

**Die erfinderrechtliche Vindikation in Japan –
Rechtliche Abhilfemöglichkeiten des wahren Berechtigten
bei widerrechtlicher Patententnahme**

Tetsuya Obuchi

- A. Einleitung
- B. Das gegenwärtige System
 - I. Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Patentamt
 - II. Schadensersatzanspruch
 - III. Erneute Patentanmeldung unter Ausnutzung der Neuheitsschonfrist
 - IV. Änderung des Anmeldertitels/Übertragung des Patentrechts
- C. Bindungswirkung des Patenterteilungsakts
- D. Abhilfemöglichkeiten des wahren Berechtigten
 - I. Rechtliche Grundlagen
 - II. Offene Fragen
 - III. Ergebnis
 - IV. Schutz von Rechten Dritter
 - V. Rechtszuordnung nach Patenterteilung nach der Reform des Jahres 2011
 - VI. Lehre des objektiven Offenbarungsbeitrags, Ablehnung des Prinzips,
dass Abhilfe nur zu gewähren ist, wenn der Berechtigte auch Anmelder ist
- E. Einwand der widerrechtlichen Entnahme
- F. Widerrechtliche Teilentnahme und Nichtigkeitsklärung des Patents
- G. Zusammenfassung
- H. Schluss

A. EINLEITUNG

Bei der widerrechtlichen Patententnahme¹ handelt es sich um eine Patentanmeldung durch eine Person ohne Recht auf das Patent². Das japanische Recht stellt, anders als das

1 In der vorliegenden Abhandlung wird der Begriff der widerrechtlichen Patententnahme, soweit nicht anders angegeben, im engeren Sinne verwendet (vollständige widerrechtliche Entnahme) und betrifft keine Verletzungen des Art. 38 japPatG. Auf widerrechtliche Teilentnahme (widerrechtliche Entnahme eines Anteils) bzw. Verletzungen des Art. 38 japPatG wird unter F. eingegangen.

2 Es handelt sich dabei um eine Person, die weder der Erfinder noch sein Rechtsnachfolger ist (wobei auch der Erfinder ein Nichtberechtigter sein kann, sofern er sein Recht auf das Patent z.B. auf seinen Arbeitgeber übertragen hat). Dieser Punkt war im Patentgesetz vor der Änderung im Jahr 2011 nicht geregelt (zu Art. 49 Nr. 7 japPatG aF siehe Fn. 7 unten; zu Art. 123 Abs. 1 Nr. 6 japPatG aF s. Fn. 9 u.), wurde jedoch durch die Gesetzesänderung (Gesetz Nr. 63/2011, dort in Art. 49 Nr. 7 japPatG nF, Art. 123 Abs. 1 Nr. 6 japPatG nF: „kein Recht auf das Patent hat“), klargestellt.

deutsche Recht, nicht auf den Erfindungsbesitz ab, sondern fragt danach, ob es sich um eine Anmeldung durch eine Person handelt, die ein Recht auf das Patent hat. In der vorliegenden Abhandlung ist mit dem Begriff „Patentrecht“ das Recht auf das Patent gemeint, wobei „Patent“ und „Patentrecht“ synonym verwendet werden.

Das Erfinderrecht fällt dem Erfinder nach Fertigstellung der Erfindung zu. Das Recht auf das Patent gilt als Vermögensrecht; das Recht auf die Erfinderehre (Recht auf Erfindernennung) gilt als Persönlichkeitsrecht. Die vorliegende Abhandlung befasst sich ausschließlich mit dem Recht auf das Patent. Während das Patentrecht erst nach der Patenterteilung als Verwaltungsakt entsteht, besteht für das Recht auf das Patent kein amtlicher Handlungsbedarf. Es ergibt sich durch die Tatsache der erfinderischen Tätigkeit. Wie an späterer Stelle beschrieben, bestehen zwar unterschiedliche Ansichten darüber, wem das Patentrecht nach Erteilung zusteht, doch es ist unbestritten, dass das Recht auf das Patent originär (zeitgleich mit der Erfindung) dem Erfinder zufällt. Die Frage, ob das Recht auf das Patent nach Erteilung des Patents erlischt, wird unter D.II.2. erörtert (im Falle einer widerrechtlichen Patententnahme erlischt es selbstverständlich nicht). Nach der herrschenden Meinung ist das Recht auf das Patent sowohl öffentlich-rechtlicher als auch privatrechtlicher Natur. Der Anspruch auf Patenterteilung ist öffentliches Recht, darf aber nach einer Ansicht nicht als von dem Recht auf das Patent getrennt verstanden werden³. Meiner Ansicht nach ist das Recht auf das Patent als materielles Recht strikt von dem Anmeldertitel, d.h. der Position des Anmelders im Verwaltungsverfahren, zu trennen.

Bei der widerrechtlichen Patententnahme handelt es sich um eine Frage der Rechtszuordnung, nicht der Rechtsbeständigkeit des Patents. Das eigentliche Abhilfemittel bei einer widerrechtlichen Entnahme ist der Anspruch auf Vindikation (Übertragung), während die Nichtigkeit des Patents oder die Zurückweisung der Anmeldung lediglich zusätzliche Abhilfemittel darstellen⁴. Selbst wenn es sich gleichermaßen um Nichtigkeitsgründe handelt, unterscheiden sich der subjektive (dem privaten Interesse dienende) Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme (einschließlich (i) der vollständigen widerrechtlichen Entnahme und (ii) der Teilentnahme bei gemeinsamen Anmeldungen

Die Übertragung des Rechts auf das Patent erfolgt nach japanischem Recht vor der Anmeldung durch einfache Vereinbarung zwischen den Parteien (Notwendigkeit der Anmeldung für die Wirksamkeit gegenüber Dritten, Art. 34 Abs. 1 japPatG), während nach der Anmeldung, mit Ausnahme der Fälle einer Gesamtrechtsnachfolge, wie z. B. im Rahmen einer Erbschaft, eine Mitteilung an den Präsidenten des Patentamts erforderlich ist (Art. 34 Abs. 4 japPatG). Vgl. N. NAKAYAMA, *Tokkyo-hō* (Patentrecht) (2010) 157 (im Folgenden: „Nakayama, *Tokkyo-hō*“).

3 Nakayama, *Tokkyo-hō*, 152.

4 T. OBUCHI, *Tokkyo shobun/tokkyo ken to tokkyo mukō no honshitsu ni kansuru kiso riron* (Grundlegende Theorie zur Patenterteilung, zum Recht aus dem Patent und zur Patentnichtigkeit) in: *Jahresschrift der Japan Association of Industrial Property Law* Nr. 35 (2011) 110, 122.

(Art. 38 japPatG)) und andere objektive (dem öffentlichen Interesse dienende) Nichtigkeitsgründe ihrem Wesen nach grundlegend voneinander und sind daher nicht miteinander zu verwechseln.

Mit der Einführung eines Vindikationsanspruchs auch nach Patenterteilung im Falle einer widerrechtlichen Entnahme durch das Gesetz Nr. 63/2011 ist ein wichtiger Fortschritt erzielt worden, insbesondere für die Fälle der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten (siehe B.I. unten). In zwei Punkten ist die Änderung von 2011 jedoch aus Zeitmangel und anderen Gründen nicht weit genug gegangen, und es besteht somit weiterer Änderungsbedarf. Nicht zufriedenstellend geregelt ist beispielsweise die widerrechtliche Teilentnahme. Die widerrechtliche Teilentnahme sollte ausschließlich einen Vindikations- und keinen Nichtigkeitsgrund bilden (siehe F., E. (3) unten), doch sie stellt weiterhin einen Nichtigkeitsgrund dar. Der Einwand der widerrechtlichen Entnahme wird nicht als Einwand per se betrachtet, sondern er muss als Nichtigkeitseinwand vorgebracht werden. Die Erwartungen an kommende Änderungen sind somit hoch.

Überprüfungen durch die Forschungsgruppe Patentwesen, eingesetzt durch den Präsidenten des Patentamts, und die Forschungsgruppe der AIPPI zur widerrechtlichen Entnahme (im Auftrag des Patentamts, s.u. Fn. 5) führten zu der Diskussion dieses Themas im Unterausschuss für Patentwesen des Komitees für Geistiges Eigentum des Industriestrukturrates der japanischen Regierung. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Abschlussberichts des Unterausschusses⁵ legte die Regierung einen Änderungsentwurf vor, der im Jahr 2011 vom Parlament verabschiedet wurde. Der Verfasser nahm sowohl an der Forschungsgruppe Patentwesen des japanischen Patentamts als auch an der Forschungsgruppe zur widerrechtlichen Entnahme der AIPPI teil und durfte zudem den Unterausschuss für Patentwesen leiten. Die in der vorliegenden Abhandlung geäußerten Ansichten sind als persönliche Meinung des Autors zu verstehen.

5 Abschlussbericht des Unterausschusses für Patentwesen der Untergruppe für Maßnahmen im geistigen Eigentum des Beratungsrates für Industriestruktur, *Tokkyo seido ni kansuru hōseiteki na kadai ni tsuite* (Februar 2011); <http://www.meti.go.jp/press/20110201002/20110201002-2.pdf>

B. DAS GEGENWÄRTIGE SYSTEM

Die nachfolgenden Ausführungen geben zunächst einen Überblick über die Regelungen des japanischen Patentrechtssystems in der Fassung vor der Gesetzesänderung von 2011 für Anmeldungen mit widerrechtlicher Entnahme, d.h. Anmeldungen durch einen Nichtberechtigten. Dabei wird auch auf Unterschiede zum deutschen Recht eingegangen⁶.

Wie erwähnt, wird die Patentanmeldung eines Nichtberechtigten, d.h. eines Anmelders ohne ein Recht auf das Patent, als Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme bezeichnet, die aus diesem Grund zurückgewiesen werden kann (Art. 49 Nr. 7 japPatG⁷).

Die folgenden zwei Fallgruppen gelten als Anmeldungen mit widerrechtlicher Entnahme:

- (1) Anmeldungen, die originär durch eine sachlich nicht berechnigte Person (Entnehmer) eingereicht werden (Typus I: Anmeldung durch einen Nichtberechtigten) und
- (2) Anmeldungen, die zunächst durch den Berechnigten eingereicht werden, deren Titel jedoch durch eine nicht berechnigte Person mittels Fälschung von Abtretungsurkunden oder dergleichen geändert werden (Typus II: Anmeldung originär durch den Berechnigten).

Steht ein Recht auf das Patent mehreren Personen gemeinschaftlich zu, gilt eine auch Anmeldung durch eine dieser Person ohne Zustimmung der anderen als Patentanmeldungen mit Zurückweisungsgrund, da Mitinhaber eine Patentanmeldung nur gemeinsam einreichen dürfen (Artt. 38, 49 Nr. 2 japPatG⁸).

Nach den bisherigen Vorschriften des japanischen Patentgesetzes in der Fassung vor der Reform von 2011 standen dem Berechnigten in Fällen der widerrechtlichen Entnahme oder der Verletzung des Art. 38 japPatG die im folgenden beschriebenen Rechtsmittel zur Verfügung.

6 Zum deutschen Recht in japanischer Sprache: *Tokkyo o ukeru kenri o yūsuru mono no teki-setsuna kenri no hogo no arikata ni kansuru chōsa kenkyū hōkokusho* (Untersuchungsbericht zum angemessenen Schutz des Rechts auf das Patent), AIPPI Japan (März 2010) 37 ff. (s. den von *Felix Einsel* verfassten Teil des Berichts).

7 Art. 49 japPatG: „Der Prüfer weist die Anmeldung durch Beschluss zurück, wenn sie eine der nachfolgenden Ziffern nicht erfüllt: (...) (ii) die in der Patentanmeldung beanspruchte Erfindung ist nach Art. (...) 38 (...) nicht patentfähig; (vii) der Patentanmelder ist weder der Erfinder noch der Rechtsnachfolger für das Recht auf Erteilung eines Patentes für die betreffende Erfindung.“ (Gesetzestext vor der Änderung von 2011)

Übersetzung aus: Bl. für PMZ, 2008, 229-249, 313-329. Dies gilt auch für die folgenden Übersetzungen.

8 Art. 38 japPatG: „Steht das Recht auf Erteilung eines Patents mehreren zu, so können die Mitinhaber die Erteilung eines Patents nur gemeinsam beantragen.“

I. EINLEITUNG EINES NICHTIGKEITSVERFAHRENS VOR DEM PATENTAMT

Der Berechtigte konnte in Bezug auf ein Patent, das aufgrund einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme oder einer Verletzung des Art. 38 japPatG erteilt worden ist und daher mit einem Nichtigkeitsgrund behaftet ist (Art. 123 Abs. 1 Nr. 2 japPatG [Verletzung des Art. 38 japPatG], Art. 123 Abs. 1 Nr. 6 japPatG [Widerrechtliche Entnahme]⁹), ein Nichtigkeitsverfahren einleiten. Mit diesem Rechtsmittel wird allerdings das Patent für nichtig erklärt, was zwar die Verwertungsfreiheit, nicht aber die Übertragung des Patents auf den Berechtigten ermöglicht. Sowohl bei einer Zurückweisung der Anmeldung als auch bei einer Nichtigkeitserklärung ist eine Vindikation des Patentrechts nicht möglich, so dass ein Spannungsverhältnis zwischen Nichtigkeits- bzw. Zurückweisungs-erklärung und Vindikationsklage entsteht. Die widerrechtliche Entnahme und die Verletzung des Art. 38 japPatG stellen auch Zurückweisungsgründe dar. Für die Abhilfegründe des wahren Berechtigten im Falle der Zurückweisung gelten die obigen Ausführungen entsprechend¹⁰.

In Japan besteht neben der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Japanischem Patentamt (JPA) – die Entscheidungen in diesem Verfahren sind rückwirkend und gelten erga omnes –, aufgrund des im Jahre 2004 neu hinzugefügten Art. 104-3 japPatG¹¹ (Gesetz Nr. 120/2004) die weitere Möglichkeit, im Rahmen einer Verletzungsklage vor den ordentlichen Gerichten einen Nichtigkeitseinwand zu erheben, der auch die widerrechtliche Entnahme beinhaltet (bzw. diese nicht ausdrücklich ausschließt, siehe E. (3)

9 Art. 123 japPatG: „Fällt ein Patent unter eine der Vorschriften der nachstehenden Ziffern, so kann ein Patentnichtigkeitsverfahren auf Nichtigkeitsklärung des Patents beantragt werden. (...) (ii) das Patent wurde unter Verletzung der Art. (...) 38 (...) erteilt; (...)

(vi) das Patent wurde auf eine Patentanmeldung erteilt, die von einer Person eingereicht worden ist, die weder der Erfinder noch der Rechtsnachfolger in das Recht auf Erteilung eines Patents für die Erfindung ist; (...)" (Gesetzestext vor der Änderung von 2011)

10 Die widerrechtliche Entnahme ist sowohl ein Zurückweisungs-, als auch ein Nichtigkeitsgrund. Anders als im deutschen Recht ist die widerrechtliche Entnahme kein Einspruchsgrund. In Japan ist das Einspruchsverfahren nach Erteilung mit der Änderung des Patentgesetzes von 2003 (Gesetz Nr. 47 von 2003) abgeschafft worden, (wobei der Einspruch nach Erteilung anders als vor Erteilung (bereits durch die Änderung von 1994 aufgehoben) die widerrechtliche Entnahme als Einspruchsgrund ausschloss, Art. 113 japPatG aF).

Der subjektive Zurückweisungs- und Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme und der objektive Zurückweisungs- und Nichtigkeitsgrund der mangelnden Neuheit usw. unterscheiden sich ihrer Natur nach grundlegend voneinander, weisen jedoch dieselbe rechtliche Wirkung (Rechtsfolge) auf. Bei widerrechtlicher Entnahme entsteht entweder kein Patent (vor der Erteilung) oder das Patent ist aufgrund des falschen Rechtsinhabers für nichtig zu erklären (nach der Erteilung). Mit Anerkennung der subjektiv rechtswidrigen Eigentümerschaft als ein objektiver Nichtigkeitsgrund erhält der Berechtigte eine *zusätzliche* Abhilfemöglichkeit.

11 Art. 104^{ter} japPatG: „(1) In einer Klage wegen Verletzung eines Patentrechts (...) darf der Patentinhaber (...) das Recht gegenüber der anderen Partei nicht ausüben, sofern das Patent in einem Nichtigkeitsverfahren für nichtig angesehen wird.“ (Gesetzestext vor der Änderung von 2011).

unten). Seit der Änderung von 2004 ist es damit möglich, nicht nur vor dem Patentamt über eine widerrechtliche Entnahme in einem Nichtigkeitsverfahren oder einem Prüfungsverfahren (in Form eines Nichtigkeitsgrundes oder eines Zurückweisungsgrundes), sondern auch in einem Zivilprozess zu entscheiden. Die bislang in Japan herrschende Vorgehensweise, die widerrechtliche Entnahme im verwaltungsrechtlichen Nichtigkeitsverfahren oder Prüfungsverfahren zu behandeln, hatte sich erheblich vom dem eigentlichen Problem der widerrechtlichen Entnahme, d.h. der fehlerhaften Rechtszuordnung, entfernt.

Im deutschen Recht ist sowohl die Vindikation als auch der Einwand der widerrechtlichen Entnahme in Patentverletzungsprozessen seit jeher allgemein anerkannt, obwohl der Nichtigkeitseinwand im Zivilprozess nicht geprüft wird (die Nichtigkeit ist der strengen Ausschließlichkeit des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht überlassen), wobei die widerrechtliche Entnahme im deutschen Recht zwar einen Nichtigkeitsgrund, nicht aber einen Zurückweisungsgrund darstellt.

Wir sehen also, dass das eigentliche Abhilfemittel bei einer widerrechtlichen Entnahme die Vindikation ist, während es sich bei der Zurückweisung im Prüfungsverfahren, das ein Verwaltungsverfahren ist, oder einer Nichtigkeitserklärung im Wege eines Nichtigkeitsverfahrens, das ebenfalls ein Verwaltungsverfahren ist, lediglich um zusätzliche Abhilfemittel in Ausnahmefällen handelt, in denen die Verwertungsfreiheit im Vordergrund steht.

In Deutschland, Frankreich und Großbritannien ist der Vindikationsanspruch aufgrund widerrechtlicher Entnahme gesetzlich geregelt, in den USA ist er in der Rechtsprechung anerkannt¹². Das eigentliche Abhilfemittel, die Rechtsvindikation, ist somit in den wichtigsten Industrieländern vorhanden. Was die weiteren Abhilfemittel betrifft, so sieht das deutsche Recht keine Zurückweisung wegen widerrechtlicher Entnahme vor, und in Frankreich stellt die widerrechtliche Entnahme weder einen Zurückweisungsgrund noch einen Nichtigkeitsgrund dar. Damit werden Rechtsmittel abgelehnt, die im japanischen Recht bislang als selbstverständlich galten¹³. Im japanischen Recht sind jedoch im Wesentlichen die eigentlich nur zusätzlichen Abhilfemittel der Zurückweisung und der Nichtigkeitsklärung angewendet worden. Die widerrechtliche Entnahme ist als ein Nichtigkeits- bzw. Zurückweisungsgrund verstanden worden und daher hat das eigentliche Abhilfemittel, die Vindikation, bislang nur wenig Beachtung gefunden. Das Pferd wurde sozusagen von hinten aufgezügelt.

Der Unterausschuss für das Patentwesen des Industriestruturrats hat sich letztlich dafür ausgesprochen, die widerrechtliche Entnahme auch weiterhin als einen Nichtigkeits- bzw. Zurückweisungsgrund anzusehen.¹⁴ Die Ansprüche sollten nebeneinander bestehen bleiben. Der Ausschuss wollte damit aber nicht zum Ausdruck bringen, dass, wie nach

12 S. Fn. 77 unten.

13 S. Fn. 85 unten.

14 Siehe Abschlussbericht des Unterausschusses im Patentwesen (Fn. 5) 64.

der bisheriger allgemeinen Auffassung, die widerrechtliche Entnahme in erster Linie als ein Nichtigkeits- bzw. Zurückweisungsgrund zu betrachten sei.

Das Patentgesetz von 1921 sah vor, dass bei der Zurückweisung einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme bzw. bei einer Nichtigkeitsklärung eines Patentes, das auf einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme beruhte, das Datum der Anmeldung des Nichtberechtigten rückwirkend als Datum der Anmeldung durch den Berechtigten galt (System der Rückwirkung zum Anmeldeprioritätsdatum) (Artt. 10, 11 des japPatG von 1921). Es wird hypothetisch angenommen, dass der wahre Berechtigte zum Zeitpunkt der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme angemeldet hat. Das geltende Patentgesetz von 1959 hat dieses System hingegen verworfen. Es werden stattdessen die Interessen Dritter stärker berücksichtigt, die nach der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme unabhängig davon eine inhaltlich identische Erfindung anmelden¹⁵.

15 Zum deutschen Recht siehe C. HEATH (Übersetzung: Tomoko Takii), *Nihon ni okeru hatsu-meisha ken to bōnin*, in: Y. Someno (Hrsg), *Chitekizaisan to kyōsōhō no riron*, (japanische Ausgabe der Festgabe für Prof. Beier zum 70. Geburtstag) (1996) 60 ff. Zum Hintergrund der Gesetzesänderung von 1959: K. TAMAI, *Tokkyo-hō ni okeru hatsumei shashugi*, *Hōgaku Kyōkai Zasshi* Bd. 111, Nr. 11 (1994) 1635 ff.

Das System der rückwirkenden Priorität des Anmeldetags ist vermutlich deshalb abgeschafft worden, weil die Interessen Dritter (C; zu A, B, C siehe B. I. oben), die nach der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme unabhängig davon eine inhaltlich identische Erfindung anmelden, stärker als die des wahren Berechtigten (A) gewichtet worden sind. Diese Ansicht scheint mit der an späterer Stelle zu erörterten Auffassung Yoshidas übereinzustimmen (keine Verbindung zwischen Anmeldung B und Anmeldung A; die Anmeldung durch A selbst ist zwingende Voraussetzung für die zivilrechtliche Abhilfe (Grundsatz der rechtlichen Abhilfe bei widerrechtlicher Entnahme nur soweit der Berechtigte angemeldet hat)). Selbst dann, wenn A die Anmeldung selbst eingereicht hat, wird, wenn Anmeldung C eingereicht wird, eine spätere Priorität der Anmeldung A angenommen. Es hätte dennoch die Möglichkeit bestanden, das System der rückwirkenden Priorität des Anmeldetages beizubehalten (und dieses System nur in den Fällen der Anmeldung C nicht anzuwenden). Man hat sich jedoch gegen einen solchen Mittelweg entschieden. Offensichtlich aufgrund der möglichen Probleme mit der Anmeldung C ist das System der rückwirkenden Priorität des Anmeldetages vollständig verworfen worden.

Wie später unter IV. 2. b) gezeigt wird, werden bei einer Anmeldung durch B, sofern aufgrund des Erfindungsinhalts von A ein objektiver Beitrag zur Offenbarung realisiert wird, die Anmeldungen B und A zu einer Gruppe zusammengefasst und in ihrer Beziehung zu C (auf Grundlage des Erfindungsinhalts von C) als Einheit behandelt, weshalb im Ergebnis die Gruppe B/A gegenüber C Priorität genießt. Der „objektive“ Beitrag zur Offenbarung bezieht sich hier auf den Umstand, dass der Offenbarungsbeitrag in Form des Anmeldungsinhalts, welcher auf dem Inhalt der Erfindung des Berechtigten A beruht, als entscheidend betrachtet wird, während dem subjektiven Aspekt, also wer die Anmeldung eingereicht hat, nur wenig Bedeutung beigemessen wird. Trotz dieser engen Beziehungen zwischen dem Entnehmer B und dem wahren Berechtigten A findet nach Auffassung Yoshidas in unangemessener Weise eine Trennung der Anmeldungen A und B statt, die separat behandelt werden. Es ist festzustellen, dass die Aufhebung des Systems der rückwirkenden Priorität des Anmeldetags im PatG i.d.F. v. 1959 im Hinblick auf die Interessen von C zu einem ungerechten Ergebnis führt.

Das System der rückwirkenden Anmeldungspriorität nach altem Recht konnte mittels der Nichtigkeits- bzw. Zurückweisungserklärung dem Anliegen des Berechtigten dienen, das Patentrecht zu erlangen; im geltenden Recht tritt jedoch bei der Abhilfe die entgegengesetzte Wirkung ein, das heißt der Verlust des Patents. Nach altem Recht war es auch ohne das Institut der Vindikationsklage möglich, das Patentrecht im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens zu erlangen. Da aber im geltenden Recht ein solches Mittel nicht mehr bereitsteht, ist zivilrechtlichen Abhilfe von Nöten.

In der vorliegenden Abhandlung wird der Begriff der Vindikationsklage im weiteren Sinne, d.h. einschließlich der Feststellungsklage vor Patenterteilung (siehe IV. unten), verwendet.

II. SCHADENSERSATZANSPRUCH

Die widerrechtliche Entnahme ist eine unerlaubte Handlung gemäß Art. 709 Zivilgesetz (nachfolgend ZG)¹⁶. Der Berechtigte kann bei widerrechtlicher Entnahme oder Verletzung des Art. 38 japPatG allerdings nur Schadensersatz fordern, die Übertragung des Rechts ist nicht vorgesehen¹⁷.

