

ZEITSCHRIFT FÜR JAPANISCHES RECHT
JOURNAL OF JAPANESE LAW

SONDERHEFT 1 / SPECIAL ISSUE 1

*Patent- und Gebrauchsmusterrecht
in Japan*

Guntram Rahn

Dirk Schüssler-Langeheine

Marc Dernauer

Anja Petersen-Padberg

Clemens Tobias Steins

Alexander Dehner

 Carl Heymanns Verlag 2009

Vorwort

Der vorliegende Band ist das erste Sonderheft der Zeitschrift. Für die Zukunft ist die Herausgabe anlassbezogener Schwerpunktheft in lockerer Reihenfolge geplant. Der hier präsentierte Beitrag zu den Grundlagen des japanischen Patent- und Gebrauchsmusterrechts aus der Feder führender deutscher Experten ist Teil des für das Frühjahr 2010 in Vorbereitung befindlichen umfassenden Werkes „Handbuch Japanisches Handels- und Wirtschaftsrecht“, das von den Unterzeichnern im Carl Heymanns Verlag herausgegeben wird. Die Autoren des Beitrages sind am Ende des Heftes vorgestellt.

Konkreter Anlass für die Publikation dieses Bandes ist das von der *Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung* im September 2009 in München mit Hilfe und Förderung der Patent- und Rechtsanwaltssozietät *HOFFMANN · EITLÉ* München/London, und in Zusammenarbeit mit der *JIPA*, der *JPAA* und der *AIPPI Japan* ausgerichtete Symposium zu dem Thema „Der Patentverletzungsprozess in Japan und Deutschland“. Die Beiträge zu der hochkarätig besetzten Tagung werden im Frühjahr 2010 als zweiter Band in dieser Reihe erscheinen. Der jetzt vorgelegte erste Band soll einerseits diese Veröffentlichung vorbereiten, indem der allgemeine rechtliche Hintergrund ausgeleuchtet wird, andererseits und vor allem aber soll er in kompakter Form das für die Praxis eminent wichtige Patent- und Gebrauchsmusterrecht Japans erschließen.

Hamburg / Frankfurt am Main im November 2009

Harald Baum

Moritz Bälz

Inhaltsverzeichnis

	Rdn.		Rdn.
A. Einleitung	1	IV. Neuheit	67
I. Historische Entwicklung.....	1	1. Öffentliche Vorbekanntheit ...	68
1. Vom Innovationsverbot zum Anmeldeweltmeister.....	1	2. Öffentliche Vorbenutzung	73
2. Lehren aus dem „Patentkrieg“ mit den USA.....	8	3. Beschreibung in früher verbreiteten Publikationen.....	76
3. Die Errichtung einer „auf geistiges Eigentum gegründeten Nation“.....	14	4. Der Öffentlichkeit mittels elektrischer Kommunikations- wege zugänglich gemacht.....	83
II. Reformen im Zuge der japanischen Pro-Patent-Politik....	24	5. Sonderfall: Auswählerfindungen	87
III. Ausblick.....	32	6. Ausnahmen.....	88
B. Die Erfindung im Sinne des Patentrechts	33	V. Erfinderische Tätigkeit (<i>shinpo-sei</i>)	90
I. Gesetzliche Regelungen und Begriff.....	33	VI. Offenbarungserfordernisse	99
II. Das Patent als Schutz- instrument für Erfindungen	36	VII. Prioritätsprinzip	103
III. Technischer Charakter der Erfindung.....	37	D. Das Recht an der Erfindung	107
IV. „Schöpfung“ eines technischen Gedankens.....	45	I. Erfinderprinzip und Erfinderrecht	107
V. Technischer Gedanke auf hohem Niveau.....	47	II. Gemeinschaftliche Rechte an Erfindungen.....	110
VI. Medizinische Erfindungen.....	48	III. Der Schutz des Erfinderrechts ...	116
VII. Biotechnologische Erfindungen.....	49	IV. Arbeitnehmererfindungen.....	120
VIII. Sonderrechtsschutz für Halbleiter und Pflanzensorten	53	1. Überblick	120
C. Materielle Voraussetzungen für die Erlangung eines Patents	54	2. Art. 35 PatG	123
I. Gesetzliche Regelung.....	54	a) Die Vereinbarung über die Höhe der Vergütung nach dem neuen Art. 35 Abs. 4 PatG.....	137
II. Vorliegen einer patentfähigen Erfindung.....	55	b) Dienstvorschriften in der Praxis.....	142
III. Gewerbliche Anwendbarkeit.....	59	c) Berechnung der Vergütung nach Art. 35 Abs. 5 PatG bei Unangemessenheit der Dienstvorschriften u. nach Art. 35 Abs. 4 PatG a.F. in Altfällen	145
1. Medizinische Behandlungsmethoden	62	V. Hochschulerfindungen	156
2. Erfindungen zur privaten, akademischen oder experi- mentellen Verwendung.....	65	E. Erteilung, Widerruf und Berichtigung von Patenten	158
3. Praktisch nicht anwend- bare oder ausführbare Erfindungen.....	66	I. Überblick	158
		II. Anmeldung, Formalprüfung und Offenlegung.....	161

III. Prüfung durch das Patentamt ... 167	
1. Prüfungsantrag 167	
a) Beschleunigte Prüfung..... 169	
b) Besonders beschleunigte Prüfung 172	
c) Bevorzugte Prüfung 173	
d) Sammelprüfung 174	
e) <i>Patent Prosecution Highway</i> .. 175	
2. Ablauf des Prüfungsverfahrens 179	
a) Möglichkeit zur Änderung der Anmeldung im Prüfungsverfahren 183	
b) Teilanmeldungen..... 189	
IV. Beschwerdeverfahren 194	
1. Beschwerde gegen die Zurückweisung durch den Prüfer..... 194	
2. Abhilfeverfahren 195	
3. Beschleunigte Prüfung der Beschwerde 199	
V. Nichtigkeitsverfahren 200	
VI. Berichtigungsverfahren 207	
VII. Klagen gegen Entscheidungen des Patentamtes 209	
F. Die Auslegung des technischen Schutzbereichs 212	
I. Allgemeine Auslegungsgrundsätze 212	
II. Äquivalenzlehre 227	
III. Unvollkommene Benutzung der Erfindung (<i>fu-kanzen riyō</i>) 233	
IV. Zusätzliche Merkmale..... 236	
G. Wirkungen von Patenten..... 237	
I. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen 237	
1. Generalklausel 237	
2. Die vorbehaltenen Benutzungshandlungen..... 240	
a) Die gesetzliche Regelung. 240	
b) Erzeugniserfindungen..... 242	
c) Verfahrenserfindungen..... 251	
d) Beweislastumkehr für neue Erzeugnisse..... 256	
3. Mittelbare Patentverletzung und Besitz..... 258	
a) Gesetzliche Regelung und Überblick 258	
b) Objektive mittelbare Patentverletzung..... 263	
c) Subjektive mittelbare Patentverletzung.....268	
d) Unmittelbare Patentverletzung als ungeschriebene Voraussetzung274	
e) Besitz281	
4. Teilnahme und extraterritoriale Handlungen283	
a) Mittäterschaft, Anstiftung und Beihilfe283	
b) Verletzung japanischer Patente durch extraterritoriale Handlungen285	
II. Ausnahmen von den Wirkungen des Patents289	
1. Gesetzliche Regelung.....289	
2. Versuchs- und Forschungshandlungen291	
3. Vorübergehend in den Geltungsbereich des Gesetzes gelangende Schiffe und Luftfahrzeuge.....293	
4. Bei Patentanmeldung vorhandene Erzeugnisse294	
5. Zubereitung von Arzneimitteln nach Verschreibung...296	
III. Vorbenutzungsrecht.....297	
1. Die Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts.....298	
2. Der Umfang des Vorbenutzungsrechts.....302	
3. Vorbenutzungsrecht und Rechtsübergang306	
IV. Erschöpfung308	
1. Inverkehrbringen innerhalb und außerhalb Japans.....308	
2. Reparatur und Wiederherstellung.....317	
V. Zwangslizenzen321	
VI. Ansprüche bei Patentverletzung.....322	
1. Unterlassungsanspruch324	
2. Anspruch auf Vernichtung und Beseitigung328	
3. Schadensersatzanspruch.....330	
4. Schadensberechnungsmethoden334	
a) Entgangener Gewinn335	
b) Verletzergewinn340	
c) Lizenzanalogie344	

5. Anspruch auf Wiederherstellung des guten Rufs.....	347	J. Das Gebrauchsmuster.....	440
6. Bereicherungsanspruch.....	348	I. Überblick	440
7. Entschädigungsanspruch.....	349	1. Historische Entwicklung.....	440
8. Verjährung.....	350	2. Praktische Bedeutung des Gebrauchsmusters	444
VII. Strafrechtliche Bestimmungen ..	354	II. Materielle Voraussetzungen	446
H. Grenzbeschlagnahme.....	358	1. Gesetzliche Regelung.....	446
I. Der Patentverletzungsprozess	377	2. Begriff der Erfindung.....	451
I. Zuständigkeit und Gerichtsorganisation.....	377	3. Schutzgegenstand	453
1. Instanzenzug.....	377	4. Erfindungshöhe.....	455
2. Richter und Recherchebedienstete.....	381	5. Verbot des Doppelschutzes.....	459
3. Internationale Zuständigkeit	388	III. Das Verfahren vor dem Patentamt	460
II. Vorbereitung der Patentverletzungsklage	393	1. Eintragung	460
1. Rechtsbeständigkeitsgutachten	393	2. Änderungen	462
2. Sicherung von Parteisachverständigen.....	394	3. Umwandlung in eine Patentanmeldung und <i>vice versa</i>	464
3. Warnschreiben.....	395	4. Lösungsverfahren	466
4. Vorprozessuale Beweis- und Informationsbeschaffung	396	IV. Schutzbereich.....	467
III. Ablauf des Patentverletzungsprozesses.....	402	V. Wirkungen.....	468
1. Klageerhebung.....	402	1. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen.....	468
2. Planung der Verhandlung.....	404	2. Ausnahmen von den Wirkungen eines Gebrauchsmusters	471
3. Verfahren zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung.....	406	3. Vorbenutzungsrecht	472
4. Mündliche Hauptverhandlung und Urteil.....	409	4. Ansprüche wegen Gebrauchsmuster- verletzung	473
5. Rechtsmittelverfahren	411	5. Strafrechtliche Bestimmungen	476
IV. Erleichterungen der Darlegungs- und Beweislast des Klägers.....	415	VI. Durchsetzung von Gebrauchsmustern	477
V. Verletzungsprozess und Nichtigkeitsseinwand.....	420		
VI. Einstweilige Verfügungen.....	427		
VII. Kosten	430		
VIII. Patentverletzungsklage als unerlaubte Handlung	435		
IX. Zusammenfassung und Ausblick.....	437		

A. Einleitung

I. Historische Entwicklung

1. Vom Innovationsverbot zum Anmeldeweltmeister

Die **Einstellung zu technischen Innovationen, Erfindungswesen und Patentschutz**, aber auch zur streitigen Durchsetzung von Patentrechten, hat in Japan eine **erstaunliche Entwicklung** gemacht. 1

In der **Feudalzeit** galt über einen Zeitraum von einhundertfünfzig Jahren, von 1718 bis 1868, ein Gesetz, das technische Innovationen verbot. Mit der sog. **Neuheitenverbotsordnung** (*Shinki hatto no ofuregaki*) von 1721 bezweckte das Tokugawa-Shogunat, jeglichen Wandel zu unterbinden, um seine Vorherrschaft zu perpetuieren. 2

Nach der Wiederherstellung der kaiserlichen Herrschaft durch den Meiji-Tennô und dem Beginn der umfassenden Modernisierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts dauerte es nur wenige Jahre, bis die japanische Regierung meinte, im **Erfindungswesen und Patentschutz** den **Schlüssel zu einer technischen und wirtschaftlichen Vormachtstellung** in der Welt zu erkennen. Bereits **1871**, drei Jahre nach der Meiji-Restauration von 1868, wurde das **erste japanische Patentgesetz** unter der Bezeichnung *Senbairyaku kisoku* (**Kurzregeln über Monopole**) erlassen. Es war überhaupt das erste nach westlichem Vorbild in Japan erlassene Gesetz. Die Implementierung scheiterte allerdings unter anderem daran, dass zu jener Zeit in Japan noch keine qualifizierten Patentprüfer zur Verfügung standen. Am **18. April 1885**¹ wurde dann das zweite japanische Patentgesetz mit dem Titel *Senbai tokkyo jôrei* (**Patentmonopolordnung**) erlassen und die ersten japanischen Patente konnten erteilt werden.² 3

Den von der japanischen Regierung verfolgten **Zweck der Einführung des Patentsystems** erklärte *Korekiyo Takahashi* (1854-1922), der erste Präsident des japanischen Patentamts (*Tokkyo-chô*, Japan Patent Office (JPO)) und spätere Ministerpräsident, bei einem Besuch des amerikanischen Patentamts um die Jahrhundertwende mit folgenden Worten: 4

*„Wir haben uns umgesehen, welche Nationen die größten sind, damit wir es ihnen gleich tun können. Wir fragten: Warum sind die Vereinigten Staaten eine so große Nation? Und wir forschten nach und stellten fest, dass es die Patente sind. Also werden wir Patente haben.“*³

1905 wurde neben dem Patent (*tokkyo*) das **Gebrauchsmuster** (*jitsuyô shin'an*) **eingeführt**. 5
Hierdurch sollte vor allem auch kleineren und mittleren Unternehmen der Erwerb technischer Schutzrechte erleichtert werden. Tatsächlich machten von dieser Möglichkeit

¹ Seit 1954 wird in Anknüpfung an dieses Ereignis der 18. April in Japan als „Tag der Erfindung“ (*batsumei no hi*) begangen.

² Näher zu dieser Entwicklung G. RAHN, The Role of Industrial Property in Economic Development: The Japanese Experience, IIC 1983, 449, 459 ff.

³ US DEPARTMENT OF COMMERCE, PATENT OFFICE, The Story of the United States Patent Office (Washington 1972) 20.

nicht nur kleinere Unternehmen regen Gebrauch: Nach Einführung des Gebrauchsmusters gab es über Jahrzehnte hinweg in Japan mehr Gebrauchsmuster- als Patentanmeldungen.⁴

- 6 **1959** wurden mit dem *Tokkyo-bō* (**Patentgesetz**, nachfolgend: PatG)⁵ und dem *Jūsyūō shin'an-bō* (**Gebrauchsmustergesetz**, nachfolgend: GebrMG)⁶ neue, moderne Gesetze zum Schutz von Erfindungen verabschiedet. Beide Gesetze erfuhren seitdem viele Änderungen, stehen jedoch nach wie vor in Kraft.
- 7 Die **politische Förderung der Erfindertätigkeit und des Patentschutzes nach dem Zweiten Weltkrieg** wirkte sich insbesondere auf die **Patentanmeldezahlen** aus.⁷ Seit 1958 wurden in Japan lange Zeit mehr technische Erfindungen jährlich angemeldet als in jedem anderen Land der Welt. 1981 betrug die Zahl der Patentanmeldungen in Japan z. B. bereits 218.261. Hinzu kamen knapp 200.000 Gebrauchsmusteranmeldungen. Zum Vergleich: Im selben Jahr gab es in den USA 106.828 Patentanmeldungen, in der Bundesrepublik Deutschland 46.579. Im Jahr 2001 erreichte die Zahl der Patentanmeldungen in Japan mit 439.175 einen vorläufigen Höhepunkt. In den USA lag die Anzahl der 2001 eingereichten Patentanmeldungen mit 324.211 nur noch etwas niedriger, in Deutschland lag sie bei 58.967.

2. Lehren aus dem „Patentkrieg“ mit den USA

- 8 Der prozentual stärkere Anstieg der Anmeldezahlen in den USA ist auf die Mitte der 1980er Jahre durch die *Reagan*-Regierung eingeführte **Pro-Patent-Politik der USA** zurückzuführen. Diese Pro-Patent-Politik war auch der Auslöser für den **amerikanisch-japanischen „Patentkrieg“**, der von 1990 bis 1993 andauerte. In dieser Zeit griffen eine ganze Reihe amerikanischer Patentinhaber japanische Unternehmen an, um wegen angeblicher Patentverletzungen Lizenzzahlungen oder in Jury-Prozessen hohe Schadensersatzleistungen zu erzielen.⁸
- 9 Aus der traumatischen Erfahrung des „Patentkriegs“ zogen die japanischen Unternehmen die Lehre, dass es nicht genügt, zahlreiche Patente anzumelden, sondern dass es **wichtig** ist, **starke Patente** zu besitzen und seine Rechtspositionen offensiv zu vertreten. *Fumio Shimura*, Professor an der North Carolina State University, schrieb in einem 1993 in japanischer Sprache erschienenen Buch:

⁴ Zu Einzelheiten siehe Abschnitt J. (Rdn. 440 ff.).

⁵ Gesetz Nr. 121/1959, zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 16/2008. Dt. Übers. von H. BLUMENTHAL, in der Fassung der Änderung durch Gesetz Nr. 55/2006, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 2008, 229 ff.

⁶ Gesetz Nr. 123/1959, zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 16/2008. Dt. Übers. von H. BLUMENTHAL, in der Fassung der Änderung durch Gesetz Nr. 55/2006, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 2008, 381 ff.

⁷ RAHN (Fn. 2) 484.

⁸ Bekannt wurde z.B. der Prozess von *Honeywell* gegen *Minolta* wegen Verletzung der *Honeywell*-Patente am Autofokus für Spiegelreflexkameras. *Minolta* wurde zu Schadensersatz in Höhe von 127,5 Millionen Dollar verurteilt. Zu allem Überfluss machte *Honeywell* noch die Niederlage des japanischen Unternehmens in ganzseitigen Anzeigen in der japanischen und internationalen Presse publik. Siehe hierzu G. RAHN, Patentstrategien japanischer Unternehmen, GRUR Int 1994, 377, 380, mit weiteren Beispielen.

„Das Fundament der japanischen Wirtschaft ist die High-Tech-Industrie, und diese ist von ‚geistigem Eigentum‘ abhängig. Wenn Japan weiterhin beabsichtigt, ein High-Tech-Industriestaat zu bleiben, ist es für seine Zukunft außerordentlich wichtig, im ‚Krieg um das geistige Eigentum‘ zu siegen, ihn aber zumindest nicht zu verlieren.“⁹

Ebenfalls Anfang der **1990er Jahre** löste das Platzen der spekulativen „Wirtschaftsblase“ (,bubble economy“) eine **anhaltende Rezession in Japan** aus. Insbesondere angesichts des wirtschaftlichen Aufschwungs in den USA erschütterte sie das in den 1970er und 1980er Jahren gewonnene japanische Selbstvertrauen. Als die japanische Regierung die Restrukturierung der Wirtschaft in Angriff nahm, fiel dem geistigen Eigentum, insbesondere dem Patentschutz, wiederum eine wichtige Rolle zu. Denn aus japanischer Sicht war der wirtschaftliche Wiederaufstieg der USA nicht zuletzt auf die amerikanische Pro-Patent-Politik zurückzuführen. Auch **in Japan sollte** deshalb eine **Pro-Patent-Politik den wirtschaftlichen Wiederaufstieg bewirken**. 10

Vor diesem Hintergrund vollzog sich ein **Wandel in der Einstellung der japanischen Unternehmen**, die nun weniger defensiv anmeldeten, sondern starke Patentrechte erwerben und diese offensiv durchsetzen wollten.¹⁰ Die wachsende Bereitschaft, Prozesse zu führen, zeigte sich in der **überproportionalen Zunahme von Patentverletzungsklagen** in Japan im Vergleich zu allgemeinen Zivilrechtsklagen.¹¹ Nach Einschätzung des Justizverwaltungsamtes des japanischen Obersten Gerichtshofs stand dahinter 11

„eine Bewusstseinsänderung bei den Unternehmen vom bloßen Erwerb der Rechte zu ihrem strategischen Einsatz.“¹²

Dieser Wandel der Einstellung kommt auch in Zitaten von japanischen Industrievertretern aus jener Zeit zum Ausdruck. So äußerte etwa der Präsident von Kawasaki Steel 1999 gegenüber der Wirtschaftszeitung Nikkei: 12

„Früher war es selbstverständlich, sich zurückzubahalten, aber jetzt versteht es sich in aller Welt, dass geistiges Eigentum zu respektieren ist.“¹³

Der Vizepräsident des Unternehmens Fujitsu erklärte nach erfolgreicher Abwehr einer Patentverletzungsklage von *Texas Instruments* in Japan im gleichen Jahr sogar: 13

„Wir mögen Streitigkeiten. ... Streit ist doch eine Quelle der Lebenskraft.“¹⁴

⁹ F. SHIMURA, *Haitekku kokka nippon no „chiteki“ sentaku* [Die Wahl „geistiges Eigentum“ durch den High-Tech-Staat Japan] (1993) 175.

¹⁰ RAHN (Fn. 8) 381.

¹¹ Im einzelnen G. RAHN, *Neuere Entwicklungen bei Patentverletzungsklagen in Japan*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2001, 199.

¹² Nihon Keizai Shinbun vom 4. April 2000: „Chiteki zaisan-ken sosho saita ni [Prozesse über geistiges Eigentum erreichen Höchststand]“.

¹³ Nihon Keizai Shinbun vom 5. Oktober 1999: „Tekko tokkyo funso hirogaru [In der Stahlindustrie breiten sich die Patentstreitigkeiten aus]“.

¹⁴ Nihon Keizai Shinbun vom 17. Oktober 1999: „Chiteki zaisan-ken to kokusai kyosho-ryoku [Rechte des geistigen Eigentums und internationale Wettbewerbsfähigkeit]“.

3. Die Errichtung einer „auf geistiges Eigentum gegründeten Nation“

- 14 Ein 1997 veröffentlichter Bericht eines Beratungsgremiums des Japanischen Patentamts mit dem Titel „Von jetzt an auch in Japan ein Zeitalter geistiger Schöpfungen“¹⁵, der so genannte **Kondankai-Bericht**, rief die Regierung dazu auf, eine japanische Version der Pro-Patent-Politik zu betreiben und erregte damit großes Aufsehen. Zu den wesentlichen Forderungen des Kondankai-Berichts gehörte, einen **schnellen, starken und weiten Schutz des geistigen Eigentums** zu gewähren. Ausgangspunkt des Berichts ist die Feststellung, dass die Rechte des geistigen Eigentums – in erster Linie Patentrechte – die Antriebskraft in einem „Zyklus geistiger Schöpfungen“ (*chiteki sōzō saikuri*) sind: die geistige Schöpfung führt zur Patenterteilung, die Patenterteilung zur Patentverwertung, die Patentverwertung zur erneuten geistigen Schöpfung usw. Dieser Zyklus geistiger Schöpfungen wird zum Antrieb der Regeneration der japanischen Wirtschaft (*nihon keizai saisei*) erklärt. Gemeinsam mit Industrie und Wissenschaft müsse eine Infrastruktur zur **Beschleunigung des Zyklus geistiger Schöpfungen** geschaffen werden. Die Pro-Patent-Politik wird als **unerlässliche Voraussetzung für das Erstarke der japanischen Wirtschaftskraft** angesehen.
- 15 Der **Jahresbericht 1999 des Japanischen Patentamts** heizte die Aufbruchsstimmung der japanischen Pro-Patent-Politik mit folgenden Worten an:

„Das kommende 21. Jahrhundert wird ein ‚Zeitalter des Wissens‘ sein, in dem die intellektuelle kreative Tätigkeit das wirtschaftliche Wachstum eines Landes und den Unternehmensgewinn bestimmt. Eben deshalb wird die Sicherung der Rechte des geistigen Eigentums zur Quelle der Mehrung des nationalen Wohlstandes. ... Mit festem Blick auf diese Entwicklungsrichtung der Welt sowie auch als Grundlage des Staatszieles der Errichtung einer Nation der wissenschaftlichen und technischen Schöpfungen, hat das Patentamt in neuerer Zeit die japanische Version einer Pro-Patent-Politik vorangetrieben und die Umgestaltung vom bisherigen Patentsystem des catch-up Typs zu einem Patentsystem des Typs weltweiter front-runner gefördert, in dem ein ‚schneller, starker und weiter‘ Rechtsschutz verwirklicht wird.“¹⁶

- 16 Im März 2002 rief Ministerpräsident Koizumi eine nationale „Strategiekonferenz für geistiges Eigentum“ (*Chiteki zaisan senryaku kaigi*) ins Leben, die ein politisches Programm für einen starken Schutz und die effektive Verwertung von Patenten, Know-how und Audio/Video-Software entwickeln sollte, mit dem Ziel, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Industrie zu stärken. In einer Regierungserklärung führte er aus:

„Die Schöpfung, der Schutz und die Verwertung geistigen Eigentums sind für die Wiederbelebung der Wirtschaft von großer Bedeutung. Für dieses Ziel muss eine nationale Strategie entwickelt werden. Ich wünsche mir für diese Konferenz eine lebhafte Diskussion der politischen Maßnahmen, die für die Errichtung einer Nation des geistigen Eigentums notwendig sind.“¹⁷

¹⁵ Auf Japanisch: „Kore kara wa nihon mo chiteki sōzō jidai“; Bericht des Gesprächskreises „Nachdenken über die Rechte des geistigen Eigentums im 21. Jahrhundert“ vom 7. April 1997.

¹⁶ JAPANISCHES PATENTAMT, *Annual Report 1999*, 36.

¹⁷ Nihon Keizai Shinbun vom 21. März 2002.

Im Juli 2002 verabschiedete die Strategiekonferenz die „**Grundsätze einer Strategie für geistiges Eigentum**“ (*Chiteki zaisan senryaku taikō*). In diesem Grundsatzpapier wurde vorgeschlagen, unter dem Aspekt einer auf geistiges Eigentum gegründeten Nation den Patentrechtsschutz einer Überprüfung zu unterziehen: Dazu gehörten unter anderem die Gerichtsorganisation, eine stärkere Beteiligung technischer Sachverständiger in Verletzungsprozessen sowie eine bessere Beweissicherung.

Ebenfalls noch im Jahr 2002 wurde das *Chiteki zaisan kibon-hō* (**Grundgesetz für geistiges Eigentum**)¹⁸ verkündet, das die grundlegenden Regelungen der japanischen Politik für geistiges Eigentum enthält. Es verpflichtet die Regierung, „Maßnahmen zur Schöpfung, zum Schutz und zur Verwertung von geistigem Eigentum“ zu formulieren und auszuführen. Das Gesetz sieht weiterhin die **Gründung einer „IP-Strategie-Zentrale“** (*Chiteki zaisan senryaku honbu*) vor, die im März 2003 errichtet wurde. Die Leitung der IP-Strategie-Zentrale hat der Ministerpräsident inne, darüber hinaus gehören ihr alle Minister der Regierung sowie zehn Experten aus Industrie und Wissenschaft an.

Damit war die **erste Phase** der Umsetzung der japanischen **Strategie für geistiges Eigentum** eingeleitet, die **vom 1. April 2003 bis zum 30. März 2006** andauerte. Ihr Ziel war es, durch grundlegende Reformen auf den Gebieten der Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie in Wissenschaft und Lehre **Japan als eine „auf geistiges Eigentum gegründete Nation“** (*chizai rikkoku*; engl.: *IP-based nation*) zu etablieren.

Die IP-Strategie-Zentrale gab am **8. Juli 2003** das **erste IP-Strategie-Programm** bekannt.¹⁹ Es enthielt 270 Maßnahmen zur konkreten Umsetzung der japanischen Patent-Politik. Im Jahr 2004 wurde eine aktualisierte Fassung des IP-Strategie-Programms veröffentlicht, das nun 400 Maßnahmen vorsah, und im Jahr 2005 eine wiederum fortgeschriebene Ausgabe, die 450 Maßnahmen auflistete.

Das IP-Strategie-Programm 2006 leitete die **zweite Phase der Strategie für geistiges Eigentum** ein, die **vom 1. April 2006 bis zum 31. März 2009** andauerte. Jetzt lautete das Ziel, die Effektivität der Reformen der ersten Phase zu erhöhen und **„Japan als fortschrittlichste IP-Nation der Welt“** zu etablieren. Auch in dieser zweiten Phase wurde jährlich ein aktualisiertes IP-Strategie-Programm mit umfangreichen Maßnahmenkatalogen veröffentlicht.

Am **1. April 2009** begann die **dritte Phase** der Strategie für geistiges Eigentum, die auf fünf Jahre angelegt ist. Zu deren Beginn veröffentlichte die IP-Strategie-Zentrale die **„Leitlinien für die dritte Phase der Strategie für geistiges Eigentum“**.²⁰ Ziel dieser Phase ist die (weitere) Stärkung der „globalen IP-Wettbewerbsfähigkeit“ (*gurobaru na chizai kyōsō-ryoku*), wobei besonderes Augenmerk nicht mehr so sehr auf den Schutz,

¹⁸ Gesetz Nr. 122/2002.

¹⁹ *Chiteki zaisan sōzō, hogo oyobi katsuyō ni kansuru suishin keikaku*, wörtlich: „Plan zur Förderung von Schöpfung, Schutz und Verwertung von geistigem Eigentum“. Engl. Übers. (auch der IP-Strategie-Programme der Folgejahre) unter http://www.ipr.go.jp/e_materials.html. Eine vollständige Übersicht der Veröffentlichungen des IP-Strategie-Hauptquartiers findet sich unter <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2>. Die Übersicht selbst ist auf Japanisch, enthält aber Links zu englischen Übersetzungen, soweit diese verfügbar sind.

²⁰ *Dai sanki chiteki zaisan senryaku no kibon hōshin* vom 6. April 2009. Auch dieses Dokument ist (auf Japanisch) zu finden unter <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2>.

sondern vor allem auf die Nutzung geistigen Eigentums gelegt werden soll, um hierdurch den Zyklus geistiger Schöpfungen auszudehnen und zu beschleunigen.

- 23 Rückblickend lässt sich sagen, dass sich Japan aus japanischer Sicht gegenwärtig in der **vierten Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung seit der Meiji-Restauration** von 1868 befindet. Die erste Stufe war die Schaffung einer Handelsnation (*bōeki rikkoku*), die zweite Stufe der Aufbau eines Industriestaates (*kōgyō rikkoku*) und die dritte Stufe die Errichtung des Technologiestaates (*gijutsu rikkoku*). Dem 2002 propagierten Ziel der **Errichtung eines auf geistiges Eigentum gegründeten Staates** (*chizai rikkoku*) dürfte Japan bereits nach den ersten zwei Phasen der Implementierung der „Strategie für geistiges Eigentum“ sehr nahe gekommen sein. Wenn die beispielhafte Entschlossenheit, mit der dieses Ziel in Japan während der ersten zwei Phasen verfolgt worden ist, als richtungweisend für die Zukunft angesehen werden kann, wird auch die „dritte Phase der Strategie für geistiges Eigentum“ ungeachtet der bereits erzielten Erfolge zahlreiche weitere Verbesserungen und Effizienzsteigerungen mit sich bringen. Durch die konsequente Umsetzung der Pro-Patent-Politik dürfte Japan einen soliden Grundstein für die künftige wirtschaftliche Entwicklung des Landes legen und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern erzielen, die es an einer vergleichbaren Entschlossenheit fehlen lassen.

II. Reformen im Zuge der japanischen Pro-Patent-Politik

- 24 Eine der wohl bemerkenswertesten und symbolträchtigsten Maßnahmen der Pro-Patent-Politik war die Errichtung eines **Obergerichts für geistiges Eigentum** (*Chiteki Zaisan Kōto Saiban-sho*; engl: *Intellectual Property High Court*)²¹ mit Sitz in Tokyo, das am 1. April 2005 seine Tätigkeit aufnahm. Dieses Spezialgericht, formal eine Zweigstelle des OG Tokyo, soll eine einheitliche Rechtsprechung und hohe Qualität der Gerichtsentscheidungen auf dem Gebiet des Rechts des geistigen Eigentums gewährleisten.²²
- 25 Insgesamt kam es im Zeitraum von **1998 bis 2008** zu **23 Änderungen des Patentgesetzes** und 13 Änderungen des Gebrauchsmustergesetzes, die in erster Linie die Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens vor dem Japanischen Patentamt bezweckten, aber auch das Arbeitnehmererfinderrecht reformierten und Verbesserungen des streitigen Verfahrens vor den Gerichten bewirkten.
- 26 Die Maßnahmen zur Umsetzung der Pro-Patent-Politik im **Kompetenzbereich des Japanischen Patentamts** umfassten u.a.:
- Reform des Nichtigkeitsverfahrens und **Abschaffung des Einspruchsverfahrens** zum 1. Januar 2004 (siehe Rdn. 200);
 - **Erhöhung der Zahl der Prüfer** um 500 in der Zeit von 2004 bis 2008 mit dem Ziel der **Verkürzung der Prüfungsdauer** im Patenterteilungsverfahren, die von

²¹ Internet-Homepage: <http://www.ip.courts.go.jp>.

²² Über die Arbeit des Obergerichts für geistiges Eigentum im ersten Jahr nach dessen Errichtung berichtet K. SHINOHARA (Vorsitzender Richter am OG für geistiges Eigentum), A Retrospective and a Prospective Look at the First Year of the Intellectual Property High Court, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2006, 195 ff.

32 Monaten im Jahr 2005 auf 20 Monate im Jahr 2008 und auf 11 Monate im Jahr 2013 reduziert werden soll;

- Errichtung eines „**Patent Prosecution Highway**“ zwischen dem Japanischen Patentamt und verschiedenen nationalen Patentämtern (siehe Rdn 175);
- Vereinfachung der (bereits seit 1990 möglichen) elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen: seit 2005 können die **Anmeldungen direkt über das Internet** vorgenommen werden (siehe Rdn. 161).

Der Verbesserung der Möglichkeiten **zur effektiven Durchsetzung von Patenten** dienten u.a. folgende **gesetzgeberische Maßnahmen:** 27

- Nach einer umfassenden allgemeinen Reform des japanischen Zivilprozessgesetzes (ZPG)²³ im Jahr 1998 erfolgten in den Jahren 2003 und 2004 erneut Änderungen des ZPG sowie des Patentgesetzes, mittels derer insbesondere die Beweislast des Patentinhabers im Patentverletzungsprozess erleichtert wurde (siehe Rdn. 398 ff.);
- Normierung der „Ausfuhr“ als Verletzungstatbestand, um eine effektive Durchsetzung von Patenten auch an der Grenze zu ermöglichen (siehe Rdn. 248);
- Verschärfung des Straftatbestandes der Patentverletzung (siehe Rdn. 354 ff.).

