

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 umfasst folgende Themen:

- Statistische Daten zu Patentverfahren
- Beantwortung von Zurückweisungsbeschlüssen (Patentanmeldungen)
- Jüngste Entwicklungen bezüglich Marken
- Revision der Prüfungsrichtlinien zu Designs
- Maßnahmen der Zollbehörden

Mai 2017

Rundschreiben Nr. D-198

1 Statistische Daten zu Patentverfahren

Die nachstehenden Daten basieren auf der Webseite des JPO bzw. vom Obergericht für geistiges Eigentum veröffentlichten Informationen.

1. Patenteinsprüche

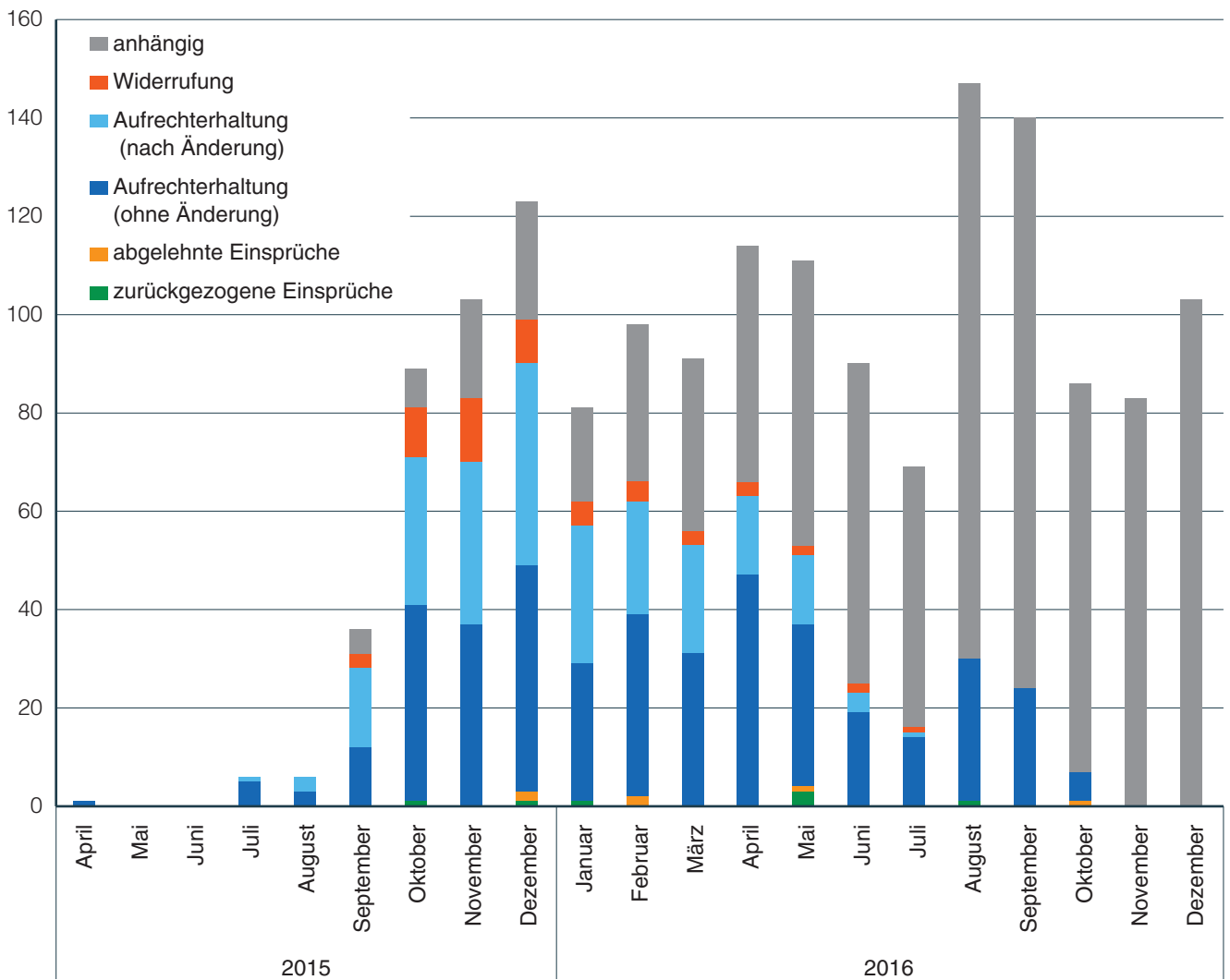
Das Einspruchsverfahren zu Patenten wurde in Japan zum 1. April 2015 wieder eingeführt. Die nachstehenden Statistiken betreffen Einsprüche, die bis Dezember 2016 erhoben wurden.

