

Gewerblicher Rechtsschutz in Japan

Patente, Marken, Gebrauchsmuster, Designs,
Know-how

Von
Dr. Klaus Hinkelmann
Patentanwalt in München

3. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2019

Vorwort zur 3. Auflage

Seit Erscheinen der 2. Auflage in 2008 gab es in Japan im gewerblichen Rechtsschutz zahlreiche Gesetzesänderungen und eine umfangreiche Rechtsprechung. Die vorliegende 3. Auflage ist daher eine vollständige und wiederum erweiterte Auflage. Damit dieses Buch vor allem ein praktischer Ratgeber bleibt, wurden einige mittlerweile überholte Bestimmungen und Entscheidungen gestrichen.

Im Patentgesetz wurde das Einspruchsverfahren wieder eingeführt, so dass für die Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens erneut ein eigenes Interesse erforderlich ist. Viele Verfahren am Japanischen Patentamt (JPA) sind anmeldefreundlicher geworden. Einige Fristen sind länger geworden und einige Fristen können – wenn auch immer noch in bescheidenem Umfang – in größerem Umfang verlängert werden. Außerdem hat die Anzahl der Situationen, in denen prinzipiell eine Wiedereinsetzung möglich ist, zugenommen. Im Designgesetz ist als Neuerung insbesondere der Beitritt zum Haager Musterübereinkommen zu nennen. Im Patent-, Gebrauchsmuster- und Designgesetz wurde mit Wirkung ab 9.6.2018 die Neuheitsschonfrist auf 1 Jahr verlängert. Wesentliche Änderungen im Markengesetz betreffen die Einführung von neuen Markenformen. Zulässig sind nun neben den üblichen Wort- und Bildmarken sowie dreidimensionalen Marken auch reine Farbmarken, Hör-, Bewegungs- und Hologrammmarken sowie Positionierungsmarken. Sehr verbessert wurde zudem der im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geregelte Schutz von Betriebsgeheimnissen.

Das Obergericht für Geistiges Eigentum (IP-Obergericht), das für Beschwerden gegen Entscheidungen des JPA im Erteilungs- und Nichtigkeitsverfahren, sowie für Berufungen in Verletzungsverfahren ausschließlich zuständig ist, hat nochmals an Bedeutung zugenommen.

Die Entwicklungen unterstreichen das hohe Niveau des gewerblichen Rechtsschutzes in Japan. Es sind aber noch viele japanische Besonderheiten zu beachten, um angesichts der kompakten Verfahren vor dem JPA und den japanischen Gerichten Schutzrechte optimal zu erlangen, zu verteidigen und durchzusetzen.

Dieses Buch ist insbesondere meiner viel zu früh verstorbenen Frau Véronique Vanbellingen-Hinkelmann gewidmet. Véronique hat mich in Berührung mit Japan und japanischem Recht gebracht. Ihre Kenntnis der japanischen Sprache und der japanischen Kultur und ihre ständige Unterstützung und Beratung waren eine unschätzbare Hilfe für mich, nicht nur während der drei Jahre in Japan, sondern auch danach. Letztlich wäre ohne sie dieses Buch nicht geschrieben worden.

Wie bereits im Vorwort zur 1. Auflage erwähnt, ersetzt dieses Buch nicht den detaillierten Rat durch japanische Patent- und Rechtsanwälte. Eine Garantie für die Richtigkeit der Angaben kann trotz der bei der Abfassung angewandten großen Sorgfalt nicht übernommen werden.

Für Hinweise und Anregungen bin ich dankbar.

Dr. Klaus Hinkelmann
Patentanwalt
München, Oktober 2018

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 3. Auflage	VII
Vorwort zur 1. Auflage	IX
Hinweise für den Benutzer	XI
Inhaltsverzeichnis	XIII
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Kapitel 1 Patentrecht	1
A. Rechtsquellen	5
B. Patentierbarkeit und Patentfähigkeit von Erfindungen	5
I. Patentierbare und vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen	5
II. Patentfähigkeit	15
C. Abfassung von Patentanmeldungen	51
I. Abfassung von Patentansprüchen (Art. 36 (5), (6) JPatG)	51
II. Einheitlichkeit der Anmeldung	65
III. Offenbarungserfordernisse	66
D. Einreichung von Patentanmeldungen	79
I. Einführung	79
II. Direkte (nationale) japanische Patentanmeldungen	80
III. PCT-Anmeldungen – Einleitung der nationalen japanischen Phase	84
IV. Umwandlung von Gebrauchsmustern	86
V. Einreichungsarten	87
VI. Inanspruchnahme von Prioritätsrechten	87
VII. Recht an der Erfindung/Mehrere Erfinder	89
E. Das Patenterteilungsverfahren vor dem JPA	91
I. Verfahren in Patentsachen vor dem JPA	91
II. Patenterteilungsverfahren vor dem JPA	102
III. Anfechtungsklage zum IP-Obergericht in Tokyo gegen Zurückweisungsbeschlüsse des JPA	127
F. Erfinderrecht	129
I. Einführung	129
II. Erfindungen von Arbeitnehmern	131
III. Erfindungen an Hochschulen	139
G. Angriff auf Patentanmeldungen und Patente – Mitteilungen Dritter im Prüfungsverfahren, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren	141
I. Angriff auf beim Patentamt anhängige Patentanmeldungen – Einreichung von Informationen zur Patentfähigkeit beim JPA (jôhô teikyô)	142
II. Angriff auf erteilte Patente	143
H. Das Patentschutzrecht	160
I. Patentlaufzeit und Laufzeitverlängerung	160
II. Rechte des Patentanmelders und Patentinhabers	165
III. Schutzzumfang von Patenten – Interpretation von Patentansprüchen	191
I. Durchsetzung von Patentrechten	219
I. Einführung	219
II. Maßnahmen vor Einreichung einer Verletzungsklage	221
III. Abhilfen	223
IV. Verjährung und Verwirkung	234
V. Technisches Gutachten des Patentamtes (hantei)	235
VI. Rechts- und Patentanwälte	236
VII. Kosten	238

VIII. Der Patentverletzungsprozess	239
XIV. Schlichtung/Schiedsverfahren	267
J. Gebühren – Jahresgebühren	268
Kapitel 2 Gebrauchsmusterrecht	271
A. Einführung	271
B. Schutzgegenstand und Laufzeit	272
C. Anmeldung und Registrierung – Eintragungsverfahren	273
D. Änderungen von Gebrauchsmustern	275
E. Das Gebrauchsmusterrecht – Inhalt und Durchsetzung	277
F. Technisches Gutachten zur Registrierbarkeit als Gebrauchsmuster (jitsuyôshinan gijutsu hyokashô) (Art. 12 JGebrMG)	279
G. Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters – Lösungsverfahren	280
H. Verhältnis von Gebrauchsmustern zu anderen Schutzrechten	282
I. Gebühren – Jahresgebühren	283
Kapitel 3 Designrecht	285
A. Einführung	285
B. Schutzgegenstand	286
C. Eintragbarkeit von Designs	289
D. Anmeldegrundsatz; Designanmeldung	294
I. Anmeldegrundsatz (Erstanmelderprinzip) (Art. 9 JDesignG)	294
II. Anmeldung für die Mustereintragung (Art. 6 JDesignG)	294
III. Internationale Designanmeldungen nach dem Haager Musterabkommen (Art. 60-3 bis 60-23 JDesignG)	298
E. Prüfung von Designanmeldungen	300
I. Formalprüfung	300
II. Prüfung auf Erfüllung der materiellen Schutzeigenschaften	300
F. Wiederaufnahmeverfahren und Klagen	302
I. Wiederaufnahmeverfahren	302
II. Klagen gegen Entscheidungen der shimpan-Abteilungen (Art. 59 JDesignG)	303
III. Klage gegen die Höhe der Entschädigung (Art. 60 JDesignG)	303
G. Geheimhaltung von Designs	303
H. Entstehung des Designrechts	304
I. Dauer und Inhalt des Designrechts	305
I. Dauer des Designrechts (Art. 21 JDesignG)	305
II. Inhalt des Designrechts (Art. 23 JDesignG)	306
III. Beziehung zum Designrecht für verwandte Muster (Art. 22 JDesignG)	308
IV. Einschränkung durch Vorbenutzungsrecht (Art. 29 JDesignG)	308
V. Abhängigkeit von Mustern (Designs)	309
VI. Wechselwirkung zwischen dem Schutz von industriellen Erzeugnissen durch eingetragene Designrechte und Urheberrecht	311
J. Übertragung und Lizenzierung von Designrechten	311
I. Übertragung von Designrechten	311
II. Ausschließliche und nicht ausschließliche Lizenzen	312
K. Bekämpfung von Designrechten	313
L. Durchsetzung von Designrechten	313
I. Gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen wegen Designverletzung	313
II. Anspruch auf Unterlassung, Zerstörung der verletzenden Gegenstände	316
III. Anspruch auf Schadensersatz	316
IV. Strafmaßnahmen bei Musterverletzungen	317
M. Umwandlung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen	318
N. Gebühren – Jahresgebühren	318

