

ESAKI & ASSOCIATES

TOKYO

MARK LIGHT TORANOMON
3-1, NISHISHIMBASHI 2-CHOME
MINATO-KU, TOKYO 105-0003, 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. Suzuki (Patentanwältin)
H. Kazama (Patentanwalt)

M. Kajisawa (Patentanwalt)
J. Shinohara (Patentanwalt)
I. Torayama (Patentanwalt, Ph. D)
S. Nakamura (Patentanwalt, Ph. D)
M. Takahashi (Patentanwalt)
Y. Koizumi (Patentanwalt)

Newsletter

Unser diesmaliges Rundschreiben umfasst folgende Themen:

- Revisionen des japanischen Designsystems
- Marken:
 - Einführung eines *Fast-Track*-Prüfungssystems
 - Revision der JPO-Prüfungsrichtlinien zu Marken
 - Zu beachtende Punkte im Zusammenhang mit der Revision der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen
- Patente:
 - Verlängerung der Neuheitsschonfrist
 - Möglicher Nachlass auf Amtsgebühren
 - Richtlinie für Lizenzverhandlungen zu standardessenziellen Patenten
 - Statistische Daten zu Einsprüchen
 - Verbesserte Möglichkeiten zur Beweissammlung für Verletzungsklagen
 - Entscheidungen der Großen Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum

Mai 2019

Rundschreiben Nr. D-199

1 Revisionen des japanischen Designsystems

Gegenwärtig werden weitreichende Änderungen am japanischen Designsystem diskutiert. Eine Zusammenfassung, einschließlich der bereits geltenden Revisionen, geben wir Ihnen nachfolgend. Bei den für die Zukunft geplanten Revisionen der Prüfungsrichtlinien und des Designgesetzes beachten Sie bitte, dass sich deren Inhalt noch ändern kann.

1. Verlängerter Zeitraum für Ausnahmen von Mangel an Neuheit des Designs (Neuheitsschonfrist)

Mit der im Jahr 2018 erfolgten Revision wurde die Neuheitsschonfrist für Designanmeldungen von sechs Monaten auf **ein Jahr** verlängert.

Diese Neuregelung gilt für Designanmeldungen, die ab dem 9. Juni 2018 eingereicht wurden.

Erfolgte die Vorveröffentlichung des Designs bis zum 8. Dezember 2017, kann die Neuheitsschonfrist jedoch auch dann nicht in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechende Designanmeldung ab dem 9. Juni 2018 eingereicht wurde.

2. Revision der JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs (Revision im Januar 2019)

Die revidierten Prüfungsrichtlinien werden auf alle Designanmeldungen angewandt, die ab dem 10. Januar 2019 geprüft werden. Die Hauptänderungen können Sie im Folgenden nachlesen. Die bisherigen Standards wurden gelockert.

1. Präzisierung, was als 1 Artikel aufgefasst wird

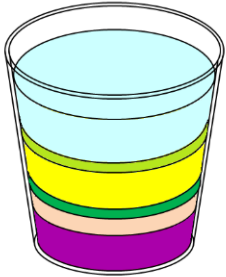
Zu Artikeln, die aus mehreren Bestandteilen bestehen, wurde Folgendes präzisiert:

- (1) Wenn alle Bestandteile für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Funktion unerlässlich sind, wird der betreffende Artikel als 1 Artikel eingestuft.

(2) Wenn nicht unbedingt gesagt werden kann, dass alle Bestandteile für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Funktion unerlässlich sind, wird berücksichtigt, ① ob eine zusammenhängende Gestalt vorliegt und ② ob diese der allgemeinen gesellschaftlichen Auffassung nach gesamtheitlich verwendet werden.

1. Beispiele für aus mehreren Bestandteilen bestehende Dinge, die als 1 Artikel eingestuft werden:

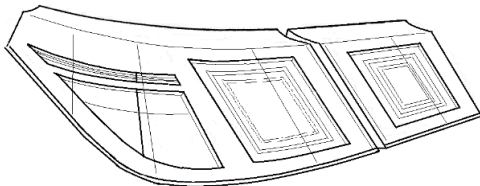
[Fallbeispiel 1] Gelee mit Behälter



(Abbildung aus den JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs)

[Fallbeispiel 2] PKW-Heckleuchte

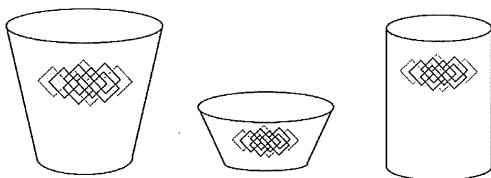
(Zu beachten: Die Heckleuchte ist physikalisch aufgeteilt in ein am Kofferraum und ein an der Karosserie befestigtes Teil.)



(Abbildung aus den JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs)

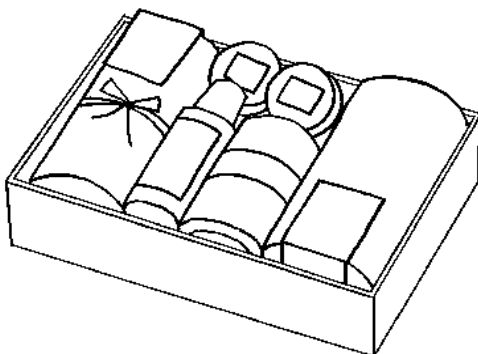
2. Beispiele für Dinge, die nicht als 1 Artikel eingestuft werden:

[Fallbeispiel 1] Becher



(Abbildung aus den JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs)

[Fallbeispiel 2] Geschenkeset



(Abbildung aus den JPO-Prüfungsrichtlinien zu Designs)

2. Lockerung der zulässigen Schreibweise in der Spalte „Artikel des Designs“ (Erzeugnisangabe)

Auch im Falle von ergänzenden Erwähnungen hinsichtlich Form, Material etc. (z.B. „rote Vase“, „runder Tisch“ usw.) wird diese Angabe nun, wenn sie als im Wesentlichen gleichwertig zu den in der Ministerialverordnung des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) festgelegten, für Designs zulässigen Warenbegriffe eingestuft werden kann, nicht mehr zum Gegenstand eines Zurückweisungsgrundes gemacht.