III. ERNEUTE PATENTANMELDUNG UNTER AUSNUTZUNG DER NEUHEITSSCHONFRIST

Vor der Änderung des Patentgesetzes im Jahr 2011 hatte der wahre Berechtigte die Möglichkeit, das Patentrecht zu erlangen, indem er innerhalb der Neuheitsschonfrist von sechs Monaten ab Offenlegung der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme eine

Davon abgesehen hätte die rückwirkende Priorität des Anmeldetags einen erhöhten Aufwand bei der Drittüberwachung zur Folge, weshalb auch bei der jüngsten Änderung von einer Einführung (bzw. Wiederbelebung) dieses Systems abgesehen worden ist (s. Abschlussbericht (Fn. 5) S. 61). Da kein System der rückwirkenden Priorität des Anmeldetags besteht, liegt keine Abhilfe im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens vor, die als Ersatz für einen Vindikationsanspruch hätte dienen können. Ein zivilrechtlicher Vindikationsanspruch ist deshalb notwendig.

Im Übrigen ist für C durch die Einführung der Offenlegung der Anmeldung und des Art. 29^{bis} japPatG im Zuge der Gesetzesänderung von 1970 der Erwerb des Patentrechts wegen des Vorhandenseins der Anmeldung durch B zunehmend schwieriger als nach dem Patentgesetz in der Fassung von 1959. Der Schutz der Interessen von C wird damit weiter eingeschränkt, selbst im Vergleich zur Diskussion um die Festsetzung in dem Gesetz von 1959, die *Yoshida* für wichtig erachtet. Zumindest entbehrt nach der Änderung von 1970 die Ablehnung der Schutzwürdigkeit von A aufgrund der von C, dessen Schutzwürdigkeit jedoch als eher gering zu bewerten ist, mehr noch als bisher jeder Grundlage.

16 Art. 709 ZG: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Recht oder das rechtlich geschützte Interesse eines anderen verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“

17 Auch der Nachweis der Schadenssumme und der Kausalität gelten als schwierig, und eine dem Art. 102 japPatG entsprechende Regelung fehlt.

eigene Anmeldung einreichte (Art. 30 Abs. 2 japPatG)¹⁸. In der Praxis stieß dieses Verfahren allerdings auf Schwierigkeiten, so dass die Berechtigten auf diese Weise praktisch nie das Patent erlangen konnten.

Bislang ist die zivilrechtliche Abhilfe, wie etwa durch die Vindikationsklage, in Japan lediglich als ein ergänzendes Abhilfemittel im Rahmen von Verwaltungsverfahren (s.o. III.) verstanden worden. Da sich aber die widerrechtliche Entnahme von Fragen der Rechtsgültigkeit, d.h. der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit usw. des Patents, unterscheidet und vielmehr eine Frage der Rechtszuordnung ist, stellen zivilrechtliche Abhilfemittel die eigentlichen Abhilfemittel dar. Die Abhilfe in Form der Nichtigkeitserklärung oder Zurückweisung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens stellt hingegen lediglich ein zusätzliches, sekundäres Mittel dar. Die bisherige Diskussion in Japan konzentrierte sich vermutlich deshalb auf die zusätzlichen und ergänzenden Abhilfemittel der Nichtigkeitserklärung und der Zurückweisung, weil die Bedeutung der oben aufgeführten Überlegungen nicht ausreichend erkannt worden ist. Der bislang vorherrschende Lösungsansatz dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass die Diskussion auf falschen Voraussetzungen basierte, insbesondere was die Bindungswirkung der Patenterteilung betraf.

Zur Vermeidung von Mehrfachpatentierungen ist Art. 39 Abs. 6 japPatG mit der Folge gestrichen worden, dass eine Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme den Status einer Voranmeldung erhält¹⁹. Abhilfe kann daher nur noch mit einer Vindikationsklage erreicht werden, da der Weg der Verwaltungsabhilfe durch eine erneute Anmeldung durch den wahren Berechtigten versperrt ist (sofern es nicht zu einer Zurückweisung der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme kommt). Damit ist nun gesetzlich geregelt, dass die zivilrechtliche Abhilfe vorrangig ist und dass die Abhilfen im Verwaltungsverfahren lediglich zusätzliche Rechtsmittel darstellen. Der darin enthaltene neue Lösungsansatz ist angesichts der Tatsache, dass die zivilrechtliche Abhilfe die eigentliche Abhilfe gegen eine widerrechtliche Entnahme darstellt, eine sehr gute Entwicklung.

18 Eine Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme hat nicht den Status einer Voranmeldung (Art. 39 Abs. 6 japPatG aF). Da außerdem die Patentanmeldung des wahren Berechtigten und die Patentanmeldung mit widerrechtlicher Entnahme von demselben Erfinder vorgenommen werden, handelt es sich auch im weiteren Sinne nicht um Stand der Technik (mangelnde Neuheit) (Art. 29^{bis}, Angaben in Klammern, japPatG). Art. 29^{bis} japPatG ähnelt Art. 3 Abs. 2 japPatG, da auch die in Art. 3 Abs. 2 japPatG angeführten „anderen Anmeldungen“ (mit den Kenntnissen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (Abs. 1)) als Stand der Technik gelten. Dieser ist jedoch, anders als im deutschen Recht, nicht anwendbar, wenn der Erfinder der vorliegenden Anmeldung und der Erfinder der früheren Anmeldung ein und dieselbe Person sind oder wenn es sich beim Anmelder um dieselbe Person handelt (s. Stockmair (Übersetzung: Kôichi Yasui) „*Doitsu chiteki shoyûken seido no kaisetsu*“ (1996) 19). Vor der Änderung von 2011 wurde daher die Anmeldung durch den wahren Berechtigten nicht zurückgewiesen, wenn zuvor eine Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme eingereicht worden war. Mit der Änderung von 2011 fiel jedoch Art. 39 Abs. 6 japPatG weg, und es muss nun beachtet werden, dass auch eine Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme eine Voranmeldung darstellt.

19 S. Bericht (Fn. 5) 65-66.

IV. ÄNDERUNG DES ANMELDERTITELS/ÜBERTRAGUNG DES PATENTRECHTS

1. *Ständige Rechtsprechung*

Hinsichtlich der Übertragung des Patentrechts enthielt das Patentgesetz in seiner bisherigen Fassung keine ausdrückliche Regelungen²⁰. Nach ständiger Rechtsprechung stehen dem wahren Berechtigten dafür folgende Instrumente zur Verfügung:

a) *Änderung des Anmeldertitels vor der Patenterteilung*

Erlangt der wahre Berechtigte während der Anhängigkeit des Prüfungsverfahrens des Patentamts und damit noch vor Patenterteilung²¹ ein rechtskräftiges Urteil, in dem festgestellt wird, dass er der wahre Berechtigte an dem Patent (oder eines Teiles daran) ist, kann er durch einfachen Antrag beim Präsidenten des Patentamts eine Änderung des Anmeldertitels basierend auf der Verletzung des Art. 38 japPatG erwirken²². Der Antrag ist sowohl bei Anmeldung durch einen Berechtigten als auch bei Anmeldung durch

20 Anders als im deutschen Recht (§ 8 PatG), sah das Gesetz bis zur Änderung in 2011 keinen Anspruch auf Übertragung vor.

21 Das Patent entsteht durch den Patenterteilungsbeschluss des Patentamts mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Patenterteilung (Art. 66 Abs. 1 japPatG). S.T. OBUCHI (Fn. 4) 64-65.

22 DG Tokyo, Urteil v. 5. Juni 1963, Kaminshū Bd. 14, Nr. 6, 1074, Hanrei Taimuzu Nr. 146, 146 (*Automatische kontinuierliche Pulverzuführmaschine*) (Anmeldung durch den Berechtigten) (Fall nach dem PatG v. 1921). Die Klage auf Änderung des Anmeldertitels für ein Gebrauchsmuster vor der Eintragung ist abgewiesen worden, da es ausreichend war, den neuen Titel dem Präsidenten des Patentamts mitzuteilen, eine Zustimmung des bisherigen Rechtsinhabers (Veräußerers) ist hierfür nicht erforderlich. Ebenso wurde eine Klage auf Übertragung eines bereits eingetragenen Gebrauchsmusters abgewiesen, DG Yokohama v. 29. März 1985, Muzaishū Bd. 17, Nr. 1, 116, Hanrei Taimuzu Nr. 561, 172 (Anmeldung durch den Berechtigten). Das Urteil auf Feststellung des Rechts auf das Patent ist allerdings in der Berufungsinstanz aufgehoben worden (OG Tokyo v. 17. Februar 1985, Hanrei Jihō Nr. 1273, 115, was aber nicht bedeutet, dass eine Feststellungsklage nicht zulässig ist); DG Tokyo v. 16. April 1979, Hanrei Taimuzu Nr. 395, 155 (Anmeldung durch einen Nichtberechtigten); DG Tokyo v. 30. Oktober 1985, Hanrei Taimuzu Nr. 576, 88 (Anmeldung durch einen Nichtberechtigten. Eine Person, die der wahre Berechtigte mit der Patentanmeldung beauftragt hatte, hatte die Anmeldung im eigenen Namen eingereicht) (s. Leitfaden zur formalen Prüfung des Patentamts 45.25).

Wird bei einem Antrag auf Titeländerung ein Dokument beigelegt, das die Abtretung des Rechts (auf das Patent) bescheinigt, kann der Erwerber den Antrag, soweit der Anmelder zugestimmt hat, allein einreichen (Art. 5, Art. 12 Abs. 1 Durchführungsrichtlinie zum Patentgesetz). Wird stattdessen ein Feststellungsurteil eingereicht, das zeigt, dass der Erwerber das Recht auf das Patent hat, wird dies vom Patentamt als eine Änderung des Anmeldertitels behandelt, die auch bei einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme der gleichen Handhabung unterliegt, sofern das Patent noch nicht erteilt (eingetragen) worden ist. K. HASEGAWA, *Saikō Saiban-sho hanrei kaisetsu minji hen* (Anmerkungen zu Entscheidungen des obersten Gerichts in Zivilsachen) 2001, 528.

Obwohl nicht ausdrücklich im Gesetz dargelegt, bejaht das Gericht das Rechtsschutzinteresse einer solchen Feststellung aufgrund der oben beschriebenen patentamtlichen Praxis, da sie der Begründung des Feststellungsinteresses dient.

einen Nichtberechtigten zulässig, und es kommt auch nicht darauf an, ob der wahre Berechtigte selbst die Anmeldung eingereicht hat²³.

Die Beschränkung dieses Rechtsmittels auf die Fälle, in denen der wahre Berechtigte die Anmeldung vorgenommen hat, wie später unter D.VI. erörtert, soll im Falle der Abhilfe vor der Erteilung nicht weiter thematisiert werden.

Die rechtliche Grundlage, die in der ständigen Rechtsprechung angewendet wird, ist zwar unklar, doch die Schlussfolgerung ist, wie unten erörtert, meiner Meinung nach begrüßenswert. Soweit die Anmeldung in der Reihenfolge B (Entnehmer), C (Dritter), A (wahrer Berechtigter) erfolgt, ist der maßgebende Zeitpunkt des objektiven Offenbarungsbeitrags der Erfindung von A (siehe D.VI.1. unten) – wenngleich dieser Fall eher selten eintreten dürfte – der Zeitpunkt der Anmeldung durch B. Folglich genießt meiner Ansicht nach die Anmeldung von A gegenüber der Anmeldung C Priorität, da diese gegenüber der Anmeldung B nachrangig ist. Nach der Auffassung *Yoshidas*²⁴ soll der maßgebende Zeitpunkt gemäß Art. 49 Nr. 7 japPatG (widerrechtliche Entnahme), nicht der des Patenterteilungs- oder Zurückweisungsbeschlusses (herrschende Auffassung), sondern der Zeitpunkt der Anmeldung sein. Nach Auffassung *Yoshidas* ist daher im Falle einer durch einen Nichtberechtigten eingereichten Anmeldung ausschließlich dieser Zeitpunkt für die Anmeldung des Patentberechtigten (A) zugrunde zu legen, mit der Folge, dass eine Änderung der Position des Anmelders grundsätzlich nicht möglich ist. Konsequenterweise wäre dann auch die Änderung des Anmeldertitels aufgrund eines Feststellungsurteils abzulehnen.

Nach Auffassung *Yoshidas* soll das zulässige Abhilfemittel für A vor der Patenterteilung eine erneute Anmeldung durch A selbst sein. Diese Ansicht lässt außer Acht, dass die widerrechtliche Entnahme eine Frage der Rechtszuordnung ist. Die Ansicht *Yoshidas* stellt einseitig verwaltungsrechtliche Abhilfen in den Mittelpunkt und lehnt selbst die von der herrschenden Rechtsprechung entwickelte Lösung der Übertragung der Anmeldeposition vor Patenterteilung ab. Ganz offensichtlich ist die Tatsache, dass es sich um eine Frage der Rechtszuordnung handelt, nicht ausreichend verstanden worden. *Yoshida* hat den bislang vorherrschenden und meiner Ansicht nach nicht richtigen Denkansatz konsequent und logisch zu Ende geführt. Seine Ergebnisse zeigen deutlich die Probleme des bisherigen Lösungsansatzes auf.

Die Literatur befasst sich bislang, wie zuvor ausgeführt, lediglich mit dem sekundären Abhilfemittel der Zurückweisung. Die Vindikation als das vorrangige Abhilfemittel

23 Die Änderung des Anmeldertitels erfolgt in der oben genannten Praxis ohne Überprüfung, ob es einen weiteren Anmelder C derselben Erfindung gibt. Siehe AIPPI-Bericht (Fn. 6) 6. Der Vorgang wird zudem nicht von einem Patentprüfer, sondern von einem Beamten bearbeitet, der lediglich für Formalprüfungen zuständig ist. Soll der Anmeldung C die Priorität eingeräumt werden (da A nicht selbst angemeldet hatte), muss geprüft werden, ob die Anmeldung B und C inhaltsgleich sind. Dies kann ohne technischen Sachverstand nicht bewältigt werden. Es ist daher auch aus praktischen Gründen abzulehnen, dass der wahre Berechtigte auch die Anmeldung eingereicht haben muss.

24 S. unten Fn. 31.

darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Es hat sich herausgestellt, dass das Verwaltungsverfahren des Patentamts wie die Prüfung der Berechtigung des Anmelders vor der Erteilung allein nicht ausreichend ist, um dem Berechtigten eine ausreichende Abhilfe im Falle der widerrechtlichen Entnahme zu gewähren.

Das deutsche Recht (§ 8 Satz 1, 2 PatG) sieht sowohl vor als auch nach der Erteilung zivilrechtliche Ansprüche auf Rechtsübertragung vor. Diese Verfahrensweise entspricht dem Wesen der Abhilfe bei widerrechtlicher Entnahme. Das bisherige japanische Recht sah anstelle einer Leistungsklage auf Übertragung des Patenterteilungsanspruchs bzw. der Position des Anmelders, eine Klage auf Feststellung des Rechts auf das Patent vor. Hinsichtlich der Rechtsgrundlage wäre zwar mehr Klarheit wünschenswert, doch die Vorgehensweise der zivilrechtlichen Rechtszuordnung ist richtig.

Zwar lässt sich sagen, dass ein Anspruch auf Übertragung des Rechts auf Erteilung des Patents (und nicht nur auf Feststellung des Rechtsanspruchs) einfacher und klarer wäre, doch die japanische Praxis, in der das Patentamt das Ergebnis des Feststellungsverfahrens in Bezug auf das Recht auf das Patent übernimmt und dem wahren Berechtigten das Patent erteilt, ist eine korrekte Vorgehensweise. Da das Patentamt sich strikt an das Feststellungsurteil hält, ohne nochmals selbst in der Sache zu entscheiden, unterscheidet sich die japanische Vorgehensweise im Grunde lediglich der Form nach von der Leistungsklage auf Übertragung des Anspruchs auf Erteilung des Patents, kommt aber zu demselben Ergebnis. Es wird also die verwaltungsrechtliche Änderung des Anmeldertitels mit einem Feststellungsurteil auf das Recht auf das Patent verknüpft. Der Anmeldertitel betrifft weniger den nominellen Titel d.h. den Namen, sondern die verfahrensrechtliche Position des Anmelders als solche (siehe auch A. oben).

b) Kernpunkte der Änderung von 2011 in Bezug auf die Abhilfe vor der Erteilung

Die Änderung des Patentgesetzes in 2011 betrifft nur die zivilrechtliche Abhilfe nach der Erteilung. Die zivilrechtliche Abhilfe besteht dabei unabhängig davon, ob die Anmeldung durch den Berechtigten oder einen Nichtberechtigten eingereicht wurde. Es wird damit der Grundsatz der Bindungswirkung des erteilten Patents in Bezug auf den eingetragenen Patentinhaber ebenso wie der Grundsatz, dass zivilrechtliche Abhilfe nur zu gewähren ist, wenn der wahre Berechtigte die Anmeldung vorgenommen hat, abgelehnt (siehe unten C., D.VI.). Da mit der Änderung des Patentgesetzes keine Beschränkung auf die Fälle, in denen der wahre Berechtigte Anmelder ist, besteht, wird die zivilrechtliche Abhilfe auch für den Zeitraum vor der Erteilung in Bezug auf Anmeldungen bejaht, die durch einen Nichtberechtigten eingereicht wurden (d.h. die Abhilfe in Form eines Feststellungsprozesses für das Recht auf das Patent wird entsprechend der ständigen Rechtsprechung gebilligt („indossiert“)).

c) *Übertragungsverfahren für den Eintragungstitel nach Patenterteilung*

Der Oberste Gerichtshof (nachfolgend OGH) hat zum geltenden Recht in seiner Entscheidung vom 12. Juni 2001 die Übertragung des Eintragungstitels zugesprochen, wobei der wahre Berechtigte selbst die Anmeldung eingereicht hatte²⁵. Der OGH hat den Übertragungsanspruch vermutlich auf bereicherungsrechtlicher Grundlage (Art. 703 ZG) zugesprochen²⁶ und damit entgegen der herrschenden Ansicht entschieden, welche die Abhilfe nach Erteilung als unzulässig erachtet. Die rechtliche Begründung ist allerdings unklar. Die Erläuterung der rechtlichen Grundlage seiner Entscheidung hat der OGH der späteren Lehre und Rechtsprechung überlassen.

Der Fall, der der OGH-Entscheidung zugrunde lag, war zudem eher einfach gelagert, da weder die Patentansprüche zwischenzeitlich geändert worden waren, noch Dritte, wie Erwerber oder Lizenznehmer eine Rolle spielten. Eine Besonderheit des OGH-Falles bestand allerdings darin, dass es neben dem Entnehmer (B) und dem wahren Berechtigten (A) einen weiteren Miterfinder mit Recht auf das Patent (Z) gab. Weiterhin war vor der Erteilung eine Feststellungsklage erhoben worden, die jedoch aufgrund der erfolgten Erteilung des Patents als unzulässig abgewiesen worden ist. Die Besonderheiten dieses Falles haben sicher zu der stärkeren Befürwortung der zivilrechtlichen Abhilfe geführt, doch auch ohne diese Besonderheiten ist die zivilrechtliche Abhilfe nicht generell abgelehnt worden. Hinsichtlich der Besonderheit eines weiteren Mitberechtigten hätte ein Ablehnen der zivilrechtlichen Abhilfe und ein Verweis auf das Abhilfemittel der Nichtigkeitserklärung dazu geführt, dass nicht nur der von der Entnahme Betroffene (der wahre Berechtigte) (A), sondern auch der Miterfinder (Z), der ebenfalls ein Recht auf das Patent hatte, seinen Anteil verloren hätte (siehe auch die nachfolgende Erörterung der Problematik des Nichtigkeitsgrundes bei widerrechtlicher Teilentnahme unter F.).

Das Distriktgericht (nachfolgend DG) Tokyo hat hingegen am 17. Juli 2002 einen Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels zurückgewiesen („BH-Fall“). Begründet wurde dies damit, dass die Entscheidung des OGH vom 12. Juni 2001 nicht auf diesen Fall anzuwenden sei, da die Anmeldung nicht durch den wahren Berechtigten erfolgt ist²⁷. Offenbar geht das DG Tokyo von dem Grundsatz der Bindungswirkung der

25 OGH v. 12. Juni 2001, Saikō Saiban-sho Minji Hanreishū Bd. 55 Nr. 4 S. 793 („*Vorrichtung zum Behandlung von Küchenabfällen*“). In dem Fall, in dem sich ein Nichtberechtigter nach Anmeldung durch einen der Mitinhaber des Rechts auf das Patent als Nachfolger des Mitinhabers des Rechts auf das Patent ausgab und das Patent eintragen ließ, wurde der Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels des betreffenden Anteils gegen den Nichtberechtigten anerkannt.

Die Tragweite dieser Entscheidung ist umstritten, und die Meinungen gehen auseinander: Zum einen wird die Ansicht vertreten, die Entscheidung betreffe nur Anmeldungen durch den originär Berechtigten, und zum anderen die Ansicht, sie betreffe vielmehr auch Anmeldungen durch einen Nichtberechtigten.

26 HASEGAWA (Fn. 22) 532.

27 DG Tokyo vom 17. Juli 2002, Hanrei Jihō Nr. 1799 S. 155, Hanrei Taimuzu Nr. 1107 S. 283 („*BH*“). Auch im Falle eines Gebrauchsmusters wurde in einem Urteil des DG Tokyo vom

Patenterteilung in Bezug auf den eingetragenen Patentinhaber (siehe unten C.) aus.²⁸ Gemäß dem Urteil des DG Tokyo wäre grundsätzlich jede zivilrechtliche Abhilfe nach Erteilung des Patents abzulehnen.

Die vorgenannte OGH-Entscheidung müsste konsequenter als Abhilfe in Ausnahmefällen bewertet werden. Zivilrechtliche Abhilfe dürfte folglich nur bei Erforderlichkeit im konkreten Falle in Betracht gezogen werden. Bei konsequenter Anwendung des Grundsatzes der Bindungswirkung der Patenterteilung dürften aber auch keine Ausnahmen zugelassen werden. Nachdem das DG Tokyo zunächst den Übertragungsanspruch mangels Rechtsgrundlage abgelehnt hatte, prüfte es, ob ein Anspruch nach dem Urteil „Vorrichtung zur Behandlung von Küchenabfällen“ des OGH gegeben sein könnte, lehnte dies jedoch ab, da es sich um einen anderen Fall handele. Das Gericht argumentierte somit wie im anglo-amerikanischen Recht unter Hervorhebung der Unterschiede zwischen den Fällen. Mit seiner Ansicht, dass in dem Patentgesetz keine Grundlage für den Übertragungsanspruch bestehe, folgt das Gericht sowohl dem Grundsatz der Bindungswirkung der Patenterteilung auch für die Frage der Rechtszuordnung. Es folgt weiter dem Grundsatz, dass Abhilfe nur gewährt werden kann, wenn der wahre Berechtigte auch Anmelder ist (siehe unten D.VI.). Betrachtet man den Fall nach dem Prinzip, dass zivilrechtliche Abhilfe nur gewährt werden kann, wenn der Berechtigte Anmelder ist, so ist er in der Tat von dem Fall „Küchenabfälle“ des Obersten Gerichtshofs zu unterscheiden, der eine Anmeldung durch den Berechtigten betraf. Unter Anwendung dieses Grundsatzes wäre die Abgrenzung des Falles gegenüber der OGH-Entscheidung nicht erforderlich gewesen.

Ohne die fehlerhafte Anwendung des Grundsatzes der Bindungswirkung des Patenterteilungsakts wäre die Frage, ob ein erteiltes Patentrecht letztlich dem Berechtigten oder dem Nichtberechtigten zusteht, als materielles Werturteil einfach und klar zu beantworten. Dennoch greift das Urteil auf den fehlerhaften Gedanken der Bindungswirkung des Patenterteilungsakts hinsichtlich des registrierten Patentinhabers zurück. Das Gericht geht von vornherein davon aus, dass die zivilrechtliche Abhilfe nicht zur Verfügung steht. Damit nimmt das Gericht eine unausgewogene Interessenabwägung vor, indem es von dem Grundsatz nur in extremen Ausnahmefällen abweicht. Angesichts des engen Ausnahmecharakters können die Bedingungen dieses Urteils eigentlich nur in den Fällen erfüllt werden, in denen die Anmeldung durch den wahren Berechtigten erfolgt ist.

26. Juli 2007 (Az. 2007 Wa 1623, unveröffentlicht), der Anspruch auf Übertragung eines Anteils zurückgewiesen. Das Gebrauchsmuster ist entgegen der Vereinbarung der Miterfinder gemeinsam anzumelden, nur im Namen eines Erfinders eingereicht worden.

28 Dies geht zwar nicht klar aus dem Urteil hervor, ergibt sich aber aus der Bezugnahme auf die Abhandlungen von *Imura* (dem damaligen Vorsitzenden Richter des betreffenden Distriktgerichts) dort Fußnote 33. *Imura* bejaht die Bindungswirkung des erteilten Patents auch für die Frage der Rechtszuordnung.

Dem Urteil des DG Tokyo ist nicht zu folgen, da es von der fehlerhaften Annahme ausgeht, dass das Prinzip der Bindungswirkung der Patentierung auch für die Frage der Rechtszuordnung anzuwenden sei (siehe unten C.).

2. Die Diskussion in der Literatur

a) Zivilrechtliche Abhilfe vor der Patenterteilung

Ebenso wie die oben unter 1. dargestellte ständige Rechtsprechung bejaht auch die herrschende Meinung in der Literatur für den Zeitraum vor der Erteilung eines Patents die Zulässigkeit der einseitigen Änderung des Anmeldertitels bei einer widerrechtlichen Entnahme oder einer Verletzung des Art. 38 japPatG, soweit ein rechtskräftiges Urteil vorgelegt werden kann, in dem der wahre Berechtigte (auf das Patent als Ganzes oder einem Teil davon) festgestellt worden ist²⁹. Weiterhin wird die Ansicht vertreten, dass der Anspruch auf Patenterteilung auf den wahren Berechtigten zu übertragen sei (*Kawaguchi*)³⁰. Ferner, dass bei Fällen, in denen die Anmeldung durch einen Nichtberechtigten eingereicht wurde, die in ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre befürwortete zivilrechtliche Abhilfe abzulehnen sei (*Iseki, Yoshida, Tamura*)³¹.

