

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)  
M. KAWAHARA (Patentanwältin)  
Y. KAMINISHI (Patentanwalt)  
R. IMAMURA (Patentanwalt)  
J. SHINOHARA (Patentanwalt)  
T. TOMIYASU (Patentanwalt)  
Y. SEITA (Patentanwalt)

M. KAJISAWA (Patentanwalt)  
Y. SAKUMA (Patentanwältin)  
H. KAZAMA (Patentanwalt)  
I. TORAYAMA (Patentanwalt, Ph. D)  
M. HAGIWARA (Patentanwalt)  
Y. KOIZUMI (Patentanwalt)

## Newsletter

Das Japanische Patentamt gab eine Übersicht über Änderungen in Patentgesetz, Markengesetz und damit in Zusammenhang stehenden Gesetzen bekannt. Die Änderungen sollen am 1. April 2012 in Kraft treten.

März 2012

Rundschreiben Nr. D-188

## Patentgesetz

Die Änderungen des Patentgesetzes erfolgen unter drei Gesichtspunkten

### 1 Schutz der Rechtsinhaber etc.

#### 1) Verstärkung des Schutzes für Inhaber einfacher Lizenzen

##### Nach derzeitiger Gesetzeslage

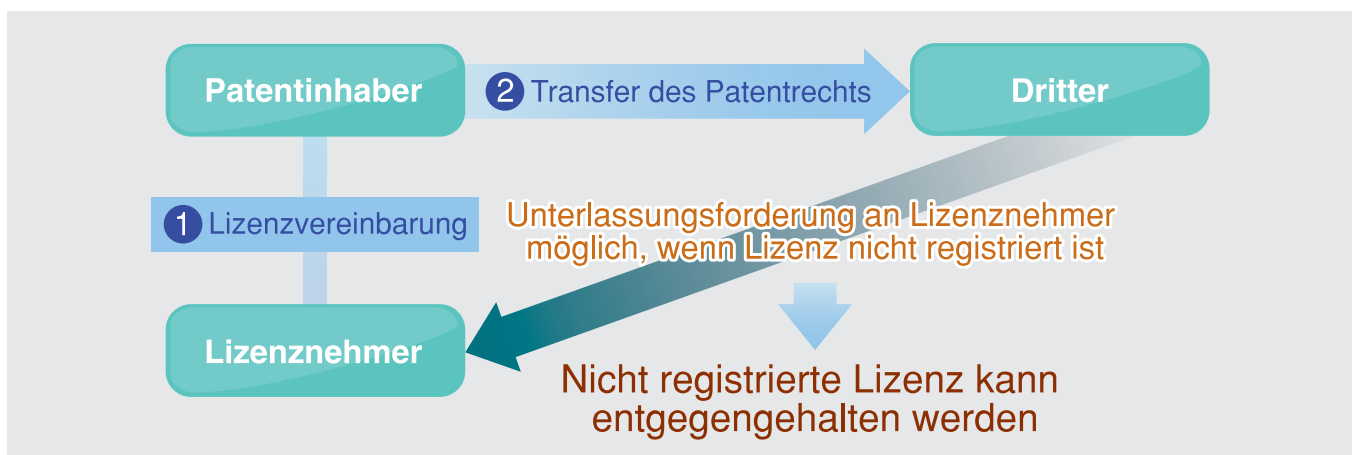
kann eine nicht beim JPO registrierte einfache Lizenz Dritten nicht in geeigneter Weise entgegengehalten werden.

So kann beispielsweise der Inhaber einer nicht registrierten einfachen Lizenz diese im Falle einer Übertragung des Patentbesitzes an einen Dritten nach Lizenzerteilung einer etwaigen Unterlassungsforderung des Übernehmenden nicht entgegenhalten.