Zwischen April 2015 und Dezember 2016 erhobene Einsprüche

Einsprüche	geprüft	Widerrufungsentcheidung ^{*a}	Aufrechterhaltung (nach Änderung) ^{*b}	Aufrechterhaltung (ohne Änderung)	Abgelehnte Einsprüche	Zurückgezogene Einsprüche
1585	865	55	232	412	6	7

^{*a} Löschung sämtlicher oder eines Teiles der Ansprüche, die Gegenstand des Einspruchs waren

^{*b} Änderungen wurden teilweise oder vollständig anerkannt.



Den obigen Daten zufolge ist derzeit die Wahrscheinlichkeit einer Widerrufung eines Patentbeschlusses in einem Einspruchsverfahren ziemlich gering.

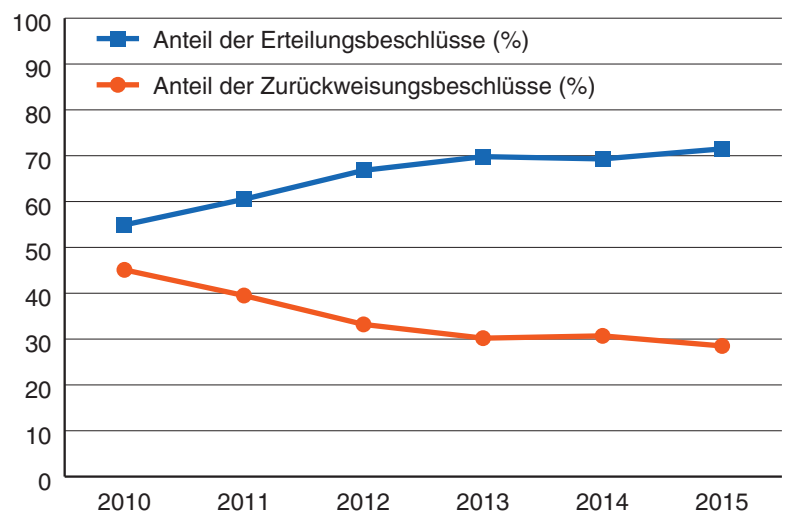
2. Patentanmeldungen und Prüfungsverfahren

1. Patentanmeldungen und Prüfungsverfahren beim JPO

Patentanmeldungen und Prüfung (2015)

Anmeldungen	318.721
Prüfungsverfahren	235.809
Erteilungsbeschlüsse	173.015
Zurückweisungsbeschlüsse	66.599
(Zurückweisungsbeschlüsse aufgrund Nichtbeantwortung von Prüfungsbescheiden)	30.173
Zurückziehung/Fallenlassen nach erstem Amtsbescheid	2.290
Erteilungsrate	71,5%
Zurückweisungsrate	28,5%

Verlauf der Erteilungs- und Ablehnungsraten bei Patentanmeldungen



Beschwerdeverfahren gegen Zurückweisungsbeschlüsse (2015)

Gesamtanzahl	geprüft	Entscheidung	
		Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses	Aufrechterhaltung des Zurückweisungsbeschlusses
21.858	11.798	6.639	4.377

Durchschnittliche Prüfungsdauer

Erste Prüfungsinstanz (Dauer bis zum ersten Amtsbescheid)

normalerweise	Beschleunigte Prüfung	PPH
9,5 Monate	2,3 Monate	2,1 Monate

(2015 (PPH: 2014))

Beschwerdeprüfung (Dauer bis zur Beschwerdeentscheidung)

normalerweise	Beschleunigte Prüfung
12,5 Monate	3,6 Monate

(2015)

Prüfungsdauer im internationalen Vergleich (2014)

	Dauer bis zum ersten Bescheid	Prüfungsdauer insgesamt
JPO	9,3 Monate	15,2 Monate
USPTO	18,1 Monate	27,0 Monate
EPO	9,1 Monate	22,8 Monate
SIPO	12,5 Monate	21,8 Monate
KIPO	11,0 Monate	16,7 Monate

2. Klagen auf Aufhebung von Beschwerdeentscheidungen (Obergericht für geistiges Eigentum)

Aufhebungsklagen gegen Beschwerdeentscheidungen (2015)

Klageerhebungen	Urteile	
	Aufhebung d. JPO Entscheidung	Aufrechterhaltung d. JPO Entscheidung
73	18	49

(einschl. Klagen gegen Entscheidungen zu Änderungsanträgen)

Verfahrensdauer (2015)

Verfahrensdauer (ø)*
8,7 Monate

*einschl. Klagen gegen Nichtigkeitsentscheidungen und Beschwerdeentscheidungen zu Marken und Designs

2 Maßnahmen nach Erhalt eines Zurückweisungsbeschlusses (Patente)

1. Mögliche Maßnahmen

Innerhalb von vier Monaten ab Zustellung eines Zurückweisungsbeschlusses können wahlweise folgende Maßnahmen ergriffen werden:

(1) Beschwerdeerhebung (=am häufigsten gewähltes Vorgehen gegen einen Zurückweisungsbeschluss)

Eine Änderung der Anmeldeunterlagen ist nur gleichzeitig mit der Beschwerdeerhebung möglich.