3. Lockerung der Erfordernisse an Artikelset-Designs

Wenn nachfolgende Erfordernisse erfüllt werden, können mehrere Artikel in Japan unter Umständen als Design für ein Artikelset zur Eintragung zugelassen werden.

- (1) Im Anmeldeantrag wurde in der Spalte „Artikel des Designs“ ein Begriff verwendet, der in der Ministerialverordnung des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) als zulässiger Warenbegriff für Designs aufgeführt wird.
- (2) Die Einzelartikel (Bestandteile des Sets) sind angemessen.
- (3) Das Artikelset im Ganzen bildet eine Einheit.

Bei obiger Bedingung (2) galt bisher die Regelung, dass jeder Artikel, der in den Prüfungsrichtlinien in der Tabelle der Einzelartikel als Bestandteil eines Sets aufgeführt wird, zumindest in einfacher Ausführung im Set enthalten sein musste. Im Zuge der diesmaligen Revision werden die in dieser Tabelle aufgeführten Einzelartikel nun als Beispiele gehandhabt, die dem Anmelder zur Veranschaulichung dienen sollen. Bei der Bedingung (1) gilt jedoch nach wie vor, dass als Erzeugnisangabe nur die 56 für Artikelset-Designs festgelegten Begriffe verwendet werden können. Beispielsweise gibt es „Ein Golfschlägerset“ (bestehend aus mehreren Golfschlägern), „Ein Bürobedarfset“ (bestehend aus Schere, Brieföffner, Lineal etc.).

3. Entwurf zur Änderung der JPO-Design-Prüfungsrichtlinien hinsichtlich der Auffassung von Abbildungen und Teildesigns (Revision geplant für Mai 2019)

In der gegenwärtigen japanischen Praxis werden Anmeldungen, bei denen die Gestalt des Erzeugnisses nicht in seiner Gesamtheit in den Zeichnungen / Fotos / Computergrafiken offenbart wird, Gegenstand einer amtlichen Aufforderung zur Berichtigung wegen Formerfordernissen oder Gegenstand eines Prüfungsbescheids. Da es zahlreiche Fälle gibt, bei denen eine Anmeldung in anderen Ländern problemlos zur Eintragung kommt, allein in Japan jedoch beanstandet wird, wurden Forderungen laut, die Formalitäten in Japan zu lockern. Gegenwärtig wird geprüft, wie man dies ohne eine Gesetzesrevision bewerkstelligen könnte.

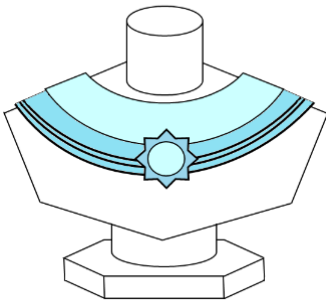
1. Geplante Änderungen, die die Abbildungen etc. betreffen werden

- Auch wenn von den in Japan obligatorischen Ansichten aus allen 6 Richtungen beispielsweise die Rückansicht fehlt und keine Erläuterung vorhanden ist, dass die fehlende Abbildung weggelassen wurde, wird das Design künftig als konkret eingestuft, wenn die schöpferische Tätigkeit im offengelegten Umfang bestimmt werden kann. In diesem Fall wird das Design als Teildesign behandelt, bei dem die Rückansicht von dem Bereich, für den ein Schutzrecht erworben werden soll, ausgenommen wurde.
- Wenn ausgehend von den Charakteristika eines Artikels die Position, die Größe, der Bereich und die Abgrenzung zu den anderen Teilen bestimmt werden kann, wird künftig, auch wenn die Form des Artikels nicht in seiner Gesamtheit gezeigt wird, die schöpferische Tätigkeit als bestimmbar eingestuft (Beispiel: wenn der Artikel des Designs ein Golfschläger ist und in den Zeichnungen der Schlägerkopf in durchgehenden Linien, der auf den Schlägerkopf folgende Schaft in gestrichelten Linien nur zur Hälfte und der Griff gar nicht dargestellt wurde).
- Die Anforderungen an die Darstellungsmethoden bei der Auslassung eines mittleren Teiles von länglichen Gegenständen werden künftig gelockert werden.
- Wenn es zur ausreichenden Darstellung der schöpferischen Tätigkeit des Designs, für das eine Eintragung erlangt werden soll, erforderlich ist und für die Dinge, für die kein Schutzrecht erlangt werden soll, eine Erläuterung vorhanden ist und/oder diese in den Zeichnungen etc. unterschieden werden, wird es künftig erlaubt sein, in den erforderlichen Abbildungen „andere Dinge“ darzustellen.

Beispiel:

[Artikel des Designs] Halsschmuck

[Erläuterung des Designs] Für den weiß dargestellten Torso wird kein Schutzrecht beansprucht.



(Obiges Beispiel wurde dem Entwurf für revidierte JPO-Design-Prüfungsrichtlinien entnommen)

2. Geplante Änderungen, die Teildesigns betreffen werden

- Wenn ein Schutzrecht nur für die Form eines Teils eines Artikels erworben werden sollte, war es bisher erforderlich im Anmeldeantrag anzugeben, dass es sich um ein „Teildesign“ handelt. Die Spalte für die Angabe „Teildesign“ wird künftig abgeschafft. Die Konzepte „Teildesign“ und „Gesamtdesign“ werden jedoch bestehen bleiben.
- Hinsichtlich der *First-to-file rule* wurde die Beurteilung der Ähnlichkeit von Gesamtdesigns und Teildesigns bisher nicht übergreifend durchgeführt. Künftig werden Gesamtdesigns auch auf Ähnlichkeit zu Teildesigns und Teildesigns auf Ähnlichkeit zu Gesamtdesigns geprüft. Zudem können Gesamtdesigns und Teildesigns künftig verwandte Muster werden.