##### Mit der Gesetzesrevision

wird dieses nicht wirklich praktikable System zur Registrierung von einfachen Lizenzen abgeschafft. Das revidierte Gesetz ermöglicht es dem Inhaber einfacher Lizenzen diese ohne Registrierung Dritten entgegenzuhalten.

(Das japanische Gebrauchsmustergesetz und Geschmacksmustergesetz werden ebenfalls entsprechend geändert.)



(Auszug aus der Webseite des JPO, modifiziert)

#### 2) Angemessener Schutz des tatsächlich Berechtigten

##### Gegenwärtig

stehen für den Fall, dass eine andere Person, als der tatsächliche Berechtigte (bspw. Erfinder oder Personen, an die das Recht auf Erteilung eines Patentbesitzes übertragen wurde) oder ein Teil der Erfinder ein Patent erlangt hat, dem tatsächlich Berechtigten keine ausreichenden Mittel zur Wiedererlangung des betreffenden Patentrechts zur Verfügung.

##### Mit der Gesetzesrevision

wird ein System eingeführt, gemäß welchem der tatsächlich Berechtigte auf gerichtlichem Weg die Übertragung des betreffenden Patentrechts an ihn fordern kann.

## 2 Schnellere und angemessenere Beilegung von Konflikten

### 1) Beschränkungen hinsichtlich Änderungsanträgen zu eingetragenen Patenten

#### Nach dem gegenwärtigen System

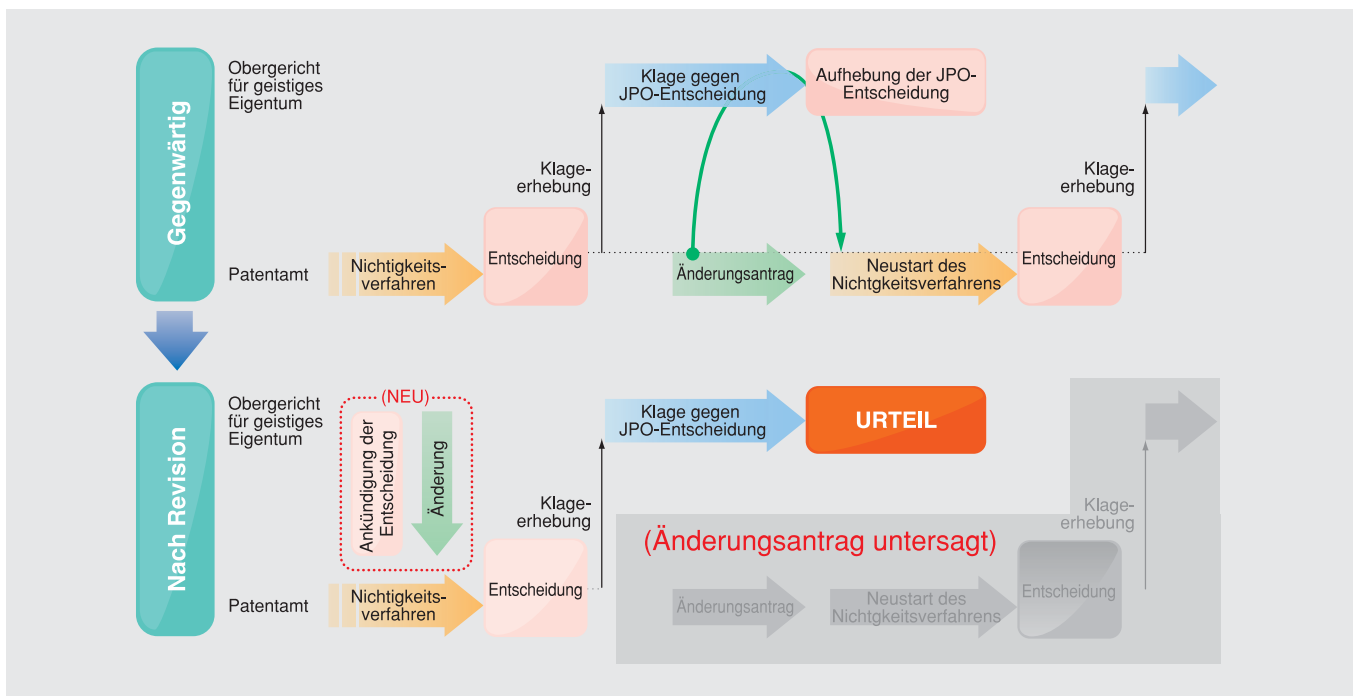
kann, nachdem eine Klage gegen eine patentamtliche Entscheidung in einem Nichtigkeitsverfahren erhoben wurde, innerhalb einer bestimmten Zeit ab Klageerhebung ein Änderungsverfahren beantragt werden. In einem solchen Fall kann das Gericht ohne substantielle Prüfung die Angelegenheit an das Japanische Patentamt zurückverweisen.