Nach der als einflussreich zu bewertenden Ansicht von *Iseki*³², bestehe der Gesetzeszweck der Patenterteilung darin, eine möglichst zügige Offenlegung der Erfindung zu fördern. Eine frühe Offenbarung sei daher von wichtiger Bedeutung, ebenso wie das Erstanmelderprinzip. Die Anmeldung bilde somit eine wichtige Grundlage für die Patenterteilung, weshalb es dem Sinn und Zweck des Gesetzes zuwiderlaufe, die Wirkung einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme einer anderen Person (= dem wahren Be-

29 N. NAKAYAMA (Hrsg.), *Chūkai tokkyo-hō* (Kommentar Patentgesetz), 3. Aufl. 1. Bd., (2000) (im Folgenden kurz „NAKAYAMA, *Chūkai*“), S. 321-322 [Nakayama]; N. NAKAYAMA, *Tokkyo-hō*, S. 164-166; K. TAKEDA, *Tokkyo o ukeru kenri no henkan seikyū ni tsuite*, Patent Bd. 34 Nr. 7 (1981) S. 3-6; S. TANAKA, *Tokkyoken/tokkyo o ukeru kenri no kizoku ni kansuru soshō*, in: Y. Nishida u.a. (Hrsg.), *Minji bengo to saiban jitsumu* (8) *Chitekizaisan-hō* (Gyōsei, 1998), S. 384; S. WAKUI, *Tokkyo hanrei hyakusen*, S. 174 (1966); N. MONYA, *Hanpi*, *Jurisuto*, Nr. 356 S. 141 (1966) u.a. Die argumentative Basis wird jedoch nicht ausreichend erläutert.

30 H. KAWAGUCHI, „*Tokkyo o ukeru kenri*“ *no bōnin to hatsumei-sha henkan*, *Shōdai Ronshū* Bd. 21 Nr. 4 S. 42-44 (1970). Nach der Theorie des Quasibesitzes kann aufgrund des Besitzschutzesanspruchs eine Übertragung des Patenterteilungsanspruchs gefordert werden.

31 R. ISEKI, *Bōnin shutsugan ni taisuru shin no kenri-sha no kyūsai*, *Dōshisha Hōgaku* Bd. 53 Nr. 5 (2002) 21-25; in etwa die gleiche Argumentation findet sich auch in dem in Fn. 96 genannten Werk von *Echi*; H. YOSHIDA, *Bōnin ni kansuru kōsatsu – toku ni heisei 13 nen saikōsai hanketsu to heisei 14 nen tōkyō chisai hanketsu no kankei o megutte*, *Intellectual Property Law and Policy Journal*, Bd. 10, S. 80-85 (2006); R. SENGEN, *Tokkyo-hō kōgi*, 4. Aufl. (2003) 151. Auch Y. TAMURA scheint bei Anmeldungen, die durch einen Nichtberechtigten erfolgten, weder vor noch nach der Erteilung einen Übertragungsanspruch des Rechts auf das Patent bzw. des Patentrechts anzuerkennen, siehe *Chiteki zaisan-hō*, 5. Aufl. (2010) 328.

32 R. ISEKI (Fn. 31) 21-25.

echtigten) zuzuordnen, die keine Anmeldung eingereicht habe. Aus diesem Grund dürfe die Änderung des Anmeldertitels weder vor noch nach der Eintragung zugelassen werden. Die Änderung des Anmeldertitels sei unter den besonderen Umständen des Einzelfalls zulässig, beispielsweise wenn (i) wie in dem Fall des DG Tokyo vom 30. Oktober 1985 eine vom wahren Berechtigten mit der Anmeldung beauftragte Person die Anmeldung abredewidrig im eigenen Namen einreicht oder (ii) bei einer Dienstleistung der Erfinder die Anmeldung einreicht, obwohl er das Recht auf das Patent im Voraus an den Arbeitgeber abgetreten hatte und dieser das Recht auch erwerben wollte. Die rechtlichen Grundlagen der Argumentation von *Iseki* sind allerdings unklar.

Folgt man der Ansicht von *Iseki*, dass eine Zuordnung des Rechts zum wahren Berechtigten weder vor noch nach der Erteilung möglich sei, solange der wahre Berechtigte nicht selbst die Anmeldung eingereicht habe, folgt daraus konsequenterweise, dass auch in den Fällen, in denen ein Beauftragter oder ein Erfinder, der die Rechte bereits abgetreten hatte, widerrechtlich anmeldet und der wahre Berechtigte letztlich nicht das Recht erhalten dürfte, da er die Anmeldung nicht selbst eingereicht hat. Der oben genannten Auffassung zufolge soll in den Fällen (i) und (ii) dem wahren Berechtigten, auch ohne dass dies schlüssig begründet wird, das Recht ausnahmsweise zugesprochen werden, weil das Ergebnis ansonsten für den wahren Berechtigten allzu unbefriedigend wäre. Diese Lösung überzeugt nicht.

Im Ergebnis dürfte die geringe Schutzwürdigkeit des wahren Berechtigten mit Ausnahme in den Fällen, in denen ein Beauftragter oder ein Dienstleistung anmeldet (oben, Fälle (i) und (ii)) maßgeblich sein, nicht aber die Begründung, dass die Übertragung auf den Berechtigten dem Sinn und Zweck des Gesetzes zuwiderlaufe. Es wird dabei übersehen, dass der Entnehmer, dem jeder Anspruch auf das Recht abzusprechen ist, keinerlei Schutzwürdigkeit genießt. Wird nur danach entschieden, dass der Berechtigte weniger schutzwürdig ist, so wird die fehlende Schutzwürdigkeit des Entnehmers sehr außer acht gelassen.

b) *Zivilrechtliche Abhilfe nach Patenterteilung*

Für den Zeitraum nach der Erteilung (Eintragung) des Patentrechts, wird überwiegend vertreten, dass ein Vindikations- bzw. Übertragungsanspruch abzulehnen sei³³. Darüber-

33 NAKAYAMA (Fn. 29), *Chūkai*, S. 320-322 [Nakayama]; NAKAYAMA (Fn. 29), *Tokkyo-hō*, S. 163-164, 168; TAKEDA (Fn. 29) 6-8; TANAKA (Fn. 29) S. 382-383; S. ARAKI, *Tokkyo hanrei hyakusen*, 2. Aufl. (1985) 223.

Takeda ist der Ansicht, dass der Anspruch des wahren Berechtigten auf Vindikation des Patentrechts (nach der Erteilung des Patentrechts) weder auf die Quasigeschäftsführung ohne Auftrag, die unerlaubte Handlung, den Quasibesitz (Rechtsbesitz) noch auf die ungerichtfertigte Bereicherung gestützt werden könne. Die Möglichkeiten der unten zu erörterten Lehren [1] und [2a] werden dabei offenbar kaum beachtet (TAKEDA (Fn. 29) 6-8).

In NAKAYAMA (Fn. 29), *Chūkai*, S. 320-321 und NAKAYAMA (Fn. 29), *Tokkyo-hō*, S. 167-168, wird der Frage, ob die widerrechtliche entnommene Erfindung und das erlangte Patent inhaltlich identisch seien, große Bedeutung für die Zulässigkeit der Abhilfe beigemessen.

hinaus wird vertreten, dass nur bei originärer Anmeldung durch den Berechtigten ein Vindikationsanspruch anzuerkennen sei (*Iseki, Yoshida, Tamura, Chaen*)³⁴.

*Shigeki Chaen*³⁵ vertritt eine ähnliche Auffassung wie *Iseki*³⁶. *Chaen* erklärt: „In den Fällen, in denen der wahre Berechtigte die Anmeldung nicht selbst eingereicht hat, aber nach erfolgter Anmeldung das Recht auf das Patent auf ihn übertragen wurde, lässt sich über das Recht auf das Patent, das der Nichtberechtigte innehatte, zwar sagen, dass es sich um ein „transformiertes“ Recht handelt, das der Nichtberechtigte dem wahren Be-

Diese Frage stellt sich jedoch genauso gut vor wie nach der Erteilung, weshalb die Abhilfe auch vor der Erteilung abgelehnt werden müsste. Die Schwierigkeit der Feststellung, ob der Inhalt der Erfindung mit dem Inhalt des erteilten Patents übereinstimmt, beschränkt sich jedoch keineswegs auf diesen einzelnen Argumentationspunkt. Der genannte Punkt ist vielmehr nur ein einzelner Aspekt des allgemeinen Problems der Tatsachenfeststellung. Obwohl sicherlich auch Fälle vorliegen, in denen die inhaltliche Identität leicht zu beurteilen ist, schließt die oben genannte Auffassung die Abhilfe auch in diesen Fällen (insbesondere nach der Erteilung) aus; dies ist (auch wenn man sich doch auf diese Ansicht einlässt) zumindest in Fällen, in denen die Identität leicht zu beurteilen ist, als ungerecht zu bezeichnen.

T. IIMURA vertritt in *Mukengen no shutsu gannin meigi henkō-sha ni taisuru tokkyo-ken mochibun iten tōroku seikyū – namago mishori sōchi jiken*, in: CHITEKI ZAISAN-HŌ SAIKŌ-SAIBANREI HYŌSHAKU TAIKEI (Publikationsgruppe zum 77. Geburtstag von Shōen Ono) (Hrsg.), Bd. 1. (2009) 689-691 sowie in *Tokkyo hanrei hyakusen*, 3. Aufl., (2004) 48-49 die Auffassung, dass eine Voraussetzung der Eintragung eines Patents sei, dass die Person, die als Patentinhaber eingetragen werden soll, der Erfinder oder eine Person sein muss, auf die das Recht auf das Patent abgetreten wurde. Sollte ein Fehler in der Feststellung dieser Voraussetzung vorliegen, sei der Patenterteilungsbeschluss rechtswidrig. Ist das Patentrecht jedoch einem widerrechtlichen Entnehmer erteilt worden, ist das Patent bestandskräftig, solange der Patenterteilungsbeschluss nicht durch eine bestandskräftige Nichtigkeitsentscheidung aufgehoben worden ist. Der wahre Berechtigte hat das Recht, durch Nachweis seiner Erfinderschaft oder einer Abtretung an ihn die Übertragung des Eintragungstitels (des Patentrechts) zu beanspruchen. Auch ARAKI, a.a.O. S. 223, gelangt zum gleichen Ergebnis: Der Name des Adressaten sei der eigentliche Inhalt des Verwaltungsakts. Würde ein Übertragungsanspruch des wahren Berechtigten durch ein Gericht (i) (ohne ein patentamtliches Nichtigkeitsverfahren) zugelassen, würde dies einer Nichtigerklärung des gegenüber dem Entnehmer ergangenen Verwaltungsakts und (ii) der Erteilung eines Rechts (Patentrechts) desselben Inhalts an den wahren Berechtigten sowie (iii) der Anweisung einer dem Patentrecht entsprechenden Eintragung an das Patentamt gleichkommen.

Auf die Problematik dieser Argumentation wird später unter C. und D.II. eingegangen. Es ist bereits häufig vorgekommen, dass es, wie oben gezeigt, zu einer Verwechslung mit einer erneuten Patenterteilung (Patentierung) gekommen ist, obwohl es sich eigentlich nur um eine Frage der zivilrechtlichen Zuordnung des Patentrechts handelte, das fälschlich unter dem Titel des Entnehmers erteilt wurde, dem es eigentlich nicht hätte erteilt werden sollen. Dieses Missverständnis hat in der bisherigen Diskussion zu Unklarheiten geführt.

34 R. ISEKI (Fn. 38) 21-25; YOSHIDA (Fn. 31) 80-85; TAMURA (Fn. 31) 329. TAMURA ((Fn. 31) 329) und S. CHAEN, *Hanpi*, Heisei 13 nendo jūyō hanrei kaisetsu (2002) 284-285 [285], vertreten die Ansicht, dass für den Fall einer wesentlichen Veränderung des Inhalts der Erfindung durch den Nichtberechtigten, der wahre Berechtigten Miterfinder werde und eine Übertragung des Anteils am Patentrecht, der dem Beitrag des wahren Berechtigten entspricht, an den wahren Berechtigten zuzulassen sei. Dem ist zuzustimmen.

35 S. CHAEN (Fn. 34) 284-285.

36 R. ISEKI (Fn. 31) 21-25.

rechtigten entwendet hat, doch wenn es der Nichtberechtigte war, der die Anmeldung eingereicht hat, ist eine solche Bewertung nicht möglich (...), und der Herausgabeanspruch muss sich allein auf den Gegenwert des Rechts auf das Patent beschränken.“

Würde im letzteren Fall ein Anspruch auf Übertragung des Patentrechts anerkannt, hätte dies zur Folge, dass dem wahren Berechtigten ein Recht eingeräumt wird, das er eigentlich nicht hätte erlangen können (...). Es wird zudem der Anreiz für den wahren Berechtigten verringert, eine Anmeldung einzureichen, und dies birgt die Gefahr, das Patentsystem insgesamt zu schädigen. Es lassen sich daher auch andere Schlussfolgerungen rechtfertigen, je nachdem, ob eine Beteiligung an der Anmeldung vorlag oder nicht. Wird zudem der Theorie der Geschäftsführung ohne Auftrag gefolgt, so kann auch im letzteren Fall ein Übertragungsanspruch gegen einen bösgläubigen Nichtberechtigten zugelassen werden. *Chaen* behält sich allerdings in Bezug auf die Fälle der Anmeldungen durch Dienstfinder, die bereits ihre Rechte auf den Arbeitgeber übertragen hatten, eine endgültige Bewertung noch vor.

Wird der später noch zu erörternden Lehre des originär zugeordneten Patentrechts („Lehre (1)“) oder der Auffassung des Rechts auf das Patent („Lehre (2a)“) gefolgt, so spielt die Tatsache, ob die Anmeldung durch den Berechtigten selbst erfolgt ist, hinsichtlich des Anspruchs auf Übertragung des Rechts keine Rolle. Es kann folglich nicht argumentiert werden, dass der Anspruch auf Übertragung des Rechts abzulehnen sei, weil der Berechtigte die Anmeldung nicht selbst eingereicht habe. Auch nach der Lehre vom Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung („Lehre (2b)“) ist das Recht auf das Patent bei der Anmeldung durch den Nichtberechtigten angesichts des objektiven Offenbarungsbeitrags³⁷ durch den wahren Berechtigten als ein „transformiertes Recht“ bestehend aus „Erfindung und objektivem Offenbarungsbeitrag“ zu verstehen.

Gemäß dem neu gefassten Art. 74 Abs. 1 japPatG ist allerdings bei einem Vindikationsanspruch der Anspruchsgegner nicht ausschließlich der Entnehmer, denn auch der Erwerber des Patentrechts kann Anspruchsgegner sein³⁸. Der Norm dürfte eher das Verständnis der *Lehre (2a)*, weniger hingegen das der *Lehre (2b)* zugrundeliegen. Die im vorangegangenen Absatz dargestellte Diskussion ist nach der Gesetzesänderung von 2011 folglich nicht mehr relevant.

Auch das Argument des verringerten Anreizes, wonach sich der wahre Berechtigte die Mühe der Anmeldung sparen und es stattdessen vorziehen würde, einen Dritten anmelden zu lassen und die Anmeldung durch eine Vindikationsklage zu erlangen, was ein zurückhaltendes Verhalten bei Anmeldungen fördert, ist nicht überzeugend, da Vindikationsklagen aufwendig sind und ihr Ergebnis nicht vorhersagbar ist. Problematischer bei der bisherigen Rechtslage, die sich von der vieler Industrienationen unterscheidet, erscheint, dass der Berechtigte sich gezwungen sieht, anzumelden, auch wenn er es vor-

37 Zu Einzelheiten zur Lehre des objektiven Offenbarungsbeitrags, s. D.VI.1., ferner oben Fn. 15.

38 Siehe den Bericht (Fn. 5) 62.

ziehen würde, die Erfindung als geheimes Know-how zu verwenden, nur um zu vermeiden, dass sie ein möglicherweise vom Nichtberechtigten angemeldetes Patent nicht mehr erlangt werden kann. Die bisherige Rechtslage hat regelrecht zur widerrechtlichen Entnahme eingeladen, was sich als äußerst problematisch erwiesen hat (s. unter D.VI.2.).

Nach der vermittelnden Auffassung von *Yokoyama*³⁹ seien in Bezug auf einen Anspruch des wahren Berechtigten auf Übertragung eines Patentrechts die Einzelumstände, die einen Erwerb des Patentrechts rechtfertigen, und der Schaden, der bei Anerkennung des Anspruchs auf Übertragung des Patentrechts dem Entnehmer und anderen beteiligten Interessenten entsteht, gegeneinander abzuwägen. Der Anspruch sei nur dann anzuerkennen, wenn die Zuordnung des Patentrechts zum wahren Berechtigten fair und überzeugend ist. Zwar lehnt *Yokoyama* die zivilrechtliche Abhilfe (insbesondere nach Patenterteilung) nicht prinzipiell ab (siehe unten bei D.VI.), andererseits wird aber nicht deutlich, weshalb trotz genereller Befürwortung der zivilrechtlichen Abhilfe die einzelnen Fälle ad hoc zu betrachten seien. Die bisherige Diskussion einschließlich der Ansicht *Yokoyamas* scheint sich im Wesentlichen auf eine „Alles-oder-Nichts“-Sicht zu beschränken, d.h. darauf, ob der Vindikationsanspruch zu bejahen ist oder nicht. Es ist zu beachten, dass in den Fällen, in denen dem Berechtigten ein Vindikationsanspruch zugesprochen erhält, der unberechtigte Entnehmer ein Zwischennutzungsrecht zur Minderung des Schadens erhalten soll (folglich braucht für die Geltendmachung des Vindikationsanspruchs auch keine Frist beachtet zu werden). Das Zwischennutzungsrecht schützt eventuelle Interessen des widerrechtlichen Entnehmers, so dass nichts dafür spricht, dass der wahre Berechtigte aus Rücksicht auf die Interessen des Entnehmenden auf seine Rechte verzichten muss.

Im Gegensatz zu den vorgenannten Ansichten befürworten *Kawaguchi* und *Monya* den Anspruch auf Übertragung des Patentrechts⁴⁰. Es wird allerdings nicht deutlich, auf welcher rechtlichen Grundlage die zivilrechtliche Abhilfe nach Erteilung erfolgen soll, und die Ansicht geht nicht über die entsprechende Anwendung des Besitzschutzanspruchs aufgrund von Quasibesitz (Rechtsbesitz) hinaus. Nach wie vor fehlt es in der Literatur an einer überzeugenden Erläuterung der Rechtsgrundlage. Wird der Anspruch auf Übertragung des Patentrechts angenommen, wird dann auch vermutlich *Lehre (2)* und nicht

39 H. YOKOYAMA, *Hatsumei-sha no kenri*, Hôgaku Kyôshitsu Nr. 322 (2007) 153.

40 KAWAGUCHI (Fn. 30) 44; MONYA (Fn. 29) 140 u.a. KAWAGUCHI erkennt zwar auf Seite 44 unter Anwendung des Begriffs des Quasibesitzes (Rechtsbesitz) und entsprechender Anwendung des Anspruchs wegen Besitzentziehung einen Anspruch auf Übertragung des Patentrechts an, da der Erfinder durch den Erwerb des Patentrechts durch den Entnehmer die Kontrolle über die eigene Erfindung verliert. Diese These wird jedoch kritisiert, da beim Quasibesitz (Rechtsbesitz) vorausgesetzt wird, dass ein Interesse, das als Inhalt eines Vermögensrechts gelten kann, tatsächlich kontrolliert wird, während der Umstand selbst, dass eine Person der rechtmäßige Inhaber eines Rechts auf das Patent ist, nicht ausreicht, um den Begriff der tatsächlichen Kontrolle zu erfüllen, und die Erfindung tatsächlich erst über ihre konkrete Realisierung vollendet wird und an sich ein immaterieller und ideeller Begriff ist, der daher nicht zum Begriff der Aufrechterhaltung der tatsächlichen Ordnung des ausschließlichen Besitzwesens passt (TAKEDA (Fn. 29) 7).

Lehre (1) gefolgt, wobei die Voraussetzungen der *Lehren (2a), (2b)* usw. nicht hinreichend klar werden. Dies steht im Gegensatz zu der Ansicht, dass die zivilrechtliche Abhilfe abzulehnen sei, wobei zwei Punkte besondere Aufmerksamkeit verdienen (siehe unten bei C. und D.VI.) und man einmal von dem Punkt absehen muss, ob sich diese Ansicht wirklich als rechtliche Grundlage bezeichnen lässt.

Die rechtliche Grundlage des Anspruchs des wahren Berechtigten auf Änderung des Anmeldertitels oder auf Übertragung des Patentrechts wird somit in der bisherigen Diskussion nicht mit ausreichender Deutlichkeit dargelegt; in dieser Hinsicht hat bislang kaum eine vertiefte Diskussion stattgefunden, und selbst die zu klärenden Fragen sind noch nicht wirklich herausgearbeitet worden.

c) *Zusammenfassung der Literatur und der ständigen Rechtsprechung sowie die Einordnung der Änderung von 2011*

Um den Überblick über die nachfolgende Diskussion zu erleichtern, sollen nun die Literatur und die ständige Rechtsprechung zusammengefasst und die Änderung von 2011 eingeordnet werden.

Bislang ist die zivilrechtliche Abhilfe nach Erteilung unter Berufung auf den „Grundsatz der Bindungswirkung der Patenterteilung in Bezug auf den eingetragenen Patentinhaber“ abgelehnt worden, und zwar unabhängig davon, ob die Anmeldung durch den Berechtigten oder durch einen Nichtberechtigten eingereicht worden ist.

Weiterhin ist die zivilrechtliche Abhilfe bislang mit der Begründung abgelehnt worden, dass diese nur gewährt werden kann, wenn der Berechtigte auch Anmelder ist (insbesondere nach der Erteilung) (siehe unten D.VI.2.). Vermutlich unter dem Einfluss der unten genannten Rechtsprechung wird trotz des Prinzips, dass Abhilfe nur zu gewähren ist, wenn der Berechtigte auch angemeldet hat, die zivilrechtliche Abhilfe vor der Erteilung auch in Fällen der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten zugelassen.

Die Rechtsprechung erkennt die zivilrechtliche Abhilfe vor der Erteilung an, unabhängig davon, ob die Anmeldung durch den Berechtigten oder durch einen Nichtberechtigten erfolgte. Problematisch ist die zivilrechtliche Abhilfe nach der Erteilung. Bis zum Urteil des OGH vom 12 Juni 2001 („Vorrichtung zur Behandlung von Küchenabfällen“) war von einer grundsätzlichen Ablehnung der zivilrechtlichen Abhilfe nach der Erteilung ausgegangen worden. Seit diesem Urteil wird die zivilrechtliche Abhilfe nach der Erteilung im Fall der Anmeldung durch den Berechtigten allerdings zugelassen (wenngleich das Gericht die rechtliche Grundlage offengelassen hat). Das Urteil des DG Tokyo aus dem Jahre 2002 („BH“) ist hingegen als Ablehnung der zivilrechtlichen Abhilfe nach der Erteilung bei Einreichung der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten verstanden worden⁴¹.

41 Siehe oben b.

Mit der Änderung des Jahres 2011 ist nunmehr die zivilrechtliche Abhilfe auch nach der Erteilung zugelassen worden, und zwar sowohl bei Anmeldung durch den Berechtigten als auch bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die zivilrechtliche Abhilfe gerade auch für den Zeitraum nach der Erteilung bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten zugelassen wurde und damit weiter als das Urteil des Obersten Gerichtshofs von 2001 geht.

Die Entscheidung des Distriktgerichts Tokyo aus dem Jahre 2002, die die zivilrechtliche Abhilfe nach der Erteilung bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten abgelehnt hatte, ist mit der Gesetzesreform des Jahres 2011 überholt. Die Änderung von 2011 überwindet und verneint klar die Ansicht des Urteils des Distriktgerichts Tokyo. Die Gesetzgebung bestätigt das Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahre 2001, die zivilrechtliche Abhilfe nach der Erteilung bei Anmeldung durch den Berechtigten zuzulassen.

Die Zulassung zivilrechtlicher Abhilfe nach der Erteilung bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten, einer der wichtigsten Punkte der Reform des Jahres 2011, erforderte die Überwindung des bisherigen Prinzips, dass Abhilfe nur zu gewähren ist, wenn der Berechtigte selbst angemeldet hat (Ablehnung der zivilrechtlichen Abhilfe bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten), und der Bindungswirkung der Rechtszuordnung aufgrund des Patenterteilungsakts (Ablehnung der zivilrechtlichen Abhilfe nach der Erteilung). Daran wird die große Bedeutung der Änderung des Jahres 2011 ersichtlich.

Zivilrechtliche Abhilfe

○: Bejahung der Abhilfe

×: Verneinung der Abhilfe

	<i>Anmeldung durch den wahren Berechtigten</i>	<i>Anmeldung durch einen Nichtberechtigten</i>
<i>Vor der Erteilung</i>	○	○
<i>Nach der Erteilung</i>	× → ○ ☒ ○	× ☒ ○

→ Urteil des Obersten Gerichtshofs des Jahres 2001

☒ Änderung des Jahres 2011

Im Folgenden soll vor allem auf die Abhilfe nach der Patenterteilung nochmals eingegangen werden. Als einfache Schlussfolgerung lässt sich bezüglich der zukünftigen Handhabung Folgendes sagen:

Erstens muss es zulässig sein, vor Patenterteilung bei widerrechtlicher Entnahme Abhilfe im Wege der Feststellungsklage zu erlangen, ohne dass es darauf ankommt, ob die Anmeldung durch den wahren Berechtigten erfolgte oder nicht. Dies entspricht der Rechtsprechung und der herrschenden Meinung und ist nicht weiter problematisch. (Es wäre allerdings wünschenswert, dies noch klarer im Patentgesetz zum Ausdruck zu bringen).

