

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

Das Japanische Patentamt gab Revisionen des Patentgesetzes, des Geschmacksmustergesetzes, des Markengesetzes und hiermit zusammenhängender Gesetze bekannt.

Voraussichtlich werden die Revisionen zum **1. April 2015** in Kraft treten, jedoch ist dies gegenwärtig noch nicht offiziell entschieden. Sobald feststeht, wann die neuen Gesetze in Kraft treten, werden wir Sie hierüber und über Details zu den Revisionen informieren.

Oktober 2014

Rundschreiben Nr. D-193

## 1 Revision des Patentgesetzes

### 1. Einrichtung eines Einspruchssystems zu Patenten

Mit der diesmaligen Revision wird ein Einspruchssystem zu Patenten eingerichtet.

In Japan wurde mit der Gesetzesrevision von 2003 das bis dahin existierende Einspruchssystem zu Patenten abgeschafft, wodurch lediglich die Erhebung einer Nichtigkeitsklage verblieb, um ein zur Eintragung gelangtes Patent anzugreifen.

Eine solche Nichtigkeitsklage kann nach Patenteintragung jederzeit und von jedermann erhoben werden. Da ein Nichtigkeitsverfahren für den Kläger jedoch mit hohem Aufwand verbunden ist (hohe Kosten, mündliches Verfahren etc.) und daher nicht praktikabel ist, besteht Bedarf nach einem anderen, für Dritte mit weniger Aufwand verbundenen System.

Da für einen Patentinhaber bei einer Nichtigkeitsklage für einen langen Zeitraum nicht feststellbar ist, wer der Kläger ist, ist auch aus Sicht der Patentinhaber ein neues System erforderlich, das frühzeitig ein stabiles Patentrecht gewährleistet.

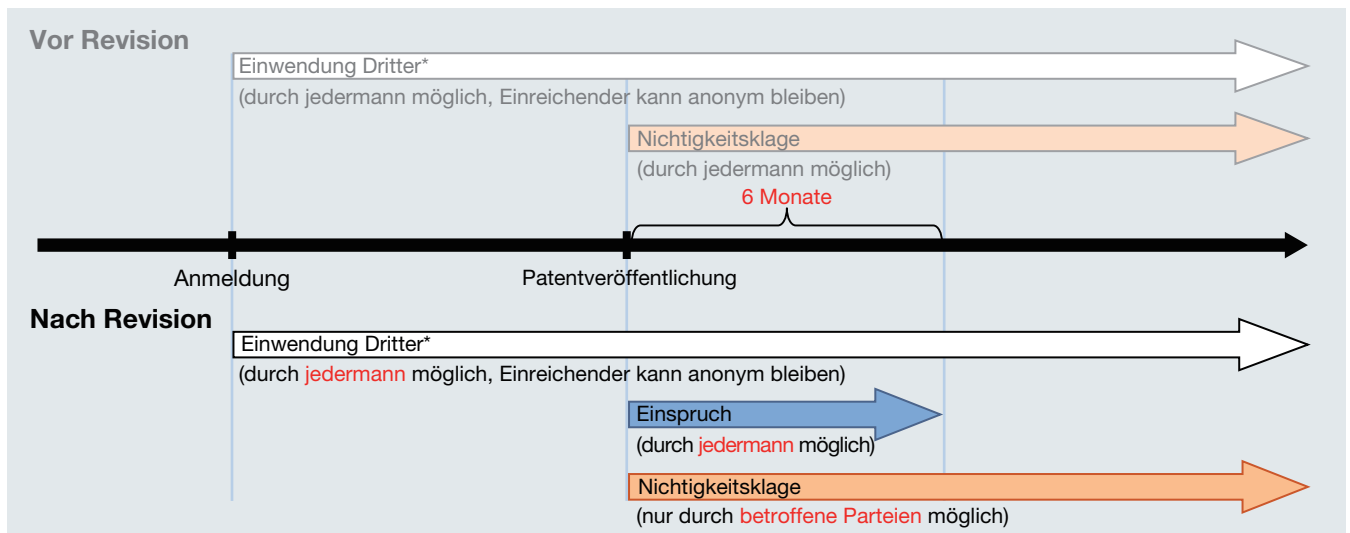
Unter diesen Umständen wird nun erneut ein Einspruchssystem eingeführt, welches durch eine begrenzte Einspruchsfrist ein stabiles Schutzrecht frühzeitig gewährleisten und zudem den Aufwand für Dritte gering halten soll.