Die japanische **Judikative**, an deren Spitze der Oberste Gerichtshof steht, der auch die Justizverwaltung ausübt, hat durch verschiedene Neuerungen erkennen lassen, dass sie die Verwirklichung eines „schnellen, weiten und starken“ Patentschutzes und die Pro-Patent-Politik der Regierung aktiv unterstützt: 28

- Die durchschnittliche **Verfahrensdauer** von Streitigkeiten auf dem Gebiet des Rechts des geistigen Eigentums in der ersten Instanz wurde von 1993 bis 2005 um die Hälfte **reduziert**; beim Distriktgericht Tokyo beträgt sie nur noch rund 13 Monate (siehe Rdn. 410);
- Der Beschleunigung und Vereinfachung von Patentstreitigkeiten diene auch die **Zulassung des Nichtigkeitseinwandes im Verletzungsprozess** durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs im Jahr 2002, der 2005 unter weiter erleichterten Voraussetzungen in das Patentgesetz aufgenommen wurde (siehe Rdn. 420 ff.);
- die rechtlichen Grundlagen für einen weiten Schutz der Patente schuf der Oberste Gerichtshof bereits mit einer Entscheidung von 1998, in der er erstmals die **Äquivalenzlehre anerkannte** und die Voraussetzungen für ihre Anwendung normierte (siehe Rdn. 227 ff.);
- dass Patente in Japan als einer auf geistiges Eigentum gegründeten Nation starke Rechte sind, machten die Gerichte deutlich, indem sie Patentverletzer – unter Nutzung neuer gesetzlicher Regelungen – zu immer **höheren Schadensersatzzahlungen** verurteilten.

An den **japanischen Universitäten** sind **Technology Licensing Offices** (TLO) eingerichtet worden, die aus der universitären Forschung und Entwicklung hervorgegangene Erfindung zum Patentschutz anmelden und die erlangten Patente aktiv lizenzieren. 29

²³ *Minji soshō-hō*, Gesetz Nr. 109/1996, zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 95/2007 (engl. Übers. mit Stand vom 30. September 2007 unter <http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bourei/data2.htm>).

- 30 Die **menschlichen Ressourcen** der auf geistiges Eigentum gegründeten Nation Japan sollen durch eine planmäßige Ausbildung und Steigerung der Zahl der *IP-Professionals* sichergestellt werden:
- künftige **IP-Experten** werden in zahlreichen neu gegründeten Law Schools im Recht des geistigen Eigentums ausgebildet;
 - die **Zahl der zugelassenen Patentanwälte** soll **erhöht** werden; zudem können Patentanwälte jetzt zusammen mit einem Rechtsanwalt als Parteivertreter in Verletzungsprozessen auftreten und Gerichtstermine allein wahrnehmen;
 - **Richter**, die auf dem Gebiet des Rechts des geistigen Eigentums tätig sind oder werden sollen, werden vom Obersten Gerichtshof verstärkt zu **Studien ins Ausland** entsandt;
 - im Internet bieten ein **Netzwerk von** auf das Recht des geistigen Eigentums **spezialisierten Rechtsanwälten** (*Bengoshi IP Net*) sowie ein „*Access Point*“ der japanischen Patentanwaltsvereinigung Hilfe und Fortbildungsmöglichkeiten an.
- 31 Zu guter Letzt wird **in den japanischen Medien über die Pro-Patent-Politik** der Regierung, über Aktivitäten des Patentamts sowie Gesetzgebung, Gerichtsentscheidungen und andere Entwicklungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums **in großer Aufmachung und ausführlich berichtet**.²⁴ Diese Medienwirklichkeit ist Ausdruck eines ausgeprägten Bewusstseins für Patente und geistiges Eigentum in der japanischen Öffentlichkeit und der Unterstützung, die der Pro-Patent-Politik in Japan auch durch die „vierte Gewalt“ zuteil wird.

III. Ausblick

- 32 Die nächste große **Reform des Patentrechts** ist im Rahmen der dritten Phase der japanischen Pro-Patent-Politik **für 2011 vorgesehen**. Beim Japanischen Patentamt ist daher eine Arbeitsgruppe zur Untersuchung des Patentsystems (*Tokkyo seidō kenkyū-kai*) eingerichtet worden, die einen Gesetzentwurf erarbeiten soll. Entsprechend dem übergeordneten Ziel der „dritten Phase der Strategie für geistiges Eigentum“ soll im Vordergrund der Reformmaßnahmen vor allem die **Förderung der Nutzung von Innovationen** stehen. Bei der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe im Januar 2009²⁵ wurden folgende Regelungsziele identifiziert:
- Einschränkung des Rechts auf Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs (etwa in Fällen, in denen der Rechtsinhaber die patentierte Erfindung nicht selbst nutzt (Patentverwertungsgesellschaften, Universitäten, usw.) sowie bei Standard-essentiellen Patenten);
 - Entwicklung eines Umfeldes zur Förderung der Nutzung von Patenten (z.B. durch Reduzierung der Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung von Patenten, die allgemein Dritten zur Nutzung angeboten werden);

²⁴ Beispiele bei RAHN (Fn. 8) 204.

²⁵ Wesentliche Ergebnisse der ersten Sitzung der Kommission zur Untersuchung des Patentsystems am 26. Januar 2009,
http://www.jpo.go.jp/shiryō/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu01_giji.htm.

- Schnellere und wirksamere Lösung von Streitigkeiten (durch Überprüfung der Verfahren vor der Beschwerdeabteilung des Japanischen Patentamts);
- Verbesserung der Qualität von Patenten (durch Überarbeitung der Prüfungsrichtlinien des Patentamts);
- Errichtung eines schnellen und flexiblen Prüfungsverfahrens zur Beschleunigung der Patenterteilung;
- Förderung der internationalen Harmonisierung durch Zusammenarbeit mit neun anderen Patentämtern (USA, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Korea, Australien, Dänemark, Kanada, Finnland und Singapur) zur Schaffung eines multilateralen *Patent-Prosecution-Highway*, im Zuge dessen auf Informationen und Arbeitsergebnisse der anderen Patentämter zurückgegriffen werden kann.

B. Die Erfindung im Sinne des Patentrechts

I. Gesetzliche Regelungen und Begriff

- 33 Im japanischen Patentrecht ist die **Erfindung** (*batsumei*) in **Art. 2 Abs. 1 PatG definiert** als „Schöpfung eines technischen Gedankens unter Ausnutzung der Naturgesetze auf hohem Niveau“.²⁶
- 34 Im **deutschen Patentgesetz und im EPÜ** findet sich demgegenüber **keine entsprechende Legaldefinition**. Für das deutsche Recht gilt vielmehr eine Definition, die der BGH vor rund vierzig Jahren entwickelt hat und seither in ständiger Rechtsprechung verwendet. Danach ist eine Erfindung eine „Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges“;²⁷ wobei hiermit die Lösung eines konkreten technischen Problems (Aufgabe) mit technischen Mitteln gemeint ist. Obwohl diese **Definition des BGH** im Wortlaut von der japanischen Legaldefinition abweicht, hat der Begriff der **Erfindung im japanischen Recht** doch im Ergebnis eine **sehr ähnliche Bedeutung** wie im deutschen Recht. Dies wird im nachfolgenden deutlich werden.
- 35 Das japanische Patentrecht unterscheidet nach Art. 2 Abs. 3 PatG unabhängig vom technischen Fachgebiet zwischen **Erzeugnis-** bzw. **Sacherfindungen** (*mono no batsumei*), **Verfahrenserfindungen** (*bôbô no batsumei*) und **Erfindungen von Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses** (*mono o seisan suru bôbô no batsumei*). Auch diese Unterscheidung ist dem deutschen Recht nicht fremd.

II. Das Patent als Schutzinstrument für Erfindungen

- 36 Ein **Patent** wird in Japan **für Erfindungen** im Sinne der oben angeführten Legaldefinition erteilt. Eine **patentierbare Erfindung** ist nach Art. 2 Abs. 2 PatG eine Erfindung, für die bereits ein Patent erteilt worden ist. Der Inhaber eines Patents genießt **Schutz** für die patentierte Erfindung **nach Maßgabe des Patentgesetzes**. Der Schutz wird dem Erfinder als Ausgleich und Lohn für die Offenbarung seiner Erfindung gegenüber der Öffentlichkeit und seinen damit bewirkten Beitrag zur allgemeinen technischen Entwicklung und zum technischen Fortschritt gewährt.

²⁶ Die Formulierung weicht im Wortlaut geringfügig von der Übersetzung von BLUMENTHAL (Fn. 5) ab.

²⁷ BGH, Beschluss v. 27.3.1969, BGHZ 52, 74, 79 – *Rote Taube*; BGH, Beschluss v. 22.6.1976, BGHZ 67, 22, 26f. – *Dispositionsprogramm*; BGH, Beschluss v. 13.5.1980, GRUR 1980, 849, 850 – *Antiblockiersystem*; BGH, Beschluss v. 16.9.1980, BGHZ 78, 98, 106 – *Walzstabeilung*; BGH, Beschluss v. 1.7.1976, GRUR 1977, 152, 153 – *Kennungsscheibe*; BGH, Beschluss v. 8.3.1975, GRUR 1975, 549 – *Buchungsblatt*.

III. Technischer Charakter der Erfindung

Aus der Legaldefinition der Erfindung geht hervor, dass eine Erfindung in Japan stets einen technischen Charakter („**Technizität**“) aufweisen muss. Eine Erfindung setzt hiernach nämlich einen „**technischen Gedanken**“ voraus. Darüber hinaus verlangt die gesetzliche Definition bei einer Erfindung das „**Ausnutzen der Naturgesetze**“. Technik ist aber nichts anderes als ein Ausnutzen der Naturgesetze, was man auch als Naturbeherrschung bzw. Einsatz beherrschbarer Naturkräfte bezeichnen kann. Die japanische Definition weist somit zwei Tatbestandsmerkmale („technischer Gedanke“ und „Ausnutzung der Naturgesetze“) auf, die beide im weiteren Sinne auf den erforderlichen technischen Charakter einer Erfindung Bezug nehmen und von einer gewissen Redundanz geprägt sind. Inhaltlich unterscheidet sich die Definition der Erfindung im japanischen Recht im Hinblick auf das Erfordernis der Technizität praktisch nicht wesentlich vom deutschen Recht. 37

Die Voraussetzung des technischen Charakters der Erfindung, in Gestalt des Tatbestandsmerkmals „**technischer Gedanke**“, wird in Japan so interpretiert, dass eine Erfindung stets ein **konkretes Mittel zur Erreichung eines bestimmten technischen Ziels** oder **zur Lösung eines bestimmten technischen Problems** darstellen muss.²⁸ Diese Formulierung ähnelt erkennbar der Definition des BGH. 38

Nicht als Erfindung angesehen wird daher die Entdeckung von Naturgesetzen selbst. Auch das Ausnutzen anderer Gesetze oder Regeln als der Naturgesetze führt zu keiner Erfindung, für die ein Patent erteilt werden könnte. Daher stellen das Ausnutzen wirtschaftlicher Gesetze oder mathematischer Methoden keine Erfindungen dar. Auch der Gegenstand und die Entwicklung einer Lehrmethode für Kurse in Naturwissenschaften und Mathematik, eines reinen Algorithmus, eines Spiels oder einer Programmiersprache, persönlicher Fertigkeiten oder einer ästhetischen Schöpfung sowie einer Darstellung von Informationen ohne spezielle technische Merkmale werden nicht als Erfindungen angesehen.²⁹ Gegenstände, die den Naturgesetzen zuwiderlaufen (z.B. ein vermeintliches „*perpetuum mobile*“) können schon grundsätzlich kein tauglicher Gegenstand einer Erfindung sein. Die japanische Rechtsprechung hat das Vorliegen einer Erfindung mangels technischen Charakters insbesondere bei Geheimsprachen, bei Codes sowie den hiermit zusammenhängenden Entschlüsselungsmethoden,³⁰ bei Marketingmethoden, wie etwa der Verwendung von Strommasten zu Werbezwecken,³¹ bei Bilanzierungs- und Rechnungslegungsmethoden,³² bei mathematischen Formeln und ihre Verwendung in Software³³ und soweit sich die Erfindung auf die Darstellung solcher mathematischen Formeln bezieht³⁴ verneint. Sofern sich der Gegenstand auf die menschliche Entscheidungstätigkeit *per se* bezieht, handelt es sich ebenfalls um keine schutzfähige Erfindung. Technische Mittel allerdings, die die Entscheidungsfindung 39

²⁸ So z.B. in der Entscheidung des OGH v. 13.10.1987, Hanrei Jihô 870, 58 ff.

²⁹ Vgl. K. HINKELMANN, Gewerblicher Rechtsschutz in Japan (2. Aufl., Köln u.a. 2008) 3.

³⁰ OGH v. 30.4.1953, Hanrei Taimuzu 30, 35.

³¹ OG Tokyo v. 25.12.1956, *Gyôsei Jiken Saibanrei-shû* [Entscheidungen der Gerichte in Verwaltungssachen] (Gyôshû) 7, 12, 3157.

³² OG Tokyo v. 20.1.2003, Hanrei Jihô 1809, 3.

³³ OG für geistiges Eigentum v. 29.2.2008, Fall 2007 gyo-ke Nr. 10239.

³⁴ OG Tokyo v. 21.12.2004, Fall 2004 gyo-ke Nr.188.

unterstützen, z.B. für die Entscheidung über die Erforderlichkeit bestimmter zahnärztlicher Behandlungen, können eine patentierbare Erfindung darstellen.³⁵

- 40 Die Technizität als Voraussetzung ist vor allem auch bedeutsam bei der **Unterscheidung zwischen patentierbarer und nichtpatentierbarer Computersoftware**. Software bzw. Computerprogramme werden im japanischen Patentrecht eigens in Art. 2 Abs. 4 PatG definiert. **Gewöhnlich** wird **Software** als **nicht patentierbar** angesehen, da man davon ausgeht, dass bei der Erstellung und Nutzung von Software normalerweise keine Naturgesetze ausgenutzt werden, sondern künstliche Regeln und Algorithmen, mit deren Hilfe Informationen verarbeitet werden. Auch die Entwicklung und Schöpfung einer Programmiersprache stellt keine Erfindung dar. Software kann jedoch dann eine **patentierbare Erfindung** darstellen, wenn sie im **Zusammenspiel mit der Hardware** einen **konkreten (technischen) Verwendungszweck** erfüllt.³⁶ Ob eine Software im Zusammenspiel mit Hardware-Elementen nach japanischer Vorstellung eine patentierbare Erfindung verkörpert, ist nicht einfach zu beantworten. Dies zeigt sich bereits daran, dass der Teil der offiziellen Richtlinien des japanischen Patentamtes zur Beurteilung von Software-Erfindungen in der gegenwärtigen englischen Fassung einen Umfang von 78 Seiten aufweist.
- 41 **Geschäfts- und Marketingmethoden** ohne jegliche Nutzung von Computern erfüllen **regelmäßig nicht** die Voraussetzungen einer Erfindung. Dagegen **können** Geschäftsmethoden patentierbare **Erfindungen darstellen**, wenn bei diesen **Computer oder Computernetzwerke und Computersoftware zur Lösung einer konkreten Aufgabe zum Einsatz kommen**. In vielen Fällen scheidet die Patenterteilung aber schließlich daran, dass die Erfindung keine „erfinderische Tätigkeit“ (*shinpo-sei*, wörtlich: „Fortschrittlichkeit“) aufweist. Für **reine Datenbanken**, die mit speziellen Suchfunktionen ausgestattet sind und die geschäftsmäßig verwendet werden können, oder für Computertechnologie, die eine **Automatisierung von manuellen Arbeitsschritten** zur Unterstützung von geschäftlichen Tätigkeiten bewirkt, wird regelmäßig **kein Patent** erteilt.
- 42 Das Erfordernis der Ausnutzung der Naturgesetze **impliziert** grundsätzlich die „**Wiederholbarkeit**“ bzw. „**Reproduzierbarkeit**“ (*hanpuku kanô-sei*). In einem **speziellen Fall**, in dem es um die Erfindung einer Methode zur Züchtung einer neuen Pflirsichsorte ging, wurde die Wiederholbarkeit nicht zur Voraussetzung gemacht.³⁷ Aus dieser Entscheidung kann allerdings nicht der Schluss gezogen werden, dass der OGH diese Voraussetzung generell aufgeben möchte. Der OGH hat hier wohl vielmehr der besonderen Situation bei der **Züchtung von neuen Pflanzensorten** Rechnung getragen, wo

³⁵ OG für geistiges Eigentum v. 5.6.2008, Fall 2007 gyô-ke Nr. 10369; zitiert nach H. OZAWA, AIPPI Journal of the Japanese Group 2009, 16 f. Eine Übersicht zu den wichtigsten Urteilen japanischer Gerichte der vergangenen Jahre, in denen es um die Frage ging, ob eine „Erfindung“ im Rechtssinne vorliegt, findet sich bei H. TAKAISHI, *Cases in which "Invention" in the Patent Act has been interpreted*, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2009, 43 ff.

³⁶ JAPANISCHES PATENTAMT, Part VII: *Examination Guidelines for Inventions in Specific Fields, Chapter 1 (Computer Software-Related Inventions)* [aktuelle Fassung zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung], 11 bis 12. Eine kurze Zusammenfassung zur Patentierbarkeit von softwarebezogenen Erfindungen findet sich auch bei E. BASINSKI / M. DE BEAUMONT / J. BETTEN U.A., Patentschutz für computer-softwarebezogene Erfindungen, GRUR Int. 2007, 44 ff., 46.

³⁷ OGH v. 29.2.2000, Hanrei Jihô 1706, 112.

bei der Kreuzung verschiedener Pflanzensorten auf traditionelle Weise nicht immer dieselbe neue Pflanzensorte entsteht.

Nicht verlangt wird, dass der Erfinder vollständig die zugrunde liegenden **naturwissenschaftlichen Zusammenhänge und Gesetze erklären kann**. Es reicht vielmehr eine Darstellung aus, die erklärt, wie mit einer bestimmten Methode, Anordnung oder Vorrichtung ein bestimmtes technisches Resultat zu erzielen ist.³⁸ 43

Ist das **Resultat** mit den vom Erfinder in der Patentanmeldung genannten Mitteln **nicht (vollständig) zu erzielen** oder kann das Resultat **nicht** oder **nur unregelmäßig reproduziert** werden, so handelt es sich meist um eine **unfertige Erfindung** (*mi-kansei hatsumei*). Eine unfertige Erfindung wird zum Teil auch dann angenommen, wenn die Erfindung für den Anwender und andere Menschen nicht auf eine gesicherete Weise genutzt werden kann.³⁹ Eine unfertige Erfindung ist nicht patentfähig.⁴⁰ 44

IV. „Schöpfung“ eines technischen Gedankens

Mit der Voraussetzung der „Schöpfung“ wird die Erfindung **von der bloßen Entdeckung** von in der Natur vorhandenen Dingen sowie von naturwissenschaftlich-technischen Zusammenhängen **abgegrenzt**. 45

Die Rechtsprechung hat z.B. eine **Methode des Fütterns von japanischen Zierkarpfen** und Goldfischen unter Zusatz von bestimmten Nahrungszusatzstoffen, die bewirkt, dass die Fische schöne rote Flecken bzw. eine ausgeprägte rote Farbtonung erhalten, als **reine Entdeckung** des Zusammenhangs zwischen der Ausprägung der Rottönung der Fischhaut bei Aufnahme von bestimmten Stoffen mit der Nahrung angesehen und deshalb das Vorliegen einer Erfindung verneint.⁴¹ 46

V. Technischer Gedanke auf hohem Niveau

Nur ein technischer Gedanke „**auf hohem Niveau**“ (*kôdo no*) kann nach der gesetzlichen Definition eine patentierbare Erfindung darstellen. Mit diesem Tatbestandsmerkmal ist die erforderliche **Erfindungshöhe** (*kôdo-sei*) angesprochen, die eine Erfindung aufweisen muss, um als Erfindung im patentrechtlichen Sinne anerkannt zu werden. Die Erfindungshöhe **grenzt die Erfindung im Sinne des Patentrechts** (*hatsumei*) von der **Erfindung im Sinne des Gebrauchsmusterrechts** (*keôan*) **ab**. Eine Erfindung muss im Patentrecht eine größere Erfindungshöhe als im Gebrauchsmusterrecht aufweisen (vgl. auch die Ausführungen zum Gebrauchsmuster in Abschnitt in Rdn. 455 ff.) 47

³⁸ T. TAKASHIMA, *Hatsumei no igi* [Die Bedeutung der Erfindung], in: T. Makino/T. Iimura/R. Mimura et al. (Hrsg.), *Chôteki zâisan-bô no riron to jûsumu – Dai 1-kan: Tokkyo-bô* [Theorie und Praxis des Immaterialgüterrechts, Band 1: Patentrecht] (Tokyo 2007) 27 ff., 30.

³⁹ OGH v. 28.1.1969, Minshû 23, 54 ff. und Hanrei Jihô 555, 31 ff.

⁴⁰ Vgl. OGH v. 13.10.1987, Hanrei Jihô 870, 58 ff.; OG Tokyo v. 30.11.1987, Hanrei Taimuzu 365, 416 ff.; OG Tokyo v. 27.1.1987, Hanrei Taimuzu 359, 285 ff.

⁴¹ OG Tokyo v. 13.2.1990, Hanrei Jihô 1348, 139.

In der Praxis wird die Unterscheidung der Erfindungshöhe im Patent- und Gebrauchsmusterrecht zwar nur selten relevant,⁴² gleichwohl besteht im japanischen Recht diesbezüglich ein **konzeptioneller Unterschied zum deutschen Recht**, wo seit der **Demonstrationsschrank-Entscheidung** des BGH⁴³ aus dem Jahre 2006 eine Erfindung im Patentrecht nicht unbedingt eine höhere Erfindungshöhe aufweisen muss als im Gebrauchsmusterrecht.

VI. Medizinische Erfindungen

- 48 Unter dem Stichwort „medizinische Erfindungen“ wird in Japan gewöhnlich die **Patentierbarkeit von medizinischen Behandlungsmethoden** am menschlichen Körper sowie von **Diagnoseverfahren** zur Erkennung von menschlichen Krankheiten diskutiert. Diese Frage wird in Japan vor allem im Zusammenhang mit der gewerblichen bzw. industriellen Anwendbarkeit problematisiert (siehe Rdn. 62 ff.).

VII. Biotechnologische Erfindungen

- 49 Neue **Pflanzenarten, Tierarten, Mikroorganismen** sowie **Herstellungsverfahren** für neue Arten von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen werden in Japan als **patentierbare Erfindungen** angesehen. Auch **gentechnologische Erfindungen** sind **grundsätzlich patentierbar**. Dies ergibt sich insbesondere aus den Prüfungsrichtlinien des japanischen Patentamtes, deren aktuelle englischsprachige Fassung „*genetic engineering*“ (Abschnitt 1), „*microorganisms*“ (Abschnitt 2), „*plants*“ (Abschnitt 3) und „*animals*“ (Abschnitt 4) sowie deren Herstellungsverfahren ausdrücklich als Schutzgegenstände von Patenten nennt. Die Richtlinien enthalten zudem detaillierte Hinweise zu den Voraussetzungen der Patentierbarkeit solcher Erfindungen und zur Formulierung der Patentanmeldungen.
- 50 Es gibt derzeit **keinerlei gesetzliche Regelungen**, die die **ethischen Grenzen** der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen aufzeigen. Allerdings können biotechnologische und insbesondere gentechnologische Erfindungen **gegebenenfalls** wegen eines **Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten** (Art. 32 PatG, Art. 4 GebrMG) von der Schutzfähigkeit ausgenommen sein (z.B. (geklonte) menschliche Wesen⁴⁴). Derartige Fälle sind jedoch in der **Praxis bisher** anscheinend **nicht** aufgetaucht. In diesem Zusammenhang ist zudem darauf hinzuweisen, dass in der **japanischen Öffentlichkeit bisher kaum** über mögliche **ethische Probleme** im Zusammenhang mit der Patentierung biotechnologischer, insbesondere gentechnologischer Erfindungen **diskutiert** wird.

⁴² TAKASHIMA (Fn. 38) 33-34.

⁴³ BGH, Beschluss v. 20.6.2006, GRUR 2006, 842 ff.

⁴⁴ Wobei im Falle eines menschlichen Klons der Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten gegebenenfalls auch mit einem Verstoß gegen das Klontechnikgesetz (*Hito ni kansuru kurôn gjjutsu-tô no kisei ni kansuru hôritsu*, Gesetz Nr. 146/2000, dt. Übers. in ZJapanR Nr. 18 (2004) 117 ff.) begründet werden könnte.

Es gibt in Japan eine **große Anzahl von Patenten auf Lebewesen** bzw. Verfahren zur Herstellung von Lebewesen. Dazu gehören z.B. Patente auf eine spezielle Reishefe (1918), auf ein Verfahren zur Erhöhung der Samenbildungsrate bei einem pentaploiden Beifuß (1968), auf eine Zuchtmethod für neue Sorten des gelben Hefepilzes (1968), auf ein Verfahren zur Herstellung männlicher Seidenraupen (1974), auf eine Zuchtmethod für Hybride zweier Arten von Meerbrassen (1974), auf den Stamm einer Mutante des *Bacillus subtilis* ON-1 (1981), auf ein Schwein mit verkürztem Uterus (1988) sowie auf eine Ratte mit erblich bedingtem grauen Star (1991).⁴⁵ Auch sind transgene Tiere patentierbar. So wurde z.B. auch in Japan ein Patent auf ein „nichtmenschliches Tier“ wie die sogenannte „Harvard-Maus“ erteilt.⁴⁶ 51

Patente auf biotechnologische, vor allem gentechnologische Erfindungen sind vom japanischen Patentamt **bisher allerdings eher selten** und sehr restriktiv vergeben worden. Dies gilt insbesondere für menschliche Gene und Gensequenzen sowie deren Translationsprodukte. In der Datenbank des japanischen Patentamtes findet sich eine außerordentlich **große Anzahl** von Patentanmeldungen, die entweder **zurückgewiesen** oder vom Anmelder schließlich **zurückgenommen** wurden. In vielen Fällen hat das Patentamt die gewerbliche Anwendbarkeit verneint. Als ein **Beispiel** für einen Fall einer **gentechnologischen Erfindung, auf die ein Patent erteilt wurde**, das auch von den Gerichten als rechtsbeständig angesehen wurde, wird in der Literatur die Patentierung von rekombinantem menschlichen t-PA, einem Herstellungsverfahren hierfür sowie dessen Verwendung als Thrombolytikum genannt.⁴⁷ 52

VIII. Sonderrechtsschutz für Halbleiter und Pflanzensorten

Rein theoretisch **können** auch Halbleiter und – wie oben bereits erwähnt – durch Züchtung neu hergestellte Pflanzensorten sowie deren Züchtungsmethoden **patentierbare Erfindungen darstellen**. Es gibt jedoch Grenzfälle, in denen das Vorliegen aller Voraussetzungen einer Erfindung im patentrechtlichen Sinne zweifelhaft sein kann. Der japanische Gesetzgeber hat sich daher wegen der großen wirtschaftlichen Bedeutung dieser Gegenstände ebenso wie der deutsche Gesetzgeber **zusätzlich** für einen **Schutz aufgrund von Spezialgesetzen** entschieden. Halbleiterschaltungen können Schutz erlangen aufgrund einer Eintragung nach dem Gesetz über integrierte Halbleiterschaltungen⁴⁸, neue Pflanzensorten aufgrund des Gesetzes über Pflanzensamen und Sämlinge⁴⁹. 53

⁴⁵ Vgl. K. KIYOFUJI / R. SOMMER / T. TAKII, Rechtliche Fragen zum Schutz gentechnologischer Erfindungen in Japan, GRUR Int. 1997, 210-211.

⁴⁶ HINKELMANN (Fn. 29) 9.

⁴⁷ KIYOFUJI / SOMMER / TAKII (Fn. 45) 214, mit Hinweis auf die Entscheidungen des OG Osaka v. 25.2.1994, GRUR Int. 1996, 740 ff.

⁴⁸ *Handôtai shûseki kairô no kairô haichi ni kansuru hôritsu*, Gesetz Nr. 413/1985 i.d.F. des Gesetzes Nr. 50/2006.

⁴⁹ *Shubyô-bô*, Gesetz Nr. 813/1998 i.d.F. des Gesetzes Nr. 49/2007.

C. Materielle Voraussetzungen für die Erlangung eines Patents

I. Gesetzliche Regelung

54 Die **Voraussetzungen für die Patentierbarkeit** von Erfindungen ergeben sich im wesentlichen aus **Art. 29 PatG**, der in deutscher Übersetzung wie folgt lautet:

- (1) *Eine Person, die eine gewerblich anwendbare Erfindung gemacht hat, kann hierfür außer in den nachfolgend genannten Fällen von Erfindungen ein Patent erhalten.*
 1. *Erfindungen, die vor Einreichen der Patentanmeldung in Japan oder im Ausland öffentlich bekannt⁵⁰ gewesen sind;*
 2. *Erfindungen, die vor Einreichen der Patentanmeldung in Japan oder im Ausland öffentlich benutzt⁵¹ worden sind;*
 3. *Erfindungen, die vor Einreichen der Patentanmeldung in einer Publikation⁵², die in Japan oder im Ausland verbreitet worden ist, beschrieben worden sind oder die der Öffentlichkeit in Japan oder im Ausland mittels elektrischer Kommunikationswege so zugänglich gemacht worden sind, dass eine Nutzungsmöglichkeit bestanden hat.*
- (2) *Unbeschadet der Bestimmung im vorherigen Absatz kann kein Patent für Erfindungen erlangt werden, wenn ein Durchschnittsfachmann auf dem jeweiligen technischen Gebiet der Erfindung vor der Patentanmeldung in der Lage gewesen wäre, diese auf Grundlage der im vorherigen Absatz unter einer der Ziffern genannten Erfindungen einfach zu machen.*

Einige im weiteren Sinne materielle Voraussetzungen ergeben sich zudem aus **Art. 36 Abs. 4 u. 6 PatG** (hinreichende Offenbarung) und **Art. 39 PatG** (Priorität der Anmeldung).

⁵⁰ In der Übersetzung von BLUMENTHAL (Fn. 5) wird hier von „allgemein bekannt“ gesprochen. Im Japanischen heißt es aber „*kōzen shirareta*“, was besser mit „öffentlich bekannt“ zu übersetzen ist.

⁵¹ Hier wird in der Übersetzung von BLUMENTHAL (Fn. 5) von „offenkundiger Vorbenutzung“ gesprochen, was nicht mit dem japanischen Originalwortlaut übereinstimmt (dort „*kōzen jissai*“). Allerdings verwendet auch HINKELMANN (Fn. 29) an dieser Stelle die Übersetzung „offenkundige Vorbenutzung“ und es ist tatsächlich ein ähnlicher Fall gemeint.

⁵² Im Japanischen „*kankō-butsumi*“; in der Übersetzung von BLUMENTHAL (Fn. 5) ist hier von „öffentlicher Druckschrift“ die Rede. Dies ist aber nicht präzise, da das japanische Wort nicht zwingend eine Einschränkung auf „Druckschriften“ gebietet. Ferner wird man zwar aus der japanischen Formulierung entnehmen können, dass die Publikation veröffentlicht sein muss, ein besonderes japanisches Wort, dass in der deutschen Übersetzung die Hinzufügung des Wortes „öffentlicher“ erfordern würde, ist im Originaltext aber nicht ersichtlich.

II. Vorliegen einer patentfähigen Erfindung

Die Erteilung eines Patents setzt zunächst voraus, dass es sich bei dem Gegenstand der Patentanmeldung um eine **Erfindung im Sinne des Patentrechts** handelt (definiert in Art. 2 Abs. 3 PatG). Die hierfür bestehenden Anforderungen wurden bereits oben im Einzelnen in Abschnitt B. (Rdn. 33 ff.) erörtert. 55

Sittenwidrige Erfindungen unterliegen einem Patenterteilungsverbot. Art. 32 PatG bestimmt, dass für Erfindungen, bei denen zu befürchten ist, dass sie die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder die öffentliche Gesundheit beschädigen oder beeinträchtigen, kein Patent erlangt werden kann. Art. 4 GebrMG enthält eine entsprechende Regel für das Gebrauchsmuster. Sonstige gesetzliche Regelungen, die bestimmte Erfindungsgegenstände von der Erteilung eines Patents (oder Gebrauchsmusters) ausschließen würden, gibt es in Japan im Gegensatz zu Deutschland⁵³ nicht. Art. 32 PatG bzw. Art. 4 GebrMG kommen **nur sehr selten zur Anwendung**. Ein **Beispiel** hierfür ist ein **Gerät zur Steigerung der Erektion des männlichen Geschlechtsorgans**, das zum Patent angemeldet wurde. Das japanische Patentamt hat die Anmeldung zurückgewiesen. Diese zurückweisende Entscheidung wurde vom OG Tokyo bestätigt und begründet mit davon ausgehenden gesundheitlichen Gefahren sowie moralischen Bedenken, wonach der Staat kein Monopolrecht für Gegenstände einräumen dürfe, die das in der Gesellschaft herrschende Sittlichkeitsgefühl verletzen könnten.⁵⁴ 56

In **anderen Fällen** wurde zwar ein Verstoß der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten diskutiert, am Ende wurde das betreffende Patent in diesen Fällen dann aber doch **meist erteilt bzw. aufrecht erhalten**. Das OG Tokyo hat zum Beispiel in einer Entscheidung ein **Gebrauchsmuster auf Geldscheine, die so perforiert sind, dass Blinde sie unterscheiden können**, für wirksam gehalten und aus diesem Grunde der Berufung des Rechtsinhabers gegen die Löschung des Gebrauchsmusters durch das japanische Patentamt stattgegeben. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem diskutiert, ob das Gebrauchsmuster deshalb gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen könnte, weil eine gewisse Gefahr der missbräuchlichen Verwendung der Erfindung für rechtswidrige Zwecke bestehe.⁵⁵ In einem anderen Fall wurde vom OG Tokyo ein **Patent auf einen Bingoapparat** als wirksam betrachtet, auch wenn dieser Bingoapparat zu einem unerlaubten Glücksspiel verwendet werden kann.⁵⁶ Das Gericht hob hervor, dass die Patentbeschreibung den Erfindungsgegenstand als Vorrichtung zur Durchführung eines Spiels kennzeichnet und dass nicht

⁵³ Z.B. hinsichtlich des Schutzgegenstandes von Patenten §§ 1a, 2 (menschlicher Körper; bestimmte biotechnologische Erfindungen, insbesondere Verfahren zum Klonen von Menschen, Verfahren zur Erzeugung von gentechnisch veränderten Tieren ohne medizinischen Nutzen), § 2 (Einschränkung bei Tieren und Pflanzen) des deutschen Patentgesetzes; sowie hinsichtlich des Schutzgegenstandes von Gebrauchsmustern § 1 Abs. 2 Nr. 5 (bestimmte biotechnologische Erfindungen, insbesondere Verfahren zum Klonen von Menschen, Verfahren zur Erzeugung von gentechnisch veränderten Tieren ohne medizinischen Nutzen) sowie § 2 Nr. 2 (Tiere und Pflanzen insgesamt) des deutschen Gebrauchsmustergesetzes.