Der Vindikationsanspruch bzw. der Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels nach Erteilung sollte meiner Meinung nach, anders als nach der bisherigen Rechtsprechung und der überwiegenden Lehre, unabhängig davon, ob die Anmeldung durch den wahren Berechtigten oder durch den Nichtberechtigten erfolgte, mit einer (Leistungs-) Klage erfolgen. Die *Lehre (2)* unten bezieht sich auf die Vindikation des Patentrechts, die *Lehre (1)* unten bezieht sich auf die Übertragung des Eintragungstitels (wobei *Lehre (2)* auch den Eintragungstitel betrifft).

Die oben erwähnte Auslegung ist zwar mit dem bisherigen Recht vereinbar, doch eine entsprechende gesetzliche Regelung schafft Klarheit und erfolgt schneller als eine Wandlung in der Rechtsprechung. Die gesetzgeberische Lösung ist daher vorangetrieben worden, so dass letztendlich im Jahre 2011 eine Klärung durch den Gesetzgeber erfolgen konnte. Der Inhalt der Gesetzesänderung entspricht der grundsätzlich zulässigen Auslegung des alten Rechts.

Im Folgenden sollen zwar auch die Möglichkeiten der Auslegung (*de lege lata*) erörtert werden, doch liegt der Schwerpunkt in der Gesetzgebung (*de lege ferenda*). Den folgenden Abschnitten C. und D. schließt sich eine Erörterung der rechtlichen Grundlage der zivilrechtlichen Abhilfe bei widerrechtlicher Entnahme nach der Patenterteilung an.

C. BINDUNGSWIRKUNG DES PATENTERTEILUNGSAKTS

(1) Ein Hauptproblem bei der zivilrechtlichen Abhilfe nach der Patenterteilung ist das Verhältnis zur Bindungswirkung (*kōtei-ryoku*) des Patenterteilungsakts. Die Bindungswirkung des Patenterteilungsbeschlusses bedeutet, dass mit diesem Verwaltungsakt die Zuordnung des Patentrechts zum Anmelder endgültig erfolgt. Folglich kann niemand, auch nicht der wahre Berechtigte, diese Zuordnung mehr bestreiten, soweit der Verwaltungsakt nicht für nichtig erklärt wird.

(2) Die Rechtswirkung des Patenterteilungsbeschlusses besteht aus dem (i) (rechtsgültigen) Entstehen des Patentrechts und (ii) der Zuordnung des Patentrechts zum Anmelder. Zu der Frage, wie sich der Patenterteilungsakt auf die Rechtszuordnung auswirkt, werden folgende Ansichten vertreten:

Lehre (1) – Keine Auswirkung des Patenterteilungsaktes auf die Rechtszuordnung (materielle Zuordnung des Rechts):

Mit der Patenterteilung entsteht das Patentrecht. Die Patenterteilung entfaltet keine rechtliche Wirkung in Bezug auf die Rechtszuordnung, mit Ausnahme der Erteilung des Eintragungstitels. Die Zuordnung des erteilten Patentrechts erfolgt nicht durch den Akt der Patenterteilung, sondern ist nach allgemeinem Zivilrecht zu entscheiden. Das Patentrecht wird materiellrechtlich dem wahren Berechtigten – der Person, der das Patentrecht letztlich zuzuordnen ist – auch originär zugeordnet. In diesem Sinne ist die Rechtsfolge der Patenterteilung nur die Erteilung des Eintragungstitels an den Anmelder (= Entnehmer).

Lehre (2) – Lehre der vorläufigen Rechtszuordnungswirkung:

Mit der Patenterteilung wird das Recht dem Anmelder (= Entnehmer) vorläufig zugeordnet, kann aber durch einen Herausgabeanspruch auf das Recht auf das Patent (*Lehre (2a)*) oder wegen unberechtigter Bereicherung (*Lehre (2b)*) letztlich dem wahren Berechtigten zugeordnet werden. Die Patenterteilung ist ein Verwaltungsakt mit vorläufiger Wirkung. Eine endgültige Zuordnung des Rechts zum Anmelder (= Entnehmer) erfolgt nicht.

Lehre (3) – Lehre von der endgültigen Rechtszuordnung:

Mit dem Akt der Patenterteilung wird das Patentrecht dem Anmelder (= Entnehmer) endgültig zugeordnet.

(3) Wird die Rechtskraft der Patenterteilung in Bezug auf den eingetragenen Patentinhaber mit der Zuordnungslehre (*Lehre (3)*) verbunden, gelangt man zu der Auffassung *Imuras*⁴², der hinsichtlich der Rechtszuordnung von einer Bindungswirkung der

42 IMURA (Fn. 33) Beitrag S. 689-691; DERS. (Fn. 33) Hyakusen, S. 48-49. OG Fukuoka Zweigstelle Naha, Urteil vom 31. Juli 1997 (zweite Instanz des zitierten Urteils des OGH vom 5. Juni 2001), Minshū Bd. 55 Nr. 4, 834-835; ARAKI (Fn. 33) 223 kommen zu demselben Schluss.

Patenterteilung ausgeht, wobei er sich wohl der *Lehre (3)* anschließt, ohne dies näher zu begründen.

Nach der *Lehre (3)* erfolgt eine endgültige Rechtszuordnung aufgrund der Patenterteilung, und die Bindungswirkung ist auch für die Zivilgerichte beachtlich. Mit der Patenterteilung wird folglich – soweit der Verwaltungsakt keine schwerwiegenden und offensichtlichen Fehler enthält – festgelegt, dass das Patentrecht endgültig dem Anmelder (= Entnehmer) zuzuordnen ist. Ohne eine bestandskräftige Nichtigkeitsentscheidung bleibt es folglich bei der endgültigen Rechtszuordnung, und eine Übertragung des Rechts auf den wahren Berechtigten ist unzulässig.

In den Fällen, in denen nach der herrschenden Lehre und der Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht die Patentierung aufgrund eines schwerwiegenden und offensichtlichen Fehlers zwingend (d.h. ohne Anfechtungsurteil usw.) unwirksam ist, kann zwar die Nichtigkeit des Patents vorgebracht werden, allerdings dürften die Voraussetzungen nach der herrschende Lehre und Rechtsprechung nur selten erfüllt sein⁴³.

Das Recht auf das Patent ist ein privatrechtlich verliehenes Recht, das auch unabhängig von dem Patenterteilungsakt betrachtet werden kann. Die Nichtigkeit (Art. 123 Abs. 1 japPatG) bezieht sich auf das durch die Patentierung erlangte Recht, nicht hingegen auf den Patenterteilungsvorgang als solchen⁴⁴. Wird nun das Patent aufgrund eines schwerwiegenden Verfahrensfehlers im Erteilungsverfahren für nichtig erklärt, wird zwar erreicht, dass der widerrechtliche Entnehmer das Recht verliert, nicht aber wird zugleich auch die Übertragung des Rechts auf den Berechtigten unwirksam. Dem Antrag auf Übertragung durch den Berechtigten kann nicht stattgegeben werden, da das Patentrecht nicht entstanden ist und daher dem Berechtigten auch nicht zugeordnet werden kann.

(4) Der Patenterteilungsakt entfaltet Bindungswirkung, da die Erteilungsbehörde ausschließlich zuständig ist, im Falle einer Anfechtung über seine Nichtigkeit zu entscheiden. Streitigkeiten, die den Patenterteilungsakt und damit die Bindungswirkung zum Gegenstand haben, müssen folglich im Wege der Anfechtungsklage gegen den Verwaltungsakt geltend gemacht werden, der zivilrechtliche Weg, zum Beispiel eine Vindikationsklage, kann nicht beschritten werden. Im Ergebnis wird davon ausgegangen, dass für sämtliche Streitigkeiten, die den Patenterteilungsakt betreffen, Abhilfe mit der Anfechtungsklage geschaffen wird. Die Anfechtungsklage ist jedoch (i) für die Zuordnung des Patentrechts an den wahren Berechtigten nicht anwendbar, und (ii) selbst wenn sie für die Zuordnung zugelassen würde, wäre sie ungeeignet, da die Anfechtung das Erlöschen des Rechts und nicht die Übertragung des Rechts als Rechtsfolge vorsieht. Hinzukommt, dass die *Lehre (3)* ohne Grundlage ist, so es dass bei einer Veränderung

43 T. OBUCHI, *Daburu torakku (double-track) mondai o chūshin to suru tokkyo-hō no kikkō no shokadai*, Jurisuto Nr. 1405 (2010) 48; DERS. (Fn. 4) 82, 106.

44 OBUCHI (Fn. 43) 43 ff; DERS. (Fn. 4) 77.

der Bindungswirkung bei hypothetischer Annahme der *Lehre* (3), zu einem nicht gerechtfertigten und damit unangemessenem Ergebnis kommt.

Da eine Klage auf Anfechtung einer Patentierung selbst ausgeschlossen ist (siehe (1) oben), wird teilweise die Ansicht vertreten, dass ein Nichtigkeitsverfahren als Widerspruchsverfahren gegen den Verwaltungsakt zu betrachten sei. Die Anfechtungsklage richtet sich dann gegen den ergangenen „Widerspruchsbescheid“. Diese Ansicht setzt jedoch eine Gleichsetzung von Zurückweisungsgrund und Nichtigkeitsgrund voraus. Die Gründe für die Zurückweisung und für die Nichtigkeit unterscheiden sich jedoch. Ein Zurückweisungsgrund kann im Erteilungsverfahren gegeben sein. Ein Nichtigkeitsgrund kann nur nach der Erteilung vorliegen und ist dann auf die gesetzlich vorgeschriebenen Gründe begrenzt. Da Zurückweisungs- und Nichtigkeitsgrund folglich nicht übereinstimmen, ist die Ansicht, die ein Nichtigkeitsverfahren für ein Widerspruchsverfahren gegen den Patenterteilungsakt hält, unzutreffend⁴⁵.

(5) Unter Berücksichtigung der oben erörterten Fragestellungen ist es schwierig, zu verstehen, weshalb im deutschen Recht die widerrechtliche Entnahme nicht als Zurückweisungsgrund gilt (siehe unten Fn. 70). Die Bindungswirkung der Patenterteilung mit der Folge, dass das Recht auf das Patent dem (unberechtigten) Anmelder zugeordnet

45 Zu Einzelheiten siehe OBUCHI (Fn. 43) 49; DERS., (Fn. 4) 83-86. Selbst wenn eine Anfechtungsklage gegen den Patenterteilungsakt zulässig wäre, wäre bei Erfolg ein den wahren Berechtigten begünstigender Verwaltungsakt als alleinige Abhilfe unzureichend. Es müsste vielmehr eine erneute Patentierung für den wahren Berechtigten durchgeführt werden. Eine erneute Patentierung (Patentierung durch Neuanschreibung unter Ausnutzung einer Neuheitsschonfrist) erscheint jedoch nicht praktikabel und kann daher keine (zur Rechtfertigung der Bindungswirkung ausreichende) Abhilfe darstellen. Zudem, wie oben unter B. II. dargelegt, entfällt mit der Änderung des Jahres 2011 die Möglichkeit des Patentretcherwerbs durch den wahren Berechtigten mittels erneuter Anmeldung (sofern es nicht zu einer Zurückweisung der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme kommt), was die Rechtfertigung der Bejahung der Bindungswirkung weiter erschwert. (Bislang war dies zwar theoretisch möglich gewesen, jedoch nicht praktiziert worden; mit der Änderung des Jahres 2011 entfällt nun auch diese theoretische Möglichkeit). Die in Ausnahmefällen mögliche Zurückweisung der Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme (s.o.) betrifft ausschließlich den Zeitraum vor der Erteilung und ist für den Zeitraum nach der Erteilung, in dem nur die Bindungswirkung zum Tragen kommt, ohne Relevanz.

Die nochmalige Beurteilung der maßgebende Bindungswirkung mit der Prüfung, ob der Zurückweisungsgrund der widerrechtlichen Entnahme bei der Patentierung vorliegt, mag teilweise befürwortet werden (während bei Vorhandensein der widerrechtlichen Entnahme ein Zurückweisungsbeschluss, aber kein Erteilungsbeschluss vorläge); der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Theorie zufolge entsteht die Bindungswirkung jedoch auf der Ebene der Rechtswirkung (Rechtsfolge), nicht aber auf der Ebene der Beurteilung der Erfüllung einzelner Voraussetzungen der Patenterteilung, weshalb auch diese Sichtweise unzutreffend und daher abzulehnen ist (s. Redaktionelle Leitung des Büros für verwaltungsrechtliche Streitverfahren des Generalsekretariats des Obersten Gerichtshofs, *Shuyō gyōseijiken saibanrei gaikan 10 sōron (jittaihōhen)* (Hōsōkai, 1998) S. 122-123; OG Tokyo v. 15. April 1992, *Gyōseijiken Saibanreishū* Bd. 43 Nr. 4 S. 632).

wird und damit die widerrechtliche Entnahme rechtswirksam wird, ist eine ungerechte Rechtsfolge.

Zwar mag das Verwaltungsrecht von Land zu Land unterschiedlich sein, doch sollte auch in anderen Ländern eine Bindungswirkung des Patenterteilungsakts angenommen werden, so müsste folglich, wie oben erörtert, die Abhilfe insbesondere nach der Erteilung abgelehnt werden; tatsächlich aber ist in den führenden Industrieländern die Abhilfe bei einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme zulässig, und zwar auch für den Zeitraum nach der Erteilung⁴⁶. Der japanische Ansatz der Bindungswirkung der Rechtszuordnung durch den Verwaltungsakt ist damit auch unter Berücksichtigung anderer Rechtsordnungen als eigentümlich zu bezeichnen.

(6) Die *Lehre (3)* ist nach den oben stehenden Ausführungen abzulehnen. Es sollen nun die *Lehren (1)* und *(2)* betrachtet werden, wobei sich diese nur wenig voneinander unterscheiden.

46 S. unten Fn. 77.

D. ABHILFEMÖGLICHKEITEN DES WAHREN BERECHTIGTEN

I. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Wenn man sich hinsichtlich der Rechtsfolge der Patentierung für die Zuordnung des Patentrechts auf die *Lehren (1)* oder *(2)* beruft (siehe oben C. (2)), folgt daraus die im Folgenden zu erörternde Rechtsgrundlage für die Abhilfemöglichkeiten des wahren Berechtigten bei einer Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme^{47,48,49}.

47 Diese Abhilfe gilt sowohl für Anmeldungen durch den Berechtigten als auch für Anmeldungen durch einen Nichtberechtigten.

48 Im japanischen Patentrecht sind nach der Erteilung grundsätzlich sowohl die Übertragung des Patentrechts (*Lehren (2)*) als auch die Übertragung des Eintragungstitels (*Lehren [1]* und *[2]*) zu diskutieren (nach den *Lehren (1)* ist die Übertragung des Patentrechts nicht notwendig). Vorwiegend wird lediglich die Übertragung des Eintragungstitels thematisiert. Auch die Klage auf Feststellung des Patentrechts nach der Erteilung wird in der Literatur kaum problematisiert. Das Recht (Patentrecht) und der Eintragungstitel in Bezug auf das Recht sind grundsätzlich getrennt zu betrachten. In Literatur und Rechtsprechung scheint dies jedoch bislang nicht ausreichend verstanden worden zu sein.

Im Urteil des DG Naha v. 9. April 1997, Minshū Bd. 55 Nr.4, 822 (erste Instanz der OGH Entscheidung vom 12. Juni 2001) wurde der Anspruch auf Übertragung eines Anteils, bei dem es sich um den Hauptantrag handelte, anerkannt, weshalb keine Entscheidung zum Hilfsantrag erging, der einen Antrag auf Feststellung des Patentrechts betraf. (Das OG Fukuoka, die Berufungsinstanz, wies allerdings sowohl den Hauptantrag als auch den Hilfsantrag in dem erwähnten Urteil vom 31. Juli 1997 ab). Zwar ist die rechtliche Grundlage des Urteils des Obersten Gerichtshofs nicht klar, doch es handelt sich wahrscheinlich um einen Anspruch auf Herausgabe wegen ungerechtfertigter Bereicherung (siehe B.IV.1.a)bb) oben). Trifft dies zu, entspräche dies den *Lehren (2)* ([2b]) und nicht der *Lehre (1)*, was bedeutet, dass nicht nur der Eintragungstitel, sondern auch das Recht als solches übertragen werden muss, während das Distriktgericht im Tenor nur die Umschreibung anordnete. Möglicherweise wurde angenommen, dass der Eintragungstitel zugleich das Recht repräsentiere, weshalb nur die Umschreibung mit der Absicht angeordnet wurde, auch das Recht mit einzubeziehen. (Abweichend von *Lehre (2b)* hat das Distriktgericht möglicherweise die *Lehre (1)* als selbstverständlich vorausgesetzt. In diesem Fall wäre eine Übertragung des Eintragungstitels ausreichend.) Der Urteilstenor in Vindikationsklagen nach deutschem Recht enthält klare Anordnungen sowohl hinsichtlich der Rechtsübertragung als auch hinsichtlich der Umschreibung. Als Beispiele für einen Klageantrag lassen sich eine „Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents an den Kläger“ (vor der Erteilung) oder „eine Übertragung des Patents X auf den Kläger“ (nach der Erteilung) sowie die „Einwilligung in die Umschreibung der Anmeldung (des Patents) im Register“ nennen (s. SCHULTE/KÜHNEN, Patentgesetz mit EPÜ, 8. Aufl., 2008, § 8 Rn. 15.) Teilweise wird auch die Meinung vertreten, dass der Anspruch auf Einwilligung in die Umschreibung unnötig sei, da es für eine Übertragung ausreiche, beim Deutschen Patent- und Markenamt ein rechtskräftiges Urteil vorzulegen (s. A. OHL, Die Patentvindikation im deutschen und europäischen Recht, 1987, 61 f.)

Dem Tenor des Urteils des Distriktgerichts Naha nach verbleibt, sofern die *Lehren (2)* vorausgesetzt werden, das Patentrecht bei B (Entnehmer) (da der Tenor sich nicht zur Übertragung des Rechts auf A (den wahren Berechtigten) äußert), während nur der Eintragungstitel auf A übergeht. Dies ist zur Streitbeilegung nicht ausreichend. Vor der Gesetzesänderung des Jahres 2011 konnte zudem auch nicht mit der originären Zuordnung gemäß Art. 74 Abs. 2 japPatG nF argumentiert werden, wie unten unter (5) ausgeführt. Der Umfang des Tenors wird aufgrund der Dispositionsmaxime durch den Antrag des Klägers

Die *Lehre (1)* besagt, dass ein Patent originär (d.h. ohne Vindikationklage) dem wahren Berechtigten A materiellrechtlich zuzuordnen ist, nicht dem Anmelder B (= Entnehmer). Die *Lehre (1a)* (Lehre des originär zugeordneten Patentrechts) ist überzeugend, da sie mit der zivilrechtlichen Zuordnung des Rechts übereinstimmt.

Das Patentrecht wird (auch ohne Eintragung des Rechts auf A) originär A zugeordnet. Aufgrund der Rechtsinhaberschaft kann die Übertragung des Eintragungstitels beansprucht werden.⁵⁰ Zu der Frage der Durchsetzbarkeit des Rechts durch den wahren

bestimmt; wenn aber nur die Übertragung des Eintragungstitels beantragt wird, sollte das Gericht den Kläger richtigerweise darauf hinweisen, dass die Übertragung des Patentrechts zu beantragen ist, sofern die *Lehren (2)* vorausgesetzt werden. Das Interesse richtet sich hierbei vor allem auf die Übertragung (Vindikation) des Eintragungstitels, während der Übertragung des Patentrechts als solchem vermutlich weniger Aufmerksamkeit zuteil wird. Sollte sich das Interesse allerdings stärker auf die Übertragung des Patentrechts richten, so müsste man sich im Falle der *Lehre (2b)* mit dem Argument der ungerechtfertigten Bereicherung des Patentrechts befassen. Da der Änderung des Jahres 2011 jedoch, wie in B.IV.2.b) oben ausgeführt, vermutlich vor allem die *Lehre (2a)* zugrunde liegt, werden die genannten Probleme im Zusammenhang mit *Lehre (2b)* bezüglich der ungerechtfertigten Bereicherung künftig keine Rolle mehr spielen.

- 49 Was die Abhilfe vor der Erteilung betrifft, stellt sich das Problem bezüglich einer Leistungsklage wie z. B. einem Übertragungsanspruch des Eintragungstitels nicht, sondern lediglich das der Klage auf Feststellung des Rechts auf das Patent, da die originäre Zuordnung des Rechts auf das Patent zum wahren Berechtigten unbestritten ist und kein Eintragungstitel usw. vorliegt, der repräsentativ für das Recht auf das Patent als solches stehen könnte. Allerdings wird vermutlich auch ein Rechtssystem mit einer Eintragung des Rechts auf das Patent vor der Erteilung als künftige gesetzgeberische Aufgabe in Erwägung gezogen (das als ein durch einstweilige Verfügung zu sichernder Anspruch relevant sein könnte); für den Fall, dass es jedoch in eher ferner Zukunft zur Einrichtung eines solchen Systems kommt, werden Leistungsansprüche des wahren Berechtigten wie z.B. der Anspruch auf Übertragung gegenüber der eingetragenen Person (= dem Entnehmer) in Bezug auf das Recht auf das Patent ausreichend möglich.
- 50 Außerdem wäre denkbar, dass das Recht auf das Patent dem wahren Berechtigten nur zugeordnet wird, wenn dieser auch den Eintragungstitel erlangt. Diese Ansicht ist jedoch problematisch, da (i) die Zuordnung des Patentrechts dann von einer aufschiebenden Bedingung abhinge, was zu einem unsicheren Rechtsverhältnis führen, und (ii) bis zur Erfüllung der aufschiebenden Bedingung das Patentrecht niemandem zugeordnet werden würde. Wird der Lehre des originären Erwerbs nach dem neuen Art. 74 Abs. 2 japPatG gefolgt und diese mit den *Lehren (2)* (vorläufiger originärer Erwerb durch B) verbunden, ließe sich das Problem der fehlenden Zuordnung bis zur Eintragung vermeiden. Nach einer Ansicht, die eine Variante der *Lehren (1)* zugrundelegt, könne der wahre Berechtigte die Anmeldung durch den Nichtberechtigten im Nachhinein genehmigen, und die Wirkung der Anmeldung des Nichtberechtigten würde auf den Berechtigten übergehen und dieser könne dann das Patentrecht erwerben (s. R. TAKABAYASHI, Hanrei Jihō Nr. 1776 (2002) 205). Es liegen also zwei Lösungsansätze vor: Der Berechtigte erhält das Patentrecht zum Zeitpunkt der nachträglichen Genehmigung, oder er erhält das Recht rückwirkend. Die Vertreter der nachträglichen Genehmigung gehen dabei von dem Grundsatz aus, dass der Berechtigte nur ein Recht auf das Patent hat, soweit er selbst die Anmeldung eingereicht hat. (s. D.VI.). Mit der nachträglichen Genehmigung der widerrechtlichen Anmeldung durch den Berechtigten wird letztlich eine Anmeldung durch den Berechtigten konstruiert (Dieser Abhilfe für den Berechtigten kann daher auch aus rechtsdogmatischer Sicht zugestimmt werden). Kann das bisher vertre-

Berechtigten A wird vertreten, dass eine Verletzungsklage erst ab Eintragung zulässig sei, *Lehre (1a)*, als auch die Meinung, dass gegen einen Verletzer auch dann gerichtlich vorgegangen werden könne, wenn A noch nicht als Eigentümer eingetragen ist, *Lehre (1b)*.

Die *Lehre (2)* besagt, dass das durch die Patentierung entstandene Patentrecht zwar vorläufig dem Anmelder (= Entnehmer) B zuzuordnen ist, aber durch den Herausgabeanspruch auf das Recht auf das Patent (*2a*) oder durch den Herausgabeanspruch aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung (*2b*) dem wahren Berechtigten A zusteht. Wie aber unten unter E (2) ausgeführt, kann im japanischen Recht, anders als im deutschen Recht, nicht nur der wahre Berechtigte, sondern auch ein Dritter, wie z.B. ein möglicher Verletzer, den Nichtigkeitseinwand der widerrechtlichen Entnahme im Patentverletzungsprozess erheben. Die Ausübung des Rechts durch den Entnehmer wird damit praktisch unmöglich. Die vorläufige Zuordnung des Patentrechts zum Entnehmer B hat somit wenig praktische Bedeutung und ist eher theoretischer Natur.

Hinsichtlich der rechtlichen Grundlage der *Lehre (2)* werden zwei Auffassungen vertreten (*Lehre (2a)* und *Lehre (2b)*).

Lehre (2a): Der wahre Berechtigte A kann aufgrund des Rechts auf das Patent einen Anspruch auf Übertragung des Patentrechts und des Eintragungstitels geltend machen.

Lehre (2b): Der wahre Berechtigte A kann wegen ungerechtfertigter Bereicherung einen Anspruch auf Übertragung des Patentrechts und des Eintragungstitels geltend machen.

