

# ESAKI & ASSOCIATES

## TOKYO

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)  
E. TAZAKI (Patentanwältin)  
T. TOMIYASU (Patentanwalt)  
Y. SEITA (Patentanwalt)

M. KAJISAWA (Patentanwalt)  
J. SHINOHARA (Patentanwalt)  
I. TORAYAMA (Patentanwalt, Ph. D)  
H. KAZAMA (Patentanwalt)  
Y. KOIZUMI (Patentanwalt)

## Newsletter

Wie in unserem vorangegangenen Rundschreiben bereits angesprochen, wurden das japanische Patentgesetz, Geschmacksmustergesetz, Markengesetz und hiermit zusammenhängende Gesetze revidiert, wie nachfolgend gezeigt. Die Revisionen zu Patenten und Marken treten zum 1. April 2015 in Kraft. Die Revision des Geschmacksmustergesetzes tritt am 13. Mai 2015 in Kraft.

Ferner erhalten Sie Informationen zu den ebenfalls geänderten Bestimmungen betreffend Verlängerungen der Patentlaufzeit.

April 2015

Rundschreiben Nr. D-194

### 1 Revision des Patentgesetzes - Einführung eines Einspruchssystems

Mit der diesmaligen Revision des Patentgesetzes wird in Japan (erneut) ein Einspruchssystem für Patente etabliert.

Jedermann kann innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum der Herausgabe der Patentschrift Einspruch erheben.

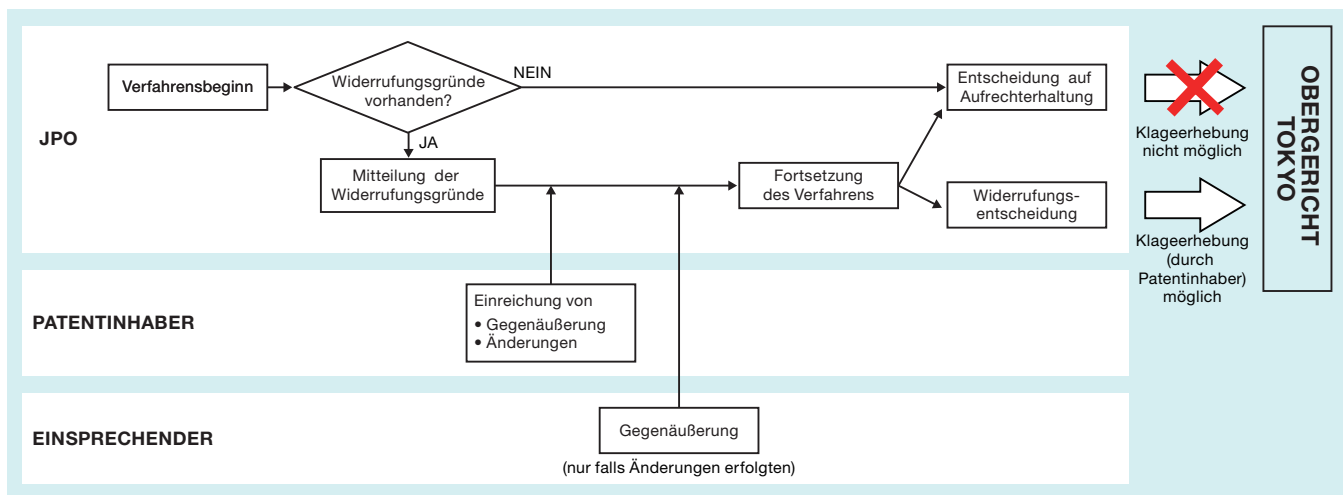
Nachstehend ist das neu eingeführte Einspruchsverfahren zu Patenten im Vergleich mit den für Dritte möglichen anderen Maßnahmen gegen Patentanmeldungen bzw. Patente, d.h. Nichtigkeitsklage und Einreichung von Informationen, zusammengefasst dargestellt.

	Einspruch	Nichtigkeitsklage	Einreichung von Informationen*1
<b>Einreichungsfristen:</b>	innerhalb von 6 Monaten ab Herausgabedatum der Patentschrift	jederzeit nach Eintragung des Patent (auch nach Erlöschen des Patent)	zu anhängigen Patentanmeldung jederzeit (auch zu in Kraft befindlichen Patenten*2)
<b>Für wen möglich:</b>	Jedermann (nicht anonym möglich)	Interessierte Parteien*3 (infolge der Einführung des Einspruchssystems kann eine Nichtigkeitsklage nur noch von interessierten Parteien erhoben werden)	Jedermann (auch anonym möglich*4)
<b>Zutreffende typische Gründe: (zwecks Vereinfachung sind nur repräsentative Gründe angegeben)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hinzufügung neuer Sachverhalte (Art. 17<sup>bis</sup> Abs. 3)</li> <li>mangelnde Neuheit / erfinderische Tätigkeit (Art. 29 Abs. 1 Nr. 3 / Abs. 2)</li> <li>Frühere unveröffentlichte Anmeldung (Art. 29<sup>bis</sup>)</li> <li>Doppelpatentierung (Art. 39)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hinzufügung neuer Sachverhalte (Art. 17<sup>bis</sup> Abs. 3)</li> <li>mangelnde Neuheit/ erfinderische Tätigkeit (Art. 29 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2)</li> <li>Frühere unveröffentlichte Anmeldung (Art. 29<sup>bis</sup>)</li> <li>Doppelpatentierung (Art. 39)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hinzufügung neuer Sachverhalte (Art. 17<sup>bis</sup> Abs. 3)</li> <li>mangelnde Neuheit/ erfinderische Tätigkeit (Art. 29 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2)</li> <li>Frühere unveröffentlichte Anmeldung (Art. 29<sup>bis</sup>)</li> <li>Doppelpatentierung (Art. 39)</li> </ul>

