

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

Die diesmalige Ausgabe enthält Informationen zu folgenden Punkten des japanischen Marken- und Patentrechtes:

- Revision des Systems der Arbeitnehmererfindungen
- Klageerhebung gegen Beschwerdeentscheidungen des JPO zu Patenten
- Mögliche Verlängerung der Patentlaufzeit für Erzeugnisse der regenerativen Medizin auf 25 Jahre
- Zur Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken

Mai 2014

Rundschreiben Nr. D-192

1 Überprüfung des Systems der Arbeitnehmererfindungen

Wie in unseren letzten Rundschreiben kurz erwähnt, befasst sich derzeit eine Arbeitsgruppe beim Japanischen Patentamt mit der obigen Problematik.

Neben einer einfachen Erläuterung des derzeitigen Systems der Arbeitnehmererfindungen in Japan werden nachfolgend aufgrund der auf der Webseite des JPO veröffentlichten Informationen die von besagter Arbeitsgruppe behandelten Inhalte dargestellt.

Derzeitiges System der Arbeitnehmererfindungen in Japan

Die Handhabung von Arbeitnehmererfindungen ist in Art. 35JPatG geregelt, der im Jahre 2004 revidiert wurde.

Vereinfacht dargestellt enthält der Artikel 35 in den Absätzen 1 und 2 folgende Regelungen:

- Wenn ein Arbeitnehmer ein Patent für eine Arbeitnehmererfindung erhält, hat der Arbeitgeber das Recht einer nicht ausschließlichen Lizenz an diesem Patent.
- Eine vorvereinbarte Rechtsnachfolge, d.h. eine in Verträgen, Arbeitsbestimmungen etc. festgelegte Regelung eines Eintritts in ein Recht auf Erhalt eines Patentes an einer zukünftigen Erfindung, ist für eine Erfindung eines Arbeitnehmers, welche keine Arbeitnehmererfindung ist, nicht möglich.

Für den Fall von Arbeitnehmererfindungen besteht jedoch die Möglichkeit, solche Festlegungen zu treffen.

Diese Regelungen gehen davon aus, dass das durch eine Erfindung entstehende Recht auf Erhalt eines Patentes zunächst bei dem Erfinder als natürliche (d.h. nicht als juristische) Person liegt.

Weiter ist im Artikel 35 in den Absätzen 3 bis 5 festgelegt:

- Ein Arbeitnehmer, der Anspruch auf Erhalt eines Patentes oder ein Patent zu einer Arbeitnehmererfindung an den Arbeitgeber überträgt, hat das Recht auf Erhalt einer „angemessenen Vergütung“.
- Die Festlegung einer „angemessenen Vergütung“ kann in Verträgen, Arbeitsbestimmungen etc. erfolgen.
- Eine derart festgelegte Vergütung gilt als „angemessen“, wenn die Zahlung der Vergütung auf Grundlage dieser Festlegungen nicht als „irrational“ anzusehen ist.
- Ob „Irrationalität“ vorliegt, wird unter Berücksichtigung sämtlicher Schritte bis zur Bestimmung und Zahlung der Vergütung entschieden, wobei insbesondere das Prozedere der Festlegung der Vergütung ausschlaggebend ist.

- Falls keine Festlegungen hinsichtlich einer Vergütungszahlung getroffen wurden oder wenn die Zahlung einer Vergütung aufgrund getroffener Festlegungen als irrational zu betrachten ist, ist der Betrag der Vergütung unter Berücksichtigung des für den Arbeitgeber aus der Erfindung resultierenden Profits, der Beiträge des Arbeitgebers zu der Erfindung und anderer Sachverhalte festzulegen.

Obwohl das Recht am Erhalt eines Patentes für eine Arbeitnehmererfindung zunächst beim Arbeitnehmer liegt, ist also ein vorvereinbarter Übergang dieses Rechts vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber möglich, wobei dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf eine angemessene Vergütung zugestanden wird, d.h. es sollen hier die Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer in ausgeglichener Weise einbezogen sein.