#### Zusammengefasst wird das Einspruchssystem zu Patenten folgende Merkmale aufweisen:

- Ein Einspruch kann innerhalb von sechs Monaten ab dem Herausgabedatum der Patentveröffentlichung erhoben werden.
- Jedermann kann Einspruch erheben.
- Das Einspruchsverfahren wird schriftlich durchgeführt, eine mündliche Untersuchung ist nicht vorgesehen.
  - Der Patentinhaber erhält Gelegenheit zur Einreichung einer Gegenäußerung.
  - Der Patentinhaber kann den Anspruchsbereich ändern. Hierbei kann der Einsprechende eine Gegenäußerung zu der Erfindung nach den geänderten Ansprüchen einreichen.
- Hauptsächliche Einspruchsgründe sind:
  - Mangelnde Neuheit/erfinderische Tätigkeit (Art. 29)
  - Frühere unveröffentlichte Anmeldung (Art. 29<sup>bis</sup>)
  - Mangelnde Ausführbarkeit, mangelnde Stützung durch die Beschreibung (Art. 36 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 6 Nr. 1)
  - Unklare Angaben (Art. 36 Abs. 6 Nr. 2)
  - Hinzufügung neuer Sachverhalte (Art. 17<sup>bis</sup> Nr. 3)

Mit der Einführung des Einspruchssystems zu Patenten wird die Erhebung einer Nichtigkeitsklage nur noch betroffenen Parteien vorbehalten sein.

Nach der obigen Revision können folgende Maßnahmen gegen Patentanmeldungen oder eingetragene Patente ergriffen werden:



\* Einwendungen Dritter sind sowohl vor als auch nach der Patenterteilung möglich, jedoch führen Einwendungen Dritter nach Patenterteilung nicht zu einer nochmaligen Prüfung. Der Patentinhaber wird lediglich über die erfolgte Einwendung informiert.

## 2. Zusätzliche Erleichterungen

### Zur Verlängerung von Fristen

Die Liste von Maßnahmen, zu denen eine Fristverlängerung gewährt werden kann, falls die ursprüngliche Frist aufgrund von Ursachen, auf die die betreffende Person keinerlei Einfluss hatte, nicht eingehalten werden konnte, wird erweitert.

### Zur Beanspruchung von Prioritäten

- Falls eine Patentanmeldung mit Prioritätsanspruch nicht innerhalb der regulären Prioritätsfrist eingereicht werden kann und hierfür berechtigte Gründe vorliegen, ist die Beanspruchung der Priorität noch innerhalb eines bestimmten Zeitraumes möglich.
- Schriftstücke zum Zwecke der Prioritätsbeanspruchung können nicht nur gleichzeitig mit einer Anmeldung, sondern auch innerhalb einer bestimmten Frist danach noch eingereicht werden und auch eine Berichtigung dieser Schriftstücke ist innerhalb einer bestimmten Frist möglich.

### Zur Überschreitung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags

Wenn berechtigte Gründe für eine Überschreitung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrages vorliegen, ist die Stellung des Prüfungsantrages noch innerhalb eines bestimmten Zeitraumes möglich.

## 2 Beitritt zur Genfer Akte

Der Beitritt Japans zur Genfer Akte des Haager Musterabkommens wurde vom japanischen Parlament gebilligt. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Beitritt.

## 3 Japan wird Bestimmungsstaat für internationale Geschmacksmusteranmeldungen

Der Beitritt zur Genfer Akte ermöglicht die Auswahl Japans als Bestimmungsstaat für eine internationale Registrierung (internationale Geschmacksmusteranmeldung), weshalb das Japanische Geschmacksmustergesetz revidiert wird. Als Termin des Inkrafttretens wird der 1. April 2015 angestrebt, jedoch ist dies noch nicht bestätigt. Anmeldungen aufgrund internationaler Geschmacksmuster werden dann wie folgt gehandhabt.

### Zu Anmeldungen aufgrund internationaler Geschmacksmuster

Zwar wird das Geschmacksmustergesetz revidiert, das grundsätzliche Geschmacksmustersystem bleibt jedoch unverändert. Internationale Geschmacksmusteranmeldungen werden nach japanischer Praxis wie folgt gehandhabt werden:

### **(1) Handhabung internationaler Anmeldungen**

Internationale Geschmacksmusteranmeldungen, für die ein Schutz in Japan angestrebt wird und für die eine internationale Registrierung und internationale Veröffentlichung vorliegen, gelten gemäß der Genfer Akte als zum Tag der internationalen Registrierung in Japan angemeldet.

