

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:

- Urteil des Obersten Gerichts zu Product-by-process-Ansprüchen
- Gesetzesrevision zu Arbeitnehmererfindungen
- Aktuelle Tendenzen bei dreidimensionalen Marken

Oktober 2015

Rundschreiben Nr. D-195

1 Urteil des Obersten Gerichts zu Product-by-process-Ansprüchen

Das Oberste Gericht hat folgende Grundlagen zur Interpretation von Product-by-process-Ansprüchen („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.**

Zu PBP-Ansprüchen erfolgen die künftige Prüfung beim JPO sowie Verfahren bei Gericht diesen Bestimmungen entsprechend.

1. Zusammenfassung des Urteils des Obersten Gerichts

1. Hintergrund

Revisionsklägerin (Teva) – Inhaberin des japanischen Patentes Nr. 3737801

[Claim 1] Pravastatin sodium prepared by a process comprising the steps of:

- a) forming a concentrated organic solution of pravastatin;
- b) precipitating pravastatin as an ammonium salt thereof;
- c) purifying the ammonium salt by recrystallization;
- d) transposing the ammonium salt to pravastatin sodium; and
- e) isolating pravastatin sodium,

the pravastatin sodium containing less than 0.5 wt% pravastatin lactone and less than 0.2 wt% epiprava.

Revisionsbeklagte (Kyowa Hakko Kirin)

- Produziert und verkauft Pravastatin Na 10 mg „KH“ (nachstehend „KH-Produkt“).
- Das KH-Produkt enthält Pravastatin Natrium mit weniger als 0.5Gew.-% Pravastatin Lactone und weniger als 0.2 Gew.-% Epiprava.
- Der Herstellungsprozess des KH-Produktes umfasst nicht den Schritt „a) forming a concentrated organic solution of pravastatin“.

Teva hatte Klage wegen Verletzung seines obigen Patentes Nr. 3737801 durch das KH-Produkt erhoben und forderte von der

Beklagten die Einstellung von Produktion und Verkauf des KH-Produkts sowie dessen Beseitigung.

In der ursprünglichen Entscheidung des Obergerichts für geistiges Eigentum (Klage Nr. 2010(Ne)10043) war - unter allgemeiner Anerkennung von PBP-Ansprüchen - geurteilt worden, dass im Falle des obigen Patentes dessen Bereich beschränkt ist auf das Produkt, das mittels des in den Ansprüchen angegebenen Verfahrens produziert wird, und dass das KH-Produkt nicht in den Bereich des Patentes falle, da das Verfahren zur Herstellung des KH-Produktes nicht den Schritt „a) forming a concentrated organic solution of pravastatin“ umfasse.

2. Zusammenfassung des Urteils des Obersten Gerichtes

- Als beanspruchbare Erfindungen werden Erfindungen von Erzeugnissen, Verfahren und Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen anerkannt. Wenn ein Patent eine Erfindung eines Erzeugnisses betrifft, so erstreckt sich daher dessen Wirksamkeit unabhängig vom Herstellungsverfahren auf Produkte, deren Konstruktion/ Zusammensetzung und Eigenschaften etc. identisch mit denen des betreffenden Erzeugnisses sind. Auch wenn in den Patentansprüchen eines ein Erzeugnis betreffenden Patentes das Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses angegeben ist, könne demzufolge der Bereich der Erfindung des Patentes derart aufgefasst werden, dass dieser ein Erzeugnis mit einer Konstruktion/Zusammensetzung und Eigenschaften usw. bestimmt, die identisch mit denen des durch das Verfahren hergestellten Produktes sind.

- Problematisch wäre es jedoch, wenn sich in jedem Fall von PBP-Ansprüchen die Wirksamkeit des betreffenden Patentes auf Erzeugnisse erstrecken würde, deren Konstruktion/Zusammensetzung und Eigenschaften etc. identisch mit denen des mittels des in den PBP-Ansprüchen angegebenen Verfahrens hergestellten Erzeugnisses sind. So ist es beispielsweise normalerweise unklar, welche Konstruktion/Zusammensetzung oder Eigenschaften des Erzeugnisses aus dem betreffenden Herstellungsverfahren resultieren, sodass der Inhalt der Erfindung nicht deutlich aus den Patentansprüchen entnommen werden kann. Demzufolge ist es problematisch, den Bereich des dem Patentinhaber eigenen Exklusivrechtes einzuschätzen.

Andererseits kann es je nach konkretem Inhalt oder Eigenschaften eines Erzeugnisses vorkommen, dass es zum Anmeldezeitpunkt technisch nicht möglich oder (bspw. weil dies übermäßigen finanziellen oder zeitlichen Aufwand erfordern würde) praktisch nicht realisierbar war, Konstruktion/Zusammensetzung oder Eigenschaften des Erzeugnisses zu analysieren, sodass eine Formulierung als PBP-Anspruch unumgänglich war.

Daher wäre es auch nicht zielführend, PBP-Ansprüche grundsätzlich nicht anzuerkennen.