⁵⁴ OG Tokyo v. 14.12.1965, Hanrei Taimuzu 191, 223.

⁵⁵ OG Tokyo v. 25.12.1986, Hanrei Jihô 1242, 110.

⁵⁶ OG Tokyo v. 15.12.1956, in: T. ÔBUCHI / S. CHAEN / R. HIRASHIMA ET AL., *Chiteki zâisan-hô hanrei-shû* [Fallsammlung zum Immaterialgüterrecht] (Tokyo 2005) 18. Das Urteil wurde vom OGH am 11.7.1958 bestätigt (vgl. auch HINKELMANN (Fn. 29) 5 (dort in Fn. 6).

davon ausgegangen werden könne, dass die Erfindung ausschließlich zu rechtswidrigen Zwecken verwendet wird.

- 58 **Biotechnologische Erfindungen** können ebenfalls gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen. Tatsächlich sind solche Fälle aber **in der Praxis** bisher anscheinend **nicht aufgetaucht** (vgl. bereits oben Rdn. 50).

III. Gewerbliche Anwendbarkeit

- 59 Gemäß Art. 29 Abs. 1 PatG muß eine Erfindung gewerblich anwendbar sein, um patentierbar zu sein. Insoweit unterscheidet sich das japanische Patentrecht grundsätzlich nicht vom deutschen. Die Voraussetzung der gewerblichen Anwendbarkeit der Erfindung wird in Japan **weit verstanden**. Gewerblich anwendbare Erfindungen können Erfindungen auf dem Gebiet des primären Sektors (Landwirtschaft, Bergbau etc.), auf dem Gebiet des produzierenden Gewerbes und solche auf dem Gebiet des Dienstleistungssektors sein. Unbeachtlich ist, ob die Erfindung auf dem Markt einen wirtschaftlichen Wert hat und ob Marktteilnehmer bereit sind, dafür Geld auszugeben.⁵⁷
- 60 Das **japanische Patentamt prüft** aber vor allem **bei biotechnologischen Erfindungen sehr genau**, ob tatsächlich eine gewerbliche Anwendbarkeit gegeben ist.
- 61 Im übrigen wird die **gewerbliche Anwendbarkeit** vor allem dann **verneint**, wenn die Erfindung zu einer der **folgenden Fallgruppen** gehört:

1. Medizinische Behandlungsmethoden

- 62 Als **nicht gewerblich** anwendbar werden Erfindungen angesehen, die eine **medizinische Diagnose- oder Behandlungsmethode am Menschen** betreffen. Diese Einordnung und Bewertung als Fallgruppe gewerblich nicht anwendbarer Erfindungen ist alles andere als zwingend. Gleichwohl werden humanmedizinische Methoden in Japan vor allem **aus ethischen Erwägungen** nicht dem gewerblichen Bereich zugeordnet. **Tiermedizinische Diagnose- oder Behandlungsmethoden** gelten demgegenüber **als gewerblich anwendbar**.⁵⁸
- 63 **Zu den medizinischen Behandlungsmethoden gehören** z.B. chirurgische Eingriffe, Injektionen oder physikalische Therapien, Methoden der Krankenpflege, krankheitsvorbeugende Maßnahmen, Massagen und Akupunkturverfahren.⁵⁹ **Dagegen** sind Methoden zur Behandlung von Bestandteilen, die dem Körper entnommen worden sind (Blut, Urin, Gewebe etc.) patentierbar, es sei denn die Behandlung ist darauf angelegt, die Bestandteile wieder in den Körper zurückzuführen und die Behandlung ist untrennbar mit der Behandlung am Körper des Patienten verbunden.⁶⁰

⁵⁷ Y. TAMURA, *Chiteki zaisan-hô* (3. Aufl., Tokyo 2003) 173.

⁵⁸ HINKELMANN (Fn. 29) 6-7; H. KAWAGUCHI, *The Essentials of Japanese Patent Law* (2007) 25.

⁵⁹ HINKELMANN (Fn. 29) 6-7.

⁶⁰ HINKELMANN (Fn. 29) 6-7.

Die Erfindung von **künstlichen Knochen, Gelenken** und sonstigen **Gegenständen, die dazu bestimmt sind, natürliche Körperbestandteile zu ersetzen**, sind gewerblich anwendbar und damit **grundsätzlich patentierbar**.⁶¹ 64

2. Erfindungen zur privaten, akademischen oder experimentellen Verwendung

Soweit die Erfindung nur für private, akademische oder nicht im gewerblichen Umfang betriebene experimentelle Zwecke nutzbar ist, wird die **gewerbliche Anwendbarkeit verneint**.⁶² 65

3. Praktisch nicht anwendbare oder ausführbare Erfindungen

Theoretisch zwar funktionierende, **praktisch aber nicht anwendbare Erfindungen** werden als **gewerblich unanwendbar** angesehen. Zum Teil werden **auch nicht ausführbare Erfindungen** als nicht gewerblich anwendbar angesehen. Als Beispiel hierfür findet sich in der Literatur eine **Methode zur Verhinderung von Vulkanausbrüchen** durch Einwurf von Kugeln aus einem Material, das Neutronen absorbieren kann.⁶³ 66
Soweit diese Methode aber tatsächlich nicht ausgeführt und getestet werden kann, wird man wohl regelmäßig bereits das Vorliegen einer Erfindung wegen Unvollständigkeit oder mangelnder Offenbarung (Art. 36 Abs. 4 PatG) verneinen können.

IV. Neuheit

Die Neuheit (*shinki-sei*) ist wie im deutschen Patentrecht eine Voraussetzung für die Patentierbarkeit von Erfindungen. Das Erfordernis der Neuheit ergibt sich aus Art. 29 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 PatG (siehe Rdn. 54)). Eine **Erfindung** ist danach **nicht neu, wenn sie zum Zeitpunkt der Patentanmeldung vorbekannt war**. Eine Erfindung gilt dann als vorbekannt, wenn sie vor Einreichen der Patentanmeldung bereits öffentlich bekannt gewesen ist (Nr. 1), öffentlich benutzt worden ist (Nr. 2) oder wenn die Erfindung in einer verbreiteten Publikation beschrieben worden ist oder der Öffentlichkeit mittels elektrischer Kommunikationswege so zugänglich gemacht worden ist, dass eine Nutzungsmöglichkeit bestanden hat (Nr. 3). Neuheitsschädlich ist nicht nur die Vorbekanntheit in Japan, sondern auch die im Ausland. 67

1. Öffentliche Vorbekanntheit

Es ist neuheitsschädlich, wenn die Erfindung zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits öffentlich bekannt war. Öffentliche Bekanntheit liegt dann vor, **wenn einer Person, die keiner Vertraulichkeitsverpflichtung im Verhältnis zum Erfinder unterliegt, die Erfindung bekannt ist**.⁶⁴ Streitig ist, ob es für die öffentliche Bekanntheit genügt, dass für Dritte lediglich eine Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand, oder 68

⁶¹ KAWAGUCHI (Fn. 58) 25.

⁶² KAWAGUCHI (Fn. 58) 25.

⁶³ KAWAGUCHI (Fn. 58) 25.

⁶⁴ HINKELMANN (Fn. 29) 26; KAWAGUCHI (Fn. 58) 26.

ob Dritte tatsächlich Kenntnis von der Erfindung erlangt haben müssen.⁶⁵ Wenn allerdings schon die Möglichkeit der Kenntnisnahme ausreichend wäre, würde der Fall der Vorbekanntheit gemäß Art. 29 Abs. 1 Nr. 3 PatG praktisch kaum noch eine eigenständige Bedeutung haben.

- 69 **Präsentationen** einer Erfindung auf **wissenschaftlichen Konferenzen** oder im Rahmen einer **Universitätsvorlesung** sind **regelmäßig neuheitsschädlich**. Unter Umständen ist **jedoch eine Ausnahme nach Art. 30 PatG** einschlägig (dazu unten Rdn. 89).
- 70 In einer **Entscheidung des OG Tokyo** aus dem Jahr 1959 wurden **bei einer Baubehörde der Stadt Tokyo eingereichte Zeichnungen**, die den Gegenstand einer Erfindung beschrieben haben, als **neuheitsschädlich** angesehen, da die Unterlagen so aufbewahrt wurden, dass eine Person ohne Geheimhaltungspflicht von ihnen Kenntnis nehmen konnte.⁶⁶
- 71 Das **OG Tokyo** hatte in seiner Entscheidung vom 15. August 1986⁶⁷ über die Frage der Neuheit der Erfindung einer Algenverarbeitungsvorrichtung zu befinden. In dieser Entscheidung hat das Gericht auf Grundlage des folgenden Sachverhalts angenommen, dass die Vorrichtung zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits **öffentlich bekannt** gewesen sei: Erstens lagen **Zeichnungen** eines japanischen Herstellers von Algenverarbeitungsvorrichtungen von einer Algenverarbeitungsvorrichtung vor, **die dem Gegenstand der Erfindung entsprach**, wobei **die Zeichnungen mit einem Datumsstempel vor Einreichung der Patentanmeldung versehen waren**. Zweitens hat dieser Hersteller zudem ausgesagt, dass die **Vorrichtung öffentlich von einem seiner Kunden angeboten wurde**. Drittens schließlich waren die Konstruktion und die **technischen Aspekte der Vorrichtung** nach Meinung des Gerichts so **einfach und eindeutig**, dass jemand der die Vorrichtung im Geschäft des Herstellers oder des Kunden gesehen hätte, diese auch **leicht hätte verstehen können**.⁶⁸
- 72 Es ist zu beachten, dass **zum 1. Januar 2000 eine Gesetzesänderung** in Kraft trat, die zu einer Änderung des Art. 29 Abs. 1 Nr. 1 PatG geführt hat.⁶⁹ Für Patentanmeldungen ab **diesem Datum** ist die **öffentliche Bekanntheit auch außerhalb Japans neuheitsschädlich**. Für Patentanmeldungen vor dem 1. Januar 2000 ist nur die öffentliche Bekanntheit in Japan neuheitsschädlich.

2. Öffentliche Vorbenutzung

- 73 Eine Erfindung gilt als öffentlich benutzt, **wenn sie in einer Weise benutzt wird, dass für eine unbestimmte Anzahl von Personen die Möglichkeit der Kenntnisnahme des Gegenstandes der Erfindung besteht**. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen die Erfindung an einem Ort benutzt wird, zu dem jeder Zutritt hat, oder wenn die Erfindung allgemein oder einem Dritten, der keiner Verschwiegenheitspflicht unter-

⁶⁵ TAMURA (Fn. 57) 177 und HINKELMANN (Fn. 29) 26 („Möglichkeit reicht“); dagegen KAWAGUCHI (Fn. 58) 26 („tatsächliche Kenntnis erforderlich“).

⁶⁶ HINKELMANN (Fn. 29) 27. In diesem Fall ging es aber um eine Gebrauchsmustererfindung.

⁶⁷ *Mutai zaisan-ken kankai minji, gyōsei saibanrei-shū* [Zivil- und verwaltungsrechtliche Entscheidungen der Gerichte in Immaterialgüterrechtssachen] 18, 264.

⁶⁸ Vgl. KAWAGUCHI (Fn. 58) 26.

⁶⁹ Gesetz vom 14. Mai 1999, Gesetz Nr. 41/1999.

liegt, zum Kauf oder zu anderen Zwecken angeboten und übergeben wurde. Es ist dabei irrelevant, ob tatsächlich jemand Kenntnis vom Gegenstand der Erfindung genommen hat.⁷⁰ Dies gilt etwa für den Verkauf eines Produktes in Japan oder im Ausland, das eine Ausführungsform der Erfindung darstellt.

In Fällen, in denen Dritten zwar Besitz an der Ausführungsform einer Erfindung eingeräumt wird, aus tatsächlichen Gründen diese Ausführungsform von Dritten aber nicht näher untersucht werden kann und der **Gegenstand der Erfindung** auch **nicht ohne weiteres in Erfahrung gebracht werden kann**, wird zum Teil angenommen, dass **keine öffentliche Benutzung** anzunehmen ist.⁷¹ 74

Wie im Falle der öffentlichen Bekanntheit ist die **öffentliche Benutzung außerhalb Japans nur für Patentanmeldungen ab dem 1. Januar 2000 neuheitsschädlich**. Auch insoweit erfolgte eine Änderung des Patentgesetzes.⁷² Für Patentanmeldungen vor diesem Datum ist nur die öffentliche Benutzung in Japan neuheitsschädlich. 75

3. Beschreibung in früher verbreiteten Publikationen

Verbreitete Publikationen (*banpu sareta kankô-butsu*) sind insbesondere **vervielfältigte Schriftstücke, Zeichnungen, Abbildungen oder andere vergleichbare Medien für die Übermittlung von Informationen, die zum Zwecke der Offenbarung ihres Inhalts an die Allgemeinheit gerichtet verbreitet wurden**.⁷³ Als verbreitete Publikationen werden aber auch andere Medien wie etwa Disketten, Mikrofilme, Poster, Dias, Overhead-Projektionen, Videobänder und Photographien angesehen, die zur Kenntnisnahme durch die Allgemeinheit bestimmt sind.⁷⁴ 76

Um die Voraussetzung der Verbreitung an die Allgemeinheit zu erfüllen, ist es nicht unbedingt erforderlich, dass die Publikation von vorne herein in einer solchen Anzahl vervielfältigt wird, dass die Nachfrage einer große Anzahl von Personen befriedigt werden kann und dass die vervielfältigten Exemplare an eine große Anzahl von Personen geliefert wird. **Es reicht vielmehr aus**, dass das Original selbst in einer Weise bereitgestellt wird, dass die **Allgemeinheit ungehindert von ihrem Inhalt Kenntnis nehmen kann** und dass davon **Kopien auf Nachfrage hergestellt** und den **Nachfragenden ausgehändigt** werden. Der OGH stellte diese Kriterien im Zusammenhang mit der Frage auf, ob eine **deutsche Gebrauchsmusterschrift eine verbreitete Publikation** darstelle und entschied, dass dies der Fall sei.⁷⁵ 77

Auch ein **Mikrofilm**, der so ausgelegt wird, dass die Allgemeinheit davon Kenntnis nehmen und Ablichtungen machen kann, wird gewöhnlich als verbreitete Publikation angesehen. Eine Entscheidung des OGH vom 17. Juli 1986 beschäftigte sich mit einem 78

⁷⁰ Vgl. z.B die Entscheidung des OG Tokyo v. 6.12.1962 – *Schmieröregulierungsvorrichtung*, Gyôshû 18, 2299.

⁷¹ TAMURA (Fn 57) 178. DG Tokyo v. 17. Februar 2005, Hanrei Jihô 1906, 144, für den Fall des Inhaltsstoffes in einem chemischen Erzeugnis.

⁷² Änderung durch Gesetz Nr. 41/1999.

⁷³ OGH v. 4. Juli 1980, Minshû 34, 570. Zum Inhalt des Falles siehe auch HINKELMANN (Fn. 29) 17.

⁷⁴ HINKELMANN (Fn. 29) 16.

⁷⁵ OGH (Fn. 73).

Mikrofilm einer australischen Patentschrift, der von der Allgemeinheit im Patentamt und fünf Zweigstellen des Amtes angesehen werden konnte und von dem Papierkopien gemacht werden konnten. Der OGH befand, dass dies zur Erfüllung der Voraussetzung einer „verbreiteten Publikation“ ausreichte, obwohl der Mikrofilm selbst nicht für die Verbreitung an die Allgemeinheit bestimmt gewesen ist.⁷⁶

- 79 Es kann davon ausgegangen werden, dass alle von den zuständigen Ämtern in Japan und im Ausland in der üblichen Weise **veröffentlichten Patentschriften, Gebrauchsmusterschriften** und **Geschmacksmuster** sowie alle **Patentoffenlegungsschriften** als verbreitete Publikationen im Sinne des Art. 29 Abs. 1 Nr. 3 PatG angesehen werden.⁷⁷
- 80 Kopien einer **Dissertation**, die in einer **Universitätsbibliothek** in England aufbewahrt werden, stellen ebenfalls eine verbreitete Publikation dar.⁷⁸
- 81 Um neuheitsschädlich zu sein, muss die **Beschreibung der Erfindung** in der Publikation so umfassend und klar sein, dass der **Durchschnittsfachmann in der Lage** ist, die Erfindung **zu verstehen und zu realisieren**.⁷⁹
- 82 Die oben genannte Gesetzesänderung zum **1. Januar 2000**⁸⁰ hat keine Auswirkungen auf Art. 29 Abs. 1 Nr. 3 PatG gehabt. **Im Ausland verbreitete Publikationen** können daher **auch** für Patentanmeldungen **vor diesem Datum neuheitsschädlich** sein.

4. Der Öffentlichkeit mittels elektrischer Kommunikationswege zugänglich gemacht

- 83 Für Patentanmeldungen **ab dem 1. Januar 2000** gilt ferner, dass Erfindungen **nicht neu** sind, die der Öffentlichkeit vor dem Datum der Einreichung der Patentanmeldung durch elektrische Kommunikationswege so zugänglich waren, dass eine Nutzungsmöglichkeit bestanden hat. Grundlage hierfür ist ein entsprechender Passus, der zum 1. Januar 2000 in Art. 29 Abs. 1 Nr. 3 PatG (Vgl. Rdn. 54) eingefügt wurde.⁸¹
- 84 Der japanische Gesetzgeber wollte mit dieser Gesetzesänderung den veränderten gesellschaftlichen Umständen durch die **zunehmende Verbreitung von Computern und des Internets** Rechnung tragen und dafür sorgen, dass Informationen, die allgemein im Internet oder in Datenbanken, die auf dem Internet basieren, zugänglich sind, in gleicher Weise als neuheitsschädliche Informationen berücksichtigt werden wie solche in herkömmlichen Publikationen.
- 85 Der Öffentlichkeit zugänglich bedeutet in diesem Falle, dass die **Information im Internet beliebigen Personen zugänglich** ist. Dabei reicht die Möglichkeit der Zugänglichkeit grundsätzlich aus. Deshalb sind auch Informationen in **kommerziellen Datenbanken**, bei denen der Zugang auf registrierte und besonders zugelassene Nutzer beschränkt ist, aber jeder unter bestimmten Voraussetzungen eine Zugangsmöglichkeit erhalten kann, neuheitsschädlich.

⁷⁶ Abgedruckt in Minshū 40, 961.

⁷⁷ TAMURA (Fn. 57) 178.

⁷⁸ Vgl. HINKELMANN (Fn. 29) 18.

⁷⁹ KAWAGUCHI (Fn. 58) 26.

⁸⁰ Gesetz Nr. 41/1999.

⁸¹ Durch Gesetz Nr. 41/1999.

Um neuheitsschädlich zu sein, muss aber die Beschreibung der Erfindung im Internet ebenfalls so vollständig und klar sein, dass der **Durchschnittsfachmann in der Lage ist**, die Erfindung aufgrund der Beschreibung **zu verstehen und zu realisieren**. 86

5. Sonderfall: Auswahlerfindungen

Es kommt regelmäßig auf den **Grad der Offenbarung im Stand der Technik** an, ob eine Auswahlerfindung als neu anzusehen ist. Grundsätzlich kann eine frühere Gattungserfindung (z.B. eine Klasse chemischer Verbindungen) neuheitsschädlich für eine spätere Spezieserfindung sein (z.B. eine Verbindung, die dieser Klasse chemischer Verbindungen angehört). Eine Auswahlerfindung, die eine Spezies aus einer Gattung betrifft kann jedoch dann neu sein, wenn sie einen bemerkenswerten Effekt zeigt, der nach seiner Art verschieden ist von dem nach Maßgabe der Gattungserfindung, oder wenn sie einen gleichartigen Effekt aufweist, dieser aber in einem solchen Ausmaß überlegen ist, dass die Auswahlerfindung als unabhängige Erfindung angesehen werden kann.⁸² 87

6. Ausnahmen

Art. 29-2 PatG regelt in Ergänzung zu Art. 29 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 PatG einen **weiteren Fall der Neuheitsschädlichkeit früherer Erfindungen für eine spätere Patentanmeldung**. Art. 29-2 PatG betrifft die Fälle, in denen die zum Patent angemeldete Erfindung bereits Gegenstand einer früheren Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung war, diese **frühere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung aber erst nach der betreffenden späteren Patentanmeldung durch das Patentamt veröffentlicht** wurde. Nach Art. 29 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 PatG wären diese Veröffentlichungen für die spätere Patentanmeldung grundsätzlich nicht neuheitsschädlich, da die Erfindung, die Gegenstand der späteren Patentanmeldung ist, hierdurch nicht vorbekannt geworden ist. Weder kann eine öffentliche Bekanntheit angenommen werden (Art. 29 Abs. 1 Nr. 1 PatG), da für Dritte keine Möglichkeit der Kenntnisnahme von den früher beim Patentamt eingereichten Anmeldeunterlagen bestanden hat, noch kann eine öffentliche Vorbenutzung (Art. 29 Abs. 1 Nr. 2 PatG) angenommen werden, da mit der Einreichung der früheren Anmeldeunterlagen keine öffentliche Benutzungshandlung bezüglich der Erfindung verbunden ist, noch sind früher eingereichte Anmeldeunterlagen als verbreitete Publikationen oder, falls vom Patentamt elektronisch gespeichert, als mittels elektrischer Kommunikationswege der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Art. 29 Abs. 1 Nr. 3 PatG) anzusehen. Dennoch soll nach dem **Prioritätsprinzip** nur der Erstanmelder einer Erfindung das Recht an der Erfindung und auf die Erteilung eines Patents haben. Daher regelt Art. 29-2 PatG, dass früher eingereichte Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen für später eingereichte, den gleichen Erfindungsgegenstand betreffende Patentanmeldungen neuheitsschädlich sein sollen. Dies gilt **auch dann, wenn für die Voranmeldung kein Antrag auf Prüfung gestellt** worden ist und dieser nach Ablauf der hierfür bestehenden Frist als zurückgenommen gilt.⁸³ 88

⁸² Vgl. HINKELMANN (Fn. 29) 29-31 mit zahlreichen Beispielen.

⁸³ Vgl. HINKELMANN (Fn. 29) 32, OG Tokyo v. 19.7.1990, dt. Übers.: GRUR Int. 1993, 884-885.

- 89 Eine **Ausnahme gegenüber Vorveröffentlichungen** sieht Art. 30 PatG für **frühere eigene Offenbarungen** der Erfindung des Patentanmelders bzw. Berechtigten und für **frühere Offenbarungen der Erfindungen durch Dritte gegen den Willen des Berechtigten** vor Einreichung der Patentanmeldung vor. Eigene Offenbarungen sind aber nur unschädlich, wenn der Berechtigte die Patentanmeldung innerhalb einer **Frist von sechs Monaten** nach der Offenbarung einreicht (**Neuheitsschonfrist**). Als unschädliche eigene Offenbarungen gelten **Experimente, Publikationen, die Veröffentlichung durch elektronische Kommunikationswege** und die **Präsentation auf einer wissenschaftlichen Fachtagung** einer wissenschaftlichen Gesellschaft, **die vom Präsidenten des Patentamtes anerkannt ist** (Art. 30 Abs. 1 PatG). Gleiches gilt bei einer Offenbarung durch Ausstellung der Erfindung auf einer **vom Präsidenten des japanischen Patentamtes anerkannten Ausstellung** oder auf einer **Ausstellung in einem anderen Staat**, die **von der Regierung** dieses Staates oder einer von dieser ermächtigten Person veranstaltet wird, wenn der Staat zudem **Vertragstaat der Welt-handelsorganisation** oder der **PVÜ** ist, oder wenn der Staat zwar kein solcher Mitgliedsstaat ist, aber die Ausstellung **vom Präsidenten des japanischen Patentamtes anerkannt ist** (Art. 30 Abs. 3 PatG). Allerdings muss der Berechtigte zusammen mit der Patentanmeldung ein Dokument einreichen, mit dem er die **Anwendung dieser Ausnahmebestimmungen beantragt** und innerhalb von dreißig Tagen nachweisen, dass die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmungen vorliegen (Art. 30 Abs. 4 PatG). Die sechsmonatige Frist gilt auch bei Offenbarungen durch eine Person gegen den Willen des Berechtigten (Art. 30 Abs. 2 PatG). Bei **PCT-Anmeldungen** kommt Art. 184-14 PatG zur Anwendung, wonach nach Einleitung der nationalen Phase der Nachweis für die Anwendbarkeit der Art. 30 Abs. 1 oder 3 PatG innerhalb einer vom japanischen Ministerium für Wirtschaft und Industrie (*Keizai Sangyō-shō*, METI) in einer Verordnung speziell bestimmten Frist beigebracht werden muss. Diese Frist beträgt derzeit 30 Tage ab dem Tag der maßgeblich für den Beginn der Durchführung des nationalen Verfahrens ist.⁸⁴

V. Erfinderische Tätigkeit (*shinpo-sei*)

- 90 Die Patentierungsvoraussetzung der Neuheit erfordert, dass die beanspruchte Erfindung im Stand der Technik nicht bereits identisch existiert. Wird die Neuheit bejaht, stellt sich als Nächstes die Frage, ob der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, ausgehend vom Stand der Technik im Zeitpunkt der Patentanmeldung, **für den Durchschnittsfachmann nicht nahelag**. Nur in diesem Fall beruht er auf einer ausreichenden „*shinpo-sei*“ „erfinderischen Tätigkeit“ (so der deutsche Begriff, englisch: *inventive step*) und trägt zum „Fortschritt“ (so der japanische Begriff „*shinpo-sei*“) der Technik bei. Die Anforderung der erfinderischen Tätigkeit an eine Erfindung ergibt sich zum einen aus der Definition der Erfindung im Patentrecht (Art. 2 Abs. 1 PatG) und zum anderen aus Art. 29 Abs. 2 PatG.

⁸⁴ Art. 38-6-3 der Verordnung des METI zur Durchführung des PatG (*Tokkyo-hō sekō kisoku*, VO des MITI (*Tsūshō Sangyō-shō* = Vorgänger des METI) Nr. 10/1960 i.d.F. der VO des METI Nr. 35/2009). Näher HINKELMANN (FN. 29) 34-40.

Die für die Patenterteilung zentrale Frage, ob eine erfinderische Leistung vorliegt, ist nicht leicht zu beantworten. Im europäischen Patentrecht wurde zu diesem Zweck der sog. „**Problem-Solution-Approach**“ entwickelt. Er besteht aus drei Schritten: 91

1. Bestimmung der Druckschrift, die den nächstliegenden Stand der Technik enthält,
2. Formulierung der Aufgabe, die der beanspruchten Erfindung im Hinblick auf den nächstliegenden Stand der Technik zugrunde liegt; die von der Erfindung vorgeschlagene Lösung der Aufgabe (des Problems) ist dabei außer Acht zu lassen,
3. Beurteilung, ob, ausgehend von der Aufgabe und dem nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung weiteren Standes der Technik, die Lösung der beanspruchten Erfindung für den Durchschnittsfachmann nahelag.

Eine **rückschauende Betrachtungsweise**, die in den Stand der Technik Erkenntnisse hineininterpretiert, die erst die beanspruchte Erfindung gebracht hat, **ist im europäischen Patentrecht unzulässig**. Im Hinblick auf den weiteren zu berücksichtigenden Stand der Technik darf zudem nicht darauf abgestellt werden, ob der Durchschnittsfachmann ihn heranziehen *konnte*, sondern ob er ihn herangezogen *hätte* (sog. „*Could-Would-Approach*“). Ein für den Durchschnittsfachmann vom Gebiet der Erfindung **entfernt liegender Stand der Technik** ist deshalb bei der Beurteilung, ob die Lösung der Erfindung für den Fachmann nahelag, **nicht zu berücksichtigen**. 92

Das **japanische Patentamt bemüht sich**, im Hinblick auf eine internationale Harmonisierung der Voraussetzungen der Patenterteilung **objektive und klare Beurteilungskriterien** für die erfinderische Tätigkeit **zu entwickeln**.⁸⁵ Eine Anhörung der beteiligten Kreise in den Jahren 2006/2007 hat ergeben, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen der **Auffassung** ist, **in Japan würden die strengsten Maßstäbe für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angelegt**. Dies wird u.a. mit der besonders gründlichen Recherche des Standes der Technik im japanischen Prüfungsverfahren erklärt. Tatsächlich führten im Jahr 2003 in den USA 64 % aller Patentanmeldungen zur Patenterteilung, beim Europäischen Patentamt 59 % und beim japanischen Patentamt nur 50,5 %.⁸⁶ Hierfür werden die unterschiedlichen Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit bei den drei Patentämtern als ausschlaggebend angesehen. Die japanischen Kriterien für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ähneln den europäischen, stimmen mit ihnen jedoch nicht überein. 93

Nach japanischem Recht verlangt die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit **zunächst die präzise Erfassung des Standes der Technik** auf dem Gebiet der zum Patent angemeldeten Erfindung zum Zeitpunkt der Anmeldung. **Dann** ist unter ständiger Berücksichtigung der Vorgehensweise des durchschnittlichen Fachmanns in der Praxis **zu prüfen, ob es sich „logisch erklären“** (japanisch: *ronri-zuke*, wörtlich: „die Logik hinzufügen“) **lässt, dass der Durchschnittsfachmann** unter Heranziehung des Stan- 94

⁸⁵ Vgl. die Ausführungen der Leiterin der Abteilung für Prüfungsstandards im Japanischen Patentamt, S. ASAMI, in: JIPA Symposium *Jikkō Inkaï, Dai 6-kai JIPA chizai shūpojiumu kaisai hōkokū-shō*, „*Keiei ni shisuru chizai katsudō no tsugū naru suteppu he* [Der ausführende Ausschuss, Bericht über das 6. Symposium der JIPA zu den kommenden Schritten hin zum „Beitrag der Immaterialgüteraktivitäten für das Unternehmensgeschäft“], 2007.2.20 (Shiryō 357) 63 ff.: „*Tokkyō hatsumei no honshūsu – shinpo-sei o kangaeru*“ [„Das Wesen der Erfindung beim Patent – Gedanken zur erfinderischen Tätigkeit“].

⁸⁶ T. NISHIJIMA, Inventive Step (Unobviousness) Standard in Japan, AIPPI Journal of the Japanese Group, (engl.) 2006, 285.

des der Technik **leicht zu der beanspruchten Erfindung gelangen konnte**. Dies ist der Fall, wenn er durch die herangezogene Druckschrift **zu der Lösung der beanspruchten Erfindung „motiviert“ wurde** (*dōkei-zuke*), zum Beispiel durch die Gemeinsamkeit der Aufgabe (*kadai no kyōtsū-sei*), dem Zusammenhang der technischen Gebiete (*gijutsu bunya no kanren-sei*) oder die Übereinstimmung der Wirkweise oder Funktion (*sayō, kinō no kyōtsū-sei*). In diesem Fall ist das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen. **Stehen** der logischen Herleitung der erfinderischen Lehre aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik jedoch **„Hinderungsmomente“** (*sogai yōin*) **entgegen**, dann **ist die erfinderische Tätigkeit zu bejahen**. Daraus ergeben sich die **folgenden Prüfungsschritte**:

1. Feststellung der beanspruchten Erfindung,
 2. Auswahl des Standes der Technik (einer entgegengehaltenen Erfindung, *inyō hatsumei*), der für eine logische Erklärung der Erfindung am besten geeignet erscheint,
 3. Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dieser entgegengehaltenen Erfindung,
 4. Herausarbeiten der Übereinstimmungen und Unterschiede,
 5. Versuch, nachvollziehbar darzulegen („logisch“ zu erklären), dass der Durchschnittsfachmann auf der Grundlage der entgegengehaltenen Erfindung oder anderer vorbekannter Technik die beanspruchte Erfindung leicht machen konnte.
- 95 Konkrete **Beispiele einer logischen Erklärung** der beanspruchten Erfindung ausgehend vom Stand der Technik sind die **Auswahl eines optimalen Materials**, eine **Konstruktionsabwandlung** oder ein **bloßes Zusammentragen von Merkmalen** (*saiteki zairyō no sentaku, sekkei henkō, tannaru yoseatsume*) oder eine **durch den Stand der Technik gegebene Veranlassung (Motivation)** für die Lehre der beanspruchten Erfindung (*dōkizuke to nariuru mono*).
- 96 Im Vergleich mit den Beurteilungskriterien der erfinderischen Tätigkeit beim Europäischen Patentamt ist insbesondere hervorzuheben, dass **in der japanischen Praxis eine rückschauende Betrachtungsweise nicht ausdrücklich untersagt** und der „*Could-Would-Approach*“ nicht etabliert ist.
- 97 Die Gefahr einer rückschauenden Betrachtungsweise ergibt sich insbesondere bei der **Methode der „Oberbegriffsbildung“** (*jōi gainen-ka*), die zur logischen Erklärung der Herleitung der Erfindung aus dem Stand der Technik angewandt wird. Als Beispiel wird in der japanischen Literatur das Patent einer Erfindung diskutiert, die eine „Vorrichtung zur Abtrennung und Entfernung von Fremdkörpern aus frischem Seetang“ betraf und der als Stand der Technik die Offenlegungsschrift einer Erfindung betreffend eine „Vorrichtung zum kontinuierlichen Aussieben von andersartigen Substanzen aus Fasersuspensionen wie Papierbrei“ entgegengehalten wurde.⁸⁷ Während die Vorrichtung zum Entfernen von Fremdkörpern aus Seetang einen Tank aufwies, der die mit Seetang und Verunreinigungen vermischte Flüssigkeit enthielt, umfasste die entgegengehaltene Vorrichtung zum Aussieben von Papierbrei-suspensionen eine flache Kammer, in die Fasersuspension eingeführt wurde. Beide Vorrichtungen arbeiteten mit Zentrifugalkraft. Die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts stellte auf die Unterschiede ab und verneinte das Naheliegen der Erfindung einer Vorrichtung zur Reinigung von Seetang im Hinblick auf die Vorrichtung zum Aussieben von Fasersuspensionen. Das

⁸⁷ E. KOTANI, *Saikin no shinpo-sei bandan ni miru mondai-ten* [Problempunkte in neueren Entscheidungen zur erfinderischen Tätigkeit], Tokkyo News, 25.7.2006, 2 f.