I.	Gebühren für Designanmeldungen	318
II.	Jahresgebühren (Art. 42 JDesignG)	319
Kapitel 4	Markenrecht	320
A.	Einführung	321
B.	Definition von Marken; besondere Markenformen	324
I.	Definition	324
II.	Kollektivmarken (santai shôhyô) (Art. 7 JMarkenG)	324
III.	Kollektivmarken für geographische Bezeichnungen (Art. 7-2 JMarkenG)	325
IV.	Defensivmarken (Art. 64 bis 68 JMarkenG)	326
V.	Einzelhandelsdienstleistungsmarken	328
C.	Möglichkeiten zur Erlangung von Markenrechten	329
I.	Registrierung	329
II.	Verkehrsdurchsetzung bei fehlender Registrierung (Art. 32 JMarkenG)	329
D.	Eintragungsverfahren	331
I.	Anmeldeerfordernisse	331
II.	Anmeldetag, Inanspruchnahme von Prioritätsrechten	335
III.	Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen	337
IV.	Registrierbarkeit von Marken – Eintragungshindernisse	337
V.	Prüfung der Markenmeldung (Art. 14 bis 17-2 JMarkenG)	379
VI.	Offenlegung der Markenmeldung	384
VII.	Registrierung der Marke; Markenregister	384
VIII.	Besonderheiten bei Defensivmarken	386
IX.	Amtsgebühren	387
E.	Maßnahmen gegen Markenmeldungen und Markeneintragungen	387
I.	Eingaben Dritter (Art. 19 JAusfMarkenG)	387
II.	Einspruchsverfahren (Art. 43-2 bis 43-14 JMarkenG)	387
III.	Nichtigkeitsverfahren (Art. 46 JMarkenG)	388
IV.	Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung (Art. 50 JMarkenG)	391
V.	Löschungsverfahren wegen Missbrauch (Art. 51 JMarkenG)	392
F.	Inhalt und Beschränkungen des Markenrechts	394
G.	Schutz von Handelsnamen (shôgô) und geschäftlichen Bezeichnungen	400
H.	Domainnamen	403
I.	Verletzung von Markenrechten – Ansprüche gegen den Verletzer einer Marke	404
I.	Verletzungshandlungen – Berücksichtigung der geschäftlichen Umstände einschließlich der Funktionen der Marke	404
II.	Unterlassungsanspruch	409
III.	Schadensersatzanspruch	410
IV.	Wiederherstellung des geschäftlichen Ansehens des Markeninhabers	412
V.	Einreden des mutmaßlichen Verletzers	412
VI.	Strafbestimmungen	422
VII.	Maßnahmen der Zollbehörden	424
J.	Schutz berühmter Marken	424
K.	Erschöpfung des Markenrechts	429
L.	Benutzung der Marke – Benutzungszwang	432
M.	Markenübertragung und Lizenz	439
N.	Schutzdauer und Verlängerung	440
O.	Internationale Registrierung einer Marke nach dem PMMA	441
P.	Wiederaufnahme des Verfahrens und zivilgerichtliche Verfahren gegen Entscheidungen des JPA	442

Kapitel 5 Schutz vor unlauterem Wettbewerb	443
A. Geistige Eigentumsrechte und unlauterer Wettbewerb	443
I. JBGB (Minpô)	444
II. JHGB (Shôhô)	444
III. JUWG (Fusei kyôsô boshihô)	445
IV. JAMG (Shiteki dokusen no kinshi oyobi kôsei torihiki no kakuho ni kansuru hôritsu)	450
B. Schutz von Aufmachungen vor Nachahmung	451
C. Schutz berühmter Marken	456
D. Domainnamen	457
E. Schutz von Handelsgeheimnissen (Know-how, Betriebsgeheimnissen)	459
I. Definition, Inhaberschaft	460
II. Materiell-rechtlicher Schutz von Know-how	461
III. Prozessualer Schutz von Know-how	467
F. Sklavische Nachahmung	470
G. Schutz gegen Rufschädigung	472
I. Verleumdung	472
II. Unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen (Anwendung von Art. 2 (1) (xv) JUWG)	472
H. Schutz gegen Irreführung	473
Stichwortverzeichnis	475

I. Angriff auf beim Patentamt anhängige Patentanmeldungen – Einreichung von Informationen zur Patentfähigkeit beim JPA (jōhō teikyō)

- 749 Nach Art. 13-2 JAusfPatG kann jedermann beim JPA zu Patentanmeldungen, im Übrigen auch zu Gebrauchsmusteranmeldungen Informationen zur Patentierbarkeit und Patentfähigkeit (»patentrelevante Informationen«) einreichen²⁹⁶. Name und Anschrift des Informanten müssen nicht angegeben sein. Ein Prüfungsantrag muss noch nicht gestellt sein. Patentrelevante Informationen, die dem Prüfer vor der Registrierung als Patent, aber nach der Entscheidung über die Patenterteilung zugehen, können zwar nicht berücksichtigt werden, werden aber offenbar in die Akte aufgenommen. Seit Januar 2009 kann die Einreichung von Informationen zur Patentfähigkeit auch über das Internet erfolgen.
- 750 Die patentrelevanten Informationen können neben Neuheit (Art. 29 (1), 29-2 JPatG), erfinderischer Tätigkeit (Art. 29 (2) JPatG) oder dem Erstanmelderprinzip (Art. 39 (1)–(4) JPatG) die Hinzufügung von neuem Material bei Änderungen der Patentanmeldung (Art. 17 (3), Art. 17-2 (3) JPatG), die Hinzufügung von neuem Material bei der japanischen Übersetzung einer fremdsprachigen Patentanmeldung, welches über den Umfang der ursprünglichen ausländischen Dokumente hinausgeht (Art. 36-2, 49 (v) JPatG), und Beschreibungserfordernisse für Ansprüche und die Patentbeschreibung (Art. 36 (4)(i) und (6)(i)–(iii) JPatG) betreffen.
- 751 Neben Publikationen oder Patentbeschreibungen (offen gelegte/ausgelegte Patentanmeldungen, Patentschriften) können auch andere Dokumente und Zeichnungen, auch in Form elektronischer Daten, vorgelegt werden. Von Dokumenten unterschiedliche Gegenstände wie beispielsweise Videofilme, welche die Arbeitsweise einer Vorrichtung zeigen, sind nicht zulässig.
- 752 Die patentrelevanten Informationen können somit beispielsweise eine offenkundige Vorbenutzung betreffen. Bei fehlender Ausführbarkeit der Erfindung können Versuchsberichte vorgelegt werden, die belegen, dass die beanspruchte Erfindung nicht ausreichend offenbart ist, um dem Fachmann deren Nacharbeitbarkeit zu ermöglichen. Desgleichen können im Falle von Patentansprüchen, in denen ein Produkt durch seine Arbeitsweise, Funktion oder Eigenschaften beschrieben wird, Informationen vorgelegt werden, wenn die Ansprüche nicht Art. 36 (6)(ii) JPatG entsprechen, weil diese Angaben vom Fachmann üblicherweise nicht benutzt werden und die Definitionen oder Test- bzw. Meßmethoden vom Fachmann nicht verstanden werden können.
- 753 Allerdings können die patentrelevanten Informationen nicht zu allen Patentierbarkeitserfordernissen vorgelegt werden. Es können keine Informationen bezüglich der Inanspruchnahme von Rechten durch Ausländer (Art. 25 JPatG), der Verletzung von öffentlicher Ordnung und Moral (Art. 32 JPatG) und der Verletzung eines Vertrages durch eine Patenterteilung vorgelegt werden. Nicht berücksichtigt werden können außerdem Unterlagen zu einem Verstoß gegen das Erfordernis, dass die Patentanmeldung von allen gemeinsamen Inhabern eingereicht werden muss (Art. 38 JPatG), zu einer widerrechtlichen Entnahme (Art. 49(vii) JPatG) oder zur Einheitlichkeit des Anmeldegegenstandes (Art. 37 JPatG).
- 754 Der Anmelder wird vom JPA zwar darüber unterrichtet, dass ein Dritter patentrelevante Informationen eingereicht hat, nicht dagegen über deren Inhalt, über den er und Dritte sich über eine Akteneinsicht (z.B. online über die **Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)**: <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>) unterrichten können. Der Anmelder kann die vorgelegten Informationen nur kommentieren, wenn sich der patentamtliche Prüfbescheid darauf bezieht. Patentprüfer und Informant dürfen keinen Kontakt zur Klarstellung der Informationen, Erklärungen etc. im Hinblick auf die Patentfähigkeit haben. Der Informant kann kein Interview beantragen, um dem Patentprüfer die vorgelegten Informationen zu beschreiben oder zu erklären.