Unter den obigen Umständen werden also Interessen Dritter nicht unangemessen beeinträchtigt, auch wenn der Bereich der patentierten Erfindung derart ausgelegt wird, dass dieser Bereich Erzeugnisse mit einer Konstruktion/Zusammensetzung und Eigenschaften, die identisch mit denen eines durch das Verfahren hergestellten Produktes sind, umfasst.

Daraus folgt, dass, wenn in eine Erfindung eines Erzeugnisses betreffenden Patentansprüchen das Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses angegeben ist, die Angaben der Ansprüche nur dann als die Klarheitsanforderung gemäß Art. 36 Abs. 6 Nr. 2 erfüllend betrachtet werden, wenn es zum Zeitpunkt der Anmeldung unmöglich oder praktisch nicht realisierbar war, das Erzeugnis direkt durch seine Konstruktion/Zusammensetzung oder seine Eigenschaften zu identifizieren.

- Da die Entscheidung des Obergerichtes für geistiges Eigentum klar gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstößt, wird diese aufgehoben. Die vorliegende Angelegenheit wird an das Obergericht für geistiges Eigentum zurückverwiesen, damit dort entsprechend dem diesmaligen Urteil des Obersten Gerichtes der Schutzbereich des Patentes beurteilt, und unter Berücksichtigung der obigen Bedingungen (Vorliegen von Unmöglichkeit oder fehlender praktischer Realisierbarkeit) ausreichend geprüft werden kann, ob die Ansprüche der Klarheitsanforderung genügen.

2. Die künftige Prüfung beim JPO

Wie oben gezeigt, müssen PBP-Ansprüche (neben den anderen Anforderungen, wie Neuheit, erfinderischer Tätigkeit) die Klarheitsanforderung gemäß der unter Punkt 1(2) angegebenen Bestimmung erfüllen, damit zu einer PBP-Ansprüche enthaltenden Anmeldung ein Patent erteilt werden kann.

Das JPO hat die zukünftige Handhabung der Prüfung betreffend die Klarheit von PBP-Ansprüchen im Zusammenhang mit der unter Punkt 1(2) angegebenen Bestimmung bekanntgegeben, wie nachfolgend zusammengefasst dargestellt ist.

Gegenstand der neuen Prüfungsrichtlinien sind nicht nur nach dem Urteil des Obersten Gerichts eingereichte Anmeldungen, sondern auch alle anderen schwebenden Patentanmeldungen. Auch betreffend Beschwerden gegen Zurückweisungsbeschlüsse, Nichtigkeitsklagen, Änderungsklagen oder Einsprüche gelten die neuen Richtlinien nicht nur für nach dem obigen Urteil eingeleitete, sondern für alle derzeit anhängigen Verfahren. Gegenstand sind also auch gegen bereits bestehende Patente eingeleitete entsprechende Verfahren.

Prüfungsverfahren

- (i) **Betreffend PBP-Ansprüche*¹ beurteilt*² der Prüfer das Vorliegen der obigen Bedingungen „Unmöglichkeit“ und „fehlende praktische Realisierbarkeit“**

(i-1) Wenn anerkannt wird, dass die Bedingungen vorliegen:

Der PBP-Anspruch erfüllt im Zusammenhang mit obiger Bestimmung unter Punkt 1(2) die Klarheitsanforderung.

(i-2) Wenn die Bedingungen nicht vorliegen:

Der Prüfer beurteilt die mittels PBP-Anspruch definierte Erfindung eines Erzeugnisses als unklar und teilt die Zurückweisung wegen mangelnder Klarheit mit.*³

(ii) Zur Beseitigung des Zurückweisungsgrundes sind folgende Maßnahmen möglich:

- (a) Streichung des PBP-Anspruchs
- (b) Änderung der Erfindung des PBP-Anspruchs in eine Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung eines Erzeugnisses*⁴
- (c) Änderung der Erfindung des PBP-Anspruchs in eine Erfindung eines Erzeugnisses, die das Herstellungsverfahren nicht enthält*⁴
- (d) Behauptung und Beweis in einer Gegenäußerung, dass die Bedingungen „Unmöglichkeit“ oder „fehlende praktische Realisierbarkeit“ erfüllt sind.

(iii) Sofern der Prüfer keine rationalen Beanstandungen*⁵ zum Inhalt der Behauptung und der Beweise betreffend die „Unmöglichkeit“/„fehlende praktische Realisierbarkeit“ gefunden hat, urteilt er, dass diese Bedingungen vorliegen, sodass dieser Zurückweisungsgrund beseitigt ist.

Erfolgen die unter (ii) genannten Änderungen (a) bis (c) nicht und werden zu (d) keine Argumente und Beweise vorgebracht bzw. werden diese vom Prüfer rational beanstandet, so erlässt der Prüfer einen Zurückweisungsbeschluss.

