

## **Cross-Border Exchange of Music Content and Trade Secrets: A View from Japanese Private International Law**

*Dai Yokomizo* \*

- I. Introduction
- II. Cross-Border Exchange of Music Content
  - 1. International Judicial Jurisdiction
  - 2. Applicable Law
  - 3. Difficulties Related to Internet Music Downloads
- III. Cross-Border Exchange of Trade Secrets
  - 1. International Judicial Jurisdiction
  - 2. Applicable Law
  - 3. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments
- IV. Closing Remarks

[p. 165-179]

### SUMMARY

The purpose of this article is to describe the legal situation of cross-border exchanges of intellectual assets in Japanese private international law and to identify issues which may hinder them, focusing on two different types of intellectual assets: music content and trade secrets.

As regards music content, in a case where a collecting society brings an action against a foreign author who does not live in Japan and has little contact with Japan, the international jurisdiction of Japanese courts might be denied. The case of a contract between JASRAC and a foreign rights holder would be most closely connected with Japanese law. In cases where an assignment agreement is not limited to one country's copyright and covers the copyrights of multiple countries, it would be the law of each country that determines whether a copyright was effectively transferred. In order to avoid legal problems raised from this, it would be appropriate to conclude an assignment agreement in writing and to specify the subdivided rights. In the case where a music service provider is located in one country, but the digital download was transmitted to a consumer located in another country, the provider would have to pay two countries' collective societies.

As regards trade secrets, it is not easy to predict the types of cases in which international jurisdiction would be permitted. With regards to applicable law, in cases where the exposure of the trade secret might not necessarily lead to the damages of the victim

company in the market, the law applicable should be determined on a case-by-case basis. Disputes may also arise from a confidentiality agreement. In cases where the obligations for the confidentiality are mutual, there would be no characteristic performance in such a contract and thus the most closely connected law must also be determined on a case-by-case basis.

#### ZUSAMMENFASSUNG

*Dieser Aufsatz hat sich zum Ziel gesetzt, die rechtliche Situation bei der grenzüberschreitenden Übertragung geistigen Eigentums im japanischen IPR zu analysieren und Probleme herauszuarbeiten, die diese behindern können. Dabei konzentriert er sich auf zwei Arten geistigen Eigentums: Musikinhalte und Geschäftsgeheimnisse.*

*Bei Musikinhalten könnte im Fall der Klageerhebung einer Verwertungsgesellschaft gegen einen ausländischen Urheber, der nicht in Japan lebt und wenig Bezug zu Japan hat, die internationale Zuständigkeit japanischer Gerichte abgelehnt werden. Im Fall eines Vertrags zwischen der Japanischen Gesellschaft für die Rechte von Autoren, Komponisten und Verlegern (JASRAC) mit einem ausländischen Rechteinhaber wäre die engste Verbindung zu Japan. In Fällen, bei denen eine Übertragung von Rechten nicht auf das Urheberrecht in einem Land beschränkt ist und die Urheberrechte mehrerer*

*Länder abdeckt, wäre es das Recht jedes einzelnen Landes, das bestimmt, ob ein Urheberrecht wirksam übertragen wurde. Um hieraus entstehende rechtliche Probleme zu vermeiden, wäre es angebracht, einen Übertragungsvertrag schriftlich abzuschließen und die Rechte aufgliedert aufzuführen. In einem Fall bei dem ein (Online-)Musikdienstanbieter in einem Land seinen Sitz hat, der digitale Download aber zu einem Konsumenten in einem anderen Land erfolgte, müsste der Anbieter an die öffentlichen Verwertungsgesellschaften beider Länder zahlen.*

*In Bezug auf Geschäftsgeheimnisse ist es schwierig zu prognostizieren, in welchen Fällen die internationale Zuständigkeit anerkannt werden dürfte. In Fällen, in denen die Aufdeckung eines Geschäftsgeheimnisses nicht unbedingt zu einem Schaden des Opfers führen würde, sollte das anwendbare Recht abhängig vom Einzelfall festgelegt werden. Auch Geheimhaltungspflichten können Anlass zu Streitigkeiten geben. Sind diese wechselseitig ausgestaltet, existiert in diesem Vertrag keine charakteristische Leistung, und das Recht mit der engsten Verbindung muss ebenfalls abhängig von den jeweiligen Umständen im Einzelfall festgestellt werden.*

*(dt. Übers. durch d. Red.)*