²⁹⁶ Jährlich werden ca. 7000 Eingaben Dritter eingereicht.

Der Informant wird auf Wunsch vom JPA darüber informiert, ob die vorgelegten patentrelevanten Informationen bei der Prüfung genutzt wurden. Ihm wird hierzu mitgeteilt, ob die Information in einer möglicherweise zuvor bereits an den Anmelder ergangenen »Mitteilung über die Gründe für die beabsichtigte Zurückweisung« angeführt wurde oder in einem nach Einreichung der Informationen ergangenen Prüfbescheid. Der Informant wird weder über die Verwendung der Information in einem zweiten Prüfbescheid noch über das Endergebnis der Prüfung informiert. Der Informant muss hierzu Akteneinsicht beantragen. 755

Im JPatG gibt es keine Bestimmungen zur Prüfung von Beweismitteln (Zeugenbefragung, Untersuchung von Materialien, Befragung der betroffenen Parteien, Expertenaussagen, Prüfung von dokumentarischen Beweismitteln) bei der Prüfung von Patentanmeldungen. Eine Prüfung von Beweismitteln wird als nicht zulässig angesehen und nicht durchgeführt. 756

II. Angriff auf erteilte Patente

1. Einspruchsverfahren (igi môshitata)²⁹⁷

a) Identität des Einsprechenden

Nach Art. 113 JPatG kann jedermann Einspruch gegen eine Patenterteilung einlegen. Es ist Mehrheitsmeinung, dass der Patentinhaber gegen sein eigenes Patent keinen Einspruch einlegen kann. Entscheidungen hierzu sind noch nicht ergangen. Ein besonderes Interesse am Einspruch ist nicht zu begründen. Es kann insbesondere auch jeder Patentanwalt Einspruch einlegen, ohne dass der Name des Mandanten angegeben werden muss. Für im Ausland ansässige Einsprechende besteht Vertretungszwang. Eine vertragliche Nichtangriffsabrede führt nicht zur Unzulässigkeit eines Einspruchs. 757

Der Beitritt zum Einspruch (Nebenintervention) eines an der Aufrechterhaltung des Patentes interessierten Dritten, z.B. eines Lizenznehmers, zur Unterstützung des Patentinhabers ist auf Antrag möglich (Art. 119 (1) JPatG). Der beim Vorsitzenden (*shimpan*-Prüfer) einzureichende Antrag (Art. 149 i.V.m. Art. 119 (2) JPatG) wird von der *shimpan*-Abteilung (3 bzw. 5 Prüfer) geprüft. Gegen die Zurückweisung des Antrages gibt es keine Beschwerdemöglichkeit. Der Beitritt eines mutmaßlichen Patentverletzers auf der Seite des Einsprechenden ist dagegen nicht möglich. Die rechtsgeschäftliche Übertragung der Einsprechendenstellung ist nicht möglich.²⁹⁸ 758

b) Einlegung des Einspruchs – Einspruchsfrist

Jedermann kann innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung im Amtsblatt Einspruch einlegen (Art. 113 JPatG). Der Einspruchsschriftsatz muss Angaben zur Identifizierung des Einsprechenden und ggf. seines Anwaltes (Name; Wohnsitz oder Aufenthaltsort), dem angegriffenen Patent sowie den Einspruchsgründen und Beweismitteln enthalten (Art. 115 (1) JPatG). Der Einspruch ist schriftlich einzulegen; eine Einlegung online ist nicht möglich. Das JPA bittet um Angabe einer Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an den Einsprechenden. Für die Einlegung eines Einspruchs ist eine Amtsgebühr in Höhe von 16.500 Yen sowie von 2.400 Yen für jeden angegriffenen Patentanspruch zu entrichten. Wenn die Einspruchsgebühr bei Einlegung 759

²⁹⁷ Vgl. »Operation of System of Opposition to Grant of Patent« (JPA): http://www.jpo.go.jp/english/ip-rights/appeals-trials/pdf/opposition/operation_of_system.pdf

²⁹⁸ OGH, 19.6.1981, Fall Nr. 1978 (Gyo-Tsu) 103; Bezirks- und Obergericht Tokyo hatten die Übertragung der Einsprechendenstellung zunächst zugelassen. Der OGH entschied: »Wenn eine Firma, die einen Einspruch eingelegt hat, aufgrund eines Zusammenschlusses zu existieren aufgehört hat, ist das Einspruchsverfahren beendet. Es gibt keinen Raum für die Übertragung der Einsprechendenstellung auf die Firma, die nach dem Zusammenschluss weiterexistiert.«

des Einspruchs nicht gezahlt wurde, ergeht vom JPA ca. 1 Monat danach eine Aufforderung zur Zahlung innerhalb einer Frist von 30 Tagen.

- 760 Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist das Vorbringen von neuen Einspruchsgründen oder neuen Beweismitteln prinzipiell nicht mehr möglich (Art. 115 (2) JPatG). Wenn neue Einspruchsgründe und Beweismittel nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden, liegt deren Prüfung im Ermessen der *shimpan*-Prüfer. Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist somit in der Regel keine Ergänzung mehr möglich. Dokumente sind in japanischer Sprache einzureichen.²⁹⁹ Andernfalls kann die *shimpan*-Abteilung eine japanische Übersetzung verlangen und im ungünstigsten Fall diese Dokumente im Verfahren nicht zulassen.
- 761 Der Einspruchsschriftsatz und vom Einsprechenden eingereichte Materialien werden auf formelle Erfordernisse untersucht. Sollten schwerwiegende, nicht behebbare Mängel vorliegen, werden dem Einsprechenden die Unterlagen zurückgeschickt. Dies ist der Fall, wenn der Einspruch nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht wird oder der Name des Einsprechenden nicht angegeben ist. Falls die Mängel behoben werden können, ergeht eine Aufforderung zur Ergänzung oder Änderung der Unterlagen innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von im Allgemeinen 30 Tagen. Beispiele für behebbare Mängel sind eine im Einspruchsschriftsatz entweder falsch oder nicht angegebene Anmeldenummer oder Titel der Erfindung, die fehlende Angabe der angegriffenen Ansprüche, das Fehlen der Adresse des Einsprechenden, die fehlende Entrichtung der Amtsgebühr und die Nichteinreichung der Anwaltsvollmacht. Wird der Mangel nicht rechtzeitig behoben, gilt der Einspruch als nicht eingelegt.
- 762 Ein Einspruch wird als unzulässig zurückgewiesen, wenn innerhalb der Einspruchsfrist weder Einspruchsgründe noch Beweismittel vorgebracht werden (Art. 135 i.V.m. Art. 120-8 JPatG). Der Patentinhaber wird dann zu keiner Stellungnahme mehr aufgefordert. Dies ist auch der Fall, wenn anhand der Beweismittel die Einspruchsgründe nicht verstanden werden können, wenn z.B. die Einspruchsgründe in einem länglichen Dokument enthalten sind und es nicht verständlich ist, welcher Teil des Dokumentes als Beweismittel bestimmt ist und welche logische Erklärung benutzt wird.
- 763 Die Rücknahme eines Einspruchs kann für jeden der Ansprüche erfolgen. Nach der Mitteilung der Gründe für den beabsichtigten Widerruf des Patentes durch die *shimpan*-Abteilung ist eine Rücknahme nicht mehr möglich (Art. 120-4 (1) JPatG).