*¹ Gegenstand des obigen Prüfungsverfahrens sind nicht nur typische PBP-Ansprüche, sondern auch solche, in welchen bspw. nach dem Muster „Zusammensetzung, enthaltend eine mit der Substanz A, der Substanz B sowie dem Herstellungsverfahren C hergestellte Substanz D“ in einem Erzeugnis-Anspruch Elemente des Herstellungsverfahrens spezifiziert sind.

*² Wenn in der Beschreibung das Vorliegen dieser Bedingungen erklärt und bewiesen ist, werden diese Angaben bei der Beurteilung berücksichtigt.

*³ Ein Zweck der Mitteilung der Zurückweisung besteht darin, dem Anmelder Gelegenheit zu geben, zu erklären und zu beweisen, dass die Bedingungen „Unmöglichkeit“ oder „fehlende praktische Realisierbarkeit“ vorliegen, sowie Erwidern und Änderungen vorzunehmen. So soll verhindert werden, dass ein Nichtigkeitsgründe beinhaltendes Patent zustande kommt und Interessen Dritter unangemessen beeinträchtigt werden.

*⁴ Nach japanischem Recht gelten für die Änderung von Ansprüchen nach einer „Letzten Mitteilung von Zurückweisungsgründen“ oder bei einer Beschwerdeerhebung neben dem Verbot der Hinzufügung neuer Sachverhalte weitere Bedingungen, sodass eine solche Änderung strengen Beschränkungen unterworfen ist. Auch unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen werden die obigen Änderungen (b) und (c) aber normalerweise als die genannten weiteren Bedingungen erfüllend anerkannt.

*⁵ „Rationale Beanstandungen“ sind hier normalerweise mit „konkreten Beanstandungen“ gleichzusetzen.

3. Unsere Einschätzung

Durch das diesmalige Urteil des Obersten Gerichts wurde klargestellt, dass ein auf PBP-Ansprüchen basierendes Schutzrecht sich auf andere Erzeugnisse erstreckt, deren Konstruktion/ Zusammensetzung und Eigenschaften etc. identisch mit denen des durch das Verfahren hergestellten Erzeugnisses sind, unabhängig davon, ob diese anderen Erzeugnisse durch das betreffende Verfahren hergestellt wurden oder nicht. Jedoch kann ein PBP-Anspruch wegen mangelnder Klarheit nicht patentiert werden, wenn nicht die obigen Bedingungen „Unmöglichkeit“ oder „fehlende praktische Realisierbarkeit“ erfüllt sind.

Auch wenn zukünftig eine PBP-Ansprüche enthaltende Anmeldung nach der Prüfung beim JPO, bspw. unter Behauptung und Beweis von „Unmöglichkeit“ oder „fehlender praktischer Realisierbarkeit“, zur Patenterteilung gelangen sollte, wäre ein solches Patent nicht stabil. Würde später, bspw. in einem Verletzungsverfahren, argumentiert, dass die Bedingungen „Unmöglichkeit“ oder „fehlende praktische Realisierbarkeit“ nicht erfüllt seien und das Patent somit zu widerrufen sei, besteht die Möglichkeit, dass die Beurteilung durch das Gericht anders ausfällt als die Beurteilung durch das JPO. Wir halten es daher für erforderlich, noch mehr als bisher die unbedachte Verwendung von PBP-Ansprüchen zu vermeiden, d.h. in Erfindungen von Erzeugnissen betreffenden Ansprüchen das betreffende Erzeugnis so weit wie möglich durch dessen Konstruktion/Zusammensetzung oder Eigenschaften zu spezifizieren.

Sollte sich die Verwendung eines PBP-Anspruchs nicht vermeiden lassen, ist die Hinzufügung eines entsprechenden Verfahrensanspruchs empfehlenswert.

Sollte eine lediglich PBP-Ansprüche enthaltende Anmeldung im Prüfungsverfahren wegen mangelnder Klarheit zurückgewiesen (oder ein entsprechendes Patent später als nichtig beurteilt) werden, wäre unter Umständen auch das durch das Verfahren hergestellte Erzeugnis nicht mehr geschützt. Um dies zu vermeiden ist es ratsam, durch die erwähnte Hinzufügung eines Verfahrensanspruchs zumindest den Schutz des mittels des Verfahrens hergestellten Erzeugnisses zu sichern. (Nach japanischem Recht erstreckt sich ein Patent für ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses nicht nur auf das betreffende Verfahren, sondern auch auf das hiermit hergestellte Erzeugnis.)

Im Falle von PBP-Ansprüchen berücksichtigt der Prüfer bei der Prüfung des Vorliegens der Bedingungen „Unmöglichkeit“ und „fehlende praktische Realisierbarkeit“ auch die Angaben der Beschreibung. Um diesbezügliche Zurückweisungen zu vermeiden und Dritten das Vorliegen der genannten Bedingungen zu verdeutlichen, sollte im Falle der Verwendung von PBP-Ansprüchen in der bei der Anmeldung eingereichten Beschreibung konkret angegeben sein, dass die Bedingungen „Unmöglichkeit“ oder „fehlende praktische Realisierbarkeit“ erfüllt sind.