Da man mit der *Lehre (2a)* im Hinblick auf den Herausgabeanspruch auf das Recht (Patentrecht) aber noch wenig vertraut ist, ebenso wie mit *Lehre (2b)*, die auf den Grundsätzen der ungerechtfertigte Bereicherung an einem Recht (Patentrecht) basiert, dürften diese beiden Lehren möglicherweise zunächst wenig Unterstützung finden. In dem erwähnten Urteil des OGH vom 12. Juni 2001 ist ausschließlich der Eintragungstitel betrachtet worden. Über den geltend gemachten Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung ist nicht entschieden worden. Möglicherweise ist der Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung nicht konsequent genug vorgetragen worden. Auch

tene Prinzip, dass der Berechtigte im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur Abhilfe erlangen kann, wenn er selbst angemeldet hat, überwunden werden, würde sich die Notwendigkeit einer nachträglichen Genehmigung der Anmeldung erübrigen. Bei der nachträglichen Genehmigung wäre immer auch zu erörtern, ob damit Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Beispielsweise stellt sich die Frage, wie mit den Rechten eines Anmelders umzugehen ist, der dieselbe Erfindung nach der Anmeldung des Nichtberechtigten, aber vor der Genehmigung durch den Berechtigten zum Patent angemeldet hat (C) (s. B.IV.1.a)). Gehen dann die Rechte von C vor? Nach der oben beschriebenen Lehre vom objektiven Offenbarungsbeitrag gehen die Rechte des Berechtigten vor, da der Nichtberechtigte den objektiven Offenbarungsbeitrag des Berechtigten durch die Anmeldung erbracht und damit die Priorität begründet hat. Mit anderen Worten, nach der Lehre vom objektiven Offenbarungsbeitrag werden der Berechtigte und der Nichtberechtigte gemeinsam betrachtet und die Anmeldung des Nichtberechtigten genießt gegenüber der Anmeldung des Dritten (C) Priorität. Die Gesetzesänderung des Jahres 2011 fußt insoweit auf der Lehre des objektiven Offenbarungsbeitrags (s. Bericht (Fn. 5) 60; AIPPI-Bericht (Fn. 6) 5 f.).

in der später zu erörternden Wirkung gegenüber Dritten, beispielsweise der Durchsetzung des Rechts gegenüber Personen, die das Patentrecht vom Entnehmer erworben haben, weist die *Lehre (2b)* einige Unstimmigkeiten auf.

In den *Lehren (2a)* und *(2b)* stellt der Zeitpunkt der Zuordnung (der Zeitpunkt der Übertragung) des Patentrechts auf A ein Problem dar.

Lehren (2a) und *(2b) -1 (Ablehnung der Rückwirkung)*: Das Patentrecht steht dem wahren Berechtigten A ab dem Zeitpunkt der Übertragung des Eintragungstitels auf ihn zu. Vor der Übertragung steht es dem Entnehmer B zu.

Lehre (2b)-2 (Annahme der Rückwirkung): Erfolgt die Übertragung des Patentrechts bzw. des Eintragungstitels, gilt das Patentrecht als von Anfang an im Eigentum von A stehend.

Lehre (2) unterscheidet sich insoweit kaum von der *Lehre (1)*, da die beiden Lehren letztlich zu dem gleichen Schluss kommen, dass das Patent von Anfang an dem wahren Berechtigten A zuzuordnen sei. Während allerdings gemäß *Lehre (1)* das Recht auch ohne Vindikationsklage originär dem wahren Berechtigten A zugeordnet wird, ergibt sich die Zuordnung des Rechts auf A gemäß der *Lehre (2)-2* erst nach einem erfolgreichen Vindikationsprozess.

Es ist jedoch nicht so, als gäbe es keine Unterschiede zwischen *Lehre (1)* und *Lehre (2a)-2*. Diese treten beispielsweise in Fällen der verbundenen Klagen (a) auf Übertragung des Eintragungstitels (bzw. des Patentrechts) gegen B (oder D) und (b) auf Löschung der Eintragung einer ausschließlichen Lizenz gegen E (mit Reform des Patentgesetzes in 2011 ist das System der Eintragung von einfachen Lizenzen aufgehoben worden) auf. Die *Lehre (1)* löst diese Fragen unproblematisch, da A originär das Patentrecht erlangt. Bei *Lehre (2)* besteht jedoch das Problem, dass der Erwerb des Patentrechts durch A, was die Grundlage für den Anspruch auf Streichung der Eintragung der ausschließlichen Lizenz gegen E bildet, erst zum Zeitpunkt der Eintragung der Übertragung erfolgt. Zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz des Prozesses gegen E liegt dieser Eigentumsübergang allerdings noch nicht vor. Streng logisch betrachtet müsste die Klage daher als unbegründet abgewiesen werden.

Dieses Problem kann vermieden werden, wenn die einzelnen Klagen nicht verbunden, sondern in zwei Stufen eingereicht werden. Reicht der Kläger keine Stufenklage ein, kann eine verbundene Klage (i) nur mit der sogenannten „Abkürzungstheorie“, wie sie im Urteil des OGH vom 26. März 1965, Minshū, Bd. 19 Nr. 2, 508, angewandt wurde, in erweiterter Form (sozusagen als erweiterte Abkürzungstheorie) eingereicht werden, und es muss außerdem (ii) ein bedingter Urteilstenor erlassen werden, der für den Fall, dass die Eintragung auf A übertragen wurde, die Löschung der ausschließlichen Lizenz vorsieht.

In dem vorgenannten Urteil des OGH wurde wie folgt entschieden: Wird während der Rechtshängigkeit der auf Eigentum gestützten Hauptklage (Drittwiderrspruchsklage) eine Widerklage auf Anfechtung des Vertrags, der die Grundlage für den Eigentums-

erwerb darstellt, wegen Gläubigerbenachteiligung erhoben, und werden die Hauptklage und die Widerklage an ein und demselben Gericht verhandelt, so dass es für das Gericht offensichtlich ist, dass ein Gläubigeranfechtungsrecht vorliegt und somit die Erlangung des Eigentums zu verneinen ist, so wird die Drittwiderspruchsklage, also die Hauptklage, abgewiesen. Hierbei handelt es sich um die sogenannte „Abkürzungstheorie“. Es kann dabei wie folgt argumentiert werden: Obwohl zum maßgebenden Zeitpunkt im oben genannten Urteil die Wirkung der Anfechtung des Vertrags wegen Gläubigerbenachteiligung streng genommen noch nicht eingetreten ist, da noch kein rechtskräftiges Urteil vorliegt, könne doch, wenn wie im oben genannten Urteil die Hauptklage und die Widerklage an ein und demselben Gericht verhandelt werden und es für das Gericht offensichtlich ist, dass ein Gläubigeranfechtungsrecht vorliegt und somit die Erlangung des Eigentums zu verneinen ist, der Anfechtung noch vor Eintritt der Rechtskraft des Urteils stattgegeben werden.

Ansprüche auf die Übertragung des Patentrechts einerseits und die Löschung einer eingetragenen Lizenz andererseits sind daher auf dem „Abkürzungswege“, d.h. zugleich geltend zu machen, ohne das rechtskräftige Urteil in Bezug auf die zusammenhängenden Klagen und die anschließende Übertragung der Eintragung abzuwarten. Es lässt sich insoweit von einer „erweiterten Abkürzungstheorie“ sprechen. Die Anwendung der „erweiterten Abkürzungstheorie“ ist bei der Anwendung der *Lehre (2)* erforderlichlich.

II. OFFENE FRAGEN

1. *Wirkung der Patenterteilung*

Nach der *Lehre (1)* entfaltet im Falle der widerrechtlichen Entnahme die formale Patenterteilung keine rechtszuordnende Wirkung. Es stellt sich die Frage, ob es angemessen ist, das Patentrecht dem wahren Berechtigten A zuzuordnen, obwohl der Anmelder B Adressat der Patentierung ist. Ganz ohne Wirkung ist die Patenterteilung allerdings nicht, da letztlich das entstandene Recht dem Berechtigten A zuerkannt wird⁵¹.

2. *Erlöschens des Rechts auf das Patent*

Nach der *Lehre (2a)* erlischt das Recht auf das Patent mit der Erteilung des Patentrechts⁵². Diese allgemeine Annahme geht jedoch vor allem von Fällen ohne widerrechtliche Entnahme aus. Es besteht jedoch keine zwingende Notwendigkeit für die Annahme, dass das Recht auf das Patent auch in den Fällen der widerrechtlichen Entnahme erlöschen

51 Aus dem Grundsatz, dass der Adressat der Patentierung der Anmelder ist. Die materiellrechtliche Zuordnung des Patentrechts ist eine von diesem Grundsatz zu trennende Fragestellung.

52 S. NAKAYAMA (Fn. 29), *Tokkyo-hō*, 170. Die widerrechtliche Entnahme fand hier offenbar keine Berücksichtigung.

sollte. In den Fällen, in denen das Patentrecht dem wahren Berechtigten erteilt worden ist, hat zwar das Recht auf das Patent seinen Zweck erfüllt, und seine Beibehaltung zusätzlich zu dem eingetragenen Recht ist ohne Bedeutung. Dem Erlöschen des Rechts auf das Patent in diesen Fällen ist daher, ähnlich wie in den Fällen der Vereinigung (*kondō*) (Art. 179 ZG), zuzustimmen. In den Fällen, in denen das Patentrecht einem widerrechtlichen Entnehmer erteilt worden ist, liegt jedoch eine andere Situation vor. Da es dem wahren Berechtigten nicht gelungen ist, das Patent zu erlangen, hat das Recht auf das Patent seinen Zweck noch nicht erfüllt. Die Auffassung, dass das Recht auf das Patent mit der Erteilung erlischt, ist daher abzulehnen. Für die Fälle der widerrechtlichen Entnahme ist von einem fortgesetzten Bestehen des Rechts auf das Patent auszugehen⁵³. Erst wenn das Patentrecht mittels einer Vindikationsklage auf den wahren Berechtigten übergegangen ist, kommt der Beibehaltung des Rechts auf das Patent keine Bedeutung mehr zu. Es darf dann aufgrund ähnlicher Gründe erlöschen, die für „Vereinigung“ nach dem ZG gelten.

Beruhet die Argumentation hingegen auf dem Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung gemäß der *Lehre (2b)*, ist zu berücksichtigen dass der OGH in seinem Urteil des Jahres 2001, das sich auf die *Lehre (2b)* (Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung) zu stützen scheint, das Erlöschen des Rechts auf das Patent als die Voraussetzung für den Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung begreift, obwohl das bloße Entstehen des Patentrechts keineswegs unvermeidlich zum Erlöschen des Rechts auf das Patent führen muss. Doch selbst wenn der *Lehre (2b)* gefolgt werden soll, ist es für den Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung ausreichend, den „Verlust der Gelegenheit zum Erlangen eines Patents mittels einer Anmeldung“ als anspruchsbegründende „Beeinträchtigung“ aufzufassen. Es ist nicht erforderlich, das Erlöschen des Rechts auf das Patent anzunehmen. Wird nun als Grundlage für die *Lehre (2)* nicht der Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung, sondern das Recht auf das Patent herangezogen, sind damit die obigen Überlegungen von vornherein gegenstandslos. Da aber nach der *Lehre (1)* (anders als nach der *Lehre (2)*) das Patentrecht auch bei widerrechtlicher Entnahme originär dem wahren Berechtigten zuzuordnen ist, ist es nicht notwendig, das Recht auf das Patent beizubehalten, und es dürfte unproblematisch sein, dass das Recht auf das Patent zeitgleich mit der Erteilung erlischt. Nach der *Lehre (1)* verwandelt sich das Recht auf das Patent gewissermaßen in das Patentrecht, d.h. es wird aufgewertet.

Nach bisheriger Auffassung handelt es sich bei dem Recht auf das Patent um kein ausschließliches Recht, mit dem Dritten die Verwertung verboten werden könnte. Folg-

53 Erlischt entsprechend der h.A. mit der Erteilung des Patentrechts das Recht auf das Patent, kann dieses nach Patenterteilung im Fall einer widerrechtlichen Entnahme nicht mehr als rechtliche Grundlage für die Vindikation des Patentrechts dienen. Im deutschen Recht ist das Recht auf das Patent die rechtliche Grundlage für die Vindikation des Patentrechts nach der Erteilung, und es wird als selbstverständlich angenommen, dass das Recht auf das Patent im Fall einer widerrechtlichen Entnahme durch die Erteilung nicht erlischt.

lich handelt es sich auch nicht um ein dingliches Recht, welches die Grundlage einer Forderung auf Übertragung des Patentrechts bzw. des Eintragungstitels bilden könnte⁵⁴. Das Recht auf das Patent kann jedoch als ein „dingliches Recht im weiteren Sinne“ bezeichnet werden, da es auf Grundlage dieses Rechts möglich ist, die Übertragung des Rechts zu fordern. Das Recht auf das Patent wird insoweit erweitert, da es nicht nur gegenüber dem aktuellen Inhaber des Eintragungstitels D, sondern grundsätzlich *erga omnes* beansprucht werden kann⁵⁵. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass zu trennen ist zwischen (i) der Ausschließlichkeit in Bezug auf die Durchsetzung des Rechts gegenüber Dritten (Dinglichkeit und Ausschließlichkeit im engeren Sinne) und (ii) der Ausschließlichkeit in Bezug auf den Anspruch auf Übertragung des Patentrechts bzw. des Eintragungstitels gegenüber allen Dritten einschließlich des Entnehmers, die aufgrund der Erweiterung des Rechts auf das Patent das Patentrecht bzw. den Eintragungstitel des Patentrechts innehaben.

Inhalt des Rechts auf das Patent ist u.a. das Recht, gegenüber dem Staat die Erteilung des Patents zu verlangen. Wird dieses Recht dahingehend verstanden, dass dem wahren Berechtigten das Patentrecht zusteht (wenngleich dies gegenüber dem Staat geschieht), und er für den Fall, dass das Patent einem widerrechtlichen Entnehmer erteilt wurde, auch die Herausgabe des Patentrechts von dem Entnehmer usw. verlangen kann, mag dies eine rechtliche Grundlage für die Abhilfe nach der *Lehre (2a)* bilden.

3. Verhältnis zur ungerechtfertigte Bereicherung

Bei der *Lehre (2b)* stellt sich die Frage, ob eine ungerechtfertigte Bereicherung durch das ungerechtfertigte Erlangen des Patentrechts vorliegt. Das japanische Zivilgesetz kennt bezüglich der sachenrechtlichen Übertragung eine dem französischen Recht ähnliche Regelung, die sich vom deutschen Recht unterscheidet⁵⁶. Das japanische Recht ist

54 HASEGAWA (Fn. 22) 543 Fn. 24, ist der Ansicht, dass der Auffassung, die das Recht auf das Patent als ein dem Eigentum ähnliches dingliches Recht betrachtet, und es folglich als einen Übertragungsanspruch, der von gleicher Art wie der Herausgabeanspruch aus dem Eigentum ist, anerkennt, nicht zuzustimmen sei, da (i) das Recht auf das Patent keine dingliche Wirkung habe (und z.B: nicht als Grundlage für eine Unterlassungsklage usw. gegenüber Dritten dienen könne) und (ii) mit der Eintragung des Patents erlösche, und da (iii) ein dinglicher Anspruch ohne klare gesetzliche Regelung nur schwer anerkannt werden könne. Zu Punkt (i) ist festzustellen, dass hier offensichtlich nur die Ausschließlichkeit in Bezug auf die Verwertung durch Dritte betrachtet wird. In Bezug auf Punkt (ii) wird offensichtlich davon ausgegangen, dass das Recht auf das Patent, wie oben erörtert, bei Erteilung erlischt (bislang herrschende Meinung). Wird angenommen, dass das Recht auf das Patent bei Erteilung erlischt, erübrigt sich die auf dem Recht auf das Patent beruhende Argumentation für die Übertragung des Patentrechts bereits vor der Diskussion über die dingliche Natur des Rechts auf das Patent. Der OGH scheint daher in seiner Entscheidung des Jahres 2001 nicht der *Lehre (2a)* gefolgt zu sein und hat stattdessen offensichtlich die *Lehre (2b)* zugrundegelegt.

55 S. auch Fn. 50 oben zu den Optionen für Gesetzesänderungen in der Zukunft.

56 S. T. UCHIDA, *Minpô I* (Zivilrecht I) 4. Aufl. (2008) 432.

deshalb mit dem Gedanken einer ungerechtfertigten Bereicherung an einem Recht wenig vertraut. Als Beispiel soll der Fall betrachtet werden, bei dem durch einen Grundstücksverkauf von A (Verkäufer) an B (Käufer) eine Eintragung der Eigentumsübertragung von A auf B stattgefunden hat, der Kaufvertrag jedoch wegen arglistiger Täuschung angefochten wurde. Dem japanischen Zivilgesetz zufolge ist der Kaufvertrag durch die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung rückwirkend (von Anfang an) nichtig, mit der Folge, dass A der Eigentümer bleibt und kein Eigentum auf B übergegangen ist. Eine ungerechtfertigte Bereicherung am Eigentum kommt damit nicht in Frage. Regelmäßig verbleibt das Recht (Eigentum, Urheberrecht, Patentrecht usw.), das der Gegenstand der Übertragung eines Schuldvertrags ist, beim wahren Berechtigten. Zwischen einem dinglichen Vertrag und einem Schuldvertrag besteht kein Unterschied. Anders als im deutschen Recht gibt es keinen vom obligatorischen Vertrag zu trennenden dinglichen Vertrag. In den Fällen, in denen der (obligatorische) Vertrag wegen Irrtums nichtig ist oder wegen arglistiger Täuschung angefochten wird, wird daher nur die Herausgabe des Eintragungstitels (die Einwilligung zur Umschreibung des Rechts auf den wahren Berechtigten) und Ähnliches thematisiert, während der Anspruch auf Herausgabe des Rechts nicht thematisiert wird.

Dieser Punkt spielt allerdings keine Rolle, wenn *Lehre (2)* nicht mit dem Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung (*Lehre (2b)*), sondern mit dem Recht auf das Patent (*Lehre (2a)*) begründet wird.

Problematisch ist im Falle der *Lehre (2b)* auch der Zeitpunkt der Übertragung des Patentrechts. Wird der Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung am Patentrecht zugrundegelegt, ist dieser mit der *Lehre (2b)-1* (Ablehnung von der Rückwirkung) einfacher zu erklären als mit der *Lehre (2b)-2* (Lehre der Rückwirkung). Nach der *Lehre (2b)-1* wird das Patentrecht bis zum Zeitpunkt der Übertragung dem Entnehmer B zugerechnet. B stehen damit bis zu diesem Zeitpunkt auch Einnahmen aus Lizenzverträgen und Schadensersatz wegen Verletzung des Rechts zu. Der wahre Berechtigte muss das Recht haben, für diesen Zeitraum die Herausgabe der Lizenz-einnahmen und des Schadensersatzes nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung zu verlangen. Die *Lehre (2b)-2* spricht hingegen die (endgültige) Annahme von Lizenzgebühren, Schadensersatz usw. bis zum Zeitpunkt der Übertragung nicht dem widerrechtlichen Entnehmer B, sondern von vornherein dem wahren Berechtigten A zu. Die *Lehre (2b)-2* ist allerdings schwerer zu begründen.

Da sich die Änderungen des Patentgesetzes aus dem Jahre 2011, wie oben ausgeführt, grundsätzlich nicht auf die *Lehre (2b)*, sondern vermutlich auf die *Lehre (2a)* stützen, braucht die Rechtsgrundlage der ungerechtfertigten Bereicherung nicht herangezogen zu werden.

III. ERGEBNIS

Nach der *Lehre (1a)* soll der wahre Berechtigte A erst nach Erlangen des Eintragungstitels eine Verletzungsklage erheben können, was nach dem geltendem Recht gut vertretbar ist (siehe oben I.). Nach deutschem Recht ist die Eintragung zwar keine Voraussetzung für die Wirksamkeit der Rechtsübertragung, wird jedoch als Legitimation zur Ausübung des Rechts (Erhebung der Verletzungsklage) etc. gefordert (§ 30 Abs. 3 deutsches PatG). Art. 98 Abs. 1 Nr. 1 japPatG schreibt hingegen die Eintragung als materielle Voraussetzung für die wirksame Übertragung des Patentrechts zwingend vor. Zwar spielen in Bezug auf die *Lehre (1)*, bei der es nicht um die Übertragung (abgeleiteter Erwerb), sondern um den originären Erwerb geht, die Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Übertragung keine Rolle, doch dürfte aus der Norm zu folgern sein, dass die Ausübung des Patentrechts durch eine nicht eingetragene Person nach geltendem Recht nicht vorgesehen ist. (In diesem Zusammenhang ist auch nur derjenige berechtigt, eine Verletzungsklage zu erheben, der im Patentregister eingetragen ist.) In der Praxis dürfte es daher nicht zu Fällen kommen, in denen ohne vorherige Vindikationsklage eine Verletzungsklage erhoben wird, da letztere abzuweisen wäre.

Nach der *Lehre (1)* folgt aus dem Recht auf das Patent unproblematisch ein Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels und auf Einwilligung in die Umschreibung⁵⁷. Der Anspruch kann nicht nur gegenüber dem Entnehmer B, sondern auch gegenüber später eingetragenen Personen (Erwerb des Patentrechts⁵⁸ (D)) geltend gemacht werden. In den Fällen, in denen der wahre Berechtigte trotz seines Wissens um die widerrechtliche Entnahme oder die Eintragung des Entnehmers nichts unternimmt, kann der wahre Berechtigte selbst nach *Lehre (1)* gemäß Art. 94 Art. 2 ZG⁵⁹ analog seine Rechte nicht

57 Bei einem Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels aufgrund eines dinglichen Anspruchs (soweit das Recht auf das Patent als ein dingliches Recht betrachtet wird), ist ein Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels denkbar.

58 Ausgehend von den *Lehren (1)*, die das Patentrecht dem wahren Berechtigten zuordnen, weshalb auch ein Erwerber das Patentrecht nicht erlangen kann, da der registrierte Patentinhaber (Entnehmer) materiellrechtlich kein Patentrecht hat, weshalb ein rechtunwirksamer Erwerb von einem Nichtberechtigten vorliegt. Im Patentrecht gilt nicht das Prinzip des gutgläubigen Erwerbs gemäß Art. 192 ZG, und es besteht kein Prinzip des öffentlichen Glaubens für das Patentregister.

Zwar gilt auch für die Eintragung im Grundstücksregister nicht das Prinzip des öffentlichen Glaubens, doch zum Ausgleich dafür wird Art. 94 Abs. 2 ZG angewendet, wie unten erörtert. Eine Anwendung von Art. 94 Abs. 2 ZG im Patentrecht könnte die gleiche Funktion erfüllen. Nach dem geltendem Patentgesetz ist die Eintragung eine Voraussetzung für die wirksame Übertragung des Patentrechts. Infolgedessen ist die Übertragung eines Patentrechts auch bei einem wirksamen schuldrechtlichen Vertrag ohne Eintragung unwirksam. Andererseits liegt auch keine wirksame Übertragung vor, wenn zwar der Inhaberwechsel im Register eingetragen worden ist, diesem Vorgang jedoch keine wirksame Vereinbarung zugrunde liegt (JAPANISCHES PATENTAMT (Hrsg.) *Kōgyō shoyū-ken hō (sangyō zaisanken-hō) chikujō kaisetsu* (Japan Institute of Invention and Innovation, 18. Aufl., 2010) 278.

59 Ein Fallbeispiel für die analoge Anwendung von Art. 94 Abs. 2 ZG ist das OGH-Urteil vom 20. August 1954 (*Minshū* Bd. 8, Nr., 8, 1505). Obwohl N, der Eigentümer an einer unbeweg-

mehr gegenüber dem Erwerber geltend machen, weshalb auch ein Anspruch auf Übertragung des Eintragungstitels nicht mehr bestehen dürfte⁶⁰. Bei der Lizenzerteilung durch den Entnehmer handelt es sich um eine Lizenzierung durch einen Nichtberechtigten, weshalb mit Ausnahme von Fällen, in denen eine analoge Anwendung des genannten Art. 94 Abs. 2 ZG anerkannt wird (z.B. in Bezug auf E oder D), auch der einfache oder ausschließliche Lizenznehmer nicht berechtigt ist.

Das deutsche Recht wendet in Bezug auf § 8 Satz 2 PatG⁶¹ die *Lehren (2)* und *(2a)* an, die *Lehre (1)* wäre nur schwer vertretbar⁶². Da das japanische Patentgesetz, anders als das deutsche, keine ausdrücklich geregelte Anmelderfiktion (§ 7 Abs. 1 deutsches PatG) und – vor der Änderung des Jahres 2011 – kein Recht auf Übertragung (§ 8 Satz 2 deutsches PatG) sowie keine Legitimationsregelung wie in § 30 Abs. 3 deutsches PatG kannte, war die Anwendung der *Lehre (2)* (Lehre von der vorläufigen Rechtszuordnung und der originären Zuordnung zu B) nicht zwingend. Stattdessen konnte auch die *Lehre (1)* (Lehre von der originären Zuordnung zu A ohne Wirkung der Eintragung auf B) vertreten werden. Da man im japanischen Recht mit den Konzepten der ungerechtfertigten Bereicherung an einem Recht und der Herausgabe eines Rechts (aufgrund eines dinglichen Anspruchs) nicht sehr vertraut ist, dürfte die *Lehre (1)* eher überzeugen (sofern die verwaltungsrechtlichen Fragen hinsichtlich der Rechtsfolgen der Patentierung in Bezug auf die Zuordnung des Patentrechts (siehe oben unter II.1.) geklärt werden können). Weiterhin ist zu beachten, dass zwischen dem japanischen und dem deutschen Recht ein wesentlicher Unterschied darin liegt, ob der Berufung auf die *Lehre (2)* eine Bedeutung beigemessen wird.

Nach der *Lehre (2a)* umfasst das Recht auf das Patent sowohl den Anspruch auf Übertragung des Patentrechts als auch des Eintragungstitels gegenüber dem widerrechtlichen Entnehmer B. Diese Wirkung ist dinglich und kann deshalb auch gegenüber dem Erwerber D, der das Patentrecht von B erwirbt, ausgeübt werden.

lichen Sache von M erworben hatte, nicht willens war, das Eigentum auf O zu übertragen, wurde eine Umschreibung der Eintragung im Grundstücksregister von M auf O zugelassen. Basierend auf der analogen Anwendung von Art. 94 Abs. 2 ZG konnte N nicht mit der Begründung, O habe das Eigentum nicht erworben, sich gegenüber dem gutgläubigen Dritten (P) für berechtigt erklären.