4. Ausblick auf eine künftige Revision des japanischen Designgesetzes

Zusätzlich zu den bereits vorgestellten Änderungen der Prüfungsrichtlinien wird eine weitreichende Revision des japanischen Designgesetzes diskutiert. Die Revision ist für das Jahr 2020 angedacht. Aktuell wird über folgende Hauptpunkte beraten:

1. **Designschutz für die Gestaltung von grafischen Anzeigen**
2. **Designschutz für eine Raumgestaltung**
3. **Ausweitung des Systems verwandter Muster**
4. **Verlängerung des maximalen Schutzzeitraums von Designrechten**
5. **Einführung von Sammelanmeldungen für mehrere Designs in 1 Anmeldung**

Weitere Themen für eine Revision sind in der Diskussion. Wir werden Sie informieren, sobald Details feststehen.

2 Einführung einer *Fast-Track*-Prüfung für Markenmeldungen

1. Was ist die *Fast-Track*-Prüfung?

1. Worum handelt es sich und welche Bedingungen müssen erfüllt werden?

Als Maßnahme zur Verwirklichung einer, auch bei einer stark wachsenden Anzahl von Markenmeldungen schnellen und präzisen Prüfung hat das JPO versuchsweise mit einer „*Fast-Track*-Prüfung“ begonnen. Bei Anmeldungen, die Gegenstand der *Fast-Track*-Prüfung sind, kann man im Vergleich zu normalen Fällen, für die gegenwärtig im Schnitt nach etwa 8 Monaten ein erstes Prüfungsergebnis mitgeteilt wird, die erste Mitteilung etwa 2 Monate früher erhalten. In manchen Fällen kann die Prüfung jedoch auch länger dauern. Ob die *Fast-Track*-Prüfung regulär eingeführt werden soll, wird nach Auswertung des Versuchsergebnisses entschieden werden.

1. Markenmeldungen, die Gegenstand einer *Fast-Track*-Prüfung werden

Anmeldungen, die die nachfolgenden 2 Bedingungen beide erfüllen und ab dem 1. Oktober 2018 eingereicht wurden, werden Gegenstand einer *Fast-Track*-Prüfung.

- (1) Markenmeldungen, bei deren Anmeldung **ausschließlich** Waren und/oder Dienstleistungen benannt wurden, die den „JPO-Prüfungsrichtlinien zu ähnlichen Waren und Dienstleistungen“, den „Ausführungsbestimmungen zum japanischen Markengesetz“ oder der „Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (Nizza-Klassifikation)“ entnommen wurden (nachfolgend als „Standardbegriffe“ bezeichnet)
- (2) Markenmeldungen, bei denen bis zum Beginn der Prüfung keine Änderung an den benannten Waren und Dienstleistungen vorgenommen wurde

2. Markenmeldungen, die nicht Gegenstand einer *Fast-Track*-Prüfung werden

- Die *Fast-Track*-Prüfung wird nicht angewandt auf Anmeldungen von Hörmarken, Bewegungsmarken, Hologrammmarken, Positionsmarken, Farbmarken (d.h. nur aus Farben bestehende Marken) und Internationale Markenregistrierungen.
- Markenmeldungen, die von den Standardbegriffen abweichende Waren und Dienstleistungen umfassen – beispielsweise Begriffe aus den auf der J-PlatPat (*Japan Platform for Patent Information*) veröffentlichten „Goods and Services accepted at examination“ oder von der Anmelderin aktiv gewählte Begriffe –, werden nicht Gegenstand einer *Fast-Track*-Prüfung. Laut JPO werde man künftig, um die Anwendung noch komfortabler zu machen, prüfen, ob zu den Standardbegriffen weitere Waren- und Dienstleistungsangaben hinzugefügt werden können.
- Wenn eine Waren- oder Dienstleistungsangabe auch nur leicht vom Standardbegriff abweicht, wird keine *Fast-Track*-Prüfung durchgeführt. (Beispiel: wenn „arranging and conducting of seminars“ statt dem in den „JPO-Prüfungsrichtlinien zu ähnlichen Waren und Dienstleistungen“ in Klasse 41 zu findenden Standardbegriff „arranging, conducting and organization of seminars“ angegeben wurde)

2. Formalitäten der *Fast-Track*-Prüfung

1. Beantragung

Ein Antrag ist nicht erforderlich. Das JPO wendet die *Fast-Track*-Prüfung automatisch auf alle Anmeldungen an, die die notwendigen Bedingungen erfüllen. Anders gesagt: Auch wenn die Anmelderin keine *Fast-Track*-Prüfung wünschen sollte, wird deren Anmeldung, wenn die Bedingungen für eine *Fast-Track*-Prüfung erfüllt werden, also Gegenstand einer *Fast-Track*-Prüfung. Ob eine Anmeldung Gegenstand einer *Fast-Track*-Prüfung ist oder war, wird nicht im Markenblatt oder an anderer Stelle angezeigt.

2. Kosten

Für die *Fast-Track*-Prüfung fallen keine an das JPO zu zahlenden Gebühren an.

