

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)
H. KAZAMA (Patentanwalt)
Y. KOIZUMI (Patentanwalt)

M. KAJISAWA (Patentanwalt)
J. SHINOHARA (Patentanwalt)
I. TORAYAMA (Patentanwalt, Ph. D)
S. NAKAMURA (Patentanwalt, Ph. D)
T. TOMIYASU (Patentanwalt)
Y. SEITA (Patentanwalt)

Newsletter

Unser diesmaliges Rundschreiben behandelt folgende Themen:

- Zusätzliche Bekanntmachung des JPO zur Prüfung von Product-by-process-Ansprüchen
- Revision der Richtlinien zur Handhabung von Geschäftsgeheimnissen und des Gesetzes betreffend die Verhinderung unlauterer Wettbewerbshandlungen
- Geplante Revision des Zollgesetzes, um die Grenzüberschreitung von Geschäftsgeheimnisse verletzenden Gütern zu verhindern
- Entscheidung des Obersten Gerichts zur Verlängerung der Patentlaufzeit bei Medikamenten, die zugelassen wurden, nachdem lediglich deren Verabreichungsweise und Dosierung geändert wurden
- Änderung von Amtsgebühren des JPO

April 2016

Rundschreiben Nr. D-196

1 Zusätzliche Bekanntmachung des JPO zur Prüfung von Product-by-process-Ansprüchen

Im Zusammenhang mit der Prüfung von Product-by-process-Ansprüchen (PBP-Ansprüchen) veröffentlichte das JPO nun Beispiele für die Argumentation/den Beweis des Vorliegens der Bedingungen „Unmöglichkeit“ und „fehlende praktische Realisierbarkeit“.

1. Rückblick

Wie in unserem letzten Rundschreiben (D-195) mitgeteilt, hatte das Oberste Gericht folgende Grundlagen zur Interpretation von PBP-Ansprüchen aufgezeigt (Klage Nr. 2012(Ju)1204, Urteil vom 5. Juni 2015):

- (1) Der von einem PBP-Anspruch abgedeckte Bereich umfasst Erzeugnisse mit derselben Konstruktion, denselben Eigenschaften usw. wie das mit dem Verfahren hergestellte Erzeugnis.
- (2) Ein PBP-Anspruch erfüllt nur dann die Klarheitsanforderung, wenn es zum Anmeldezeitpunkt unmöglich oder praktisch nicht realisierbar war, das betreffende Produkt direkt durch seine Konstruktion oder seine Eigenschaften zu identifizieren. (=„Unmöglichkeit“ und „fehlende praktische Realisierbarkeit“.)

Im Anschluss an die Urteilsverkündung gab das JPO im Juli 2015 bekannt, wie die Prüfung in Bezug auf Punkt (2) künftig erfolgen solle.

Konkret wurde bekanntgegeben, dass bei Vorliegen eines PBP-Anspruchs in einer Anmeldung der Prüfer eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen aufgrund mangelnder Klarheit des Gegenstandes des PBP-Anspruchs ausstellt, es sei denn, die Bedingungen „Unmöglichkeit“ oder „fehlende praktische Realisierbarkeit“ sind erfüllt. Zur Beseitigung des Zurückweisungsgrundes stehen dem Anmelder folgende Maßnahmen zur Verfügung:

- (a) Streichung des betreffenden Anspruchs
- (b) Änderung der Erfindung des betreffenden Anspruchs in eine Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung des Gegenstandes

- (c) Änderung der Erfindung des betreffenden Anspruchs in eine Erfindung eines Gegenstandes, die kein Herstellungsverfahren umfasst
- (d) Argumentation und Beweisführung zur „Unmöglichkeit“ und „fehlenden praktischen Realisierbarkeit“ in einer Gegenäußerung.

Da in der obigen Bekanntmachung des JPO Details zum Punkt (d) fehlten, hat das JPO nun einige Beispiele für eine Argumentation und Beweisführung zum Vorliegen von „Unmöglichkeit“ und „fehlender praktischer Realisierbarkeit“ erstellt und veröffentlicht.