Ohne Einschränkung auf die Fälle der widerrechtlichen Entnahme sollte auch dann, wenn der Rechtsinhaber trotz widerrechtlicher Entnahme untätig bleibt, Art. 94 Abs. 2 ZG analog angewendet werden. Es gibt es keinen Grund, dieses Rechtsprinzip des Zivilgesetzes nicht im Patentrecht anzuwenden.

60 Es könnten damit die Bedenken gegenüber der zeitlich uneingeschränkten Abhilfe des wahren Berechtigten teilweise ausgeräumt werden. Weiterhin werden Rechte Dritter durch ein gesetzlich festgelegtes Verwertungsrecht analog zum später zu erörternden Zwischennutzungsrecht (Art. 80 japPatG) oder durch die Gesetzgebung berücksichtigt (s. die PatG Änderung des Jahres 2011).

61 § 8 Satz 2 PatG: Hat die Anmeldung bereits zum Patent geführt, so kann der Berechtigte vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen.

62 SCHULTE/KÜHNEN (Fn. 48) §6 Rn. 9 (S. 295).

Nach der *Lehre (2b)*, die auf einem schuldrechtlichen Anspruch beruht, ist es schwierig, einen Anspruch auf Übertragung des Patentrechts und des Eintragungstitels gegenüber einem Erwerber D oder Lizenznehmer E des widerrechtlichen Entnehmers B zu gewähren (s. unten IV.).

Der mit der Reform des Jahres 2011 geänderte Art. 74 Abs. 2 japPatG schreibt jedoch vor, dass nach Eintragung der Übertragung des Patentrechts für A das Patentrecht als von vornherein im Eigentum von A stehend zu betrachten ist. Auch nach der *Lehre (2)* erlangt D daher nicht das Patentrecht und E kein Lizenzrecht. Auch wenn zunächst D, der das Patentrecht von B erworben hat, noch vor A, der die Herausgabe des Patentrechts gegenüber B fordert, die Eintragung der Übertragung erlangt, kann A gemäß Art. 74 Abs. 1 japPatG die Übertragung von D verlangen. Art. 74 Abs. 2 japPatG lässt einfache und ausschließliche Lizenzrechte rückwirkend entfallen, so dass auf A ein unbelastetes Recht übertragen wird. Die Vorschriften, die ein Fortbestehen nicht nur des ausschließlichen und nur bei Eintragung wirksamen Lizenzrechts, sondern auch des einfachen Lizenzrechts (Art. 99 japPatG nF, ähnlich wie § 15 Abs. 3 des deutschen PatG) nach Übertragung vorsehen, gelten nur, wenn der Übertragende der Eigentümer des Patentrechts war.

Wie oben ausgeführt, wird mit der Änderung des Jahres 2011 die Abhilfe für D und E nur durch ein Zwischennutzungsrecht (Art. 79^{bis} japPatG nF) gewährt. Das Patentrecht selbst wird folglich endgültig A zugeordnet. D erlangt kein Patentrecht und E kein Lizenzrecht. (Unabhängig von den obigen Ausführungen kann die Möglichkeit einer Abhilfe für D und E durch originären Erwerb gemäß Art. 94 Abs. 2 ZG analog gegeben sein⁶³.)

Sollte auch B einen erfinderischen Beitrag geleistet haben, ist es ausreichend, den Beitrag als Patentrechtsgemeinschaft (nach Anteilen) zu behandeln und finanzielle Aufwendungen im Anmeldeverfahren durch einen Anspruch auf Aufwendungsersatz zu kompensieren.

Wie im Vorstehenden dargelegt, kann sowohl der *Lehre (1)* als auch der *Lehre (2)* gefolgt werden. Mit dem neuen Art. 74 Abs. 2 S.1 japPatG ist nun die rückwirkende originäre Zuordnung des Patentrechts zu A (dem wahren Berechtigten) geregelt⁶⁴. Diese

63 In Bezug auf D und Lizenznehmer E dürfte die analoge Anwendung des Art. 94 Abs. 2 ZG nach der Änderung des Jahres 2011 durch die Rückwirkung von Art. 74 Abs. 2 japPatG nF an Bedeutung verlieren.

64 Art. 74 PatG nF (Sonderbestimmungen für Übertragung des Patentrechts) lautet:
 „(1) Fällt das Patent unter die Vorschriften von Art. 123 Abs. 1 Nr. 2 (sofern das Patent unter Verletzung von Art. 38 erteilt wurde) oder fällt das Patent unter die Vorschriften von Art. 123 Abs. 1 Nr. 6, kann eine Person, die das Recht auf das Patent für die Erfindung im Zusammenhang mit dem Patent hat, gemäß der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie gegenüber dem Patentinhaber die Übertragung des Patentrechts verlangen.

(2) Ist die Eintragung der Übertragung des Patentrechts auf Grundlage des Anspruchs nach Abs.1 erfolgt, gilt das Patentrecht, als wäre es von Anfang an der Person zugeordnet worden, für die die Eintragung vorgenommen wurde (...).“

Regelung, die rückwirkend das Patentrecht dem wahren Berechtigten zuspricht, ist allerdings mit der *Lehre (2)* leichter zu erklären. Durch die Gesetzgebung wird das Recht auf das Patent bzw. das Erfinderrecht inhaltlich nach und nach konkretisiert. Ein Beispiel ist Art. 65 japPatG, der sich mit Entschädigungsansprüchen vor der Erteilung, aber nach der Anmeldung befasst.

Wie bereits erläutert, sind die Unterschiede zwischen der *Lehre (1)* (rückwirkende originäre Zuordnung) und der *Lehre (2)-2* (endgültige rückwirkende originäre Zuordnung) in erster Linie theoretischer Natur und spielen in der Praxis keine bedeutende Rolle. Vor der Erteilung beinhaltet das Recht auf das Patent nach der *Lehre (2a)*, dass die Zuordnung (und entsprechende Eintragung) des zu entstehenden Patentrechts verlangt werden kann. Nach der Erteilung ist es das Recht, von einem Entnehmer oder anderen Personen, die von dem Entnehmer das Recht und den Eintragungstitel erworben haben, die Übertragung des Patentrechts und des Eintragungstitels zu fordern.

Nach der *Lehre (1)* ist ein Eintragungstitel nicht erforderlich, um dem Berechtigten A materiellrechtlich das Patentrecht zuzuordnen. Nach geltendem Recht ist die Eintragung zwar die Voraussetzung für eine wirksame Übertragung des Patentrechts, das originäre Recht auf das Patent, d.h. das Recht, Patentinhaber zu werden, entsteht jedoch ohne Eintragung. (Es sind, wie unten zu erörtern ist, aus gesetzgeberischer Sicht Zweifel hinsichtlich der Rationale hinter der Eintragung als Wirkungsvoraussetzung für die Übertragung des Patentrechts angebracht. Es sollte eine Ausweitung der eintragungsbedürftigen Gegenstände zur Erlangung materieller Rechtskraft über den Wortlaut hinaus vermieden werden.) Für verfahrensrechtliche Handlungen wie die Erhebung einer Verletzungsklage ist die Eintragung als Voraussetzung für die Klagebefugnis jedoch zu fordern, um klare Rechtsverhältnisse zu erlangen. Es ist angemessen, den Eintragungstitel als Voraussetzung für Verfahrenshandlungen zu fordern. Es ginge allerdings zu weit, die Eintragung auch für die materielle Wirksamkeit der Patentinhaberschaft zu verlangen. Das geltende Patentgesetz, das im Falle der Übertragung des Patentrechts die Eintragung als Voraussetzung für ihre Wirksamkeit bestimmt, sollte in diesem Punkt einer Überprüfung unterzogen werden. Nach dem Patentgesetz in der Fassung von 1921 wurde die Eintragung als eine Voraussetzung für die Durchsetzbarkeit des Rechts gegenüber Dritten angesehen. Es folgte eine Gesetzesänderung, welche die Eintragung als Voraussetzung für die wirksame Übertragung zwecks größerer Rechtsklarheit vorsah. Das Bergbaugesetz ist ein Beispiel aus der Gesetzgebung, auf das bei der Reform des Patentgesetzes Bezug genommen wurde. In dem Bergbaugesetz ist ebenfalls die Eintragung für eine wirksame Übertragung erforderlich⁶⁵. Es bestehen allerdings zwischen einem Verwaltungsakt nach dem Bergbaugesetz, bei dem es sich um einen Verwaltungsakt im eigentlichen Sinne handelt, und einem Verwaltungsakt im patentrechtlichen Kontext, der in seinem Wesen stark von der Rechtsprechungsfunktion (Prozess und frei-

65 JAPANISCHES PATENTAMT (Fn. 58) 278.

willige Gerichtsbarkeit) geprägt ist⁶⁶, grundlegende Unterschiede. Es erscheint, dass die Eintragung als wirksame Voraussetzungen für die Übertragung des Patentrechts die Diskussion um die Abhilfe bei widerrechtlicher Entnahme in unnötigem Maße verkompliziert hat.

Nach der *Lehren (2a)* oder *(2b)* hingegen ist für die Rechtsübertragung eine Vindikationsklage erforderlich. Zwar wird bereits durch den Tenor des rechtskräftigen Urteils die Übertragung angeordnet, doch nach geltendem Recht wird das materielle Recht erst durch die erfolgte Eintragung wirksam übertragen.

IV. SCHUTZ VON RECHTEN DRITTER

Wird dem wahren Berechtigten das Patent zugesprochen, verlieren nach der *Lehre (1a)* nicht nur der widerrechtliche Entnehmer B, sondern auch D (Erwerber des Patents von B) und E (Lizenznehmer von B) ihre Rechte. Die Interessen von D und E auf weitere Verwertung könnten durch gesetzgeberische Maßnahmen, wie einer gesetzlich festgelegten Lizenz analog des Zwischennutzungsrechts gem. Art. 80 japPatG⁶⁷ geschützt werden. Art. 80 japPatG konnte auch schon vor der Änderung von 2011 analog auf solche Fälle angewendet werden⁶⁸. Der durch die Änderung von 2011 neu eingeführte Art. 79^{bis} japPatG sieht eine (kompensative) nicht ausschließliche Lizenz für die Verwertung vor Eintragung vor.⁶⁹

66 T. OBUCHI (Fn. 4) 124.

67 Art. 80 japPatG lautet:

„(1) Wer unter eine der folgenden Ziffern fällt und vor Eintragung des Antrags auf ein Nichtigkeitsverfahren eine Erfindung in Japan gewerblich verwertet oder Vorbereitungen dazu getroffen hat, ohne Kenntnis davon zu haben, dass das Patent unter die Vorschriften einer der Ziffern von Art. 123 Abs. 1 fällt, erhält eine nicht ausschließliche Lizenz oder eine ausschließliche Lizenz an dem Patentrecht, die bis zur Nichtigkeitsklärung des Patents besteht, wobei die Lizenz auf den Umfang, in dem die Erfindung verwertet wird oder Vorbereitungen dazu getroffen werden, beschränkt ist.

1. der ursprüngliche Patentinhaber, sofern eines von zwei oder mehreren Patenten, die für dieselbe Erfindung erteilt worden sind, für nichtig erklärt worden ist;

2. der ursprüngliche Patentinhaber, sofern sein Patent für nichtig erklärt worden ist und ein Patent für dieselbe Erfindung an den Berechtigten erteilt worden ist;

3. in den Fällen von Ziff. 1 und 2 sowie derjenige, der bei Eintragung des Antrags auf ein Nichtigkeitsverfahren eine ausschließliche Lizenz für das für nichtig erklärte Patent oder eine nach Art. 99 Abs. 1 wirksame nicht ausschließliche Lizenz innehat.

(2) Der Patentinhaber oder der ausschließliche Lizenznehmer hat einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die nicht ausschließliche Lizenz nach Abs. 1.“ (Gesetzestext vor der Änderung von 2011)

68 CHAEN (Fn. 34) 285, legt dies deutlich dar.

69 Die Bestimmung des Art. 79^{bis} nF (Nicht ausschließliche Lizenz aufgrund der Verwertung vor der Eintragung des neuen Inhabers) lautet wie folgt:

„(1) Wer zum Zeitpunkt der Eintragung der Übertragung des Patentrechts aufgrund eines Anspruchs gemäß Art. 74 Abs. 1 das Patentrecht, die ausschließliche Lizenz für das Patent oder die nicht ausschließliche Lizenz für das Patentrecht oder die ausschließliche Lizenz hat

Auch nach der *Lehre (2a)*-2 gilt, dass der Erwerber D und der Lizenznehmer E Nicht-berechtigte sind, sobald die Eintragung des Patentrechts auf den wahren Berechtigten erfolgt. Die Interessen von D und E können, wie erwähnt, durch eine gesetzliche Lizenz in Analogie zu einem Zwischennutzungsrecht gewahrt werden. Es kann damit ein Ausgleich zwischen dem Schutz des wahren Berechtigten und dem Schutz Dritter erreicht werden⁷⁰. Die Erteilung einer gesetzlich festgelegten Lizenz geht vermutlich auf entsprechende Regelungen im britischen Patentgesetz zurück (§ 11 Abs. 3 u.4, § 38 Abs. 3 u. 4 Patent Act 1977).

Da mit dem Zwischennutzungsrecht die Interessen Dritter gewahrt werden, ist es im japanischen Recht nicht erforderlich, die Ausübung des Vindikationsanspruchs durch eine gesetzliche Frist zu beschränken. § 8 Satz 5 deutsches PatG hingegen sieht eine zweijährige Frist zur Geltendmachung des Vindikationsanspruchs vor, sie gilt allerdings nur im Falle gutgläubiger Entnahme (siehe auch § 37 Abs. 5 u. 9 brit. Patent Act 1977). Es sind folglich grundsätzlich keine Fristen bei der Geltendmachung eines Übertragungsanspruchs in Bezug auf das Recht am Patent (sowohl nach *Lehre (1)*) als auch nach *Lehre (2a)*) zu beachten. Bei der *Lehre (2b)*, die einen Herausgabeanspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung annimmt, ist, entsprechend der Verjährungsfrist für Forderungen, von der Verjährung des Anspruchs nach 10 Jahren auszugehen.

Wie erwähnt, dürfte sich der Gesetzgeber bei der Änderung der Vorschriften zur Rechtsübertragung des Jahres 2011 auf die *Lehre (1)* bzw. die *Lehre (2a)*, die der *Lehre (1)* nahe kommt, gestützt haben. Es wurde daher der Abhilfe für den wahren Berechtigten von vorn- herein ein hoher Wert beigemessen. Eine zeitliche Befristung der Rechte des wahren Berechtigten zum Schutze der Interessen Dritter würde daher nicht dem gesetzgeberischen Willen entsprechen. Diejenigen Fälle, in denen der wahre Berechtigte zu lange mit der Geltendmachung seiner Rechte gezögert hat und in denen ferner die Interessen Dritter gewichtig sind, können vermittels der allgemeinen Bestimmungen zum Rechtsmissbrauch bzw. zur Verletzung von Treu und Glauben einschließlich ähnlicher Rechtsgrundsätze (wie etwa der Verwirkung, entsprechend der *laches* im anglo-amerikanischen Recht) gelöst werden. Ohnehin sind Fälle, in denen diese Problematik tatsächlich auftritt, in der Praxis vermutlich eher selten (siehe auch unten VI.2.), da die Interessen Dritter durch das Zwischennutzungsrecht geschützt werden.

und vor Eintragung der Übertragung des Patentrechts eine Erfindung in Japan gewerblich verwertet oder Veranstaltungen dazu getroffen hat, ohne Kenntnis davon zu haben, dass das Patent unter die Vorschriften entweder des Art. 123 Abs. 1 Ziff. 2 (nur wenn das Patent unter Verletzung der Art. 38 erteilt wurde) oder der Ziff. 6 fällt, erhält eine nicht ausschließliche Lizenz für das Patentrecht, wobei die Lizenz auf den Umfang, in dem die Erfindung verwertet wird oder Vorbereitungen dazu getroffen werden, beschränkt ist.

(2) Der Patentinhaber hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die nicht ausschließliche Lizenz nach Abs. 1.“

70 Ohne ein solches Zwischennutzungsrecht (wie es, anders als vom Patentgesetz, im Zivilgesetz vorgesehen ist), käme es bezüglich dieses Rechtsverhältnisses zu einer „Entweder-oder-Situation“.

Zwar ist D, der Erwerber von B, für die Gesamtlauzeit des Patents der Gefahr einer Nichtigkeitsklage wegen widerrechtlicher Entnahme ausgesetzt, da diese unbefristet jederzeit erhoben werden kann. Das Interesse von D, den Vindikationsanspruch auf eine bestimmte Frist zu beschränken, erscheint nicht besonders schutzwürdig, da sein Verwertungsinteresse durch die gesetzliche Lizenz in Analogie zu einem Zwischennutzungsrecht gemäß Art. 80 japPatG ausreichend geschützt ist.

Das Interesse des Erwerbers des Patentrechts und das Interesse an der Fortführung der Verwertung sind unterschiedliche Fragestellungen, die einer gesonderten Erörterung bedürfen.

Da es sich bei der *Lehre (2b)* um einen schuldrechtlichen Anspruch handelt, ist eine Geltendmachung gegenüber Dritten wie D usw. schwierig. In dem erwähnten Urteil des OGH vom 12. Juni 2001 war nur der widerrechtliche Entnehmer B Beklagter. Es gab keinen weiteren Erwerber D oder Lizenznehmer E. Es konnte daher unproblematisch ein Anspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung angenommen werden⁷¹. Bei der *Lehre (2a)* (und auch der *Lehre (1)*) hingegen handelt es sich um einen dinglichen Anspruch, der *erga omnes* und damit auch gegen den weiteren Erwerber D und den Lizenznehmer E geltend gemacht werden kann, ohne dass es auf die Gut- oder Bösgläubigkeit ankäme.

Die Frage nach dem dinglichen oder schuldrechtlichen Ansatz hängt grundsätzlich davon ab, inwieweit sich der Anspruch gegen weitere Dritte richtet. In dieser Hinsicht scheint der dingliche Anspruch überlegen. Dingliche und schuldrechtliche Ansprüche können unterschiedliche Verjährungsfristen aufweisen⁷² und werden beispielsweise im Insolvenz- und Vollstreckungsrecht unterschiedlich behandelt.

71 S. auch Fn. 49.

72 Die Verjährung spielt beim dinglichen Ansatz grundsätzlich keine Rolle. Die Verjährungsfrist im Schuldrecht beträgt in der Regel 10 Jahre (Art. 167 Abs. 1 ZG).

V. RECHTSZUORDNUNG NACH PATENTERTEILUNG NACH DER REFORM
DES JAHRES 2011⁷³

Wie oben erläutert, kann auf schuldrechtlicher Basis der wahre Berechtigte nicht gegen weitere Dritte wie D und E vorgehen. Eine dingliche Rechtsgrundlage, wie es die *Lehre (1a)* oder die *Lehre (2a)* vorschlägt, erscheint daher vorzugswürdig. Nach der *Lehre (2)-2* gilt der wahre Berechtigte ab Erlangung des Eintragungstitels vom widerrechtlichen Entnehmer rückwirkend als Eigentümer des Patentrechts. Die *Lehre (2)-2* kommt damit im Ergebnis der *Lehre (1)* sehr nahe. Die *Lehre (2)-1* nimmt eine solche Rückwirkung nicht an, sondern geht davon aus, dass bis zur Erlangung des Eintragungstitels die Zuordnung zum Entnehmer anzuerkennen sei. Infolgedessen könnte argumentiert werden, dass Lizenzannahmen und Schadensersatzansprüche, die in diesem Zeitraum anfallen, dem widerrechtlichen Entnehmer zustehen (siehe oben, II.3.). Die *Lehre (2)-2* vermeidet dies und erscheint deshalb überzeugender als die *Lehre (2)-1*. Allerdings lässt sich mit der *Lehre (2)-2* das geltende Recht vor der Reform des Jahres 2011 nur schwierig auslegen.

In der Gesetzgebungsdiskussion müssen die (mehr oder weniger) großen Auslegungsschwierigkeiten des geltenden Rechts nicht berücksichtigt werden, weshalb den *Lehren (2)-2* und *(1a)* der Vorzug gegeben werden sollte. Die *Lehren (2)-2* und *(1a)* weisen praktisch keine Unterschiede auf, mit Ausnahme des Rechts des wahren Berechtigten, eine Verletzungsklage zu erheben. Zwar kann der wahre Berechtigte nach beiden *Lehren* keine Verletzungsklage erheben, solange er keinen Eintragungstitel erlangt hat, doch hinsichtlich der materiellen Rechtszuordnung bestehen Unterschiede. Nach der *Lehre (1a)* wird das Patentrecht von Anfang an dem wahren Berechtigten zugeordnet. Nach der *Lehre (2)-2* gilt es erst nach Übertragung als von Anfang an dem wahren Berechtigten zugeordnet. Solange das Recht noch nicht übertragen worden ist, wird dem Entnehmer das materielle Recht zugeordnet. (Dies ist vermutlich ohne praktische Relevanz, da bei der Erhebung einer Verletzungsklage durch den widerrechtlichen Entnehmer der Beklagte den Einwand der widerrechtlichen Entnahme erheben dürfte). Aus dem Wortlaut von Art. 74 Abs. 1, 2 PatG nF ist zu folgern, dass der Gesetzgeber praxisnah den Anspruch auf die *Lehre (2a)-2* stützt. Der eigentlich konsequenteren *Lehre (1a)* ist der Gesetzgeber offensichtlich nicht gefolgt. Auch der *Lehre (2)* ist nicht gefolgt worden, vielmehr ist unterschwellig von der Richtigkeit der *Lehre (3)* ausgegangen worden.

73 Bei diesem Punkt spielen die folgenden drei Faktoren eine wichtige Rolle: (i) die rückwirkende Wirksamkeit, (ii) die Notwendigkeit eines „Mantels“ (des Eintragungstitels) bei der Ausübung des Patentrechts (z.B. durch Erhebung einer Verletzungsklage) und (iii) die rechtliche Grundlage. Zu Punkt (i): die rückwirkende Wirksamkeit wird bei den *Lehren (1)* als selbstverständlich angenommen; die *Lehre (2)-1* sieht keine rückwirkende Wirksamkeit vor, während sie nach der *Lehre (2)-2* angenommen wird. Zu Punkt (ii): Der „Mantel“ ist erforderlich für die *Lehre (2)* und die *Lehre (1 a)*, während er für die *Lehre [1b]* nicht erforderlich ist (und auf gewissen Widerstand stößt). Zu Punkt (iii): Die rechtliche Grundlage ist im Fall der *Lehre (1)* und der *Lehre (2a)* dinglich und im Fall der *Lehre (2b)* schuldrechtlich.

Vor diesem Hintergrund lässt sich sagen, dass sich die *Lehre (2a)-2* ihrem Wesen nach kaum von *Lehre (1)* unterscheidet. Es besteht, abgesehen von unten zu erörternden zwei Punkten, im praktischen Ergebnis kein nennenswerter Unterschied hinsichtlich *Lehre (1)* und *Lehre (2a)-2* nach der Gesetzesänderung von 2011. Die Unterschiede sind eher theoretischer Natur.

Auch bei der *Lehre (2a)-2* muss der Urteilstenor sowohl auf Übertragung des Patentrechts als auch auf Übertragung des Eintragungstitels lauten (siehe auch Fn. 49). Würde in Bezug auf Art. 74 Abs. 2 japPatG nF die Lehre vom originären Erwerb angewandt werden, wäre der Urteilstenor entsprechend anzupassen, es sei denn, der Urteilstenor lautete auf Übertragung des Eintragungstitels. (Das Art. 74 Abs. 1 japPatG erworbene Patentrecht gilt gem. Art. 74 Abs. 2 japPatG (i) nicht als „rückwirkend erlangt“, sondern als von vornherein erlangt. Bei Übertragung des Eintragungstitels kommt es aufgrund des neuen Art. 74 Abs. 2 japPatG nicht zum abgeleiteten Erwerb von B, sondern A gilt als originärer Erwerber).

Sollte die sogenannte „erweiterte Abkürzungstheorie“ (siehe oben) nicht angewandt werden und kein Urteilstenor vorgesehen werden, der als Bedingung für die Streichung der Eintragung von E die erfolgte Eintragung der Übertragung auf A voraussetzt, dann müsste A eine Vindikationsklage gegen B (Klage auf Übertragung des Patentrechts und des Eintragungstitels) mit einer Vindikationsklage gegen E (Klage auf Streichung der Eintragung) verbinden. Bei *Lehre (1)* ergibt sich in selbstverständlicher Weise ein Urteilstenor, der keine Übertragung des Patentrechts, sondern nur die Übertragung des Eintragungstitels vorsieht, damit wäre eine verbundene Klageerhebung gegen B und E wäre zulässig.

Bei *Lehre (2a)-2* dagegen dürfte der Urteilstenor dahingehend lauten, dass erstens das Patentrecht und zweitens der Eintragungstitel zu übertragen sind. Eine verbundene Klageerhebung wäre nach der *Lehre (2a)-2* unzulässig. Die Gerichte würden sich vermutlich für nur einen Urteilstenor entscheiden und eine verbundene Klageerhebung zulassen. Je nachdem, wie es den Gerichten unkomplizierter erscheint, wird *Lehre (1)* oder *Lehre (2a)-2* zugrundegelegt.