2. Unterschiede zwischen der *Fast-Track*-Prüfung und der beschleunigten Prüfung

1. Worum handelt es sich bei der beschleunigten Prüfung?

Bei Verwendung der beschleunigten Prüfung kann man im Schnitt 1,8 Monate nach deren Beantragung ein erstes Prüfungsergebnis mitgeteilt bekommen. Voraussetzung ist, dass eine der nachfolgenden Bedingungen erfüllt wird. Hörmarken, Bewegungsmarken, Hologrammmarken, Positionsmarken und Farbmarken (d.h. nur aus Farben bestehende Marken) können jedoch nicht Gegenstand einer beschleunigten Prüfung werden. Auch Internationale Markenregistrierungen mit Benennung Japans bleiben vorerst von einer beschleunigten Prüfung ausgeschlossen.

- (1) Die Anmelderin (oder ein Lizenznehmer) verwendet die angemeldete Marke bereits für die benannten Waren und/oder Dienstleistungen bzw. hat für die Verwendung bereits in beträchtlichem Ausmaß Vorbereitungen getroffen UND es besteht Dringlichkeit für eine rasche Rechtserteilung (Beispiele: die angemeldete Marke wird unerlaubt durch Dritte verwendet; die Anmelderin wurde wegen der Verwendung der angemeldeten Marke von Dritten verwarnt; die Anmelderin wurde von Dritten um Erteilung einer Lizenz gebeten; etc.)

- (2) Für die Anmeldung wurden nur Waren und/oder Dienstleistungen benannt, für die die Anmelderin (oder ein Lizenznehmer) die angemeldete Marke bereits verwendet bzw. für deren Verwendung bereits in beträchtlichem Ausmaß Vorbereitungen getroffen wurden
- (3) Die Anmelderin (oder ein Lizenznehmer) verwendet die angemeldete Marke bereits für die benannten Waren und/oder Dienstleistungen bzw. hat für die Verwendung bereits in beträchtlichem Ausmaß Vorbereitungen getroffen UND die benannten Waren und Dienstleistungen sind **ausschließlich** Standardbegriffe

Eine Beantragung unter Einreichung einer schriftlichen „Erläuterung der Sachlage für eine beschleunigte Prüfung“ am Anmeldetag (Tag der Einreichung des Antrags auf Markeneintragung) oder einem darauffolgenden Tag ist erforderlich. Für die beschleunigte Prüfung fallen keine an das JPO zu zahlenden Gebühren an.

2. Vor- und Nachteile der *Fast-Track*-Prüfung und beschleunigten Prüfung

Wenn zwar keine Dringlichkeit für eine umgehende Rechtserteilung besteht, aber möglichst zügig eine Eintragung erlangt werden soll, kann man automatisch eine *Fast-Track*-Prüfung in Anspruch nehmen, indem man die Waren- und Dienstleistungsangaben ausschließlich aus den Standardbegriffen auswählt. Bei Waren und Dienstleistungen, die nicht seit langem gebräuchlich sind, kommt es jedoch oft vor, dass sich unter den Standardbegriffen kein exakt passender Begriff findet. Je nachdem welche Waren und Dienstleistungen intendiert sind, kann es daher sein, dass sich die Anmeldung nicht für eine *Fast-Track*-Prüfung eignet. Diesbezüglich gibt es bei den Bedingungen (1) und (2) der beschleunigten Prüfung zwar keine Beschränkung. Jedoch besteht hier wiederum die Notwendigkeit, dass ausschließlich Waren und Dienstleistungen benannt werden, für die die Marke bereits verwendet wird oder für deren Verwendung bereits weit fortgeschrittene Vorbereitungen getroffen wurden, d.h. es können keine Waren und Dienstleistungen mit aufgenommen werden, für die man die Marke in ferner Zukunft eventuell verwenden möchte.

Wenn einem Antrag auf beschleunigte Prüfung nicht stattgegeben wird, die Bedingungen für eine *Fast-Track*-Prüfung jedoch erfüllt werden, wird für die Anmeldung eine *Fast-Track*-Prüfung durchgeführt.

3 Revision der JPO-Prüfungsrichtlinien zu Marken

Das japanische Patentamt hat eine Revision der Prüfungsrichtlinien zu Marken bekannt gegeben. Die revidierten Prüfungsrichtlinien werden bereits seit dem 30. Januar 2019 angewandt. Nachfolgend stellen wir Ihnen die beiden größten, die Praxis betreffenden Änderungen vor.

1. „Arglistige Markenmeldungen“ von Sortenbezeichnungen aus laufenden Sortenschutzanmeldungen

1. Ablauf der Registrierung einer Sorte

Der Ablauf einer Registrierung einer Sorte ähnelt stark dem Ablauf einer Markenmeldung. Der Anmeldeantrag wird an den japanischen Minister für Land-, Forstwirtschaft und Fischereiwesen gerichtet. Nach einer formellen Prüfung wird die Anmeldung veröffentlicht und schließlich nach einer materiellen Prüfung registriert. Von der Anmeldung bis zur Registrierung einer Sorte vergehen normalerweise 2 bis 3 Jahre, in denen der Antrag geprüft wird. Die maximale Laufzeit des Sortenschutzes beträgt (je nach Pflanze) 25 oder 30 Jahre ab dem Tag der Eintragung.

2. Grund für die Revision der Prüfungsrichtlinien zu Marken

Nach der Veröffentlichung der Sortenschutzanmeldung wird bis zur Registrierung der Sorte ein vorläufiges Schutzrecht gewährt und nach der Registrierung Sortenschutz erteilt. Mit der Veröffentlichung der Sortenschutzanmeldung wird jedoch die Pflanzenart der angemeldeten Sorte und deren Sortenbezeichnung öffentlich bekannt. Auch können durch Einsicht und Vervielfältigung des Antrags und dessen Anlagen detailliertere Informationen beschafft werden. Um zu verhindern, dass Dritte in dem Zeitraum bis zur Registrierung der Sorte unerlaubt die Sortenbezeichnung als Marke anmelden, wurden daher die JPO-Prüfungsrichtlinien zu Marken revidiert.