(2) Einreichung einer Teilanmeldung*

Die Einreichung einer Teilanmeldung ist auch ohne Erhebung einer Beschwerde möglich.

Diese Variante ist jedoch nicht zulässig, wenn die Teilanmeldung aus einer Stammanmeldung hervorgeht, die vor dem 1. April 2007 eingereicht worden war oder die Teilanmeldung aus einer früheren Teilanmeldung hervorgeht, deren Stammanmeldung vor dem 1. April 2007 eingereicht worden war, auch wenn die frühere Teilanmeldung nach dem 1. April 2007 eingereicht worden war.

(3) Beschwerdeerhebung und Einreichung einer Teilanmeldung*

In diesem Fall werden Beschwerde und Teilanmeldung gleichzeitig eingereicht.

(4) Fallenlassen der Anmeldung (Rechtsverzicht)

Der Zurückweisungsbeschluss wird nicht beantwortet, sodass dieser rechtskräftig wird.

* Teilanmeldungen können zunächst in einer anderen Sprache als Japanisch beim JPO eingereicht werden. Die japanische Übersetzung ist dann nachzureichen.

2. Details zu den obigen Maßnahmen

(1) Beschwerdeerhebung gegen einen Zurückweisungsbeschluss

Einzureichende Unterlagen:

- Beschwerdebegründung
 - Angabe der konkreten Argumente gegen den Zurückweisungsbeschluss.
 - Eine Beschwerdebegründung muss eingereicht werden, wobei dies nachträglich erfolgen kann. Die Frist für eine nachträgliche Einreichung ist nicht festgelegt. Das JPO stellt in einem solchen Fall bis ca. einen Monat ab Beschwerdeerhebung eine amtliche Aufforderung zur Einreichung der Begründung zu, der dann innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt Folge zu leisten ist. Wird keine Beschwerdebegründung eingereicht, so wird die Beschwerde abgelehnt.
- Berichtigung (optional)
 - Falls eine Berichtigung eingereicht wird, muss dies gleichzeitig mit der Beschwerdeerhebung erfolgen.
 - Es können die Beschreibung, Ansprüche oder Figuren geändert werden, wobei die Hinzufügung neuer Sachverhalte unzulässig ist.
 - Genauer gesagt sind zulässige Änderungen der Ansprüche in diesem Stadium beschränkt auf:
 - (i) Streichung von Ansprüchen;
 - (ii) Einengung des Anspruchsbereichs durch Beschränkung der Sachverhalte, die bereits zu den Merkmalen der existierenden Ansprüche gehören; vorausgesetzt, dass die industrielle Anwendbarkeit und die zu lösende Aufgabe der Erfindung der geänderten Ansprüche dieselben sind wie vor der Änderung.
 - (iii) Korrektur von Schreibfehlern;
 - (iv) Klarstellung unklarer Angaben (beschränkt auf Klarstellungen, die im Zusammenhang mit den Zurückweisungsgründen stehen).

Eine Hinzufügung neuer Ansprüche, eine Änderung der Kategorie der existierenden Ansprüche, eine Erweiterung oder nicht einengende Änderung des existierenden Anspruchsbereichs wird normalerweise nicht zugelassen. Anspruchsänderungen, die nicht unter einen der vorgenannten Punkte (i) bis (iv) fallen, werden abgelehnt.
 - Es sollte davon ausgegangen werden, dass eine solche Berichtigung die letzte Möglichkeit zur Vornahme von Änderungen darstellt, da es nach dem japanischen Patentgesetz nicht garantiert ist, dass der Anmelder im Beschwerdeverfahren nochmals Gelegenheit zur Änderung der Anmeldeunterlagen erhält.
 - Erfolgt bei der Beschwerdeerhebung eine Änderung der Anmeldeunterlagen, so prüft der bisher zuständige Prüfer die Anmeldung nochmals aufgrund der geänderten Fassung, und kann, sofern er die Zurückweisungsgründe als ausgereimt erachtet, der Beschwerde abhelfen und die Patenterteilung beschließen.