Auch wenn hier zugrunde gelegt ist, dass die Bestimmung des Betrages der „angemessenen Vergütung“ eigenständig zwischen Arbeitnehmer und -geber erfolgt, ist eine vollkommen eigenständige Bestimmung – beispielsweise unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Standpunkte von Arbeitnehmer und -geber oder des ungleichen Zugangs zu Informationen zuungunsten des Arbeitnehmers – unter Umständen nicht optimal, weshalb hier im zumutbaren Rahmen gesetzlich eingewirkt wird.

Die gegenwärtigen Bestimmungen zu Arbeitnehmererfindungen resultieren aus der Revision von 2004 und sind am 1. April 2005 in Kraft getreten. Sie gelten für die Zahlung von Vergütungen für alle Erfindungen, zu denen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens Rechte auf Erteilung eines Patentes bzw. Patentrechte auf den Arbeitgeber übergegangen sind.

Derzeit existieren noch keine Gerichtsentscheidungen nach den revidierten Bestimmungen.

Zu der Arbeitsgruppe zur Überprüfung des Systems der Arbeitnehmererfindungen

Wie oben gezeigt, steht derzeit das Recht auf die Erteilung eines Patentes zu einer Arbeitnehmererfindung dem Arbeitnehmer zu.

Zielsetzung der Arbeitsgruppe:

Da beanstandet wurde, dass das derzeitige System für Unternehmen im Zusammenhang mit deren globalen Aktivitäten ein Risiko bedeute, wurde die besagte Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um eine Revision des Systems dahingehend zu prüfen, ob das Recht auf Erteilung eines Patentes zu einer Arbeitnehmererfindung grundsätzlich dem Arbeitgeber zustehen sollte oder ob in Verträgen mit dem Arbeitnehmer geregelt werden soll, wem dieses Recht zusteht.

Von der Arbeitgeberseite wird hierzu vorgebracht, dass aufgrund des Verbleibens der Formulierung „angemessene Vergütung“ das Risiko von Forderungen nach beträchtlichen Vergütungssummen hoch sei, falls Prozeduren als „irrational“ betrachtet würden, weshalb das Recht auf Erteilung eines Patentes grundsätzlich dem Arbeitgeber zustehen sollte.

Ferner sei es unter dem derzeitigen Gesetz unklar, welche konkreten Prozeduren zur Festlegung des Betrags einer „angemessenen Vergütung“ vom Gericht als rational erachtet würden. Somit sei eine gesicherte Unternehmensentwicklung nicht gewährleistet (d.h. ausreichende Vorhersagen können bei der Geschäftsplanung nicht getroffen werden).

Es bleibt abzuwarten, welche Resultate die Arbeitsgruppe erbringt. Wir beobachten die Entwicklung weiter und werden Sie benachrichtigen, sobald detailliertere Informationen zu einer etwaigen Gesetzesrevision betreffend Arbeitnehmererfindungen vorliegen.

2 Das Patentsystem in Japan - Klage gegen eine ablehnende Beschwerdeentscheidung des Patentamtes

Nach dem japanischen Patentsystem kann der Anmelder nach Erhalt eines Zurückweisungsbeschlusses als Ergebnis der substantziellen Prüfung gegen diesen eine Beschwerde beim Japanischen Patentamt erheben. Wird auch im Beschwerdestadium die Erfindung als nicht patentfähig beurteilt, ergeht eine ablehnende Beschwerdeentscheidung.

Mit Eingang dieser Beschwerdeentscheidung ist die Bearbeitung der betreffenden Anmeldung durch das Patentamt abgeschlossen. (Ausnahme: S. nachfolgenden Punkt 3-1.)

Gegen eine ablehnende Beschwerdeentscheidung kann bei Gericht eine Klage erhoben werden, die in etwa wie folgt abläuft.