Falls basierend auf einem Patent (insbesondere einem vor dem obigen Urteil eingetragenen) Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden sollen, halten wir es ferner für ratsam, zuvor zu kontrollieren, ob das betreffende Patent PBP-Ansprüche enthält, und gegebenenfalls zu überprüfen, ob beispielsweise mittels eines Änderungsantrages zuvor die Ansprüche umformuliert werden können, um hinsichtlich der Klarheitsanforderung keinen Angriffspunkt zu bieten.

2 Revision des Systems der Arbeitnehmererfindungen

Der die Bestimmungen zu Arbeitnehmererfindungen enthaltende Artikel 35 des Japanischen Patentgesetzes wird revidiert. Voraussichtlich tritt das revidierte Gesetz am 1. April 2016 in Kraft, jedoch liegt hierzu noch keine offizielle Entscheidung vor. Sobald der Termin endgültig feststeht, werden wir Sie informieren.

1. Situation bis zur diesmaligen Revision

Bis 2004

- Recht auf Erhalt eines Patentbesitzes liegt beim Erfinder.
- Falls das Recht auf Erhalt eines Patentbesitzes auf den Arbeitgeber übertragen wurde:



- Erfinder hat Recht auf Erhalt einer angemessenen Vergütung
- Berechnung der angemessenen Vergütung erfolgt durch ein Gericht⁶
 - Keine Richtlinien zur Bestimmung der Vergütung vorhanden

Problem:

- ✓ Ohne Gerichtsverfahren ist die Höhe einer „angemessenen Vergütung“ für den Arbeitgeber nicht vorhersehbar.

Revision in 2004



(Ziel: Vorhersehbarkeit der Höhe der Entschädigung sollte erreicht werden, indem es grundsätzlich den beteiligten Parteien überlassen wurde, die Entschädigung eigenständig zu vereinbaren.)

Gegenwärtig
(vor 1. April 2016)

- Recht auf Erhalt eines Patentbesitzes liegt beim Erfinder.
- Falls das Recht auf Erhalt eines Patentbesitzes auf den Arbeitgeber übertragen wurde:



- Erfinder hat Recht auf Erhalt einer angemessenen Vergütung
- Sofern das Verfahren im Zusammenhang mit der Zahlung der Vergütung aufgrund von Dienstvorschriften etc. nicht selbst unangemessen ist, wird die Vergütung als „angemessen“ betrachtet.
 - ⇔ Nur im Falle einer unangemessenen Verfahrensweise legt ein Gericht die Höhe der Vergütung fest
 - Keine Richtlinien zur Bestimmung der Vergütung vorhanden.

Problem:

- ✓ Die Beurteilung des Vorliegens einer angemessenen Vorgehensweise und die Festlegung der Vergütung für den Fall, dass die Vorgehensweise unangemessen war, obliegt dem Gericht, d.h. dass die Vorhersehbarkeit einer Vergütung nach wie vor gering ist.
- ✓ Recht auf Erhalt eines Patentbesitzes liegt von Beginn an beim Erfinder.
= Unsicherheit der Rechtszugehörigkeit

diesmalige Revision



Nach Revision
(ab 1. April 2016)

- Ob das Recht auf Erhalt eines Patentbesitzes **beim Arbeitgeber** oder beim Erfinder liegt, kann ausgewählt werden
- Falls das Recht auf Erhalt eines Patentbesitzes beim Arbeitgeber liegen soll / das Recht vom Erfinder auf den Arbeitgeber übertragen wurde:



- Erfinder hat Recht auf Erhalt einer angemessenen **finanziellen oder anderweitigen Vergütung**
- Sofern das Verfahren im Zusammenhang mit der Gewährung der Vergütung aufgrund von Dienstvorschriften etc. nicht selbst unangemessen ist, wird die Vergütung als „angemessen“ betrachtet.
 - ⇔ Nur im Falle einer unangemessenen Verfahrensweise legt ein Gericht die Vergütung fest
 - Richtlinien über die Vorgehensweise bei der Bestimmung der Vergütung werden vom METI veröffentlicht.

*6 Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, berechnet das Gericht die „angemessene Vergütung“, auch wenn die Vergütung in Dienstvorschriften, Verträgen usw. (hier: „Dienstvorschriften etc.“) festgelegt ist. Falls der Betrag der aufgrund von Dienstvorschriften etc. gezahlten Vergütung einer „angemessenen Vergütung“ nicht entspricht, kann der Arbeitnehmer anschließend die Zahlung des Differenzbetrages vom Arbeitgeber fordern.