2. Übersicht der Beispiele

Nachfolgend sind zusammengefasst einige Beispiele aufgeführt, die als akzeptabel für eine Argumentation/Beweisführung des Vorliegens von „Unmöglichkeit“ und „fehlender praktischer Realisierbarkeit“ gelten:

Beispiel 1

Die Erfindung betrifft einen Duftspender, enthaltend eine Duftquelle, bei der eine Duftkomponente nicht in der Nähe der Oberfläche von Aktivkohleformkörpern, sondern tief in deren Innerem vorliegen. Im Anspruch ist spezifiziert, „dass die Duftquelle hergestellt wird durch Erwärmung der mit einer Duftkomponente A enthaltenden Lösung imprägnierten Aktivkohleformkörper...“ (PBP-Anspruch).

Wesentliche Argumentation in der Gegenäußerung: Da jeder Aktivkohlekörper eine unterschiedliche Struktur aufweist, ist eine Spezifizierung wie beispielsweise „Nur im mindestens xx µm von der Oberfläche entfernten Bereich liegen im Inneren Aromakomponenten vor.“ unmöglich. Auch durch Messung mittels SEM usw. kann lediglich der Oberflächenzustand gemessen werden und bei Verwendung von XRD würden die Aromakomponenten verdampft, sodass eine genaue Datenerfassung unmöglich ist. Auch bei Durchtrennung eines Musters der Aktivkohleformkörper und Freilegung von dessen Innerem wäre nur der mikroskopische Zustand dieses bestimmten Musters bekannt und es wären zahlreiche Wiederholungen der Versuche und Messungen sowie deren statistische Verarbeitung notwendig, um das obige Merkmal spezifizierende Charakteristikum zu ermitteln. Hierzu wäre die umfangreiche Anwendung von „Trial-and-Error“ erforderlich, was praktisch nicht realisierbar ist.

Beispiel 2

Dünnschicht-Halbleiterelement, aufweisend eine mittels eines bestimmten Verfahrens auf einem Substrat ausgebildete Oxidhalbleiterschicht als aktive Schicht.

Wie im obigen Beispiel 1 kann argumentiert werden, dass es nicht möglich bzw. praktisch nicht realisierbar ist, eine Formulierung mit vom Stand der Technik abweichender Struktur oder Eigenschaften anzugeben oder auf Grundlage von Messungen die Struktur bzw. Eigenschaften zu analysieren und zu spezifizieren.

Beispiel 3

O/W-Emulsionszusammensetzung für Speisen, erhalten indem eine einen Emulgator, eine Komponente A und eine Komponente B enthaltende ölige Lösung in Wasser gegeben und emulgiert wird.

Abhängig von den verschiedenen konkreten Variablen des in dem Patentanspruch angegebenen Herstellungsverfahrens ändern sich auch der konkrete Zustand der Struktur und die Eigenschaften des hergestellten Produktes. Zudem ist es unmöglich, diese konkreten Zustände allgemein zu formulieren, sodass es nicht möglich bzw. praktisch nicht realisierbar ist, das Produkt anhand seiner Struktur oder Eigenschaften zu spezifizieren.

Beispiel 4

Mittel zur Geschmacksverbesserung, erhalten aus Zuckerrohrsaft mittels bestimmter Arbeitsschritte.

Da das Produkt aus natürlichem Material stammt, ist es nicht möglich bzw. praktisch nicht realisierbar, das Produkt anhand seiner Struktur oder Eigenschaften zu spezifizieren.

Beispiel 5

Mittels eines bestimmten Verfahrens erhaltene Polymer-Zusammensetzung

Die Struktur der erhaltenen Polymer-Zusammensetzung ist zu kompliziert und variabel, sodass es nicht möglich bzw. praktisch nicht realisierbar ist, das Produkt anhand seiner Struktur oder Eigenschaften zu spezifizieren.

Ausführlich sind diese Beispiele unter folgendem Link auf der Webseite des JPO (in englischer Sprache) dargestellt: http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/product_process_C151125_e/pbpc_sankourei_e.pdf

3. Unsere Einschätzung

Unter Berücksichtigung der eingangs erwähnten Gerichtsentscheidung und der bisher vom JPO veröffentlichten Prüfungsrichtlinien, einschließlich der obigen Beispiele, können wir folgende Hinweise geben.