OG Tokyo als Rechtsmittelinstanz bildete jedoch den Oberbegriff, dass es sich bei Tank und Kammer übereinstimmend um einen Raum zur Aufnahme von verunreinigter Flüssigkeit handele und verneinte die Erfindungshöhe des mit dem Nichtigkeitsantrag angegriffenen Patents.⁸⁸ Es wird kritisiert, dass diese Entscheidung durch die Bildung des Oberbegriffs auf einer unzulässigen rückschauenden Analyse (*jigo bunseki*) beruhe. Auch wird darauf hingewiesen, dass das japanische Gericht nicht die Frage des europäischen „*Could-Would-Approach*“ aufwirft: Gewiss *konnte* der Erfinder der Vorrichtung zur Reinigung von frischem Seetang die Druckschrift aus dem Gebiet der Papierherstellung heranziehen, denn sie existierte ja, aber *hätte* er es getan?⁸⁹

Wie schon der geschilderte Fall zeigt, ist die **Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit** 98 durch das Patentamt und die Gerichte in Japan **nicht einheitlich**, auch nicht innerhalb des Amtes oder der Gerichte. Die **unterschiedliche Handhabung der Beurteilungskriterien von Fall zu Fall** wird im japanischen Schrifttum immer wieder dargestellt.⁹⁰ Japanische Medien berichten über eine Häufung von Fällen, in denen die Verletzungsgerichte auf den Einwand der Nichtigkeit des Klagepatents die Erfindungshöhe bejaht und den Verletzer verurteilt haben, das Patentamt aber später die Erfindungshöhe verneint und das Patent für nichtig erklärt hat.⁹¹ Die mangelnde Rechtssicherheit bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist allerdings in allen Patentländern ein ungelöstes Problem, das nur durch eine stringente Methodik und die allgemeine Bereitschaft zu ihrer Befolgung verringert werden kann.

VI. Offenbarungserfordernisse

Die Erfindung muss in der Beschreibung zur Patentanmeldung hinreichend offenbart sein. Dieses Erfordernis der **Offenbarung** (*kaiji*) erstreckt sich auf mehrere Aspekte, die im Patentgesetz im einzelnen genannt sind, allerdings nicht in Art. 29 PatG, sondern in Art. 36 Abs. 4 u. 6 PatG. Von der Stellung der Normen im Patentgesetz im Zusammenhang mit den Voraussetzungen der Patentanmeldung in Art. 36 PatG scheint das Offenbarungserfordernis zunächst zu den formalen Anforderungen an eine Patentanmeldung zu gehören. Ist die Offenbarung der Erfindung in den Ansprüchen und in der Beschreibung aber unzureichend, so kann die Patentanmeldung insgesamt in Ermangelung einer patentfähigen Erfindung zurückgewiesen werden. Insoweit steht die Voraussetzung den materiellen Voraussetzungen für eine patentfähige Erfindung zumindest sehr nah. 99

Die Erteilung eines Patents setzt unter anderem voraus, dass die Erfindung in der Beschreibung der Patentanmeldung so **klar und hinreichend beschrieben** wird, dass ein Durchschnittsfachmann auf dem entsprechenden Gebiet der Technik sie ausführen kann. Diese **Voraussetzung der Ausführbarkeit** (*jissbi kanô-sei*) der Erfindung auf 100

⁸⁸ OG Tokyo, Urteil v. 28.2.2005, Fall 2004 gyô ke Nr. 214.

⁸⁹ KOTANI (Fn. 87) 8.

⁹⁰ Vgl. z.B. auch: M. INOUE / Y. FUJII, *Saikin no shinpo-sei bandan to jigo bunseki* [Nachträgliche Analyse neuerer Entscheidungen zur erfinderischen Tätigkeit], AIPPI Journal of the Japanese Group (jap.) 2006 Vol. 51 No. 5.

⁹¹ Nihon Keizai Shinbun vom 12.1.2009: „*Tokkyo funsô – Shibô, Tokkyo-chô 2-bondate no yugami* [Patentstreitigkeiten – Verzerrungen durch die zwei Pfeiler Justiz und Patentamt]“ (Siehe hierzu auch Rdn. 206 und 426).

Grundlage der Offenbarungen in der **Patentbeschreibung** ist in Art. 36 Abs. 4 Nr. 1 PatG (neugefasst zum 1. Juli 2005) geregelt. Ergänzt wird die Bestimmung durch Regelungen in Art. 24-2 der Verordnung des METI zur Durchführung des PatG (Fn. 84). In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Aufgabe der Erfindung, ihre Wirkungen, ihr Verwendungszweck und ihre Nützlichkeit darzulegen. Handelt es sich um eine Erzeugniserfindung, so brauchen nicht unbedingt Ausführungen zur Herstellung des Erzeugnisses gemacht werden.⁹² Handelt es sich um eine Verfahrenserfindung zur Herstellung eines Erzeugnisses ist vor allem auf die Ausgangsstoffe, die Durchführung der Verfahrensschritte und die Herstellung und Eigenschaften der Erzeugnisse einzugehen. Das Hinzufügen von Ausführungsbeispielen ist zwar nicht grundsätzlich zwingend erforderlich, aber üblich, sinnvoll und im Einzelfall vielleicht auch einmal notwendig zur Erläuterung der Ausführung der Erfindung. Die beste Ausführungsform muss jedoch nicht zwingend im einzelnen erläutert werden. Zur Verdeutlichung der Wirkungen und Vorteile der Effekte sind auch der nächst- und naheliegende Stand der Technik in der Patentanmeldung anzugeben, soweit er dem Anmelder bekannt ist (Art. 36 Abs. 4 Nr. 2 PatG). Sind zur Darstellung der Wirkungen und Nützlichkeit Tests erforderlich, so müssen die Testdaten mit der Anmeldung eingereicht werden. Das Nachreichen von Testdaten ist unzulässig, insbesondere bei pharmazeutischen Erfindungen.⁹³

- 101 Die Erfindung muss nach Art. 36 Abs. 6 Nr. 2 PatG auch durch die **Patentansprüche** klar wiedergegeben werden. Man spricht hier von dem **Klarheitserfordernis** (*meikaku-sei yōken*).
- 102 Ferner muss die **gesamte Erfindung** einschließlich aller ihrer Merkmale **erläutert** werden. Der Gegenstand der einzelnen Patentansprüche und sämtliche darin aufgeführten Anspruchsmerkmale müssen in der Patentbeschreibung offenbart werden. Diese Voraussetzung ergibt sich aus Art. 36 Abs. 6 Nr. 1 PatG. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Voraussetzung, dass die Patentansprüche durch die Patentbeschreibung insgesamt gestützt sein müssen („*sapōto yōken*“)⁹⁴

VII. Prioritätsprinzip

- 103 In **Art. 39 PatG** ist das **Prioritätsprinzip** niedergelegt. Werden zwei **identische Erfindungen** zum Patent angemeldet, so **erlangt grundsätzlich nur der Erstanmelder ein Patent** auf die Erfindung. Identität kann in Ausnahmefällen auch zwischen einem Sachpatent und einem Verfahrenspatent bestehen, wenn das Wesen der Erfindung identisch ist, also wenn es z.B. um die gleiche chemische Verbindung mit dem gleichen Einsatzgebiet geht und wenn die eine Patentanmeldung den Stoff selbst als Erfindung beansprucht, die andere dagegen die Herstellung einer zusammengesetzten Verbindung unter Hinzugabe der betreffenden Einzelverbindung.⁹⁵

⁹² H. AOYAMA, *Tokyo-hō* [Patentrecht] (10. Aufl. 2008) 141, unter Hinweis auf das Urteil des OG Tokyo v. 7.2.2002, Hanrei Jihō 1828, 108 ff. – *Nickelelektrode bei Alkaliakkus*.

⁹³ OG Tokyo v. 30.10.1998, Fall 1996 gyō-ke Nr. 201, zitiert nach HINKELMANN (Fn. 29) 81.

⁹⁴ Wobei sich das japanische Wort „*sapōto*“ vom englischen Verb „*to support*“ ableitet.

⁹⁵ Vgl. HINKELMANN (Fn. 29) 39-40.

Dass derjenige das Patent erhält, der die Erfindung zuerst zum Patent anmeldet, gilt jedoch nur, wenn die Patentanmeldungen **an verschiedenen Tagen** eingereicht werden (Art. 39 Abs. 1 PatG). Werden die **Anmeldungen am gleichen Tag** eingereicht, so hat derjenige Anmelder Anspruch auf Erteilung des Patents, der durch **Vereinbarung zwischen den Anmeldern** dazu bestimmt wird. Kommt es aus welchem Grund auch immer zu **keiner Einigung**, so erhält **keiner der Anmelder ein Patent** auf die Erfindung (Art. 9 Abs. 2 PatG). 104

Die gleichen **Prioritätsgrundsätze** gelten **auch im Verhältnis** zweier identischer Erfindungen, wenn für diese ein **Patent** angemeldet und zudem die Eintragung eines **Gebrauchsmusters** beantragt wird (Art. 39 Abs. 3 u. 4 PatG). Ein **Doppelschutz** einer Erfindung durch ein Patent- und ein Gebrauchsmuster ist damit **nicht möglich** (siehe Rdn. 459)). 105

Wird eine **Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung aufgegeben, zurückgenommen oder zurückgewiesen**, oder wird eine **Entscheidung auf Zurückweisung** im Patenterteilungsverfahren rechtskräftig, so **gilt** die betreffende **Anmeldung** für die Zwecke einer Beurteilung nach Art. 39 Abs. 1 bis 4 PatG **als nicht erfolgt** und steht somit der späteren Anmeldung bzw. anderen Anmeldung vom gleichen Tag nicht mehr entgegen. Dies gilt allerdings nicht in den Fällen, in denen eine Entscheidung auf Zurückweisung einer Patentanmeldung mangels Einigung der Anmelder zweier Anmeldungen vom gleichen Tag erfolgt ist und rechtskräftig geworden ist (Art. 39 Abs. 5 PatG). Hier bleibt es dabei, dass keiner der Anmelder ein Patent erhält. Eine Anmeldung, die weder von dem Erfinder noch von seinem Rechtsnachfolger eingereicht wurde, gilt nicht als Anmeldung im Sinne von Art. 39 Abs. 1 bis 4 PatG (Art. 39 Abs. 6 PatG). 106

D. Das Recht an der Erfindung

I. Erfinderprinzip und Erfinderrecht

- 107 Das japanische Patentrecht kennt keine Definition des Begriffs „**Erfinder**“.⁹⁶ Nach der Rechtsprechung können **nur natürliche Personen** eine Erfindung i.S.v. Art. 2 Abs. 1 PatG machen⁹⁷. Erfinder ist auch derjenige, der eine bereits bestehende Erfindung erweitert und konkretisiert⁹⁸ oder für deren praktische Umsetzungsmöglichkeit gesorgt hat.⁹⁹ Wie auch im deutschen Recht steht dem Erfinder (und seinem Rechtsnachfolger) das Recht auf das Patent zu (Artt. 34, 20 PatG). Der Name des Erfinders ist in der Patentanmeldung, der Offenlegungsschrift, der Veröffentlichung und der Patenturkunde zu nennen (Art. 36 Abs. 1 Nr. 2 PatG).
- 108 Das **Recht auf das Patent ist übertragbar** (Art. 33 Abs. 1 PatG), z.B. auf den Arbeitgeber, und **kann lizenziert werden**. Das Recht auf das Patent kann aber nicht verpfändet werden (Art. 33 Abs. 2 PatG). Ob es der Zwangsvollstreckung unterliegt, ist umstritten.
- 109 Das **Erfinderpersönlichkeitsrecht ist nicht übertragbar**. Nennt der Anmelder nicht den Erfinder, sondern einen Dritten schuldhaft als Erfinder, liegt eine unerlaubte Handlung vor.

II. Gemeinschaftliche Rechte an Erfindungen

- 110 Das Recht der **Miterfinder** spielt in der Praxis eine bedeutende Rolle. Dies zeigen zahlreiche, auch höchstrichterliche Entscheidungen.
- 111 Nach der Literatur ist (Mit)Erfinder nur **derjenige, der einen technischen Beitrag zu der Erfindung geleistet hat**, nicht jedoch ein Manager, Auftraggeber, Berater, Assistent, Investor, der zwar den Auftrag erteilt hat, jedoch ohne Pflichten in dem technischen Bereich ist und den Auftrag technisch nicht umgesetzt hat.¹⁰⁰ Miterfinder ist auch derjenige, der eine technische Lösung eines Miterfinders erweitert und die Ausführbarkeit verbessert hat.¹⁰¹ Für den Erfindungsanteil ist der in der Patentanmeldung

⁹⁶ N. NAKAYAMA, *Chūkai tokkyo-hō* [Kommentar zum Patentgesetz], Bd. 1 (2000) Art. 33, S. 272 f.

⁹⁷ DG Tokyo v. 16.3.1955, Kaminshū 6, 479.

⁹⁸ DG Tokyo v. 9.3.2006, Hanrei Jihō 1948, 136 – *Toyota*.

⁹⁹ OG Tokyo v. 27.4.1976, engl. Übers. IIC 1978, 48 ff. – *Mab Jongg*.

¹⁰⁰ NAKAYAMA (Fn. 96) 57 ff. Das OG Tokyo v. 24.12.1991, Hanrei Jihō 1417, 108 lehnte die Miterfinderschaft eines leitenden Angestellten ab, der den Untergebenen eine bestimmte Aufgabe gestellt hatte. Der Untergebene wurde als Alleinerfinder angesehen, da er die Idee umgesetzt hatte. Ein leitender Angestellter, Geschäftsführer oder Direktor kann allerdings dann einen Beitrag zu der Erfindung leisten, wenn ihm entsprechende Aufgaben übertragen wurden (DG Kobe v. 12.12.1989, Mutaishū Bd. 21 (3) 1989, 1002).

¹⁰¹ DG Tokyo v. 9.3.2006, Hanrei Jihō 1948, 136.

beanspruchte Schutzzumfang zugrunde zu legen. Wird der Anspruch später geändert, kann es auch zu Umbenennungen bei den Miterfindern kommen.¹⁰² Im Streitfall begründet die Nennung als Erfinder in der Patentanmeldung und die Zahlung einer Vergütung keine Vermutung der Stellung als (Mit)Erfinder. Hierfür müssen weitere Nachweise eines Erfinderbeitrags erbracht werden.¹⁰³ Die Behauptung des Arbeitgebers, einer der registrierten Miterfinder sei kein Erfinder, verstößt allerdings grundsätzlich gegen Treu und Glauben, soweit keine besonderen Umstände vorliegen.¹⁰⁴ Ein in der Patentanmeldung nicht genannter Miterfinder, hat, soweit er noch Inhaber des Rechts auf das Patent ist, einen Anspruch auf Eintragung seines Namens und auf Übertragung eines Teils des Patents (siehe unten Rdn. 117).

Bei einer gemeinsamen Erfindung, steht das Recht auf das Patent den Miterfindern gemeinsam zu. Die **Patentanmeldung** kann **nur gemeinsam** eingereicht werden (Art. 38 PatG). Die Anmeldung darf nur gemeinsam übertragen werden.¹⁰⁵ Auf amtliche Bescheide, wie z.B. ein Prüferbescheid, darf grundsätzlich nur gemeinsam geantwortet werden, wobei ein gemeinsamer Vertreter bestellt werden kann (Art. 14 PatG). Das Beschwerdeverfahren in Bezug auf Beschlüsse der Prüfer und das Patentnichtigkeitsverfahren, einschließlich des Berichtigungsverfahrens, müssen im Grundsatz gemeinsam betrieben werden (Art. 132 Abs. 3 PatG, Art. 134-2 Abs. 5 PatG).¹⁰⁶ Allerdings hat es die Rechtsprechung zugelassen, dass **nach Erteilung und Eintragung des Patents ein Mitinhaber auch ohne Zustimmung der anderen Beschwerde im Einspruchsverfahren einlegen darf**, um die Nichtigkeitsklärung des Patents zu verhindern.¹⁰⁷ **Gleiches gilt für Rechtsmittel im Nichtigkeitsverfahren.**¹⁰⁸ Hingegen muss das Beschränkungsverfahren (Art. 126 PatG) gemeinsam betrieben werden, da gem. Art. 132 Abs. 3 PatG das Patentrecht beschränkt wird.

Anteile an der Anmeldung oder dem Patent können nur mit Zustimmung aller Inhaber des Rechts auf das Patent (Miterfinder) bzw. des Patents übertragen oder lizenziert werden (Artt. 33 Abs.3, 73 Abs. 1 u. 3 PatG). An einem Anteil kann kein Pfandrecht entstehen (Art. 33 Abs. 2 PatG). Auch die Zwangsvollstreckung in einen Anteil ist nicht möglich. Da lediglich die rechtsgeschäftliche Übertragung im Wege der Einzelrechtsnachfolge der Genehmigung der Mitinhaber bedarf, kann ein Rechtsnachfolger durch Erbschaft oder Unternehmensübergang des Mitinhabers genehmigungsfrei in das Recht eintreten.¹⁰⁹

Miterfinder können die Erfindung ohne Zustimmung der anderen Miterfinder nutzen (Art. 73 Abs. 2 PatG). Daher ist auch keine Entschädigung an Mitinhaber zu

¹⁰² DG Tokyo v. 26.1.2006, Hanrei Jihô 1943, 85.

¹⁰³ DG Tokyo v. 12.9.2006, Hanrei Taimuzu 1234, 182 (Ablehnung der Erfinderschaft).

¹⁰⁴ OG für geistiges Eigentum v. 29.3.2007, Hanrei Jihô 1972, 135.

¹⁰⁵ OG Osaka v. 15.10.2001, Law & Technology 13 (2001) 65.

¹⁰⁶ OGH v. 7.3.1995, Hanrei Jihô 1527, 146; dt. Übers. in: GRUR Int. 1998, 507, mit Anm. IIZUKA.

¹⁰⁷ OGH v. 25.3.2002, Hanrei Jihô 1784, 124; engl. Übers.: IIC 2004, 686 – *Pachinko Device*, mit krit. Anm. HATTORI.

¹⁰⁸ OGH v. 22.2.2002, Hanrei Jihô 1779, 81 (Markenrecht, auch anwendbar im Patent- u. Gebrauchsmusterrecht).

¹⁰⁹ G. MARUSHIMA / E. KUBOTA, *Q 194 – The Impact of Co-ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation*, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2007, 194, 197.

zahlen, die das Patent nicht gebrauchen.¹¹⁰ Ein Mitinhaber braucht auch keine Genehmigung der anderen Mitinhaber, wenn er das patentgeschützte Produkt durch einen Dritten für sich herstellen lässt („**verlängerte Werkbank**“). Voraussetzung nach einer höchstrichterlichen Entscheidung ist, dass der Mitinhaber mit dem Dritten die Übernahme von Arbeitskosten vereinbart, der Mitinhaber die Produktion des Dritten überwacht und der Dritte die Produkte ausschließlich an den Mitinhaber liefert.¹¹¹ **Auch eine Verletzungsklage** kann ein Mitinhaber ohne Zustimmung der anderen **erheben**, denn jeder Mitinhaber hat das Recht, Dritte von der Nutzung der patentierten Erfindung auszuschließen.¹¹² Schadensersatz darf im Verhältnis des eigenen Anteils gefordert werden.¹¹³

- 115 Jahresgebühren können von einem Mitinhaber auch gegen den Willen der anderen entrichtet werden (Art. 110 Abs. 1 PatG). Ein **Mitinhaber kann seinen Anteil aufgeben**, es wächst dann den Anteilen der anderen Mitinhaber zu (Art. 255 ZG).

III. Der Schutz des Erfinderrechts

- 116 Wer weder Erfinder noch Rechtsnachfolger eines Erfinders ist, noch sonst ein Recht auf das Patent hat, darf keine Patentanmeldung einreichen (**unrechtmäßige Anmeldung**, Art. 39 Abs. 6 PatG). Bei einer unrechtmäßigen Anmeldung ist die Patentanmeldung zurückzuweisen (Art. 49 Abs. 7 PatG) und ein unrechtmäßig erteiltes Patent kann für nichtig erklärt werden Art. 123 Abs. 1 Nr. 6 PatG.
- 117 Schwierigkeiten bereiteten in der Vergangenheit Vindikationsfälle. Ein **Anspruch auf Übertragung des Patents auf den sachlich Berechtigten** nach Erteilung wurde mangels Rechtsgrundlage bisher von der Rechtsprechung abgelehnt.¹¹⁴ Es war bislang streitig, ob das Patentamt, basierend auf einem Feststellungsurteil, den Namen des Anmelders ändern darf.¹¹⁵ Dem wahren Erfinder blieb nur die Erhebung einer Nichtigkeitsklage (Art. 123 Abs. 6 PatG).¹¹⁶ Der OGH hat nun entschieden, dass es unbillig sei, von dem wahren Rechtsinhaber zu verlangen, dass er ein Nichtigkeitsverfahren anstrengen soll, da er im Falle einer bereits veröffentlichten Patentanmeldung bei erneuter Anmeldung mangels Neuheit der Erfindung kein Patent mehr erlangen könne. Der Erfinder dürfe daher in das Recht des unrechtmäßigen Anmelders eintreten und die Eintragung des Patentinhabers sei zugunsten des Rechtsinhabers zu ändern.¹¹⁷

¹¹⁰ MARUSHIMA / KUBOTA (Fn. 109) 195.

¹¹¹ RG v. 22.12.1938 – *Strickmaschine*, zit. bei MARUSHIMA / KUBOTA, (Fn. 109) 195 f.

¹¹² MARUSHIMA / KUBOTA (Fn. 109) 200.

¹¹³ MARUSHIMA / KUBOTA (Fn. 109) 200.

¹¹⁴ OGH v. 20.11.1992, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 1993, 98; OGH v. 25.1.1995, Hanketsu Sokuho 250, 1. Zulässig ist die Übertragung des Rechts auf das Patent vor Erteilung des Patents.

¹¹⁵ DG Tokyo v. 30.10.1985, Hanrei Taimuzu 576, 88; NAKAYAMA (Fn. 96) Art. 33, 277.

¹¹⁶ Kritisch hierzu C. HEATH, Erfinderrecht in Japan und widerrechtliche Patententnahme], in: F. Strauss (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums. Festgabe von Freunden und Mitarbeitern für Friedrich-Karl Beier zum 70. Geburtstag] (1996) 55.

¹¹⁷ OGH v. 12.6.2001, Minshu 55, 793, engl. Übers. veröffentlicht auf der Homepage: <http://www.courts.go.jp>. In dem Fall hatten zwei Miterfinder, der Kläger und C., eine Patentanmeldung eingereicht. Der Beklagte hatte mit einem gefälschten Übertragungsvertrag

Nach der Offenlegung der Anmeldung kann im Falle der späteren Patenterteilung Entschädigung für die unberechtigte Nutzung der Erfindung verlangt werden, vorausgesetzt, der Nutzer erhielt ein Warnschreiben (Art. 65 Abs. 1 PatG).¹¹⁸ Wird die Anmeldung im Laufe des Erteilungsverfahrens eingeschränkt, bedarf es keines erneuten Warnschreibens. Hinsichtlich der Entschädigung kommt es dann lediglich darauf an, ob die Nutzungshandlungen auch unter die eingeschränkte Anmeldung fallen.¹¹⁹ 118

Vor der Erteilung des Patents kann auf das Erfinderrecht **kein Verbotungsrecht** gestützt werden¹²⁰. Das Monopolrecht in Bezug auf die Erfindung entsteht grundsätzlich erst mit der Eintragung des Patents. Davor ist die Erfindung als geheimes Know-how geschützt. Ein Unterlassungsanspruch basierend auf der Verletzung geheimen Know-hows kann sich aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ergeben.¹²¹ Ein Schadensersatzanspruch steht dem Erfinder grundsätzlich erst ab Eintragung des Patents zu.¹²² Es kann aber ein Anspruch aus unerlaubter Handlung wegen Verletzung des Erfinderrechts bestehen,¹²³ beispielsweise bei unberechtigter Anmeldung bzw. unerlaubter Veröffentlichung der Erfindung.¹²⁴ Auch das unberechtigte Aneignen und Nutzen der Erfindung gilt als unerlaubte Handlung (nicht jedoch die parallele Nutzung eines Dritten ohne Bezug zum Erfinder). 119

IV. Arbeitnehmererfindungen

1. Überblick

Patentanmeldungen in Japan beruhen ganz überwiegend auf Arbeitnehmererfindungen.¹²⁵ Das **Recht an Arbeitnehmererfindungen** ist in **Art. 35 PatG** geregelt. Die Vorschrift geht zurück auf Art. 14 des Patentgesetzes von 1921. Art. 35 des Patentgesetzes von 1959 ist bis zum Inkrafttreten des Reformgesetzes am **1. April 2005**, unverändert geblieben.¹²⁶ Die Neuregelung betrifft nur die Vergütungsregelung. Der neue Absatz 4 verleiht Dienstvorschriften oder sonstigen Vergütungsvereinbarungen eine stärkere Bedeutung. Es gilt der Grundsatz, dass die Vergütung in der Höhe zu zahlen ist, die sich aus der Berechnungsmethode ergibt, die zwischen Arbeitgeber und 120

erreicht, dass er mit C. als Rechtsnachfolger des Rechts auf das Patents des Klägers als Miteigentümer des Patents eingetragen wurde.

¹¹⁸ DG Osaka v. 26.7.2004, Chizai Kanri 55 (2005) 949, engl. Übers.: IIC 2006, 87 – *Okidana*; siehe hierzu auch unten Rdn. 349.

¹¹⁹ DG Osaka v. 26.7.2004 (Fn. 118) – *Okidana*.

¹²⁰ DG Tokyo v. 5.7.1955, Kaminshû Bd. 6, Nr. 7, 1303.

¹²¹ NAKAYAMA (Fn. 96) Art. 33, 274 f.

¹²² DG Tokyo v. 24.7. 1968, Hanrei Taimuzu 229, 231.

¹²³ NAKAYAMA (Fn. 96) Art. 33, 276.

¹²⁴ NAKAYAMA (Fn. 96) Art. 33, 275.

¹²⁵ 96 % der Patentanmeldungen seien Arbeitnehmererfindungen, I. YAMAGUCHI, *A Wake-up Call for Regulations on Employee's Inventions (Optical Pickup Case) and Trends in Germany's Employee's Invention Act*, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2003, 255.

¹²⁶ *Tokkyo shinsa no jinsoku tô no tame no tokkyo-bô no ichibu o kaisei suru hôritsu* [Gesetz zur teilweisen Reform des Patentgesetzes zum Zwecke der Beschleunigung des Prüfungsverfahrens], Gesetz Nr. 79 vom 4. Juni 2004, in Kraft ab 1. April 2005.

Arbeitnehmer vereinbart worden ist. Die Berechnungsmethode nach Gesetz (Art. 35 Abs. 4 PatG a.F. bzw. dem inhaltlich identischen Art. 35 Abs. 5 PatG n.F.) ist daher nur in den Fällen anzuwenden, in denen keine Vergütungsvereinbarung zustande kam, die vereinbarte Vergütungsmethode zu einem unangemessenen Ergebnis hinsichtlich der Höhe der Vergütungssumme führt und in Bezug auf Erfindungen, die vor Inkrafttreten der Neuregelung, d.h. vor dem 1. April 2005 gemacht wurden. Es ist in Unternehmen seit langem üblich, Dienstvorschriften zu erlassen, die Details zum Rechtsübergang, zu Verfahrensfragen und zur Berechnung der Vergütung regeln.¹²⁷

- 121 Trotz der jahrzehntelangen Verankerung des Arbeitnehmererfinderrechts im japanischen Patentgesetz ist die **Position des Arbeitnehmerfinders lange als schwach angesehen worden**. Das Prinzip der lebenslangen Beschäftigung und damit auch die Schwierigkeit, den Arbeitgeber zu wechseln, ließ grundsätzlich keine Klagen auf Zahlung einer „angemessenen Vergütung“ während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses zu. Jahrzehntlang kam es nur vereinzelt zu Rechtsstreitigkeiten. **Dies änderte sich in den 1990er Jahren**. Ursache dürfte das gestiegene – von der Regierung geförderte – Bewusstsein um den Wert geistiger Eigentumsrechte und Veränderungen in der Arbeitswelt sein. Ab 2003 kam es vermehrt zu Gerichtsstreitigkeiten über die „angemessene Vergütung“ für Arbeitnehmererfindungen. Die Gerichte sprachen den Erfindern z.T. außerordentlich hohe Erfindungsvergütungen zu. Besonderes Aufsehen erregte der **Rechtsstreit um die bahnbrechende Erfindung der „Blauen Diode“** von *Shuji Nakamura*. Die erste Instanz sprach dem Erfinder 20 Mrd. Yen (ca. 148 Mio. Euro)¹²⁸ zu, in zweiter Instanz wurde ein Vergleich über die Zahlung von 838 Mio. Yen (ca. 6,3 Mio. Euro) erzielt. Fast zu gleicher Zeit sprach das OG Tokyo in dem **Hitachi Optical Pickup-Fall** eine Vergütung in Höhe von 163 Mio. Yen (ca. 1,2 Mio. Euro)¹²⁹ und in dem **Ajinomoto-Fall** 189 Mio. Yen (ca. 1,4 Mio. Euro) zu.¹³⁰ In zahlreichen weiteren Gerichtsentscheidungen finden sich zusätzliche Beispiele für hohe Vergütungen.¹³¹

¹²⁷ Zur aktuellen Praxis, s.u. Rdn. 142 ff. Bereits 1964 hatte das Japanische Patentamt Modellvorschriften für die Regelung von Arbeitnehmervergütungen veröffentlicht; T. DÖI, *Intellectual Property Protection and Management – Law and Practice in Japan*, in: The Institute of Comparative Law, Waseda University (1992), Kapitel 1, 11 ff.

¹²⁸ DG Tokyo v. 30.1.2004, Hanrei Jihô 1852, 36 ff.; dt. Übers.: GRUR Int. 2005, 439 ff. Anm. von A. PETERSEN-PADBERG / P. KLUSMANN, GRUR Int. 2005, 370; C. HEATH / M. MÖRI, IIC 2005, 663 ff. (Währungsberechnungen aus dem Jahr 2004).

¹²⁹ OG Tokyo v. 29.1.2004, Hanrei Jihô 1848, 25 ff.; engl. Übers.: IIC 2005, 360 – *Hitachi Optical Pickup*; zugesprochene Vergütung: 163 Mio. Yen (ca. 1,2 Mio. Euro). Die Vorinstanz, das DG Tokyo, hatte mit Entscheidung vom 29.11.2002 lediglich 34 Mio. Yen (ca. 252.315 Euro; Währungsberechnungen aus dem Jahr 2004) zugesprochen.

¹³⁰ DG Tokyo v. 24.2.2004, Hanrei Jihô 1853, 38 – *Ajinomoto*. Zugesprochen wurden 189 Mio. Yen (ca. 1,4 Mio. Euro; Währungsberechnungen aus dem Jahr 2004).