Wie allerdings ausgeführt, spricht das deutsche Recht (das der *Lehre (2a)* entsprechen dürfte) im Allgemeinen zwei Ansprüche im Urteilstenor aus. Die *Lehre (2a)* erfordert ebenfalls zwei Ansprüche im Urteilstenor. Es gibt keine Veranlassung, bei Vorliegen der Voraussetzungen der *Lehre (2a)* nur einen Anspruch im Tenor auszusprechen. Es sollte auch eine Klage, die zwei Ansprüche enthält, insoweit nicht abgelehnt werden, als sie für den wahren Berechtigten zweckmäßig ist.

VI. LEHRE DES OBJEKTIVEN OFFENBARUNGSBEITRAGS, ABLEHNUNG DES PRINZIPS, DASS ABHILFE NUR ZU GEWÄHREN IST, WENN DER BERECHTIGTE AUCH ANMELDER IST

1. *Lehre des objektiven Offenbarungsbeitrags*

In Bezug auf den Grundsatz, dass zivilrechtliche Abhilfe nur zu gewähren sei, wenn der Berechtigte auch Anmelder ist, wird kritisiert, dass auch eine Person das Patentrecht erwerben könne, welche die Anmeldung nicht selbst eingereicht hat. Liegt jedoch ein objektiver Offenbarungsbeitrag von A vor (wenn auch über die Anmeldung durch B), so lässt sich feststellen, dass unabhängig davon, ob die Anmeldung selbst oder durch andere erfolgte, die zwei Grundvoraussetzungen für die Erteilung des Patentrechts erfüllt wurden, und zwar „die Erfindung und die Offenbarung“. Die Frage, ob der wahre Berechtigte ein Recht auf Abhilfe erhält, sollte daher danach entschieden werden, ob er einen Offenbarungsbeitrag geleistet hat.

Erst in diesem Fall lässt sich der Erwerb eines ausschließlichen Rechts (Patentrechts) als Belohnung für „die Erfindung und die Offenbarung“ bejahen. Es ist daher nicht erforderlich, dass die Anmeldung persönlich vorgenommen wird. Zwar kann von einer höheren Schutzwürdigkeit gesprochen werden, wenn die Anmeldung persönlich erfolgt ist (siehe oben unter B.IV.1.a) bb) und B.IV.2.a)), doch für eine Zuordnung des Rechts zu dem wahren Berechtigten A sollte das Vorhandensein des objektiven Offenbarungsbeitrags aufgrund der Erfindung von A unabhängig davon, ob er selbst angemeldet hat, maßgeblich sein⁷⁴. Es gibt keine rechtlichen Gründe, die zu einer höheren Schutzwürdigkeit aufgrund einer persönlich durchgeführten Anmeldung führen⁷⁵.

2. *Die Ablehnung des Grundsatzes der Patentinhaberschaft allein aufgrund der Anmeldung*

(1) Wie oben erörtert, konnte der wahre Berechtigte nach der Rechtsprechung und der herrschenden Meinung in der Literatur vor der Patenterteilung das Recht auf das Patent durch ein gerichtliches Feststellungsurteil wiedererlangen. Wer die Anmeldung eingereicht hatte, spielte für diesen Anspruch keine Rolle. Nach der Patenterteilung hingegen konnte der wahre Berechtigte zivilrechtliche Abhilfe nur erlangen, wenn er selbst die Anmeldung eingereicht hatte (siehe oben unter B.IV.2.b)). Dieser Grundsatz, dass Ab-

74 Zur rechtlichen Bewertung einer nicht durch den Entnehmer B selbst vorgenommenen Anmeldung als Anmeldung durch den wahren Berechtigten A kann auch die oben in Fn. 51 aufgeführte Lösung mit der nachträglichen Genehmigung herangezogen werden. Es erscheint dabei nicht lohnend, den Grundsatz, dass der Berechtigte nur bei eigener Anmeldung das Patentrecht erlangen kann, mit Ausführungen zur nachträglichen Genehmigung zu ergänzen. Bei nachträglicher Genehmigung erhält der Anmelder C (der nach dem widerrechtlichen Entnehmer B dieselbe Erfindung angemeldet hat) die Priorität, was der Lehre des objektiven Offenbarungsbeitrags widerspricht.

75 Zum objektiven Offenbarungsbeitrag oben B.IV.1.a) sowie Fn. 15 und Fn 50.

hilfe nur zu gewähren ist, wenn der Berechtigte angemeldet hat, betont, dass nach dem formalen Erteilungsakt ausschließlich dem Anmelder das Patent zustehen soll.

(2) Zwar soll verhindert werden, dass der wahre Berechtigte, der die Anmeldung nicht selbst eingereicht hat, nicht nochmals eine Anmeldung in Bezug auf dieselbe Erfindung einreicht, sondern dass ein fälschlicherweise für einen widerrechtlichen Entnehmer erteiltes Patentrecht dem wahren Entnehmer zugeordnet wird⁷⁶. Nach den Ansichten von *Iseki*, *Yoshida* und *Tamura* (s. oben) kann in der Nichtanmeldung durch den wahren Berechtigten auch dessen Versäumnis gesehen werden. Ich halte diese Ansicht nicht für überzeugend. Ob der wahre Berechtigte die Erfindung zum Patent anmeldet oder es für sinnvoller erachtet, sie als geheimes Know-how zu verwerten, ist eine Entscheidung, die der Berechtigte unter Abwägung der damit verbundenen Vor- und Nachteile treffen muss. Eine Beurteilung dieser Entscheidung durch Außenstehende erscheint mir schwierig. Entscheidet sich der wahre Berechtigte unter Berücksichtigung geschäftlicher Strategien für die Nutzung der Erfindung als geheimes Know-how und reicht dann ein widerrechtlicher Entnehmer eine Anmeldung ein, so kann nicht von einem Versäumnis des Berechtigten gesprochen werden. Selbst wenn A regelmäßig keine Anmeldungen einreicht und dies tatsächlich ein Versäumnis darstellen sollte, so stellt sich dennoch die Frage, ob die generelle Ablehnung eines Vindikationsanspruchs allein aus diesem Grunde fair und billig ist. Die Frage ist also, ob, wie oben erörtert, diejenige Person, die keine Anmeldung eingereicht hat und sich damit dem Vorwurf eines Versäumnisses ausgesetzt sehen könnte, geschützt werden soll, oder ob das Patent einer Person zugeordnet werden sollte, der es nicht zusteht. Die richtige Antwort hierauf dürfte auf der Hand liegen. In den wichtigen Industrieländern wird hinsichtlich der Abhilfe des wahren Berechtigten nach erfolgter Erteilung nicht danach gefragt, ob der wahre Berechtigte die Anmeldung vorgenommen hat⁷⁷. Die Anmeldung durch den Berechtigten bei widerrechtlicher

76 ISEKI (Fn. 31) 22, weist darauf hin, dass in dem Fall, in dem der Entnehmer die Erfindung nicht zum Patent anmelde, sondern verwertet und dabei offenbart, die Erfindung Stand der Technik werde. Hatte nun ein Dritter die Erfindung angemeldet und erlangt der wahre Berechtigte nach Übertragung das Patentrecht, stehe dies dem Sinn und Zweck des Patentwesens entgegen. Das eigentliche Problem sei die Erteilung des Patentrechts an einen Nichtberechtigten. Die Frage der fehlenden Neuheit durch offenkundige Benutzung des Nichtberechtigten und die damit verbundene Versagung der Erteilung des Patentschutzes sei ein davon zu trennendes Problem. Für den Berechtigten gilt, dass es hinsichtlich des Erwerbs des Patentrechts einen Unterschied macht, ob die Erfindung bereits offenbart ist. Nur bei einer nicht offenbarten Erfindung kann der Berechtigte einen Vindikationsanspruch geltend machen (s. auch den AIPPI-Bericht, Fn. 6).

77 Siehe § 8 PatG; §§ 8, 37 Patents Act 1977; L611-8 Code de la Propriété Intellectuelle. Zum US-Recht siehe *Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd.*, 868 F.2d 1226, 9 USPQ2d 1913 (Fed. Cir. 1989), *cert. denied*, 493 U.S. 853 (1989); *Becher v. Contoure Labs.*, 279 U.S. 388 (1929); *Saco-Lowell Shops v. Reynolds*, 141 F.2d 587, 61 USPQ 3 (4th Cir. 1944); *Chisum on Patents* § 2.04[7][b] usw. (Nach der Rechtsprechung im US-Recht besteht ein Anspruch auf Übertragung eines Patents mit widerrechtlicher Entnahme zwar nicht nach dem Patentgesetz (Bundesrecht), sondern nach allgemeinem Zivilrecht (bundesstaatlichem Recht)).

Entnahme ist vielmehr ein eher seltener Fall, weshalb eine Beschränkung des Rechts auf Abhilfe des wahren Berechtigten auf die Fälle, in denen er selbst die Anmeldung eingereicht hat, seine Rechte stark einschränkt.

Nach einigen Ansichten in der Literatur würde in den Fällen, in denen sich der wahre Berechtigte für die Nutzung der Erfindung als geheimes Know-how entscheidet und es durch die Anmeldung eines Nichtberechtigten zur Patenterteilung kommt, die Belohnungsfunktion des Patentrechts nicht erfüllt werden (s.o. *Iseki*). Dieses Argument berücksichtigt jedoch nicht, dass der wahre Berechtigte, wenn er sich für die Nutzung der Erfindung als geheimes Know-how entscheidet, nicht mit einer Patentanmeldung durch einen Nichtberechtigten rechnen muss. Auch der AIPPI-Bericht⁷⁸ stimmt hinsichtlich der Belohnungsfunktion im Wesentlichen mit dem hier dargelegten Standpunkt überein und ist kritisch gegenüber den Auffassungen *Yoshidas* und *Isekis*. Allgemein ist zu bedenken, dass eine Reihe von Fragestellungen und auch die Belohnungsfunktion letztlich gerecht und ausgewogen beurteilt werden müssen. Schlussfolgerungen allein aus der Belohnungsfunktion zu ziehen wäre an dieser Stelle unzureichend und ungerecht, und würde einer sachgerechten und alle Umstände berücksichtigenden Lösung im Wege stehen. Der Gesetzgeber darf bei dem Schutz der Rechte an einer Erfindung nicht nur an den Patentschutz denken, sondern muss auch die Nutzung als geheimes Know-how im Blick haben. Die oben erwähnten Literaturansichten vernachlässigen die Nutzung der Erfindung als geheimes Know-how und stellen einseitig auf den Patentschutz ab. Die Ansichten, die die „versäumte Belohnungsfunktion“ durch den wahren Berechtigten in den Vordergrund stellen, übersehen die negativen Folgen, wenn die zivilrechtliche Abhilfe nach Erteilung nur dann dem wahren Berechtigten zustehen soll, wenn er selbst angemeldet hat. Die Ablehnung der zivilrechtlichen Abhilfe bei Anmeldung durch einen Nichtberechtigten führt auch zu der bedenklichen Situation, dass dem wahren Berechtigten nichts anderes übrigbleibt, als vor dem Patentamt einen Antrag auf ein Nichtigkeitsverfahren gegen das Recht von B einzuleiten bzw. sich bei Verzicht auf einen Nichtigkeitsantrag auf eine unentgeltliche Lizenz einzulassen. Der wahre Berechtigte A, dessen Wiedererlangung des Patentrechts eigentlich unproblematisch sein sollte, was auch in den wichtigen Industrieländern der Fall ist⁷⁹, muss nur aufgrund des Prinzips, dass Abhilfe nur zu gewähren ist, wenn der Berechtigte auch Anmelder ist, auf die Vindikation seines Rechts verzichten, was an sich bereits ungerecht ist. Hinzu kommt, dass der Nichtberechtigte keinen Rechtsverlust zu fürchten braucht, sondern allenfalls dem wahren Berechtigten eine einfache Lizenz erteilen muss. Der Nichtberechtigte erhält ohne Grund eine Monopolposition. Eine solche erhebliche Einschränkung der Rechte des wahren Berechtigten schafft letztlich einen Anreiz für die widerrechtliche Entnahme. Als Gegenargument ist denkbar, dass in Fällen der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten zwar

Eine ältere Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA (*Kennedy v. Hazelton*, 128 U.S. 667 (1888)) hatte einen solchen Anspruch allerdings abgelehnt).

78 S. Fn. 6, 5-6.

79 S. Fn. 77 oben.

die Vindikation nicht anerkannt wird, aber ein Einwand wegen widerrechtlicher Entnahme erhoben werden kann, so dass der Entnehmer, wenn er aufgrund der Ablehnung der Vindikation das Patentrecht behält, dieses zumindest nicht gegen den wahren Berechtigten durchsetzen kann. Dem Nichtberechtigten ist es allerdings dann noch weiterhin möglich, Lizenzgebühren von Dritten zu verlangen. Generell bleibt es unbefriedigend, dass die Rechtsordnung dem widerrechtlichen Entnehmer ein Recht zuordnet, das diesem möglicherweise nicht zusteht.

Selbst wenn der Belohnungsgedanke des Patentrechts, der auf den Nichtberechtigten grundsätzlich nicht zutrifft, einmal außer Acht gelassen wird, darf durch die Verweigerung eines Vindikationsanspruchs auch kein „falscher Anreiz“ für Nichtberechtigte geschaffen werden, eine Patentanmeldung einzureichen. Die bisherige Diskussion behandelt die vom Gesetzgeber zu setzenden Belohnungen und Anreize nicht in überzeugender Weise.

Zur Rechtfertigung der Verweigerung des Vindikationsanspruchs des wahren Berechtigten, der nicht Anmelder ist, wird teilweise vertreten, dass es zwar einerseits unbefriedigend sei, dass ein Nichtberechtigter aufgrund bösgläubig eingereicherter Anmeldung ein Patentrecht erlangt, andererseits habe die Belohnungsfunktion des Patentrechts offensichtlich auf den wahren Berechtigten nicht gewirkt, so dass sich dieser mit der ihm zustehenden Nichtigkeitsklage zufrieden geben muss (dabei wird übersehen, dass ein Nichtigkeitsverfahren lediglich eine zusätzliche Abhilfe darstellt). Wie oben erläutert, ist das Argument nicht überzeugend, dem wahren Berechtigten sei die unterlassene Anmeldung vorzuwerfen, weswegen er nur „Abhilfe“ durch ein Nichtigkeitsverfahren und gegebenenfalls die Erlangung einer einfachen Lizenz erhalten solle.

(3) Wird die Anmeldung durch den wahren Berechtigten selbst als unabdingbare Voraussetzung der Abhilferechte für den Berechtigten angenommen, so sollte dies nicht nur für den Zeitraum nach der Erteilung, sondern auch für den vor der Erteilung gelten. Es wird dennoch oft die Meinung vertreten, vor der Erteilung sei die zivilrechtliche Abhilfe auch ohne Anmeldung durch den wahren Berechtigten anzuerkennen. Dies ist inkonsistent und damit nicht überzeugend. Die Auffassungen *Yoshidas* und *Isekis*, die offensichtlich auch die zivilrechtliche Abhilfe für den wahren Berechtigten vor der Erteilung ablehnen, sind zwar problematisch, aber im Gegensatz zur oben dargestellten Ansicht in sich stimmig.

Selbst wenn dem wahren Berechtigten zum Vorwurf gemacht werden kann, eine Erfindung zum Patent angemeldet zu haben, kann in diesen Ausnahmefällen ein Vindikationsanspruch wegen Rechtsmissbrauch oder wegen Verstoßes gegen die Grundsätze von Treu und Glauben abgelehnt werden. Hingegen ist der Auffassung nicht zu folgen, die dem wahren Berechtigten generell die Abhilfe mit der Begründung verweigert, er habe es verabsäumt, selbst anzumelden.

E. EINWAND DER WIDERRECHTLICHEN ENTNAHME

(1) Der Einwand der widerrechtlichen Entnahme kann als (i) ein Einwand der rechtswidrigen Zuordnung⁸⁰ oder als (ii) ein Nichtigkeitseinwand verstanden werden, wobei das jeweilige Verständnis zu erheblichen Unterschieden hinsichtlich der Natur des Einwands und seiner Rechtswirkungen führt. Vorweggenommen sei, dass es sich meiner Meinung nach beim Einwand der widerrechtlichen Entnahme um einen Einwand der rechtswidrigen Zuordnung handelt.

Der Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Entnahme geht von der Nichtigkeit des Rechts aus (Art. 104^{ter} japPatG), während der Einwand der Zuordnung lediglich von einer rechtswidrigen Zuordnung des Rechts ausgeht. Den Einwand der rechtswidrigen Zuordnung kann nicht nur der wahre Berechtigte, sondern jedermann erheben, denn anders als im deutschen Recht besteht im japanischen Recht das Problem der Legitimationswirkung nicht, auf das im Folgenden einzugehen ist.

Meiner Ansicht nach ist der Einwand der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme abzulehnen. Es stellt sich zudem auch die Frage, wer für die Geltendmachung des Nichtigkeitseinwandes wegen widerrechtlicher Entnahme legitimiert sein soll. Nach geltendem Recht vor der Änderung des Jahres 2011 konnte ein „Interessent“ ein Nichtigkeitsverfahren wegen widerrechtlicher Entnahme einleiten (Art. 123, Abs. 2, Satz 2 japPatG). Wird die Nichtigkeit mit einer widerrechtlichen Entnahme begründet, sollte dieses Recht besser nur dem wahren Berechtigten zustehen⁸¹. Der Gesetzgeber hat daher mit der

80 Die *Lehren* (1) und (2) kommen zu einem unterschiedlichen rechtlichen Charakter des Einwands der rechtswidrigen Zuordnung des Patentrechts wegen widerrechtlicher Entnahme. Nach der *Lehre* (1) steht dem wahren Berechtigten das Patentrecht von Anfang an zu. Im Verletzungsprozess kann der Beklagte folglich den Einwand der Nichtberechtigung erheben. Nach den *Lehren* (2) ([2a]-2) steht dem Berechtigten zwar nicht von Anfang an das Patentrecht zu, aber der eingetragene widerrechtliche Entnehmer wird lediglich als ein vorläufiger Patentinhaber betrachtet. Ist die Übertragung des Patentrechts auf den wahren Berechtigten erfolgt, wird das Patentrecht rückwirkend dem Berechtigten zugeordnet. Verliert der eingetragene widerrechtliche Entnehmer rückwirkend das Patentrecht, erlöschen damit auch seine Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, etc.

81 Wie oben ausgeführt, unterscheidet sich der subjektive Nichtigkeitsgrund wegen widerrechtlicher Entnahme vom objektiven, dem öffentlichen Interesse dienenden Nichtigkeitsgrund der Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit, etc. Die Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens wegen widerrechtlicher Entnahme ist ein zusätzliches, sekundäres Abhilfemittel, das dem wahren Berechtigten zur Verfügung steht. Das Ausüben dieses zusätzlichen Abhilfemittels macht den Vindikationsanspruch als primäres Abhilfemittel gegenstandslos, so dass diese Abhilfemittel in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Es muss dem wahren Berechtigten überlassen bleiben, welches Abhilfemittel er wählt. In diesem Zusammenhang ist der „Interessent“ gemäß Art. 123 Abs. 2 Satz 2 PatG aF als der wahre Berechtigte zu verstehen.

Der „Interessent“ ist durch die Änderung des Jahres 2003 eingefügt worden und betrifft einen weiteren Personenkreis als „der Berechtigte“. Dürfte nur der wahre Berechtigte den Nichtigkeitseinwand erheben, könnte im Falle einer Verletzungsklage durch einen Entnehmer ein Beklagter, der nicht der wahre Berechtigte ist, keinen Nichtigkeitseinwand (*Kilby*-Einwand, s. OGH-Urteil vom 11. April 2000) wegen widerrechtlicher Entnahme einlegen

Änderung des Jahres 2011 die Befugnis zur Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens aufgrund widerrechtlicher Entnahme auf den wahren Berechtigten beschränkt⁸². Hieraus ist abzuleiten, dass auch der Nichtigkeitseinwand im Verletzungsverfahren wegen widerrechtlicher Entnahme nur vom wahren Berechtigten geltend gemacht werden kann. Aus dem Wortlaut „sofern das Patent in einem Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt wird“ in Art. 104^{ter} japPatG folgt, dass die Geltendmachung eines Nichtigkeitseinwands durch eine Person unzulässig ist, die nicht berechtigt wäre, ein Nichtigkeitsverfahren zu beantragen⁸³. Auch diese Diskussion zeigt, dass ein Nichtigkeitsverfahren oder ein Nichtigkeitseinwand des wahren Berechtigten als Abhilfe nicht sinnvoll ist. Es ist vorzuziehen, dass es zu einem solchen Einwand erst gar nicht kommen muss. Mit der Abhilfe des Anspruchs auf richtige Zuordnung des Rechts stellen sich die zuletzt diskutierten Fragen nicht.

(2) Das deutsche Recht sieht bei widerrechtlicher Entnahme weder ein Nichtigkeitsverfahren, noch einen Nichtigkeitseinwand⁸⁴, sondern einen Vindikationsanspruch auf rechtmäßige Zuordnung des Patentrechts vor⁸⁵. Im deutschen Recht steht nur dem

(s. auch T. OBUCHI, *Tokkyo shinpan/soshō seido no genjō to kadai*, Jurisuto Nr. 1248 (2003) S. 54, Fn. 16). Grundlage dafür ist, dass auch der Einwand der widerrechtlichen Entnahme als ein Nichtigkeitseinwand verstanden wird, obwohl es sich eigentlich um einen Einwand der fehlerhaften Rechtszuordnung handelt. Einen Einwand der fehlerhaften Rechtszuordnung könnte selbstverständlich auch eine andere Person als der wahre Berechtigte erheben.

82 S. Art. 123, Abs. 2, Satz 2 (Ergänzungsklausel) PatG nF. S. auch Bericht (Fn. 5) 65-64.

83 In diesem Punkt bestand nach bisherigem Recht ein Unterschied zu den Fällen, in denen ein Antrag auf ein Nichtigkeitsverfahren aufgrund der verfahrensrechtlichen Einzelfallsituation gemäß Art. 167 PatG ausgeschlossen war. Art. 167 PatG spielt in diesem Zusammenhang allerdings keine Rolle mehr, da die Wirkung gegenüber Dritten mit der Gesetzesänderung des Jahres 2011 aufgehoben worden ist.

84 BENKARD/SCHAREN, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., 2006, § 9 PatG Rn. 61; BUSSE/KEUKENSCHRIJVER, Patentgesetz, 6. Aufl., 2003, Vor § 81 Rn. 3; § 139 Rn. 184.

85 Dies entspricht dem deutschen und dem französischen Recht. Sowohl das deutsche als auch das französische Recht sehen bei widerrechtlicher Entnahme die Vindikationsklage vor, ein Zurückweisungsgrund wird darin nicht gesehen (§ 8 deutsches PatG, L612-21, R612-39 Code de la Propriété Intellectuelle). Der Anmelder wird zunächst als berechtigt erachtet (Anmelderfiktion) (§ 7 Abs. 1 PatG, L611-6 Code de la Propriété Intellectuelle). Andererseits stellt die widerrechtliche Entnahme in Deutschland einen Nichtigkeitsgrund dar (§ 22, § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG), während dies in Frankreich nicht der Fall ist (L213-25 regelt die Nichtigkeit und nennt die widerrechtliche Entnahme nicht als Grund für eine Nichtigkeitserklärung (*déclaré nul*)). Folglich lässt sich im französischen Recht im Verletzungsverfahren kein Einwand der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme erheben. In Deutschland dagegen ist der Einwand der Nichtigkeit in Patentverletzungsverfahren aufgrund des Trennungsprinzips von vorneherein ausgeschlossen. Sowohl in Deutschland als auch Frankreich ist somit ein Einwand der widerrechtlichen Entnahme stets ein Einwand der Zuordnung, nicht hingegen der Nichtigkeit.

Dieser Rechtsvergleich lehrt, dass im Falle der widerrechtlichen Entnahme der Vindikationsanspruch das vorrangige Abhilfemittel ist, das selbstverständlich vom Gesetzgeber bereitzustellen ist, während die Zurückweisung und die Nichtigkeit lediglich zusätzliche und optionale Abhilfemittel darstellen. Es ist folglich von dem in der Rechtsprechung und

wahren Berechtigten der Vindikationsanspruch zu. Nach § 7 Abs. 1 deutsches PatG ist der Anmelder berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen, unabhängig davon, ob er die Erfindung widerrechtlich entnommen hat. Er wird gemäß § 30 Abs. 3 PatG nach Patenterteilung als Patentinhaber in das Patentregister eingetragen und damit als Berechtigter legitimiert. Mittels dieser Legitimationswirkung kann eine Person, die als Patentinhaber im Patentregister eingetragen ist, eine Verletzungsklage usw. erheben⁸⁶. Nur dem wahren Berechtigten, nicht aber Dritten steht es zu, die Rechtmäßigkeit der Patentinhaberschaft anzugreifen. Im japanischen Patentgesetz gab es bislang keine rechtliche Grundlage, die Dritte von der Geltendmachung von Ansprüchen wegen widerrechtlicher Entnahme ausschloss.

(3) Ein Einwand wegen widerrechtlicher Entnahme ist seiner Natur nach ein Rechtszuordnungseinwand. Der Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Entnahme kann daher nicht den Kern des Problems der widerrechtlichen Entnahme (siehe oben bei A.) lösen. Da das geltende Recht den Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme ausdrücklich vorsieht und dieser auch die Grundlage eines entsprechenden Nichtigkeits Einwandes im Patentverletzungsverfahren (Art. 104^{ter} japPatG) bildet, kann dieser nicht einfach abgelehnt werden. Der neue Übertragungsanspruch enthält keine Beschränkungen hinsichtlich des Kreises der Anspruchsberechtigten, d.h. auch andere Personen als

Lehre bisher angenommenen Grundsatz, dass die widerrechtliche Entnahme vorrangig als Nichtigkeits- oder Zurückweisungsgrund zu verstehen sei, abzurücken. Vor der „*Kilby-Entscheidung*“ des OGH im Jahre 2000 und der anschließenden Gesetzesänderung im Jahre 2004, konnte in einem Patentverletzungsverfahren kein Nichtigkeits einwand und somit auch kein Nichtigkeits einwand wegen widerrechtlicher Entnahme geltend gemacht werden.