Wie bereits in unserem vorangegangenen Rundschreiben betont, sollte die unbedachte Verwendung von PBP-Ansprüchen vermieden werden und in Erzeugnis-Ansprüchen das betreffende Erzeugnis so weit wie möglich anhand dessen Konstruktion und Eigenschaften spezifiziert werden.

Nicht immer lässt sich jedoch die Verwendung von PBP-Ansprüchen umgehen bzw. deren unbeabsichtigter Gebrauch verhindern. In einem solchen Fall wird das JPO normalerweise einen Zurückweisungsgrund mitteilen, wie oben angegeben, wogegen der Anmelder dann die obigen Maßnahmen (a) bis (d) ergreifen kann.

Um einen Anspruch weiter als Erzeugnisanspruch beizubehalten, ist bezüglich dessen Schutzbereichs die Maßnahme (c) (Änderung der Erfindung des betreffenden Anspruchs in eine Erfindung eines Gegenstandes, die kein Herstellungsverfahren umfasst) sicherlich am vorteilhaftesten, jedoch nicht immer problemlos möglich, bspw. was die Gefahr unzulässiger Erweiterungen angeht.

In einem solchen Fall muss dann eine andere Maßnahme gewählt werden, wobei die Maßnahme (b) (Änderung der Erfindung des betreffenden Anspruchs in eine Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung des Gegenstandes) es erlaubt, mittels eines solchen Verfahrensanspruchs auch das mittels dieses Verfahrens hergestellte Erzeugnis zu schützen. (Gemäß Art. 2 Abs. 3 Nr. 3 JPatG kann ein Patent für ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses nicht nur das Verfahren, sondern auch das mit diesem Verfahren hergestellte Erzeugnis abdecken.)

Um den obigen Zurückweisungsgrund zu entkräften, kann auch versucht werden, gemäß (d) zu argumentieren, dass die Bedingungen „Unmöglichkeit“ und „fehlende praktischen Realisierbarkeit“ erfüllt sind. Aufgrund der Veröffentlichung der obigen Beispiele durch das JPO dürfte dies insbesondere dann eine wirksame Maßnahme darstellen, wenn die PBP-Ansprüche der betreffenden Anmeldung diesen Beispielen nahe liegen. Ein weiterer großer Vorteil hiervon ist, dass eine Änderung des Anspruchsinhalts nicht erforderlich ist.

Da der Prüfer vor einer Mitteilung von Zurückweisungsgründen auch die Beschreibung der Erfindung heranzieht, sollte im Idealfall das Vorliegen von „Unmöglichkeit“ und „fehlender praktischer Realisierbarkeit“ bereits in der ursprünglichen Beschreibung konkret erklärt sein.

Zwar ist es wie gesagt ratsam, auf die Verwendung von PBP-Ansprüchen zu verzichten. Wenn eine Anmeldung dennoch einen PBP-Anspruch umfasst und deshalb zurückgewiesen wird, kann hierauf entsprechend dem Inhalt der Erfindung passend mit einer der Maßnahmen (a) – (d) (oder einer Kombination hiervon) reagiert und so in vielen Fällen der Zurückweisungsgrund ausgeräumt werden.

Bei einer Zurückweisung einer durch uns betreuten japanischen Patentanmeldung aufgrund von PBP-Ansprüchen geben wir eine auf den jeweiligen Fall abgestimmte Empfehlung für die geeignetste Form der Erwiderung des Amtsbescheides.

Revision der Richtlinien zur Handhabung von Geschäftsgeheimnissen und des Gesetzes betreffend die Verhinderung unlauterer Wettbewerbshandlungen

In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen, sei es durch Weitergabe von Konstruktionsunterlagen an Mitbewerber durch Angestellte oder durch das Durchsickern sensibler Daten. Durch die zunehmende Digitalisierung steigt auch das Risiko von Datenlecks. Sind Geschäftsgeheimnisse erst einmal gestohlen und über das Internet verbreitet worden, sind infolge der immer ausgereifteren Informationstechnologie beträchtliche Schäden die Folge. Zudem erfährt die Geheimhaltung geistigen Eigentums (Geschäftsgeheimnisse) als Unternehmensstrategie erneute Wertschätzung.