¹³¹ DG Tokyo v. 30.9.1992, Hanrei Jihô 1433, 129 – *Kaneshin*; dt. Übers.: GRUR Int.1995, 415 ff. – *Eisenbauteile*: 12.92 Mio. Yen (ca. 95.819 Euro); DG Osaka v. 28.4.1994, Hanrei Jihô 1542, 115 – *Zojirushi*: 6,4 Mio. Yen (ca. 47.464 Euro); OGH v. 22.4.2003, Hanrei Jihô 1822, 39 ff. – *Olympus*; engl. Übers.: IIC 2004, 1039: 2,5 Mio. Yen (ca. 18.540 Euro). Erste Instanz: DG Tokyo v. 16.4.1999, Hanrei Jihô 1960, 145; engl. Übers.: AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 1999, 255 ff. Zweite Instanz: OG Tokyo v. 22.5.2001, Hanrei Jihô 1753, 23. DG Tokyo v. 29.8.2003, Hanrei Jihô 1835, 114 – *Hitachi Metals Ltd.*; engl. Übers.: AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2004, 68 ff.: 11.288 Mio. Yen (ca. 90.400 Euro). OG für geistiges Eigentum v. 27.2.2009 – *Canon*: 69 Mio. Yen (ca. 552.800 Euro). Die

Vor allem der *Blaue Diode-Fall*, der außerordentlich viel Medienaufmerksamkeit erfuhr, aber auch die **Olympus-Entscheidung des OGH**, in der das Gericht entschied, dass **betriebsinterne Vergütungsvorschriften keine Bindungswirkung** haben,¹³² führte zu deutlicher Kritik der Wirtschaftskreise an der Gerichtspraxis. Beanstandet wurde, dass mit dieser Rechtssprechungspraxis die Kosten für Forschung und Entwicklung unkalkulierbar würden.¹³³ Unternehmen bemängelten, dass noch Jahre, nachdem ein Angestellter das Unternehmen verlassen hat, eine hohe Vergütung gefordert werden könne. Der Gesetzgeber folgte dem immer lauter werdenden Ruf nach einer **Gesetzesreform** und fügte **im Jahr 2004 in Art. 35 PatG einen neuen Abs. 4** ein, der den **Grundsatz der beidseitig vereinbarten Vergütung** enthält. Das Japanische Patentamt hat zu der Neuregelung eine detaillierte Stellungnahme abgegeben, die zwar nicht bindend ist, aber eine wertvolle Orientierungshilfe gibt.¹³⁴

2. Art. 35 PatG

Art. 35 PatG dient dem Ausgleich der Interessen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und enthält folgende **Grundsätze**: Das Recht auf das Patent aufgrund einer Arbeitnehmererfindung steht dem Arbeitnehmer zu (Erfinderprinzip), (Art. 35 Abs. 1 PatG s. auch Art. 29 Abs. 1 PatG). Der Arbeitgeber erhält eine einfache Lizenz (Art. 35 Abs. 1 PatG). Vereinbarungen, mit der der Arbeitnehmer im voraus Rechte an Erfindungen, die keine Diensterfindungen sind, an den Arbeitgeber abtritt, sind unwirksam (Art. 35 Abs. 2 PatG). Bei Rechtsübergang auf den Arbeitgeber entsteht ein Anspruch des Arbeitnehmers auf eine „angemessene Vergütung“ (Art. 35 Abs. 3 PatG). Nach dem neuen Art. 35 Abs. 4 PatG gilt diese grundsätzlich als angemessen, wenn sie auf der Berechnungsbasis ermittelt wurde, die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart worden ist. Sollte es keine Vereinbarung geben oder führt diese zu einer unangemessenen Vergütung, ist die Vergütung (grundsätzlich wie bisher) unter Berücksichtigung des Nutzens, den der Arbeitgeber aus der Erfindung ziehen wird und des Beitrags des Arbeitgebers an der Erfindung zu berechnen, Art. 35 Abs. 5 PatG. Zu den Voraussetzungen im Einzelnen:

Arbeitgeber im Sinne des Art. 35 Abs. 1 PatG kann eine natürliche oder juristische Person, der Staat, oder eine öffentliche Einrichtung sein. Private und staatliche Universitäten sind ebenfalls „Arbeitgeber“. Es braucht kein Arbeitsverhältnis im zivil- oder

Währungsberechnungen zu den hier genannten Entscheidungen erfolgten im Februar/März 2009.

¹³² OGH v. 22.4.2003, Hanrei Jihô 1822, 39 – *Olympus*, so auch bereits die Vorinstanzen: OG Tokyo v. 22.5.2001, Hanrei Jihô 1753, 12 und DG Tokyo v. 16.4.1999, engl. Übers.: AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 1999, 255 ff. mit Anm. HINKELMANN. Ebenso: DG Tokyo v. 26.5.2003, Fall 2002 wa Nr. 16635, engl. Übers.: AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2004, 68 ff.

¹³³ JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION (JIPA), *Shokumu hatsumei soshô he no taiô* [Zu Verfahren im Zusammenhang mit Arbeitnehmererfindungen], Material Nr. 337, Juni 2006, 1.

¹³⁴ JAPANISCHES PATENTAMT, *Shinsbokumu hatsumei seido ni okeru tetsuzuki reishû (an)* [Verfahrensbeispiele für das neue Arbeitnehmererfindungssystem], Entwurf, August 2004, engl. Übers.: The Case Studies of the Procedures under the New Employee Invention System, November 2004, beides veröffentlicht auf der Website: <http://www.jpo.go.jp>.

arbeitsrechtlichen Sinne zu bestehen, sondern es genügt eine finanzielle oder sachliche Unterstützung der Erfindung.¹³⁵

- 125 Angestellte (= Arbeitnehmer)** sind Beschäftigte in Unternehmen einschließlich der Vorstandsmitglieder¹³⁶ sowie staatliche Bedienstete und Gemeindebedienstete. Auch Hochschullehrer sind Angestellte i.S.v. Art. 35 PatG.
- 126** Eine **Arbeitnehmererfindung bzw. Diensterfindung** (*shokumu hatsumei*) **liegt vor, wenn** eine Erfindung (Art. 2 Abs. 1 PatG) **in den Geschäftsbereich des Arbeitgebers fällt und wenn die Tätigkeiten, die zu der Erfindung geführt haben, zu den gegenwärtigen oder früheren Dienstpflichten des Arbeitnehmers gehörten** (Art. 35 Abs. 1 PatG). Der „Geschäftsbereich“ ist weit zu verstehen.¹³⁷ Er kann z.B. durch den Gesellschaftsvertrag als „Zweck des Unternehmens“ festgelegt werden und er erfasst auch zukünftige Unternehmensziele. Der Geschäftsbereich kann sich auch durch die tatsächlich ausgeübten Geschäfte bestimmen.¹³⁸ Er kann auch recht vage beschrieben sein.¹³⁹ Genaue Anweisungen für die Erfindung sind nicht erforderlich.¹⁴⁰ Der Erfinder handelt auch im Dienst, wenn er sich das Forschungsthema selbst gestellt hat oder sogar gegen die Anweisungen des Arbeitgebers verstoßen hat, die Forschung einzustellen, denn es genügt, dass er sie während der Arbeitszeit in den Räumen des Arbeitgebers gemacht hat.¹⁴¹ Ebenso handelt der Arbeitnehmer im Dienst, wenn die Erfindung zu seinen Dienstpflichten gehörte, sie eine Beziehung zu dem Geschäftsbereich hat, er aber Überlegungen zu der Erfindung außerhalb der Dienstzeit angestellt hat.¹⁴² Der Geschäftsbereich des Staates und lokaler öffentlicher Körperschaften bestimmt sich nach den Aufgaben, die der jeweiligen Einrichtung zugewiesen sind, denen der Bedienstete angehört.¹⁴³ Streitig ist, ob ein Mitglied der Geschäftsführung „im Dienst“ in allen Aufgabenbereichen und Abteilungen des Unternehmens ist.¹⁴⁴ Freie Erfindungen (*jyū hatsumei*) sind solche, die keinerlei Bezug zu den Aufgaben des Arbeitnehmers haben.¹⁴⁵ Auf Erfindungen, die nach der Pensionierung gemacht wurden, findet Art. 35 PatG keine Anwendung.¹⁴⁶ Etwas anderes gilt hingegen, wenn die Erfin-

¹³⁵ NAKAYAMA (Fn. 96) 338.

¹³⁶ OG Tokyo v. 6.5.1969, Hanrei Taimuzu 237, 305; DG Tokyo v. 23.12.1983, Hanrei Jihô 1104, 120.

¹³⁷ OGH v. 13.13.1968, Minshû 22, 2972.

¹³⁸ NAKAYAMA (Fn. 96) 338 m.w.N. So auch DG Osaka v. 28.4.1994, Hanrei Jihô 1542, 115. Auch ohne konkrete Arbeitsanweisungen gilt eine Erfindung als „im Geschäftsbereich“ getätigt.

¹³⁹ OG Tokyo v. 28.2.1967, Hanrei Taimuzu 207, 147 (Gebrauchsmuster).

¹⁴⁰ DG Osaka v. 28.4.1994, Hanrei Jihô 1542, 115.

¹⁴¹ DG Tokyo v. 19.9.2002, Hanrei Jihô 1802, 30 – *Blaue Diode*.

¹⁴² DG Osaka v. 18.5.1979, Tokkyo to Kigyô 128 (1979) 49 ff.; dt. Übers.: GRUR Int. 1980, 59 ff.

¹⁴³ NAKAYAMA (Fn. 96) 338.

¹⁴⁴ Bezug zum Geschäftsbereich abgelehnt: OG Tokyo v. 6.5.1969, Hanrei Taimuzu 237, 305; Dafür: DG Kobe v. 12.12.1989, Mutaishû 21, 1002 (Geschäftsführer muss in seinem Technologiebereich gehandelt haben), bestätigt durch OG Osaka v. 13.9.1990, Mutaishû 22 (3) 569. Für ein breites Verständnis: DG Osaka v. 28.4.1994, Hanrei Jihô 1542, 115, und OG Osaka, Mutaishû 22, 569.

¹⁴⁵ OG Tokyo v. 6.5.1969, Hanrei Taimuzu 237, 305.

¹⁴⁶ DG Nagoya, 2.9.1996, Hanrei Jihô 1609, 137.

derung während des Dienstverhältnisses fertig gestellt, aber erst nach der Pensionierung zum Patent angemeldet worden ist.¹⁴⁷

Der **Arbeitgeber erhält ein einfaches unentgeltliches¹⁴⁸ und unbeschränktes¹⁴⁹ Nutzungsrecht** zu dem Zeitpunkt, in dem der **Arbeitnehmer** bzw. ein Dritter, an den die Rechte auf das Patent übertragen worden sind, **ein Patent auf die Dienst-erfindung erhält** (Art. 35 Abs. 1 PatG). Das einfache Nutzungsrecht kann dem Inhaber eines Patents bzw. einer ausschließlichen Lizenz entgegengehalten werden, auch wenn es nicht in das Patentregister eingetragen ist (Art. 99 Abs. 2 PatG).¹⁵⁰ Einen Anspruch auf Unterlassung oder Schadensersatz gegenüber Dritten gewährt es freilich nicht. Das Nutzungsrecht beinhaltet nicht nur die Nutzung der patentierten Erfindung, sondern auch die Herstellung, Übereignung, Überlassung oder das Anbieten zur Verleihung des patentierten Gegenstandes.¹⁵¹ Meldet der Arbeitnehmer ein Patent im Ausland an, ist aufgrund des **Territorialitätsprinzips** fraglich, ob Art. 35 Abs. 1 PatG Anwendung findet und der Arbeitgeber bezüglich der ausländischen Patente auch ohne jegliche Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer eine einfache Lizenz erhält.¹⁵² 127

Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen den Rechtsübergang auf den Arbeitgeber vereinbaren, ansonsten bleibt das Recht auf das Patent beim Arbeitnehmer. Ein stillschweigender Rechtsübergang wird von der Rechtsprechung abgelehnt.¹⁵³ Aus dem Wortlaut von Art. 35 Abs. 2 PatG wird im Umkehrschluss gefolgert, dass der **Rechtsübergang in Bezug auf Dienst-erfindungen wirksam im voraus vereinbart werden kann.** Nach Umfragen hat die ganz große Mehrheit japanischer Unternehmen den Rechtsübergang und die Vergütung in Dienstvorschriften geregelt.¹⁵⁴ Eine solche Vereinbarung genügt für eine wirksame Rechtsübertragung auf den Arbeitgeber.¹⁵⁵ Ist 128

¹⁴⁷ DG Osaka v. 18.5.1979, Tokkyo to Kigyô 128 (1979) 49. Diskutiert worden ist, ob ein Vertrag auf Vergütung für eine nach Pensionierung getätigte Erfindung nichtig ist, da die Erfindertätigkeit gegen das Wettbewerbsverbot verstößt. Nach *Nakayama* dürfte Art. 90 ZG (*ordre public*) nicht einschlägig sein. Ist ein solcher Vertrag „vernünftig“, sei er auch wirksam (NAKAYAMA (Fn. 96) 341).

¹⁴⁸ DG Tokyo v. 23.12.1983, Hanrei Jihô 1104, 120 ff.: keine Vergütungspflicht für die einfache Lizenz.

¹⁴⁹ NAKAYAMA (Fn. 96) 342.

¹⁵⁰ Insoweit unterscheidet sich diese einfache Lizenz von der vertraglich vereinbarten einfachen Lizenz (Art. 78 PatG), die in das Patentregister eingetragen werden muss, um Wirkung zu entfalten.

¹⁵¹ OG Tokyo v. 25.9.1985, Hanrei Taimuzu 576, 90.

¹⁵² Es ist auch fraglich, ob die Hitachi-Entscheidung des OGH heranzuziehen ist. Dort hatte das Gericht einen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers auch auf ausländische Patentanmeldungen des Arbeitnehmers bejaht, da die Parteien bei der Übertragung der Rechte stillschweigend auch die Anwendung von Art. 35 PatG vereinbart hätten (OGH v. 17.10.2006, Hanrei Jihô 1951, 35; engl. Übers. veröffentlicht auf der Website: <http://www.courts.go.jp>). Haben Arbeitgeber und -nehmer jedoch gerade keine Vereinbarung geschlossen, könnte der Fall anders zu beurteilen sein.

¹⁵³ OG Tokyo v. 20.7.1994, Chizaishû 26 (2) 717.

¹⁵⁴ Siehe unten Rdn. 142.

¹⁵⁵ Eine Regelung zum Rechtsübergang in den Dienstvorschriften genügt: DG Osaka v. 18.5.1979, Tokkyo to Kigyô 128 (1979) 49 ff.; dt. Übers.: GRUR Int. 1980, 59 ff. So wohl auch DG Tokyo v. 19.9.2002, Hanrei Jihô 1802, 30 – *Blaue Diode*, in der das Gericht entschied, dass bei einer vertraglichen Rechtsübertragung eine Signatur mit Bleistift und ohne

eine Übertragung wirksam vereinbart worden, kann diese auch gerichtlich gegen den Arbeitnehmer durchgesetzt werden¹⁵⁶. Bei einer unrechtmäßigen Anmeldung kann der Anmelder nach den Regeln des allgemeinen Deliktsrechts gemäß Artt. 709 ff. ZG zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet sein.¹⁵⁷

- 129** Eine **Vereinbarung über das Recht auf das Patent nach Art. 35 Abs. 3 PatG** betrifft nach der **Hitachi-Entscheidung** des OGH **auch ausländische Patente**.¹⁵⁸ Der OGH begründete dies damit, dass japanische Parteien bei der vertraglichen Vereinbarung des Rechtsübergangs der Arbeitnehmererfindung die Anwendung japanischen Rechts auf den Vertrag stillschweigend mit vereinbart haben.¹⁵⁹ Folglich ist auch in Bezug auf im Ausland angemeldete Erfindungen eine Vergütung zu leisten. Dem Arbeitnehmer steht kein Recht auf die (Rück)übertragung des Rechts auf Patente im Ausland zu, sollte der Arbeitgeber kein Interesse mehr an den Auslandsanmeldungen haben.
- 130** Haben **mehrere Arbeitnehmer** eine Erfindung gemacht, **können sie das Recht auf das Patent nur gemeinsam auf den Arbeitgeber übertragen** (Art. 33 Abs. 3 PatG). Gehören die Miterfinder verschiedenen Unternehmen an und kommt es unter ihnen nicht zu einer Einigung, erlangen die Arbeitgeber kein Recht auf das Patent, sondern nur eine einfache Lizenz zur Nutzung der patentierten Erfindung. Es ist daher äußerst ratsam, in gemeinsamen Forschungsprojekten die Rechtsübertragungen vorab vertraglich zu regeln.¹⁶⁰
- 131** Der **Arbeitgeber ist nach Übertragung nicht zur Schutzrechtsanmeldung verpflichtet**. Er kann die Erfindung auch als Know-how verwenden. Es besteht auch keine Verpflichtung, den Arbeitnehmer an dem Anmeldeverfahren zu beteiligen.
- 132** Die **Übertragung des Rechts auf das Patent** oder das **Einräumen einer ausschließlichen Lizenz auf den Arbeitgeber löst den Anspruch auf eine angemessene Vergütung** aus,¹⁶¹ unabhängig davon, ob die Voraussetzungen der Patentierbarkeit vor-

Stempel für eine rechtswirksame Übertragung genügt, wenn aufgrund der Dienstvorschriften Arbeitgeber und Arbeitnehmer davon ausgehen, dass die Erfindung auf den Arbeitgeber übergeht.

¹⁵⁶ DG Tokyo v. 31.5.2002, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2003 2, 124 ff. – *Hitachi Optical Pickup*; DG Osaka v. 18.5.1979, Tokkyo to Kigyô 128 (1979) 49 ff.; dt. Übers.: GRUR Int. 1980, 59 ff. – *Knetmaschine*.

¹⁵⁷ DG Tokyo v. 31.5.2002, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2003, 2, 124 ff. – *Hitachi Optical Pickup*.

¹⁵⁸ OGH v. 17.10.2006, Hanrei Jihô 1951, 35; engl. Übers. veröffentlicht auf der Website: <http://www.courts.go.jp> und in: AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2007, 226, so auch schon die Vorinstanz: OG Tokyo v. 29.1.2004, Hanrei Jihô 1848, 25 ff. – *Hitachi Optical Pickup*; engl. Übers.: IIC 2005, 360: Das Territorialitätsprinzip findet in Bezug auf die Übertragung des Rechts auf das Patent keine Anwendung. Anders noch: DG Tokyo v. 29.11.2002, Hanrei Jihô 1807, 33 – *Hitachi Optical Pickup* (1. Inst.); DG Tokyo v. 8.9.2006, Hanrei Jihô 1988, 106 – *Otsuka Seiyaku*.

¹⁵⁹ OGH v. 17.10.2006 (Fn. 158) – *Hitachi Optical Pickup*.

¹⁶⁰ NAKAYAMA (Fn. 96) 347.

¹⁶¹ OG Osaka v. 27.5.1994, Hanrei Jihô 1532, 118 – *Gosen*; deutsche Übers.: GRUR Int 1995, 413.

liegen, ob überhaupt ein Patent angemeldet wurde¹⁶² oder der Erfinder in der Patentanmeldung als Erfinder genannt wurde.¹⁶³

Der Gegenstand der Vergütungspflicht ist in der Praxis **regelmäßig der Gegenstand der Patentanmeldung**. Wird der Entwurf der Patentanmeldung vom Arbeitgeber ergänzt oder verändert, kann sich der Arbeitgeberanteil erhöhen und sich damit die Vergütung verringern.¹⁶⁴ Durch Änderungen der Patentanmeldung kann auch eine Miterfinderschaft entfallen.¹⁶⁵ Auch für die Berechnung nach Art. 35 Abs. 5 PatG ist das Patent zugrunde zu legen. 133

Der **Anspruch auf eine angemessene Vergütung entsteht bei Übergang des Rechts** auf das Patent (Art. 35 Abs. 3 PatG). Es ist **zulässig**, die **Vergütungszahlung auf verschiedene Zeitpunkte aufzuteilen**, wie beispielsweise eine Zahlung zum Zeitpunkt der Patentanmeldung, bei Erteilung und eine weitere bei Nutzung des Patents, üblicherweise wird dies so in Dienstvorschriften vereinbart.¹⁶⁶ 134

Art. 35 enthält keine Regelung zur Verjährung. Es gilt daher die **zehnjährige Verjährungsfrist** gem. Artt. 166 Abs. 1, 167 Abs. 1 ZG. Uneinheitlich war die Rechtsprechung zur Frage des **Beginns der Verjährungsfrist**. Nach einem Teil der Rechtsprechung ist der Zeitpunkt des Rechtsübergangs maßgeblich.¹⁶⁷ Nach der **Olympus-Entscheidung des OGH** gilt nun jeweils der Zeitpunkt, an dem eine Teilvergütung nach den Dienstvorschriften zu leisten ist, z.B. ab Beginn der Nutzung der Erfindung, da zu diesem Zeitpunkt eine Berechnung erst möglich wird. Ab diesem Zeitpunkt beginnt auch die Verzinsung.¹⁶⁸ 135

Eine **Vergütung ist auch zu leisten, wenn der Arbeitgeber von einer Patentanmeldung absieht und die Erfindung als geheimes Know-how nutzt**¹⁶⁹, denn maßgeblich für den Anspruch auf eine angemessene Vergütung ist der Übergang des Rechts auf das Patent, nicht die Patentanmeldung.¹⁷⁰ Den Dienstvorschriften bleibt vorbehalten, ob und innerhalb welcher Fristen sich der Arbeitgeber zu einem bestimmten Zeitpunkt äußern muss, ob überhaupt eine Erfindung vorliegt. In den von der Rechtsprechung entschiedenen Fällen zur Vergütung von Know-how war es unstrittig, dass es sich bei dem Know-how um eine „Erfindung“ handelte, die von den Unternehmen genutzt wurde.¹⁷¹ Maßgeblich ist, dass der Arbeitgeber durch sein Recht auf 136

¹⁶² Zur Vergütung der Nutzung der Erfindung als Know-how, s.u. Rdn. 136.

¹⁶³ DG Tokyo v. 26.1.2006, Hanrei Jihô 1943, 85 – *Konika Minolta*.

¹⁶⁴ DG Tokyo v. 26.5.2003, Fall 2002 wa Nr. 16635; engl. Übers.: AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2004, 68 ff. – *Hitachi Metals*.

¹⁶⁵ DG Tokyo v. 9.3.2006, Hanrei Jihô 1835, 114.

¹⁶⁶ OG Osaka v. 28.11.1984, Mutaishû 16, 733.

¹⁶⁷ DG Tokyo v. 23.12.1983, Hanrei Jihô 1104, 12; so auch OG Osaka v. 27.5.1994, Hanrei Jihô 1532, 118 = GRUR Int. 1995, 413 – *Synthetische Garne* – und DG Tokyo v. 24.2.2004, Hanrei Jihô 1853, 38 – *Ajinomoto*.

¹⁶⁸ OGH v. 22.4.2003, Hanrei Jihô 1822, 39 – *Olympus*, OG Tokyo v. 22.5.2001, Hanrei Jihô 1753, 23; DG Tokyo v. 19.9.2002, Hanrei Jihô 1802, 30 ff.

¹⁶⁹ DG Tokyo v. 26.1.2006, Hanrei Jihô 1943, 85 – *Konika Minolta*; DG Tokyo v. 23.12.1983, Hanrei Jihô 1104, 12.

¹⁷⁰ DG Tokyo v. 26.1.2006, Hanrei Jihô 1943, 85 – *Konika Minolta*.

¹⁷¹ DG Tokyo v. 26.1.2006, Hanrei Jihô 1943, 85 – *Konika Minolta*; DG Tokyo v. 23.12.1983, Hanrei Jihô 1104, 12.

alleinige Nutzung der Erfindung als Know-how einen Gewinn erzielt hat, ansonsten besteht kein Anspruch auf eine angemessene Entschädigung.¹⁷² Ein **Anspruch auf Vergütung besteht auch dann, wenn die Patentanmeldung rechtskräftig zurückgewiesen** oder ein erteiltes Patent später für nichtig erklärt wird, soweit der Arbeitgeber bereits nach der Anmeldung oder Erteilung Lizenzeinnahmen oder andere **Einnahmen erzielt** haben sollte.¹⁷³ Es besteht folglich kein Anspruch, wenn der Arbeitgeber keinen Gewinn durch seine vorübergehende Alleinnutzungssituation gemacht haben sollte.¹⁷⁴ Ein „Monopolgewinn“ dürfte regelmäßig nicht erzielt worden sein, wenn das Patent vom Patentamt oder im Verletzungs- oder Vergütungsprozess (rechtskräftig oder nicht) für nichtig erklärt wurde. Welcher Zeitpunkt zugrunde zu legen ist, ist von Fall zu Fall unter Berücksichtigung des Verhaltens der Konkurrenzunternehmen zu entscheiden.¹⁷⁵

a) Die Vereinbarung über die Höhe der Vergütung nach dem neuen Art. 35 Abs. 4 PatG

137 Nach dem am 1. April 2005 in Kraft getretenen neuen **Art. 35 Abs. 4 PatG**, gilt der **Grundsatz der Vergütungsvereinbarung**, d.h. die Höhe der Vergütung gilt unter Berücksichtigung aller Umstände als „angemessen“, wenn sie nach den zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten Regeln zur Berechnung der Vergütungshöhe **in einem Arbeitsvertrag oder in Vergütungsrichtlinien** festgelegt worden sind. Nach Art. 35 Abs. 4 PatG müssen **drei Voraussetzungen** erfüllt werden:

1. die Regeln müssen zwischen Arbeitgeber und -nehmer verhandelt worden sein,
2. sie müssen dem Arbeitnehmer zugänglich gemacht und
3. der Arbeitnehmer muss gehört worden sein.

138 **Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen die Regeln zur Bemessung der Vergütung** möglichst vorab¹⁷⁶ **verhandelt** haben.¹⁷⁷ Es genügt ein elektronisches „*in house meeting*“ im Intranet.¹⁷⁸ Angestellte können sich vertreten lassen.¹⁷⁹ Der Vertretung durch eine Betriebsgewerkschaft dürfte in der Praxis eine bedeutende Rolle zukommen, allerdings benötigt die Gewerkschaft ein ausdrückliches Mandat. Eine Einigung zwischen Arbeitgeber und -nehmer braucht nicht erzielt worden zu sein. Maßgeblich ist, dass alle Beteiligten ausreichend Gelegenheit hatten, ihre Meinung zu äußern.¹⁸⁰ Gegenüber einem Angestellten, der erst nach Abschluss der Verhandlungen über die Vergütung eingestellt wurde, gelten die Verhandlungen als nicht erfolgt.¹⁸¹

¹⁷² DG Tokyo v. 26.1.2006, Hanrei Jihô 1943, 85 – *Konika Minolta*.

¹⁷³ R. SHITARA, in: T. Iimura/R. Shitara (Hrsg.), Legal Progressive Series, *Chôteki zaisan kankei soshô* [Verfahren mit Bezug zum geistigen Eigentum] (2008) 333 m.w.N.

¹⁷⁴ DG Tokyo v. 18.4.2007, Fall 2005 wa Nr. 11007 – *Brother*.

¹⁷⁵ SHITARA (Fn. 173) 333.

¹⁷⁶ JAPANISCHES PATENTAMT, *Case Studies* (Fn. 134) 19.

¹⁷⁷ Näheres bei A. PETERSEN / P. KLUSMANN, GRUR Int. 2005, 376 f.

¹⁷⁸ JAPANISCHES PATENTAMT, *Case Studies* (Fn. 134) 20.

¹⁷⁹ JAPANISCHES PATENTAMT, *Case Studies* (Fn. 134) 22.

¹⁸⁰ JAPANISCHES PATENTAMT, *Case Studies* (Fn. 134) 25.

¹⁸¹ JAPANISCHES PATENTAMT, *Case Studies* (Fn. 134) 19.

Es steht dem Arbeitgeber frei, in welcher Weise er **den Arbeitnehmern die Vergütungsrichtlinien zugänglich macht**. Es muss lediglich die Einsehbarkeit für jeden Arbeitnehmer sicherstellen. Dies darf nicht erst nach Rechtsübergang der Erfindung auf den Arbeitgeber geschehen.¹⁸² 139

Sowohl vor als auch nach Leistung einer Vergütung **soll der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, zur Höhe der Vergütung gehört** zu werden.¹⁸³ Der Arbeitgeber kann dem Arbeitgeber hierzu die konkrete, aber auch eine abstrakte Berechnungsgrundlage zukommen lassen.¹⁸⁴ 140

Mit der Änderung von Art. 35 Abs. 4 PatG hat der Gesetzgeber auf die *Olympus*-Entscheidung des OGH¹⁸⁵ reagiert, in der das Gericht entschieden hatte, dass bei einer einseitig vereinbarten Vergütungsvereinbarung nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Arbeitnehmer auf seinen Anspruch auf eine „angemessene Vergütung“ gem. Art. 35 Abs. 3 PatG verzichtet habe. Der Gesetzgeber verlangt nun eine beidseitig vereinbarte Berechnungsgrundlage für die Vergütung, die dann grundsätzlich Bindungswirkung haben dürfte. Eine **gerichtliche Korrektur der Vereinbarung ist jetzt nur noch bei „Unangemessenheit“ der Vergütungssumme möglich**. Kriterien, anhand derer sich die „Unangemessenheit“ einer Vergütung ergibt, sind bislang von der Rechtsprechung noch nicht entwickelt worden. 141

b) Dienstvorschriften in der Praxis

In der Praxis ergibt sich aus einer Umfrage bei Unternehmen, durchgeführt Ende 2005, folgendes Bild.¹⁸⁶ **Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern in der Forschung und Entwicklung verfügen zu 96 % über interne Regeln zu Patent- und Patentanmelderechten**; in diesen wird grundsätzlich ein vollständiger Rechtsübergang auf den Arbeitgeber und eine Vergütung festgelegt.¹⁸⁷ 80 % der Unternehmen haben hierfür eigene Regeln geschaffen, eine **Vereinbarung in Arbeitsverträgen findet praktisch nicht statt**.¹⁸⁸ 142

Die **Vergütung wird in Teilabschnitten gezahlt**, üblicherweise bei Anmeldung (88 % der befragten Unternehmen), bei Eintragung des Patents (82 %), bei eigener Nutzung (73 %) und bei Nutzung durch ein drittes Unternehmen (58 %). 46 % der befragten Unternehmen gaben an, bei allen vier Teilabschnitten Vergütungen zu leisten, 13,5 % bei den ersten drei, 13 % bei den ersten beiden Teilabschnitten.¹⁸⁹ Bei Anmeldung und Eintragung ist es üblich, eine Pauschalsumme zu zahlen (82 %), bei eigener 143

¹⁸² JAPANISCHES PATENTAMT, *Case Studies* (Fn. 134) 1.

¹⁸³ JAPANISCHES PATENTAMT, *Case Studies* (Fn. 134) 33.

¹⁸⁴ JAPANISCHES PATENTAMT, *Case Studies* (Fn. 134) 34.

¹⁸⁵ Fn. 132.

¹⁸⁶ THE JAPAN INSTITUTE FOR LABOUR POLICY AND TRAINING, *Jūgyō-in no hatsumei ni taisuru shogū ni tsuite no chōsa* [Untersuchung über die Handhabung von Arbeitnehmererfindungen], in: JILPT Chōsa Series No. 27, October 2006, veröffentlicht auf der Website: <http://www.jil.go.jp>. Die detaillierte Studie wertet Antworten von 613 Unternehmen aus, die in der Zeit vom 25.11.-14.12.2005 befragt wurden.

¹⁸⁷ THE JAPAN INSTITUTE FOR LABOUR POLICY AND TRAINING (Fn. 186) 28-30.

¹⁸⁸ THE JAPAN INSTITUTE FOR LABOUR POLICY AND TRAINING (Fn. 186) 31.

¹⁸⁹ THE JAPAN INSTITUTE FOR LABOUR POLICY AND TRAINING (Fn. 186) 32.

Nutzung und Nutzung Dritter (Lizenzvergabe oder Rechtsübertragung) ist eine Wertschätzung der Erfindung üblich (91 %) – gut die Hälfte der Unternehmen nehmen in ihren Dienstvorschriften bei der Vergütung basierend auf der Wertschätzung keine Begrenzung in der Höhe vor.¹⁹⁰

- 144 Bei Anmeldung zahlten die befragten Unternehmen als einmalige **Vergütung** zwischen 1.000 und 100.000 Yen (ca. 8 bis 800 Euro), durchschnittlich 10.000 Yen (ca. 80 Euro), bei Eintragung zwischen 1.200 und 300.000 Yen (ca. 10 bis 2.400 Euro), durchschnittlich 23.800 Yen (ca. 190 Euro). Bei Nutzung der Erfindung durch den Arbeitgeber wurden Vergütungen basierend auf einer Wertschätzung zwischen 50.000 und 30 Mio. Yen (ca. 400 bis 241.000 Euro), durchschnittlich 12.080.000 Yen (ca. 97.000 Euro); bei Nutzung durch Dritte wurden Vergütungen basierend auf einer Wertschätzung zwischen 90.000 Euro und 23 Mio. Yen (ca. 700 bis 241.000 Euro), durchschnittlich also 22,9 Mio. Yen (ca. 184.000 Euro) gezahlt.¹⁹¹

c) Berechnung der Vergütung nach Art. 35 Abs. 5 PatG bei Unangemessenheit der Dienstvorschriften und nach Art. 35 Abs. 4 PatG a.F. in Altfällen

- 145 **Eine gesetzliche Berechnung der Vergütungshöhe** nach Art. 35 Abs. 5 PatG = Art. 35 Abs. 4 PatG a.F.¹⁹² erfolgt (1) für Erfindungen, deren Rechte nach dem 1. April 2005 übertragen wurden,¹⁹³ (2) für die keine Vergütungsvereinbarung zustande gekommen ist oder (3) wenn die Berechnung nach einer Vergütungsvereinbarung zu einer „unangemessenen“ Höhe der Vergütungssumme geführt hat.
- 146 Wird der Anspruch gerichtlich geltend gemacht, ist die **ausschließliche Zuständigkeit des DG Tokyo und des DG Osaka** gem. Art. 6 ZPG zu beachten.¹⁹⁴ Eine spezialisierte Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen wie in Deutschland gibt es in Japan nicht, doch können sich die Parteien auf ein Verfahren vor dem *Japan Intellectual Property Arbitration Center (IP Arbitration Center)* einigen.¹⁹⁵ Die Entscheidungen des *IP Arbitration*

¹⁹⁰ THE JAPAN INSTITUTE FOR LABOUR POLICY AND TRAINING (Fn. 186) 33.

¹⁹¹ THE JAPAN INSTITUTE FOR LABOUR POLICY AND TRAINING (Fn. 186) 34 (Umrechnungskurs April 2009)

¹⁹² Art. 35 V PatG n.F. enthält im Vergleich zu Art. 35 IV a.F. eine geringfügige Ergänzung: Zu berücksichtigen seien „die Lasten des Arbeitgebers und die Vorteile, die der Arbeitnehmer durch die Erfindung erhalten hat“. Diese Ergänzung könnte zu einer (noch) weitergehenden Analyse der Umstände der Erfindung mit Blick auf den Arbeitgeberbeitrag führen.

¹⁹³ Art. 2 des Gesetzes Nr. 79/2004 besagt, dass die neuen Vorschriften nicht anzuwenden sind, wenn der Anspruch auf Vergütung vor Inkrafttreten des Gesetzes entstanden ist.

¹⁹⁴ OG für geistiges Eigentum v. 29.1.2009, Fall 2008 ne Nr. 10061; Arbeitnehmererfindersachen nach Art. 35 PatG gelten als „Patentsachen“ gem. Art. 6 ZPG. Nach Art. 6 ZPG ist das DG Tokyo in Patentsachen für die Obergerichtsbezirke Tokyo, Nagoya, Sendai und Sapporo; das DG Osaka ist für die Obergerichtsbezirke Osaka, Hiroshima, Fukushima und Takamatsu ausschließlich zuständig. M. NAKAJIMA in: T. Makino, u.a. (Hrsg.), *Chiteki zaisan-hô no riron to jitsumu (dai ikkan) tokyo-hô* [Theorie und Praxis des Rechts des geistigen Eigentums], Bd. 1, Patentrecht (2007) 14.