	<b>Einspruch</b>	<b>Nichtigkeitsklage</b>	<b>Einreichung von Informationen<sup>*1</sup></b>
<b>Zutreffende typische Gründe:</b> <b>(zwecks Vereinfachung sind nur repräsentative Gründe angegeben)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangelnde Ausführbarkeit / mangelnde Stützung durch die Beschreibung (Art. 36 Abs. 4 Nr. 1 / Abs. 6 Nr. 1)</li> <li>• unklare Angaben (Art. 36 Abs. 6 Nr. 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangelnde Ausführbarkeit / mangelnde Stützung durch die Beschreibung (Art. 36 Abs. 4 Nr. 1 / Abs. 6 Nr. 1)</li> <li>• unklare Angaben (Art. 36 Abs. 6 Nr. 2)</li> <li>• die Rechtszugehörigkeit betreffende Gründe (bspw. Verstoß gegen die Regelungen zu gemeinsamen Anmeldungen (Art. 38))</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangelnde Ausführbarkeit / mangelnde Stützung durch die Beschreibung (Art. 36 Abs. 4 Nr. 1 / Abs. 6 Nr. 1)</li> <li>• unklare Angaben (Art. 36 Abs. 6 Nr. 2)</li> </ul>
<b>Verfahrensgegenstand: (Einheit)</b>	einzelne Ansprüche	einzelne Ansprüche	—
<b>Bearbeitende Stelle:</b>	Beschwerdeprüferkollegium beim JPO	Beschwerdeprüferkollegium beim JPO	—
<b>Verfahrensführung:</b>	ausschließlich schriftlich <sup>*5</sup> (keine mündliche Verhandlung)	mündliches Verfahren grundsätzlich vorgesehen	—
<b>Beteiligung des Rechtsinhabers am weiteren Verfahren:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beteiligung am gesamten Verfahren</li> <li>• nach Mitteilung von Widerrufsgründen: Einreichung von Gegenäußerung und Änderungsantrag möglich</li> </ul>	Beteiligung am gesamten Verfahren	—
<b>Beteiligung des Beantragenden am weiteren Verfahren:</b>	im Falle eines Änderungsantrages durch den Patentinhaber: Einreichung einer Gegenäußerung zur Erfindung nach Änderung möglich	Beteiligung am gesamten Verfahren	nicht möglich
<b>Rücknahme des Antrags:</b>	vor einer Mitteilung von Widerrufsgründen möglich	vor Inkrafttreten der Klageentscheidung möglich (falls eine Klageerwidierungsschrift eingereicht wurde, jedoch nur mit Zustimmung der Gegenseite)	—
<b>Klageerhebung gegen Entscheidung:</b>	nur im Falle einer Widerrufsentscheidung durch den Patentinhaber beim Obergerecht Tokyo möglich (gegen eine Entscheidung auf Aufrechterhaltung des Patentes kann keine Klage erhoben werden)	Gegen eine Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren können sowohl der Nichtigkeitskläger als auch der Patentinhaber Klage beim Obergericht Tokyo einreichen.	—

  die diesmalige Revision betreffende Sachverhalte

- \*1 Dritte können beim JPO Informationen zu vermeintlichen Zurückweisungsgründen betreffend Neuheit, erfinderische Tätigkeit etc. (typischerweise Informationen über relevanten Stand der Technik) einreichen. Erfolgt dies vor Beginn der Prüfung oder während eines anhängigen Prüfungsverfahrens, erhält der zuständige Prüfer sämtliche eingereichten Informationen. Eine direkte Beteiligung des einreichenden Dritten am Prüfungsverfahren, wie bspw. ein Interview mit dem Prüfer zur Erklärung der eingereichten Informationen, ist jedoch nicht möglich. Dem Anmelder wird die erfolgte Einreichung der Informationen mitgeteilt. Ferner kann der Einreichende auf Wunsch eine Rückmeldung erhalten, ob die eingereichten Informationen in einer amtlichen Mitteilung von Zurückweisungsgründen verwendet wurden.
- \*2 Bei der Einreichung von Informationen nach Patenterteilung wird der Rechtsinhaber hierüber benachrichtigt. Eine erneute Prüfung erfolgt aber nicht.
- \*3 Ob ein Nichtigkeitskläger eine „Interessierte Partei“ ist oder nicht, wird von Fall zu Fall entschieden. In der bisherigen Rechtsprechung wurden bspw. wegen Patentverletzung verklagte Parteien, Inhaber ähnlicher Patente oder Produzenten von Erzeugnissen derselben Art wie die patentierte Erfindung als „Interessierte Parteien“ anerkannt.
- \*4 Bei anonymer Einreichung der Informationen kann die unter \*1 erwähnte Rückmeldung nicht erhalten werden. Auf Wunsch könnten wir in einem solchen Fall den Fortgang der betreffenden Anmeldung überwachen und Ihnen mitteilen, wenn eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen ergangen ist bzw. ob darin die eingereichten Informationen verwendet wurden.
- \*5 Die folgende Darstellung zeigt den typischen Verlauf des Einspruchsverfahrens:



Die obige Revision und somit auch die Möglichkeit der Erhebung eines Einspruchs gelten für alle ab dem 1. April 2015 veröffentlichten Patente.

## 2 Revision des Geschmacksmustergesetzes

Wie schon in unserem letzten Rundschreiben mitgeteilt, wird das Japanische Geschmacksmustergesetz aufgrund des Beitritts Japans zur Genfer Akte des Haager Geschmacksmusterabkommens revidiert. Das revidierte Gesetz wird in Kraft treten, sobald die Genfer Akte für Japan wirksam ist, d.h. ab dem 13. Mai 2015.

### Hinweise zur Bestimmung Japans bei internationalen Geschmacksmusteranmeldungen

Die diesmalige Gesetzesrevision dient der Aufnahme von Regelungen zu internationalen Anmeldungen in das Japanische Geschmacksmustergesetz. Das bereits bestehende Geschmacksmustersystem bleibt unverändert.

Zu sämtlichen Geschmacksmusteranmeldungen wird eine substantielle Prüfung durchgeführt. Da die Prüfung am JPO sehr streng ist und Änderungen nach erfolgter Anmeldungen problematisch sein können, sollte sorgfältig abgewogen werden, ob ein Geschmacksmusterschutz in Japan durch eine Bestimmung Japans in einer internationalen Anmeldung oder durch eine direkte Anmeldung beim JPO erlangt werden soll. Als Hilfestellung haben wir nachfolgend die beiden Systeme zusammengefasst gegenübergestellt.