Daher wurden die vom METI bestimmten Richtlinien zur Handhabung von Geschäftsgeheimnissen vollständig revidiert (in Kraft seit 28. Januar 2015) und durch eine Revision des Gesetzes betreffend die Verhinderung unlauterer Wettbewerbshandlungen wurden Strafbestände ausgeweitet und Strafen verschärft, um einen verstärkten Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu erreichen. Das revidierte Gesetz ist seit dem 1. Januar 2016 in Kraft. (Ein Teil der Bestimmungen war bereits bei Verkündung des Gesetzes umgehend in Kraft getreten.)

1. Revision der Richtlinien zur Handhabung von Geschäftsgeheimnissen

Die bisherigen Richtlinien zur Handhabung von Geschäftsgeheimnissen (Richtlinien, die festlegen, unter welchen Bedingungen eine Information als Geschäftsgeheimnis anerkannt wird) basierten auf etwa 100 Präzedenzfällen. Die Anforderungen waren daher unklar und die Verwirklichung sämtlicher Punkte war in der Praxis problematisch. In den neuen Richtlinien wurde daher der für eine Gewährleistung eines gesetzlichen Schutzes zu erfüllende Mindeststandard der Handhabung von Geschäftsgeheimnissen klargestellt. Gemäß den revidierten Richtlinien besteht dieser Mindeststandard darin, „Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass Angestellten usw., die Zugang zu Informationen haben, klar ist, dass es sich um Geschäftsgeheimnisse handelt (im Rahmen von den Gegebenheiten und der Größe des Unternehmens entsprechenden Verwaltungsmaßnahmen)“. Konkret wären demnach Schriftstücke oder Speichermedien mit einem Vermerk wie bspw. „Geschäftsgeheimnis“ zu versehen, und im Falle von geheime Informationen verkörpernden Gegenständen (wie Matrizen und dgl.) als geheim eingestufte Gegenstände aufzulisten. Es ist also dafür zu sorgen, dass geheime Informationen als solche erkennbar sind. Als Maßnahme zur Verhinderung einer unrechtmäßigen Verwendung durch einen Geschäftspartner genügt es, diesem gegenüber die Absicht zur Geheimhaltung zu verdeutlichen (bspw. per Fax). Ein entsprechender schriftlicher Vertrag ist nicht erforderlich.

2. Revision des Gesetzes betreffend die Verhinderung unlauterer Wettbewerbshandlungen

Ausweitung und Ordnung des straf- und zivilrechtlichen Schutzbereichs

1. Handlungen zur unrechtmäßigen Verwendung und Offenbarung durch alle Personen, die Geschäftsgeheimnisse im Wissen, dass es sich um unrechtmäßig veröffentlichte Geschäftsgeheimnisse handelt, erworben haben, sind strafbar (Kriminalstrafe)

Zuvor erstreckte sich der Kriminalstrafbestand nur bis auf den „zweiten nachfolgenden Erwerbenden“, obwohl zivilrechtliche Verbote bereits gegen alle anschließenden Erwerbenden möglich waren. Diese Beschränkung existiert nach der Revision nicht mehr, sodass der Kriminalstrafbestand nun auch für dritte und alle weiteren anschließenden Erwerbenden gilt.

2. Ausweitung des Strafbereiches für Vergehen im Ausland (Kriminalstrafe)

In der Vergangenheit war ein im Ausland erfolgter Erwerb eines „in Japan verwalteten Geschäftsgeheimnisses“ nicht strafbar (wohl aber Handlungen zur Verwendung und Offenbarung im Ausland). Unter dem revidierten Gesetz ist es nun jedoch strafbar, Geschäftsgeheimnisse eines in Japan ein Unternehmen betreibenden Inhabers außerhalb Japans zu erwerben, zu verwenden oder zu offenbaren. Durch diese Revision wurde verdeutlicht, dass auch eine im Ausland erfolgte unrechtmäßige Beschaffung von bspw. auf Servern im Ausland (Cloud usw.) gespeicherten Geschäftsgeheimnissen strafbar ist.