¹⁹⁵ *Nibon Chiteki Zaisan Chûsai Sentâ*, <http://www.jp-adr.gr.jp>. In der Vergangenheit waren beim *IP Arbitration Center* bereits Fälle im Arbeitnehmererfinderrecht anhängig gemacht worden (Auskunft NOBUO HINO am 24.1.2008, *Chairman, Japan Intellectual Property Arbitration Center*).

Center sind allerdings nicht bindend, falls innerhalb von 10 Tage Klage bei Gericht erhoben wird.¹⁹⁶

Nach Art. 35 Abs. 5 PatG **ist die Vergütung auf zwei Grundlagen zu berechnen:** 147
Es ist der **Gewinn** zu ermitteln, den der Arbeitgeber durch die Erfindung erzielen wird, und es ist der **Beitrag des Arbeitgebers an der Erfindung** zu bestimmen. Art. 35 PatG enthält keine Details zur Berechnung des zu erwartenden Gewinns und des Arbeitgeberbeitrags an der Erfindung. Es bestehen auch keine Vergütungsrichtlinien wie im deutschen Recht, die Berechnungsfaktoren vorschlagen.¹⁹⁷ Es ist eine objektive Berechnung unabhängig von der in den Dienstvorschriften vereinbarten Vergütung anzustellen. Es kommt dabei auf den Gewinn an, der durch das alleinige Nutzungsrecht der Erfindung entstanden ist, sei es auch als Know-how. Für den Vergütungsanspruch ist es daher z.B. auch ohne Bedeutung, ob die Nutzung eines Verwendungspatents ohne arzneimittelrechtliche Genehmigung erfolgte.¹⁹⁸

Die Gerichte haben bisher eine **Einmalvergütung** für die Restlaufzeit des Patents zugesprochen, **spätere Entwicklungen**, wie z.B. die Nichtigkeit des Patents, der Einbruch oder Wegfall von Lizenzeinnahmen etc. **können daher nicht berücksichtigt werden.**¹⁹⁹ Diese Gerichtspraxis, den „Monopolgewinn“ für die Gesamtlaufzeit des Patents zu prognostizieren, führte zu den eingangs erwähnten hohen Vergütungssummen. In firmeninternen Dienstvorschriften wird regelmäßig eine jährlich abzurechnende Gewinnbeteiligung vorgesehen sein, sofern eine Gewinnbeteiligung erfolgen soll. 148

Maßgeblicher **Beginn der Berechnung des Vergütungsanspruchs** ist der **Zeitpunkt, ab dem tatsächlich Gewinn erzielt wurde** (Art. 35 Abs. 5 PatG). Der Zeitpunkt des Beginns der Berechnung kann daher hinter dem Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs auf die Vergütung gem. Art. 35 Abs. 3 PatG liegen.²⁰⁰ 149

Für die Berechnung des Gewinns gilt nach wie vor die **Leitentscheidung des DG Tokyo vom 23.12.1983.**²⁰¹ Danach ist unter dem „Gewinn, den der Arbeitgeber erzielen kann“, der „**Monopolgewinn**“ zu verstehen. Dies ist der **erzielte oder zu erwartende Gewinn, den der Arbeitgeber durch das Verbotungsrecht bis zum Ablauf des Schutzrechts erhält.** Auf die Vorteile durch die eigene Nutzung der Erfindung kommt es grundsätzlich nicht an, da der Arbeitgeber ein einfaches Nutzungsrecht bereits aufgrund der gesetzlichen Vorschrift gem. Art. 35 Abs. 1 PatG ohne Ver- 150

¹⁹⁶ F. BURKEI, Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit in Japan (Tübingen 2008) 61.

¹⁹⁷ Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst v. 20.7.1959, Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 156 vom 18. August 1956, geändert durch die Richtlinie vom 1. September 1983 (Bundesanzeiger Nr. 169, 9994) Im japanischen Recht enthielten lediglich öffentlich-rechtliche Vorschriften Regelungen zur Vergütung von Erfindungen von Staatsbediensteten.

¹⁹⁸ OG für geistiges Eigentum v. 21.11.06 – *Otsuka*, Fall 2005 ne Nr. 10125.

¹⁹⁹ DG Tokyo v. 23.12.1983, Hanrei Jihô 1104, 12; DG Tokyo v. 30.1.2004, Hanrei Jihô 1852, 36 – *Blau Diode*. Anderer Ansicht: OG Osaka v. 27.5.1994, Hanrei Jihô 1542, 118 = GRUR Int. 1995, 413.

²⁰⁰ DG Tokyo v. 26.1.2006, Hanrei Jihô 1943, 85 – *Konika Minolta*.

²⁰¹ DG Tokyo v. 23.12.1983, Hanrei Jihô 1104, 120 ff.: siehe auch DG Osaka v. 26.4.1984, Hanrei Taimuzu 536, 337; DG Tokyo v. 30.9.1992, Hanrei Jihô 1433, 12; DG Tokyo v. 30.1.2004, Hanrei Jihô 1852, 36.

gütungserfordernis erhält.²⁰² Der „Monopolgewinn“ ist **mit tatsächlichen oder fiktiven Lizenzereinnahmen des Arbeitgebers gleichzusetzen**.²⁰³ In einigen Entscheidungen haben die Gerichte fiktive Lizenzgebühren nach einer Studie der Erfindervereinigung zu typischen Lizenzsätzen²⁰⁴ zugrunde gelegt.²⁰⁵ Die angemessene Vergütung ist dann aus dem „Monopolgewinn“ und dem Beitrag des Arbeitgebers bzw. Erfinders an der Erfindung zu ermitteln.

- 151 Hat der Arbeitgeber Lizenzen vergeben, sind die tatsächlichen Lizenzgebühreneinnahmen maßgeblich** für die Berechnung des „Monopolgewinns“. Es ist zu prüfen, wie hoch die Lizenzereinnahmen sind, welchen **Anteil die Erfindung an den Lizenzen** hat, welchen **Anteil der Arbeitgeber und -nehmer an der Erfindung** hatte, und der **Anteil des Arbeitnehmers an der Erfindung bei mehreren Erfindern**. Eine jährliche Berechnung der angemessenen Vergütung auf der Basis der Lizenzereinnahmen ist zulässig.²⁰⁶ Es ist immer zu prüfen, wie der „erhöhte Gewinn“ des Arbeitgebers durch die Alleinstellung zu bewerten ist, unter Berücksichtigung dessen, ob eine ausschließliche Lizenz vergeben wurde oder ob eine offene Vergabe von einfachen Lizenzen erfolgt, usw. Bei der offenen Vergabe von einfachen Lizenzen gelten die Lizenzereinnahmen als „Monopolgewinn“, einen darüber hinausgehenden „erhöhten Gewinn“ gibt es nicht.²⁰⁷
- 152** Im Falle einer **unentgeltlichen gegenseitigen Lizenz** ist der „Monopolgewinn“ nach der Hitachi-Entscheidung des OG Tokyo²⁰⁸ wie folgt zu berechnen: Grundsätzlich sind die **Lizenzgebühren, die der Vertragspartner** für die patentierte Arbeitnehmererfindung **hätte zahlen müssen**, zu multiplizieren mit dem **Anteil der Erfindung an den Produkten**. Bei mehreren Patenten sind die Lizenzgebühren zu addieren. Die Lizenzgebühren richten sich nach dem Patent, das die Kerntechnik schützt. Der Anteil der Erfindung des Arbeitnehmers an dem Lizenzpaket ist zu berücksichtigen.²⁰⁹
- 153** Sollten **keine Lizenzen vergeben** worden sein, erfordert die Berechnung des „Monopolgewinns“ Prognosen in die Zukunft und eröffnet somit einen **breiten Ermessensspielraum der Gerichte** bei der Festlegung einer „angemessenen Vergütung“. In dem

²⁰² DG Tokyo v. 30.1.2004, Hanrei Jihô 1852, 36 – *Blaue Diode*.

²⁰³ DG Tokyo v. 23.12.1983, Hanrei Jihô 1104, 120 ff.; DG Tokyo v. 30.9.1992, Hanrei Taimuzu 795, 278 ff.; OG Osaka v. 27.5.1994, Hanrei Jihô 1532, 118; DG Tokyo v. 29.8.2003, Hanrei Jihô 1835, 114; OG Osaka v. 27.5.1994, Hanrei Jihô 1532, 118 – *Gosen*, 2. Inst.; OG Tokyo v. 29.1.2004, Hanrei Jihô 1848, 25 – *Hitachi Seisaku*, 2. Inst.; DG Tokyo v. 26.1.2006, Hanrei Jihô 1943, 85 – *Konika Minolta*; DG Tokyo v. 30.1.2007, Hanrei Jihô 1971, 3 – *Canon*.

²⁰⁴ HATSUMEI KYÔKAI (*Japan Institute of Invention and Innovation*), *Jissbi ryôritsu* [Nutzung und Entschädigung] (1980), HATSUMEI KYÔKAI, *Gijutsu toribiki to royaruti* [Technologietransfer und Lizenzgebühren] (1992).

²⁰⁵ OG Osaka v. 27. Mai 1994; dt. Übers. in GRUR Int 1995, 413 – *Synthetische Garne* (Lizenzsatz: 2,5 %, Beitrag der vier Erfinder: 40 %, Arbeitgeber: 60 %); DG Tokyo v. 30.9.1992, Hanrei Taimuzu 795, 278 ff. (Lizenzsatz: 2 %, Arbeitnehmeranteil: 35 %).

²⁰⁶ OG Tokyo v. 27.4.2004, Hanrei Jihô 1872, 95 – *Hitachi Metals*.

²⁰⁷ DG Tokyo v. 8.6.2006, Hanrei Jihô 1966, 102 – *Mitsubishi Denki*.

²⁰⁸ OG Tokyo v. 29.1.2004, Hanrei Jihô 1848, 25; siehe auch DG Tokyo v. 30.1.2007, Hanrei Jihô 1971, 3 – *Canon* – und DG Tokyo v. 8.6.2006, Hanrei Jihô 1966, 102 – *Mitsubishi Denki*.

²⁰⁹ OG Tokyo v. 29.1.2004, Hanrei Jihô 1848, 25 ff. – *Hitachi Optical Pickup*.

Fall „*Blaue Diode*“ wurden Umsatzzahlen ab Marktreife der Produkte bis zum Ende der Patentlaufzeit im Jahr 2010 geschätzt; dafür wurden Vermutungen über die zu erzielende Höhe von Lizenzgebühren (20 %) und die Zahl der möglichen Mitbewerber angestellt.²¹⁰

Es ist der **Beitrag des Arbeitgebers an der Erfindung zu ermitteln**. Für den Beitrag des Arbeitgebers bzw. Erfinders sind sämtliche Unterstützungshandlungen, Maschinen, Forschungsgelder etc. zu berücksichtigen.²¹¹ Die Rechtsprechung nimmt überwiegend einen Arbeitgeberbeitrag zwischen 90-95 % an.²¹² Die Literatur stimmt dieser Praxis zu, denn der Arbeitgeber stelle das Forschungsumfeld, die Forschungsgelder und das Gehalt bereit und trage zudem das unternehmerische Risiko an dem Forschungsgegenstand.²¹³ Im Pharmabereich ist der Arbeitgeberanteil sogar auf 97,5 % festgelegt worden,²¹⁴ in Vergleichsverhandlungen soll er häufig bei 99 % liegen.²¹⁵ Dabei können auch Beiträge des Arbeitgebers nach Vollendung der Erfindung eine Rolle spielen, z.B. erhöht sich der Arbeitgeberbeitrag, wenn er die Erfindung maßgeblich verbessert²¹⁶ und wenn es ihm gelungen ist, Lizenzverträge auf der Basis des erlangten Patents abzuschließen.²¹⁷ In dem *Blaue-Diode*-Fall wurde der Arbeitgeberanteil sehr niedrig, mit 50 Prozent angesetzt. Begründet wurde dies mit der bescheidenen Forschungsumgebung und des außerordentlich hohen persönlichen Einsatzes des Arbeitnehmers auch gegen Widerstände.

Innerhalb der Verjährungsfristen wird es noch **zahlreiche Altfälle** geben, für die die neue Regelung noch nicht gilt. In gewisser Weise könnte die Gesetzesänderung Klagen hervorrufen.²¹⁸ Die Unternehmen müssen daher einen doppelten Vergütungsstandard

²¹⁰ Zu den Einzelheiten der Berechnung siehe DG Tokyo v. 30.1.2004, Hanrei Jihô 1852, 36 ff. – *Blaue Diode*; dt. Übers.: GRUR Int. 2005, 439 ff.; engl. Übers.: IIC 2004, 941; P. KLUSMANN / A. PETERSEN, Neue Entwicklungen bei der Vergütung von Arbeitnehmererfindungen in Japan – Zur Entscheidung „*Blaue Diode*“ des BezG Tokyo und der Neufassung von Art. 35 Abs. 4 und 5 PatG, GRUR Int. 2005, 372 ff.; M. MÔRI / C. HEATH, Employees' Inventions in Japan, IIC 2005, 663.

²¹¹ DG Tokyo v. 28.9.1983, Hanrei Jihô 1088, 132.

²¹² OG Tokyo v. 22.5.2001, Hanrei Jihô 1753, 23 – *Olympus* (95 %); OG Tokyo v. 29.1.2004, Hanrei Jihô 1848, 25 – *Hitachi Optical Pickup* (80 %); DG Tokyo v. 30.1.2004, Hanrei Jihô 1852, 36 – *Blaue Diode* (50 %); DG Tokyo v. 24.2.2004, Hanrei Jihô 1853, 38 – *Ajinomoto* (95 %); OG Tokyo v. 27.4.2004, Hanrei Jihô 1872, 95 – *Hitachi Metals* (90 %); DG Tokyo v. 9.3.2006, Hanrei Jihô 1948, 136 – *Toyota Research* (90 %); DG Tokyo v. 29.5.2006, Hanrei Jihô 1967, 119 – *NTT Advance* (70 %); DG Tokyo v. 8.6.2006, Hanrei Jihô 1966, 102 – *Mitsubishi Denki* (95 %); DG Tokyo v. 12.9.2006, Hanrei Taimuzu 1234, 182 – *JSR* (90 %); DG Tokyo v. 27.12.2006, Fall 2005 wa Nr. 12576 – *Mitsubishi Chemicals* (97 %); DG Tokyo v. 18.4.2007, Fall 2005 wa Nr. 11007 – *Brother* (93-95 %); OG für geistiges Eigentum v. 26.2.2009 – *Canon* (94 %), Nihon Keizai Shinbun v. 26.2.2009; Vorinstanz: DG Tokyo v. 30.1.2007, Hanrei Jihô 1971, 3 – *Canon* (97 %).

²¹³ 95 % Arbeitgeberanteil sei angemessen, SHITARA (Fn. 173) 341.

²¹⁴ DG Tokyo v. 10.10.2008, Fall 2005 wa Nr. 12576 – *Mitsubishi Chemicals*.

²¹⁵ SHITARA (Fn. 173) 342.

²¹⁶ DG Tokyo v. 26.5.2003, Fall 2002 wa Nr. 16635; engl. Übers.: AIPPI Journal of the Japanese Group, (engl.) 2004, 68 ff.

²¹⁷ OGH – *Hitachi Optical Pickup* (Fn. 158).

²¹⁸ Die relative hohe Zahl an Urteilen in Bezug auf Klagen auf eine angemessene Vergütung z.B. im Jahr 2006 (Fn. 212) deutet darauf hin.

vorsehen. Dies wird als unbefriedigender Zustand empfunden und daher wird zur Zeit über mögliche Einschränkungsmöglichkeiten und eine weitere Gesetzesänderung diskutiert.

V. Hochschulerfindungen

- 156 **Früher** waren die staatlichen Hochschulen keine selbständige Körperschaft, sondern Teile der staatlichen Administration. **Erfindungen standen grundsätzlich dem Hochschullehrer zu.** Häufig gingen sie auch gleich an Unternehmen, mit denen kooperiert wurde.²¹⁹ Nur in besonderen Fällen staatlicher Förderung bestimmter Forschung wurde der Staat Inhaber der Rechte an der Hochschulerfindung. Die sehr erfolgreiche Verwertung von Hochschulerfindungen in den USA hat Japan **Ende der 1990er Jahre** im Zuge der „Pro-Patent-Politik“ zu einer **Reihe von Gesetzesreformen** veranlasst, die der Förderung und der Verwertung von Erfindungen dienen. Die **Hochschulen** mussten sich auf ihre **neue Rolle als Begründer und Verwerter von IP-Rechten** einstellen.²²⁰
- 157 Das „Gesetz zur Förderung der Nutzung von Universitätserfindungen durch Privatunternehmen“ aus dem Jahr 1998 sieht die Einrichtung von Technologietransferstellen (*Technology Licensing Offices*, TLOs) an Universitäten vor.²²¹ Nach dem Muster des US-amerikanischen *Bayh-Dole Act* folgte 1999 das „Gesetz über besondere Maßnahmen für die industrielle Belegung“, mit dem Patentgebühren für anerkannte TLOs um fünfzig Prozent gesenkt wurden und ein Innovations- und Forschungssystem für kleine und mittlere Unternehmen eingeführt wurde.²²² Das „Gesetz zur Stärkung der industriellen Technologie“ aus dem Jahr 2000 gestattet es Professoren, Unternehmen gegen Entgelt zu beraten und auch Geschäftsführungspositionen in einem privaten Unternehmen einzunehmen, das eine Erfindung vermarktet; TLOs dürfen nun universitäre Einrichtungen auf Kosten der Universität nutzen.²²³ Durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2002 wurde es Universitäts-Beteiligungsgesellschaften gestattet, universitäre Einrichtungen zu nutzen. Start-up Aktivitäten von TLOs werden gefördert.²²⁴ Art. 7 Abs. 1 des Grundgesetzes für geistiges Eigentum²²⁵ aus dem Jahr 2002, das am 1. März 2003 in

²¹⁹ K. MATSUSHIGE / H. OKU, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2004, 335 f., 346.

²²⁰ Zu den Maßnahmen, der Universität Kyoto mit ca. 3.000 Wissenschaftlern: MATSUSHIGE / OKU (Fn. 219) 335 ff.

²²¹ *Daigaku-tō ni okeru gijutsu ni kansuru kankūseika no minkan jigō he no iten no sokushin ni kansuru hōritsu* [Gesetz zur Beschleunigung der Übertragung von Forschungsergebnissen der Universitäten auf private Unternehmen], Gesetz Nr. 52/1998, vgl. hierzu C. HEATH / A. PETERSEN, Hochschulerfindungen in Japan, GRUR Int. 1999, 40 ff.

²²² *Sangyō katsuryōku saisei tokubetsu sochi-hō* [Gesetz über besondere Maßnahmen zur Regeneration der technischen Kräfte der Industrie], Gesetz Nr. 131/1999.

²²³ *Sangyō gijutsuryōku kyōka-hō* [Gesetz zur Verstärkung der technischen Kräfte der Industrie], Gesetz Nr. 44/2000.

²²⁴ *Kaisei sangyō gijutsuryōku kyōka-hō* [Reformiertes Gesetz zur Verstärkung der technischen Kräfte der Industrie], Gesetz Nr. 145/2002.

²²⁵ *Chiteki zaisan kibon-hō* (Fn. 18). Vgl. dazu T. TAKENAKA / I. NAKAYAMA, Will Intellectual Property Policy Save Japan from Recession? Japan's Basic Intellectual Property Law and Its Implementation Through the Strategic Program, IIC 2004, 877 ff.

Kraft trat, erweitert die Aufgaben staatlicher Universitäten dahingehend, dass sie Forschungsergebnisse als gesellschaftlichen Beitrag leisten sollen. Art. 7 des Grundgesetzes für geistiges Eigentum ist in Spezialgesetzen umgesetzt worden, insbesondere ist den staatlichen Universitäten der Status einer eigenständigen juristischen Person verliehen worden.²²⁶ Dienstervfindungen von Hochschullehrern, die kommerziell verwertbar sind, können seit dem 1. April 2004 grundsätzlich von der Universität in Anspruch genommen werden.²²⁷ Dies geschieht regelmäßig durch Dienstvorschriften. Der Hochschullehrer erhält eine angemessene Vergütung, gegebenenfalls auch eine Gewinnbeteiligung.²²⁸ Für Studenten oder Postgraduierte müssen Universitäten eine besondere Vereinbarung treffen, mit der die Rechte an einer eventuellen Erfindung auf die Universität übergehen. Ende 2007 gab es 46 staatlich anerkannte TLOs²²⁹. Patentanmeldungen durch anerkannte TLOs der (staatlichen) Universitäten sind von 1.089 im Jahre 2000 sprunghaft auf 7.569 im Jahr 2006 gestiegen²³⁰. Die auf Universitäts-erfindungen basierenden Firmengründungen sind von 61 aus dem Jahr 1995 auf 1.509 im Jahr 2006 gestiegen²³¹. Der Technologietransfer zwischen Universitäten und Industrie findet allerdings hauptsächlich im Bereich gemeinsamer oder beauftragter Forschung statt. 2006 gab es 14.757 gemeinsame Forschungsprojekte zwischen Industrie und Universitäten und 18.045 Forschungsaufträge.²³² In diesen Fällen gehen die IP-Rechte regelmäßig aufgrund vertraglicher Vereinbarungen auf die Privatunternehmen über.

²²⁶ Das „Gesetz über staatliche Universitäten als juristische Personen“ (*Kokuritsu daigaku hōjin-hō*, Gesetz Nr. 112/2003, in Kraft ab 1. April 2004, verleiht staatlichen Universitäten den Status einer juristischen Person. Art. 7 des Grundgesetzes für geistiges Eigentum ist ferner in Art. 7 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 120, des im Dezember 2006 geänderten Erziehungsgrundgesetzes (*Kyōiku kihon-hō*) und Art. 83 des im Juni 2007 mit Gesetz Nr. 98 geänderten Universitätserziehungsgesetzes (*Daigaku kyōiku-hō*) umgesetzt worden.

²²⁷ R.W. KNELLER, Transformation of Japan's National Universities into Administratively Independent Corporations, *Les Nouvelles* (Journal of the Licensing Executive Society), 39 (1) (March 2004) 1 ff.; DERS., The New Japanese System of Technology Transfer: Concerns related to the Role of University IP Centers, *Les Nouvelles* 39 (2) (June 2004) 69 ff.

²²⁸ Vgl. z.B. The University of Tokyo Rules for the Treatment of Inventions, April 1, 2004; University of Tokyo Rules No. 130, Revised Version, Scheduled for Enactment on January 30, 2007, Chap. 6; veröffentlicht auf der Website http://www.durcr.u-tokyo.ac.jp/en/materials/UTokyo-Rule_Invention.pdf. Die Universität Kyoto zahlte dem Erfinder im Jahr 2004 bei der Anmeldung eines Patents eine einmalige Gebühr in Höhe von ca. 50 Euro, wird das Patent lizenziert, erhält der Erfinder eine Gewinnbeteiligung je nach Einkünften. Bei Einkünften von mehr als ca. 420.000 Euro liegt die Beteiligung bei 50 %; MATSUSHIGE / OKU (Fn. 219) 348.

²²⁹ Y. IRIE, *Daigaku chiteki zaisan katsudō „ryō kara shitsu be“, „tayōka“, „yūgō“ ga kōwado* [Die Aktivitäten der Universitäten in Bezug auf geistige Eigentumsrechte: Von der „Masse zur Qualität“, „Diversifikation“, „Integration“ als Schlüsselwörter], *Chizai Kanri* 58 (2008) 775, 777.

²³⁰ Y. IRIE (Fn. 229) 775, 777.

²³¹ Y. IRIE (Fn. 229) 775, 778.

²³² Y. IRIE (Fn. 229) 775, 779.

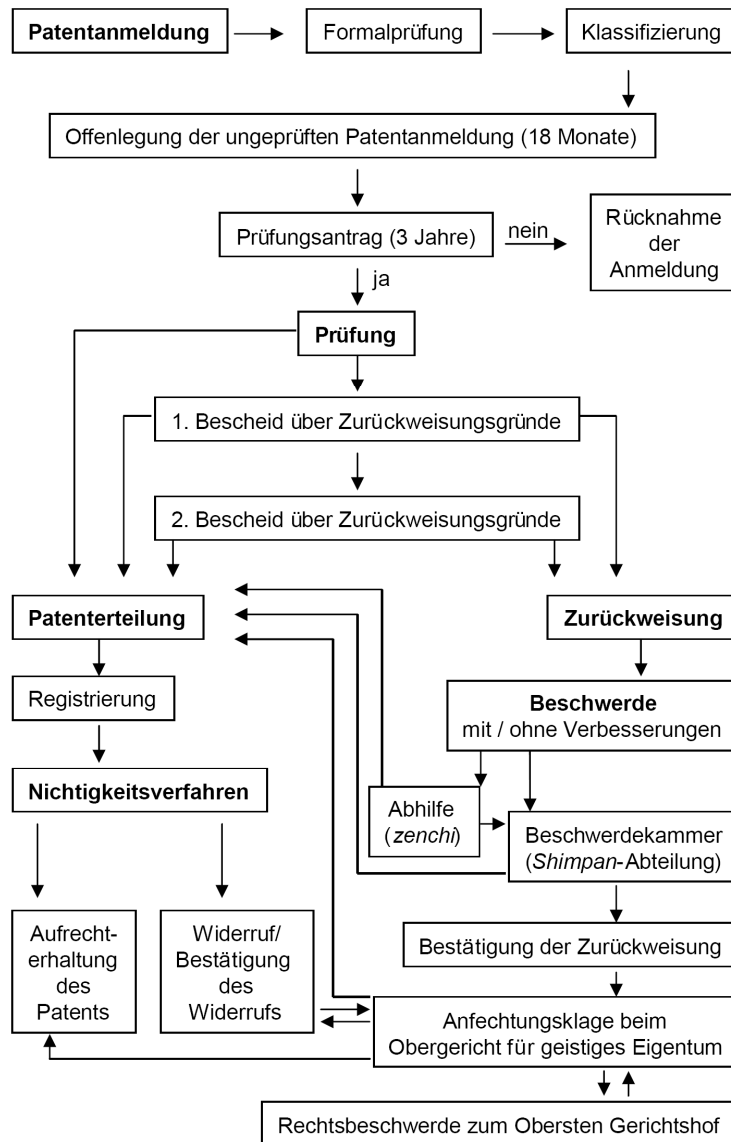
E. Erteilung, Widerruf und Berichtigung von Patenten

I. Überblick

- 158 Das **Patenterteilungsverfahren** vor dem japanischen Patentamt (siehe nachfolgend Abschnitte II.-IV., Rdn. 161-193) weist gegenüber dem deutschen Verfahren oder dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt einige wesentliche Unterschiede auf:²³³ Während der materiellen Prüfung der Anmeldung werden **lediglich zwei Prüfungsbescheide** erstellt, wobei der zweite Bescheid auch schon eine Zurückweisung der Anmeldung sein kann. Die **Änderungsmöglichkeiten** der Anmeldung in Erwiderung auf diese Prüfungsbescheide und insbesondere auf den zweiten Prüfungsbescheid sind **erheblich eingeschränkt**. Änderungen können jedoch im Wege einer **Teil anmeldung** vorgenommen werden, der hierdurch **große praktische Bedeutung** zukommt.
- 159 Das japanische Patentrecht kennt **kein Einspruchsverfahren**, so dass der Widerruf eines erteilten Patents von einem Dritten lediglich in einem **Nichtigkeitsverfahren** (siehe unten Abschnitt V., Rdn. 200-206) betrieben werden kann. Für Änderungen eines Patents nach dessen Erteilung ist ein **Berichtigungsverfahren** (siehe unten Abschnitt VI., Rdn. 207-208) vorgesehen.
- 160 Die folgende Abbildung stellt den Ablauf des **Patenterteilungsverfahrens** (mit Beschwerdeverfahren) sowie des Nichtigkeitsverfahrens **schematisch** dar.

²³³ Für eine direkte Gegenüberstellung wesentlicher Unterschiede zwischen den Verfahren vor dem Japanischen und dem Europäischen Patentamt siehe WEBSTER, *European and Japanese Patent Practice*, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2007, 319.

Schematische Darstellung des Patenterteilungsverfahrens



II. Anmeldung, Formalprüfung und Offenlegung

- 161 In Japan können **Patentanmeldungen direkt beim Patentamt**, über den **Postweg per Einschreiben** oder **elektronisch per Internet** eingereicht werden. Eine Übermittlung der Unterlagen per Telefax ist nicht möglich. Zur Fristwahrung kann der Postweg hilfreich sein, da es ausreicht, wenn das Einschreiben mit einem Stempel vom letzten Tag der Frist versehen ist, also vor Mitternacht beim Postamt eingereicht wurde.
- 162 Für die **Zuerkennung eines Anmeldetages** müssen die beim Patentamt eingereichten Unterlagen einen Antrag auf Erteilung des Patents, einschließlich des Namens und Wohnsitzes des Anmelders und des Erfinders, eine Beschreibung der Erfindung, einen oder mehrere Patentansprüche sowie eine Zusammenfassung der Erfindung enthalten (Art. 36 PatG).
- 163 Gemäß Art. 17 Abs. 3 PatG kann das Patentamt bei bestimmten **formellen Mängeln** (Nichtzahlung von Gebühren, fehlende Erfinderbenennung etc.) zu deren **Beseitigung** innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von 30 Tagen auffordern.
- 164 **Patentanmeldungen nicht-japanischer Unternehmen** werden in Japan meist durch eine nationale japanische Anmeldung unter Beanspruchung einer (ausländischen) Priorität oder durch Nationalisierung einer PCT-Anmeldung (internationale Anmeldung nach dem Patentreibungsvertrag (engl. *Patent Cooperation Treaty*, PCT)) eingereicht.
- (1) Eine **nationale Anmeldung unter Beanspruchung einer Priorität** muss in japanischer Sprache innerhalb von 12 Monaten nach dem Prioritätsdatum hinterlegt werden. Wurde die Anmeldung in englischer Sprache hinterlegt, kann die Priorität gewahrt werden, wenn eine japanische Übersetzung innerhalb von 14 Monaten ab dem Prioritätsdatum nachgereicht wird (Art. 36-2 Abs. 2 PatG).
 - (2) Bei der Einleitung der **nationalen Phase** einer **PCT-Anmeldung** gilt in Japan eine 30-Monatsfrist. Diese Frist ist unabhängig davon, ob ein internationaler vorläufiger Prüfungsantrag gestellt wurde. Bei Stellung eines formellen Einleitungsantrags innerhalb von zwei Monaten vor Ablauf der 30-Monatsfrist wird die Frist zur Einreichung der japanischen Übersetzung um zwei Monate verlängert (Art. 184-4 Abs. 1 PatG). Somit kann die Einreichung einer japanischen Übersetzung auf bis zu 32 Monate nach dem Prioritätsdatum verzögert werden.
- 165 Nach japanischem Recht können nur **natürliche oder juristische Personen** Inhaber von Patenten sein. Die Nichteinhaltung dieses Erfordernisses stellt einen Widerrufsgrund dar, der nach Eintragung des Patents nicht mehr heilbar ist. Bei PCT-Anmeldungen von **Einzelfirmen** fordert die Formalabteilung des Patentamts den Anmelder auf, den **Namen des Anmelders in den der Privatperson abzuändern**. Bei **deutschen Kommanditgesellschaften** oder **offenen Handelsgesellschaften** erfolgt eine solche Aufforderung jedoch nicht, da diese **nach japanischem Recht als juristische Personen** angesehen werden.
- 166 **Patentanmeldungen** werden **grundsätzlich 18 Monate nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag offengelegt** (Art. 64 Abs. 1 PatG). Eine **vorzeitige Offenlegung** kann beantragt werden, wenn im Falle der Inanspruchnahme einer Priorität die notwendigen Prioritätsangaben gemacht wurden und im Falle einer fremdsprachigen Anmeldung eine japanische Übersetzung eingereicht wurde. Mit der Offenlegung hat der Anmelder

das Recht, vom gewerbsmäßigen Verwerter eine Entschädigung zu verlangen²³⁴ und jeder Dritte kann Einsicht in die Erteilungsakte nehmen.

III. Prüfung durch das Patentamt

1. Prüfungsantrag

Gemäß Art. 48-2-3 PatG erfolgt die **Prüfung der Anmeldung auf Antrag**, der von **jedermann** gestellt werden kann. Der Antrag ist innerhalb einer **Prüfungsantragsfrist von drei Jahren** ab dem Anmeldetag zu stellen und kann nicht zurückgenommen werden (Art. 48-3 Abs. 3 PatG).²³⁵ Bei Einreichung einer Teilanmeldung oder bei der Umwandlung einer Gebrauchsmuster- in eine Patentanmeldung ist der Prüfungsantrag innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach der Teilung oder Umwandlung zu stellen (Art. 48-3 Abs. 2 PatG). Bei einer Fristversäumnis ist **keine Wiedereinsetzung möglich**.²³⁶ Ist der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 48-3 Abs. 4 PatG). Sie gilt jedoch als Stand der Technik hinsichtlich der Neuheitsprüfung einer jüngeren Anmeldung (Art. 29-2 PatG). 167

Die **Prüfungsantragsgebühr steigt mit der Anzahl der Ansprüche**.²³⁷ Da jedoch die Änderungsmöglichkeiten der Beschreibung, Zeichnungen und Ansprüche im japanischen Prüfungsverfahren sehr begrenzt sind, wird von dem Versuch abgeraten, die Prüfungsantragsgebühr durch Einreichung nur sehr weniger Ansprüche zu reduzieren. Seit April 2004 wird für Patentanmeldungen, die zwischen Prüfungsantrag und Beginn der Prüfung zurückgenommen oder aufgegeben werden, auf Antrag innerhalb von sechs Monaten vom Tag der Zurücknahme die Hälfte der Prüfungsantragsgebühr erstattet (Art. 195 Abs. 9 PatG).²³⁸ 168

²³⁴ Näher hierzu in Rdn. 118 und Rdn. 349.