Ferner sollte beachtet werden, dass in Japan einige der in der Locarno-Klassifikation enthaltenen Geschmacksmuster nicht anerkannt werden, so dass deren Eintragung in Japan nicht erfolgt, auch wenn eine internationale Anmeldung vorliegt.

Im Falle von Fragen beantworten wir Ihnen diese jederzeit gerne.

## 1. Mehrere Geschmacksmuster in einer Anmeldung

Bestimmung Japans gemäß Haager Geschmacksmusterabkommen	Direktanmeldung in Japan
<p>Auch weiterhin gilt in Japan die Regel „pro Muster eine Anmeldung“. Mehrere Muster enthaltende internationale Anmeldungen werden als für jedes einzelne Muster der internationalen Anmeldung eingereicht betrachtet. Die bei Einreichung der internationalen Anmeldung zu entrichtenden jeweiligen Gebühren (Anmeldegebühren und Jahresgebühren für 5 Jahre) erhöhen sich entsprechend der Anzahl der enthaltenen Muster.</p>	<p>In Japan darf eine Anmeldung nur ein Geschmacksmuster enthalten, sodass für jedes Muster eine separate Anmeldung einzureichen ist. Enthält eine Anmeldung mehrere Muster, so wird diese per Amtsbescheid zurückgewiesen. Bei der Anmeldung sind nur die Anmeldegebühren zu entrichten.</p>

## 2. Zeitpunkt der Veröffentlichung

Bestimmung Japans gemäß Haager Geschmacksmusterabkommen	Direktanmeldung in Japan
<p>Grundsätzlich erfolgt die internationale Veröffentlichung sechs Monate nach der internationalen Registrierung, sodass Dritte den Inhalt der Anmeldung einsehen können.</p>	<p>Grundsätzlich wird das Geschmacksmuster bis zur Herausgabe der Veröffentlichungsschrift des eingetragenen Geschmacksmusters nicht veröffentlicht. Der Inhalt von Geschmacksmusteranmeldungen, die zurückgezogen wurden oder aufgrund von Zurückweisungsbeschlüssen / Beschwerdeentscheidungen nicht zur Eintragung gelangt sind, ist, bis auf Ausnahmen, für Dritte nicht feststellbar.</p>
<p>Ein Aufschub der internationalen Veröffentlichung (um maximal 30 Monate) ist zwar möglich, das System der Geheimmuster kann jedoch nicht in Anspruch genommen werden.</p> <p>Da eine internationale Registrierung und internationale Veröffentlichung Bedingung für eine Anmeldung in Japan sind, kann eine Geheimhaltung des Musters in Japan nicht beantragt werden. Erfolgte ein Aufschub der internationalen Veröffentlichung, so entstehen bis zur internationalen Veröffentlichung aus der Anmeldung keine Rechte und es erfolgt auch keine Prüfung in Japan, sodass sich eine Rechtserteilung entsprechend verzögert. Auch die Einreichung von Berichtigungen, eine Umwandlung der Anmeldung und andere Formaltäten können beim JPO erst nach der internationalen Veröffentlichung erfolgen.</p>	<p>Die Beantragung der Geheimhaltung des Musters ist möglich.</p> <p>Durch Beantragung bei der Anmeldung oder bei der Einzahlung der Eintragungsgebühren kann erreicht werden, dass das Muster bis maximal drei Jahre ab Registrierung des Musters nicht veröffentlicht wird. Die Dauer der Geheimhaltung kann in diesem Rahmen festgelegt und - bei Beantragung innerhalb der Geheimhaltungsfrist - auch geändert (d.h. verlängert oder verkürzt) werden. Für eine Rechtsausübung auf Grundlage eines Geheimmusters muss zunächst eine den Inhalt des Geheimmusters zeigende Verwarnung erfolgen. Die Einreichung von Berichtigungen, Umwandlung der Anmeldung etc. ist direkt ab der Anmeldung möglich.</p>
<p><u>Wenn eine frühzeitige Veröffentlichung eines Geschmacksmusters nicht gewünscht, aber eine möglichst schnelle Rechtserlangung in Japan angestrebt wird:</u></p> <p>Abhängig von geplanten Terminen einer Veröffentlichung oder eines Verkaufsstartes von Erzeugnissen, kann es wünschenswert sein, dass ein Geschmacksmuster für einen gewissen Zeitraum nicht veröffentlicht wird. Hierfür empfehlen wir als Erstanmeldung eine internationale Anmeldung einzureichen, zu dieser einen Veröffentlichungsaufschub zu beantragen und später eine japanische nationale Geschmacksmusteranmeldung unter Beanspruchung der Priorität der internationalen Anmeldung einzureichen. Sollte dann in Japan ein Erteilungsbeschluss bereits vor der Herausgabe der Internationalen Veröffentlichung ergehen, kann bei der Entrichtung der Erteilungsgebühren die Geheimhaltung beantragt werden. Es ist natürlich auch möglich, zunächst eine Erstanmeldung in Japan einzureichen und dann auf deren Grundlage eine internationale Anmeldung.</p>	

### 3. Ausführung (Nachahmung) durch Dritte vor Eintragung des Geschmacksmusterrechts

Bestimmung Japans gemäß Haager Geschmacksmusterabkommen	Direktanmeldung in Japan
<p>Bei einer internationalen Veröffentlichung vor der Rechts-erlangung in Japan besteht die Gefahr einer Nachahmung durch Dritte. Wurde nach der internationalen Veröffentlichung und vor der Eintragung eine Verwarnung ausgesprochen, besteht die Möglichkeit, nach erfolgter Eintragung des Geschmacksmusterrechts eine Entschädigung für den Zeitraum beginnend mit der Verwarnung zu fordern; ein Anspruch auf Schadensersatz besteht jedoch für diesen Zeitraum nicht. Auch besteht vor der Eintragung des Schutzrechtes kein Unterlassungsanspruch. Für den Zeitraum vor der internationalen Veröffentlichung kann keine Entschädigung verlangt werden, so dass diesbezüglich kein Schutz vorliegt, auch wenn eine Eintragung in Japan erfolgt.</p>	<p>Da eine Veröffentlichung des Geschmacksmusters erst nach der Eintragung erfolgt, ist die Möglichkeit einer Nachahmung durch Dritte vor der Eintragung gering, sodass das System der Entschädigungsforderungen hier nicht zur Anwendung gelangt. Durch Wahl des richtigen Anmeldezeitpunktes unter Berücksichtigung einer geplanten Veröffentlichung oder eines Verkaufsstarts des betreffenden Erzeugnisses kann das Risiko einer Nachahmung durch Dritte gesenkt werden.</p>