### **(2) Internationale Geschmacksmusteranmeldungen, die mehrere Muster beinhalten**

In Japan darf pro Anmeldung nur ein Muster enthalten sein. Somit muss, wenn die Priorität einer Anmeldung beansprucht wird, welche aufgrund abweichender Regelungen anderer Länder/Organisationen mehrere Muster enthält, für jedes dieser Muster eine separate japanische Anmeldung eingereicht werden. Auch nach der Revision gilt der Grundsatz „pro Muster eine Anmeldung“ weiterhin, jedoch muss dann eine einzelne, mehrere Muster umfassende internationale Geschmacksmusteranmeldung nicht mehr in einzelne japanische Anmeldungen aufgeteilt werden, sondern wird als für jedes einzelne Muster eingereicht betrachtet. (Im Falle einer 100 Muster enthaltenden internationalen Geschmacksmusteranmeldung würde diese somit als 100 japanische Anmeldungen betrachtet.)

Die beim Internationalen Büro zu entrichtenden jeweiligen Bestimmungsgebühren (Anmeldegebühren und Jahresgebühren für 5 Jahre) vervielfachen sich entsprechend der Anzahl der enthaltenen Muster.

### **(3) Geheimmuster**

Grundsätzlich wird in Japan ein Geschmacksmuster bis zur Herausgabe der Veröffentlichungsschrift des eingetragenen Geschmacksmusters nicht veröffentlicht.

Wird bei der Anmeldung oder Einzahlung der Eintragungsgebühren eine Geheimhaltung für einen bestimmten Zeitraum (dessen Dauer maximal drei Jahre ab Registrierung des Musters betragen kann) beantragt, wird das betreffende Muster bis zum Ablauf des bestimmten Zeitraums nicht veröffentlicht.

Auch nach der Gesetzesrevision wird dieses System beibehalten und kann für normale japanische Geschmacksmusteranmeldungen wie bisher in Anspruch genommen werden. Da jedoch im Falle internationaler Geschmacksmusteranmeldungen auch die internationale Veröffentlichung Voraussetzung für eine entsprechende japanische Geschmacksmusteranmeldung ist, erstreckt sich dieses Geheimmuster-System nicht auf solche Anmeldungen.

Wurde für eine internationale Anmeldung ein Aufschub der internationalen Veröffentlichung beantragt, wird auch die Veröffentlichung in Japan aufgeschoben. Da dann jedoch die für die japanische Anmeldung vorausgesetzte internationale Veröffentlichung nicht vorliegt, beginnt die Prüfung in Japan während des Zeitraums des beantragten Aufschubs nicht, sodass sich eine Rechtserteilung entsprechend verzögert.

### **(4) Einführung eines Entschädigungsanspruches**

Da internationale Geschmacksmusteranmeldungen vor Eintragung veröffentlicht werden, wird zur Vermeidung von Nachahmungen an der Einführung eines Entschädigungsanspruches gearbeitet, wie er im Patentgesetz bereits existiert.

Wie die konkreten Formalitäten und Amtsgebühren ausfallen, wird derzeit noch beim JPO erarbeitet. Wir werden Sie informieren, sobald hierzu etwas bekanntgegeben wird.

## **4 Prioritätsbelege für Geschmacksmusteranmeldungen**

Für japanische Geschmacksmusteranmeldungen, die die Priorität einer ausländischen Anmeldung gemäß PVÜ beanspruchen, muss ein Prioritätsbeleg im Original beim JPO eingereicht werden.

Da das OHIM jedoch begonnen hat, Prioritätsbelege als elektronische Dokumente im PDF-Format herauszugeben, gilt im Falle einer japanischen Geschmacksmusteranmeldung, die als früheste Priorität die Priorität einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung beansprucht, die Einreichung des ausgedruckten PDF-Dokumentes als Einreichung des Prioritätsbelegs (im Falle von Markenmeldungen wird dies bereits ebenso gehandhabt).

In Farbe erstellte Prioritätsbelege im PDF-Format müssen auch farbig ausgedruckt und eingereicht werden, damit überprüft werden kann, ob im wesentlichen Übereinstimmung mit der ersten Anmeldung (Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung) besteht.

## **5 Revision des Markengesetzes**

Die Möglichkeit des Schutzes neuer Markentypen in Japan wurde bereits seit längerem geprüft und mit der diesmaligen Revision können solche neuen Markentypen Schutz unter dem japanischen Markengesetz erlangen. Auch einige andere Punkte des Markengesetzes wurden revidiert, wie nachstehend zusammengefasst gezeigt.