1. Klageerhebung gegen die Beschwerdeentscheidung

Innerhalb von 120 Tagen (bei Sitz in Japan: 30 Tagen) nach Zustelldatum der Abschrift der Beschwerdeentscheidung kann der Anmelder beim Obergericht für geistiges Eigentum Klage erheben.

2. Die Untersuchung am Obergericht für geistiges Eigentum

Das Gericht prüft, ob die Beschwerdeentscheidung aufzuheben ist oder nicht. Dabei wird beurteilt, ob bei der Findung der Beschwerdeentscheidung (verwaltungsrechtliche Verfügung) gegen die im Japanischen Patentgesetz festgelegten Anforderungen zu verwaltungsrechtlichen Verfügungen, konkret: Anforderungen zum Beschwerdeverfahren (wie bspw. Anforderungen zur Beurteilung der Patentfähigkeit oder zum Verfahrensablauf bis zur Beschwerdeentscheidung) verstoßen wurde.

Kommt das Gericht zu der Auffassung, dass die Beschwerdeentscheidung gegen die genannten Bestimmungen verstößt, wird diese als rechtswidrig aufgehoben. Wird die Beschwerdeentscheidung jedoch als im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen stehend, d.h. als gesetzmäßig, beurteilt, erfolgt die Abweisung der Klage.

Die Beweislast, dass die Beschwerdeentscheidung gegen die vorgenannten Anforderungen des Patentgesetzes zum Beschwerdeverfahren verstößt, d.h. rechtswidrig ist, liegt also beim Kläger (Anmelder). Typischerweise muss der Anmelder Argumente und Beweise dafür erbringen, dass die Beschwerdeentscheidung das Ergebnis beeinflussende Fehler enthält, wie z.B. Fehler bei der Einschätzung der anmeldungsgemäßen Erfindung, des technischen Inhalts von Entgegenhaltungen und der Unterschiede zwischen der anmeldungsgemäßen und entgegengesetzten Erfindungen, sowie bei der Beurteilung dieser Unterschiede, d.h. der Beurteilung, ob der Fachmann die anmeldungsgemäße Erfindung ohne weiteres machen konnte.

Eine Änderung der Ansprüche oder Beschreibung der Anmeldung oder die Einreichung einer Teilanmeldung ist im Rahmen der Klage nicht möglich.

Die Argumentation und Beweisführung muss daher auf den Angaben der zum Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung gültigen Ansprüche basieren.

In vielen Fällen folgt das Prozedere der Klage folgendem Muster:

- Einreichung der schriftlichen Argumente des Klägers gegen die Beschwerdeentscheidung
- Einreichung einer schriftlichen Erwiderung des Beklagten (Patentamt)
- Einreichung einer schriftlichen Entgegnung des Klägers auf die Erwiderung des Beklagten
- mündliches Verfahren (i.d.R. formaler Natur)
- Urteilsverkündung

3. Das Urteil des Obergerichts für geistiges Eigentum

3.1 Falls das Gericht die Beschwerdeentscheidung als nicht zutreffend beurteilt

Das Urteil lautet dann auf Aufhebung der Beschwerdeentscheidung.

Mit Inkrafttreten des Urteils wird die Angelegenheit an das Patentamt zurückverwiesen und es erfolgt eine erneute Prüfung durch die Beschwerdeprüfer. Die Beschwerdeprüfer treffen dann eine erneute Beschwerdeentscheidung (bspw. Erteilungsbeschluss), die dem Inhalt des Gerichtsurteils nicht widersprechen darf. Eine auf einem anderen

als dem bei Gericht diskutierten Grund basierende erneute ablehnende Beschwerdeentscheidung ist jedoch möglich.

Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass aus einem anderen Grund nochmals eine ablehnende Beschwerdeentscheidung ergeht.

