

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:

- Wichtige Hinweise zur Bestimmung Japans bei internationalen Geschmacksmusteranmeldungen unter der Genfer Akte des Haager Geschmacksmusterabkommens
- Tendenzen bei der Registrierung neuer Markentypen
- Verhinderung der Grenzüberschreitung von Geschäftsgeheimnisse verletzenden Gütern
- Richtlinie zu Arbeitnehmererfindungen
- Revision der Prüfungsrichtlinien für die Laufzeitverlängerung von Patenten

Dezember
2016

Rundschreiben Nr. D-197

1 Wichtige Hinweise zur Bestimmung Japans bei internationalen Geschmacksmusteranmeldungen unter der Genfer Akte des Haager Geschmacksmusterabkommens

Seit dem 13. Mai 2015 ist es bei internationalen Geschmacksmusteranmeldungen möglich, gemäß der Genfer Akte des Haager Geschmacksmusterabkommens Japan als Bestimmungsstaat zu benennen. Inzwischen sind mehr als 180 internationale Geschmacksmusteranmeldungen in Japan zur Registrierung gelangt (Stand: September 2016) und ein weiterer Anstieg ist zu erwarten.

Viele derartige Anmeldungen wurden aber wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen.

Daher empfehlen wir bei der Bestimmung Japans für eine internationale Geschmacksmusteranmeldung folgende Punkte zu beachten.

1. Prioritätsbeanspruchung

1. Erforderliche Maßnahmen

- (1) Bei der Einreichung einer internationalen Designanmeldung unter Beanspruchung einer Priorität gemäß Art. 4 PVÜ sind entsprechende Informationen zu früheren Anmeldungen bereits im Abschnitt „PRIORITY CLAIM“ des Anmeldeformulars DM/1 anzugeben. Eine nachträgliche Beanspruchung einer Priorität beim JPO ist nicht möglich.
- (2) Wurde für eine internationale Geschmacksmusteranmeldung eine Priorität in Anspruch genommen, muss das Prioritätsdokument innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung der internationalen Registrierung im „International Designs Bulletin“ direkt an das Japanische Patentamt gesandt werden.
- (3) Falls der Inhaber einer internationalen Registrierung, für die Japan als Bestimmungsland benannt wurde, nicht über einen Sitz in Japan verfügt (= „ausländischer Berechtigter“), muss die Einreichung von Prioritätsdokumenten beim JPO durch einen gesetzlichen Vertreter mit Sitz in Japan erfolgen.

2. Falls erforderliche Maßnahmen nicht getroffen wurden

Ein Prioritätsanspruch wird nicht anerkannt, wenn die erforderlichen Maßnahmen nicht getroffen wurden. Wenn in einem solchen Fall die einem Prioritätsanspruch zugrundeliegende Erstanmeldung vor dem Anmeldedatum der japanischen Anmeldung (= internationales Registrierungsdatum) veröffentlicht wurde, erfolgt die Zurückweisung der internationalen Geschmacksmusteranmeldung mit Bestimmungsland Japan wegen mangelnder Neuheit aufgrund des veröffentlichten eigenen Musters.

Falls aus Gründen, für die der Anmelder nicht verantwortlich ist, ein Prioritätsdokument nicht rechtzeitig eingereicht werden konnte, kann dieses innerhalb einer bestimmten Frist nachgereicht werden. Als „Gründe, für die der Anmelder nicht verantwortlich ist“ gelten hierbei objektive Gründe, wie Naturkatastrophen, oder Gründe, die sich nicht vermeiden ließen, obwohl ein normal aufmerksamer Beteteiligter die Aufmerksamkeit, die von ihm erwartet werden kann, walten ließ.

Gemäß uns vorliegenden neuesten Informationen weist das JPO etwa zwei Wochen nach dem internationalen Veröffentlichungsdatum in einem Schreiben auf die notwendige Einreichung der Prioritätsdokumente hin. Es ist zu beachten, dass es sich hierbei aber nicht um offizielle amtliche Erinnerungsschreiben handelt, sondern lediglich um einen inoffiziellen Service des JPO, sodass bei Nichterhalt eines solchen Schreibens keinerlei Ansprüche geltend gemacht werden können.

Das JPO hat am 28. Oktober 2016 bekannt gegeben, dass in Fällen, die wegen nicht erfolgter Einreichung von Prioritätsdokumenten zurückgewiesen wurden, als Hilfsmaßnahme die Nachreichung der Prioritätsdokumente beim JPO noch bis zum 30. Januar 2017 möglich ist.

2. Erklärung zur Ausnahme vom Mangel an Neuheit

1. Grundlagen

In den japanischen Bestimmungen zu Ausnahmen vom Mangel an Neuheit ist vorgesehen, dass, wenn ein geschaffenes Muster aufgrund von Aktivitäten eines zum Erhalt einer diesbezüglichen Geschmacksmustereintragung Berechtigten bekannt wird* („veröffentlichtes Muster“), jedoch für dieses veröffentlichte Muster innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum von dessen erster Veröffentlichung eine Geschmacksmusteranmeldung durch den zum Erhalt einer diesbezüglichen Geschmacksmustereintragung Berechtigten eingereicht wird, bei Erfüllung bestimmter Bedingungen, begrenzt auf die betreffende Anmeldung, das veröffentlichte Muster nicht als bekanntes Muster betrachtet wird.