Die Ausweitung der zur Eintragung einer regionalen Kollektivmarke Berechtigten ist bereits seit dem 1. August 2014 wirksam. Für die übrigen Revisionen wird ein Inkrafttreten zum 1. April 2015 angestrebt, jedoch steht dies noch nicht fest.

---

## 1. Schutz neuer Markentypen

---

### Folgende neue Markentypen können dann geschützt werden:

1. Farbmarken
2. Hörmarken
3. Bewegungsmarken
4. Hologrammmarken
5. Positionsmarken

### Revisionen im Zusammenhang mit dem Schutz dieser neuen Markentypen

- Die Definition einer Marke im japanischen Markengesetz wird revidiert. Um zukünftig auf Bedürfnisse nach dem Schutz weiterer neuer Markentypen flexibel reagieren zu können, wurde ferner festgelegt, dass die Definition des Markenbegriffs durch Regierungsverordnungen erfolgen kann. Hierdurch erübrigt sich eine Revision des Markengesetzes, sollte in Zukunft die Hinzufügung weiterer als schutzfähig erachteter Markentypen erforderlich werden.
- Die speziellen Anforderungen für die Anmeldung der neuen Markentypen werden derzeit ausgearbeitet. Es ist jedoch bereits abzusehen, dass Anmelder detaillierte Erläuterungen zu den betreffenden Marken geben müssen. Details zu den Formalitäten werden wir Ihnen mitteilen, wenn diese bekanntgegeben wurden.

---

## 2. Eintragbarkeit von Marken, die Wappen von internationalen Organisationen ähnlich sind

---

Wie die anderen PVÜ-Mitgliedsstaaten ist auch Japan verpflichtet, die Eintragung von durch internationale Organisationen verwendeten Wappen etc. als Marken durch Dritte zu verhindern. Im Rahmen der PVÜ können jedoch solche Marken, welche nicht den irrtümlichen Eindruck eines Zusammenhangs mit der internationalen Organisation hervorrufen, eingetragen werden.

Bisher wurde dies zwar bei der Markenprüfung in Japan auch in der Praxis umgesetzt, jedoch erfolgt mit der diesmaligen Revision nun auch die gesetzliche Festschreibung. (Art. 4 Abs. 1 Nr. 3 des revidierten Markengesetzes)

---

## 3. Beschränkung der rechtlichen Wirkung von Markenrechten gegenüber nicht „markenmäßig verwendeten“ Marken

---

Marken sind eigentlich in einer Form zu verwenden, die es ermöglicht, eigene von anderen Waren zu unterscheiden, kurz „markenmäßige Verwendung“ genannt. Zwar existieren zahlreiche Gerichtsurteile, besagend, dass eine Verwendung von Marken, die keine „markenmäßige Verwendung“ ist, keine Markenrechtsverletzung darstellt, jedoch existierte hierfür keine im Markengesetz festgeschriebene Grundlage. Mit der diesmaligen Revision wurde nun im Markengesetz festgelegt, dass ein Markenrecht gegenüber einer Marke, welche nicht in einer Form verwendet wird, die den Verbraucher erkennen lässt, um wessen Waren oder Dienstleistungen es sich handelt, nicht durchgesetzt werden kann. (Art. 26 Abs. 1 Nr. 6 des revidierten Markengesetzes)

---

## 4. Ausweitung der zur Eintragung regionaler Kollektivmarken Berechtigten

---

Mit der Einführung des Systems der regionalen Kollektivmarken im Jahre 2006 zum Zwecke der Förderung regionaler Aktivitäten wurde unter Lockerung eines Teils der Bedingungen für die Eintragbarkeit von Marken die Registrierung von Marken bestehend aus einer Kombination „Name der Region + Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung“ ermöglicht.

Bisher war die Eintragung von regionalen Kollektivmarken einem sehr kleinen Kreis, wie Genossenschaftsverbänden von Unternehmen und entsprechenden ausländischen juristischen Personen, vorbehalten, jedoch treten in letzter Zeit auch Industrie- und Handelsgesellschaften bzw. –kammern und NPOs als Träger regionaler Marken in Erscheinung, weshalb zu den zur Eintragung von regionalen Kollektivmarken Berechtigten nun Industrie- und Handelsgesellschaften bzw. –kammern und NPOs sowie diesen entsprechende ausländische juristische Personen hinzugefügt wurden. (Art. 7<sup>bis</sup> des revidierten Markengesetzes)