

TORANOMON DENKI BLDG.,  
8-1, TORANOMON 2-CHOME,  
MINATO-KU, TOKYO 105-0001, JAPAN  
TEL: 81-3-3502-1476  
FAX: 81-3-3503-9577  
81-3-3503-0238  
E-mail: reception@esakipat.co.jp

K. ESAKI (Patentanwalt)  
Y. SAKUMA (Patentanwältin)  
Y. KAMINISHI (Patentanwalt)  
I. TORAYAMA (Patentanwalt, Ph. D)  
H. KAZAMA (Patentanwalt)  
Y. KOIZUMI (Patentanwalt)

M. KAJISAWA (Patentanwalt)  
J. SHINOHARA (Patentanwalt)  
R. IMAMURA (Patentanwalt)  
E. TAZAKI (Patentanwältin)  
T. TOMIYASU (Patentanwalt)  
Y. SEITA (Patentanwalt)

## Newsletter

Diese Ausgabe hat folgende Punkte zu Patent und Marken zum Thema:

- Anfechtung japanischer Patentanmeldungen / erteilter Patente
- Erleichterungen hinsichtlich abgelaufener Fristen
- Informationen zum „Directory of Foreign Brand Right Holders“, herausgegeben von MIPRO (Manufactured Imports & Investment Promotion Organization)
- Informationen zu Gesetzesreformen

April 2013

Rundschreiben Nr. D-190

### 1 Anfechtung japanischer Patentanmeldungen / erteilter Patente

Die nachstehenden Maßnahmen gegen schwebende Patentanmeldungen oder erteilte Patente sind derzeit in Japan möglich.

Vorab sei darauf hingewiesen, dass zurzeit kein Einspruchssystem in Japan existiert. (Das Einspruchssystem wurde mit der Gesetzesreform im Jahre 2003 abgeschafft. Momentan wird aber die Wiedereinführung eines zum früheren Einspruchsverfahren ähnlichen Systems diskutiert und es ist zu erwarten, dass das Patentgesetz in naher Zukunft entsprechend geändert wird. Hierzu verweisen wir auch auf unser Rundschreiben Nr. 189 vom Dezember 2012.)

#### 1. Mögliche Maßnahmen gegen Patentanmeldungen vor der Erteilung – Pre-grant –

##### 1-1. Einwendungen Dritter (Pre-grant)

Einwendungen erlauben es Dritten, Informationen beim Japanischen Patentamt einzureichen, anhand deren eine Anmeldung, beispielsweise wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit, zurückgewiesen werden sollte.

Im Falle einer Einwendung Dritter werden alle darin enthaltenen Informationen dem zuständigen Prüfer zugestellt und der Anmelder wird über die Einwendung in Kenntnis gesetzt.

Dem Einreichenden der Informationen ist es nicht gestattet, den zuständigen Prüfer direkt zu kontaktieren, d.h. Unterredungen zur Erläuterung der Informationen mit dem Prüfer zu führen, auch nicht nach Einreichung der Einwendung. Auf Wunsch können die Dritten aber eine Rückmeldung erhalten, ob die eingereichten Informationen in einem Prüfungsbescheid berücksichtigt wurden.

##### (1) Wann kann eine Einwendung Dritter eingereicht werden?

Einwendungen Dritter können eingereicht werden, solange die betreffende Patentanmeldung anhängig ist, aber auch nach Patenterteilung. Anders gesagt ist eine Einwendung jederzeit nach Einreichung der Patentanmeldung möglich.

Um für die betreffende Anmeldung die Erteilung eines Patentbescheides verhindern zu können (oder zumindest für einen engeren Schutzbereich zu sorgen), muss eine Einwendung Dritter vor oder während der substanziellen Prüfung der Anmeldung, d.h. vor Erteilung, eingereicht werden.

##### (2) Wer kann eine Einwendung einreichen?

Einwendungen Dritter können von jedermann eingereicht werden.

Die Einreichung ist auch anonym möglich, wobei dann jedoch die oben genannte Rückmeldung nicht erhalten werden kann.

(Für Mandanten, die die anonyme Einreichung einer Einwendung wünschen, können wir auf Wunsch den weiteren Fortgang der betreffenden Anmeldung überwachen und mitteilen, ob die eingereichten Informationen in einer Mitteilung von Zurückweisungsgründen berücksichtigt wurden.)

