

Tokyo, Februar 2005

Rundschreiben Nr. D-184**Teilweise Änderung des japanischen Patent- und Gebrauchsmustergesetzes**

Im letzten Jahr wurde vom Parlament die Änderung des japanischen Patent- und Gebrauchsmustergesetzes beschlossen. Die belangreichsten Änderungen, welche am 1. April 2005 in Kraft treten, sind folgende:

1. Gebrauchsmuster:

- a. Die Schutzdauer eines Gebrauchsmusterrechts, gerechnet ab dem Anmeldedatum, wird von 6 Jahren auf 10 Jahre verlängert.
- b. Die Jahresgebühren werden wie folgt reduziert:

	Gegenwärtig	Nach Änderung
1. bis 3. Jahr (pro Jahr)*	¥7.600 + ¥700 x Anzahl der Ansprüche	¥2.100 + ¥100 x Anzahl der Ansprüche
4. bis 6. Jahr (pro Jahr)	¥15.100 + ¥1.400 x Anzahl der Ansprüche	¥6.100 + ¥300 x Anzahl der Ansprüche
7. bis 10. Jahr (pro Jahr)	–	¥18.100 + ¥900 x Anzahl der Ansprüche

* Die Gesamtgebühren für das 1. bis 3. Jahr sind bei Einreichung der Anmeldung als Eintragungsgebühr zu entrichten.

- c. Ein Gebrauchsmuster kann nun auch nach Eintragung innerhalb von 3 Jahren nach Anmeldung in eine Patentanmeldung umgewandelt werden, vorausgesetzt, dass der Anmelder/Inhaber noch kein „Technisches Gutachten“ (=Recherchenbericht des JPO) angefordert hat und die Erwiderungsfrist im Falle von Nichtigkeitsklagen noch nicht verstrichen ist. Ein Gebrauchsmuster, für welches das „Technische Gutachten“ von Dritten angefordert wurde, kann noch innerhalb von 30 Tagen (bei Sitz im Ausland: 90 Tage) nachdem der Anmelder/Inhaber eine entsprechende Benachrichtigung vom Patentamt erhalten hat, in eine Patentanmeldung umgewandelt werden. Eine solche Patentanmeldung gilt als zum Anmeldezeitpunkt des Gebrauchsmusters eingereicht, sofern Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen im Bereich der Gebrauchsmusteranmeldung liegen. Für die Umwandlung muss das Gebrauchsmuster

fallen gelassen werden. Ein Prüfungsantrag für

die Patentanmeldung kann innerhalb von 3 Jahren nach Einreichung der ursprünglichen Gebrauchsmusteranmeldung, bzw. bis 30 Tage nach dem Einreichdatum der Umwandlung gestellt werden, auch wenn diese Dreijahresfrist dabei überschritten wird. Die Patentanmeldung kann nicht wegen des zugrunde liegenden Gebrauchsmusters zurückgewiesen werden. (Jedoch ist die Patentanmeldung generell aufgrund des veröffentlichten Gebrauchsmusters zurückzuweisen, wenn Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen den Bereich der ursprünglichen Gebrauchsmusteranmeldung überschreiten, weil in diesem Fall das Anmeldedatum der Gebrauchsmusteranmeldung nicht mehr rückwirkend für die Patentanmeldung gilt.) Nach der Umwandlung kann ein „Technisches Gutachten“ für das Gebrauchsmuster nicht mehr angefordert werden, so dass für die Umwandlung eine Vollmacht des Anmelders sowie ggf. das Einverständnis des Inhabers einer exklusiven Lizenz benötigt werden. Einmal in eine Patentanmeldung umgewandelt, kann die Gebrauchsmusteranmeldung nicht wiederhergestellt werden.

- d. Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen eines Gebrauchsmusters können innerhalb von 2 Monaten (bei Sitz im Ausland: 2 Monate + 60 Tage) nach Erhalt eines „Technischen Gutachtens“, bzw. innerhalb der gesetzten Frist zur Erwidern auf eine Nichtigkeitsklage, jedenfalls aber in der früher endenden Frist, einmalig berichtigt werden, sofern damit die Einschränkung des Anspruchsbereichs, die Korrektur von Schreibfehlern und/oder die Erläuterung unklarer Angaben erreicht wird. Die Streichung von Ansprüchen ist, wie bisher, jederzeit möglich.
- e. Die vorgenannten Änderungen gelten nicht für Gebrauchsmuster, deren Anmeldedaten (einschl. PCT-Anmeldedaten) vor dem 1. April 2005 liegen.