Erkennt der Prüfer die Patentierbarkeit noch immer nicht an, so wird die Anmeldung an die Beschwerdekammer weitergegeben, die dann die weitere Prüfung durchführt.

- Werden bei der Beschwerdeerhebung keine Änderungen vorgenommen, so wird die Anmeldung direkt an die Beschwerdekammer weitergeleitet.

(2) Einreichung einer Teilanmeldung

Seit der im Jahr 2006 erfolgten Gesetzesrevision ist es möglich, anstelle (d.h. ohne Erhebung) der vorgenannten Beschwerde eine Teilanmeldung einzureichen. (Ausnahme (s.o.): vor dem 1. April 2007 eingereichte Stammanmeldungen)

- In diesem Fall wird der Zurückweisungsbeschluss zur bestehenden Anmeldung (Stammanmeldung) rechtskräftig und ein Wiederaufleben der zurückgewiesenen Anmeldung ist nicht möglich.
- Dieses Stadium stellt die letzte Möglichkeit für die Einreichung einer Teilanmeldung aus der Stammanmeldung dar.
- Teilanmeldungen können zunächst auch in anderen Sprachen als Japanisch (bspw. in Deutsch oder Englisch) eingereicht werden.

Einzureichende Unterlagen:

- Beschreibung, Ansprüche, Zusammenfassung (falls vorhanden: Zeichnungen) für die Teilanmeldung
 - Es ist möglich, zunächst die ursprüngliche Beschreibung, Ansprüche usw. der Stammanmeldung einzureichen und die Ansprüche usw. dann später (typischerweise bei der Stellung des Prüfungsantrages für die Teilanmeldung) in einer Berichtigung zu ändern.
 - Sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind, können bspw. die von dem Zurückweisungsbeschluss betroffenen Ansprüche frei umformuliert werden:
 - (a) Kein gegenüber den in der Stammanmeldung beschriebenen Sachverhalten neuer Sachverhalt wurde in die Teilanmeldung aufgenommen.
 - (b) Der beanspruchte Gegenstand der Teilanmeldung ist Teil des in der Stammanmeldung beschriebenen Gegenstandes.
- Eine Erklärung, dass die Teilanmeldung die Bedingungen (a) und (b) erfüllt und die zur Stammanmeldung vorgebrachten Zurückweisungsgründe nicht aufweist.
(Die Einreichung dieser Erklärung ist nicht verpflichtend, jedoch für einen reibungslosen Prüfungsverlauf empfehlenswert.)

Vorteile:

- Die obigen, für Änderungen bei einer Beschwerdeerhebung bestehenden Beschränkungen (i) – (iv) gelten bei der Formulierung der Ansprüche der Teilanmeldung nicht. Sollen also nach Erhalt eines Zurückweisungsbeschlusses Ansprüche eingereicht werden, die diesen Beschränkungen nicht entsprechen, stellt die Einreichung einer Teilanmeldung anstelle einer Beschwerdeerhebung hierzu eine wirksame Maßnahme dar.
 - Vor der erwähnten Gesetzesreform musste in jedem Fall eine Beschwerde erhoben werden, um in diesem Stadium eine Teilanmeldung einreichen zu können. Nach dem derzeit geltenden System fallen unnötige Kosten für die Beschwerdeerhebung nicht an
- Der Anmelder kann die gewünschten Ansprüche nochmals von Anfang an prüfen lassen und im Ergebnis der Prüfung einen ersten Amtsbescheid erhalten, bei dessen Beantwortung normalerweise die obigen Beschränkungen (i) – (iv) nicht gelten.
 - Falls der Prüfer jedoch feststellt, dass zur Stammanmeldung vorgebrachte Zurückweisungsgründe in der Teilanmeldung weiterhin bestehen, wird dies im ersten Amtsbescheid mitgeteilt. In einem solchen Fall unterliegen dann bereits die bei der Beantwortung dieses ersten Amtsbescheides zulässigen Änderungen den obigen Beschränkungen.

(3) Beschwerdeerhebung und Einreichung einer Teilanmeldung

Gleichzeitig mit einer Beschwerdeerhebung kann eine Teilanmeldung eingereicht werden.

- Die vom Zurückweisungsbeschluss betroffene Stammanmeldung wird dann von der Beschwerdekammer geprüft, während die Teilanmeldung die erste Prüfungsinstanz durchläuft.
- Dieses Stadium sollte als die letzte Möglichkeit für die Einreichung einer Teilanmeldung aus der Stammanmeldung betrachtet werden.