* Beispiele hierfür sind aufgrund von Aktivitäten eines zum Erhalt einer diesbezüglichen Geschmacksmustereintragung Berechtigten verursachte Präsentation des das Muster betreffenden Gegenstandes auf Ausstellungen oder Messen, dessen Verkauf, Darstellung in Printmedien oder auf Webseiten.

2. Erforderliche Maßnahmen

- (1) Um eine Ausnahme vom Mangel an Neuheit zu erklären, müssen im Antragsformular DM/1 die erforderlichen Angaben im Abschnitt „EXCEPTION TO LACK OF NOVELTY“ gemacht werden. Alternativ kann der Inhaber einer internationalen Registrierung ein entsprechendes Schriftstück innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Veröffentlichung der internationalen Registrierung im „International Designs Bulletin“ beim JPO einreichen.
Gegenstand dieser Ausnahmeregelung sind nur Muster, die innerhalb von sechs Monaten vor dem Datum der internationalen Registrierung veröffentlicht wurden.
- (2) Wenn zu einer internationalen Anmeldung eine Erklärung zur Ausnahme vom Mangel an Neuheit gemacht wurde, müssen diese Erklärung stützende Unterlagen (die beweisen, dass die betreffenden Bestimmungen des Japanischen Geschmacksmustergesetzes für das betreffende Muster anwendbar sind) innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Veröffentlichung der internationalen Registrierung direkt beim JPO eingereicht werden.
- (3) Im Falle von ausländischen Berechtigten muss die Einreichung der stützenden Unterlagen beim JPO durch einen gesetzlichen Vertreter mit Sitz in Japan erfolgen.

3. Falls erforderliche Maßnahmen nicht getroffen wurden

Wenn die für die Anwendung der Regelungen zu Ausnahmen vom Mangel an Neuheit erforderlichen Maßnahmen nicht getroffen wurden, besteht die Möglichkeit, dass die internationale Geschmacksmusteranmeldung mit Bestimmungsland Japan aufgrund des veröffentlichten eigenen Musters wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen wird.

Falls aus Gründen, für die der Anmelder nicht verantwortlich ist, die genannten stützenden Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht werden konnten, können diese innerhalb einer bestimmten Frist nachgereicht werden. Als „Gründe, für die der Anmelder nicht verantwortlich ist“ gelten hierbei objektive Gründe, wie Naturkatastrophen, oder Gründe, die sich nicht vermeiden ließen, obwohl ein normal aufmerksamer Beteiligter die Aufmerksamkeit, die von ihm erwartet werden kann, walten ließ.

Das JPO erinnert nicht an die Einreichung von für die Anwendung der Regelungen zu Ausnahmen vom Mangel an Neuheit erforderlichen Unterlagen. Ein inoffizieller Service wie betreffend die Prioritätsdokumente existiert derzeit nicht.

3. Weitere zu beachtende Punkte

- Im Formular DM/1 ist der Schöpfer des betreffenden Musters zu benennen („IDENTITY OF THE CREATOR“).
- Gemäß dem Japanischen Geschmacksmustergesetz bedeutet ein Geschmacksmuster eine Form, ein Muster (i.S.v. „pattern“), eine Farbe oder deren Kombination in einem Gegenstand. Muster, Logos, Ornamente usw., die nicht mit einem Gegenstand in Verbindung stehen, können nicht als Geschmacksmuster geschützt werden.
- Gemäß dem Japanischen Geschmacksmustergesetz können Muster, die einem am selben Tag oder früher eingereichten eigenen Muster (Hauptmuster) ähnlich sind, unter bestimmten Bedingungen als verwandte Muster registriert werden. Im Falle einer Anmeldung als verwandtes Muster sind die nötigen Angaben im Abschnitt „RELATION WITH A PRINCIPAL DESIGN“ im Antragsformular DM/1 zu machen. Entsprechende Formalitäten können aber auch nach der internationalen Veröffentlichung beim JPO mittels einer Berichtigung vorgenommen werden, d.h. nach Erhalt einer Mitteilung von Zurückweisungsgründen können zur Beseitigung der Zurückweisungsgründe diese Formalitäten noch durchgeführt werden.
- Grundsätzlich ist der Gegenstand eines dreidimensionalen Geschmacksmusters in sechs Ansichten (Vorderansicht, Rückansicht, Draufsicht, Bodenansicht sowie rechte und linke Seitenansicht) darzustellen.
- Wenn der Schutz eines Teil-Geschmacksmusters angestrebt wird, in den Figuren aber Teile dargestellt sind, für die kein Schutz beansprucht werden soll, so ist dies gemäß den PCT-Verwaltungsvorschriften im Abschnitt „DESCRIPTION“ des Antragsformulars DM/1 entsprechend anzugeben.
- Die Laufzeit von japanischen Geschmacksmusterrechten beträgt längstens 20 Jahre ab dem Datum der Registrierung in Japan.