2. Zusammenfassung der Revision

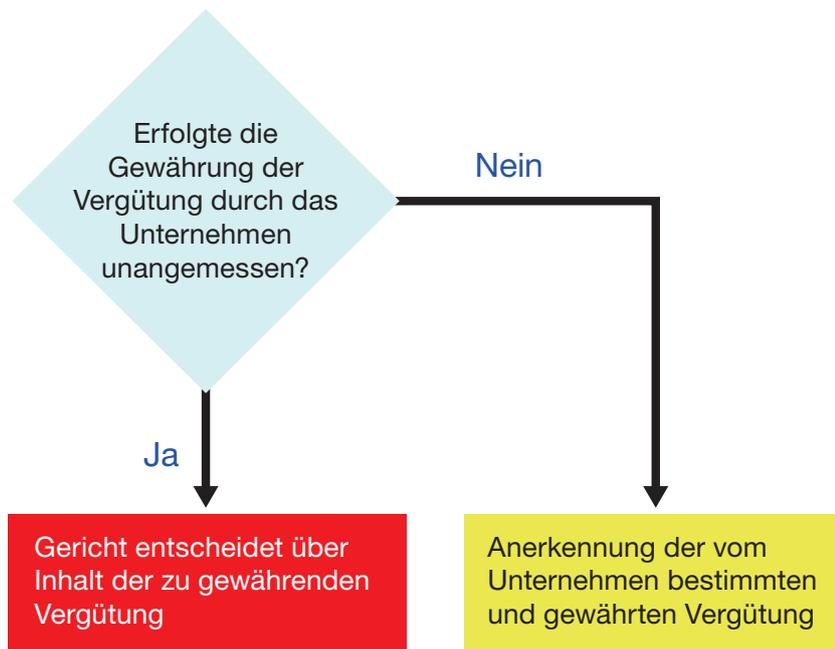
Folgende Punkte sind bei der diesmaligen Revision bedeutsam:

- I. Nach der Revision kann der Arbeitgeber festlegen, dass das Recht auf Erhalt eines Patentes zu einer Arbeitnehmererfindung beim Arbeitgeber liegt. Es kann aber auch festgelegt werden, dass dieses Recht wie vor der Revision beim Arbeitnehmer liegt und auf den Arbeitgeber übertragen wird.**
- II. In jedem Fall hat der Erfinder auch weiterhin das Recht auf Erhalt einer angemessenen (finanziellen oder anderweitigen) Vergütung.**
- III. Der Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) veröffentlicht Richtlinien zum Verfahren der Festlegung der angemessenen Vergütung.**

Wie unter Punkt I. erwähnt, wird es möglich sein, dass das Recht auf Erhalt eines Patentes von Beginn an dem Arbeitgeber zusteht. Hierzu ist es notwendig, dass der Arbeitgeber dies zuvor in Dienstvorschriften, Verträgen etc. festlegt.

Gemäß Punkt II. hat der Erfinder ferner ein Recht auf Erhalt einer angemessenen Vergütung, auch wenn das Recht auf Erhalt eines Patentes von Beginn an beim Arbeitgeber liegen sollte. Durch die diesmalige Revision wird außerdem deutlich gemacht, dass die angemessene Vergütung sowohl finanzieller als auch anderer Art sein kann.

Wie schon vor der Revision darf die Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Gewährung einer Vergütung an den Erfinder durch den Arbeitgeber nicht unangemessen sein. Kommt es zu einer Klage durch einen (gegenwärtigen oder früheren) Angestellten, und wird dabei die Vorgehensweise im Zusammenhang mit der durch den Arbeitgeber erfolgten Gewährung der Vergütung als unangemessen beurteilt, entscheidet das Gericht über den Inhalt einer angemessenen Vergütung. Urteilt das Gericht jedoch, dass eine unangemessene Vorgehensweise nicht vorliegt, so wird die gewährte Vergütung anerkannt (s. Abbildung).

