmissbrauchseinwand erhoben werden, wenn der Kläger sein Markenrecht in einer Weise ausübt, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder den Zweck des Jap. MarkenG verstößt. Durch den Schutz von Marken sollen „die Wahrung des geschäftlichen Ansehens von Markenbenutzern sichergestellt, zur Entwicklung der Wirtschaft beigetragen und die Interessen der Verbraucher geschützt werden“ (Art. 1 des Gesetzes Jap. MarkenG). Der Inhaber der für die Planung, Erstellung und Wartung von Computerprogrammen geschützten Marke „VIRUS BUSTER“ etwa verlangte Unterlassung von einem Beklagten, der unter der Bezeichnung „VIRUS BUSTER“ Disketten mit Antivirussoftware verkaufte. Das Gericht wies die Klage mit der Begründung ab, dass „virus buster“ nur schwach unterscheidungskräftig sei und der Beklagte die Bezeichnung bereits vor dem Anmeldezeitpunkt der registrierten Marke verwendet und bekannt gemacht habe. Ein Verbot der Markenbenutzung des Beklagten würde daher die Funktion von dessen Marke verletzen, seine Waren von jenen anderer im Verkehr (*trade*) zu unterscheiden, das Verbraucherinteresse beträchtlich schädigen und somit den Zweck des Gesetzes vereiteln<sup>1413</sup>.

<sup>1413</sup> Entscheidung des Bezirksgerichts Tokio vom 28.4.1999, 1006 Hanrei Times 252.

## G. Fremdes Gegenrecht

Es gibt nichts, das an dieser Stelle besonders zu erwähnen ist. In Japan kann sich der Beklagte auf ein Vorbenutzungsrecht berufen, wenn er seine Marke vor der Eintragung der Klägermarke benutzt und bekannt gemacht hat. Eine missbräuchliche Rechtsausübung kann dem Kläger nur in Extremfällen entgegengehalten werden, wenn dieser gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder den Zweck des Markengesetzes verstoßen hat und andere nach dem Gesetz vorgesehene Rechtsbehelfe erschöpft sind oder ohne Rechtsschutz für den Beklagten nur mit unzumutbaren Schwierigkeiten wirksam in Anspruch genommen werden könnten. Dies kann etwa der Fall sein, wenn der Beklagte Widerklage auf Erklärung der Ungültigkeit oder des Verfalls wegen Nichtbenutzung der Marke erheben könnte und daher auf den Rechtsweg zu verweisen wäre, der ihm aber nicht offensteht, weil die Frist für die Klageerhebung abgelaufen ist oder weil der Anmelder insolvent geworden und kein Vermögensverwalter bestellt worden ist. Hat der Kläger die fragliche Marke auf unbekanntem Weg zu dem Zweck erworben, den Beklagten an seiner geschäftlichen Tätigkeit zu hindern, wird das Gericht einen Antrag des Klägers auf Erlass einer Unterlassungsverfügung wahrscheinlich nach dem Grundsatz des Rechtsmissbrauchs zurückweisen. **2497**

## H. Irreführung

Auf eine Irreführung kann keine Verteidigung geschützt werden. Wird aber eine eingetragene Marke in einer Weise benutzt, die über die Beschaffenheit von Waren oder Dienstleistungen täuscht oder zu Verwechslungen mit den Waren oder Dienstleistungen eines anderen führen kann, kann gegen sie eine Löschungsklage erhoben werden, Art. 53 Jap. MarkenG. Werden Kennzeichen verwendet, um über die Beschaffenheit von Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, oder um falsche Vorstellungen über die Beschaffenheit, den Inhalt, die Herkunft und ähnliches von Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen, liegt ein verbotenes wettbewerbswidriges Handeln vor, Art. 2 Abs. 1 (xiii) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. **2498**

## I. Sonstige Einwendungen

Wie unter Rdnr. 2475 ff. dargelegt, kann sich ein Beklagter wirksam damit verteidigen, dass er seine Marke oder sonstige Zeichen nicht zur Kennzeichnung seiner Waren, Dienstleistungen, Geschäftsaktivitäten oder seines Unternehmens benutzt. **2499**

## § 9 Ansprüche bei Verletzung

	Rdnr.
A. Unterlassungsanspruch .....	2500
B. Schadenersatzanspruch .....	2502
C. Sonstige Ansprüche .....	2508
I. Auskunft .....	2508
II. Löschung .....	2509
III. Beschlagnahmeanordnung .....	2510
IV. Grenzbeschlagnahme .....	2511

### A. Unterlassungsanspruch

Art. 36 Jap. MarkenG hat folgenden Inhalt:

**2500**

(1) Der Inhaber eines Markenrechts oder eines eingetragenen Rechts auf ausschließliche Benutzung (im Folgenden umfassend als „**Registrierter**“ bezeichnet) kann von denjeni-