3. Handhabung „arglistiger Markenmeldungen“

Markenmeldungen, die identisch oder ähnlich zu Sortenbezeichnungen von laufenden Sortenschutzanmeldungen sind, werden nicht zur Eintragung zugelassen, wenn sie nach einer Sortenschutzanmeldung für Samen und Sämlinge dieser Pflanzensorte oder hierzu ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen oder für das Erntegut der Sorte oder hierzu ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen angemeldet wurden und basierend auf durch Informationsbereitstellung oder auf anderem Wege erhaltenen Unterlagen festgestellt werden kann, dass es sich um eine arglistige Markenmeldung handelt. (Anwendung von Artikel 4 (1) (vii) JMarkenG)

2. Weitere Präzisierung der Richtlinien betreffend Unterscheidungskraft (wann eine Anmeldung unter Artikel 3 (1) (iii) JMarkenG fällt)

1. Artikel 3 (1) (iii) JMarkenG

Article 3 (1) Any trademark to be used in connection with goods or services pertaining to the business of an applicant may be registered, unless the trademark:

(i) [...]

(ii) [...]

(iii) *consists solely of a mark indicating, in a common manner, in the case of goods, the place of origin, place of sale, quality, raw materials, efficacy, intended purpose, quantity, shape (including shape of packages), price, the method or time of production or use, or, in the case of services, the location of provision, quality, articles to be used in such provision, efficacy, intended purpose, quantity, modes, price or method or time of provision;*

(iv) [...]

(Auszug aus dem vom japanischen Justizministerium bereitgestellten *Japanese Law Translation* Datenbanksystem)

2. Wann eine Anmeldung unter Artikel 3 (1) (iii) fällt

Folgende Punkte wurden neu zu den Prüfungsrichtlinien hinzugefügt:

- Ob eine Anmeldung unter diesen Artikel fällt, ist auf Basis der Auffassung eines gewöhnlichen Verbrauchers zu beurteilen.
- Ob die Marke in der Realität zur Anzeige der Charakteristika etc. der Waren und Dienstleistungen verwendet wird, wird hierbei nicht berücksichtigt.

4

Zu beachtende Punkte im Zusammenhang mit der Revision der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen

Am 1. Februar 2019 ist eine Revision der „Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen“ in Kraft getreten. Japan hat die WIPO zu der revidierten gemeinsamen Ausführungsordnung bereits über nachfolgende Punkte informiert, die es bei der Benennung Japans zu beachten gilt.

1. *Division of an International Registration (Rule 27bis)*

Mit der neu eingeführten Regel *27bis* wurde die Teilung einer Internationalen Markenregistrierung ermöglicht. Da eine Teilung einer Internationalen Registrierung nicht kompatibel zum japanischen Markengesetz ist, ist dieses System nicht auf Japan anwendbar.

2. Merger of International Registrations (Rule 27ter)

Mit der neu eingeführten Regel 27ter wurde es ermöglicht, aus der Eintragung eines teilweisen Eigentümerwechsels resultierte, auf denselben Eigentümer lautende, 2 oder mehr Internationale Markenregistrierungen zu verschmelzen (Regel 27ter (1)) sowie nach einer Teilung einer Internationalen Markenregistrierung (Regel 27bis (1)) die Internationalen Registrierungen wieder zu verschmelzen (Regel 27ter (2) (a)). Da es im japanischen Markengesetz keine Regelungen zur Verschmelzung Internationaler Markenregistrierungen gibt, finden Anträge nach Regel 27ter (2) (b) für eine Verschmelzung von durch eine Teilung entstandenen Internationalen Markenregistrierungen in Japan keine Anwendung.

5 Patente

1. Revision des Japanischen Patentgesetzes

1. Verlängerter Zeitraum für Ausnahmen von Mangel an Neuheit der Erfindung (Neuheitsschonfrist)

Mit der im Jahr 2018 erfolgten Revision wurde die Neuheitsschonfrist für Patentanmeldungen von sechs Monaten auf ein Jahr verlängert.

Diese Neuregelung gilt für Patentanmeldungen, die ab dem 9. Juni 2018 eingereicht wurden.

Erfolgte die Vorveröffentlichung der Erfindung bis zum 8. Dezember 2017, kann die Neuheitsschonfrist jedoch auch dann nicht in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechende Patentanmeldung ab dem 9. Juni 2018 eingereicht wurde.

Auch für Gebrauchsmusteranmeldungen wurde die Neuheitsschonfrist auf ein Jahr verlängert.

2. Nachlass auf die Amtsgebühren für den Prüfungsantrag, Eintragungs- und Jahresgebühren

Bestimmte Bedingungen erfüllende Unternehmen, Einzelmelder und Universitäten können auf die oben genannten Amtsgebühren einen Nachlass von bis zu zwei Dritteln erhalten.

Bisher waren hierzu ein gesonderter Antrag und Beweise dafür einzureichen, dass der Anmelder die geforderten Bedingungen erfüllt.

Nach dem neuen System müssen ein Antrag und Beweise nicht mehr eingereicht werden. (Das Patentamt behält sich jedoch vor, solche Beweise anzufordern, beispielsweise, wenn deutliche Zweifel daran bestehen, dass die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind.)

Es genügt, auf dem einzureichenden Formular für den Prüfungsantrag bzw. die Zahlung der Gebühren zu vermerken, dass der Anmelder den Nachlass wünscht.

Zudem sollen die Bedingungen für die Eignung zum Erhalt eines Nachlasses insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen erleichtert werden.

Die neuen Regelungen gelten unabhängig vom Anmeldedatum für alle Anmeldungen, für welche der Prüfungsantrag ab dem 1. April 2019 gestellt wird.