### 4. Zurückweisungsgründe

Bestimmung Japans gemäß Haager Geschmacksmusterabkommen	Direktanmeldung in Japan
<p>Im Falle internationaler Anmeldungen, die mehrere Geschmacksmuster enthalten, wird jedes Muster einzeln auf Eintragbarkeit geprüft, sodass entsprechende Amtsbescheide des JPO zu unterschiedlichen Zeitpunkten zugestellt werden können.</p> <p>Das JPO plant, Zurückweisungsbescheide zu internationalen Anmeldungen innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum der internationalen Veröffentlichung zuzustellen. Zurückweisungsbescheide werden dann vom JPO über das Internationale Büro an den Anmelder gesandt. Unter Umständen bleibt dann für den japanischen Vertreter nur wenig Zeit, um einen Bescheid des JPO zu beantworten. Für Geschmacksmuster, die voraussichtlich nicht lange zur Anwendung gelangen, scheint eine internationale Anmeldung daher weniger geeignet.</p>	<p>Derzeit wird ein erster Amtsbescheid im Durchschnitt etwa 6,5 Monate ab dem Anmeldedatum erlassen. Das JPO sendet diesen direkt an den japanischen Vertreter, sodass ausreichend Zeit für die Beantwortung des Bescheides verbleibt. Falls keine Zurückweisungsgründe vorliegen, sollte zudem der Zeitraum bis zu einer Rechts-erlangung kürzer als im Falle einer entsprechenden internationalen Anmeldung sein.</p>
<p>Mitteilungen von Zurückweisungsgründen des JPO werden im Internationalen Register eingetragen und Kopien hiervon sind für Dritte gegen Gebühr beim Internationalen Büro erhältlich.</p>	<p>Eine Veröffentlichung des Inhalts von Zurückweisungsbescheiden erfolgt nicht. Erfolgt eine Eintragung infolge einer Entscheidung in einem Beschwerdeverfahren gegen einen Zurückweisungsbeschluss, wird aber die eine Zusammenfassung der Zurückweisungsgründe enthaltende Beschwerdeentscheidung veröffentlicht.</p>

## 5. Änderung von Abbildungen

Bestimmung Japans gemäß Haager Geschmacksmusterabkommen	Direktanmeldung in Japan
Falls die Figuren einer internationalen Anmeldung die Bestimmungen des JPO nicht erfüllen und eine Identifizierung des Geschmacksmusters nicht zulassen, wird die Einreichung zusätzlicher Abbildungen gefordert. Es ist davon auszugehen, dass wie bei Direktanmeldungen in Japan sechs Ansichten des Musters (Frontansicht, Rückansicht, Draufsicht, Ansichten von unten, rechts und links) erforderlich sind. Falls die Einreichung zusätzlicher Abbildungen eine Änderung des Inhalts des Musters bewirkt, wird diese abgelehnt. Müssen Amtsbescheide beantwortet werden, so verzögert sich eine Rechtserlangung entsprechend.	Damit der Inhalt eines Geschmacksmusterrechts deutlich ist, sind die Anforderungen an dessen Darstellung sehr strikt. Grundsätzlich sind bei der Anmeldung sechs Ansichten des Musters (Frontansicht, Rückansicht, Draufsicht, Ansichten von unten, rechts und links) erforderlich. Bei einer Direktanmeldung in Japan überprüft der japanische Vertreter die Abbildungen vor der Einreichung auf ihre Eignung und sorgt gegebenenfalls dafür, dass diese bei der Einreichung den hiesigen Bestimmungen entsprechen, sodass Zurückweisungen aufgrund mangelhafter Abbildungen vermieden werden können.

## 6. Entrichtung von Eintragungs- und Verlängerungsgebühren

Bestimmung Japans gemäß Haager Geschmacksmusterabkommen	Direktanmeldung in Japan
Da bei der Anmeldung die Jahresgebühren für 5 Jahre als Eintragungsgebühr entrichtet werden, wird das Muster im Falle eines Erteilungsbeschlusses oder einer entsprechend lautenden Beschwerdeentscheidung des JPO eingetragen. Gelangt eine internationale Anmeldung in Japan nicht zur Eintragung, kann innerhalb einer bestimmten Frist die Rückerstattung der Erteilungsgebühr beim JPO beantragt werden.  Die Gültigkeitsdauer des Schutzrechts ist identisch mit der bei einer Direktanmeldung erzielbaren (maximal 20 Jahre ab Eintragung in Japan). Auch die Höhe der Verlängerungsgebühren ist gleich, jedoch müssen diese jeweils für 5 Jahre gesammelt entrichtet werden.	Die Erteilungsgebühren sind nach Erhalt eines Erteilungsbeschlusses zu entrichten. Danach wird das Geschmacksmusterrecht registriert.  Die Verlängerungsgebühren können jährlich oder für mehrere Jahre im Voraus entrichtet werden. Die Schutzdauer beträgt maximal 20 Jahre ab Datum der Eintragung.

## 3 Revision des Markengesetzes – Schutz neuer Markentypen

Wie im vorangegangenen Rundschreiben bereits mitgeteilt, werden durch die diesmalige Revision mehrere neue Markentypen Gegenstand des Schutzes unter dem Markengesetz. Nachfolgend soll hierauf näher eingegangen werden. Die Gesetzesrevision wird am 1. April 2015 in Kraft treten.