**Das revidierte Gesetz** gestattet - zur Beschleunigung der Entscheidungsfindung und um Modifikationen des Inhaltes eines Patentrechts nach Klageerhebung zu vermeiden- Änderungsverfahren nach Erhebung einer Klage

gegen eine Entscheidung in einem Nichtigkeitsverfahren nicht mehr.

Allerdings wird dem Rechtsinhaber bzw. dessen Vertreter vor Erlassen der Nichtigkeitsentscheidung die bevorstehende Entscheidung angekündigt werden, und ein Antrag auf Änderung der Ansprüche und Beschreibung kann dann innerhalb einer bestimmten Frist ab Erhalt der Ankündigung eingereicht werden.

Für Verfahren, die bei Inkrafttreten der Gesetzesrevision noch anhängig sind, gilt die gegenwärtige Regelung bis die Entscheidung endgültig und bindend ist.



(Auszug aus der Webseite des JPO, modifiziert)

### 2) Beschränkungen hinsichtlich Wiederaufnahmeklagen usw.

Patentamtliche Entscheidungen zu Nichtigkeitsklagen und Änderungsanträgen zu eingetragenen Patenten sind rückwirkend. Das bedeutet, dass durch eine nach Inkrafttreten eines Urteils in einem Patentverletzungsprozess ergangene, den Inhalt eines Patentrechts ändernde Entscheidung auch der Inhalt des dem vorgenannten Patentverletzungsprozess zugrunde liegenden Patentrechts geändert wird. Gemäß dem japanischen Zivilprozessgesetz ist **gegenwärtig** in einem solchen Fall eine Wiederaufnahmeklage zu dem Prozess möglich, die eine schnelle Beilegung des Konfliktes behindern kann.

#### Mit der Gesetzesrevision

wird in das Patentgesetz eine Bestimmung aufgenommen, gemäß welcher, auch wenn nachdem ein Urteil in einem Verletzungsprozess endgültig und bindend wurde, eine Entscheidung zu einem Nichtigkeits- oder Änderungsverfahren endgültig und bindend wird, eine hiermit begründete Wiederaufnahmeklage wie oben genannt nicht anerkannt wird. (Das japanische Gebrauchsmustergesetz, Geschmacksmustergesetz und Markengesetz werden ebenfalls entsprechend geändert.)

### 3) Klarstellung von Bestimmungen zum Bereich von Entscheidungen der Beschwerdekammer

#### Gegenwärtig

wird im Falle eines Nichtigkeitsverfahrens die Patentfähigkeit „Anspruch für Anspruch“ geprüft, während in einem Änderungsverfahren die Ansprüche als unteilbare Einheit betrachtet werden und die Behandlung auf Basis des gesamten Patents erfolgt.

#### Nach Gesetzesrevision

erfolgt die Beurteilung der Zulässigkeit von in einem Nichtigkeitsverfahren beantragten Änderungen und die Entscheidung darüber Anspruch für Anspruch (bzw. für Gruppen von Ansprüchen). Diese Revision wird ebenso für Änderungsverfahren angewandt.