Einzureichende Unterlagen:

- Für die Beschwerdeerhebung gilt das oben unter (1) Gesagte.
- Für die Teilanmeldung gilt das oben unter (2) Gesagte.
 - Im Falle einer zusammen mit einer Beschwerdeerhebung eingereichten Teilanmeldung muss in der Erklärung (siehe (2)) angegeben werden, dass der in der Teilanmeldung beanspruchte Gegenstand von dem der Stammanmeldung unterscheidbar ist.

Diese Variante kann beispielsweise genutzt werden, um die vom Zurückweisungsbeschluss betroffene Anmeldung von der Beschwerdekammer prüfen zu lassen, gleichzeitig aber auf eine weitere beim JPO anhängige Anmeldung zurückgreifen zu können.

(4) Fallenlassen (Rechtsverzicht)

Wird auf den Zurückweisungsbeschluss nicht reagiert, erlangt dieser zum Ablauf der Frist für eine Beschwerdeerhebung Rechtskraft. Das JPO stellt in solchen Fällen eine abschließende Mitteilung des Erlöschens des Patentbesitzes nicht aus.

Nachdem ein Zurückweisungsbeschluss rechtskräftig geworden ist, besteht keine Möglichkeit mehr, die betreffende Patentanmeldung wieder aufleben zu lassen.

3 Jüngste Entwicklungen bezüglich Marken

1. Revision der Prüfungsrichtlinien zu Marken

Seit dem 1. April 2017 sind revidierte Prüfungsrichtlinien zu Marken in Kraft. Die Revisionen betreffen hauptsächlich den Art. 4 JMärkG, der „Marken, für die keine Markenregistrierung erlangt werden kann“ betrifft. Die hauptsächlich überarbeiteten Punkte sind folgende:

1. Betreffend (nicht registrierbare) Marken, die Zeichen von öffentlichen Institutionen etc. (Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 - 5), Namen von registrierten Sorten (Art. 4 Abs. 1 Nr. 14) oder Herkunftsangaben von Weinen etc. (Art. 4 Abs. 1 Nr. 17) sind, wurden Beispiele aufgenommen, die Grundlagen für die Ähnlichkeitsbeurteilung ergänzt oder überarbeitet und die Interpretation des Gesetzestextes klargestellt.
2. Unter Berücksichtigung von Gerichtsentscheidungen wurden Arten von Marken und zutreffende Beispiele verdeutlicht, die gegen die öffentliche Ordnung und Moral verstoßen (Art. 4 Abs. 1 Nr. 7).
3. Unter Berücksichtigung von Gerichtsentscheidungen erfolgte hinsichtlich Marken, die Namen, Pseudonyme usw. anderer berühmter Personen darstellen, unter anderem eine Klarstellung des Bereiches von „andere Personen“ und der Grundlagen für die Beurteilung der Berühmtheit (Art. 4 Abs. 1 Nr. 8).

4. Betreffend die Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken wurden die grundsätzlichen Gesichtspunkte der Prüfung angegeben, die Grundlagen für die Beurteilung der Faktoren Aussprache, Konzept und Aussehen verdeutlicht und diesbezügliche Beispiele ergänzt oder revidiert (Art. 4 Abs. 1 Nr. 11). Ferner wurde klargestellt, dass, wenn ein hierarchischer Zusammenhang zwischen einem Markenanmelder und dem Inhaber einer entgegengehaltenen Marke besteht und das Einverständnis des Inhabers einer entgegengehaltenen Marke zur Registrierung der betreffenden Marke vorliegt, die Marke nicht als Gegenstand dieses Artikels behandelt wird.
5. Betreffend weithin bekannte Marken Dritter (Art. 4 Abs. 1 Nr. 10), Marken, die Verwirrung über den Ursprung von Waren oder Dienstleistungen verursachen können (Art. 4 Abs. 1 Nr. 15), und in missbräuchlicher Absicht verwendete Marken, die identisch oder ähnlich sind mit bekannten Marken Dritter (Art. 4 Abs. 1 Nr. 19), wurden die wesentlichen Punkte der Prüfungsgrundlagen verdeutlicht und neu geordnet.
6. Betreffend von einem identischen Anmelder eingereichte identische Marken, wurde klargestellt, dass eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen aufgrund Art. 3 JMarkenG („Eintragbarkeit von Marken“) zu der späteren Anmeldung nur dann ergeht, wenn deren sämtliche bestimmte Waren/Dienstleistungen oder ein Teil davon identisch mit denen der früheren Anmeldung/Registrierung sind/ist.