²³⁵ Mit Wirkung zum 1. Oktober 2001 wurde die Prüfungsantragsfrist von sieben auf drei Jahre verkürzt, was zu einem erheblichen Anstieg der Prüfungsanträge in den Jahren 2004-2007 und einer entsprechend hohen Arbeitsbelastung des Patentamts geführt hat, vgl. JAPANISCHES PATENTAMT, *JPO Annual Report 2008*, 9.

²³⁶ OGH v. 25.4.1986, Hanrei Jihō 1193, 137: „Da es keine Vorschrift gibt, die die Antragsfrist als Notfrist bestimmt, bleibt kein Raum für die entsprechende Anwendung der Vorschriften des ZPG über die Wiedereinsetzung.“ (siehe hierzu auch Hanrei Taimuzu 514, 282 und Hanrei Taimuzu 536, 297).

²³⁷ Für nationale japanische Patentanmeldung: z.Z. 168.600 + 4.000 Yen x Anzahl der Ansprüche; für PCT-Anmeldungen, wenn der internationale Recherchenbericht von einem anderen Amt als dem Japanischen Patentamt: z.Z. 151.700 Yen + 3.600 Yen x Anzahl der Ansprüche, wenn der internationale Bericht vom Japanischen Patentamt erstellt worden ist: 101.200 Yen + 2.400 Yen x Zahl der Ansprüche (<http://www.jpo.go.jp> – Stand 31. August 2009).

²³⁸ Am 9. August 2006 wurde auf ein Jahr befristet ein System eingeführt, nach dem sogar die vollständige Prüfungsgebühr bei Rücknahme der Anmeldung vor dem ersten Prüfungsbescheid erstattet wurde. Dies führte zu einer deutlichen Erhöhung der Zahl der zurückgenommenen Patentanmeldungen, vgl. JAPANISCHES PATENTAMT (Fn. 235) 11.

a) Beschleunigte Prüfung

- 169 Aufgrund interner Regeln des japanischen Patentamtes²³⁹ kann der Anmelder oder sein Lizenznehmer eine „**beschleunigte Prüfung**“ (*sōki shinsa*) beantragen, wenn es sich entweder bei dem Anmelder um ein kleines oder mittleres Unternehmen, eine Einzelperson, Universität, öffentliche Forschungseinrichtung o. ä. handelt oder aber wenn unabhängig von der Person des Anmelders eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
- der Patentanmelder oder Lizenznehmer nutzt die Erfindung bereits oder plant, die Nutzung innerhalb von zwei Jahren aufzunehmen, oder
 - der Patentanmelder hat eine zu der japanischen Anmeldung parallele ausländische Patentanmeldung eingereicht.
- 170 Da zumindest die letzte **Voraussetzung im Falle ausländischer Anmelder praktisch immer gegeben** sein wird, handelt es sich bei dem Antrag auf beschleunigte Prüfung um ein äußerst hilfreiches Instrument zur schnellen Erlangung eines Patents. Während es von der Stellung des Prüfungsantrags bis zum ersten Prüfungsbescheid im Jahr 2007 beim Japanischen Patentamt durchschnittlich 27 Monate dauerte,²⁴⁰ betrug die **durchschnittliche Dauer vom Antrag auf beschleunigte Prüfung bis zum ersten Prüfungsbescheid** lediglich **2,2 Monate** und bis zur abschließenden Entscheidung (Patenterteilung oder Zurückweisung) 5,9 Monate.²⁴¹
- 171 Mit dem Antrag muss der Anmelder schriftlich eine „**Erklärung der Umstände zur beschleunigten Prüfung**“ einreichen. Diese sollte im Falle der Berufung auf eine parallele ausländische Anmeldung insbesondere Details zu dieser Anmeldung sowie deren Recherchenberichte einschließlich der Kopien der gefundenen Dokumente und einen detaillierten Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dem Stand der Technik enthalten. Wenn anhand dieses Vergleichs die Patentfähigkeit nicht dargelegt werden kann, soll ein Änderungsentwurf beigefügt werden und der Vergleich mit dem Stand der Technik anhand dieses Entwurfes erfolgen. Eine Antragsgebühr ist nicht zu entrichten.

b) Besonders beschleunigte Prüfung

- 172 Seit 1. Oktober 2008 wird versuchsweise eine „**besonders beschleunigte Prüfung**“ auf entsprechenden Antrag durchgeführt, wenn erstens die Anmeldung auf Ausführungsformen bezogen ist und bereits bei einem weiteren Patentamt eingereicht wurde, zweitens das gesamte Prüfungsverfahren nach dem Antrag auf „besonders beschleunigte Prüfung“ online durchgeführt wird und drittens **keine Nationalisierung einer PCT-Anmeldung** vorliegt. Dem Antrag auf „besonders beschleunigte Prüfung“ ist ein Vergleich zwischen der beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik beizufügen, der in einer parallelen Auslandsanmeldung ermittelt wurde oder dem Anmelder bekannt ist. Eine Antragsgebühr ist nicht zu entrichten. Ein erster **Prüfungsbescheid** wird **innerhalb eines Monats** nach Stellung des Antrags erstellt und der

²³⁹ Vgl. JAPAN PATENT OFFICE, Accelerated Examination System and Accelerated Appeal Examination System, , <http://www.jpo.go.jp>.

²⁴⁰ JAPANISCHES PATENTAMT (Fn. 235) 14.

²⁴¹ Y. KUROKI, Patent Prosecution and Examination in Japan, Soei Voice 6-1 (2009) 5, 6.

zweite Prüfungsbescheid ergeht innerhalb eines Monats nach Einreichung einer Erwidern auf den ersten Prüfungsbescheid.²⁴²

c) Bevorzugte Prüfung

Die „bevorzugte Prüfung“ (*yūsen shinsa*) kann vom Anmelder beantragt werden, wenn die Erfindung in Japan von einem unberechtigten Dritten genutzt wird (Art. 48-6 PatG). Der Antrag kann auch von dem Dritten gestellt werden, der hierzu die Benutzung der beanspruchten Erfindung sowie deren mangelnde Patentfähigkeit darlegen muss (z. B. durch Produkte, Verhandlungen zwischen den Beteiligten oder Verwarnung durch den Anmelder).²⁴³ 173

d) Sammelprüfung

Anmeldungen, die untereinander einen engen technischen Zusammenhang aufweisen, kann man gebündelt zur gleichen Zeit prüfen lassen. Ein entsprechender Antrag kann, unter Nennung der relevanten Anmeldungen, nur jeweils im September eines Jahres gestellt werden. In der Regel wird dann eine erneute Recherche durchgeführt, die gefundenen Dokumente werden dem Anmelder zugestellt und im darauf folgenden Frühjahr findet ein Treffen des Anmelders mit den zuständigen Prüfern statt. Bei diesem Treffen kann der Anmelder eventuell notwendige Verbesserungsvorschläge vorbringen.²⁴⁴ 174

e) Patent Prosecution Highway

Im Rahmen des als *Patent Prosecution Highway* (PPH) bezeichneten Pilotprogramms zwischen dem Japanischen Patentamt und dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) kann seit dem 25. März 2008 für eine Anmeldung, deren Ansprüche vom Amt der Erstanmeldung (für deutsche Anmeldungen regelmäßig das DPMA) für patentfähig befunden wurden, in einem einfachen Verfahren auf Antrag des Anmelders eine beschleunigte Prüfung der Nachanmeldung stattfinden. Voraussetzungen für eine beschleunigte Prüfung nach dem PPH-Pilotprogramm sind: 175

- (1) die japanische Anmeldung bzw. die PCT-Anmeldung, die in Japan nationalisiert wird, beansprucht die Priorität einer deutschen Erstanmeldung,
- (2) die deutsche Erstanmeldung enthält mindestens einen Anspruch, der vom DPMA als patentierbar erachtet wurde,
- (3) die japanischen Ansprüche stimmen mit den vom DPMA als patentierbar erachteten Ansprüchen hinreichend überein (eine hinreichende Übereinstimmung der Ansprüche liegt vor, wenn sie ein gemeinsames technisches Merkmal aufweisen, das die Patentierbarkeit gegenüber dem Stand der Technik der deutschen Anmeldung gewährleistet) und
- (4) die Prüfung beim Japanischen Patentamt hat noch nicht begonnen.

²⁴² Das erste Patent auf Grundlage dieses neuen Systems wurde am 17. Oktober 2008, nur 17 Tage nach Stellung des Prüfungsantrags und des Antrags auf besonders beschleunigte Prüfung erteilt, http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi_e/hiroba_e/first_patent_granted.htm.

²⁴³ HINKELMANN (Fn. 29) 113-114, dort in Rdn. 452.

²⁴⁴ F. EINSEL, Dokumentation zur Veranstaltung „Patentrecht Japan“, FORUM Institut für Management GmbH, 29. März 2007, 7.

- 176 Dem **Antrag auf beschleunigte Prüfung** nach dem PPH-Pilotprogramm sind (a) Kopien aller Recherchenberichte und Prüfungsbescheide des DPMA sowie deren Übersetzungen in die japanische oder englische Sprache und (b) Kopien der zitierten Dokumente beizufügen. Ferner ist (c) tabellarisch die hinreichende Übereinstimmung der japanischen Ansprüche mit denen der deutschen Erstanmeldung darzulegen.
- 177 Ein **Vorteil der beschleunigten Prüfung im Rahmen des PPH** gegenüber der normalen „beschleunigten Prüfung“ (*sōki shinsa*) besteht insbesondere dann, **wenn eine japanische Patentanmeldung eine deutsche Priorität beansprucht** und die **deutsche Erstanmeldung bereits zur Erteilung geführt hat**. In diesem Fall muss kein Stand der Technik vorgebracht werden und ein Vergleich zwischen dem Stand der Technik und der angemeldeten Erfindung ist ebenfalls nicht erforderlich.²⁴⁵
- 178 Neben dem deutschen Patentamt bestehen Vereinbarungen des japanischen Patentamts nach dem **PPH-Pilotprogramm auch mit dem US-amerikanischen, dem koreanischen, dem britischen und dem dänischen Patentamt**, während mit dem **europäischen Patentamt** eine Kooperation unter dem „*Trilateral Patent Offices*“-Programm (JPO, USPTO, EPO) besteht.

2. Ablauf des Prüfungsverfahrens

- 179 **Nach Stellung des Prüfungsantrags** erfolgt die **materielle Prüfung** der Anmeldung auf Schutzhindernisse wie z.B. mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit oder erfinderische Tätigkeit (Art. 48-2 und 47 Abs. 1 PatG).²⁴⁶ Die **Prüfung erfolgt für jeden Anspruch gesondert** und dem Anmelder werden grundsätzlich alle bekannten Zurückweisungsgründe für jeden Anspruch gesondert mitgeteilt, es sei denn, die Anmeldung verstößt gegen das Einheitlichkeitserfordernis (Art. 37 PatG). Wenn die Anmeldung uneinheitlich ist, wird die Erfindung des ersten Anspruchs geprüft.²⁴⁷
- 180 Stellt der Prüfer keine Gründe für die Zurückweisung der Patentanmeldung fest, so ergeht ein **Beschluss auf Erteilung des Patents** (Art. 51 PatG). Die Anmeldung wird jedoch **durch Beschluss zurückgewiesen**, wenn mindestens einer der in Art. 49 PatG genannten **Zurückweisungsgründe** vorliegt.²⁴⁸ Der Beschluss des Prüfers hat schrift-

²⁴⁵ F. EINSEL, Das Patenterteilungsverfahren in Japan, VPP-Rundbrief Nr. 3/2008, 49-53.

²⁴⁶ Näher hierzu oben Rdn. 54 ff.

²⁴⁷ HINKELMANN (Fn. 29) 119, Rdn. 477.

²⁴⁸ Artikel 49 PatG: Der Prüfer weist die Anmeldung durch Beschluss zurück, wenn sie unter eine der nachfolgenden Ziffern fällt:

1. die Änderung der dem Antrag beigefügten Beschreibung, der Patentansprüche oder Zeichnungen erfüllt nicht die Erfordernisse von Art. 17-2 Abs. 3 oder 4;
2. die in der Patentanmeldung beanspruchte Erfindung ist nach Art. 25, 29, 29-2, 32, 38 oder 39 Abs. 1 bis 4 nicht patentfähig;
3. die in der Patentanmeldung beanspruchte Erfindung ist nach Maßgabe eines völkerrechtlichen Vertrags nicht patentfähig;
4. die Patentanmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Art. 36 Abs. 4 Nr. 1 oder Abs. 6 oder Art. 37;
5. die Anmeldung erfüllt immer noch nicht die Erfordernisse von Art. 36 Abs. 4 Nr. 2, obwohl eine Benachrichtigung nach Art. 49-7 ergangen ist und die Beschreibung geändert wurde oder eine Stellungnahme des Anmelders erfolgt ist;

lich zu erfolgen und ist zu begründen (Art. 52 PatG). Sinnvolle Änderungen oder eine Teilung der Anmeldung können vom Prüfer vorgeschlagen werden. Dem Anmelder ist unter Festsetzung einer angemessenen Frist **Gelegenheit zur Einreichung einer Stellungnahme** zu geben (Art. 50 PatG). **Für in Japan ansässige Anmelder** gilt hierfür eine **nicht verlängerbare Frist von 60 Tagen**. **Für im Ausland ansässige Anmelder beträgt diese Frist drei Monate**, die in Schritten von jeweils einem Monat um insgesamt **drei weitere Monate verlängerbar** ist. Die Frist beginnt mit der Absendung des Bescheids. Im Prüfungsverfahren ist die Online-Übermittlung eines Prüfungsbescheids des Patentamts sowie die Online-Übermittlung der zugehörigen Stellungnahme des Anmelders die Regel. Eine Stellungnahme in Papierform ist möglich, jedoch wird hierbei eine Datenkonversionsgebühr fällig.²⁴⁹

Das Patentamt kennt **drei Zurückweisungsbescheide**: Ein „Bescheid über Zurückweisungsgründe“ (*kyozetsu riyū tsūchi*), ein „letzter Bescheid über Zurückweisungsgründe“ (*saigo no kyozeitsu riyū tsūchi*) und die endgültige Zurückweisung (*kyozetsu satei*). Grundsätzlich werden daher in der Prüfungsinstanz maximal zwei Bescheide vor einer etwaigen Zurückweisung erlassen. Der erste und der letzte Bescheid über Zurückweisungsgründe **unterscheiden sich hinsichtlich der Änderungsmöglichkeiten der Patentanmeldung**. Werden keine Zurückweisungsgründe festgestellt, ergeht ein Patenterteilungsbeschluss. 181

Im Falle einer Patenterteilung ist innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Zustellung (maximal um weitere 30 Tage verlängerbar) die **Eintragungsgebühr zu entrichten**.²⁵⁰ Danach wird das **Patent registriert** (Art. 66 Abs. 2 PatG) und über dessen Erteilung eine **Patenturkunde** ausgestellt (Art. 28 PatG). 182

a) Möglichkeit zur Änderung der Anmeldung im Prüfungsverfahren

Gemäß Art. 17-2 PatG können **bis zum Erlass des ersten Prüfungsbescheids** oder **bis zum Erlass eines Patenterteilungsbeschlusses jederzeit Änderungen** an der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen vorgenommen werden, **wenn diese Änderungen nicht über den ursprünglich eingereichten Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung hinausgehen** (Art. 17 Abs. 3 PatG). **Danach darf der Anmelder Änderungen nur innerhalb der in den Prüfungsbescheiden gesetzten Fristen vornehmen. Die Änderungsmöglichkeiten sind begrenzt.** Jede Änderung muss vom Fachmann aus der Gesamtheit der ursprünglichen Offenbarung direkt und eindeutig herzuleiten sein. Vorteilhafte Effekte der Erfindung, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart wurden, können nicht nachträglich aufgenommen werden. Jedoch können diese Vorteile in einer Stellungnahme auf einen Prüfungsbescheid vorgebracht werden, die dann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Berücksichtigung finden können. Neue Beispiele und Ausführungsformen dürfen ebenfalls nicht hinzugefügt werden. Zeichnungen können nur geändert werden, wenn die Beschreibung 183

6. sofern es sich um eine Patentanmeldung mit fremdsprachigen Unterlagen handelt, geht der Offenbarungsgehalt der Beschreibung, der Patentansprüche oder Zeichnungen der Patentanmeldung über den in der fremdsprachigen Unterlagen hinaus;

7. der Patentanmelder ist weder der Erfinder noch der Rechtsnachfolger für das Recht auf Erteilung eines Patents für die betreffende Erfindung.

²⁴⁹ Zur Zeit 1.200 Yen Grundgebühr + 700 Yen pro Blatt.

²⁵⁰ 1.-3. Jahresgebühr: 2.300 Yen + 200 Yen x Anzahl der Ansprüche.

offensichtlich korrekt und die Zeichnungen fehlerhaft sind. Das Hinzufügen von fehlenden Referenzzeichen in den Zeichnungen wird jedoch im Allgemeinen gestattet.

- 184 Übersetzungsfehler** in der Beschreibung können generell nicht korrigiert werden, wenn sich hierdurch der wesentliche Gehalt der Beschreibung ändert. Prioritätsunterlagen dienen ausschließlich zum Beleg des Prioritätsdatums und können nicht zur Korrektur von Übersetzungsfehlern herangezogen werden. Gemäß zweier Entscheidungen des Obergerichts Tokyo konnten die fehlerhaften Begriffe „Polyvinylacetal“²⁵¹ und „Bor“²⁵² nicht mehr auf Grundlage der deutschen Prioritätsanmeldungen in „Polyvinylacetat“ bzw. „Brom“ geändert werden. Wenn jedoch die Anmeldung in englischer Sprache eingereicht wurde, können Übersetzungsfehler auf Grundlage des eingereichten englischen Anmeldetextes korrigiert werden, und zwar auch dann, wenn die Korrektur den Offenbarungsgehalt der unzutreffenden japanischen Übersetzung erweitert.
- 185 Nach Erlass des ersten Prüfungsbescheids** bestehen Änderungsmöglichkeiten nur noch bis zum Ablauf der darin gesetzten Frist zur Stellungnahme (Art. 17-2 Abs. 1 Nr. 1 PatG). Zu beachten ist, dass der **zweite Prüfungsbescheid** bereits der „letzte Bescheid über Zurückweisungsgründe“ sein wird, wenn die Zurückweisungsgründe des ersten Bescheids durch die vorgenommenen Änderungen nicht ausgeräumt worden sind. **Änderungen** sind nach Erlass eines solchen letzten Bescheids über Zurückweisungsgründe gemäß Art. 17-2 Abs. 4 u. 5 PatG **nur noch in sehr beschränktem Umfang möglich**. Da ferner die Stellung von Hilfsanträgen und/oder die hilfswise Anberaumung einer mündlichen Verhandlung generell nicht möglich ist, empfiehlt es sich, bei einem negativen ersten Bescheid notfalls telefonisch Kontakt mit dem Prüfer aufzunehmen, um vorab im Wege eines Interviews mögliche Änderungen zu diskutieren.
- 186 Ein Interview**, bei dem auch Dolmetscher anwesend sein dürfen, **kann bei einer anhängigen Patentanmeldung jederzeit** zwischen der Stellung des Prüfungsantrags und der Patenterteilung oder Zurückweisung der Anmeldung **beantragt bzw. ange-regt werden**. Im Allgemeinen wird der Prüfer dem Wunsch nach einem Interview entsprechen, sofern das Interview nicht direkt auf eine Anfrage zur Patentfähigkeit gerichtet ist. Über das Interview wird ein Protokoll erstellt, in dem die Namen der Anwesenden, vorgelegte Materialien und Unterlagen, Änderungsentwürfe und die Ergebnisse festgehalten werden.²⁵³
- 187 Nach Erlass des letzten Bescheids über Zurückweisungsgründe können Änderungen** der Beschreibung und/oder der Patentansprüche gemäß Art. 17-2 Abs. 4 u. 5 PatG **nur die folgenden Ziele zum Gegenstand haben**:
- (1) Streichung von Ansprüchen,
 - (2) Einschränkung eines bereits vorhanden Merkmals, wobei die zu lösende Aufgabe und der gewerbliche Anwendungsbereich identisch bleiben müssen,
 - (3) Berichtigung von Schreibfehlern in der Beschreibung,
 - (4) Klarstellungen einer beanstandeten Beschreibung.

²⁵¹ OG Tokyo, 27.6.1978, Fall 1977 gyo-ke Nr. 46

²⁵² OG Tokyo, 24.3.1983, Fall 1981 gyo-ke Nr. 82

²⁵³ HINKELMANN (Fn. 29) 147-148, Rdn. 586-590.

Einerseits ist die **Einschränkung von bereits vorhandenen Merkmalen** (2) die einzige Möglichkeit, ohne Verzicht auf ganze Ansprüche den Schutzzumfang zu ändern. Andererseits bedeutet dies aber auch, dass zusätzliche (eventuell auch einschränkende) Merkmale aus der Beschreibung nach dem zweiten Prüfungsbescheid nicht mehr in die Patentansprüche aufgenommen werden können. **Lediglich die im Anspruch bereits vorhandenen Merkmale können weiter eingeschränkt werden.** Aus diesem Grund sollten spätestens innerhalb der Frist zur Stellungnahme zum ersten Prüfungsbescheid alle Ausführungsbeispiele und Merkmale, die eventuell später in die Ansprüche aufgenommen werden müssen, als zusätzliche Patentansprüche formuliert werden. Sonst besteht die Gefahr, dass die Anmeldung zurückgewiesen wird, obwohl eine patentierbare Lehre in der Beschreibung offenbart ist. 188

b) Teilanmeldungen

Teilanmeldungen (*bunkatsu shutsugan*) können nur **zu einer beim Patentamt abhängigen Stamm- oder Teilanmeldung** eingereicht werden. Teilanmeldungen können nur vom Anmelder der Stammanmeldung und **nur zu bestimmten Zeiten** eingereicht werden: 189

- (1) **Bis zum Erlass des ersten Bescheids** über Zurückweisungsgründe gemäß Art. 50 PatG kann **jederzeit** eine Teilanmeldung eingereicht werden (Art. 44 Abs. 1 Nr. 1 PatG);
- (2) Jeweils **nach Erlass des ersten und des zweiten Bescheids über Zurückweisungsgründe** sowie nach Erlass eines **Bescheids über Zurückweisungsgründe im Beschwerdeverfahren** kann eine Teilanmeldung nur bis zum Ablauf der jeweiligen **Frist** zur Einreichung einer Stellungnahme eingereicht werden, nämlich **innerhalb von drei Monaten für im Ausland ansässige Anmelder**, wobei diese Frist **um insgesamt drei weitere Monate verlängerbar** ist (Art. 44 Abs. 1 Nr. 1 PatG), für japanische Anmelder gilt eine Frist von 60 Tagen;
- (3) **Innerhalb von 90 Tagen bei im Ausland ansässigen Anmeldern bzw. 30 Tagen bei japanischen Anmeldern**
 - (a) nach Erlass des Beschlusses auf **Patenterteilung**,
 - (b) nach Erlass des Beschlusses auf **Zurückweisung** oder
 - (c) nach Einreichung der **Beschwerde gegen die Zurückweisung**.

Für Anmeldungen ab dem 1. April 2009 können **Teilanmeldungen innerhalb von vier Monaten für im Ausland ansässige Anmelder**, ansonsten innerhalb von drei Monaten **nach Erhalt der endgültigen Zurückweisung der Anmeldung eingereicht werden.** 190

Wurde die **Stammanmeldung mehr als drei Jahre vor der Teilanmeldung eingereicht**, muss für die Teilanmeldung innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach deren Einreichung ein Prüfungsantrag gestellt werden (Art. 48-3 Abs. 2 PatG). Die zu zahlenden Gebühren für eine Teilanmeldung entsprechen denen der Stammanmeldung bzw. denen einer neuen Patentanmeldung. 191

Aufgrund der beschränkten Möglichkeiten zur Änderung einer Anmeldung während des Erteilungsverfahrens kommt der **Teilanmeldung eine besondere Bedeutung** zu. In der Praxis kommt Teilanmeldungen in Japan die **Funktionen von Verbesserungen oder Änderungen** der ursprünglichen Anmeldung zu. 192

- 193 Teilanmeldungen können **bei fehlender Einheitlichkeit** nach Art. 44 PatG oder freiwillig nach Art. 37 PatG eingereicht werden. Die Beschreibung, die Zeichnungen und die Ansprüche der Teilanmeldung **dürfen nicht über den Umfang des in der Stammanmeldung ursprünglich Offenbarten hinausgehen**. Somit können selbst Merkmale, die während des Prüfungsverfahrens aus der Beschreibung oder den Zeichnungen der Stammanmeldung gestrichen wurden, in der Teilanmeldung weiterverfolgt werden. Außerdem können auch in den folgenden Fällen Teilanmeldungen eingereicht werden:²⁵⁴
- (1) Nach einem Zurückweisungsbeschluss kann die **komplette Anmeldung in ihrer ursprünglichen Form erneut eingereicht werden**, wobei möglicherweise ein anderer Prüfer die Anmeldung prüft.
 - (2) Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass **seit dem 1. April 2007 für Erfindungen, die bereits in der Stammanmeldung beanstandet wurden**, in der Teilanmeldung nicht erneut ein erster Prüfungsbescheid, sondern **gleich der zweite und letzte Bescheid über Zurückweisungsgründe ergeht**. Da der Umfang an Verbesserungsmöglichkeit nach dem zweiten Prüfungsbescheid stark eingeschränkt ist (siehe Rdn. 185, 187), sollten in der Teilanmeldung Ansprüche formuliert werden, die alle Merkmale enthalten, mit denen die Erfindung, z.B. durch Streichen von Ansprüchen, weiter eingeschränkt werden kann.
 - (3) **Beanstandete Ansprüche** können in der Stammanmeldung gestrichen und in einer Teilanmeldung erneut eingereicht werden, um nicht beanstandete Ansprüche schneller zur Erteilung zu bringen.
 - (4) **Wenn** nach Erlass des zweiten Prüfungsbescheids **neue Merkmale aus der Beschreibung in die Ansprüche aufgenommen werden müssen**, um patentierbare Ansprüche zu erhalten, oder die Beschreibung eine Erfindung aufweist, die nicht beansprucht ist.

IV. Beschwerdeverfahren

1. Beschwerde gegen die Zurückweisung durch den Prüfer

- 194 Gemäß Art. 121 PatG ist gegen den Zurückweisungsbeschluss des Patentprüfers die Beschwerde (*kyozetsu satei fufuku shinpan*) möglich. Diese ist **seit 1. April 2009** innerhalb einer **nicht verlängerbaren Frist von drei Monaten ab Zustellung** der endgültigen Zurückweisung einzulegen. Für **ausländische Anmelder** wird diese Frist von Amts wegen um einen Monat auf **vier Monate** verlängert. Zusammen mit der Beschwerde sind Anspruchsänderungen, Änderungen der Beschreibung oder der Zeichnungen einzureichen. **Wiedereinsetzung** in die Beschwerdefrist ist gemäß Art. 121 Abs. 2 PatG **möglich**, wenn die Frist aus Gründen, die nicht vom Anmelder zu vertreten sind, nicht eingehalten werden konnte.²⁵⁵

²⁵⁴ F. EINSEL (Fn. 244) 17.

²⁵⁵ Zu den Wiedereinsetzungsgründen können Krankheit oder Störungen des Verkehrs- oder Telekommunikationssystems zählen. Eine Arbeitsüberlastung gehört jedoch nicht zu den Wiedereinsetzungsgründen; vgl. DG Tokyo v. 16.11.1973, Fall 1972 gyo-u Nr. 110.

2. Abhilfeverfahren

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen bei Einreichung der Beschwerde **geändert**, so wird gemäß Art. 162 PatG der Beschwerdeantrag **zunächst dem mit der Prüfung der zurückgewiesenen Anmeldung befassten Prüfer vorgelegt**. Er prüft, ob der Beschwerde aufgrund der eingereichten Änderungen und Ausführungen durch den Anmelder abgeholfen werden kann (*zenchi*-Prüfung). Der Prüfer soll erstens feststellen, ob die mit dem Beschwerdeantrag eingereichten Änderungen gemäß den Art. 17-2 Abs. 3 bis 5 PatG zulässig sind. Zweitens prüft er unter Berücksichtigung der Beschwerdegründe, ob die Zurückweisungsgründe durch diese Änderungen ausgeräumt werden. Drittens wird geprüft, ob die Anmeldung weitere Zurückweisungsgründe enthält. Werden neue, im bisherigen Prüfungsverfahren nicht angesprochene Zurückweisungsgründe gefunden (Art. 163 PatG), ergeht analog Art. 50 PatG ein Bescheid über die weiteren Zurückweisungsgründe. 195

Soweit die eingereichten **Änderungen zulässig** sind, die **Zurückweisungsgründe** durch die Änderungen **ausgeräumt** sind und keine neuen Zurückweisungsgründe vorliegen, ergeht ein **Patenterteilungsbeschluss**. Statistisch wird etwa der Hälfte aller Beschwerden auf diese Weise abgeholfen.²⁵⁶ 196

Ist der Prüfer der Auffassung, dass der Beschwerde trotz der eingereichten Änderungen **nicht abgeholfen** werden kann, erstellt er, ohne eine abschließende Entscheidung über die Beschwerde zu treffen, einen **Bericht an den Präsidenten des Patentamts** (*zenchi*-Bericht), in dem alle Zurückweisungsgründe angegeben und erklärt sind. Wenn **keine Änderungen** der Beschreibung, der Patentansprüche oder Zeichnungen mit der Beschwerde eingereicht werden, wird die **Beschwerde ohne Prüfung durch den Prüfer direkt weitergeleitet**. In beiden Fällen wird das weitere Beschwerdeverfahren dann von einer aus drei oder fünf erfahrenen Prüfern bestehenden **Beschwerdeabteilung** (*shimpan-bu*) schriftlich durchgeführt. 197

Die **Entscheidung der Beschwerdeabteilung** ist die abschließende Entscheidung des Patentamtes im Patenterteilungsverfahren. Wird die Zurückweisung des Prüfers durch die Beschwerdeabteilung bestätigt, kann der Anmelder **Anfechtungsklage** gegen den Zurückweisungsbeschluss der Beschwerdeabteilung **beim Obergericht für geistiges Eigentum** einlegen (siehe hierzu Rdn. 209 und Rdn. 379). 198

3. Beschleunigte Prüfung der Beschwerde

Auf Antrag findet eine beschleunigte Prüfung der Beschwerde statt, wenn in der Begründung des Antrags dargelegt wird, dass der Anmelder oder Lizenznehmer die beanspruchte **Erfindung innerhalb der nächsten zwei Jahre nutzen** möchte oder ein **Dritter die Erfindung nutzt** oder beabsichtigt, sie zu nutzen. 199

²⁵⁶ Vgl. JAPANISCHES PATENTAMT (Fn. 235) 24: Im Jahr 2007 wurden 12.867 Patente im Abhilfeverfahren erteilt und 12.095 Nichtabhilfegerichte erstellt.

V. Nichtigkeitsverfahren

- 200 Mit Wirkung vom 1. Januar 2004 wurde das Einspruchsverfahren für erteilte Patent abgeschafft. Der **Widerruf eines erteilten Patents** kann somit **nur noch im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens** (*mukō shinpan*) betrieben werden.²⁵⁷ Es kann nach Erteilung des Patents und selbst nach Ablauf der Patentlaufzeit **von jedermann** beantragt werden (Art. 123 Abs. 2 u. 3 PatG). Auf Antrag können auch Dritte, die an dem Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens ein Interesse haben, dem Verfahren als Streithelfer einer Partei durch Nebenintervention beitreten (Art. 148 Abs. 3 PatG). Das Nichtigkeitsverfahren findet **in erster Instanz vor dem Patentamt** statt. Wie auch beim Beschwerde- und Berichtigungsverfahren, wird das Verfahren durch ein aus drei oder fünf Prüfern bestehendes Entscheidungsgremium (*shinpan-bu*) durchgeführt.
- 201 Gemäß Art. 131 Abs. 1 PatG ist der **Antrag auf Nichtigerklärung eines Patents schriftlich beim Patentamt** zu stellen. Der Antrag muss neben Angaben zum Antragsteller und zum angegriffenen Patent insbesondere die Nichtigkeitsgründe, den begehrtten Umfang der Nichtigerklärung sowie die Beweismittel benennen. Eine spätere Ergänzung oder Änderung der Beweismittel oder der Nichtigkeitsgründe ist nur mit Zustimmung des Vorsitzenden des Entscheidungsgremiums (*shinpan-chō*) und nur unter den in Art. 131-2 Abs. 1 PatG genannten Voraussetzungen möglich. Insgesamt darf nachträglich der wesentliche Inhalt des Nichtigkeitsantrags nicht verändert werden.
- 202 Von Amts wegen wird der Nichtigkeitsantrag dem Patentinhaber zugestellt, der unter Fristsetzung (drei Monate für im Ausland ansässige Patentinhaber) zur **Stellungnahme** aufgefordert wird (Art. 134 Abs. 1 PatG). Der **Patentinhaber kann Änderungen** entsprechend eines Berichtigungsverfahrens gemäß Art. 126 PatG **vornehmen oder** in der Frist zur Stellungnahme einen **Antrag auf Berichtigung stellen** (Art. 134-2 PatG).
- 203 Im Nichtigkeitsverfahren gilt der **Amtsermittlungsgrundsatz**. Der Vorsitzende des Entscheidungsgremiums kann das Verfahren fortführen, wenn eine der Parteien säumig ist oder in der öffentlichen mündlichen Verhandlung gemäß Art. 145 Abs. 3 PatG nicht erscheint (Art. 152 PatG). Darüber hinaus kann auch ein von den Parteien nicht vortragener Nichtigkeitsgrund vom Vorsitzenden verhandelt werden (Art. 153 Abs. 1 PatG). Bei Entscheidungsreife unterrichtet der Vorsitzende die Parteien über den Abschluss der mündlichen Verhandlung (Art. 156 Abs. 1 PatG) und erlässt eine schriftliche Entscheidung gemäß Art. 157 PatG.
- 204 Das Patent bzw. die angegriffenen Ansprüche werden für nichtig erklärt, wenn einer der **Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 123 Abs. 1 PatG** vorliegt.²⁵⁸ Ist das Patent **rechts-**

²⁵⁷ Allgemein zum Nichtigkeitsverfahren vor dieser Gesetzesänderung: Y. KIMIJIMA, Das Patentrechtsverfahren in Japan, GRUR Int. 1996, 986.