Meiner Ansicht nach hätte jedoch der Einwand der widerrechtlichen Entnahme immer schon erhoben werden können, da dieser als ein Einwand der fehlerhaften Rechtszuordnung hätte betrachtet werden können. S. OBUCHI (Fn. 81) 54. Die Gesetzesänderung von 2004, mit der der Nichtigkeits einwand im Verletzungsverfahren zugelassen worden ist, führte dazu, dass dieser für die Fälle der widerrechtlichen Entnahme als Rechtsgrundlage herangezogen wurde. Dies erschwerte zugleich, die widerrechtliche Entnahme als fehlerhafte Rechtszuordnung zu betrachten. Art. 74 PatG nF ist in dieser Hinsicht ein Fortschritt. Diese Vorschrift dürfte auch zu einem Umdenken hinsichtlich der Abhilfemittel bei widerrechtlicher Entnahme in Lehre und Praxis führen.

Auch die widerrechtliche Teilentnahme ist nach geltendem Recht ein Nichtigkeitsgrund (Auch mit der Änderung von 2011 konnte eine Änderung in diesem Punkt bedauerlicherweise nicht erreicht werden).

Es kommt zu Ergebnissen wie oben unter V.I. beschrieben und führt sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht zu wenig überzeugenden Ergebnissen. In Zukunft wäre an dieser Stelle eine Gesetzesänderung wünschenswert.

86 BENKARD/SCHAREN (Fn. 84) § 9 PatG Rn. 63; BUSSE/KEUKENSCHRIJVER (Fn. 84) § 8 Rn. 22. Im deutschen Recht ist nur der Verletzte berechtigt, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren wegen widerrechtlicher Entnahme einzuleiten (§ 59 Abs. 1 Satz 1, § 81 Abs. 3 PatG). Als Verletzter gilt die Person, die über die Erfindung rein tatsächlich verfügt, so dass er sie zum Patent hätte anmelden können, d.h. der Erfindungsbesitzer. SCHULTE/MOUFANG (Fn. 48) § 21 Rn. 42 f.

der wahre Berechtigte dürfen ihn geltend machen. Mit dem Übertragungsanspruch entfällt meiner Ansicht nach die Notwendigkeit des Nichtigkeitseinwands wegen widerrechtlicher Entnahme, und die Gewährung sollte abgelehnt werden^{87, 88}. Insbesondere im Falle einer widerrechtlichen Entnahme eines Anteils ist die Übertragung des Anspruchs die angemessene Lösung, die Nichtigkeitserklärung des Patents ist hingegen unverhältnismäßig. Der Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme sollte daher in Bezug auf Anteile ausgeschlossen werden. Damit würde auch der Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Teilentnahme unzulässig, weshalb es nicht zu den oben unter B.I.) genannten Problemen im Zusammenhang mit dem Nichtigkeitseinwand kommt. Selbst bei genereller Bejahung des Nichtigkeitseinwands wegen widerrechtlicher Entnahme würden sich kaum praktische Nachteile ergeben.

(4) Im Folgenden soll anhand von Fallbeispielen auf den Unterschied zwischen dem Übertragungsanspruch (Einwand der unrechtmäßigen Zuordnung) und dem Einwand der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme eingegangen werden.

A ist der wahre Berechtigte, B ist der Entnehmer, der als Patentinhaber im Patentregister eingetragen ist. B hat gegenüber dem Dritten Y eine Verletzungsklage erhoben.

Nach der *Lehre (2)* wird B (der Entnehmer), wenngleich auch nur vorläufig, zum Berechtigten. Nach *Lehre (1)* hat B zwar den Eintragungstitel erlangt, ist jedoch – auch nicht vorläufig – nicht berechtigt. Daher handelt es sich bei *Lehre (2)* um den Einwand der Zuordnung (wegen widerrechtlicher Entnahme) als solchen, während bei *Lehre (1)* die Berechtigung substantiell zu bestreiten ist bzw. der wahre Berechtigte die Beweislast hat, die Nichtberechtigung nachzuweisen, da durch die Eintragung eine Eigentumsvermutung für den Eingetragenen besteht. Wird diese Beweislast bejaht, handelt es sich um einen Rechtseinwand. Diese verfahrensrechtlichen Punkte können hier aus Platzgründen nicht näher vertieft werden. Im Folgenden soll der Einfachheit halber von der *Lehre (2)* ausgegangen werden.

87 Art. 104^{ter} Abs. 3 PatG nF sieht die widerrechtliche Entnahme als Nichtigkeitseinwand vor, da sich der Gedanke der fehlerhaften Rechtszuordnung nicht durchgesetzt hat, was auch für den Vindikationsanspruch gilt. Unter diesen Umständen kommt der klaren Gesetzesaussage „Die Befugnis für die Geltendmachung eines Einwands wegen widerrechtlicher Entnahme ist nicht auf den wahren Berechtigten beschränkt“ bereits eine hohe praktische Bedeutung zu. Um diese Regelung zu erreichen, war es bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich, dies in Form der Regelung „Die Befugnis für die Geltendmachung eines Einwands der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme ist nicht auf den wahren Berechtigten beschränkt“ zu tun. Da die h.A. bislang einen Vindikationsanspruch abgelehnt hatte, kommt der neuen Regelung, die einen solchen vorsieht, eine große Bedeutung zu. Die widerrechtliche Teilentnahme sollte Gegenstand einer weiteren Reform sein.

88 Beim Einwand der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme handelt es sich im Grunde um eine „behelfsmäßige Nichtigkeit“. Das heißt, hier geht es eigentlich nur um die Abweisung der Patentverletzungsklage als unbegründet wegen widerrechtlicher Entnahme, nicht aber um eine Nichtigkeitserklärung des Patentrechts als solchem. Dies zeigt, dass es im Kern letztlich um einen Einwand der fehlerhaften Rechtszuordnung geht. S. auch das konkrete Beispiel in B.I.).

Stünde wie im deutschen Recht die Befugnis, den Einwand der unrechtmäßigen Zuordnung zu erheben, ausschließlich dem wahren Berechtigten zu, könnte Y, der kein wahrer Berechtigter ist, diesen Einwand nicht geltend machen. Sofern die Verletzung im Prozess festgestellt wird, müsste Y Schadensersatz an B zahlen, der aber aufgrund des Herausgabeanspruchs wegen unberechtigter Bereicherung letztlich dem wahren Berechtigten A zustünde. Die Ansprüche von A könnten besser gewahrt werden, wenn gegen den Anspruch von B der Einwand der unrechtmäßigen Zuordnung zugelassen und der Anspruch von B zurückgewiesen und gesondert Schadensersatzansprüche von A gegen Y anerkannt werden würden. In der Praxis würde so eine Klage von B gegen Y und eine Klage von A gegen B sowie eine Klage von A gegen Y in zweckdienlicher Weise verbunden werden. Es stellt auch eine unbefriedigende Lösung dar, wenn B ein Unterlassungsanspruch gegen Y zugesprochen wird, dieser aber von A eine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz erhalten hat.

Bislang war die Ansicht vorherrschend, bei widerrechtlicher Entnahme keinen Übertragungsanspruch, sondern nur den Nichtigkeitseinwand zuzulassen. Dies wirft die Frage auf, wie in dem oben beschriebenen Fall die Befugnis zur Beantragung eines Nichtigkeitsverfahrens wegen widerrechtlicher Entnahme auf den wahren Berechtigten zu beschränken sei. Kann nur der wahre Berechtigte – entsprechend der Regelung für das Nichtigkeitsverfahren – den Nichtigkeitseinwand erheben, so kann im oben stehenden Fall Y, der kein wahrer Berechtigter ist, den Einwand der Nichtigkeit nicht geltend machen, was im Ergebnis nicht überzeugt. Es sind daher die Fragen, (i) wer die Befugnis hat, ein Nichtigkeitsverfahren zu beantragen, und (ii) wer die Befugnis hat, einen Einwand der Nichtigkeit geltend zu machen, gesondert zu behandeln⁸⁹. Meiner Ansicht nach sollte ein Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Entnahme generell nicht zugelassen werden. Sollte er dennoch zugelassen werden, dann sollte er nur durch den wahren Berechtigten geltend gemacht werden dürfen. Letztlich sollte ein Übertragungsanspruch gewährt werden, der zu einer sachdienlichen Lösung führt.

(5) Bei (i) einer Verletzungsklage des Entnehmers B gegen den wahren Berechtigten A (Hauptklage) und (ii) einer Klage auf Übertragung (des Patentrechts und) des Eintragungstitels von A gegen B (Widerklage) wird, wenn A im Hauptverfahren den Einwand der widerrechtlichen Entnahme erhebt, letztlich die Nichtigkeit des Patentrechts geltend gemacht, dessen Vindikation gefordert wird. Geht A nach erfolgter Übertragung gegen Y vor, setzt dies voraus, dass eine Heilung eines Mangels⁹⁰ hinsichtlich der Patenterteilung bzw. des Patentrechts angenommen werden muss, welches eigentlich aufgrund der widerrechtlichen Entnahme für nichtig zu erklären war. Eine solche Heilung lässt sich bei Anwendung der Lehre vom Einwand der Nichtigkeit nur sehr schwer begründen. Wird im Falle der widerrechtlichen Entnahme hingegen die Lehre vom Einwand der Zuordnung angewendet, stellen sich die geschilderten Fragen nicht.

89 AIPPI-Bericht (Fn. 6) 17.

90 Zur Unangemessenheit dieser Argumentation, s. T. OBUCHI (Fn. 4) 123 ff.

(6) Im Folgenden soll die widerrechtliche Teilentnahme betrachtet werden. M und N sind Miterfinder zu je 50%, weshalb ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu gleichen Teilen zusteht. M reicht die Anmeldung allein ein, erwirbt das Recht vollständig und erhebt gegen einen Dritten Y eine Verletzungsklage. Ist der Nichtigkeitseinwand (gemäß der oben beschriebenen bisherigen herrschenden Meinung) zulässig, müssen der Unterlassungsanspruch und der Schadensersatzanspruch vollständig zurückgewiesen werden. Wird dagegen einer Person, die nicht der wahre Berechtigte ist, der Nichtigkeitseinwand nicht gestattet, ist nur der Einwand der Zuordnung von Y zu klären. Es ist folgender Schluss im Zusammenhang mit dem Einwand der Zuordnung zu ziehen. M und N halten jeweils einen Anteil von je 50 % an einem Patentrecht⁹¹. Eine Person, die einen Anteil am Patentrecht hält, kann ohne Zustimmung der anderen Teilhaber einen Unterlassungsanspruch geltend machen⁹². M kann allerdings nur einen Schadensersatzanspruch beanspruchen, der seinem Anteil entspricht⁹³. Auf diese Weise wird bei einem Schadensersatzanspruch entsprechend des Anteils von N ein Einwand der Zuordnung von Y zugelassen.

Wird bei widerrechtlicher Entnahme nach der bisherigen herrschenden Ansicht lediglich der Nichtigkeitseinwand zugelassen, wären sowohl der Unterlassungsanspruch als auch der Schadensersatzanspruch zurückzuweisen. Wird hingegen ein Übertragungsanspruch gewährt, ist der Unterlassungsanspruch zuzuerkennen und der Schadensersatzanspruch in Höhe des Anteils von M zu gewähren. M ist kein vollständig Nichtberechtigter, sondern ist Patentinhaber mit einem rechtmäßigen Anteil von 50%, weshalb eine vollständige Zurückweisung der beiden Ansprüche zu weitreichend ist.

Die bisher herrschende Meinung kommt zu dem Ergebnis, dass durch ein Abtreten des Anteils von M an N, ersterer sowohl den Unterlassungsanspruch als auch den anteiligen Schadensersatzanspruch geltend machen kann. Erfolgt keine Abtretung, sind beide Ansprüche abzuweisen. Es wird daher auch die Ansicht vertreten, es sei wünschenswert, M einen Anreiz zu geben, den ihm nicht zustehenden Anteil an N zu übertragen. Ich bin der Ansicht, dass diese Meinung den Belohnungsgedanken des Patentrechts zu weit ausdehnt. Zu bedenken ist, dass nicht selten der Umfang des erfinderischen Beitrags bei gemeinsamen Forschungen umstritten ist. Es liegt zwar eine widerrechtliche Entnahme vor, doch möglicherweise ist diese nicht vorsätzlich begangen worden. Fälle wie diese dürften in der Zukunft einen erheblichen Anteil an den Fällen mit widerrechtlicher (Teil-) Entnahme ausmachen. Es geht deshalb zu weit, M durch vollständiges Zurückweisen

91 In den Fällen der *Lehren (1)* besteht von Anfang an eine Gemeinschaft, während sie bei den *Lehren (2a) und (2b)* als endgültiges Ergebnis eintritt.

92 Bei einer Unterlassungsklage (bzw. eines negatorischen Anspruchs) durch einen Mitinhaber des Patents auf der Grundlage eines Anteilsrechts scheint hier kein besonderes Problem vorzuliegen (NAKAYAMA (Fn. 29), *Tokkyo-hō*, 293). In Bezug auf das Eigentum im Zivilgesetz vertritt S. WAGATSUMA (Revision durch T. Ariizumi) *Shintei bukkenhō (Minpō Kōgi II)* (Tokyo 1983) 327-328 die gleiche Ansicht).

93 NAKAYAMA (Fn. 29), *Tokkyo-hō*, 292.

beider Ansprüche zu bestrafen, nur weil er den eigentlich N zuzuordnenden Anteil des Patentrechts bzw. des Eintragungstitels nicht an N überträgt.

(7) Gibt es neben dem Teilentnehmer a und dem von der Teilentnahme Betroffenen b noch einen weiteren Mitinhaber c, so geht die Geltendmachung des Einwands der Nichtigkeit wegen widerrechtlicher Entnahme durch Y erst recht zu weit, wenn beispielsweise c eine Verletzungsklage gegen den Dritten Y erhebt. Ebenso wenig überzeugend ist es, die Nichtigkeitserklärung des Patents aufgrund eines durch B eingeleiteten Nichtigkeitsverfahrens zuzulassen⁹⁴. Meiner Ansicht nach ist es vorzuziehen, es jedem Mitinhaber basierend auf dem Einwand der Zuordnung zu ermöglichen, entsprechend seinem Anteil vorzugehen⁹⁵.

94 Auch in dem Urteil des OGH v. 12. Juni 2001, Minshū Bd. 55 Nr. 4 S. 793 – „Vorrichtung zur Behandlung von Küchenabfällen“ heißt es: „Wenn durch Nichtigkeitserklärung des Patentrechts auch der Nebenintervenient des Revisionsklägers (Z = ein anderer Mitinhaber als der Teilentnehmer und der von der Teilentnahme Betroffenen), bei dem es sich unstrittig um den wahren Berechtigten handelt, das Recht verliert, so ist in solchen Fällen ein Nichtigkeitsverfahren besonders unangemessen“. Dies ist ein zutreffender Hinweis darauf, dass die Nichtigkeitserklärung des Patentrechts im Falle einer widerrechtlichen Teilentnahme ungerrecht ist.

95 Die herrschende Meinung in Deutschland (siehe Abschnitt (2) des Haupttextes oben) scheint in den Fällen wie dem oben erörterten sowohl Unterlassung als auch Schadensersatz zuzulassen.

F. WIDERRECHTLICHE TEILENTNAHME UND NICHTIGKEITSERKLÄRUNG DES PATENTS

Eine Verletzung des Art. 38 japPatG wird zutreffend als eine widerrechtliche Teilentnahme behandelt⁹⁶. Nach der herrschenden Rechtsprechung und Literatur zum deutschen Recht können bei mehreren Erfindern, wenn einer der Miterfinder allein die Anmeldung einreicht und daraufhin ein Patent erteilt wird, die übrigen Mitinhaber weder einen Einspruch noch eine Nichtigkeitsklage wegen widerrechtlicher Entnahme erheben. Die übrigen Miterfinder können stattdessen gemäß § 8 PatG die Übertragung ihres Anteils fordern. Grund dafür ist, dass mit einem Einspruch oder einer Nichtigkeitsklage den übrigen Mitinhabern das ihnen eigentlich zustehende Recht entzogen würde⁹⁷. In der Literatur wird auch die Ansicht vertreten, dass ein Einspruch zuzulassen werde, um nach § 7 Abs. 2 deutsches PatG eine spätere Anmeldung zu ermöglichen⁹⁸. Dieser Aspekt spielt im Gegensatz zum alten japanischen Patentgesetz von 1921, für das aktuelle japanische Recht, das die rückwirkende Priorität in Bezug auf den Anmeldetag (siehe auch oben B.I.) abgeschafft hat, keine Rolle mehr. Zudem ist mit der Änderung des Patentgesetzes im Jahre 2003 das Einspruchssystem insgesamt abgeschafft worden⁹⁹.

Bei widerrechtlicher Teilentnahme sollte folglich lediglich ein anteiliger Vindikationsanspruch zugelassen werden, während ein Nichtigkeitsverfahren und damit auch ein Einwand der Nichtigkeit nicht zugelassen werden darf, soweit kein System der Teilnichtigkeitserklärung existiert.

Auch aus gesetzgeberischer Sicht ist es nicht erstrebenswert, die widerrechtliche Entnahme eines Anteils zum Gegenstand eines Antrags auf ein Nichtigkeitsverfahren

96 Im Fall einer *reinen* Verletzung des Art. 38 japPatG (im *reinen* verfahrensrechtlichen Sinne ohne eine widerrechtliche (Teil-)entnahme) dürfte in der Praxis kein Problem vorliegen. Die Erteilung eines Teilpatents ist gesetzlich nicht vorgesehen und ist auch in der Realität nicht denkbar. Die Erteilung eines Patentrechts, obwohl nur ein anteiliges Recht auf das Patent vorliegt, ist ebenfalls nicht praktisch denkbar, doch kann es versehentlich zur Erteilung kommen. Im letzteren Fall geht es allerdings zweifellos um einen Fall der widerrechtlichen Teilentnahme, der nicht als reine Verletzung des Art. 38 japPatG diskutiert zu werden braucht. Es ist daher nicht notwendig, die reine Verletzung des Art. 38 japPatG gesondert zu betrachten. Demzufolge reicht es aus, als Zurückweisungsgrund und als Nichtigkeitsgrund die Verletzung des Art. 38 japPatG als einen Fall der widerrechtlichen Entnahme (Teilentnahme bzw. Entnahme eines Anteils) aufzufassen. Was die Priorität des Anmeldetags usw. betrifft, mag es allerdings notwendig sein, eine Unterscheidung zwischen den beiden zu treffen. Dabei erhielten Anmeldungen mit vollständiger widerrechtlicher Entnahme vor der Änderung des Jahres 2011 keine Priorität zum Anmeldetag (Art. 39 Abs. 6 PatG aF), während bezüglich einer widerrechtlichen Teilentnahme (Verletzung des Art. 38 japPatG) dieser Gedanke keine Rolle zu spielen scheint (s. Y. ECHI, *Hanpi*, TKC Law Library, *Sokuho hanrei kaisetsu Chiteki zaisan-ho* Nr. 2). Dieser Punkt könnte angesichts des Gesetzeswortlauts als offensichtlich bezeichnet werden. Er hat allerdings mit der Änderung des Jahres 2011 seine Bedeutung für das geltende Recht verloren.

97 BENKARD/MELULLIS (Fn. 84), § 6 PatG Rn. 34a; BENKARD/ROGGE (Fn. 84), § 21 PatG Rn. 21; KRABER, *Patentrecht*, 6. Aufl., 2009, S. 373; RGZ 117, 47, 50f.

98 HENKE, *Die Erfindungsgemeinschaft*, 2005, 120 ff.

99 S. Fn. 10 oben.

zuzulassen. Es überzeugt nicht, dass in dem Fall, in dem A, B und C Miterfinder sind und dabei im Anmeldeverfahren B den Anteil von A widerrechtlich entnommen hat, und C an der widerrechtlichen Entnahme unbeteiligt ist, das erteilte Patent durch ein durch A eingeleitetes Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt werden soll. Gleiches gilt für den Nichtigkeitsseinwand. Bei der Änderung des Jahres 2011 wurde es leider versäumt, die widerrechtliche Entnahme eines Anteils als Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens auszuschließen; dies dürfte jedoch bei nächster Gelegenheit nachgeholt werden¹⁰⁰.

Im Falle der widerrechtlichen Entnahme eines Anteils genügt eine Abhilfe durch den Einwand der Zuordnung. In einem Vindikationsverfahren kann die Übertragung des Anteils erreicht werden. Nach der *Lehre (1a)* (Lehre des originär zugeordneten Patentrechts) würde nur der Eintragungstitel für den Anteil übertragen, nach der *Lehre (2a)* (Lehre des Rechts auf das Patent) würden der Eintragungstitel und das Patentrecht in Bezug auf den Anteil übertragen werden.

Der neue Art. 40^{bis} der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie zum neuen Art. 74 Abs. 1 japPatG nach der Gesetzesänderung des Jahres 2011 (siehe Fn. 64) regelt, dass ein Anspruch auf Übertragung des Patentrechts gemäß dem neuen Art. 74 Abs. 1 japPatG entsprechend dem Anteil am Recht auf das Patent zu erfolgen habe.

Der Gegenstand eines Vindikationsanspruchs und der eines Nichtigkeitsverfahrens (und auch eines Nichtigkeitsseinwands) wegen widerrechtlicher Entnahme müssen nicht unbedingt übereinstimmen. Diese Fälle sind in Bezug auf Sinn und Zielsetzung unterschiedlich und sollten klar voneinander getrennt werden.

100 S. Bericht (Fn. 5) 64. Fußnote 26 des Berichts enthält eine entsprechende, wenngleich euphemistische Angabe.

G. ZUSAMMENFASSUNG

Wie ausgeführt, ließen sich die oben beschriebenen Fragestellungen einfach lösen, wenn (i) in Bezug auf den Einwand der widerrechtlichen Entnahme ausschließlich der Einwand der rechtswidrigen Zuordnung, nicht aber der Nichtigkeitseinwand zugelassen würde und (ii) die widerrechtliche Entnahme eines Anteils keinen Nichtigkeitsgrund darstellen würde.

Auch wenn eine baldige Umsetzung von (i) schwierig sein dürfte, und daher der Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Entnahme zunächst beibehalten werden dürfte, wäre es sinnvoll, dass nur der wahre Berechtigte diesen geltend machen darf und die widerrechtliche Entnahme eines Anteils keinen Nichtigkeitsgrund darstellen würde. Wird der Einwand der rechtswidrigen Zuordnung zugelassen, stellt sich die Frage, ob der Nichtigkeitseinwand beibehalten werden soll, da mit ersterem die widerrechtliche Entnahme hinreichend gelöst werden kann.

Sollte keine der genannten Gesetzesänderungen realisiert werden, dürfte sich der Nichtigkeitseinwand wegen widerrechtlicher Entnahme auf die Praxis negativ auswirken.

H. SCHLUSS

Die Änderungen des Patentgesetzes des Jahres 2011 traten zum 1. April 2012 in Kraft. Die neuen Regelungen in Bezug auf die widerrechtliche Entnahme gelten allerdings nur für Patentanmeldungen nach dem 1. April 2012 (Art. 2 Abs. 9 der Zusatzbestimmungen). Dieser Aufsatz soll der Auslegung und Anwendung des neuen Rechts, insbesondere auch die durch das neue Recht nicht direkt geregelten Fragen, wie die etwa der widerrechtlichen Entnahme in dem Zeitraum vor der Erteilung, sowie künftigen Verbesserungen und Studien dienen. Es wäre dem Autor eine große Freude, wenn die vorliegende Abhandlung dazu einen Beitrag leisten könnte, und sei er auch nur gering.

Zur weiterführenden Lektüre wird empfohlen:

MAKIKO TAKABE, *Heisei 23 nen Tokkyo-hō kaisei go no saiban jitsumu* (Prozesspraxis nach der Änderung des Patentgesetzes von 2011), *Law & Technology* Nr. 53 (2011) 20-28; NAOHIKO TATSUMI, *Bōnin tokkyoken to iten tōroku seikyū* (Patentrechte mit widerrechtlicher Entnahme und der Anspruch auf Eintragung der Übertragung), *Kōnan Hōgaku* Bd. 51 Nr. 3 (2011) 395-439; RYOKO ISEKI, *Bōnin shutsugan to Tokkyo-hō no rinen* (Die Anmeldung mit widerrechtlicher Entnahme und das patentrechtliche Prinzip), *Jurisuto* Nr. 1436 (2012) 42-47; NOBUHIRO NAKAYAMA / NAOKI KOIZUMI (Hrsg.), *Shin chūkai Tokkyo-hō jōkan* (Kommentiertes Patentgesetz – neu, erster Band), *Seirinshoin* 2011, 352-448 [Art. 33, *Kazuhiko Yoshida/Kei Iida*].

Als einfache Erläuterung des japanischen Patentamts zum neuen Recht nach der Gesetzesänderung von 2011 liegt außerdem u.a. die vom Büro für die Untersuchung von Änderungen des Systems des gewerblichen Eigentums herausgegebene Schrift vor: *Heisei 23 nen Tokkyo-hō tō no ichibukaisei – Sangyō zaisan kenhō no kaisetsu*, (Die Teiländerung des Patentgesetzes usw. von 2011 – Erläuterung des gewerblichen Rechtsschutzes), *Hatsumeï Kyōkai* 2011, 41-63.