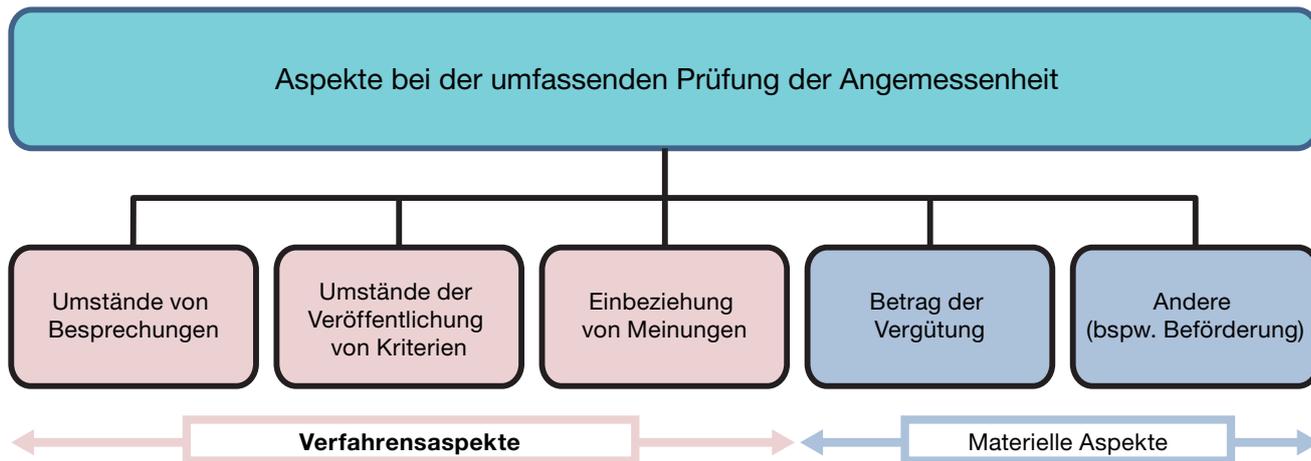


Beurteilung durch Gericht

Im Rahmen der Diskussionen um die Gesetzesrevision wurde insbesondere von Unternehmerseite gefordert, dass gemäß dem revidierten Gesetz das Recht auf Erhalt eines Patentes von Beginn an dem Arbeitgeber zustehen solle und die Notwendigkeit der Zahlung einer Vergütung an den Erfinder entfallen solle. Diese Vorschläge stießen jedoch auf einigen Widerstand, sodass letztendlich die unter den obigen Punkten I. und II. gezeigten Kompromisse eingegangen wurden.

Im Falle einer Klageerhebung durch einen mit der Vergütung unzufriedenen Arbeitnehmer etwa überprüft das Gericht, ob die Vorgehensweise betreffend die Zahlung der Vergütung angemessen war, wobei der Vorgang von der Ausarbeitung der Kriterien für die Festlegung von Vergütungen in dem betreffenden Unternehmen bis zur Zahlung der Vergütung auf Basis dieser Kriterien insgesamt berücksichtigt wird. Hierbei wird insbesondere den Verfahrensaspekten hohe Bedeutung zuge-

messen, während materielle Aspekte (bspw. die Höhe der Vergütung) ergänzend berücksichtigt werden (s. Abbildung). Ist der Betrag einer Vergütung außerordentlich gering, kann jedoch geurteilt werden, dass die Vorgehensweise unangemessen war.



Die obige Berücksichtigung der Angemessenheit der Vorgehensweise wurde mit der Gesetzesrevision im Jahr 2004 eingeführt. Danach findet sich in der Rechtsprechung ein Fall, der zeigt, dass das Verfahren zur Festlegung der Vergütung äußerst wichtig ist, jedoch offenbart das betreffende Urteil keine konkrete Lehre, wie der Arbeitgeber bei der Festlegung der Vergütung vorgehen sollte. Somit befinden sich die einzelnen Unternehmen in der Situation, unabhängig voneinander den Inhalt - typischerweise den Betrag - von Vergütungen unter Berücksichtigung von Präzedenzfällen, die auf dem Recht vor der Revision von 2004 basieren, festlegen zu müssen. Hierbei ist dem Verfahren zur Bestimmung des Inhaltes der Vergütung, insbesondere Besprechungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Ausarbeitung der Kriterien für die Bestimmung des Inhaltes von Vergütungen, die Veröffentlichung der Kriterien und die Einbeziehung der Meinung der Arbeitnehmer zur Bestimmung des Inhaltes von Vergütungen große Bedeutung beizumessen.

Zwar wird es mit der diesmaligen Revision ermöglicht, dass das Recht auf Erhalt eines Patentes von Beginn an beim Arbeitgeber liegt, jedoch ändert dies nichts daran, dass der Erfinder einen Nutzen haben muss. Die Beurteilung des Vorliegens einer angemessenen Vorgehensweise (und die Festlegung des Inhaltes der Vergütung für den Fall, dass die Vorgehensweise nicht angemessen war) obliegt weiterhin dem Gericht, sodass die Vorhersehbarkeit einer Vergütung nach wie vor gering ist. Um die Vorhersehbarkeit etwas zu verbessern, wurde die Aufstellung von Richtlinien verordnet, wie oben unter Punkt III. angegeben. Diese Richtlinien selbst werden zwar nicht gesetzlich wirksam sein, jedoch wird erwartet, dass diese zur Verbesserung der Vorhersehbarkeit beitragen. Zum Zeitpunkt der Anfertigung dieses Rundschreibens stand der Termin der Veröffentlichung der Richtlinien noch nicht fest. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

3 Jüngste Tendenzen bei dreidimensionalen (3D) Marken – Zu nur aus der Form eines Produktes oder der Verpackung bestehenden 3D-Marken

Wie in unserem letzten Rundschreiben mitgeteilt, wurde mit der am 1. April 2015 in Kraft getretenen Revision des Markengesetzes die Anmeldung neuer Markentypen (Bewegungs-, Hologramm-, Farb-, Hör- und Positionsmarken) ermöglicht. Den Daten des JPO zufolge waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Rundschreibens seit April 2015 beispielsweise etwa 300 Farbmarken und 200 Hörmarken angemeldet worden, was auf ein hohes Interesse schließen lässt. Um über Entwicklungen betreffend die Prüfung dieser neuen Markentypen zu berichten ist es jedoch noch zu früh.