Weitere Informationen zu internationalen Geschmacksmusteranmeldungen können Sie unserem Rundschreiben D-194 vom April 2015 entnehmen.

Falls Sie weitere Informationen bezüglich der Benennung Japans als Bestimmungsstaat benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

2 Tendenzen bezüglich der Registrierung neuer Markentypen

Seit dem 1. April 2015 ist in Japan die Registrierung von Hörmarken, Bewegungsmarken, Hologrammmarken, Positionsmarken sowie lediglich aus einer Farbe oder einer Farbkombination bestehenden Farbmarken möglich. Derzeit (Stand: 11. Oktober 2016) bietet sich den Daten des JPO gemäß folgendes Bild:

1. Hörmarken

Von 474 eingereichten Anmeldungen sind 62 zur Registrierung gelangt. Der Zeitraum von der Anmeldung bis zur Registrierung lag für die ohne eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen zur Registrierung gelangten Anmeldungen durchschnittlich zwischen sieben Monaten und einem Jahr. (Im Falle von Wortmarken dauert es in schnellen Fällen bspw. nur etwa drei bis vier Monate bis zur Registrierung, was auf eine sehr sorgfältige Prüfung der Hörmarken beim JPO schließen lässt.)

Hörmarken können bei der Anmeldung schriftlich, durch Notenschreibweise oder durch eine Kombination dieser beiden spezifiziert werden. In über 75% der Anmeldungen erfolgte die Spezifizierung mittels Notenschreibweise. Nach der Einreichung einer Anmeldung sind Berichtigungen der Marke selbst grundsätzlich nicht zulässig, sodass nachträgliche Korrekturen, etwa von Fehlern in der Notenschreibweise, nicht möglich sind. Ein Großteil der Zurückweisungen erfolgt somit auch wegen fehlender Angaben (insb. zum Tempo) oder wegen Abweichungen der Notenschreibweise vom tatsächlichen Klang (die Einreichung einer Tondatei bei der Anmeldung ist erforderlich). Insbesondere wenn eine Hörmarke ohne Einbeziehung eines japanischen Vertreters über eine internationale Registrierung mit Bestimmung Japans eingereicht werden soll, ist daher eine sorgfältige Vorabüberprüfung ratsam.

Beispiele:

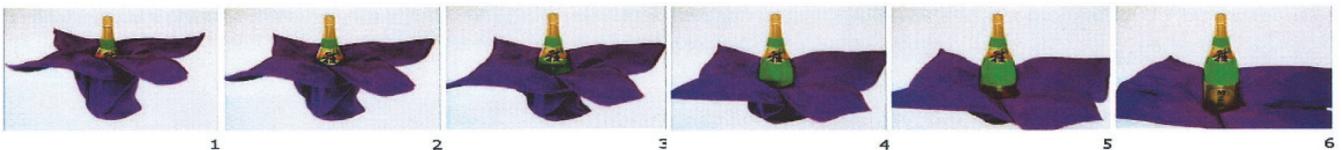


2. Bewegungsmarken

Es liegen 102 Anmeldungen vor, von denen 46 zur Registrierung gelangt sind. Falls keine Mitteilung von Zurückweisungsgründen ergeht, dauert es etwa sieben Monate bis ein Jahr von der Anmeldung bis zur Registrierung. Bei den meisten angemeldeten Bewegungsmarken handelt es sich um Teile von TV-Werbespots oder Filmtitel-Animationen.

Beispiel:

Markenregistrierung Nr. 5804568



3. Hologrammmarken

Derzeit liegen 16 eingereichte Anmeldungen vor, von denen nur zwei zur Registrierung gelangten - verglichen mit der Anzahl der im selben Zeitraum eingereichten Hörmarken ein eher verhaltener Start. Ein Registrierungs- oder Zurückweisungsbeschluss liegt erst zu drei Anmeldungen vor, sodass wir momentan leider noch keine aussagekräftigen Angaben zu diesbezüglichen Tendenzen machen können.

Beispiele:

Markenregistrierung Nr. 5804315



Markenregistrierung Nr. 5859531



4. Positionsmarken

Von 321 eingereichten Anmeldungen wurden erst 13 registriert. Außer wegen Mängeln in der Angabe der bestimmten Waren/Dienstleistungen erfolgen Zurückweisungen oftmals wegen fehlender Unterscheidungskraft. Die wirksamste Maßnahme zur Ausräumung dieses Zurückweisungsgrundes besteht darin, zu argumentieren und zu beweisen, dass die Marke aufgrund langjähriger Benutzung durch den Anmelder bereits Unterscheidungskraft erlangt hat. In diesem Fall müssen die Art und Weise der tatsächlichen Verwendung der Marke und der Darstellung der Marke bei der Anmeldung als identisch bzw. nahezu identisch beurteilbar sein. Enthält die tatsächlich verwendete Marke neben der angemeldeten Marke noch andere Elemente, wird bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft lediglich der der angemeldeten Marke entsprechende Teil berücksichtigt.