3. Aufnahme der Weitergabe, Ein- und Ausfuhr etc. von Geschäftsgeheimnissen verletzenden Gütern als zivil- und strafrechtliche Tatbestände (letztere mit Ausnahme von Fahrlässigkeitsdelikten)

Vor der diesmaligen Revision unterlag die Weitergabe, Ein- und Ausfuhr etc. von aus dem unrechtmäßigen Gebrauch von Geschäftsgeheimnissen resultierenden Gütern (Geschäftsgeheimnissen verletzenden Gütern) keinen Einschränkungen. Um durch eine Einschränkung der Distribution solcher Güter eine höhere Abschreckungswirkung bezüglich Verletzungen zu erreichen, wurde betreffend aufgrund der unrechtmäßigen Anwendung von Geschäftsgeheimnissen Dritter produzierte Güter festgelegt, dass, wie im Falle von Patentrechte verletzenden Gütern, für deren Weitergabe, Lieferung, Präsentation zum Zweck der Weitergabe und Lieferung, Ein- und Ausfuhr sowie Anbieten über elektrische Kommunikationsleitungen unter dem Zivilrecht Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden können, sowie dass diese Handlungen Straftatbestände darstellen. Zivilrechtlich belangt werden können Personen, die Geschäftsgeheimnisse unrechtmäßig gebrauchen, übernehmende Personen, die zum Zeitpunkt der Übernahme wussten, dass das betreffende Produkt Geschäftsgeheimnisse verletzt, aber auch übernehmende Personen, die dies zum Zeitpunkt der Übernahme nicht wussten, wenn dieses Unwissen auf grober Fahrlässigkeit* beruht. Kriminalstrafen hingegen sind nur gegen Personen anwendbar, die von einer Verletzung wussten.

* „Grobe Fahrlässigkeit“ bedeutet hier, dass gegenüber dem üblichen Geschäftsverkehr eine in dem Maße erhebliche Verletzung der Sorgfaltspflicht vorliegt, dass diese als böswillig betrachtet werden kann. Ein solcher Fall liegt beispielsweise vor, wenn ein Unternehmen betreffend dessen Produkte von einer Person, die beansprucht Rechtsinhaber von Geschäftsgeheimnissen zu sein, ein Verwarnungsschreiben erhalten hat und trotz darin angegebener konkreter Informationen zu den Geschäftsgeheimnissen und zur vorliegenden Verletzung ohne jegliche Überprüfung die betreffenden Produkte weiter vertreibt.

4. Auch der Versuch der unrechtmäßigen Beschaffung, Offenbarung etc. von Geschäftsgeheimnissen ist strafbar (Kriminalstrafe)

Vor der Revision waren lediglich vollendete Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen (Vorliegen einer strafbaren Handlung und deren Resultat) Gegenstand von Kriminalstrafen. Aufgrund der fortschreitenden Entwicklungen im IT-Bereich steigt die Gefahr von Cyber-Attacken und der schnellen Verbreitung von Informationen über das Internet. Entsprechend der sich wandelnden IT-Umgebung sind nun auch Versuche einer Verletzung, beispielsweise wie nachstehend gezeigt, strafbar:

- wenn ein unrechtmäßiger Zugriff zwar festgestellt wird, jedoch wegen Zerstörung von Beweisen etc. die Tatsache der Entwendung von Geschäftsgeheimnissen nicht feststellbar ist (Versuchter Erwerb)
- wenn unter Ausnutzung einer Position als Administrator eines firmeninternen Mailsystems ein Programm eingeschleust wurde, das an die Firmenleitung gerichtete Mails automatisch an eine eigene Adresse umleitet, dies jedoch bekannt wird, bevor geheime Informationen tatsächlich umgeleitet werden (Versuchter Erwerb)
- wenn versucht wird, ein Produkt entsprechend Konstruktionsunterlagen, die unrechtmäßig erworbene Geschäftsgeheimnisse darstellen, herzustellen, und eine Produktionslinie zwar aufgebaut und Maschinen in Betrieb gesetzt wurden, jedoch vor der Fertigstellung des Produktes eine Maschine ausfällt (Versuchte Verwendung)
- wenn ein unrechtmäßig erworbenes Geschäftsgeheimnis zwar telefonisch verkauft und anschließend per E-Mail versandt wurde, jedoch aufgrund von Problemen eines Mailprogrammes den Empfänger nicht erreicht (Versuchte Offenbarung)

Ob ein Tatversuch vorliegt oder nicht, hängt davon ab, ob geurteilt werden kann, dass diese Tat eine tatsächliche Gefahr einer Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses bewirkte. Eine Unterschlagung, unrechtmäßige Reproduktion etc. (Aneignung) eines Geschäftsgeheimnisses durch einen Angestellten etc., dem das Geschäftsgeheimnis berechtigterweise bekannt ist, wird nicht als „Tatversuch“ betrachtet.