Nachstehend informieren wir Sie über aktuelle Tendenzen bei 3D-Marken, deren Schutz in Japan schon etwas länger möglich ist.

1. Die Prüfung von 3D-Marken in Japan

Seit ihrer Einführung im Jahre 1996 werden nur aus der Gestalt eines Produktes oder der Gestalt der Verpackung bestehende 3D-Marken streng unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidungskraft geprüft. Auch derzeit werden Marken, die lediglich aus einer Gestalt bestehen, normalerweise zurückgewiesen, da diese „lediglich mittels herkömmlicher Verfahren die Gestalt des jeweiligen Produktes (einschl. der Gestalt der Verpackung) zeigen und eine Unterscheidung eigener und fremder Produkte nicht erlauben“. Um diesen Zurückweisungsgrund zu beseitigen, muss nachgewiesen werden, dass aufgrund des Gebrauchs Unterscheidungskraft erlangt wurde. Die Erlangung von Unterscheidungskraft durch Gebrauch betreffende Beweise wurden bisher insbesondere hinsichtlich der Gleichheit der verwendeten Marke und der angemeldeten

Marke streng geprüft. Für im Beschwerdeverfahren zurückgewiesene Marken konnte infolgedessen auch durch eine Aufhebungsklage gegen die Beschwerdeentscheidung keine Eintragung erreicht werden. In letzter Zeit nimmt jedoch – wenn auch langsam – die Anzahl von Fällen zu, in denen im Beschwerdestadium (d.h. nach einer Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss) eine Eintragung erreicht wurde.

2. Beispiele für zur Eintragung gelangte 3D-Marken

1. Yakult (Obergericht für Geistiges Eigentum, Klage gegen Beschwerdeentscheidung H22(Gyo-ke)10169)

Anmelder/Inhaber: Yakult Honsha Co., Ltd.
Anmeldnr.: 2008-72349
Anmeldedatum: 3. September 2008
Eintragungsnr.: 5384525
Eintragungsdatum: 21. Januar 2011
Bestimmte Waren: Getränke mit Milchsäurebakterien (Klasse 29)

Marke:



(3 weitere Abbildungen vorhanden)

Erklärung: Die markengemäße dreidimensionale Gestalt wurde 1968 als Gestalt eines Behälters des vom Anmelder hergestellten, Milchsäurebakterien enthaltenden Getränks „Yakult“ eingeführt und für über 40 Jahre nahezu unverändert verwendet. Da bei Umfragen, in denen lediglich die dreidimensionale Gestalt des Behälters gezeigt wurde, fast alle Befragten antworteten, dass diese sie an das Produkt „Yakult“ erinnere, und Verbraucher zahlreiche andere, obiger Gestalt sehr nahekommende Erzeugnisse als zum Yakult-Behälter zwar sehr ähnlich, aber nicht identisch erkannten usw., wurde anerkannt, dass die dreidimensionale Gestalt des Behälters an sich allein stehend Unterscheidungskraft bezüglich eigener und fremder Produkte erlangt hatte. In dem Urteil wurden außerdem der erstaunliche Verkaufserfolg und Marktanteil von „Yakult“, die hohen Werbeausgaben und die Verwendung von Werbemethoden, die beim Verbraucher einen starken Eindruck hinterlassen, usw. berücksichtigt.

In der Vergangenheit war in einer Klage die negative Beschwerdeentscheidung zu einer im Jahr 1997 als 3D-Marke der Gestalt des „Yakult“-Behälters eingereichten Anmeldung aufrechterhalten worden (Obergericht Tokyo, Aktenzeichen H12(Gyo-ke)474, Entscheidung vom 13. Juli 2001). Es war damals geurteilt worden, dass der Behälter des Produktes „Yakult“ des Klägers keine lediglich auf seiner Gestalt beruhende Unterscheidungskraft erlangt habe, da zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits zahlreiche, einen gleichartigen Hals wie bei der dreidimensionalen Gestalt der Marke aufweisende Behälter anderer Unternehmen verwendet worden waren, und dass keine ausreichenden Beweise dafür vorlägen, dass der „Yakult“-Behälter ohne darauf abgebildete Wortmarke verwendet wurde. Da Verpackungsbehältern immer mit Wortmarken versehen sind, wurde allgemein angenommen, dass die Eintragung einer nur aus der Gestalt eines Verpackungsbehälters bestehenden 3D-Marke nahezu ausgeschlossen sei. Jedoch war beispielsweise in einer Entscheidung des Obergerichtes für Geistiges Eigentum vom 29. Mai 2008 (Aktenzeichen H19(Gyo-ke)10215) zur 3D-Marke der Coca Cola-Mehrwegflasche geurteilt worden, dass diese durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte. Dies trug letztlich auch dazu bei, dass im Yakult-Fall wie eingangs erwähnt entschieden wurde.