Beispiele:

Markenregistrierung Nr. 5804314



Markenregistrierung Nr. 5859531



5. Farbmarken

Zu Farbmarken liegen derzeit 482 Anmeldungen vor, von denen jedoch noch keine einzige zur Eintragung gelangte. Gemäß den Prüfungsrichtlinien des JPO werden Farbmarken grundsätzlich als nicht unterscheidungskräftig beurteilt. Um eine solche Zurückweisung zu entkräften, kann analog zu den Positionsmarken lediglich versucht werden, Beweise vorzulegen, die diesbezügliche Verkaufsaktivitäten, die Form der Verwendung der Marke usw. zeigen, um zu beweisen, dass die betreffende Marke durch Verwendung Unterscheidungskraft erlangt hat. Die derzeitige Prüfungssituation lässt jedoch darauf schließen, dass die diesbezüglichen Anforderungen sehr hoch sind.

3 Revision des Zollgesetzes ermöglicht Verhinderung der Grenz- überschreitung von Geschäftsgeheimnisse verletzenden Gütern

Wie in unserem letzten Rundschreiben erwähnt, wurden durch die Revision des Gesetzes betreffend die Verhinderung unlauterer Wettbewerbshandlungen (in Kraft seit 1. Januar 2016) Aktivitäten zur Weitergabe sowie Ein- und Ausfuhr von Geschäftsgeheimnisse verletzenden Gütern als zivil- und strafrechtliche Tatbestände (letztere mit Ausnahme von Fahrlässigkeitshandlungen) aufgenommen. Sind Geschäftsgeheimnisse verletzende Güter erst einmal auf dem Markt erhältlich, ist der Schaden für den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses (den Geschädigten) enorm. Wenn anschließend auf Grundlage des vorgenannten Gesetzes gegenüber den einzelnen Importeuren/Exporteuren Unterlassungsansprüche (Zivilprozess) geltend gemacht werden, hat dies beträchtlichen zeitlichen und prozessbedingten finanziellen Aufwand zur Folge, ohne dass jedoch sichergestellt ist, dass der Im-/Export derartiger Güter vollständig unterbunden wird. In Anbetracht dieser Situation wurde das Zollgesetz revidiert (in Kraft seit dem 1. Juni 2016), um die Zollbehörden in die Lage zu versetzen, solche Güter schnell und angemessen aufzuhalten.

Hinzufügung von Geschäftsgeheimnisse verletzenden Gütern zu den im Zollgesetz bestimmten „Gütern, deren Ein- und Ausfuhr unzulässig ist“.

Unter dem vorherigen Gesetz war es den Zollbehörden nicht möglich, gefundene Güter, die Geschäftsgeheimnisse verletzen, direkt einzuziehen und zu beseitigen. Durch die Aufnahme solcher Güter im revidierten Zollgesetz als „Güter, deren Ein- und Ausfuhr unzulässig ist“ können die Zollbehörden nun nicht nur nach eigenem Ermessen Geschäftsgeheimnisse verletzende Güter bei der Ein- oder Ausfuhr einziehen und beseitigen, sondern auch Recherchen vornehmen, wenn verdächtige Erzeugnisse entdeckt werden.

Sachverhaltsfeststellung durch die Zollbehörden

Wie schon bezüglich anderer gewerblicher Schutzrechte* versuchen die Zollbehörden auch im Falle von in ein- oder auszuführenden Waren gefundenen, möglicherweise Geschäftsgeheimnisse verletzenden Gütern festzustellen, ob es sich um rechtsverletzende Waren handelt. Hierzu werden Importeur/Exporteur und Rechtsinhaber zur Abgabe einer Stellungnahme und von Beweisen aufgefordert. Im Falle von vermeintlich Geschäftsgeheimnisse verletzenden Gütern kann die Zollbehörde auch die Meinung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie einholen, falls dies vom Importeur/Exporteur oder vom Rechtsinhaber beantragt oder als notwendig erachtet wird.

*Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken, Rechte zur Nutzung von Schaltungslayouts, Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, Sortenschutz und Unterlassungsansprüche aufgrund des Gesetzes betreffend die Verhinderung unlauterer Wettbewerbshandlungen

4 Richtlinie zu Arbeitnehmererfindungen

Im Frühjahr 2016 wurde vom Japanischen Patentamt eine Richtlinie für die Vorgehensweise bei der Festlegung angemessener Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen veröffentlicht.

1. Hintergrund

Gemäß dem im Jahre 2015 revidierten, am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Art. 35 JPatG kann nun vorgesehen werden, dass das Recht auf Erhalt eines Patentes für eine Arbeitnehmererfindung von Beginn an beim Arbeitgeber liegt (s. a. unser Rundschreiben D-195). Der revidierte Art. 35 Abs. 6 JPatG besagt auch, dass der Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie eine Richtlinie für die Vorgehensweise bei der Festlegung angemessener Vergütungen veröffentlicht. Dieser entspricht die diesmal veröffentlichte Richtlinie.