Wie oben angegeben, prüft das Gericht lediglich, ob die Beschwerdeentscheidung als Verwaltungsakt gegen die Anforderungen des Patentgesetzes zum Beschwerdeverfahren verstößt und lässt, falls ein solcher Verstoß vorliegt, unter Aufhebung der Beschwerdeentscheidung die Beschwerdeprüfer eine nochmalige Prüfung vornehmen. Das Gericht kann jedoch nicht direkt einen Erteilungsbeschluss erlassen.

3.2 Falls das Gericht die Beschwerdeentscheidung als zutreffend beurteilt

In diesem Fall wird in einem Urteil die Klage abgewiesen.

Gegen ein solches Urteil kann zwar beim Obersten Gerichtshof Revision eingelegt werden. Die Gründe für eine solche Revision sind jedoch beschränkt, bspw. auf Fehler bei der Auslegung der Verfassung, schwerwiegende Verfahrensfehler und Urteile, die im Widerspruch zu Urteilen des Obersten Gerichtshofs stehen.

Wird keine Revision eingelegt oder die Revision abgelehnt, wird das Urteil der Klageabweisung rechtskräftig, wodurch auch die ablehnende Beschwerdeentscheidung rechtskräftig wird.

Hierdurch besteht dann keinerlei Möglichkeit mehr, für die Erfindung der betreffenden Anmeldung ein Patent zu erlangen.

Wie dem Vorstehenden zu entnehmen ist, müssen bei einer Klage Argumente und Beweise nicht für die Patentierbarkeit der anmeldungsgemäßen Erfindung selbst, sondern für einen Verstoß gegen die Anforderungen des Patentgesetzes zum Beschwerdeverfahren, typischerweise für das Vorhandensein von schwerwiegenden, die Beschwerdeentscheidung beeinflussenden Fehlern im Beschwerdeprüfungsverfahren, erbracht werden. Oftmals sind etwaige Fehler sehr schwierig zu beweisen und die Aufhebung einer Beschwerdeentscheidung nicht ohne weiteres erreichbar. Den Daten des Japanischen Patentamtes für das Jahr 2012 zufolge wurde gegen etwa 3% der ergangenen ablehnenden Beschwerdeentscheidungen eine Klage erhoben, von denen etwa 25% erfolgreich waren.

Einer der Hauptgründe für die geringe Erfolgsquote dürfte sein, dass eine Änderung von Ansprüchen bei einer Klage nicht zulässig ist.

Im Zusammenhang hiermit ist, wenn beispielsweise zu einer Patentanmeldung, die zwar eine patentfähige Erfindung umfasst, zu der jedoch aufgrund der Beibehaltung eines Hauptanspruchs mit übermäßig breitem Anspruchsbereich letztendlich eine ablehnende Beschwerdeentscheidung ergangen ist, bei einer solchen Klage der Nachweis von Verfahrensfehlern äußerst schwierig. Zudem ist eine Beschränkung der Ansprüche nicht mehr möglich. Wird dann die Klage abgewiesen, sind sämtliche Wege zum Erhalt eines Patentbesitzes für die an sich patentfähige Erfindung versperrt.

Um eine solche Situation zu vermeiden, ist es empfehlenswert, schon während der Verfahren am Patentamt, vorzugsweise in einem frühen Prüfungsstadium (nach der japanischen Praxis sind die Gelegenheiten zur Durchführung von Änderungen sehr begrenzt), entsprechende Änderungen vorzunehmen.

Enthält eine Anmeldung beispielsweise mehrere Erfindungen, ist es ferner eine nützliche Herangehensweise, die Möglichkeit der Einreichung von Teilanmeldungen im Prüfungsstadium oder bei einer Beschwerdeerhebung zu nutzen und so durch die getrennte Verfolgung der Angelegenheiten das Risiko aufzuteilen.