Erhöhung von Strafmaßen zwecks Abschreckung

Unter Berücksichtigung der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung von Geschäftsgeheimnissen und der zunehmenden Sorge um Verletzungen wird die Erhöhung der gesetzlichen Strafandrohung gegenüber den eigentlichen Tätern bzw. den diese unterstützenden juristischen Personen (Haupttäter) eine stärkere Abschreckung angestrebt.

1. Erhöhung der Strafobergrenzen (Kriminalstrafen)

	Vor Revision	Nach Revision
Natürliche Personen	Haft: 10 Jahre, Geldstrafe: JPY 10.000.000 (auch beides möglich)	Haft: unverändert, Geldstrafe: JPY 20.000.000 (für grenzüberschreitende Vergehen: JPY 30.000.000) (auch beides möglich)
Juristische Personen	Geldstrafe: JPY 300.000.000	Geldstrafe: JPY 500.000.000 (für grenzüberschreitende Vergehen: JPY 1.000.000.000)

2. Verletzung von Geschäftsgeheimnissen ist nicht länger ein Antragsdelikt (Zivilrecht)

Anders als bisher, ist für die Verfolgung von Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen kein persönlicher Strafantrag mehr erforderlich. Grund hierfür ist die Notwendigkeit des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen unter Berücksichtigung des Gemeinwohls, wie mit anderen Unternehmen geteilte Geschäftsgeheimnisse, Kundenlisten etc.

3. Einführung von Regelungen zu einer optionalen Einziehung (natürliche Personen, juristische Personen)

Vor der Revision existierte kein System der Einziehung von Erträgen aus kriminellen Handlungen. Mit der diesmaligen Revision wurde festgelegt, dass aus der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen resultierende Erträge auf Gerichtsentcheid hin eingezogen werden können. Eine Obergrenze für einzuziehende Beträge existiert nicht. Sollten diese Erträge nicht eingezogen werden können, bspw. weil diese bereits wieder verwendet wurden, kann der Betrag eingefordert werden. Eingezogen werden können z.B. Vermögensgüter, die für eine unrechtmäßige Beschaffung eines Geschäftsgeheimnisses erhalten wurden, die unter unrechtmäßiger Verwendung eines Geschäftsgeheimnisses produzierten Erzeugnisse selbst oder der gesamte aus deren Verkauf resultierende Umsatz.

Erhöhung der Effektivität zivilrechtlicher Hilfen

1. Reduzierung der Beweislast bezüglich Schadensersatzansprüchen (Einführung einer Vermutungsnorm)

Bisher musste ein Kläger (der Geschädigte) beweisen, dass der Beklagte (Verletzer) (1) sich unrechtmäßig Geschäftsgeheimnissen des Klägers entsprechende technische Informationen angeeignet hat, (2) ein im Zusammenhang mit dieser Technologie stehendes Gewerbe betreibt, und (3) diese Technologie verwendet. Nach der Revision wird das Vorliegen von Punkt (3) von vornherein angenommen und der Beklagte ist nun verpflichtet, diesen zu widerlegen.

2. Verlängerung der Klageausschlussfrist

Die Klageausschlussfrist für Unterlassungsansprüche gegen die unrechtmäßige Verwendung von Geschäftsgeheimnissen wurde von 10 auf 20 Jahre verlängert.