In Japan steht einem Erfinder einer Arbeitnehmererfindung (Arbeitnehmer) eine „angemessene (finanzielle oder anderweitige) Vergütung“ durch den Arbeitgeber zu. Diese angemessene Vergütung kann in Dienstvorschriften, Verträgen usw. (nachstehend „Dienstvorschriften etc.“) festgelegt sein. 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 wenn in einem Gerichtsverfahren die Gewährung einer Vergütung aufgrund von Dienstvorschriften etc. als unangemessen beurteilt wird, wird die angemessene Vergütung vom Gericht festgelegt.)

Ob die Gewährung einer Vergütung durch den Arbeitgeber angemessen ist oder nicht, wird unter Berücksichtigung sowohl verfahrenstechnischer als auch materieller Aspekte des gesamten Hergangs der Festlegung des Inhaltes der Vergütung aufgrund von Dienstvorschriften etc. bis zur Gewährung dieser „angemessenen Vergütung“ zusammenfassend beurteilt. Besondere Bedeutung wird hierbei den drei folgenden Verfahrensaspekten zugemessen:

- A) Umstände von Besprechungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Ausarbeitung von Kriterien für die Festlegung des Inhaltes angemessener Vergütungen
- B) Umstände der Veröffentlichung der ausgearbeiteten Kriterien
- C) Umstände hinsichtlich der Entgegennahme von Meinungsäußerungen der Arbeitnehmer über die Festlegung des Inhaltes angemessener Vergütungen

Mit der diesmaligen Richtlinie sollen geeignete Verfahrensweisen für die Festlegung des Inhaltes angemessener Vergütungen erklärt werden, wobei die drei vorstehenden Aspekte im Mittelpunkt stehen.

Zwar hat die diesmalige Richtlinie keine gesetzliche Wirksamkeit. Da sie jedoch im Patentgesetz verankert ist und an der Ausarbeitung Experten und Vertreter aus Industrie und Arbeitnehmerschaft beteiligt waren, ist zu erwarten, dass die Richtlinie auch vor Gericht eine gewisse Funktion als Grundlage für die Beilegung von Streitigkeiten innehaben wird.

2. Zusammenfassung der Richtlinie

1. Zweck

Für die Beurteilung der Angemessenheit einer Gewährung einer „angemessenen Vergütung“ aufgrund von Dienstvorschriften etc. wird grundsätzlich zunächst untersucht, ob die diesbezüglichen Verfahrensaspekte angemessen waren und, wenn dies der Fall ist, wird die aufgrund dieser Dienstvorschriften etc. erfolgte Gewährung der Vergütung als angemessen betrachtet. Die Richtlinie dient daher der Verdeutlichung der verschiedenen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer durchzuführenden Verfahrensschritte.

2. Angemessene Verfahrensweise

1. Allgemeines

Zur Beurteilung der Angemessenheit wird die gesamte Verfahrensweise von der Ausarbeitung von Kriterien für die Festlegung des Inhaltes einer angemessenen Vergütung, der Festlegung des Inhaltes der Vergütung unter Anwendung dieser Kriterien bis zur Gewährung dieser Vergütung an den Erfinder berücksichtigt.

Insbesondere sind die drei obigen Aspekte A) bis C) dabei wichtig.

Zum Inhalt der Kriterien existieren keine bestimmten Bedingungen.

Auch ist eine Ausarbeitung der obigen Kriterien nicht unbedingt erforderlich, sondern der Inhalt einer angemessenen Vergütung kann auch jeweils pro Arbeitnehmererfindung vertraglich vereinbart werden. In einem solchen Fall wird bei der Beurteilung der gesamte Hergang vom Vertragsabschluss bis zur Gewährung der Vergütung berücksichtigt.

In jedem Fall wird die Angemessenheit für jede Arbeitnehmererfindung einzeln geprüft.

2. Umstände von Besprechungen (obiger Punkt A)

„Besprechungen“ bedeutet hier im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Kriterien jeglichen, diese Ausarbeitung betreffenden Meinungsaustausch zwischen Arbeitgeber und den betreffenden Arbeitnehmern.

- Die Besprechungen können auch schriftlich oder per E-Mail durchgeführt werden.
 - Die Besprechungen können als Einzelgespräche oder in Gruppen stattfinden. Hierzu können auch Foren eines Intranets eines Unternehmens oder elektronische Konferenzmedien genutzt werden. Es ist auch zulässig, dass ein rechtmäßiger Repräsentant für mehrere Arbeitnehmer auftritt.
- Das Ergebnis der Besprechungen, d.h. ob eine Einigung für die Kriterien erzielt wurde, ist hierbei nicht von Bedeutung. Entscheidend ist, dass beurteilt werden kann, dass die Möglichkeit von Besprechungen ausgeschöpft wurde.
- Beispiel für den Ablauf angemessener Besprechungen
 - (i) Der Arbeitgeber sendet an alle betreffenden Personen Einladungen zur Teilnahme an den Besprechungen.
 - (ii) Der Arbeitgeber erläutert den Teilnehmenden Vorschläge zum Inhalt der Kriterien.
 - (iii) Während der oder nach den Besprechungen teilen die Betroffenen ihre Auffassung zu den vorgeschlagenen Kriterien mit.
 - (iv) Der Arbeitgeber präsentiert den Betroffenen, erforderlichenfalls gesammelt, Antworten zu den geäußerten Auffassungen und erläutert diese.
 - (v) Erforderlichenfalls wird bezüglich erneuter Meinungsäußerungen ebenso verfahren.