2. Ausweitung der Markenmeldungen, für die eine beschleunigte Prüfung möglich ist

Eine beschleunigte Prüfung von Markenmeldungen ist in Japan seit September 1997 möglich. Die normale Zeitdauer von derzeit etwa vier bis sechs Monaten bis zum Erhalt eines ersten Amtsbescheides für in Japan eingereichte Anmeldungen lässt sich auf etwa zwei Monate verkürzen. Um den diversen Bedürfnissen der Anmelder gerecht zu werden, wurden mit Wirkung vom 6. Februar 2017 die folgenden beiden Varianten als Gegenstand einer möglichen beschleunigten Prüfung hinzugefügt. (Für Bewegungsmarken, Hologrammmarken, Farbmarken, Klangmarken und Positionsmarken ist eine beschleunigte Prüfung derzeit jedoch nicht möglich.)

1. Basisanmeldungen von Internationalen Registrierungen auf Grundlage des Madrider Protokolls
2. Anmeldungen, die einen Schutz lediglich für solche bestimmten Waren/Dienstleistungen anstreben, die im Anhang der Ausführungsbestimmungen zum Markengesetz oder in den Richtlinien zur Prüfung ähnlicher Waren/Dienstleistungen etc. aufgeführt sind.

Damit eine beschleunigte Prüfung in Anspruch genommen werden kann, ist es in beiden Fällen erforderlich, dass die angemeldete Marke für mindestens eine der bestimmten Waren/Dienstleistungen bereits benutzt wird oder die Vorbereitungen für eine solche Nutzung bereits weit fortgeschritten sind.

In folgenden Fällen kann eine Markenmeldung somit Gegenstand einer beschleunigten Prüfung sein:

1. Die Marke wird für bestimmte Waren/Dienstleistungen bereits benutzt oder die Vorbereitungen für eine solche Nutzung sind bereits weit fortgeschritten und eine rasche Rechtserteilung ist nötig*

* wenn die Marke von einem Dritten benutzt wird, oder von einem Dritten eine Lizenz angefordert ist, oder eine Verwarnung durch einen Dritten erfolgte, oder bereits eine Anmeldung im Ausland getätigt wurde oder **wenn eine internationale Anmeldung gemäß Madrider Protokoll erfolgen soll. (neu)**

2. Es sind lediglich solche Waren/Dienstleistungen bestimmt, für welche die angemeldete Marke bereits benutzt wird bzw. die Vorbereitungen für eine solche Nutzung bereits weit fortgeschritten sind.

3. **Die Marke wird für bestimmte Waren/Dienstleistungen bereits benutzt oder die Vorbereitungen für eine solche Nutzung sind bereits weit fortgeschritten und es sind lediglich solche Waren/Dienstleistungen bestimmt, die im Anhang der Ausführungsbestimmungen zum Markengesetz oder in den Richtlinien zur Prüfung ähnlicher Waren/Dienstleistungen etc. aufgeführt sind. (neu)**

4 Revision der Prüfungsrichtlinien zu Designs

Auch zu Designanmeldungen sind seit dem 1. April 2017 revidierte Prüfungsrichtlinien in Kraft. Die hauptsächlich überarbeiteten Punkte sind folgende:

1. Erfordernisse zu Angaben im Anmeldeantrag und den Figuren sowie Handhabung von Referenzdarstellungen

1. Erfordernisse zu Angaben im Anmeldeantrag und den Figuren

1. Wird betreffend eine Form spezifizierende Linien, Punkte etc. geurteilt, dass es klar ist, dass diese der Spezifizierung einer Form dienen, so ist das Weglassen einer Erklärung zu solchen Linien, Punkten etc. zulässig.
2. Wird geurteilt, dass eine Änderung des Helligkeitsgrades in mittels Computergrafik erstellten Figuren einen Schatten darstellt, so ist das Weglassen einer Erklärung, dass es sich um einen Schatten handelt, zulässig.
3. Wird geurteilt, dass es sich bei einer Hintergrundfarbe in mittels Computergrafik erstellten Figuren um einen Hintergrund handelt, so ist das Weglassen einer diesbezüglichen Erklärung zulässig.

2. Handhabung von Referenzdarstellungen

In den Prüfungsrichtlinien wurde verdeutlicht, dass, wenn in einer Referenzdarstellung ein in Form, Muster oder Farbe von einem in einem Satz von Figuren oder anderen erforderlichen Darstellungen gezeigten Gegenstand abweichender Gegenstand gezeigt ist, bei der Feststellung der Form des angemeldeten Designs diese abweichenden Elemente nicht berücksichtigt werden.