c) Einspruchsumfang und Einspruchsgründe

- 764 Der Einspruch kann sich auf einen oder mehrere Ansprüche beziehen. Nicht angegriffene Ansprüche können nicht Gegenstand der Prüfung sein (Art. 120-2 (2) JPatG; wie im Nichtigkeitsverfahren).
- 765 Die Einspruchsgründe sind im Wesentlichen auf die in Art. 49 JPatG als Zurückweisungsgründe für den Patentprüfer angegebenen beschränkt. Dies sind gem Art. 113 JPatG insbesondere fehlende Neuheit (Art. 29 (1), Art. 29-2 JPatG) oder fehlende erfinderische Tätigkeit (Art. 29 (2) JPatG), unpatentierbare Erfindungen (Art. 32 JPatG), Hinzufügung von neuem Material (Art. 17-2 (3) JPatG), Verletzung des Erstanmelderprinzips (Art. 39 (1)–(4) JPatG), Verletzung von Offenbarungserfordernissen (Art. 36 (4)(i) JPatG) und von Erfordernissen in der Anspruchsformulierung (Art. 36 (6) (ausgenommen Punkt 4) JPatG), sowie die Hinzufügung von neuem Material, das über die Offenbarung in den ursprünglich eingereichten fremdsprachigen Anmeldeunterlagen hinausgeht. Formale Fehler, falsche Angaben über die Identität des wahren Erfinders und Uneinheitlichkeit

²⁹⁹ Obergericht Tokyo, 25.4.1986, Fall Nr. 1985 (Gyo-Ke) 155: »Wenn im Einspruchsverfahren der Einsprechende als Beweismittel ein Dokument in einer Fremdsprache einreicht, muss eine japanische Übersetzung beigelegt sein.«

sind keine Einspruchsgründe. Die Einspruchsgründe sind im Einzelnen in Art. 113 (i)–(v) JPatG angegeben.³⁰⁰

d) Prüfung des Einspruchs

Ein Einspruchsverfahren wird von einer Gruppe von 3 oder (sehr selten) 5 technisch vorgebildeten Prüfern der *shimpan*-Abteilung durchgeführt. Das Einspruchsverfahren ist nicht mehr Angelegenheit der Prüfungsabteilung. Der mit der Sachprüfung beauftragte Prüfer der Prüfungsabteilung ist nicht am Einspruchsverfahren beteiligt. 766

Das JPA ist bei seiner Prüfung nicht auf die vom Einsprechenden, Patentinhaber oder Beitretenden vorgetragene bzw. erörterte Gründe beschränkt (Art. 120-2 (1) JPatG). Die Amtsermittlungspflicht gilt im Einspruchsverfahren, so dass der Prüfer nicht auf die vorgelegten Beweismittel beschränkt ist und selbst Beweismaterial ermitteln kann. 767

Ungefähr einen Monat nach Ablauf der Frist für die Einlegung eines Einspruchs erhält der Patentinhaber vom JPA eine Benachrichtigung über die Einlegung eines Einspruchs und gemäß Art. 115 (3) JPatG eine Abschrift der Einspruchsbegründung. Über den Umstand, dass kein Einspruch eingelegt wurde, wird der Patentinhaber nicht informiert. 768

Ein zum betreffenden Patent eingetragener Lizenznehmer wird ebenfalls vom JPA über die Einlegung eines Einspruchs informiert (Art. 115 (4) i.V.m. Art. 123 (4) JPatG). Ein nicht eingetragener Lizenznehmer hat daher darauf zu achten, dass beispielsweise in einem Lizenzvertrag geregelt ist, dass der Lizenznehmer vom Patentinhaber von der Einlegung eines Einspruchs umgehend informiert wird. Dies stellt sicher, dass der Lizenznehmer dem Einspruch beitreten und so seine Interessen wahren kann. Denn der Beitretende kann gegen den Widerruf des Patentbeschlusses Beschwerde einlegen, selbst wenn der Patentinhaber hierauf verzichtet. 769

Nach Einreichung der Einspruchsschrift und etwaiger Ergänzungen innerhalb der Einspruchsfrist findet die weitere Kommunikation im Wesentlichen zwischen JPA und Patentinhaber statt. Der Patentinhaber ist allerdings ohne explizite Aufforderung durch das JPA zu keiner Stellungnahme auf den Einspruchsschriftsatz des Einsprechenden verpflichtet. 770

Falls die *shimpan*-Abteilung der Auffassung ist, dass die beanspruchte Erfindung trotz des Einspruchs patentfähig ist, ergeht ohne Einholung einer Stellungnahme des Patentinhabers eine Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patentbeschlusses. 771

Falls die *shimpan*-Abteilung dagegen der Auffassung ist, dass das Patent widerrufen werden sollte, wird dem Patentinhaber und ggf. einem Beitretenden Gelegenheit zur Äußerung gegeben (Art. 120-5 (1) JPatG). Es ergeht dann an den Patentinhaber eine Mitteilung über den beabsichtigten 772

300 Art. 113 JPatG:

Jeder kann innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des Amtsblattes mit dem Patent beim Präsidenten des Patentamtes Einspruch gegen das Patent einlegen, mit der Begründung, dass das Patent unter einen der nachstehenden Absätze fällt. In diesem Zusammenhang kann der Einspruch gegen jeden Anspruch allein gerichtet werden, wenn zwei oder mehrere Ansprüche vorhanden sind. Und zwar:

- (i) wenn das Patent auf eine geänderte Patentanmeldung (ausgenommen eine Anmeldung mit fremdsprachigen Unterlagen) erteilt worden ist und die Änderung nicht die Erfordernisse des Art. 17-2 (3) erfüllt;
- (ii) wenn das Patent unter Verletzung von Art. 25, Art. 29, Art. 29-2, Art. 32 oder Art. 39 (1)–(4) erteilt worden ist;
- (iii) wenn das Patent unter Verletzung der Bestimmungen eines völkerrechtlichen Vertrages erteilt worden ist;
- (iv) wenn das Patent auf eine Patentanmeldung erteilt worden ist, die nicht die Erfordernisse des Art. 36 (4)(i) oder (6) (ausgenommen (iv)) erfüllt;
- (v) wenn die in der dem Patentantrag für eine Anmeldung mit fremdsprachigen Unterlagen beigefügten Beschreibung oder den Zeichnungen offenbarten Merkmale über den Umfang der in den fremdsprachigen Unterlagen offenbarten Merkmale hinausgehen.

Widerruf (»Mitteilung der Gründe für den Widerruf des Patent«), wobei dem Patentinhaber eine Frist für eine Stellungnahme eingeräumt wird, die für inländische Patentinhaber 60 Tage und für ausländische Patentinhaber 90 Tage beträgt. Diese Fristen können nur in Ausnahmefällen verlängert werden. Es kann daher angebracht sein, sich vor der Beantragung einer Fristverlängerung bei der Einspruchsabteilung (*shimpan*-Abteilung) zu erkundigen, ob dem Antrag stattgegeben würde.