### 1. Schützbare neue Marken

**Folgende neue Markentypen können aufgrund der Gesetzesrevision eingetragen werden:**

- Bewegungsmarken:** Marken, bei denen Schriftzeichen, Bilder usw. sich im zeitlichen Verlauf ändern (z.B. auf Fernseh- oder Computerbildschirmen)
- Hologrammmarken:** Marken, bei denen Schriftzeichen, Bilder usw. sich aufgrund holografischer oder anderer Verfahren ändern (z.B. Schriftzeichen oder Bilder, die je nach Blickwinkel unterschiedlich erscheinen)
- Farbmarken:** lediglich aus einer Farbe oder einer Kombination mehrerer Farben gebildete Marken (z.B. auf Verpackungen oder Werbetafeln verwendete Farbgebung)
- Hörmarken:** durch Musik, Sprachlaute, natürliche Klänge usw. gebildete Marken, die akustisch erkannt werden (z.B. in Werbespots verwendete Soundlogos, Starttöne bei Computern)
- Positionsmarken:** Bild- oder andere Marken, bei denen eine Position der Anbringung auf einem Erzeugnis spezifiziert ist (z.B. an einer bestimmten Position auf einer Tasche angebrachte Grafik)



## Auch für die neuen Markentypen wird eine substantielle Prüfung durchgeführt.

- Falls Schriftzeichen, Bilder usw., die eine Bewegungsmarke, Hologrammarke oder Positionsmarke bilden, eine Unterscheidung zwischen eigenen und fremden Waren oder Dienstleistungen nicht zulassen, wird grundsätzlich auch die gesamte Marke als eine solche Unterscheidungskraft nicht aufweisend beurteilt.
- Farbmarken werden grundsätzlich als keine Unterscheidungskraft hinsichtlich eigener und fremder Waren oder Dienstleistungen aufweisend beurteilt.
- Hörmarken, bestehend aus Elementen wie von Waren normalerweise erzeugten Geräuschen, Einzellauten, als natürliche Klänge wahrgenommenen Geräuschen, oder nur als Musikstück wahrgenommenen Geräuschen, werden grundsätzlich als keine Unterscheidungskraft hinsichtlich eigener und fremder Waren oder Dienstleistungen aufweisend beurteilt.
- Auch wenn eine Marke als hinsichtlich eigener und fremder Waren oder Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig beurteilt wird, kann deren Registrierung erreicht werden, falls nachgewiesen werden kann, dass durch Verwendung dieser Marke Unterscheidungskraft entsteht.
- Falls es als denkbar erachtet wird, dass es bei einer Marke hinsichtlich des Waren-/Dienstleistungsursprungs zu Verwechslungen kommt, werden auch Marken unterschiedlicher Typen hinsichtlich der Ähnlichkeit beurteilt.

## 2. Recht auf fortgesetzte Markennutzung

Wenn eine zu den oben genannten neuen Typen gehörige Marke bereits vor dem Inkrafttreten der Revision benutzt wurde, kann diese auch ohne Erlangung einer Markeneintragung im bisherigen Geschäftsrahmen weiter benutzt werden. Dies gilt jedoch nicht für Positionsmarken, da diese lediglich die Position der Anbringung einer herkömmlich schützbarer Marke spezifizieren.

## 3. Anmeldeverfahren für die einzelnen Markentypen

- Im Anmeldeantrag ist zu spezifizieren, welcher Markentyp Gegenstand der Anmeldung ist. In einer einzelnen Anmeldung eine Kombination mehrerer Markentypen, bspw. von Bewegungs- und Hörmarke, anzumelden, ist nicht zulässig.
- Im Falle von Bewegungs-, Hologramm-, Farb- und Positionsmarken ist deren detaillierte Beschreibung einzureichen. Für Klangmarken ist die Hinterlegung einer Tondatei erforderlich.

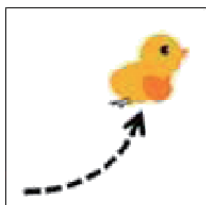
Die nachfolgend gezeigten Beispiele stellen einen Auszug aus dem im Februar 2015 vom JPO veröffentlichten Revisionsvorschlag für die Prüfungsrichtlinien für Marken dar.

### 1. Bewegungsmarken

1. Angaben im Anmeldeantrag unter [Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]:
  - eine oder mehrere unterschiedliche Zeichnungen oder Fotos, welche die Änderung im zeitlichen Verlauf spezifizieren.
2. Angaben unter [Detaillierte Beschreibung der Marke]:
  - konkrete und deutliche Erklärung der die Bewegungsmarke bildenden Elemente und Angabe von deren zeitlicher Änderung (bspw. Ablauf der Änderung, Gesamtdauer der Darstellung)
3. Beispiel für eine als Bewegungsmarke angesehene Marke:

#### Beispiel 1 (Darstellung mittels einer einzelnen Abbildung, ohne Änderung des Motivs selbst)

[Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]



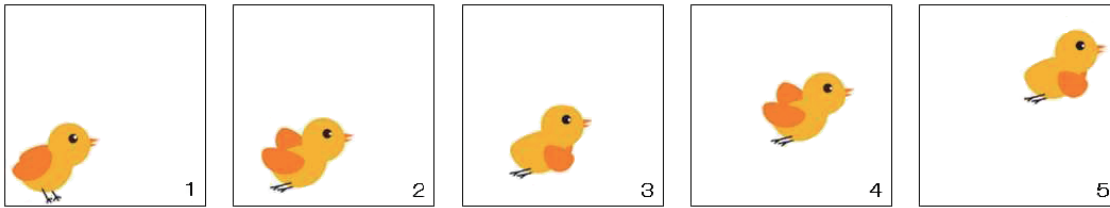
[Bewegungsmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll (nachfolgend „Marke“) ist eine Bewegungsmarke, die eine Änderung im zeitlichen Verlauf zeigt. Es ist ein Vogel dargestellt, der entlang der gestrichelten Linie sich allmählich von links unten nach rechts oben bewegt. Der Zeitraum beträgt bei dieser Marke insgesamt drei Sekunden. Die in der Abbildung gezeigte gestrichelte Linie dient hier lediglich der besseren Darstellung der Bewegung des Vogels und ist kein strukturelles Element der Marke.