2. Verdeutlichung der Bestimmungen zur Anwendung der Regelungen zu Ausnahmen vom Mangel an Neuheit (Art. 4 Abs. 2 JGeschmMG)

Folgende Punkte wurden verdeutlicht:

1. Wenn die entsprechenden nachzuweisenden Sachverhalte in geeigneter Weise angegeben sind, sind die Bedingungen grundsätzlich als erfüllt zu beurteilen und die Anwendung von Art. 4 Abs. 2 wird anerkannt.
2. Die Nachweisbescheinigung kann nun auch vom Anmelder selbst angefertigt werden.
3. Die Anwendung von Art. 4 Abs. 2 wird nicht anerkannt, wenn der Prüfer Beweise findet, die Zweifel daran aufkommen lassen, dass das veröffentlichte Design unter die Bestimmungen von Art. 4 Abs. 2 fällt.
4. Wenn nach der Zustellung einer Mitteilung von Zurückweisungsgründen aufgrund Nichtanwendbarkeit von Art. 4 Abs. 2 der Anmelder in einer Gegenäußerung, einem Gesuch etc. Argumente für die Anwendbarkeit von Art. 4 Abs. 2 vorgebracht hat, soll der Prüfer unter Berücksichtigung der in der Nachweisbescheinigung angegebenen Sachverhalte und der vom Anmelder vorgebrachten Argumente nochmals beurteilen, ob Beweise dafür vorliegen, dass die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind.
5. Behandlung von mehrfach veröffentlichten Designs
 - (a) Falls dasselbe Design wegen Aktivitäten des Anmelders mehrfach veröffentlicht wurde:
Wenn aufgrund einer ersten Veröffentlichung mehrere nachfolgende Veröffentlichungen erfolgten und für das zuerst veröffentlichte Design die Bestimmungen von Art. 4 Abs. 2 anwendbar sind, so gelten auch die später aufgrund dieser ersten Veröffentlichung erfolgten weiteren Veröffentlichungen für das betreffende Design nicht als neuheitsschädlich. (Beispiel: Wenn durch den Anmelder eine mehrfache Lieferung identischer Artikel an denselben Handelspartner erfolgte: durch eine erste Lieferung erstmals, und durch weitere Lieferungen nochmals veröffentlichtes Design.)

- (b) Falls im Zeitraum zwischen dem im Art. 4 Abs. 2 genannten „Datum, an dem das Design erstmals unter diese Bestimmungen fiel“ und dem Anmeldedatum der Designanmeldung durch einen Dritten ein mit diesem Design identisches Design veröffentlicht wurde:

Wenn es klar ist, dass die Veröffentlichung durch den Dritten aufgrund einer Veröffentlichung des Designs durch den Anmelder erfolgte, gilt auch die Veröffentlichung durch den Dritten für das betreffende Design nicht als neuheitsschädlich. (Beispiel: ein Design, das aufgrund des Verkaufs eines Produktes durch den Anmelder veröffentlicht, und durch den das Produkt erwerbenden Dritten auf einer Website dargestellt und somit veröffentlicht wurde.)

6. Geeignete Antragsformalitäten und Handhabung für den Fall, dass ein von einem angemeldeten Design abweichendes Design veröffentlicht worden war

Variante 1: Wenn einander ähnliche Designs A und AI vor der Einreichung einer Designanmeldung zum Design A veröffentlicht worden waren, so sind bei einer Inanspruchnahme von Art. 4 Abs. 2 in der Nachweisbescheinigung entsprechende Angaben nicht nur zum veröffentlichten Design A, sondern auch zum Design AI zu machen.

Variante 2: Wenn ein Design A vor der Einreichung von Designanmeldungen zu diesem Design A und einem zu diesem ähnlichen Design AI veröffentlicht worden war, so sind bei einer Inanspruchnahme von Art. 4 Abs. 2 in der Nachweisbescheinigung entsprechende Angaben zum veröffentlichten Design A zu machen.

Variante 3: Wenn einander ähnliche Designs A und AI vor der Einreichung von Designanmeldungen zu den Designs A und AI veröffentlicht worden waren, so sind für beide Anmeldungen die Formalitäten für die Inanspruchnahme von Art. 4 Abs. 2 vorzunehmen und in der Nachweisbescheinigung die veröffentlichten Designs A und AI anzugeben.