### **(3) Hauptsächliche Zurückweisungsgründe aufgrund von Einwendungen Dritter**

- Mangelnde Neuheit (Art. 29 Abs. 1 Nr. 3) oder erfinderische Tätigkeit (Art. 29 Abs. 2)
- Frühere Anmeldung (Art. 29<sup>bis</sup>)
- Verstoß gegen das Erstanmelderprinzip (Art. 39)
- Hinzufügung neuer Sachverhalte (Art. 17<sup>bis</sup> Nr. 3)
- Mangelnde Ausführbarkeit (Art. 36 Abs. 4 Nr. 1) oder mangelnde Stützung durch die Beschreibung (Art. 36 Abs. 6 Nr. 1)
- Mangelnde industrielle Anwendbarkeit (Art. 29 Abs. 1, Hauptsatz)
- Keine Erfindung (Art. 29 Abs. 1, Hauptsatz)
- Unklare Angaben (Art. 36 Abs. 6 Nr. 2)

### **(4) Einzureichende Informationen**

Durch Dritte einreichbare Informationen unterliegen keinen Beschränkungen, sofern sie als Schriftstück(e)\* eingereicht werden und relevant für die Beurteilung der vorstehenden Zurückweisungsgründe zu einer japanischen Patentanmeldung sind.

*\* Solche Schriftstücke können beispielsweise Veröffentlichungen oder deren Kopien sowie Belegschriften, wie Berichte zu Experimenten, sein. Informationen in nicht schriftlicher Form (wie Videos etc.) werden nicht akzeptiert.*

Falls die einzureichenden Schriftstücke nicht auf Japanisch abgefasst sind, ist prinzipiell eine japanische Übersetzung erforderlich (insbesondere, wenn es sich um andere Sprachen als Englisch handelt).

---

## **2. Mögliche Maßnahmen gegen erteilte Patente – Post-grant –**

---

### **2-1. Nichtigkeitsklage**

Mit einer Nichtigkeitsklage kann die Nichtigkeit eines Patentrechts gefordert werden (inter partes-Verfahren). Wird eine Klageentscheidung auf Nichtigkeit endgültig und rechtskräftig, gilt das Patentrecht als zu keiner Zeit existent.

Gegen Entscheidungen des JPO in Nichtigkeitsklagen kann ein Aufhebungsverfahren beim Obergericht für geistiges Eigentum angestrengt werden.

#### **(1) Wann kann eine Nichtigkeitsklage eingereicht werden?**

Eine Nichtigkeitsklage kann jederzeit nach Eintragung eines Patentrechts erhoben werden, auch nach Erlöschen des Patentrechts.

Somit bleibt dem Kläger vor der Erhebung einer Nichtigkeitsklage genügend Zeit für die Überprüfung von Beweisen und für andere entsprechende Maßnahmen zur Vorbereitung der Klage.

#### **(2) Wer kann eine Nichtigkeitsklage einreichen?**

Eine Nichtigkeitsklage kann von jedermann eingereicht werden (außer bei Nichtigkeitsklagen aufgrund von Verstößen gegen die Bestimmungen zu Gemeinschaftsanmeldungen oder unberechtigt eingereichten Anmeldungen).

#### **(3) Hauptsächliche Nichtigkeitsgründe aufgrund von Nichtigkeitsklagen**

- Mangelnde Neuheit oder erfinderische Tätigkeit (Art. 123 Abs. 1 Nr. 2)
- Frühere Anmeldung (Art. 123 Abs. 1 Nr. 2)
- Verstoß gegen das Erstanmelderprinzip (Art. 123 Abs. 1 Nr. 2)
- Hinzufügung neuer Sachverhalte (Art. 123 Abs. 1 Nr. 1)
- Mangelnde Ausführbarkeit oder mangelnde Stützung durch die Beschreibung (Art. 123 Abs. 1 Nr. 4)
- Mangelnde industrielle Anwendbarkeit (Art. 123 Abs. 1 Nr. 2)
- Keine Erfindung (Art. 123 Abs. 1 Nr. 2)
- Unklare Angaben (Art. 123 Abs. 1 Nr. 4)
- Unrechtmäßig eingereichte Anmeldung (Art. 123 Abs. 1 Nr. 6)
- Verstöße gegen die Bestimmungen zu Gemeinschaftsanmeldungen (Art. 123 Abs. 1 Nr. 2)

#### **(4) Beweiserbringung**

Beweise können beispielsweise durch Zeugen, Gutachter, die beteiligten Parteien, und mittels Dokumenten und Beweisstücken erbracht werden.