3. Umstände der Veröffentlichung von Kriterien (obiger Punkt B)

„Veröffentlichung“ bedeutet hier die Präsentation der ausgearbeiteten Kriterien gegenüber den jeweiligen Arbeitnehmern, für die diese Kriterien gelten sollen, derart, dass es jedem dieser Arbeitnehmer möglich ist, diese Kriterien bei Bedarf einzusehen.

- Beispiele für eine angemessene Veröffentlichung
 - Offenlegung der Kriterien per Intranet
 - Aushang der Kriterien an einem für die Arbeitnehmer leicht einsehbaren Ort
 - Verteilung der schriftlich fixierten Kriterien an die Arbeitnehmer
 - Veröffentlichung der Kriterien auf einer Internetseite
 - Aufbewahrung der schriftlich fixierten Kriterien an einem festgelegten Ort im Unternehmen und deren Mitteilung auf Anfrage der Arbeitnehmer

4. Umstände der Entgegennahme von Meinungsäußerungen (obiger Punkt C)

„Entgegennahme von Meinungsäußerungen“ bedeutet hier, dass der Arbeitgeber bei der Festlegung einer angemessenen Vergütung aufgrund von Dienstvorschriften, Verträgen usw. diesbezügliche Meinungen (einschl. Fragen oder Beschwerden) von Arbeitnehmern, die eine betreffende Arbeitnehmererfindung gemacht haben, anhört.

- Der Arbeitgeber kann den Inhalt einer angemessenen Vergütung nach vorheriger Anhörung der Auffassung der Arbeitnehmer festlegen, oder diesen zunächst basierend auf den Kriterien festlegen und dann anschließend die Meinungen der Arbeitnehmer zu dieser Festlegung anhören.
- Der Arbeitgeber muss bei der Festlegung des Inhalts einer angemessenen Vergütung nicht aktiv eine Meinungsäußerung des Arbeitnehmers einfordern, sondern könnte auch ein System etablieren, gemäß dem innerhalb einer bestimmten Frist diesbezügliche Meinungsäußerungen möglich sind. Es wird beurteilt, dass eine Entgegennahme von Meinungsäußerungen erfolgte, wenn gezeigt werden kann, dass der Arbeitgeber die Arbeitnehmer zur Meinungsäußerung im Wesentlichen aufforderte. In diesem Fall muss die Existenz dieses Systems den Arbeitnehmern bekannt sein.
- Es ist nicht nötig, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Einigung über den Inhalt der Festlegung erzielen. Es ist jedoch erforderlich, dass der Arbeitgeber die Meinungsäußerungen ernsthaft berücksichtigt.
- Nicht unbedingt erforderlich, aber wünschenswert ist die Einrichtung eines Einspruchssystems, wobei es wichtig wäre, dass dieses System den Arbeitnehmern bekannt ist.

5. Betreffend die „angemessene Vergütung“

Diese umfasst nicht nur finanzielle, sondern auch anderweitige, einen wirtschaftlichen Nutzen bringende Vergütungen. (Im revidierten Gesetz wurde der japanische Begriff für „Vergütung“ dahingehend geändert, dass dieser auch solche nichtfinanzieller Art umfasst.)

- Eine Vergütung mit wirtschaftlichem Nutzen muss einen wirtschaftlichen Wert haben. Eine auf den Namen der betreffenden Person ausgestellte Urkunde, wie ein Belobigungsschreiben, hat bspw. keinen wirtschaftlichen Wert.
- Es muss nachvollziehbar sein, dass die angemessene Vergütung aufgrund einer durch den Arbeitnehmer gemachten Arbeitnehmererfindung gewährt wurde.
- Beispiele für Vergütungen nichtfinanzieller Art:
 - Gewährung der Möglichkeit eines Auslandsstudiums auf Kosten des Arbeitgebers
 - Gewährung von Aktienoptionen
 - Beförderung, die finanzielle Verbesserungen mit sich bringt
 - Gewährung von zusätzlichen bezahlten Urlaubstagen
 - Bewilligung einer exklusiven oder einfachen Lizenz an einem Patent für eine Arbeitnehmererfindung