Für weitere Informationen können Sie sich gerne direkt an uns wenden.

2. Veröffentlichung einer Richtlinie für Lizenzverhandlungen zu standardessenziellen Patenten (SEP)

Die obige Richtlinie wurde vom JPO im Juni 2018 veröffentlicht und soll dazu beitragen, die Klarheit und Vorhersehbarkeit bei Lizenzverhandlungen zu SEP als Patente, die zur Verwirklichung von Standards bei der drahtlosen Nachrichtenübermittlung und in anderen Bereichen notwendig sind, zu erhöhen, sowie reibungslose Verhandlungen zwischen Patentinhaber und Benutzungsberechtigtem zu ermöglichen und Streitigkeiten vorbeugen oder diese rasch beilegen zu können.

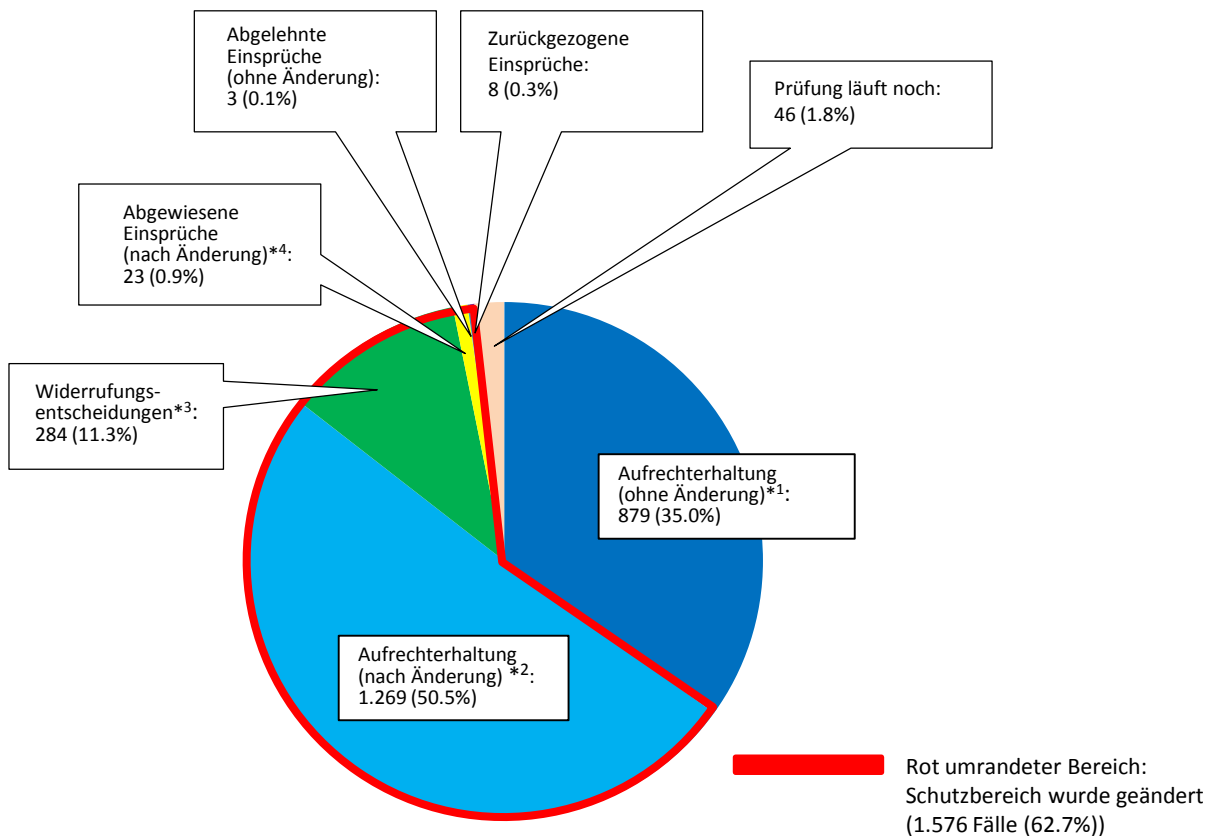
Die Richtlinie beinhaltet Erklärungen zum Ablauf von Lizenzverhandlungen und zur Berechnung von Lizenzgebühren, ist jedoch nicht rechtsverbindlich.

Eine englische Fassung der Richtlinie „*Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents*“ ist auf der Website des JPO verfügbar:

<https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/files/seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>

3. Statistische Daten zu Einsprüchen

Die nachstehende Grafik zeigt Daten zu seit der Wiedereinführung des Einspruchssystems im April 2015 bis September 2017 erhobenen 2512 Einsprüchen (basierend auf den auf der Website des JPO veröffentlichten Daten; Stand: Dezember 2018):



*1 Aufrechterhaltung des Patents, ohne dass eine Änderung erfolgte

*2 Aufrechterhaltung des Patents, nachdem eine Änderung erfolgte

*3 Widerrufung des Patent für alle Ansprüche, die Gegenstand des Einspruchs waren, oder einen Teil davon

*4 Abweisung des Einspruchs, nachdem die Ansprüche, die Gegenstand des Einspruchs waren, ganz oder teilweise gestrichen wurden

Der Patentinhaber kann im Einspruchsverfahren Änderungen bspw. der Ansprüche und der Beschreibung vornehmen. Der obigen Grafik zufolge ist der Anteil der Widerrufungsentscheidungen gering. Bei den aufrechterhaltenen Patenten waren z.T. Änderungen (typischerweise Beschränkungen) des Anspruchsbereiches erforderlich. Fast zwei Drittel aller Einsprüche führte somit zu einer Änderung (typischerweise Beschränkung) des Schutzbereiches, sodass gesagt werden kann, dass eine Einspruchserhebung zumindest als Mittel zur Erzielung einer Änderung des Schutzbereiches eines Patenten eine bestimmte Wirksamkeit hat.