3 Geplante Revision des Zollgesetzes, um die Grenzüberschreitung von Geschäftsgeheimnisse verletzenden Gütern zu verhindern

Im Zusammenhang mit der diesmaligen Revision des Gesetzes betreffend die Verhinderung unlauterer Wettbewerbshandlungen plant das japanische Finanzministerium, bei der nächsten Sitzung des Parlaments einen Entwurf für ein revidiertes Zollgesetz vorzulegen. Unter dem gegenwärtigen Gesetz ist es den Zollbehörden nicht möglich, gefundene Güter, die Geschäftsgeheimnisse verletzen, direkt einzuziehen und zu beseitigen. Gegenwärtig kann das Zollamt daher lediglich die Polizei oder das METI benachrichtigen, denen dann das weitere Vorgehen überlassen bleibt. Es ist daher geplant, das Zollgesetz dahingehend zu ändern, dass Geschäftsgeheimnisse verletzende Güter als Gegenstände eines Systems zur Verhinderung der Grenzüberschreitung spezifiziert werden (Güter, deren Ein- und Ausfuhr verboten ist), die Zollbehörden über deren Einziehung und Beseitigung entscheiden und bei Auffinden verdächtiger Güter Untersuchungen vornehmen können. Die konkrete Verfahrensweise usw. wird derzeit bei den beteiligten Ministerien untersucht.

Über diesbezügliche neue Entwicklungen werden wir Sie informieren.

Entscheidung des Obersten Gerichts zur Verlängerung der Patentlaufzeit bei Medikamenten, die zugelassen wurden, nachdem lediglich Verabreichungsweise und Dosierung geändert wurden

Betreffend die Verlängerung der Laufzeit von Patenten wurde vom Obersten Gericht eine Entscheidung (Klage Nr. 2014(Gyo-Hi)356, Urteil vom 17. November 2015) gefällt, die die bisher vom JPO angewandten Prüfungsrichtlinien und Prüfungspraxis negiert. Das Urteil besagt, dass, wenn ein Medikament zugelassen wurde, welches verglichen mit einem anderen bereits zugelassenen Medikament lediglich eine geänderte Verabreichungsweise und Dosierung aufweist, die Laufzeitverlängerung auf Grundlage der neuen Zulassung zu gewähren ist, auch wenn das hiermit in Zusammenhang stehende Patent keine die Verabreichung und Dosierung betreffende, die Erfindung kennzeichnenden Merkmale aufweist.

In Japan ist es möglich, die Laufzeit von Patenten zu agrochemischen Erzeugnissen, Medikamenten und Erzeugnissen der regenerativen Medizin um maximal 5 Jahre zu verlängern, wenn es einen Zeitraum gab, in dem die Nutzung der patentierten Erfindung aufgrund der erforderlichen Zulassung nicht möglich war.

Im vorliegenden Fall erhielt Genentech Inc. im Jahr 2007 eine Zulassung für das Krebsmittel „Avastin“ (Bevacizumab) und im Jahr 2009 eine zusätzliche Zulassung für eine abweichende Verabreichungsweise und Dosierung. Auf Grundlage der im Jahr 2009 erhaltenen Zulassung beantragte Genentech Inc. eine Verlängerung der Laufzeit des japanischen Patentes Nr. 3398382 (11 Ansprüche, Anspruch 1 wie nachstehend gezeigt). Das JPO entschied jedoch, dass eine Verlängerung nicht gewährt werden könne, da die patentierte Erfindung aufgrund der Zulassung aus dem Jahr 2007 genutzt werden konnte, sodass die Zulassung aus dem Jahr 2009 für die Nutzung der patentierten Erfindung nicht erforderlich gewesen sei. Genentech Inc. klagte dann auf Löschung dieser Entscheidung des JPO.

➤ Im Jahr 2007 zugelassenes Medikament:

Wirkkomponente:

Bevacizumab

Indikation:

Inoperables fortgeschrittenes oder rezidives kolorektales Karzinom

Verabreichung und Dosierung:

In Kombination mit anderen Krebsmitteln erhalten Erwachsene normalerweise intravenöse Infusionen von Bevacizumab von jeweils 7,5mg pro Kg Körpergewicht im Abstand von mindestens drei Wochen.

➤ Im Jahr 2009 zugelassenes Medikament („vorliegendes Medikament“):

Wie oben, außer dass die intravenösen Infusionen jeweils 5 oder 10mg pro Kg Körpergewicht betragen und im Abstand von mindestens zwei Wochen verabreicht werden.