Die diesmaligen Änderungen erhöhen die Attraktivität von Gebrauchsmusteranmeldungen gegenüber Patentanmeldungen, da unter Ausnutzung der schnellen Eintragung von Gebrauchsmustern bspw. ein schnellerer Schutz gegen Imitationen möglich ist und außerdem die Umwandlung in eine Patentanmeldung erfolgen kann, wenn diese nötig ist.

Es ist zu beachten, dass Gebrauchsmuster wie bisher auch beschränkt sind auf Vorrichtungen bezüglich Form oder Gestaltung von Gegenständen oder einer Kombination von Gegenständen.

2. Arbeitnehmererfindungen

Unter dem japanischen Patentgesetz steht das Recht auf Erteilung eines Patentbesitzes dem Arbeitnehmer zu, welcher die Erfindung gemacht hat. Jedoch hat der Arbeitgeber im Falle einer Arbeitnehmererfindung ein Recht auf eine einfache Lizenz an dem betreffenden Patentrecht. Ein Recht auf Erteilung eines Patentbesitzes oder ein Patentrecht kann ferner vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber übergehen, wenn dies in Vereinbarungen, Arbeitsverträgen etc. festgelegt ist, wobei dem Arbeitnehmer in diesem Fall eine angemessene Entschädigung zusteht. Unter der bisherigen Praxis wurde die Höhe der Entschädigung einseitig vom Arbeitgeber bestimmt, was für Arbeitnehmererfinder eher abschreckend war. In letzter Zeit wurden zahlreiche die Höhe der angemessenen Entschädigung betreffende Fälle vor Gericht gebracht, was wiederum für Unsicherheit auf Seiten der Arbeitgeber sorgte, da die Gerichte in einigen Fällen die Zahlung von beträchtlichen Summen anordneten, ohne dass die Vereinbarungen etc. berücksichtigt wurden. Arbeitgeber können somit die zulässige Höhe einer Entschädigung nicht im Voraus einschätzen. Um die in den betreffenden Vereinbarungen, Arbeitsverträgen etc. zu berücksichtigenden Faktoren zu klären wurden daher folgende Änderungen vorgenommen:

- a. Die Kriterien für Entschädigungen müssen zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, für welche die Vereinbarungen, Arbeitsverträge etc. gelten, vereinbart werden, wobei die Meinung der Arbeitnehmer ausreichend einzubeziehen ist.
- b. Die Vereinbarungen, Arbeitsverträge etc. sollten klar sein (d.h. den betreffenden Arbeitnehmern vorgelegt werden*) und rational, wobei sowohl die Gewinne, die das Unternehmen voraussichtlich durch Eintritt in das Recht auf Erteilung eines Patents sowie die Verwertung der Erfindung erzielt, als auch der Beitrag des Arbeitgebers zur betreffenden Erfindung zu berücksichtigen sind.

**Vorzugsweise sollen die Vereinbarungen, Arbeitsverträge etc. allen Arbeitnehmern zugänglich gemacht werden, so dass die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.*

- c. Falls keine Entschädigungen betreffende Regelungen existieren oder es als irrational erachtet wird, die Entschädigung in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen, Arbeitsverträgen etc. zu zahlen, legt das Gericht die Höhe der zu zahlenden

Entschädigung fest, wobei u. a. die durch Verwertung der Erfindung erzielten Gewinne, die Erfindung betreffende Anstrengungen und Belastungen des Arbeitgebers, ebenso wie die Behandlung der Arbeitnehmererfinder in die Berechnung einbezogen werden.

Entschädigungen für Arbeitnehmererfindungen sollten grundsätzlich von Arbeitgebern und Arbeitnehmern basierend auf Freiwilligkeit festgelegt werden, solange dies unter rationalen Gesichtspunkten erfolgt. Dabei wird die in Vereinbarungen, Arbeitsverträgen etc. festgelegte Entschädigungshöhe als angemessen angesehen, sofern die Festlegung der Entschädigungshöhe aufgrund der Vereinbarungen, Arbeitsverträgen etc. nicht als irrational erachtet wird.