- 773 Der Patentinhaber muss sich somit im Allgemeinen nicht direkt mit dem Einspruchsschriftsatz der Einsprechenden auseinandersetzen. Es genügt die Entkräftung der in der Mitteilung der *shimpan*-Abteilung über den beabsichtigten Grund für den Widerruf des Patent angeführten Gründe. Die *shimpan*-Prüfer können entsprechend Art. 120-2 (1) JPatG andere Einspruchsgründe zitieren. Wenn der Einsprechende beispielsweise nur fehlende Neuheit geltend gemacht hat, ist dennoch ein Widerruf wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit möglich. Zur Prüfung sollen verschiedene Einsprüche möglichst verbunden werden, so dass von einem Einsprechenden genannte Dokumente mit den von einem anderen Einsprechenden oder vom JPA ins Verfahren eingeführten Dokumenten kombiniert werden können (Art. 120-3 JPatG).
- 774 Der Patentinhaber kann sich zum Amtsbescheid äußern und in einem separaten Schriftsatz außerdem die Berichtigung von Patentbeschreibung, Ansprüchen oder Zeichnungen beantragen (Art. 120-5 JPatG). Die Vorstellung von beabsichtigten Änderungen beim Einspruchsprüfer (beispielsweise per Fax, Telefon) ist möglich, jedoch nicht die Stellung von Hilfsanträgen.
- 775 Beantragt der Patentinhaber als Reaktion auf die Mitteilung der Einspruchsabteilung eine Berichtigung des Patent, so übermittelt der Vorsitzende *shimpan*-Prüfer dem Einsprechenden eine Kopie der Mitteilung über Zurückweisungsgründe und des Berichtigungsantrages, zusammen mit diesen beigefügten korrigierten Unterlagen (Beschreibung, Ansprüche und/oder Zeichnungen) und gibt dem Einsprechenden unter Fristsetzung eine Gelegenheit zur Stellungnahme (Art. 120-5 (5) JPatG). Dies gilt jedoch nicht, wenn der Einsprechende mitgeteilt hatte, dass er dies nicht wünscht oder besondere Umstände existieren, so dass es unnötig ist, dem Einsprechenden eine Gelegenheit zur Einreichung von Argumenten zu geben. Die Frist beträgt im Allgemeinen 30 Tage für einen inländischen Einsprechenden und 50 Tage für einen ausländischen Einsprechenden. Sofern der Patentinhaber allerdings keine Änderungen beantragt, wird der Einsprechende vom Patentamt nicht zu einer Stellungnahme aufgefordert.
- 776 Wenn die Einspruchsabteilung nach der Prüfung der Eingabe des Patentinhabers und einer eventuellen Stellungnahme des Einsprechenden immer noch der Auffassung ist, dass Widerrufspründe bestehen, ergeht von der Einspruchsabteilung eine erneute Mitteilung von Widerrufspründen an den Patentinhaber. Dieser kann dagegen erneut argumentieren und einen erneuten Änderungsantrag einreichen. Desgleichen wird dem Einsprechenden für den Fall eines zweiten Änderungsantrags eine erneute Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
- 777 Im japanischen Einspruchsverfahren hat der Patentinhaber die Möglichkeit, auch die nicht angegriffenen Ansprüche zu ändern. Für diesen Fall gilt das Erfordernis, dass der Gegenstand der geänderten Ansprüche patentfähig sein muss (Art. 126 (7) JPatG).
- 778 Wenn der Patentinhaber die vorläufige Zurückweisung der *shimpan*-Abteilung des JPA entkräften kann, ergeht eine Entscheidung über die Zurückweisung des Einspruches. Stellt die *shimpan*-Abteilung dagegen fest, dass der Zurückweisungsgrund immer noch besteht und keine neue Anspruchsfassung vorgelegt wurde, ergeht ein Widerrufsbeschluss. Wenn ein neu vorgelegter Anspruch für nicht patentfähig gehalten wird, kann das Patent ohne weitere Mitteilung endgültig widerrufen werden. Findet die *shimpan*-Abteilung jedoch neue Zurückweisungsgründe, die dem Patentinhaber bisher nicht mitgeteilt worden waren, ergeht eine weitere vorläufige Mitteilung über Zurückweisungsgründe an den Patentinhaber, dem eine weitere Möglichkeit zu einer Stellungnahme und Änderungen gegeben wird.
- 779 Mehrfache Einsprüche sollen, falls es nicht unangemessen ist, zusammengelegt werden (Art. 120-3 JPatG). Kopien einer einzigen Widerrufsentscheidung werden an alle Einsprechenden verteilt. Der

Einspruch kann nach der Mitteilung an den Patentinhaber über die Gründe für den beabsichtigten Widerruf des Patentes gemäß Art. 120-5 (1) JPatG nicht mehr zurückgezogen werden (Art. 120-4 JPatG).

Das Einspruchsverfahren soll auf schriftlichem Wege durchgeführt werden (Art. 118 (1) JPatG). 780
Im Prinzip können jedoch getrennte Besprechungen mit dem Patentinhaber und dem Einsprechenden stattfinden. Falls die Einspruchsabteilung es als notwendig ansieht oder auf Antrag des Patentinhabers kann im Einspruchsverfahren von der Einspruchsabteilung ein Interview mit dem Patentinhaber aberaunmt werden. Bei diesem Interview kann der Einsprechende nicht anwesend sein. Allerdings ist ein Protokoll über das Interview per Akteneinsicht öffentlich zugänglich. Der Einsprechende kann kein Interview beantragen. Dies kann nur auf Initiative der Einspruchsabteilung stattfinden, wenn diese es als notwendig erachtet. Dabei ist der Kontakt mit dem Einsprechenden auf die Erklärung von möglicherweise unklaren Punkten im Einspruchsschriftsatz beschränkt.

Wenn ein Grund zur Unterbrechung oder Aussetzung des Einspruchsverfahrens und der Entscheidung darüber auf einen der Mitinhaber am Patentrecht zutrifft, dann wirkt sich diese Unterbrechung oder Aussetzung auf alle aus (Art. 118 (2) JPatG). 781

Im Einspruchsverfahren kann auf Antrag einer der Parteien oder des Nebenintervenienten oder von Amts wegen Beweis erhoben oder eine Beweissicherung vorgenommen werden (Art. 120 i.V.m. Art. 150, 151 JPatG). Im Einspruchsverfahren kann somit die Untersuchung von Beweisen, beispielsweise die Befragung von Zeugen, Expertenaussagen, Inspektion und Befragung der beteiligten Parteien, selbst vor einem Gericht, durchgeführt werden, wenn die Prüfer die Notwendigkeit solcher Maßnahmen anerkennen. Die Nachforschungen können schriftlich oder sogar telefonisch erfolgen. 782

e) Änderung des Patentes im Einspruchsverfahren

Die Berichtigungen durch den Patentinhaber müssen sich beschränken auf (vgl. Art. 120-5 (2) JPatG): 783

- 1) Einengung des Anspruchsumfanges, d.h. die Beschränkung von einem oder mehreren Ansprüchen;
- 2) Korrektur von Fehlern in der Patentbeschreibung oder von fehlerhaften Übersetzungen (letzteres nur bei PCT-Anmeldungen und fremdsprachigen Anmeldungen);
- 3) Klarstellung von mehrdeutiger Patentbeschreibung;
- 4) Änderung von Anspruchsbezügen.

Im Einspruchsverfahren können keine Teilanmeldungen mehr eingereicht werden.

Die Einführung von neuem Material ist nicht zulässig. Desgleichen ist auch eine Änderung nicht zulässig, die zu einer wesentlichen Vergrößerung oder Änderung des Anspruchsumfanges führt; außerdem muss der nach Änderung des Anspruchs beanspruchte Gegenstand patentfähig sein (Art. 126 (5)–(7) i.V.m. Art. 120-5 (3) JPatG). 784

Die Berichtigung des Patentes kann nicht nur für die in Frage stehenden Patentansprüche beantragt werden, sondern auch für andere Ansprüche. Der Umfang an möglichen Änderungen entspricht denen in einem Nichtigkeitsverfahren (Art. 123 JPatG) oder in einem Berichtigungsverfahren (Art. 126 JPatG). 785

Der Patentinhaber darf nach Art. 126 (1) JPatG während der Anhängigkeit des Einspruchsverfahrens kein Berichtigungsverfahren einleiten, weil er die Berichtigung von Beschreibung und Zeichnungen gemäß Art. 120-5 (2) JPatG während des Einspruchsverfahrens beantragen kann. Die Beantragung eines Berichtigungsverfahrens ist zulässig, bis dem Patentinhaber eine Kopie der schriftlichen Einspruchsschrift zugestellt ist. Bei gleichzeitig anhängigen Verfahren hat das Einspruchsverfahren Vorrang. 786

787 Für die Berichtigung des Patentbesitzes gemäß Art. 126 JPatG ist ggf. die Erlaubnis eines Lizenznehmers oder Gläubigers einzuholen (Art. 127 JPatG).