5 Revision der Prüfungsrichtlinien zur Laufzeitverlängerung von Patenten

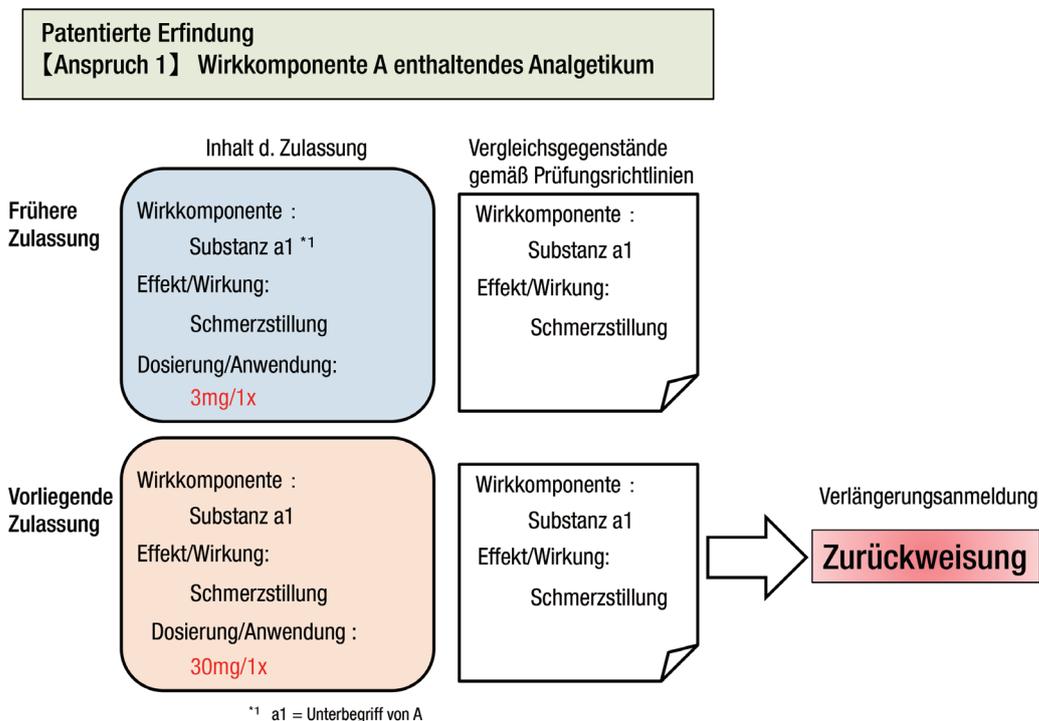
Wie in unserem Rundschreiben D-196 mitgeteilt, wurde vom Obersten Gericht eine Entscheidung (Klage Nr. 2014(Gyo-Hi)356, Urteil vom 17. November 2015) gefällt, die die bis dahin vom JPO angewandten Prüfungsrichtlinien und Prüfungspraxis negiert. Unter Berücksichtigung dieses Urteils hatte das JPO im Frühjahr 2016 die Prüfungsrichtlinien revidiert.

In Japan ist es möglich, die Laufzeit von Patenten zu agrochemischen Erzeugnissen, Medikamenten und Erzeugnissen der regenerativen Medizin (der Einfachheit halber nachfolgend als „Medikament“ bezeichnet) um maximal 5 Jahre zu verlängern, wenn es einen Zeitraum gab, in dem die Nutzung der patentierten Erfindung aufgrund der erforderlichen Zulassung nicht möglich war.

Anders gesagt, wurde eine Laufzeitverlängerung nicht gewährt, wenn eine Verlängerungsanmeldung nicht die Bedingung erfüllte, dass die Erlangung einer Zulassung für die Ausübung einer Erfindung erforderlich war (Art. 67^{ter} Abs. 1 Nr. 1 JPatG). Mit der diesmaligen Revision wurden die Grundlagen für die Beurteilung dieser Bedingung geändert.

1. Vor der Revision

Gemäß den vormaligen Prüfungsrichtlinien urteilte das JPO, wenn aufgrund einer Zulassung eines Medikamentes die Eintragung einer Laufzeitverlängerung für ein Patent beantragt wurde, vor dieser Zulassung („vorliegende Zulassung“) aber bereits ein **bei Vergleich mit den in der Patenterfindung angegebenen Erfindungsmerkmalen** gleiches Medikament zugelassen wurde, dass, auch wenn die vorliegende Zulassung für die Herstellung und den Verkauf des von der vorliegenden Zulassung betroffenen Medikamentes erforderlich ist, die patentierte Erfindung auch ohne die vorliegende Zulassung aufgrund der früheren Zulassung bereits genutzt werden konnte, d.h. die vorliegende Zulassung für eine Nutzung der Erfindung nicht erforderlich war.