## Beispiel 2 (Darstellung mittels mehrerer unterschiedlicher Abbildungen, Bewegung unter Änderung des Motivs)

[Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]



[Bewegungsmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll (nachfolgend „Marke“) ist eine aus fünf Abbildungen bestehende Bewegungsmarke, die eine Änderung im zeitlichen Verlauf zeigt. Die in den jeweiligen Abbildungen in der rechten unteren Ecke gezeigten Nummern zeigen die Reihenfolge der Abbildungen und sind kein strukturelles Element der Marke. Ein Vogel ist in Abbildung 1 mit geschlossenen Flügeln links unten positioniert gezeigt, in Abbildung 2 sind die Flügel angehoben, in Abbildung 3 gesenkt, in Abbildung 4 angehoben, und in Abbildung 5 gesenkt, wobei der Vogel sich von Abb. 2 bis Abb. 5 allmählich nach rechts oben bewegt. Der Zeitraum beträgt bei dieser Marke insgesamt drei Sekunden.

## 2. Hologrammmarken

1. Angaben im Anmeldeantrag unter [Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]:

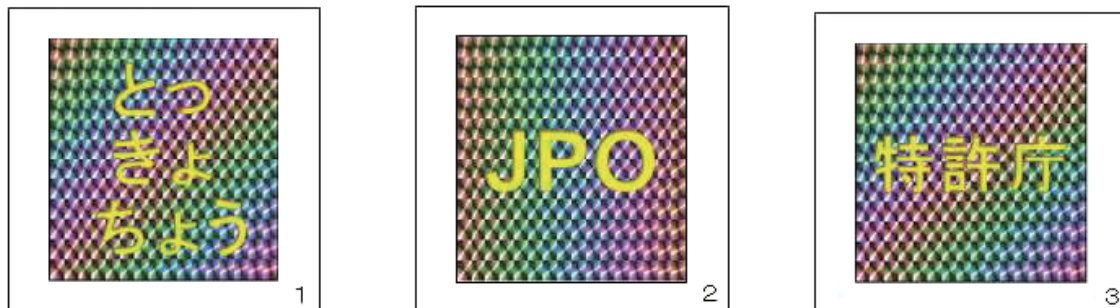
- eine oder mehrere unterschiedliche Zeichnungen oder Fotos, die die mittels holografischer oder anderer Verfahren erzielten verschiedenen Ansichten der Marke spezifizieren.

2. Angaben unter [Detaillierte Beschreibung der Marke]:

- konkrete und deutliche Erklärung der die Hologrammmarke bildenden Elemente und Angabe der mittels holografischen oder anderen Mitteln erzielten Wirkung (bspw. vom Blickwinkel abhängige unterschiedliche Ansichten)

3. Beispiel für eine als Hologrammmarke angesehene Marke

[Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]



[Hologrammmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll (nachfolgend „Marke“) ist eine Hologrammmarke, bei der sich der dargestellte Inhalt abhängig vom Blickwinkel ändert. Die in den Abbildungen rechts unten gezeigten Nummern (1 etc.) zeigen die Reihenfolge der Abbildungen und sind kein strukturelles Element der Marke. Bei Blick von links entspricht die Ansicht der Marke der Darstellung 1, bei Frontalansicht der Darstellung 2 und bei Blick von rechts der Darstellung 3.

## 3. Farbmarken

1. Angaben im Anmeldeantrag unter [Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]:



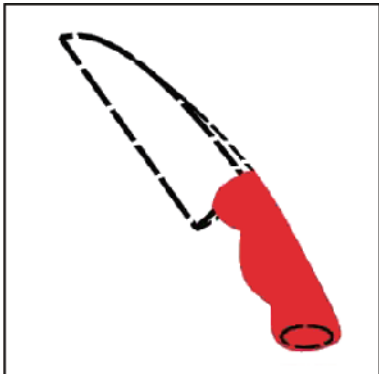
- Abbildung der Farbe(n) für die eine Markeneintragung erlangt werden soll
- gegebenenfalls: eine oder mehrere unterschiedliche Zeichnungen oder Fotos, in denen die Farbe, für die eine Markeneintragung erlangt werden soll, und deren Positionierung spezifiziert sind, indem der Teil desjenigen Gegenstandes, der mit der Farbe versehen ist, nur in dieser Farbe dargestellt ist, während die übrigen Teile mit gestrichelten Linien dargestellt sind.



2. Angaben unter [Detaillierte Beschreibung der Marke]:

- konkrete Erklärung wie bspw. Bezeichnung der Farbe(n), Mischungsverhältnis der drei Grundfarben (RGB-Farbraum), Farbcode, ggf. Art der Kombination von Farben (d.h., Positionierung, Anteil usw. der jeweiligen Farben, falls eine Farbkombination vorliegt).

3. Beispiele für als Farbmarken angesehene Marken

<p>(Beispiel 1) Einzelfarbe</p> <p>[Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]</p>  <p>[Farbmarke]</p> <p>[Detaillierte Beschreibung der Marke] Die Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll ist eine Farbmarke, bestehend nur aus der Farbe Rot (RGB-Anteile: 255,0,0).</p>	<p>(Beispiel 2) Farbkombination</p> <p>[Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]</p>  <p>[Farbmarke]</p> <p>[Detaillierte Beschreibung der Marke] Die Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll (nachfolgend „Marke“) ist eine Farbmarke, bestehend aus einer Farbkombination. Die Farbkombination besteht aus den Farben Rot (RGB-Anteile: 255,0,0), Blau (RGB-Anteile: 0,0,255), Gelb (RGB-Anteile: 255,255,0) und Grün (RGB-Anteile: 255,128,0), die von oben nach unten folgende Anordnung und Anteile haben: Rot: 50% der Marke, Blau: 25%, Gelb: 15%, Grün: 10%.</p>	<p>(Beispiel 3) Spezifizierung der Farbposition auf einem Produkt</p> <p>[Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]</p>  <p>[Farbmarke]</p> <p>[Detaillierte Beschreibung der Marke] Die Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll (nachfolgend „Marke“) ist eine Farbmarke, bei welcher ein Messerheft mit der Farbe Rot (RGB-Anteile: 255,0,0) versehen ist. Die gestrichelten Linien (Heft und Klinge) zeigen ein Beispiel für eine Form eines Produkts und sind kein strukturelles Element der Marke.</p> <p>[Bestimmte Waren/Dienstleistungen und Waren-/Dienstleistungsklassen] [Klasse 8] [Bestimmte Waren/Dienstleistungen] Messer</p>
--	---	--

**4. Hörmarken**

1. Angaben im Anmeldeantrag unter [Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]:

- Angabe der zur Spezifizierung der Töne, für die eine Markeneintragung erlangt werden soll, erforderlichen Sachverhalte in Schriftzeichen oder in Notenschreibweise oder in einer Kombination derselben.

