

## **ESAKI & ASSOCIATES**

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](mailto:reception@esakipat.co.jp)

K. Esaki (Patentanwalt)  
M. Kajisawa (Patentanwalt)  
Y. Kaminishi (Patentanwalt)  
Y. Sakuma (Patentanwältin)  
T. Ishida (Patentanwalt)  
I. Torayama (Patentanwalt, Ph. D)

E. Tazaki (Patentanwältin)  
S. Nakamura (Patentanwalt, Ph. D)  
M. Takahashi (Patentanwalt)  
Y. Koizumi (Patentanwalt)  
A. Takahara (Patentanwalt)

Tokyo, März 2024

### **Rundschreiben D-204**

Jüngste hauptsächliche Änderungen des Markengesetzes, Designgesetzes und Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in Japan

#### **I. Revisionen des japanischen Markengesetzes, angewandt auf Anmeldungen ab dem 1. April 2024**

##### **(1) Einführung eines Systems für Zustimmungen**

Gemäß dem japanischen Markengesetz kann eine Marke, die ähnlich oder identisch zu einer älteren eingetragenen Marke eines Anderen ist, nicht für ähnliche oder identische Waren eingetragen werden. Es wird nun ein System für Zustimmungen eingeführt. Nach dem neuen Zustimmungssystem wird die jüngere Anmeldung eingetragen, wenn der Inhaber der eingetragenen Marke der Eintragung der jüngeren Anmeldung zustimmt und zudem keine Verwechslungsgefahr besteht. Bitte beachten Sie, dass die Einreichung einer Zustimmungserklärung nicht automatisch zu der Eintragung der jüngeren Anmeldung führt, sondern das JPO prüft, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Die Anmelderin muss daher neben der Zustimmungserklärung auch Unterlagen einreichen, die erklären, weshalb keine Verwechslungsgefahr besteht. Die Prüfung in dieser Hinsicht wird voraussichtlich streng ausfallen.

##### **(2) Überarbeitung der Erfordernisse für die Eintragung von Marken, die den vollständigen Namen einer anderen Person umfassen**

Dem geltenden Markengesetz nach kann eine Marke, die den vollständigen Namen einer anderen Person umfasst, nur eingetragen werden, wenn die besagte Person zustimmt. Dies bedeutet, dass die Anmelderin, wenn die Anmeldung von diesem Zurückweisungsgrund betroffen ist, die Zustimmung aller anderen Personen einholen muss, die denselben vollständigen Namen haben wie ihn die Marke umfasst. Gemäß dem revidierten Markengesetz wird diese Zustimmung nur notwendig, wenn der vollständige Name der anderen Person berühmt ist (Erfordernis 1). Andererseits wird auch geprüft (Erfordernis 2), (a) ob auf Seiten der Anmelderin eine relevante Beziehung zwischen der Anmelderin und dem vollständigen, von der Marke umfassten Namen besteht und (b) ob keine unlauteren Absichten für die Markenmeldung bestehen.

## **II. Lockerung der Erfordernisse für eine „Ausnahme vom Neuheitsverlust eines Designs“, angewandt auf Designanmeldungen ab dem 1. Januar 2024**

Wenn ein Design vor der Einreichung der Anmeldung öffentlich bekannt ist, in einer verbreiteten Publikation veröffentlicht oder über Telekommunikationskanäle in Japan oder einem anderen Land öffentlich verfügbar gemacht wurde, wird das besagte Design – selbst dann wenn die Offenbarung durch eine Person erfolgte, die das Recht auf Eintragung des Designs hatte, – wegen fehlender Neuheit zurückgewiesen.

Vor der Revision des Designgesetzes galten folgende Erfordernisse für die Anwendung einer „Ausnahme vom Neuheitsverlust eines Designs“, wenn der Neuheitsverlust aus den persönlichen Handlungen einer Person resultierte, die das Recht zur Eintragung des Designs hatte (\*):

i) Einreichung eines Dokuments, dass die Person eine Ausnahme vom Neuheitsverlust eines Designs in Anspruch nehmen möchte, gleichzeitig mit der Einreichung der Anmeldung

UND

ii)-1 Einreichung einer Bescheinigung, die die Tatsache belegt, dass die Person selbst das Design offenbarte,

ii)-2 vollständig für alle Designs, die die Person veröffentlichte, d.h. dasselbe Design, wie es angemeldet wurde, und die hierzu ähnlichen Designs,

ii)-3 innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag der Einreichung der Anmeldung;

\* Offenbarungen des Designs, die mehr als 1 Jahr vor dem Anmeldetag erfolgten, sind von einer Befreiung ausgenommen.

<Geänderter Punkt>

Das Erfordernis ii)-2 wurde wie folgt revidiert:

ii)-2 (NEU) für EIN (1) Design am frühesten Offenbarungstag, entweder dasselbe Design, wie es angemeldet wurde, oder ein hierzu ähnliches Design (für nach dem frühesten Offenbarungstag veröffentlichte Designs sind keine Bescheinigungen erforderlich)

[Unser Kommentar]

Um den Aufwand für die Anmelderin zu reduzieren wurde das Erfordernis „vollständig für alle veröffentlichten, zu dem eingereichten Design identischen oder ähnlichen Designs“ geändert zu „für ein am frühesten Offenbarungstag offenbartes Design (entweder das mit dem angemeldeten Design identische Design oder ein hierzu ähnliches Design)“. Wenn am frühesten Offenbarungstag mehrere Veröffentlichungen erfolgten, wird jede der Veröffentlichung akzeptiert (d.h. es wird nicht gefragt, ob es sich um die Offenbarung handelt, die an diesem Tag zum frühesten Zeitpunkt erfolgte). Die anderen Erfordernisse bleiben unverändert. Bitte beachten Sie jedoch, dass für Designs, die nicht-ähnliche Artikel verkörpern, jeweils separate Bescheinigungen erforderlich sind.

### III. Verhinderung von Nachahmungshandlungen im digitalen Raum

Es wurden die Definition von unlauterem Wettbewerbsverhalten in Bezug auf die Nachahmung der Gestalt von Waren revidiert und der Geltungsbereich von Rechtsausübungen wie Unterlassungsansprüchen erweitert. (Datum des Inkrafttretens: 1. April 2024)

<Geltendes Gesetz>

Artikel 2 Abs. 1 Nr. 1 des japanischen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb definiert unlauteres Wettbewerbsverhalten wie folgt:

Handlungen des Übertragens, Vermietens, Ausstellens zum Zwecke der Übertragung oder Vermietung, Exportierens oder Importierens von Waren, die die Gestalt (ausgenommen einer zur Sicherstellung der Funktion der besagten Ware unerlässlichen Gestalt) der Waren eines Anderen nachahmen;

Die obige Definition wird hinsichtlich eines erwarteten Anstiegs von Transaktionen nicht nur in der realen Welt, sondern auch im digitalen Raum wie dem Metaverse wie nachfolgend revidiert.

<Revidierte Fassung>

Handlungen des Übertragens, Vermietens, Ausstellens zum Zwecke der Übertragung oder Vermietung, Exportierens, Importierens oder Bereitstellens über Telekommunikationskanäle von Waren, die die Gestalt (ausgenommen einer zur Sicherstellung der Funktion der besagten Ware unerlässlichen Gestalt) der Waren eines Anderen nachahmen;

Aktuell wurden zwar noch keine konkreten Beispiele für Nachahmungshandlungen im digitalen Raum bekannt gegeben, eine nachträgliche Veröffentlichung ist jedoch geplant.