5 Maßnahmen der japanischen Zollbehörden

1. Ablauf der Maßnahmen für einen Einfuhrstopp von Rechte am geistigen Eigentum verletzenden Gütern

Der Ablauf bis zu einem Einfuhrstopp von vom japanischen Zoll in eingeführten Gütern gefundenen Gegenständen, die möglicherweise Rechte am geistigen Eigentum* verletzen, ist wie folgt:

- * Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken, Rechte zur Nutzung von Schaltungslayouts, Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, Sortenschutz und Unterlassungsansprüche aufgrund des Gesetzes betreffend die Verhinderung unlauterer Wettbewerbshandlungen

1. Verdächtige Güter werden vom Zoll entdeckt

Falls bei der Einfuhrkontrolle von Fracht- oder Postlieferungen verdächtige Güter gefunden werden, fragt der Zoll zunächst beim Rechtsinhaber oder dessen Vertreter bezüglich der Echtheit dieser Güter an. Wenn dann von Seiten des Rechtsinhabers ein Einfuhrstopp gefordert wird, weil es sich um verletzende Güter handelt, beginnt der Zoll mit der Identifikationsprozedur.

2. Mitteilung des Zolls an Importeur und Rechtsinhaber

Der Zoll informiert Importeur und Rechtsinhaber über den Beginn der Identifikationsprozedur und teilt diesen jeweils Namen, Anschrift und Ansprechpartner der Gegenseite mit und dem Rechtsinhaber außerdem auch die betreffenden Daten des Exporteurs/Herstellers der Waren, falls diese aus den dem Zoll vorliegenden Einfuhrpapieren hervorgehen.

3. Einreichung von Beweisen und Erklärungen beim Zoll durch Importeur und Rechtsinhaber

Rechtsinhaber und Importeur können innerhalb von 10 Werktagen Erklärungen und Beweise zu den verdächtigen Waren beim zuständigen Zollamt einreichen. Die vorgebrachten Erklärungen und Beweise werden, soweit eine Veröffentlichung möglich ist, der Gegenseite mitgeteilt, die dann die Möglichkeit zur Gegenäußerung hat. Unter bestimmten Bedingungen und nach Hinterlegung eines Deposits für den zu untersuchenden Gegenstand kann auf Antrag die Untersuchung (Zerlegung/Analyse) einer Warenprobe durch den Antragsteller erfolgen. Der Importeur kann auch ohne Auseinandersetzung mit dem Rechtsinhaber eigenständig Maßnahmen zu den betreffenden Waren vornehmen, z.B. deren Zerstörung, Entsorgung, Verzicht, Rücksendung, Beschaffung einer Einverständniserklärung des Rechtsinhabers zum Import, Entfernung von verletzenden Komponenten usw. Wenn eine Einverständniserklärung des Rechtsinhabers vorliegt oder verletzende Komponenten entfernt wurden, entscheidet der Zoll, dass keine Verletzung vorliegt und gestattet die Einfuhr.



4. Durch den Zoll erfolgende Identifikation von Verletzungen

Aufgrund der vom Rechtsinhaber/Importeur vorgebrachten Erklärungen und Beweise entscheidet der Zoll, ob eine Schutzrechtsverletzung durch die betreffenden Güter vorliegt oder nicht und teilt das Ergebnis dem Rechtsinhaber und dem Importeur mit.

- Wird geurteilt, dass keine Verletzung vorliegt, so wird der Import der betreffenden Güter zugelassen.
- Wird geurteilt, dass eine Verletzung vorliegt, so kann gegen diese Beurteilung innerhalb von drei Monaten eine Beschwerde erhoben werden. Ist diese Frist abgelaufen und hat der Importeur keine eigenständigen Maßnahmen getroffen, so werden die Güter vom Zoll konfisziert und zerstört.

Es ist auch möglich den japanischen Zoll über Rechte am geistigen Eigentum verletzende Güter (bspw. Webseiten, auf denen Fälschungen verkauft werden) zu informieren.

Weitere Informationen zum Thema finden sich auch auf der Website des japanischen Zolls: <http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/>.

2. Statistik zu Einfuhrstopps im Jahr 2016

Laut den vom japanischen Zoll veröffentlichten Zahlen zu den von Januar bis Dezember 2016 verhängten Einfuhrstopps betrug der Anteil (an der Anzahl der Fälle) von aus China importierten Waren 91,9%. Gemessen an der Gesamtanzahl der Güter lag China bei 60%, gefolgt von Hongkong mit 25,6%. (Die Zahlen beziehen sich auf den Ursprungsort der Lieferungen, sagen also nichts über den Herstellungsort der Waren aus.) Die meisten Verletzungen betrafen Markenrechte (Anteil an der Gesamtanzahl der Fälle: 98,2%; Anteil an der Gesamtanzahl der Güter: 65,7%).

Für allfällige Fragen (nicht nur im Zusammenhang mit dem diesmaligen Newsletter) stehen Ihnen Herr Dirk Wallner und Frau Verena Schneller als Ansprechpartner gerne jederzeit zur Verfügung.