4. Revision des Systems der Verletzungsklagen

Laut einem Artikel der "Nihon Keizai Shimbun" soll bei der diesjährigen ordentlichen Parlamentssitzung ein Vorschlag zur diesbezüglichen Revision des Japanischen Patentgesetzes vorgelegt werden.

Es soll danach zukünftig möglich sein, dass im Falle einer Verletzungsklage bei Vorliegen bestimmter Bedingungen und auf Antrag des Klägers (Patentinhabers) vom Gericht bestimmte technische Sachverständige Zutritt zu einer Verletzung verdächtigten Unternehmen erhalten, um Beweise zu sammeln.

Indem dem Patentinhaber somit verbesserte Mittel zur Beweisbeschaffung gegeben werden, soll dem Problem begegnet werden, dass eine Patentverletzung zwar einfach erfolgen aber nur schwer bewiesen werden kann. Ferner wird beim JPO derzeit untersucht, welche Möglichkeiten zur Verbesserung des Verfahrens zur Berechnung von Schadenersatzbeträgen bestehen.

Sobald uns hierzu weitere Informationen vorliegen, werden wir Sie informieren.

5. Entscheidungen der Großen Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum

Das Obergericht für geistiges Eigentum wurde im Jahr 2005 als Obergericht zur fachmännischen Bearbeitung von geistiges Eigentum betreffenden Klagen eingerichtet.

Normalerweise werden Fälle dort von aus drei Richtern bestehenden Kammern bearbeitet. Fälle, die eine besonders hochgradige fachmännische/technische Expertise verlangen oder deren Ausgang großen Einfluss auf die Aktivitäten von Unternehmen oder die Wirtschaft hat, können zwecks noch sorgfältigerer Beurteilung und zur Vereinheitlichung der Rechtsauffassung innerhalb des Obergerichtes für geistiges Eigentum von einer aus fünf Richtern bestehenden Großen Kammer bearbeitet werden.

Seit der Einrichtung des Obergerichtes für geistiges Eigentum wurden zwölf Entscheidungen von der Großen Kammer gefällt, von denen wir zwei hier vorstellen.

1. 2016(Ne)10046 Berufungsklage in Sachen Unterlassungsanspruch gegen eine Patentverletzung

Fallinformationen:

Vorherige Instanz	Bezirksgericht Tokyo (Fall 2015(Wa)12414)
Parteien	[Berufungskläger (Kläger)] Debiopharm International S. A. [Berufungsbeklagter (Beklagter)] TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Patent	JP 3547755B (<i>Pharmaceutical stable oxaliplatinum preparation</i>) [Anspruch 1] <i>A pharmaceutically stable preparation of oxaliplatinum for the administration by the parenteral route, consisting of a solution of oxaliplatinum in water at a concentration of 1 to 5 mg/ml and having a pH of 4.5 to 6, the oxaliplatinum content in the preparation being at least 95% of the initial content and the solution remaining clear, colorless and free of precipitate after storage for a pharmaceutically acceptable duration of time.</i>
Urteil vom	20. Januar 2017

In diesem Fall argumentierte der Inhaber des Patent JP3547755B, dass das vom Beklagten hergestellte und vertriebene Präparat (Produkt des Beklagten) in den technischen Bereich der Erfindung des Anspruchs 1 des obigen Patent fallt und sich die Wirksamkeit des Patent, dessen Laufzeit verlängert worden war, auf die Produktion des obigen Produktes durch den Beklagten erstreckt.

(Die Laufzeitverlängerung des Patent JP3547755B war aufgrund der Dauer der gesetzlich geforderten Zulassungsformalitäten für Herstellung und Verkauf des entsprechenden Medikamentes „ELPLAT“ gewährt worden.)

Zwar stimmen ELPLAT und das Produkt des Beklagten hinsichtlich Wirkstoff, Wirkung und Dosierung oder Verabreichung miteinander überein, unterscheiden sich jedoch darin, dass ELPLAT aus einer wässrigen Lösung nur aus Oxaliplatin und Wasser besteht, während bei dem Produkt der Beklagten zusätzlich eine der Menge des Oxaliplatins entsprechende Menge an konzentriertem Glycerin hinzugefügt ist.

In dem vorliegenden Urteil wurde die Unterlassungsklage mit der Begründung abgewiesen, dass sich die Wirksamkeit des JP3547755B nicht auf das Produkt des Beklagten erstreckt.

Die wesentlichen Streitpunkte bei diesem Urteil sind:

(1) Wirksamkeit eines Patentes, wenn dessen Laufzeit verlängert wurde

Im vorliegenden Urteil wurde diesbezüglich generell festgestellt, dass die Wirksamkeit der Erfindung eines Patentes, dessen Laufzeit verlängert wurde, sich nicht nur auf den durch die bei der Zulassung des Medikamentes bestimmten Sachverhalte (Wirkkomponente, Dosis, Anwendung/Dosierung, Effekt und Wirkung) spezifizierten Gegenstand ("Medikament") beschränkt, sondern auch auf hiermit als Medikament im Wesentlichen übereinstimmende Gegenstände, und dass auch, wenn in dem betreffenden Gegenstand (hier: Produkt des Beklagten) von den bei der Zulassung bestimmten Bestandteilen unterschiedliche Elemente enthalten sind, das Produkt zu den als Medikament mit dem zugelassenen Medikament im Wesentlichen übereinstimmenden Gegenständen gehört und somit in den Bereich des Patentes, dessen Laufzeit verlängert wurde, fällt, wenn die betreffenden unterschiedlichen Elemente lediglich eine geringfügige Abweichung oder eine im Ganzen gesehen lediglich formelle Abweichung darstellen.