788 Es ist zu beachten, dass der Patentinhaber für die Beantragung von Änderungen an den Ansprüchen 49.500 Yen plus 5.500 Yen pro Anspruch entrichten muss.

f) Beschlussfassung über den Einspruch/ Beschwerdemöglichkeiten

789 Nach der Prüfung des Einspruchs erlässt die *shimpan*-Abteilung einen Beschluss, dessen Form-erfordernisse in Art. 120-6 JPatG geregelt sind. Die Entscheidung der *shimpan*-Abteilung wird als Mehrheitsentscheidung getroffen.

790 Falls die *shimpan*-Abteilung der Auffassung ist, dass der Gegenstand von einigen Ansprüchen patentfähig ist, kann sie das Patent in eingeschränktem Umfang aufrechterhalten, auch wenn der Patentinhaber nicht sein Einverständnis mit der eingeschränkten Anspruchsfassung erklärt hat (Art. 185 JPatG). Die Entscheidung über den Einspruch ergeht für jeden der Patentansprüche, da nach Art. 185 JPatG das Patent als für jeden der Ansprüche erteilt angesehen wird.

791 Der Beschluss wird dem Patentinhaber, dem Einsprechenden, dem Nebenintervenienten (Beitretenden) und den Personen, deren Intervention verweigert worden ist, zugestellt (Art. 120-6 (2) JPatG).

792 Wenn die *shimpan*-Abteilung der Auffassung ist, dass das angegriffene Patent unter einen der Widerrufsgünde von Art. 113 JPatG fällt, wird das Patent widerrufen (Art. 114 (2) JPatG), wobei das Patent bei Rechtskraft des Widerrufsbeschlusses als von Anfang an nichtig angesehen wird (Art. 114 (3) JPatG).

793 Bei Aufrechterhaltung des Patentbesitzes (Art. 114 (4) JPatG) gibt es für den Einsprechenden keine Beschwerdemöglichkeit (Art. 114 (5) JPatG). Wird gegen den Patentinhaber entschieden und das Patent widerrufen oder in einem Umfang aufrechterhalten, der nicht vom Patentinhaber genehmigt ist, kann der Patentinhaber, ein Intervenient oder eine Person, deren Antrag auf Zulassung als Nebenintervenient abgelehnt wurde, innerhalb von 30 Tagen ab Bekanntgabe der Entscheidung über den Einspruch vor dem IP-Obergericht Berufung einlegen und ein Verfahren einleiten, mit dem das JPA dazu gebracht werden soll, den Widerruf zu überprüfen (Art. 178 (1), (2); 121 (1) JPatG). Bei gemeinsamen Patentinhabern kann jeder der Patentinhaber unabhängig von den anderen eine Klage einreichen.³⁰¹ Beklagter bzw. Antragsgegner ist das JPA. Der Einsprechende ist am Gerichtsverfahren nicht beteiligt. Im Ausland wohnenden Patentinhabern wird automatisch ohne Zahlung einer Amtsgebühr eine Fristverlängerung um 90 Tage gewährt (Anwendung von Art. 178 (5) JPatG).

794 Wenn das Obergericht Tokyo, d.h. das IP-Obergericht, eine Klage, die nach Maßgabe von Art. 178 (1) JPatG erhoben wurde, als begründet ansieht, wird die Entscheidung der *shimpan*-Abteilung aufgehoben (Art. 181 (1) JPatG). Diese hat dann das Verfahren den Weisungen des Obergerichts Tokyo folgend fortzusetzen (Art. 181 (2) JPatG).

795 Das Obergericht Tokyo prüft im Wesentlichen nur die Rechtmäßigkeit der angegriffenen Entscheidung, wobei tatsächliches und rechtliches Vorbringen gewürdigt werden können. Eine Änderung von Patentansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen ist nicht mehr möglich. Hierzu kann ggf. parallel ein Berichtigungsverfahren vor dem JPA eingeleitet werden.

796 Wird der Einspruch vor der »Mitteilung der Gründe für den Widerruf des Patentbesitzes« zurückgezogen, endet das Einspruchsverfahren (Art. 120-4 (1) JPatG). Die Rücknahme des Einspruchs kann gemäß (Art. 120-4 (2) JPatG i.V.m. Art. 155 (3) JPatG) für jeden der angegriffenen Ansprüche getrennt vorgenommen werden.

³⁰¹ »Pachinko-Vorrichtung«, OGH, 25.2.2002; vgl. IIC, Vol. 35 (2004) 686–692.

Die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patentbesitzes verbietet es niemandem, einschließlich Einsprechenden, auf der Grundlage der gleichen Gründe und der gleichen Beweismittel die Rechtsbeständigkeit des Patentbesitzes in einem Nichtigkeitsverfahren anzuzweifeln. Ein vor dem JPA aufgrund gleicher Gründe zusammengefasster, abgewiesener Einspruch mehrerer Einsprechender schließt daher nicht ein anschließendes Nichtigkeitsverfahren aus, an dem nicht alle Einsprechenden beteiligt sind. Art. 167 JPatG ist auf diesen Fall nicht anzuwenden.³⁰² 797

2. Nichtigkeitsverfahren (mukô shimpan)

Für den Angriff auf erteilte Patente gibt es zusätzlich die Möglichkeit, ein Nichtigkeitsverfahren einzuleiten, das in erster Instanz am JPA stattfindet. Ein Nichtigkeitsverfahren setzt im Unterschied zum Einspruchsverfahren voraus, dass beim Antragsteller ein Interesse vorhanden sein muss. Es kann somit nicht ohne Preisgabe der wahren Identität des Antragstellers durch einen Strohmann eingeleitet werden. 798

Ein Antrag auf ein separates Berichtigungsverfahren gemäss Art. 126 JPatG (Beschränkung von Ansprüchen etc.) ist bei Anhängigkeit eines Nichtigkeitsverfahrens nicht zulässig (Art. 126 (2) JPatG). 799

Während die Bereitstellung von Informationen zur Patentfähigkeit kostenlos erfolgen kann, sind bei einem Nichtigkeitsverfahren Amtsgebühren zu entrichten und Anwaltskosten zu tragen. Nach dem rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens, das in der nächsten Instanz zum IP-Obergericht in Tokyo und – sehr selten – anschließend zum OGH führen kann, sind die Angriffsmöglichkeiten in der Regel erschöpft. 800

Das Nichtigkeitsverfahren als solches ist in Art. 123, 125 JPatG geregelt. Darüber hinaus gelten die sonstigen Vorschriften des JPatG über *shimpan*-Verfahren. 801

a) Zeitpunkt der Einleitung

Ein Verfahren auf Nichtigerklärung eines Patentbesitzes gemäss Art. 123 (1) JPatG vor der *shimpan*-Abteilung des JPA kann jederzeit nach Erteilung eines Patentbesitzes, selbst nach Ablauf der Patentlaufzeit (Art. 123 (3) JPatG) eingeleitet werden. Der Inhaber eines eingetragenen Rechts am Patent wird hiervon benachrichtigt (Art. 123(4) JPatG). Ein Nichtigkeitsverfahren kann somit bereits innerhalb der Einspruchsfrist bzw. während eines laufenden Einspruchsverfahrens eingeleitet werden. Bei gleichzeitiger Anhängigkeit wird dem Nichtigkeitsverfahren der Vorrang eingeräumt. 802

Der Antrag auf Nichtigerklärung des Patentbesitzes – für bestimmte oder sämtliche Patentansprüche – kann bis zur Rechtskraft einer Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag zurückgenommen werden (Art. 155 (1)(3) JPatG). Nach der Stellungnahme des Patentinhabers auf den Nichtigkeitsantrag gemäss Art. 134 (1) JPatG ist zur Zurücknahme allerdings das Einverständnis des Patentinhabers notwendig (Art. 155 (2) JPatG). 803

b) Identität des Antragstellers; Beitretende

Jede Person mit einem begründeten Interesse an der Nichtigerklärung des Patentbesitzes ist zur Antragstellung befugt.³⁰³ Ein rechtliches Interesse besteht unter anderem für den Beklagten in einem Patentverletzungsprozess, den Verwarnten, den Benutzer der patentierten Erfindung und denjenigen, der die patentierte Erfindung benutzen möchte, sowie den Lizenznehmer. Dagegen sind ein Strohmann und ein Lizenznehmer, der sich einer Nichtangriffsabrede unterworfen hat, wegen fehlenden rechtlichen Interesses nicht antragsbefugt. Das Interesse ist nur auf Aufforderung durch den Patentinhaber nachzuweisen. Dieses Erfordernis erschwert dem Antragsteller im Vergleich zum Einspruchsverfahren die Wahrung der Anonymität. Ein solches Interesse liegt bei dem 804

302 »Chromsäure-Bleipigmente«, Obergericht Tokyo, 8.2.1995; vgl. GRUR Int. 1997, 263.