3 Mögliche Verlängerung der Patentlaufzeit für Erzeugnisse der regenerativen Medizin auf 25 Jahre

Das Japanische Patentamt gab bekannt, dass eine Verlängerung der Laufzeit von Patentrechten für Erzeugnisse der regenerativen Medizin und damit im Zusammenhang stehende Geräte auf maximal 25 Jahre geplant sei. Hierüber soll frühestens im Herbst dieses Jahres offiziell entschieden werden.

Wir werden Sie informieren, sobald Details hierzu bekannt werden.

4 Zur Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken

In Japan werden Markenmeldungen auf Ähnlichkeit mit früher angemeldeten Marken hin geprüft. Die Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken erfolgt hierbei hauptsächlich unter Berücksichtigung der drei Gesichtspunkte: Aussehen, Aussprache und Konzept.

Bisher lag hierbei der Schwerpunkt vor allem auf der Aussprache der betreffenden Marken, jedoch wird in letzter Zeit mehr und mehr die tatsächliche Situation im Geschäftsverkehr in Betracht gezogen. So wird bei Vorliegen bestimmter konkreter Bedingungen, etwa wenn die betreffenden Verbraucher im Falle zweier Marken offensichtlich unterschiedlich sind, oder wenn dem Aussehen der Marken eine überlegene Rolle zuzuordnen ist, oder wenn eine später angemeldete Marke im betreffenden Verbraucherkreis bereits wohlbekannt ist, davon ausgegangen, dass für den Verbraucher keine Verwechslungsgefahr bezüglich der Herkunft der Waren/Dienstleistungen vorliegt, sodass auch bei Ähnlichkeit von Marken eine Eintragung möglich ist.

Die Wichtigkeit der Aussprache hat sich zudem geändert. Dies hängt auch damit zusammen, dass neben dem früher für den Geschäftsverkehr vorwiegend genutzten Telefon weitere Medien bei der Geschäftsabwicklung zunehmend Verbreitung gefunden haben. Aufgrund der steigenden Anzahl von Fällen, in denen Marken, die bei der Prüfung aufgrund identischer/ähnlicher Aussprache als ähnlich zurückgewiesen wurden, in der Beschwerde- oder Gerichtsstanz als nicht ähnlich beurteilt wurden, werden nun auch im Prüfungsstadium immer öfter Marken trotz identischer/ähnlicher Aussprache als nicht ähnlich eingeschätzt.

Nachfolgend sind einige Marken gezeigt, deren Aussprache im Japanischen identisch/ähnlich ist, und die in neueren Entscheidungen als nicht ähnlich beurteilt wurden.

Marke 1 (spätere Anmeldung)	Marke 2 (frühere Anmeldung)	Inhalt der Entscheidung (Auszug)
WarpNet (Wortmarke)	WAAP Net mit Katakana (Wortmarke)	Beide Marken sind Wortschöpfungen, die kein bestimmtes Konzept zeigen. Zwar ist ihre Aussprache identisch, jedoch unterscheiden sich die Marken in ihrem Äußeren ausreichend, sodass diese insgesamt gesehen dem Verbraucher unterschiedliche Eindrücke, Erinnerungen und Assoziationen vermitteln und somit einander nicht ähnlich sind. (Beschwerde Nr. 2011-23243)
SERVE (Wortmarke)	SAAB (Wortmarke)	„SERVE“ wird assoziiert mit „Dienen“ oder „Dienstleistung“, während „SAAB“ mit dem schwedischen Flugzeug- und Autohersteller Saab AB assoziiert wird. Auch äußerlich sind beide Marken leicht zu unterscheiden. Auch wenn die Aussprache gleich ist, sind die Marken in ihrer Gesamtheit einander nicht ähnlich. (Beschwerde Nr. 2011-9459)
	 (TOP mit Katakana)	Die bestimmten Waren der Marke 1 „Druckerzeugnisse, Bücher“ sind beschränkt auf solche zur Verwendung ausschließlich durch Polizeibeamte und in normalen Buchhandlungen nicht erhältlich. Hingegen werden die „Zeitschriften, Zeitungen“ der Marke 2 von normalen Verbrauchern erworben und sind im normalen Handel erhältlich. Da sich Vertrieb, Verwendung, Verbrauchergruppe etc. beider Marken unterscheiden, sind deren Waren nicht ähnlich. (Beschwerde Nr. 2012-12499)