### 4) Aufhebung der Wirkung von endgültigen und bindenden Nichtigkeitsentscheidungen für Dritte

#### Nach dem gegenwärtigen Gesetz

kann im Falle einer endgültigen und bindenden Nichtigkeitsentscheidung weder von den beteiligten Parteien und Intervenienten noch von Dritten ein erneutes Nichtigkeitsverfahren aufgrund derselben Beweise und Gründe wie in dem abgeschlossenen Verfahren beantragt werden. („Ne bis in idem“-Grundsatz)

#### Gemäß dem revidierten Gesetz

wird für eine angemessene Handhabung von Konflikten diese Regelung aufgehoben und ein erneutes Nichtigkeitsverfahren kann nun von Dritten, nicht aber den beteiligten Parteien oder Intervenienten, aufgrund derselben Beweise und Gründe wie in dem früheren Verfahren beantragt werden. (Das japanische Gebrauchsmustergesetz, Geschmacksmustergesetz und Markengesetz werden ebenfalls entsprechend geändert.)

## 3 Verbesserte Nutzerfreundlichkeit

### 1) Erweiterung der Ausnahmen von neuheitsschädlicher Veröffentlichung einer Erfindung

Die Ausnahmen von neuheitsschädlicher Veröffentlichung einer Erfindung werden wie nachfolgend erweitert, wobei eine Veröffentlichung der Erfindung in einer Patentschrift nach wie vor als neuheitsschädlich gilt.

Die neue Norm wird für alle ab dem 1. April 2012 eingereichte Patentanmeldungen angewandt.

(Das japanische Gebrauchsmustergesetz wird ebenfalls entsprechend geändert.)

#### Gegenwärtige Beschränkung der Form der Veröffentlichungen

(immer durch den zum Erhalt eines Patentes Berechtigten)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Durchführung von Tests</li><li>○ Präsentation in Druckpublikationen</li><li>○ Präsentation auf vom Präsidenten des Patentamts bestimmten wissenschaftlichen Konferenzen</li><li>○ Ausstellung auf bestimmten Messen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>× Präsentation auf nicht vom Präsidenten des Patentamts bestimmten wissenschaftlichen Veranstaltungen</li><li>× Ausstellung auf anderen als bestimmten Messen</li><li>× Verkauf oder Verteilung</li><li>× Präsentation auf Pressekonferenzen</li><li>× Präsentation in Fernsehen oder Radio</li><li>× Veröffentlichung in einer Patentschrift</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Nach Gesetzesrevision keine Beschränkung der Form der Veröffentlichungen

(immer durch den zum Erhalt eines Patentes Berechtigten)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Durchführung von Tests</li><li>○ Präsentation in Publikationen</li><li>○ Präsentation auf vom Präsidenten des Patentamts bestimmten wissenschaftlichen Veranstaltungen</li><li>○ Ausstellung auf Versammlungen</li><li>○ Präsentation</li><li>○ Verkauf oder Verteilung</li><li>○ Präsentation auf Pressekonferenzen</li><li>○ Präsentation in Fernsehen oder Radio usw.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>× Veröffentlichung in einer Patentschrift</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2) Erleichterungen für Anmelder und Patentinhaber

Die Bedingungen für Erleichterungen im Falle einer Überschreitung der Frist zur Nachreichung der japanischen Übersetzung bei einer in einer Fremdsprache erfolgten nationalen Patentanmeldung gemäß PVÜ oder weitergeleiteten PCT-Anmeldung, und der Frist zur Nachzahlung der Patentgebühren werden gemäß dem revidierten Gesetz gelockert.

Hinsichtlich der Einreichung der Übersetzung gelten die neuen Regelungen für Anmeldungen, für die die Frist zur Einreichung der japanischen Übersetzung am 1. April 2012 noch nicht abgelaufen ist, und hinsichtlich der Nachzahlung von Patentgebühren für Anmeldungen, für die die Nachzahlungsfrist am 1. April 2012 noch nicht abgelaufen ist.