303 Obergericht Tokyo, 25.2.1970, Fall Nr. 1969 (Gyo-Ke) 81.

Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme nur bei einer Person vor, die das Recht zum Erhalt des Patentbesitzes hat (Art. 123 (2) JPatG).

- 805 Seit der Wiedereinführung des Einspruchsverfahrens muss derjenige, welcher ein Nichtigkeitsverfahren vor dem JPA anstrengen möchte, wieder ein berechtigtes Interesse daran darlegen können (vgl. Art. 123 (2) PatG). In einer Entscheidung des IP-Obergerichts vom 23.10.2017 ging es um die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ein solches Interesse behauptet werden kann.³⁰⁴ Das JPA hatte entschieden, dass der Nichtigkeitsantrag gegen ein Patent betreffend »Wegwindeln vom Shorts-Typ« unter Art. 135 JPatG zurückzuweisen war, weil der Antragsteller wegen fehlenden Interesses nicht dazu berechtigt war. Das JPA hatte umfassende Aktivitäten des Antragstellers verlangt, die erst ein ausreichendes Interesse belegen würden (Anfertigung einer Produktprobe, Einreichung einer Patentanmeldung, Ausarbeitung von Materialien für Vorführungen bei existierenden Papierwindelherstellern und Antworten auf deren Anfragen, Einrichtung einer Website). Das IP-Obergericht hob die Entscheidung des JPA jedoch auf, da es ein ausreichendes Interesse des Antragstellers sah. Dieser plante, seine Erfindung durch Lizenzieren oder Outsourcen der Produktion in der Zukunft durchzuführen (zu kommerzialisieren). Dabei musste er erwägen, dass es notwendig ist, vorab die Möglichkeit einer Patentverletzung durch seine Produkte zu beseitigen. Wenn er nämlich ein Unternehmen sucht, welches eine ausgelagerte Produktion übernehmen würde, wäre das potenzielle Partnerunternehmen aus Angst vor der Verletzung des Patentbesitzes möglicherweise nicht bereit, mit dem Antragsteller zu verhandeln. Wäre der Antragsteller gezwungen, die vom JPA geforderten Maßnahmen zu ergreifen, könnte er nicht sofort ein Nichtigkeitsverfahren anstrengen, sondern müsste erst die Einführung von Ausrüstung zur Herstellung vorbereiten. Es sei unvernünftig, einen Antragsteller, der ein wirtschaftliches Risiko vermeiden möchte, hinsichtlich der Einreichung eines Nichtigkeitsantrages dermaßen einzuschränken und diesen erst dann zuzulassen, wenn der Antragsteller ein solches Risiko trägt. Das IP-Obergericht bemerkte zudem, dass der Patentinhaber argumentiert, dass sein Patent nichts mit der Erfindung des Antragstellers zu tun habe und es Alternativen gebe. Zwar sei es nicht möglich, allein mit der Erfindung des Antragstellers Windeln herzustellen. Allerdings wäre der Antragsteller durch das Patent in seinen Möglichkeiten beschränkt, weil er die Benutzung der patentierten Erfindung vermeiden müsste.
- 806 Das rechtliche Interesse an einem Nichtigkeitsverfahren war auch Gegenstand einer Entscheidung des IP-Obergerichts in der Zusammensetzung als Großer Senat vom 13.4.2018.³⁰⁵ Das -IP-Obergericht senkte nochmals die Hürde für das Vorliegen eines erforderlichen Interesses:
- »Solange es nur die geringste Möglichkeit dafür gibt, dass ein Patentverletzungsthema behauptet werden könnte, hat eine Person, die möglicherweise in ein solches Problem verwickelt werden kann, offensichtlich ein privates vermögenswertes Interesse an der Nichtigerklärung des Patentbesitzes sowie daran, einen Antrag auf Nichtigerklärung des Patentbesitzes zu stellen. Um darzulegen, dass kein rechtliches Interesse mehr besteht, ist erforderlich, dass das Patentrecht abgelaufen ist und es den speziellen Umstand gibt, dass die Möglichkeit, dass der Kläger einem Anspruch auf Schadenersatz und die Rückgabe ungerechtfertigter Bereicherung ausgesetzt wird, oder strafrechtlich belangt wird, vollkommen ausgelöscht ist.«
- 807 Ein Wechsel in der Stellung des Antragstellers ist bei Übertragung des Geschäfts möglich.³⁰⁶
- 808 Jeder am Ausgang des Patentnichtigkeitsverfahrens interessierte Dritte kann dem Verfahren auf S. des Patentinhabers oder Antragstellers beitreten (Nebenintervention, vgl. Art. 148 JPatG). Der Beitretende (Nebenintervenient) kann das Verfahren weiterführen, selbst wenn der ursprüngliche Antragsteller seinen Antrag zurückgezogen hat (Art. 148 (2) JPatG). Der den Beitritt wünschende Dritte muss dies beim Vorsitzenden *shimpan*-Prüfer beantragen (Art. 149 (1) JPatG). Wenn ein schriftlicher Antrag auf Beitritt eingereicht ist, entscheidet die *shimpan*-Abteilung, nachdem den anderen Parteien eine Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben worden war (Art. 149 (2) JPatG) in

304 IP-Obergericht, 23.10.2017, Fall Nr. 2016 (Gyo-Ke) 10185.

305 IP-Obergericht, 13.4.2018, Fall Nr. 2016 (Gyo-Ke) 10182, 10184.

306 Obergericht Tokyo, 25.2.1970, Fall Nr. 1969 (Gyo-Ke) 81.

einer mit Gründen versehenen Entscheidung über die Gewährung des Beitritts (Art. 149 (3), (4) JPatG). Gegen eine Ablehnung des Beitritts gibt es keine Beschwerde (Art. 149 (5) JPatG). Liegt bei einem Nebenintervenienten ein Grund zur Unterbrechung oder Aussetzung des Verfahrens vor, wirkt diese Unterbrechung oder Aussetzung auch gegen die anderen Parteien (Art. 148 (5) JPatG).

c) Nichtigkeitsgründe

Die Nichtigkeitsklärung kann bei Vorliegen eines der in Art. 123 (1) JPatG aufgeführten Nichtigkeitsgründe beantragt werden. Die Gründe für die Behauptung der Nichtigkeit eines Patentbesitzes umfassen sämtliche Gründe, die auch im Einspruchsverfahren und bei der Bereitstellung von patentrelevanten Informationen durch einen Dritten angeführt werden können. Alternativ oder zusätzlich kann der die Nichtigkeitsklärung Beantragende z.B. anführen, dass der angegebene Erfinder nicht der wahre Erfinder ist oder der in der Anmeldung angegebene Anmelder nicht zur Anmeldung berechtigt war. Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 123 (1)(i)–(viii) JPatG sind im Einzelnen:

- (i) wenn das Patent auf eine geänderte Patentanmeldung (ausgenommen eine in ausländischer Sprache eingereichte Anmeldung) erteilt worden ist, und die Änderung nicht den Erfordernissen von Art. 17-2 (3) entspricht;
- (ii) wenn das Patent unter Verletzung der Vorschriften der Art. 25, 29, 29-2, 32, 38 oder 39 (1) bis (4) JPatG erteilt worden ist:
Keine Erfindung (Art. 29 (1) JPatG);
Mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 29 (1) JPatG);
Mangelnde Neuheit (Art. 29 (1), Art. 29-2 JPatG);
Mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 29 (2) JPatG);
Verstoß gegen die guten Sitten (Art. 32 JPatG);
Gesundheitsschädliche Erfindung (Art. 32 JPatG);
Keine gemeinschaftliche Anmeldung bei gemeinschaftlichem Recht auf Patenterteilung (Art. 38 JPatG) (für den Fall, dass das Patent entgegen der Vorschrift von Art. 38 JPatG erteilt worden ist, gilt eine Ausnahme, falls die Übertragung des Patentrechts auf einen Antrag unter Art. 74 (1) JPatG hin eingetragen worden ist); Verstoß gegen das Erstanmelderprinzip (Art. 39 (1)–(4) JPatG);
- (iii) wenn das Patent unter Verletzung eines völkerrechtlichen Vertrages erteilt worden ist;
- (iv) wenn das Patent auf eine Patentanmeldung erteilt worden ist, die nicht die Erfordernisse von Art. 36 (4)(i) oder (6) (ausgenommen Abschnitt (iv)) JPatG erfüllt:
 - Fehlende Ausführbarkeit (Art. 36 (4)(i) JPatG);
 - Kein deutlicher, kein knapper und/oder kein von der Beschreibung gestützter Patentanspruch (Art. 36 (6) JPatG);
- (v) wenn die Merkmale, die in der dem Patentantrag für eine Anmeldung mit fremdsprachigen Unterlagen beigefügten Beschreibung oder den Zeichnungen offenbart sind, über den Umfang der in den fremdsprachigen Unterlagen offenbarten Merkmale hinausgehen;
- (vi) wenn das Patent auf eine Patentanmeldung einer Person erteilt worden ist, die kein Recht auf Erteilung des Patents für die betreffende Erfindung hat (Widerrechtliche Entnahme) (ausgenommen die Übertragung des Patentrechts ist auf einen Antrag unter Art. 74 (1) JPatG hin eingetragen worden);
- (vii) wenn nach der Patenterteilung der Patentinhaber nicht mehr in der Lage ist, das Patent nach Maßgabe der Vorschriften des Art. 25 JPatG auszuüben oder das Patent nachträglich gegen einen völkerrechtlichen Vertrag verstößt;
- (viii) wenn die Berichtigung der dem Antrag auf Patenterteilung beigefügten Patentbeschreibung, Patentansprüche oder der Zeichnungen unter Verletzung der Bestimmungen in Art. 126 (1), Art. 126 (5)–(7) (einschließlich seiner Anwendung unter Art. 120-5 (9) oder Art. 134-2 (9)), der Bedingung unter Art. 120-5 (2) JPatG oder der Bedingung unter Art. 134-2 (1) JPatG vorgenommen worden ist.

Die Nichtigkeitsgründe von Art. 123 (1)(i), (v) und (viii) JPatG betreffen somit Fälle unzulässiger Erweiterung der Patentanmeldung. 810

- 811 Das Nichtigkeitsverfahren war bis zur Einführung der Möglichkeit eines Antrages auf Übertragung gemäß Art. 74 (1) JPatG für den wahren Berechtigten (z.B. den tatsächlichen Erfinder) die einzige Abhilfemöglichkeit unter dem JPatG, gegen einen unberechtigten Anmelder (»widerrechtliche Entnahme«³⁰⁷). Hierbei konnte allerdings nur das Patent vernichtet werden. Dem wahren Berechtigten blieb nur die Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung mit dem unberechtigten Anmelder oder einer zivilrechtlichen Klage auf Übertragung der Patentanmeldung bzw. des Patentes.^{308, 309}
- 812 Zur Interpretation von Art. 123 (1)(vi) JPatG entschied der OGH, dass selbst das einem Berechtigten erteilte Patent gelöscht werden könne.³¹⁰ Im zugrundeliegenden Fall wurde ein Gebrauchsmuster gelöscht, weil eine Miterfinderin in der Gebrauchsmusteranmeldung nicht als Erfinder benannt worden war.
- 813 Im Patentnichtigkeitsverfahren hat der Patentinhaber grundsätzlich nachzuweisen, dass er die Patentanmeldung als ordnungsgemäßer Rechtsnachfolger vom Inhaber des Rechts auf die Erfindung (Erfinder oder sein Rechtsnachfolger) erlangt hat.³¹¹ Die Beweismittel, welche der Patentinhaber vorlegen muss, hängen von den konkreten Fakten ab, welche darauf hindeuten, dass die Anmeldung widerrechtlich angeeignet wurde, und dem Ausmass und dem Inhalt der Beweismittel, welche der Kläger im Nichtigkeitsverfahren vorgebracht hat.³¹² Falls der Kläger nicht auf konkrete Fakten hinweist, die eine widerrechtliche Aneignung nahelegen, und keine Beweismittel vorliegt, ist die Nachweispflicht des Patentinhabers leicht zu erfüllen. Wenn aber der Kläger auf konkrete Fakten hinweist und Beweismittel vorliegt, muss der Patentinhaber schlüssig eine solche Behauptung widerlegen.

d) Nichtigkeit der Registrierung einer Laufzeitverlängerung

- 814 Ein Verfahren auf Rechtsunwirksamkeit der Eintragung einer Schutzdauerverlängerung kann gemäß Art. 125-2 JPatG auf Antrag eingeleitet werden, auch nach Ablauf der verlängerten Schutzdauer.³¹³ Der Inhaber eines eingetragenen Rechts am Patent wird hiervon benachrichtigt.

307 Christopher Heath »Erfinderrecht und widerrechtliche Entnahme«, in »Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums«, Festgabe von Freunden und Mitarbeitern für Friedrich-Karl Beier zum 70. Geburtstag, Hrsg. Joseph Straus, S. 55–72.

308 »Arai Machinery Corporation v. Kajiwara Kogyo Co., Ltd.«, IP-Obergericht, 30.7.2007, Fall Nr. 2006 (Gyo-Ke) 10048; vgl. AIPPI Journal, Vol. 32, Nr. 6, November 2007, S. 351–353.

309 OGH, 12.6.2003, IIC, Vol. 34 (2004) 671 – Übertragung eines Anteils.

310 OGH, 16.2.1993, Hanrei Times Nr. 816, 199, Hanrei Jihô Nr. 1456, 150.

311 »Kabushiki Kaisha Daiichi Amenity v. Yugen Kaisha Alfa Green«, IP-Obergericht, 19.1.2006, Fall Nr. 2005 (Ne) 10193; vgl. AIPPI Journal, Vol. 31, Nr. 6, November 2006, S. 291–292.

312 IP-Obergericht, 29.6.2009, Fall Nr. 2008 (Gyo-Ke) 10427; vgl. IIC, Vol. 42 (2011) 76. Der Kläger verwies auf eigene unveröffentlichte ähnliche Patentanmeldungen von ihm sowie auf das erforderliche Ausmass an finanziellen Mitteln, technischer Ausstattung, Wissen und Erfahrung, über welche der Patentinhaber aber nicht verfügt habe.

313 Art. 125-2 JPatG:

(1) Ein Verfahren auf Rechtsunwirksamkeitserklärung der Eintragung der Verlängerung der Schutzdauer eines Patentrechts kann dann beantragt werden, wenn die Eintragung unter eine der folgenden Ziffern fällt:

(i) die Eintragung der Verlängerung erfolgte in Bezug auf eine Anmeldung, für welche die Erlangung der Verfügung entsprechend der Kabinettsverordnung nach Art. 67 (2) als nicht notwendig für die Ausübung der patentierten Erfindung galt;

(ii) die Eintragung der Verlängerung erfolgte in Bezug auf eine Anmeldung, für die weder der Patentinhaber noch der ausschließliche Lizenznehmer oder der eingetragene nicht ausschließliche Lizenznehmer an dem Patent eine Verfügung entsprechend der Kabinettsverordnung nach Art. 67 (2) erhalten hatte;

(iii) die Dauer der Verlängerung durch die Eintragung der Verlängerung war länger als der Zeitraum, in dem die patentierte Erfindung nicht ausgeübt werden konnte;

(iv) die Eintragung der Verlängerung erfolgte aufgrund eines Antrages eines Dritten, der nicht der Patentinhaber war;