Die diesmaligen Neuerungen zu Arbeitnehmererfindungen scheinen als Richtlinien für die Erstellung adäquater Vereinbarungen, Arbeitsverträge nicht konkret genug zu sein. Dementsprechend sind viele japanische Unternehmen durch diese Neuregelung verunsichert, so dass sie nun „Irrationalität“ sorgfältigst zu vermeiden suchen und zunächst konkrete Gerichtsentscheidungen abwarten.

Die obigen Neuregelungen gelten für ab dem 1. April 2005 festgelegte Entschädigungen für Exklusivlizenzen an Patentrechten, oder für den Übergang eines Rechts auf Erteilung eines Patentes oder eines Patentrechtes von Arbeitnehmererfindern auf den Arbeitgeber.

3. Gerichtssystem

a. Einrichtung eines Gerichts für geistiges Eigentum:

Um geistiges Eigentum betreffende Klagen schneller und befriedigender behandeln zu können, wird ein Gericht für geistiges Eigentum innerhalb des Oberlandesgerichts Tokyo geschaffen, welches für folgende Bereiche zuständig ist:

- i. Berufungsverfahren gegen Entscheidungen der Landesgerichte betreffend Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken, Verwertungsrechte an Schaltungsanordnungen, Urheberrechte und verwandte Rechte, Verlagsrechte, Rechte an Pflanzenzüchtungen, Verletzungen durch unlauteren Wettbewerb usw., zu deren Beurteilung Sachkenntnisse nötig sind,
- ii. Klagen gegen patentamtliche Entscheidungen auf Nichtigkeit, Beschwerdeentscheidungen, Zurückweisung schriftlicher Widersprüche oder Zurückweisung von Beschwerde- oder Wiederaufnahmeanträgen betreffend Patente,

Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Marken,

iii Rechtsstreitigkeiten , bei denen zur Beurteilung der Hauptstreitpunkte Fachwissen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums nötig ist, und

iv. Klagen, für welche die mündlichen Verhandlungen mit den obigen Verfahren zusammengelegt werden sollten.

b. Überarbeitung und Ausweitung der Beziehung zwischen Verletzungsklagen und Nichtigkeitsverfahren

Ein auf einem offensichtlich nichtigen Patent basierender Angriff stellt einen Rechtsmissbrauch dar, so dass das Gericht ein Patent gegenüber der Gegenpartei in einem Verletzungsverfahren für nicht durchsetzbar erklären kann, wenn anzunehmen ist, dass das betreffende Patent in einem Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt würde.

c. Einführung einer Anordnung auf Geheimhaltung

In Verletzungsverfahren, betreffend Patente oder Exklusivlizenzen, kann das Gericht auf Antrag einer Partei anordnen, dass die andere betroffene Partei (bzw. deren Bevollmächtigte oder Angestellte), deren Anwälte oder Rechtsbeistände Geschäftsgeheimnisse einer Partei zu keinem anderen Zweck, als zur Nutzung in dem Verfahren, und gegenüber keiner anderen Person, als der von der Anordnung des Gerichts betroffenen Partei offenlegt, falls solche Geschäftsgeheimnisse in vorbereitenden Unterlagen oder Beweisen enthalten sind und Angelegenheiten betreffen, welche die geschäftlichen Aktivitäten der Partei beeinträchtigen können.

d. Verbesserung des In-Camera-Verfahrens

Wenn es strittig ist, ob die Ablehnung, eine gerichtliche Anordnung zur Vorlage eines zum Beweis einer Verletzung und/oder zur Ermittlung der Schadenshöhe erforderlichen Dokuments zu befolgen, berechtigt ist oder nicht, kann das Gericht ein Dokument, welches angeblich Geschäftsgeheimnisse enthält und welches während des In-Camera-Verfahrens zu untersuchen ist, gegenüber der Partei, welche die gerichtliche Anordnung beantragt hat, offenlegen, um eine Stellungnahme der beantragenden Partei unter Berücksichtigung des offengelegten Dokuments erhalten zu können.

4. Weitere Änderungen

Bereitstellung von Veröffentlichungsschriften im Internet

Um den Informationsfluss zu verbessern, sollen Veröffentlichungsschriften zu gewerblichen Schutzrechten etc. über das Internet schneller als bisher (innerhalb von ca. vier Wochen) zugänglich gemacht werden.

Dies soll bis Ende 2005 umgesetzt werden, beginnend mit den Veröffentlichungsschriften von Gebrauchsmustern, welche am schnellsten ausgestellt werden.