### Nicht anerkannt werden beispielsweise Fristüberschreitungen aufgrund

- Ausfall eines Vertreters aufgrund eines planmäßigen Krankenhausaufenthaltes
- Abriss von Firmengebäuden für Neubauten
- Ausfall des Zuständigen aufgrund Pensionierung, für den Fall, dass der Anmelder eine juristische Person ist
- Undurchführbarkeit von Online-Formalitäten aufgrund von planmäßigen Stromsperrern

### Beispiele, für die unter Umständen eine Erleichterung anerkannt werden kann

- Ausfall eines Vertreters aufgrund plötzlichen Krankenhausaufenthaltes
- Ausfall des Zuständigen aufgrund eines Unfalls, für den Fall, dass der Anmelder eine juristische Person ist
- Einsturz von Firmengebäuden aufgrund von Erdbeben
- Undurchführbarkeit von Online-Formalitäten aufgrund von Stromausfällen wegen Blitzeinschlags
- Falsche Fristenmitteilungen aufgrund von Systemfehlern

## 3) Änderung von Gebühren

- Senkung der Amtsgebühren für den Prüfungsantrag
- Ausweitung der Reduzierung und Freistellung von Jahresgebühren
- Senkung der Eintragungsgebühren für Geschmacksmuster (Geschmacksmustergesetz)

# Markengesetz

## 1 Abschaffung der Ausschlussregelung zur Eintragbarkeit innerhalb eines Jahres nach Erlöschen einer Marke (Art. 4 Abs. 1 Nr. 13 JMarkenG)

Gemäß obiger Regelung kann innerhalb eines Jahres nach Erlöschen einer Marke die Anmeldung einer gleichen oder ähnlichen Marke eines anderen Anmelders, deren bestimmte Waren oder Dienstleistungen gleich oder ähnlich zu denen der erloschenen Marke sind, nicht zur Eintragung gelangen.

Für eine Beschleunigung der Rechtserlangung wird diese Regelung abgeschafft.

## 2 Abschaffung der Beschränkung auf vom Präsidenten des JPO bestimmte Messen (Art. 4 Abs. 1 Nr. 9 und Art 9 Abs. 1 JMarkenG)

Gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 9 kann eine Marke, die mit einem auf vom Präsidenten des JPO bestimmten staatlichen oder nicht staatlichen Messen etc. verliehenen Preis identische oder ähnliche Elemente enthält, nicht eingetragen werden.

Gemäß Art 9 Abs. 1 gilt bei für auf vom Präsidenten des JPO bestimmten staatlichen oder nicht staatlichen Messen etc. präsentierten Waren oder Dienstleistungen verwendeten Marken, wenn diese innerhalb von sechs Monaten ab der Präsentation etc. zur Eintragung angemeldet werden, die Anmeldung als zum Zeitpunkt der Präsentation erfolgt.

Mit dem revidierten Gesetz ist zur Erleichterung der Anwendung der Regelungen eine explizite Bestimmung durch das Patentamt nicht mehr erforderlich, sondern es gelten alle Messen, die die diesbezüglichen Richtlinien des JPO erfüllen, als relevant.

## 3 Übernahme der 10. Auflage der Nizzaer Klassifikation

Nach der Revision der 9. Auflage der internationalen Klassifikation wird in Japan auf alle ab dem 1. Januar 2012 eingereichten Markenmeldungen und für alle ab dem 1. Januar 2012 beim jeweiligen Anmeldeamt eingereichten internationalen Markenmeldungen die 10. Auflage der internationalen Klassifikation angewandt.

## 4 Anderes

Unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes wird im Markengesetz das System, nach dem eine einfache Lizenz registriert sein muss, um sie Dritten entgegenhalten zu können, aufrechterhalten.