Großenteils werden jedoch Dokumente verwendet. Falls diese nicht auf Japanisch verfasst sind, müssen japanische Übersetzungen der relevanten Stellen hinterlegt werden.

Nachdem eine Nichtigkeitsklage gegen ein Patent erhoben wurde, hat der Patentinhaber die Möglichkeit, die Patentansprüche zu ändern.

## **2-2. Einwendungen Dritter (Post-grant)**

Wie vorstehend angegeben, können Einwendungen Dritter von jedermann und zu jeder Zeit nach Einreichung einer Anmeldung vorgebracht werden, auch nach Patenterteilung.

Die Nichtigkeitsgründe aufgrund von Einwendungen Dritter (post-grant) entsprechen den unter Punkt 1-1.(3) genannten.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Einwendungen Dritter nach Patenterteilung nicht zu einer (Wieder)Aufnahme der Prüfung des erteilten Patentbeschlusses führen. Der Patentinhaber wird aber über die Einwendung informiert.

Wie dem Vorstehenden zu entnehmen ist, besteht die einzige Möglichkeit für Dritte, die Patentierbarkeit einer Erfindung eines Mitbewerbers mit dem JPO und dem Anmelder/Inhaber zu diskutieren, in der Erhebung einer Nichtigkeitsklage nachdem ein Patent erteilt wurde.

Eine Nichtigkeitsklage ist jedoch mit hohem Kosten- und Zeitaufwand verbunden und zudem ist festzustellen, dass es grundsätzlich nicht einfach ist, ein einmal erteiltes Schutzrecht für nichtig erklären zu lassen.

Einwendungen Dritter vor der Patenterteilung stellen somit ein wichtiges Mittel dar, um zu versuchen, die Patentierung einer Anmeldung zu verhindern oder zumindest den Schutzbereich vor einer Erteilung einzuengen.

Wenn die Anfechtung einer Patentanmeldung oder eines Patentbeschlusses in Japan erwogen wird, sollten die vorgenannten Punkte berücksichtigt werden.

## **2 Erleichterungen hinsichtlich Fristüberschreitungen**

Wie auch in unserem Rundschreiben Nr. 188 vom März 2012 mitgeteilt, existieren seit der zum 1. April 2012 in Kraft getretenen Revision des Patentgesetzes einige Erleichterungen, beispielsweise hinsichtlich der Frist zur Nachreichung der japanischen Übersetzung eines PCT-Anmeldetextes und zu fremdsprachigen Anmeldungen sowie zu anderen Formalitäten.

Nichtsdestotrotz ist insbesondere den nachfolgend genannten Maßnahmen besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

### **1. Stellung des Prüfungsantrages**

Die Frist hierfür endet drei Jahre nach dem Anmeldedatum.

Wird der Prüfungsantrag nicht innerhalb dieser Frist gestellt, gilt die Anmeldung als zurückgezogen.

Diese Frist ist unter keinen Umständen verlängerbar. Es existieren hierzu keinerlei Ausnahmeregelungen.

Da bei Fristablauf die Anmeldung bereits offengelegt ist, würde auch eine eventuelle Neuanschuldung derselben Erfindung wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen werden.

Auch Teilanmeldungen können nach Ablauf der Frist für den Prüfungsantrag nicht mehr eingereicht werden.

Nach Ablauf der 3-Jahresfrist besteht dann also keine Möglichkeit mehr, für die betreffende Erfindung ein Patent zu erlangen.

### **2. Erhebung einer Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss**

Die Frist hierzu endet (für Anmelder mit Sitz außerhalb von Japan) vier Monate nach dem Datum der Zusendung des Zurückweisungsbeschlusses.

Eine Verlängerung dieser Frist ist nicht möglich.

Nach Ablauf der 4-Monatsfrist wird der Zurückweisungsbeschluss endgültig und rechtskräftig. Auch die Einreichung von Teilanmeldungen ist dann ausgeschlossen.

Ein Patent für die betreffende zurückgewiesene Erfindung kann dann also nicht mehr erzielt werden.

Die nötigen Schritte für die obigen beiden Maßnahmen sind also unbedingt rechtzeitig vorzunehmen.

Wir senden unseren Mandanten hierzu -gegebenenfalls mehrfach- Erinnerungen.

Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass wir Ihre Antwort rechtzeitig erhalten und dass unter Umständen notwendige Zustimmungen der Erfinder etc. frühzeitig eingeholt werden.