• Anspruch 1 von JP3396382B

1. Zusammensetzung für die Behandlung von Krebs, enthaltend eine therapeutisch wirksame Menge eines hVEGF-Antagonisten, der ein Anti-VEGF- Antikörper ist.

Wenn aufgrund einer Zulassung eines Medikamentes die Eintragung einer Laufzeitverlängerung für ein Patent beantragt wird, vor dieser Zulassung („vorliegende Zulassung“) aber bereits ein bei Vergleich mit den in der Patentbeschreibung angegebenen Erfindungsmerkmalen gleiches Medikament zugelassen wurde, urteilt das JPO gemäß den derzeitigen Prüfungsrichtlinien bzw. der Prüfungspraxis, dass die patentierte Erfindung aufgrund der früheren Zulassung bereits genutzt werden konnte, d.h. die vorliegende Zulassung für eine Nutzung der Erfindung nicht erforderlich war.

Im vorliegenden Fall urteilte das JPO daher, dass hinsichtlich der im Patentanspruch 1 angegebenen Erfindungsmerkmale (d.h. hVEGF-Antagonist und Behandlung von Krebs) bei Vergleich der in den Jahren 2007 und 2009 zugelassenen Medikamente beide in Bezug auf „Bevacizumab“ und „Inoperables fortgeschrittenes oder rezidives kolorektales Karzinom“ übereinstimmen, die Erfindung des Anspruchs 1 demnach also ungeachtet der Zulassung aus dem Jahr 2009 bereits aufgrund der 2007 erhaltenen Zulassung genutzt werden konnte. (Auch betreffend die Erfindungen der übrigen Ansprüche wurde geurteilt, dass diese bereits genutzt werden konnten.)

Das Oberste Gericht stellte in seinem Urteil jedoch klar, dass die Beurteilung, ob die vorliegende Zulassung für die Nutzung der patentierten Erfindung erforderlich war oder nicht, durch Vergleich der vorliegenden und der früheren Zulassung erfolgen sollte, nicht jedoch durch einen Vergleich unter Verwendung der Merkmale der patentierten Erfindung, und dass bei Vergleich der vorliegenden und der früheren Zulassung die wesentliche Übereinstimmung als Medikament direkt betreffenden Sachverhalte zu vergleichen sind (im vorliegenden Fall sollte ein Vergleich unter den Aspekten Komponenten, Menge, Verabreichungsweise, Dosierung und Indikationen der Medikamente erfolgen).

In der obigen Entscheidung wurde geurteilt, dass die JPO-Entscheidung rechtswidrig ist, da aufgrund der im Jahr 2009 erfolgten Zulassung des sich in Verabreichungsweise und Dosierung von dem im Jahr 2007 zugelassenen Medikament unterscheidenden Medikaments erstmals Herstellung und Vertrieb des vorliegenden Medikamentes für eine kombinierte Therapie von XELOX und Bevacizumab möglich wurden.

Das diesmalige Urteil zeigt, dass wenn nach Zulassung eines Medikamentes eine weitere Zulassung erhalten wurde, auf Grundlage dieser weiteren Zulassung die Laufzeit eines betreffenden Patentes verlängert werden kann, auch wenn die weitere Zulassung lediglich auf einer Änderung der Verabreichungsweise und Dosierung beruhte.

Nach Empfang dieses Urteils kündigte das JPO an, die entsprechenden Prüfungsrichtlinien zu revidieren. Die revidierten Prüfungsrichtlinien sollen im Frühjahr 2016 veröffentlicht werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Rundschreibens waren die revidierten Richtlinien noch nicht veröffentlicht. Wir werden Sie informieren, wenn die Veröffentlichung erfolgte.

5 Änderung von Amtsgebühren des JPO für Patente und Marken

Seit dem 1. April 2016 gelten neue Amtsgebühren.

Hierbei wurden folgende Gebühren gesenkt:

Patente: Anmeldegebühren, Erteilungsgebühren, Jahresgebühren

Marken: Eintragungsgebühren, Verlängerungsgebühren, Individualgebühren für auf einer Internationalen Markenregistrierung basierende Markenrechte

Die neue Gebührenordnung gilt für ab dem 1. April 2016 zu entrichtende Gebühren.