Marke 1 (spätere Anmeldung)	Marke 2 (frühere Anmeldung)	Inhalt der Entscheidung (Auszug)
PING (Wortmarke)	PINGU mit Katakana (Wortmarke)	Das Vorhandensein des „U“ und der Katakana-Variante erlaubt eine ausreichende Unterscheidung. Marke 1 assoziiert das Geräusch beim Auftreffen einer Kugel auf Metall, während Marke 2 mit einer Trickfilmfigur assoziiert werden kann, worin sich beide unterscheiden. Wenn auch die Aussprache ähnlich ist, so lassen sich doch beide Begriffe klanglich klar unterscheiden, sodass die Marken insgesamt gesehen einander nicht ähnlich sind. (Beschwerde Nr. 2012-20998)
		Beide Marken werden gleich ausgesprochen und assoziieren die Bedeutung „Sauerstoff“. Auch äußerlich ähneln sich die Marken derart, dass eine Verwechslung möglich scheint. Da jedoch die Anbieter der Dienstleistungen, der Inhalt der Dienstleistungen, die Geschäftsform, die Verbraucher usw. jeweils unterschiedlich sind, sind die jeweiligen Dienstleistungen einander nicht ähnlich. (Widerspruch Nr. 2012-900155)
AURORA (Wortmarke)	AURORA in Katakana (Wortmarke)	Beide Marken stimmen in Aussprache und Konzept überein und unterscheiden sich in ihrem Äußeren. Da die jeweiligen bestimmten Dienstleistungen an unterschiedlichen Orten erbracht werden und Verbraucher, Geschäftszweige sowie die die jeweiligen Geschäftsaktivitäten regulierenden Gesetze usw. unterschiedlich sind, besteht keine Gefahr, dass Verbraucher die Herkunft der Dienstleistungen verwechseln, sodass die jeweiligen Dienstleistungen einander nicht ähnlich sind. (Beschwerde Nr. 2011-12088)
FRAME (Wortmarke)		Zwar ist die Aussprache der beiden Marken gleichartig, jedoch besteht keine Gefahr der Verwechslung hinsichtlich Aussehen und Konzept. Der Unterschied in Aussehen und Konzept wiegt schwerer als die Gemeinsamkeit in der Aussprache, sodass insgesamt gesehen die bei Vertreibern und Verbrauchern entstehenden Eindrücke, Erinnerungen und Assoziationen unterschiedlich sind, die Marken also nicht ähnlich sind. (Beschwerde Nr. 2012-23848)
ROOT (Wortmarke)	Route (Wortmarke)	Beide Marken werden gleichartig ausgesprochen, unterscheiden sich jedoch erheblich in Aussehen und Konzept, sodass es sich insgesamt nicht um hinsichtlich der Warenherkunft Verwirrung stiftende ähnliche Marken handelt. (Beschwerde Nr. 2013-5938)

Die Beurteilung kann je nach Prüfer unterschiedlich ausfallen, weshalb es natürlich vorkommen kann, dass auch bei Vorliegen von Unterschieden wie oben gezeigt die spätere Anmeldung als ähnlich beurteilt und zurückgewiesen wird.

Wenn gegenüber der entgegengehaltenen früher angemeldeten Marke aber derartige Unterschiede vorliegen, besteht Spielraum für eine Argumentation, sodass wir in einem solchen Fall empfehlen die Zurückweisung anzufechten.

Ferner wird derzeit über die Einführung eines neuen Markensystems in Japan diskutiert, welches auch Klang-, Positions- und Farbmarken einschließt. Wir werden Sie informieren, sobald Einzelheiten hierzu feststehen.