Da im vorliegenden Fall der obige Unterschied jedoch nicht als lediglich geringfügige Abweichung oder im Ganzen gesehen lediglich formelle Abweichung anzusehen ist, falls das Produkt des Beklagten nicht in den Wirkungsbereich des obigen Patentes, dessen Laufzeit verlängert worden war.

(2) Interpretation der japanischen Formulierung „*karanaru* (からなる)“ („consisting of“/„bestehend aus“)

Das obige Urteil ist auch hinsichtlich der Interpretation der japanischen Formulierung „*karanaru*“ von Interesse.

Diese wird normalerweise in der bei in Japan eingereichten/weitergeleiteten Patentanmeldungen zu hinterlegenden japanischen Übersetzung eines ausländischen Anmeldetextes für die Wiedergabe des Begriffs „consisting of“/„bestehend aus“ verwendet.

Auch der Anspruch 1 des obigen Patentes JP3547755B enthält diese Formulierung.

In den japanischen Prüfungsrichtlinien ist nicht angegeben, ob „*karanaru*“ im Sinne von (a) „ausschließlich bestehend aus X+Y“ oder (b) „umfassend X+Y (und ggf. weitere Elemente)“ zu verstehen ist.

Bei dem diesmaligen Urteil wurde gezeigt, dass dies anhand der Angaben der Beschreibung und des Anmeldeverfahrens zu beurteilen ist.

Konkret wurde dies im vorliegenden Fall wie nachstehend beurteilt:

- Den Angaben in den Ansprüchen des JP3547755B zufolge kann die im Anspruch 1 vorhandene Formulierung „*consisting of a solution of oxaliplatin in water*“ sowohl so verstanden werden, dass die wässrige Lösung nur aus Oxaliplatin und Wasser besteht, als auch so, dass neben Oxaliplatin und Wasser auch andere Bestandteile, bspw. Additive, enthalten sind, weshalb eine Beurteilung anhand der Angaben in der Beschreibung sowie des Anmeldeverfahrens erfolgte.
- Nach Überprüfung der Angaben der Beschreibung sowie des Anmeldeverfahrens insgesamt ist die Formulierung „*consisting of a solution of oxaliplatin in water*“ so zu verstehen, dass die wässrige Lösung nur aus Oxaliplatin und Wasser besteht.

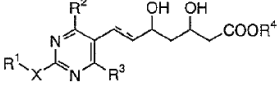
Bisher wurde bei der Prüfung im JPO tendenziell vorausgesetzt, dass die Formulierung „*karanaru*“ andere als die genannten Bestandteile ausschließt. Das diesmalige Urteil dürfte dazu beitragen, dass die Prüfung diesbezüglich differenzierter erfolgt.

Der englische Wortlaut des Urteils ist hier zu finden:

http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/136/002136.pdf

2. 2016(Gyo-Ke)10182 Klage auf Löschung der JPO-Entscheidung auf Abweisung eines Nichtigkeitsantrags

Fallinformationen:

Vorherige Instanz	Japanisches Patentamt (Nichtigkeitsantrag Nr. 2015-800095)
Parteien	[Kläger] Nippon Chemiphar Co., Ltd. [Beklagter (Patentinhaber)] Shionogi & Co., Ltd.
Patent	JP 2648897B (<i>Pyrimidine derivative</i>) [Anspruch 1] <i>A compound represented by the formula (I), or the corresponding ring-closed lactone.</i>  (I) (Definition der Substituenten in der Formel weggelassen)
Urteil vom	13. April 2018

Dieses Urteil betrifft eine Klage auf Löschung der JPO-Entscheidung auf Ablehnung eines Nichtigkeitsantrags gegen das Patent JP 2648897B

Als Gründe für die Nichtigkeit des Patentbesitzes nannte der Kläger:

- i) dass das Klageinteresse nicht aufgrund der abgelaufenen Patentlaufzeit verloren gegangen sei,
- ii) dass die Patenterfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit basiere, und
- iii) dass die Bedingung der Stützung durch die Beschreibung nicht erfüllt sei.

Im vorliegenden Urteil wurde die Klage abgewiesen, da die Kammer unter Anerkennung des vorliegenden Klageinteresses feststellte, dass die Bedingungen der erfinderischen Tätigkeit und Stützung durch die Beschreibung erfüllt seien.

Das vorliegende Urteil ist die erste Entscheidung der Großen Kammer, die sich allgemein mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit befasst. Es wurde beurteilt, ob, wenn in den zitierten Publikationen chemische Verbindungen in einer allgemeinen Formulierung angegeben sind und diese allgemeine Formulierung eine Vielzahl von Alternativen zulässt, diese Publikationen als Entgegenhaltung bezüglich Neuheit/erfinderischer Tätigkeit geeignet sind oder nicht.

Konkret wurde in diesem Urteil dargelegt, dass zwar als entgegengehaltene Erfindung die in den zitierten Schriften angegebene Erfindung gemäß Art. 29 (1) iii JPatG angeführt worden war, wobei aber, wenn in den zitierten Schriften chemische Verbindungen in einer allgemeinen Formulierung angegeben sind und diese allgemeine Formulierung eine Vielzahl von Alternativen zulässt, und wenn keine Umstände vorliegen, wonach ein technisches Konzept gemäß einer bestimmten Alternative positiv oder bevorzugt auszuwählen ist, das konkrete technische Konzept dieser bestimmten Alternative nicht extrahiert werden kann, sodass eine solche Erfindung nicht als entgegengehaltene Erfindung verwendet werden kann.

Der englische Wortlaut des Urteils ist hier zu finden:

http://www.ip.courts.go.jp/eng/vcms_lf/2016gk10182_10184zenbun.pdf