### 3

## Marken: Informationen zum „Directory of Foreign Brand Right Holders“, herausgegeben von MIPRO (Manufactured Imports & Investment Promotion Organization)

MIPRO ist eine NPO, die 1978 vom Ministerium für Internationalen Handel und Industrie (jetzt Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie) und dem Privatsektor gegründet wurde.  
(Weiterführende Informationen unter: [www.mipro.or.jp/english](http://www.mipro.or.jp/english))

Im Rahmen ihrer Anstrengungen zum gewerblichen Rechtsschutz gibt die MIPRO jährlich das „Directory of Foreign Brand Right Holders“ heraus, mit Informationen zu japanischen eingetragenen Marken (einschließlich in Japan registrierter internationaler Marken) ausländischer Inhaber. Das „Directory of Foreign Brand Right Holders“ wird kostenfrei an Zoll und Polizei in ganz Japan verteilt und enthält beispielsweise Informationen zu Marken, Eintragsnummern, Klassen, Namen der Inhaber sowie deren Kontaktinformationen in Japan.

In der im März 2012 herausgegebenen Auflage von 2012 sind etwa 900 eingetragene Marken aufgeführt, darunter viele wohlbekanntere, aus Bereichen wie Mode, Kraftfahrzeuge, Nahrungsmittel, Kosmetik, Sport etc.

### Vorteile der Veröffentlichung einer Marke im „Directory of Foreign Brand Right Holders“:

Auch wenn durch die Veröffentlichung einer Marke im „Directory“ diese nicht automatisch Gegenstand von Unterlassungs- oder polizeilichen Maßnahmen wird, so bestehen doch folgende Vorteile:

- 1) Das „Directory“ vereinfacht die Erkennung zu schützender Markenregistrierungen für den japanischen Zoll, der die Einfuhr von Nachahmungen und unerlaubt vervielfältigten Waren unterbinden soll, und die Polizei, die gegen derartige illegale Waren vorgeht, um deren Verbreitung in Japan zu verhindern.
- 2) Da die Kontaktinformationen der Markeninhaber in Japan angegeben sind, erleichtert dies die schnelle und genaue Zusammenarbeit von Zoll und Polizei mit dem Inhaber über dessen japanischen Kontakt.

Die Aufnahme einer Marke im „Directory“ muss über eine Zweigfirma oder einen Patentanwalt in Japan beantragt werden.

Falls diesbezüglich Interesse besteht, bitten wir um Mitteilung der registrierten Marke, Eintragsnummer und Inhaber sowie um Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer der zu kontaktierenden japanischen Firma, gegebenenfalls mit Nennung einer Kontaktperson. Sie können auch unsere Kanzlei als Kontakt in Japan angeben. Gewünschtenfalls senden wir Ihnen jährlich eine Erinnerung an die Aufnahme in die jeweils nächste Ausgabe.

Bei Fragen hierzu können Sie sich gerne an unsere Markenabteilung unter [tm@esakipat.co.jp](mailto:tm@esakipat.co.jp) wenden.

## 4 Informationen zu anstehenden Gesetzesänderungen

### Patent

#### 1. System zur nochmaligen Prüfung von Patenten nach Erteilung

Betreffend den eingangs genannten Punkt 1 ist zu erwarten, dass dem Parlament bei seiner nächsten Sitzung ein Entwurf für ein hinsichtlich eines Systems zur nochmaligen Prüfung von Patenten nach Erteilung geändertes Patentgesetz vorgelegt wird. Einzelheiten zu diesem System sind derzeit nicht bekannt. Falls die Vorlage und die Anerkennung reibungslos vonstattengehen, könnten die Änderungen schon im April 2014 in Kraft treten.

#### 2. Änderung der japanischen Prüfungsrichtlinien

Es wird erwartet\*, dass ab April 2013 geänderte Prüfungsrichtlinien zu Patenten in Japan gelten. Insbesondere die Bestimmungen betreffend die Einheitlichkeit der Erfindung und zu sogenannten „Shift Amendments“ sollen überarbeitet werden. Die gegenwärtigen Einschränkungen betreffend mögliche Änderungen werden oft als zu streng, beispielsweise im Vergleich zu den europäischen Regelungen, kritisiert. Diese Einschränkungen sollen wohl gemildert werden.

\* Zum Zeitpunkt des Drucks dieses Rundschreibens waren die geänderten Prüfungsrichtlinien noch nicht in Kraft.

Ausführliche Informationen zur Einheitlichkeit der Erfindungen und zu „Shift Amendments“ in Japan werden wir Ihnen in der nächsten Ausgabe unseres Rundschreibens präsentieren.