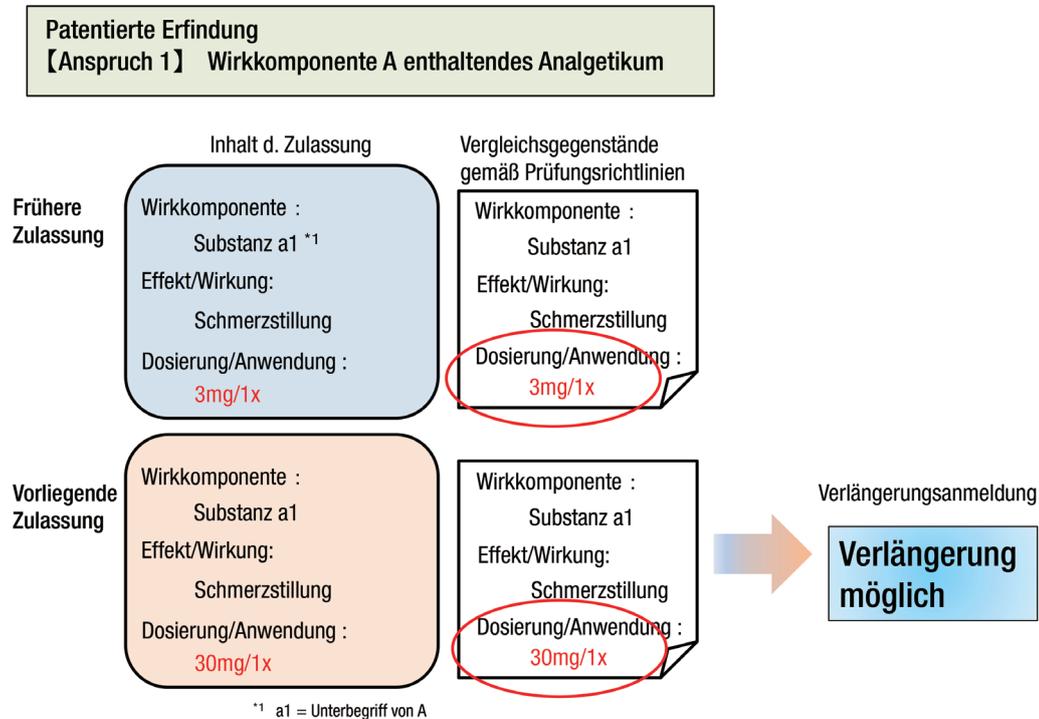


Der durch die in der Patenterfindung angegebenen, die Erfindung des Patentbesitzers spezifizierenden Sachverhalte definierte Bereich ist bei der früheren und der vorliegenden Zulassung gleich. Für die Ausführung der Erfindung war der Erhalt der vorliegenden Zulassung daher nicht erforderlich.

(Modifizierter Auszug aus der JPO-Webseite)

2. Nach der Revision

Unter Berücksichtigung von Art und Gegenstand der patentierten Erfindung, die Gegenstand der Verlängerungsanmeldung ist, werden beide Zulassungen **hinsichtlich der direkt mit der wesentlichen Übereinstimmung als Medikament im Zusammenhang stehenden geprüften Sachverhalte (Wirkkomponente, Dosis, Anwendung/Dosierung, Effekt und Wirkung) verglichen**, und, wenn die Herstellung und der Verkauf des Medikamentes, welches Gegenstand der früheren Zulassung ist, nicht die Herstellung und den Verkauf des Medikamentes, welches Gegenstand der vorliegenden Zulassung ist, umfassen, wird geurteilt, dass die Erlangung der vorliegenden Zulassung für die Ausführung der Erfindung des Patentbesitzers erforderlich war.



Die frühere und die vorliegende Zulassung unterscheiden sich hinsichtlich der direkt mit der wesentlichen Gleichheit im Zusammenhang stehenden geprüften Sachverhalte in dem Punkt „Dosierung/Anwendung“, sodass die Herstellung und der Verkauf des Medikamentes, welches Gegenstand der früheren Zulassung ist, nicht die Herstellung und den Verkauf des Medikamentes, welches Gegenstand der vorliegenden Zulassung ist, umfassen. Somit war es notwendig, für die Ausführung der Erfindung des Patentbesitzers die vorliegende Zulassung zu erlangen.

(Modifizierter Auszug aus der JPO-Webseite)

Wenn nach der Zulassung eines Medikamentes eine weitere Zulassung erhalten wurde, die lediglich eine geänderte Anwendung/Dosierung des Medikamentes betrifft, so ist gemäß den revidierten Prüfungsrichtlinien beispielsweise betreffend Patente, deren Patentansprüche keine Merkmale bezüglich Anwendung/Dosierung enthalten, eine Laufzeitverlängerung des betreffenden Patentbesitzers auf Grundlage der späteren Zulassung möglich. Die diesmalige Revision bewirkt also eine Erweiterung der Gegenstände von Patenten, für die eine Laufzeitverlängerung in Frage kommt.

Die Prüfungsrichtlinien zur Laufzeitverlängerung von Patenten sowie das entsprechende Handbuch sind in englischer Sprache unter folgenden Links erhältlich. Im Handbuch sind konkrete Beispiele für die Erfüllung/Nichterfüllung der obigen Bedingungen angegeben.

- ◆ Prüfungsrichtlinien:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/09_0100_e.pdf
- ◆ Handbuch:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_handbook_sinsa_e/app_a9_e.pdf