(A) Spezifizierung in Notenschreibweise, wenn alle folgenden Angaben enthalten sind:

- Noten
- Notenschlüssel (G-Schlüssel etc.)
- Tempo (wie Metronomschlag oder Tempoanweisung)
- Takt (Viervierteltakt etc.)
- Sprachlautangaben (falls ein Text enthalten ist)

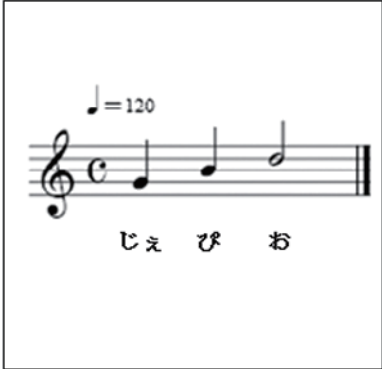

(B) Schriftliche Spezifizierung mit folgenden Angaben:

- Art der Töne  
Spezifizierung mittels Kombinationen von Onomatopoeitika/einen Zustand beschreibenden Lauten etc. (bspw. Katzenmiauen („miau!“), Händeklatschen („klatsch, klatsch!“), Windgeräusche („hui!“), Maschinengeräusche („ratter!“, „knatter!“)
- andere zur Spezifizierung der Klänge erforderliche Merkmale:  
Angabe der Dauer, Anzahl, Reihenfolge, Änderungen der Töne (d.h. Änderung der Lautstärke, der Tonstärke (Dynamik), des Tempos usw.) etc.

2. Angaben unter [Detaillierte Beschreibung der Marke]:

Hier sind Angaben nicht unbedingt erforderlich, jedoch muss eine Tondatei eingereicht werden.

3. Beispiele für als Hörmarken angesehene Marken

<p>(Beispiel 1)</p> <p>[Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]</p>  <p>[Hörmarke]</p>	<p>(Beispiel 2)</p> <p>[Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]</p>  <p>[Hörmarke]</p>	<p>(Beispiel 3)</p> <p>[Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Die vorliegende Marke ist zusammengesetzt aus den Geräuschen zweimaligen Händeklatschens („klatsch, klatsch!“) mit anschließendem Katzenmiauen („miau!“), die sich über insgesamt drei Sekunden erstrecken.</p> </div> <p>[Hörmarke]</p>
--	---	--

## 5. Positionsmarken

1. Angaben im Anmeldeantrag unter [Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]:

- eine oder mehrere unterschiedliche Zeichnungen oder Fotos, worin die Marke und deren Position spezifiziert sind, indem die Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll, mit durchgezogenen Linien dargestellt ist, und andere Teile mit gestrichelten Linien gezeigt sind.

2. Angaben unter [Detaillierte Beschreibung der Marke]:

- konkrete und deutliche Erklärung der die Positionsmarke bildenden Elemente und Darstellung des mit den betreffenden Elementen versehenen Gegenstandes (Bezeichnung, Form, Merkmale des betreffenden Teils etc.)

3. Beispiel für eine als Positionsmarke angesehene Marke

[Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll]



[Positionsmarke]

[Detaillierte Beschreibung der Marke]

Die Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll (nachfolgend „Marke“) ist eine Positionsmarke, die die Anbringungsposition eines Kennzeichens auf einer Tasche für Golfschläger spezifiziert. Die gestrichelten Linien zeigen ein Beispiel der Form der Tasche und stellen kein strukturelles Element der Marke dar.

[Bestimmte Waren/Dienstleistungen und Waren-/Dienstleistungsklassen]

[Klasse 28]

[Bestimmte Waren/Dienstleistungen] Taschen für Golfschläger

---

#### 4. Zu Marken aus Internationalen Markenmeldungen

---

Erfolgte die Beantragung der territorialen Ausdehnung auf Japan nach dem Inkrafttreten des revidierten Markengesetzes, so gelangt dieses zur Anwendung.

Nachstehend ein Auszug aus dem im Februar 2015 vom JPO veröffentlichten Revisionsvorschlag für die Prüfungsrichtlinien für Marken:

1. Die Beurteilung ob es sich bei einer Marke aus einer Internationalen Markenmeldung um eine Bewegungsmarke, Hologrammarke, Farbmarke, Hörmarke oder Positionsmarke handelt, erfolgt abhängig von den bei der Bestimmung Japans gemachten Angaben gemäß den folgenden Punkten A – C grundsätzlich wie nachstehend gezeigt.

(A) Bei Spezifizierung unter „Indication relating to the nature or kind of mark“:

- i) Ist dort „mark consisting exclusively of one or several colors“ angegeben, so wird die Marke als Farbmarke betrachtet.
- ii) Ist dort „sound mark“ angegeben, so wird die Marke als Hörmarke betrachtet.

(B) Bei Spezifizierung unter „Description of the mark“:

- i) Ist dort „moving“ usw. angegeben, so könnte die Marke als Bewegungsmarke betrachtet werden.
- ii) Ist dort „hologram“ usw. angegeben, so könnte die Marke als Hologrammarke betrachtet werden.
- iii) Ist dort „positioning of the mark“ oder „position mark“ usw. angegeben, so könnte die Marke als Positionsmarke betrachtet werden.

(C) Sind keine Angaben gemäß Punkt (A) gemacht oder ist eine Beurteilung aufgrund der Angaben gemäß Punkt (B) nicht möglich, so erfolgt die Zuordnung aufgrund der angegebenen Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll.