2. Hermès „Birkin“ (Entscheidung des JPO zur Beschwerde Nr. 2010-11402 gegen den Zurückweisungsbeschluss)

Anmelder/Inhaber: Hermès International
Anmeldnr.: 2008-16949
Anmeldedatum: 6. März 2008
Eintragungsnr.: 5438059
Eintragungsdatum: 9. September 2011
Bestimmte Waren: Handtaschen (Klasse 8)

Marke:



(2 weitere Abbildungen vorhanden)

Erklärung: Die vorliegende Marke betrifft die Gestalt einer unter dem Namen „Birkin“ weltweit bekannten Handtasche. Das Modell „Birkin“ wird seit dem Jahr 1984 verkauft, auch in Japan. In der Beschwerdeentscheidung wurde festgestellt, dass dieses Modell bereits seit langem im Handel ist und in Modezeitschriften, Zeitungen usw. oft abgebildet wird. Zudem würden

von anderen Unternehmen ähnliche Produkte hergestellt, die das Modell „Birkin“ imitierten, und die als „Birkin-Typ“ etc. vertrieben würden. Somit sei anzuerkennen, dass die dreidimensionale Gestalt der Marke berühmt sei und Unterscheidungskraft hinsichtlich eigener und fremder Erzeugnisse erlangt habe. Hermès International reichte zur gleichen Zeit auch eine Anmeldung für die Gestalt der weltweit als „Kelly“ bekannten Handtasche ein, die ebenfalls nach Beschwerdeerhebung (Beschwerde Nr. 2010-19401) zur Eintragung gelangte.

Erwähnenswert ist hier noch, dass auf Grundlage des obigen Markenrechtes eine Verletzungsklage erhoben wurde, die die Klägerin auch gewonnen hat (Landgericht Tokyo, Entscheidung vom 21. Mai 2014, Aktenzeichen H25(Wa)31446). Unseres Wissens handelt es sich hierbei um die erste japanische Verletzungsentscheidung zu einem Markenrecht aus einer 3D-Marke.

3. Honda „Super Cub“ (Entscheidung des JPO zur Beschwerde Nr. 2013-9036 gegen den Zurückweisungsbeschluss)

Anmelder/Inhaber: Honda Motor Co., Ltd.
Anmelder.: 2011-10905
Anmeldedatum: 18. Februar 2011
Eintragungsnr.: 5674666
Eintragungsdatum: 6. Juni 2014
Bestimmte Waren: Zweirädrige Kraftfahrzeuge (Klasse 12)

Marke:



(4 weitere Abbildungen vorhanden)

Erklärung: In der Beschwerdeentscheidung heißt es, „Die angemeldete Marke zeigt die dreidimensionale Gestalt des zweirädrigen Kraftfahrzeugs „Super Cub“, welches vom Beschwerdeerhebenden seit über 50 Jahren hergestellt und vertrieben wird, wobei zwar seit dem Jahr 1958 wiederholte Modellwechsel erfolgten und auch abgeleitete Modelle entstanden, jedoch bezüglich der Merkmale keine Änderungen hinzugefügt wurden. Das Modell wurde kontinuierlich in großer Stückzahl produziert, in ganz Japan verkauft und wird von einer breiten Verbraucherschicht benutzt. Ferner wurde das der Marke entsprechende Design über viele Jahre hinweg in zahlreichen Werbeveröffentlichungen oder Zeitschriften abgebildet und aufgrund der Kontinuität des Designs mit diversen Designpreisen ausgezeichnet. Zudem kann kein zweirädriges Kraftfahrzeug eines anderen Herstellers festgestellt werden, welches zu Verwechslungen mit der vorliegenden Marke hinsichtlich des Ursprungs führen könnte.“ Dies habe dazu geführt, dass die Marke aufgrund Ihrer Verwendung Unterscheidungskraft erlangt habe.

Im Falle von Designanmeldungen kann es bei Produkten, bei denen Modellwechsel unter Beibehaltung wesentlicher Merkmale erfolgten, zur Zurückweisung aufgrund entgegengehaltener eigener Designs kommen. Der vorliegende Fall zeigt, dass bei solchen Produkten unter Umständen die Möglichkeit der Eintragung einer 3D-Marke besteht.

3. Zusammenfassung

Bei allen obigen Eintragsbeispielen handelt es sich um über einen langen Zeitraum hinweg verwendete Erzeugnisse, deren dreidimensionale Gestalt als offensichtlich sehr berühmt bezeichnet werden kann. Wenn auch die Bedingungen nicht mehr ganz so streng sind, so sind demnach die zur Eintragung einer lediglich aus einer Gestalt bestehenden 3D-Marke zu überwindenden Hürden nach wie vor hoch. Um konkrete Empfehlungen zu den Chancen von Verletzungsverfahren aufgrund von 3D-Marken geben zu können, wären weitere diesbezügliche Gerichtsentscheidungen wünschenswert. Jedoch scheint die Erlangung einer Markeneintragung für eine lediglich aus einer Gestalt bestehenden 3D-Marke anstelle eines Designrechtes oder als Maßnahme gegen Produktnachahmungen eine Überlegung wert zu sein.