Ist beispielsweise als Marke, für die eine Eintragung erlangt werden soll, eine Notendarstellung gezeigt, unter „Indication relating to the nature or kind of marks“ jedoch „sound mark“ nicht angegeben, so wird die in Notendarstellung gezeigte Marke als Bildmarke behandelt.

2. Betreffend die [Detaillierte Beschreibung der Marke], für die eine Eintragung erlangt werden soll:

- (A) Bei Farbmarken werden die bei der Bestimmung Japans unter „Colours claimed“ und „Description of the mark“ gemachten Angaben als detaillierte Beschreibung der Marke betrachtet.
- (B) Bei Hörmarken, Bewegungsmarken, Hologrammarten und Positionsmarken werden die bei der Bestimmung Japans unter „Description of the mark“ gemachten Angaben als detaillierte Beschreibung der Marke betrachtet.

3. Da im Falle von internationalen Marken bei Hörmarken nicht die Möglichkeit besteht, im Internationalen Register eine Tondatei beizufügen, ist diese im Falle einer Bestimmung Japans nachzureichen. Das Japanische Patentamt wird dann in einem entsprechenden Amtsbescheid die Datei anfordern.

Falls Sie/Ihre Mandanten die Anmeldung von zu den vorgenannten Kategorien gehörenden Marken erwägen sollten, beraten wir Sie hierzu gerne.

## 1. Auch Erzeugnisse der regenerativen Medizin werden Gegenstand der Verlängerung der Patentlaufzeit

Bisher konnte in Japan die Laufzeit von Patenten zu agrochemischen Erzeugnissen und Medikamenten um maximal 5 Jahre verlängert werden.

Aufgrund von revidierten relevanten Kabinettsanordnungen und Prüfungsrichtlinien wird nun auch für Erzeugnisse der regenerativen Medizin eine Verlängerung der Patentlaufzeit um maximal 5 Jahre möglich.

Die betreffende Bestimmung des Art. 67 Abs. 2 JPatG lautet wie folgt:

„Die Patentlaufzeit kann auf Antrag um einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren verlängert werden, wenn es einen Zeitraum gab, in dem die Nutzung der Erfindung nicht möglich war, weil Zulassungen oder andere Maßnahmen, die in Gesetzen zur Gewährleistung der Sicherheit etc. bei der Ausübung der patentierten Erfindung festgelegt sind, und die gemäß Kabinettsanordnung als solche bestimmt sind, welche aufgrund des Zwecks der Maßnahmen, Formalitäten etc. für ihre genaue Durchführung eine entsprechende Zeitdauer benötigen, erforderlich sind.“

Als obige „Maßnahmen“ sind gemäß Kabinettsanordnung (Art. 3 der Ausführungsbestimmungen zum Patentgesetz) die Registrierung von agrochemischen Erzeugnissen gemäß den Bestimmungen des Kontrollgesetzes für Agrochemikalien und die Genehmigung von Medikamenten gemäß den Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes festgelegt.

Aufgrund der im Vorjahr erfolgten Revision des Arzneimittelgesetzes erfolgte eine Neuaufstellung der Warenklassen, enthaltend Medikamente, Nichtmedikamente, Kosmetika, medizinische Ausrüstung etc., wobei eine neue Klasse „Erzeugnisse der regenerativen Medizin etc.“ definiert wurde. (Im Zuge der Revision wurde die Bezeichnung des Arzneimittelgesetzes geändert (nachfolgend abgekürzt „Gesetz über Arzneimittel, medizinische Ausrüstung etc.“).) Als Ergebnis der Beratungen wurde auch für Patente im Zusammenhang mit der neu definierten Warenklasse „Erzeugnisse der regenerativen Medizin etc.“ die Möglichkeit der Laufzeitverlängerung etabliert und in den Ausführungsbestimmungen zum Patentgesetz wurde als obige „Maßnahme“ die Zulassung von Erzeugnissen der regenerativen Medizin hinzugefügt. Auch die entsprechenden Prüfungsrichtlinien wurden übereinstimmend revidiert.

Nach der Gesetzesrevision besteht also außer für Patente zu Medikamenten und agrochemischen Erzeugnissen auch für Patente zu Erzeugnissen der regenerativen Medizin die Möglichkeit der Laufzeitverlängerung.

## 2. Erzeugnisse der regenerativen Medizin

### 1. Definition

Als Erzeugnisse der regenerativen Medizin sind definiert:

- Erzeugnisse, bei denen menschliche Zellen durch Kultivierung etc. bearbeitet wurden und die zum Zwecke einer Rekonstruktion, Wiederherstellung, plastischer Ausbildung von Körperstrukturen und –funktionen sowie der Therapie oder Verhinderung von Erkrankungen verwendet werden, oder
- Erzeugnisse, die zum Zwecke einer Gentherapie in menschliche Zellen eingeführt werden

(Gesetz über Arzneimittel, medizinische Ausrüstung etc., Art. 2 Abs. 9)

### 2. Beispiele für Erzeugnisse der regenerativen Medizin

Es können beispielsweise folgende Erzeugnisse genannt werden:

- Durch ex vivo Kultivierung von körpereigenen Knorpelzellen in Kollagengel erhaltene Produkte, die an durch äußere Verletzungen verlustig gegangene Knorpelstellen transplantiert werden, um mittels der knorpelartigen Zusammensetzung aus Knorpelzellen und Kollagengel eine Wiederherstellung der Knorpelfunktion zu erreichen
- Immunzellen aktivierende Substanzen und Krebs-Antigenpeptid enthaltende Zellen, die im Körper von Krebspatienten verabreicht werden, um Wirkungen bei der Krebstherapie zu erzielen

Die obige Revision der Ausführungsbestimmungen zum Patentgesetz sowie die revidierten Prüfungsrichtlinien sind seit dem 25. November 2014 in Kraft bzw. in Anwendung. Somit ist auch die Zulassung von Erzeugnissen der regenerativen Medizin für Patente, für die eine Laufzeitverlängerung ab dem 25. November 2014 beantragt wurde, Gegenstand der Verlängerung.