²⁵⁸ Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 123 Abs. 1 Nr. 1 bis 8:

1. Patentreilung auf Basis einer geänderten Patentanmeldung wobei die Änderung nicht den Erfordernissen von Art. 17-2 Abs. 3 PatG entspricht;
2. Patentreilung unter Verletzung der Vorschriften der Artikel 25, 29 (keine Erfindung, mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit, mangelnde Neuheit oder mangelnde erfinderische Tätigkeit), 32 (Verstoß gegen die guten Sitten, gesundheitsschädliche Erfindung), 38 (keine gemeinschaftliche Anmeldung bei gemeinschaftlichem Recht auf Patentreilung) oder 39 Abs. 1 bis 4 (Verstoß gegen das Erstanmelderprinzip) PatG;
3. Patentreilung unter Verletzung eines völkerrechtlichen Vertrags;

kräftig für nichtig erklärt, so gilt es von Anfang an (*ex tunc*) als nicht entstanden (Art. 125 PatG).

Nach rechtskräftiger Zurückweisung eines Nichtigkeitsantrags kann **nicht erneut ein Nichtigkeitsverfahren auf Grundlage der gleichen Nichtigkeitsgründe und der gleichen Beweismittel** eingeleitet werden (Art. 167 PatG).²⁵⁹ Werden in einem Antrag jedoch neue Nichtigkeitsgründe oder neue Beweismittel geltend gemacht, wird erneut ein Nichtigkeitsverfahren auf Basis der neuen Gründe oder der neuen Beweismittel durchgeführt. 205

Zu **widersprüchlichen Entscheidungen über die Rechtsbeständigkeit eines Patents** kann es kommen, wenn in Bezug auf das gleiche Patent einerseits ein **Nichtigkeitsverfahren** vor dem Patentamt und andererseits ein **Verletzungsprozess vor dem Distriktgericht** (bzw. in der Berufungsinstanz vor dem Obergericht für geistiges Eigentum) geführt wird. In der Praxis ist es in mehreren Fällen vorgekommen, dass Verletzungsgericht und Patentamt zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit des betreffenden Patents gekommen sind. Dies wird als Hindernis für eine effektive Durchsetzung von Patenten angesehen und auch aus Gründen der Prozessökonomie als unbefriedigend empfunden, so dass im Zuge der für 2011 geplanten Reform des Patentgesetzes eine **Vereinheitlichung der Nichtigkeitsprüfung angestrebt** wird.²⁶⁰ 206

VI. Berichtigungsverfahren

Nach Erteilung des Patents kann der Patentinhaber grundsätzlich jederzeit ein **Berichtigungsverfahren betreiben**, um die Ansprüche oder die Beschreibung zu korrigieren (Art. 126 PatG). Ist gegen das Patent ein Nichtigkeitsverfahren anhängig, kann jedoch vor der patentamtlichen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren kein Be- 207

-
4. Patenterteilung trotz fehlender Ausführbarkeit (Art. 36 Abs. 4 PatG) oder trotz mangelnder Deutlichkeit, Knappheit und/oder mangelnder Stützung durch die Beschreibung (Art. 36 Abs. 6 PatG)
 5. Der Offenbarungsgehalt der einer Patentanmeldung mit fremdsprachigen Unterlagen beigefügten Beschreibung, der Patentansprüche oder Zeichnungen geht über den Offenbarungsgehalt in den fremdsprachigen Unterlagen hinaus;
 6. Patenterteilung für eine Person, die weder der Erfinder noch der Rechtsnachfolger auf Erteilung des Patents ist (widerrechtliche Entnahme);
 7. Der Patentinhaber kann das Patentrecht nach Erteilung nicht mehr gem. Art. 25 PatG besitzen oder das Patent verstößt nachträglich gegen einen völkerrechtlichen Vertrag;
 8. Die Berichtigung der dem Patenterteilungsantrag beigefügten Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen ist unter Verletzung der Art. 126 Abs. 1, 126 Abs. 3 bis 5 oder Art. 134-2 Abs. 1 PatG vorgenommen worden.

²⁵⁹ Nach dem Obergericht für geistiges Eigentum kann dabei die Zurückweisung hinsichtlich der vom Patentamt aufrecht erhaltenen Ansprüche auch dann in Rechtskraft erwachsen, wenn mit dem Nichtigkeitsverfahren nicht das Patent insgesamt, sondern nur bestimmte Ansprüche angegriffen wurden, OG für geistiges Eigentum v. 20. Juni 2007, Fall 2007 gyo-ke Nr. 10081, v. 23. Juli 2007, Fall 2007 gyo-ke Nr. 10099), und v. 12. September 2007, Fall 2006 gyo-ke Nr. 10421), zitiert nach Y. IWASE, IP High Court's Criticizing Decisions Regarding the JPO Practice, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2008, 154.

²⁶⁰ Nikkei Shinbun vom 7. April 2009; siehe auch Rdn. 98 und 426.

richtigungsverfahren eingeleitet werden. Eine Änderung kann dann nur gemäß Art. 134 Abs. 2 PatG innerhalb der Erwidierungsfrist auf den Antrag auf Nichtigkeitsklärung beantragt werden. Wird gegen die Entscheidung des Patentamts im Nichtigkeitsverfahren Klage zum Obergericht für geistiges Eigentum erhoben, kann ein Berichtigungsverfahren nur innerhalb vom 90 Tagen nach Erhebung der Klage eingeleitet werden (Art. 126 Abs. 2 PatG).

- 208 Gemäß Art. 126 Abs. 1 PatG sind in einem Berichtigungsverfahren **nur folgende Änderungen möglich**:
- (1) Einschränkung der Ansprüche;
 - (2) Berichtigung von Schreibfehlern in der Beschreibung oder einer unrichtigen Übersetzung;
 - (3) Klarstellung einer unklaren Beschreibung.

VII. Klagen gegen Entscheidungen des Patentamtes

- 209 Gegen Entscheidungen der Beschwerdeabteilung des Patentamtes im Beschwerdeverfahren, Berichtigungsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren kann gem. Art. 178 Abs. 1 PatG **Anfechtungsklage** (*shinketsu torikesbi sosbô*) **zum Obergericht für geistiges Eigentum** erhoben werden. Die gesetzliche Frist für die Klageerhebung beträgt 30 Tage ab förmlicher Zustellung der Entscheidung des Patentamtes. Zur Wahrung dieser Frist ist die Einreichung einer Klage auf Aufhebung des Beschlusses des Patentamtes ausreichend. Eine Klagebegründung kann nach Aufforderung des Gerichts nachgereicht werden. In der Regel findet kurze Zeit später eine erste Anhörung statt. Hierin fordert das Gericht gemäß Art. 180-2 Abs. 1 u. 3 PatG das Patentamt auf, eine schriftliche Stellungnahme zu den vom Kläger vorgebrachten Klagegründen abzugeben. Auf die Stellungnahme des Patentamts wird eine zweite Anhörung anberaumt, in der der Kläger auf die vom Patentamt vorgebrachten Gründe reagieren kann. Diese Prozedur wiederholt sich so lange, bis nach Auffassung des Gerichts alle wesentlichen Argumente vorgebracht sind und das Gericht seine Meinungsbildung abgeschlossen hat und eine Entscheidung trifft.
- 210 In dem Gerichtsverfahren wird **lediglich die Richtigkeit der angegriffenen Entscheidung des Patentamtes geprüft**. Ist die Klage unzulässig oder unbegründet, wird sie vom Gericht abgewiesen. Ist die Klage zulässig und begründet, hebt das Gericht gemäß Art. 181 PatG den Beschluss des Patentamtes auf. **Es kann aber nicht selbst über die Erteilung oder den Widerruf eines Patents entscheiden**. Ebenso können von dem Obergericht für geistiges Eigentum keine Änderungen oder Berichtigungen der Anmeldung vorgenommen werden. Wenn der die Zurückweisung bestätigende Beschluss des Patentamtes im Beschwerdeverfahren aufgrund der Klage des Anmelders durch das Gericht aufgehoben wird, führt die Beschwerdeabteilung des Patentamtes gemäß Art. 181 Abs. 4 u. 5 PatG eine **nochmalige Prüfung der Beschwerde** durch. Jedoch ist die Entscheidung des Gerichts für die Beschwerdeabteilung oder sonstige Dritte bindend.
- 211 Gegen die Entscheidung des Obergerichts für geistiges Eigentum kann **Revision zum Obersten Gerichtshof** eingelegt werden. Die Revision wird vom Obersten Gerichtshof angenommen, wenn die Entscheidung des Obergerichts für geistiges Eigentum von der **bisherigen Rechtsprechung abweicht** oder Auslegungsfragen **von allgemeinem Interesse** aufwirft.

F. Die Auslegung des technischen Schutzbereichs

I. Allgemeine Auslegungsgrundsätze

Gesetzliche Grundlage für die Bestimmung des technischen Schutzbereichs eines japanischen Patents ist **Art. 70 PatG**. Dieser lautet in deutscher Übersetzung wie folgt:²⁶¹ 212

- (1) *Der technische Umfang einer patentierten Erfindung ist zu bestimmen auf der Grundlage der schriftlich niedergelegten Patentansprüche, die der Patentanmeldung beigelegt wurden.*
- (2) *Im Falle des Absatzes 1 sind die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen, die der Patentanmeldung beigelegt wurden.*
- (3) *Im Falle der beiden vorstehenden Absätze ist die schriftliche Zusammenfassung, die der Patentanmeldung beigelegt wurde, nicht zu berücksichtigen.*

Der „**technische Umfang einer patentierten Erfindung**“ ist die **gesetzliche Umschreibung** für den technischen Schutzbereich eines Patents. 213

Der technische Schutzzumfang eines Patents wird nach Art. 70 Abs. 1 PatG **ausschließlich durch die Patentansprüche** festgelegt. **Zur Auslegung** der Patentansprüche sind die **Patentbeschreibung** und die **Zeichnungen** heranzuziehen (Art. 70 Abs. 2 PatG). Die Zusammenfassung dagegen ist bei der Auslegung der Patentansprüche von keiner Relevanz (Art. 70 Abs. 3 PatG). 214

Überdies berücksichtigen die japanischen Gerichte bei der Auslegung der Patentansprüche den **allgemeinen Stand der Technik** (auch wenn nicht in der Patentschrift erwähnt) und die **Kenntnisse des Durchschnittsfachmanns** zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt²⁶² sowie die **Äußerungen und Erklärungen des Anmelders im Patenterteilungsverfahren** – also den Akteninhalt der Anmeldung –, zumindest soweit die Bedeutung einzelner Merkmale der Patentansprüche nicht eindeutig mit Hilfe der Patentbeschreibung allein geklärt werden kann.²⁶³ Ob auch **Äußerungen des Patentinhabers** in einem nach Erteilung des Patents erfolgten **Nichtigkeitsverfahren** 215

²⁶¹ Die Übersetzung weicht im Wortlaut geringfügig von der Übersetzung von H. BLUMEN-THAL (Fn. 5) ab und versucht möglichst nah an der japanischen Originalfassung zu bleiben.

²⁶² OGH v. 28.4.1998 (nicht veröffentlicht); zitiert nach H. IMAI, *Tokkyo batsumei no gijutsuteki han'i no kaishaku to shutsugan keikai ni tsuite* [Die Auslegung des technischen Umfangs der patentierten Erfindung und das Anmeldeverfahren], in: T. Makino/T. Iimura/R. Mimura et al., *Chiteki zaisan-hô no riron to jitsumu – Dai 1-kan: Tokkyo-hô* [Theorie und Praxis des Immaterialgüterrechts, Band 1: Patentrecht] (2007) 105 ff., 105. Kurze Zusammenfassung des Urteils mit Zitat der relevanten Stelle findet sich in C. NAGANO, *Chūkai – Tokkyo-ken shingai bandan nintei kijun* [Erläuterungen – Beurteilungsmaßstab für die Bejahung einer Patentverletzung] (Tokyo 2006) 242 f.

²⁶³ DG Tokyo v. 26.4.2006, Hanrei Jihô 1947, 88; DG Tokyo v. 20.1.2004, Hanrei Jihô 1855, 126; DG Tokyo v. 17.6.2003, Hanrei Jihô 1838, 121; kritisch dagegen DG Osaka v. 27.5.1991, Chizaishû 23, 320 ff. (nur in Ausnahmefällen).

Berücksichtigung finden können, ist **umstritten**.²⁶⁴ Diese Praxis weicht von der in Deutschland ab, wo der Akteninhalt der Patentanmeldung bei der Auslegung des Schutzbereichs grundsätzlich nicht berücksichtigt werden kann.²⁶⁵ Allenfalls den Äußerungen des Patentinhabers im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren kommt in Deutschland eine Bedeutung für den Schutzzumfang des Patents zu, aber nur soweit der Beklagte im Verletzungsverfahren, in dem sich die Frage nach dem Schutzzumfang stellte, bereits am Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren teilgenommen hat.²⁶⁶ Zudem wird der Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt in Deutschland grundsätzlich nur insoweit berücksichtigt, als er in der Beschreibung mitgeteilt wird. Ein Stand der Technik, der in der Patentschrift keine Erwähnung findet, wird von den Gerichten in Deutschland zur Auslegung der Ansprüche nur dann herangezogen, wenn der Nachweis geführt wird, dass dieser Stand der Technik damals zum allgemeinen Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet gezählt hat.²⁶⁷

- 216 Die Ansprüche dürfen grundsätzlich nicht weiter interpretiert werden als der **Wortlaut** dies zulässt. Ist der Wortsinn der Patentansprüche **eindeutig**, so ist eine **erweiternde Auslegung** grundsätzlich **unstatthaft**. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass das Patentrecht in Japan nach traditioneller Auffassung in erster Linie der Förderung des technischen Fortschritts dient. Die Bestimmung des Schutzzumfangs eines technischen Schutzrechts in Japan steht immer im **Spannungsverhältnis zum Interesse der Allgemeinheit** an der freien Verfügbarkeit von Technologie.²⁶⁸
- 217 Bleiben einzelne **Begriffe** auch bei Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen und bei Berücksichtigung des Standes der Technik **unklar**, so werden diese Begriffe grundsätzlich **eng interpretiert**. Dadurch ergibt sich zugleich ein enger Schutzbereich in Bezug auf das von dem Begriff erfasste Merkmal. Begründet wird dies damit, dass der Patentinhaber es bei der Anmeldung der Erfindung zum Patent in der Hand hatte, den Anspruch klarer zu formulieren. Dies gilt besonders für Ungenauigkeiten aufgrund einer schlechten Übersetzung.²⁶⁹

²⁶⁴ Zustimmend DG Tokyo v. 29.9.1982, Hanrei Jihô 1054, 133 (zumindest unter bestimmten Umständen). Dafür auch DG Tokyo v. 30.3.2001, Hanrei Jihô 1753, 128, zumindest zur Klärung der Frage, ob die Erklärungen des Patentinhabers im Verletzungsprozess im Widerspruch zu den Erklärungen stehen, die er im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem Patentamt abgegeben hat („Treu und Glauben“). Anderer Ansicht in einem Gebrauchsmusterfall das DG Kobe v. 22.1.1997, Nihon Chiteki Zaisan Kyôkai Hanrei-shû 1998, 2272, da das Recht nach seinem Entstehen nach objektiven Kriterien beurteilt werden müsse. Der Inhaber habe keine Möglichkeit mehr durch subjektive Äußerungen auf den Inhalt Einfluss zu nehmen. Zur Berücksichtigung von Erklärungen des Patentinhabers im Rahmen des Patenterteilungs- und Nichtigkeitsverfahrens durch die Gerichte insgesamt vgl. IMAI (Fn. 262) 108-110.

²⁶⁵ BGH, GRUR 2002, 511 – *Kunststoffrohrteil*; dies deshalb, weil die Erteilungsakten weder in § 14 des deutschen Patentgesetzes noch in Art. 69 EPÜ erwähnt werden und auch nicht veröffentlicht sind.

²⁶⁶ BGH, GRUR 1993, 886 – *Weichvorrichtung I*; BGH, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1997, 364 – *Weichvorrichtung II*.

²⁶⁷ BGH, GRUR 1978, 235, 236, 237 – *Stromwandler*.

²⁶⁸ C. HEATH, Erlangung und Durchsetzung von Patentrechten in Japan, GRUR Int. 1998, 555 ff., 566.

²⁶⁹ Vgl. HINKELMANN (Fn. 29) 218, dort in Rdn. 863.

Dies gilt auch für die Auslegung von **numerischen Werten** und **Bereichsangaben** (z.B. „ungefähr 900 bis 1000 °C“), deren Bedeutung **nicht eindeutig** mit Hilfe der Patentbeschreibung und unter Berücksichtigung der Aufgabe der Erfindung und des Standes der Technik zum Prioritätszeitpunkt geklärt werden kann. Solche Bereichsangaben sind **grundsätzlich eng auszulegen**.²⁷⁰ Kann aus der Patentbeschreibung nicht ermittelt werden, wie die Messung bestimmter Werte, die in den Ansprüchen als Merkmale genannt sind, zu erfolgen hat, oder kann der Bezugspunkt eines Wertes nicht eindeutig bestimmt werden, und ist deswegen der Schutzbereich des Patents nicht eindeutig bestimmbar, so wird eine Patentverletzung von den Gerichten meist verneint.²⁷¹ 218

Ist die zugrunde liegende Erfindung in der **Patentbeschreibung weiter** gefasst **als** in den **Ansprüchen**, so geht dies **zu Lasten des Patentinhabers**. Für den Schutzzumfang des Patents ist auch in diesem Falle allein die Formulierung der Ansprüche maßgebend.²⁷² Die Ansprüche werden in diesem Falle gemäß dem Wortlaut eng ausgelegt. Eine erweiternde Auslegung ist nicht möglich. Auch dies wird damit begründet, dass der Patentinhaber die Möglichkeit hatte, die Patentansprüche und die Patentbeschreibung im Rahmen der Patentanmeldung aufeinander abzustimmen. 219

Wenn die Aufgabe der Erfindung bzw. das zu lösende technische Problem in der **Patentbeschreibung sehr eng** formuliert wurde, kann dies zu einer **einschränkenden Auslegung des technischen Schutzbereichs** in Fällen führen, in denen der reine Wortlaut der Ansprüche einen größeren Schutzbereich festlegt. Eine einschränkende Auslegung der Ansprüche des Patents kann sich auch daraus ergeben, dass der Patentanmelder im Rahmen des Erteilungsverfahrens geäußert hat, dass die Erfindung einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Anwendung nicht betrifft.²⁷³ 220

Wird in den **Ansprüchen** Schutz für eine Erfindung in einem Umfang beansprucht, der **über den Grad der Offenbarung der Erfindung** in der Beschreibung **hinausgeht**, so sind die Ansprüche **einschränkend** auszulegen. Die Ansprüche müssen durch die Beschreibung vollständig gestützt werden. Der technische Schutzbereich reicht nur so weit, wie dies der Fall ist.²⁷⁴ Auch diese Diskrepanz geht zu Lasten des Patentinhabers. Beanspruchen die Patentansprüche zum Beispiel Schutz für eine chemische Verbindung einschließlich eines Verfahrens zu deren Herstellung sowie deren Salze und wird in der Patentbeschreibung darüber hinaus eine große Anzahl von Derivaten der chemischen Verbindung aufgelistet, so sind die Derivate nicht vom Schutzbereich des Patents umfasst.²⁷⁵ 221

Der Schutzzumfang der patentierten Erfindung wird aber grundsätzlich **nicht durch** die in der Patentbeschreibung offenbarten **Ausführungsformen bzw. -beispiele begrenzt**, es sei denn alle Merkmale in den Ansprüchen waren für sich genommen bereits zum Prioritätszeitpunkt im Stand der Technik bekannt und die erfinderische Tätigkeit ergibt sich erst aus der Zusammensetzung zu der offenbarten Ausführungsform. 222

²⁷⁰ DG Osaka v. 4.10.2001, Fall 2000 wa Nr. 11470; vgl. NAGANO (Fn. 262) 244, 245-246, mit Anmerkungen zur Interpretation von Zahlen und Bereichsangaben.

²⁷¹ NAGANO (Fn. 262) 249-257.

²⁷² TAMURA (Fn. 57) 215.

²⁷³ Vgl. zum Vorstehenden HINKELMANN (Fn. 29) 221.

²⁷⁴ HINKELMANN (Fn. 29) 218.

²⁷⁵ Vgl. bei HINKELMANN (Fn. 29) 220, dort in Rdn. 868.

- 223 Falls sich Ansprüche und Beschreibung in Bezug auf die Erfindung überhaupt nicht entsprechen, also völlig auseinander fallen, so kann das Patent wegen **mangelnder Offenbarung** (*kaiji ju-jūbun*) nach Art. 36 Abs. 4 PatG unwirksam sein. Diese Einrede kann auch als Einrede im Verletzungsprozess geltend gemacht werden.
- 224 Eine **wortsinngemäße Patentverletzung** wird von den japanischen Verletzungsgerichten bejaht, wenn die angegriffene Ausführungsform **alle Merkmale** der Patentansprüche **verwirklicht** und dadurch in den technischen Schutzbereich des streitgegenständlichen Patents eingreift.²⁷⁶
- 225 Bevor den japanischen Richtern im Verletzungsverfahren die Kompetenz eingeräumt wurde, ein Patent als nicht wirksam im Verhältnis zwischen den Parteien zu behandeln, wenn nach ihrer Auffassung das Patent im Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt für nichtig erklärt werden sollte (Art. 104-3 PatG²⁷⁷), gab es eine Praxis der japanischen Gerichte, die Patentansprüche eines Patents, dessen **Rechtsbeständigkeit in Zweifel** stand, möglichst eng auszulegen und auf diese Weise den **Schutzbereich einzuschränken**.²⁷⁸ Mit diesem Kunstgriff haben die japanischen Gerichte die Wirksamkeit solcher Patente zwar formal unangetastet gelassen, den Schutzbereich aber zugunsten des Beklagten häufig so weit eingeschränkt, dass die Patentverletzung verneint werden konnte. Dabei wurde der Schutzbereich des Patents mitunter allein auf die Ausführungsbeispiele beschränkt. Ob sich diese Rechtsprechung nach Einführung des Art. 104-3 PatG fortsetzen wird, ist jedoch unwahrscheinlich.
- 226 Da die Zuständigkeiten für das Nichtigkeitsverfahren (Patentamt) und das Verletzungsverfahren (ordentliche Gerichte) auseinanderfallen, kann die **Auslegung von Ansprüchen** bei der Beurteilung der **Nichtigkeit im Nichtigkeitsverfahren** und bei der **Beurteilung der Verletzung** eines Patents im Rahmen des Verletzungsverfahrens im Einzelfall voneinander **abweichen** (vgl. zu den daraus folgenden Problemen auch die Ausführungen in Rdn. 206 und Rdn. 426). Grundsätzlich sollte aber in beiden Fällen der gleiche Auslegungsmaßstab angelegt werden. Daher sollte das Verletzungsgericht auch bei der Beantwortung der Frage, ob bzw. in wie weit ein Patent im Nichtigkeitsverfahren durch das Patentamt für nichtig zu erklären ist, die das Verletzungsgericht nach Maßgabe von Art. 104-3 PatG im Verletzungsverfahren berücksichtigen kann, grundsätzlich die gleichen Kriterien anlegen wie das japanische Patentamt im Nichtigkeitsverfahren.

²⁷⁶ K. SOMENO, Grundlagen und Probleme des japanischen Patentrechts, GRUR Int 1994, 371 ff., 375; HINKELMANN (Fn. 29) 217.

²⁷⁷ Die Einführung dieser Bestimmung erfolgte in Reaktion auf das Grundsatzurteil des OGH v. 11. April 2000, Minshū 54, 1368 = Hanrei Jihō 1710, 68 – *Kilby*, in der das Gericht entschieden hat, dass ein Patent, das an einem offensichtlichen Mangel leidet, der im Nichtigkeitsverfahren zur Nichtigklärung führen würde, gegenüber dem Beklagten nicht durchgesetzt werden kann, da dies ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Klägers darstelle.

²⁷⁸ Vgl. M. ICHIKAWA, *Tokkyo hatsumei no gijutsuteki han'i no kakutei ni tsuite* [Die Bestimmung des technischen Umfangs einer patentierten Erfindung], in: T. Makino/T. Iimura/R. Mimura et al., *Chiteki zaisan-hō no riron to jitsumu – Dai 1-kan: Tokkyo-hō* [Theorie und Praxis des Immaterialgüterrechts, Band 1: Patentrecht] (Tokyo 2007) 93 ff., 98.

II. Äquivalenzlehre

In seiner Grundsatzentscheidung vom **24. Februar 1998** (*Keilwellen-Kugellager*) hat der **OGH** erstmals ausdrücklich klargestellt, dass der Schutzbereich eines Patents **auch** Vorrichtungen umfassen kann, die zwar nicht alle Merkmale der patentierten Erfindung wortsinngemäß, aber zumindest unter dem Gesichtspunkt der **Äquivalenz** verwirklichen.²⁷⁹ 227

In der genannten Entscheidung hat der OGH zwar **keine äquivalente Patentverletzung bejaht**, er hat **jedoch Kriterien dafür aufgestellt**, wann eine Vorrichtung unter Äquivalenzgesichtspunkten von einer patentierten Erfindung Gebrauch macht. Dafür müssen die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein: 228

1. Die bei der Vorrichtung abgewandelten Mittel betreffen **keine wesentlichen Merkmale** der patentierten Erfindung.
2. Trotz der abgewandelten Mittel wird die der geschützten Erfindung zugrunde liegende Aufgabe gelöst und dabei die **gleiche Wirkung** und der **gleiche Effekt** wie bei der geschützten Erfindung erzielt.
3. Die **Möglichkeit der Austauschbarkeit** der Mittel bei der Herstellung der Vorrichtung war für einen Fachmann auf dem Gebiet der patentierten Erfindung **einfach zu erkennen**.
4. Die **Vorrichtung** war zum Zeitpunkt der Anmeldung der geschützten Erfindung zum Patent bzw. zum Prioritätszeitpunkt der geschützten Erfindung **im Stand der Technik weder bekannt, noch** war die Vorrichtung von einem Fachmann auf dem Gebiet der patentierten Erfindung zu diesem Zeitpunkt **einfach zu erdenken** gewesen.
5. Die **Vorrichtung** mit den abgewandelten Merkmalen ist vom Patentinhaber **im Patenterteilungsverfahren nicht bewusst** aus dem technischen Schutzbereich **ausgenommen worden**.

Die vom OGH in der besagten Entscheidung aufgestellten Kriterien für eine äquivalente Benutzung der patentierten Erfindung **entsprechen teilweise** den **Kriterien**, die auch der **BGH in Deutschland** bei einer entsprechenden Äquivalenzprüfung heranzieht.²⁸⁰ Sowohl OGH als auch BGH verlangen eine **Gleichwirkung** des abgewandelten Mittels im Vergleich zum betreffenden Mittel bei der geschützten Erfindung sowie das **Naheliegen des Auffindens** der Möglichkeit des Austauschs der Mittel. Ferner fordern sowohl OGH als auch BGH, dass die Vorrichtung zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt des Patents **nicht schon im Stand der Technik vorweggenommen** war.²⁸¹ In Deutschland wird dieser Einwand des freien Standes der Technik im Verlet- 229

²⁷⁹ Minshū 52, 113 ff. = Hanrei Jihō 1630, 32 ff. Zu dem Urteil siehe auch T. IWATA, Ball Spline Bearing: Report on the Decision by the Supreme Court of Japan with Respect to the Doctrine of Equivalence, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2000, 88-95.

²⁸⁰ Zu den Kriterien des BGH für eine äquivalente Benutzung der durch das Patent geschützten technischen Lehre vgl. BGH, GRUR 1987, 279 – *Formstein*; BGH, GRUR 1988, 896 – *Ionenanalyse*; BGH, GRUR 1989, 903 – *Batteriekastenschnur*; BGH, GRUR 2002, 511 – *Kunststoffrohrteil I*. Vgl. zum Ganzen auch R. KRASSER, Patentrecht (5. Aufl., München 2004) 749 ff.

²⁸¹ Wobei es die deutsche Rechtsprechung zur Verneinung einer äquivalenten Benutzung auch ausreichen lässt, dass sich die Vorrichtung aus dem Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt wenigstens nahe liegend ergeben hat, T. KÜHNEN / E. GESCHKE, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis (Köln u.a., 2. Aufl. 2005) 51.

zungsverfahren ausschließlich bei der Frage einer äquivalenten Patentverletzung zugelassen (sog. „**Formstein-Einwand**“²⁸²).

- 230 Es sind jedoch auch **Unterschiede** erkennbar. Denn darüber hinaus verlangt der **BGH zusätzlich** zur Gleichwirkung noch eine **Gleichwertigkeit der Mittel** zur Lösung des der patentierten Erfindung zugrunde liegenden Problems. Dieses Kriterium wird vom OGH nicht verwandt. Der **OGH** verlangt wiederum **zusätzlich**, dass die **abgewandelten Mittel** der zu untersuchenden Vorrichtung sich auf **keine wesentlichen Merkmale der patentierten Erfindung** beziehen dürfen. Dies spielt in Deutschland bisher keine Rolle. Schließlich fordert der OGH noch, dass die Vorrichtung mit den abgewandelten Mitteln **nicht** vom Pateninhaber **während des Erteilungsverfahrens** bewusst aus dem Schutzbereich **ausgenommen** worden ist. Dies ist insofern konsequent, da die japanische Praxis im Gegensatz zur deutschen den Inhalt der Akten des Erteilungsverfahrens zur Bestimmung des Schutzbereichs des Patents heranzieht. Auch der BGH hat in Einzelfällen aber die Äquivalenz verneint, wenn das Austauschmittel ein technisches Mittel ist, auf das die patentierte Erfindung gerade verzichten will bzw. deren immanente Nachteile die patentierte Erfindung gerade vermeiden will.²⁸³ Anhaltspunkte hierfür können in Deutschland jedoch nicht aus den Erteilungsakten entnommen werden, sondern müssen sich aus anderen Tatsachen ergeben.
- 231 Die **Beweislast** dafür, ob die **einzelnen Voraussetzungen** erfüllt sind, die der OGH für die Annahme einer äquivalenten Benutzung aufgestellt hat, ist bezüglich der jeweiligen Voraussetzungen unterschiedlich auf die Parteien des Verletzungsprozesses verteilt. Nach der Rechtsprechung trägt der Patentinhaber, der sich auf die äquivalente Nutzung seines Patents beruft, die Beweislast für die Voraussetzungen (1) bis (3), der vermeintliche Verletzer dagegen für die Voraussetzungen (4) und (5).²⁸⁴ Bezüglich der Voraussetzung (4) ist die Beweislast in der Literatur jedoch umstritten.
- 232 Im Zeitraum seit der Grundsatzentscheidung des OGH vom 24. Februar 1998 bis Juni 2006 sind **über 150 Entscheidungen japanischer Gerichte** ergangen, die sich mit der Frage beschäftigen, ob eine **Patentverletzung unter Äquivalenzgesichtspunkten** vorliegt, und in denen die fünf Voraussetzungen des OGH geprüft werden.²⁸⁵ In nur **weniger als einem Zehntel aller Fälle** haben die angerufenen Gerichte dabei eine Patentverletzung durch äquivalente Mittel bejaht.²⁸⁶

²⁸² BGH, GRUR 1986, 803 – *Formstein*.

²⁸³ BGH, GRUR 1991, 443, 447 – *Automaschvorrichtung*; BGH, GRUR 1993, 886, 889 – *Weichvorrichtung I*.

²⁸⁴ DG Tokyo v. 7.10.1998, Hanrei Jihô 1657, 122; DG Osaka v. 27.5.1999, Hanrei Jihô 1685, 103; OG Osaka v. 19.4.2001, Bessatsu Jurisuto Nr. 170, 158; zitiert nach K. IDA, *Kintô-ron ni kansuru saikin no saibanrei no keikô ni tsuite*, in: T. Makino/T. Iimura/R. Mimura et al., *Chûteki zaisan-hô no riron to jitsumu – Dai 1-kan: Tokkyô-hô* [Theorie und Praxis des Immaterialgüterrechts, Band 1: Patentrecht] (Tokyo 2007) 177 ff., 179.

²⁸⁵ IDA (Fn. 284) 177.

²⁸⁶ IDA (Fn. 284) 196. Bejaht wurde eine Patentverletzung z.B. in den Entscheidungen des OG Osaka v. 19.4.2001, Bessatsu Jurisuto Nr. 170, 158 (und Vorinstanz DG Osaka v. 27.5.1999, Hanrei Jihô 1685, 103) – *Methode zur Dosierung von Injektionsflüssigkeiten*; OG Tokyo v. 26.10.2000, Hanrei Jihô 1738, 97 (und Vorinstanz DG Tokyo v. 23.3.2000, Hanrei Jihô 1738, 100) – *Vorrichtung zur Trennung frischer essbarer Algen von anderen Dingen*;

III. Unvollkommene Benutzung der Erfindung (*fu-kanzen riyō*)

Eng mit der Äquivalenzlehre verbunden ist die Theorie, nach der eine Patentverletzung auch bei **Weglassen** eines relativ **unbedeutenden Merkmals** der patentierten Erfindung vorliegen könne, wenn die angegriffene Ausführungsform trotz dieser Auslassung noch eine Wirkung habe, die den Stand der Technik – abgesehen von der patentierten Erfindung – übertreffe. Zum Teil wird dieser Lehre auch die Eigenständigkeit abgesprochen und das zugrunde liegende Problem allein nach der Äquivalenzlehre beurteilt. Kritiker dieser Lehre behaupten daher, dass ein Fall des Weglassens eines Merkmals allein unter Äquivalenzgesichtspunkten eine Patentverletzung darstellen könne. 233

Die Theorie der unvollkommenen Benutzung als Patentverletzung beruht auf dem Urteil des **DG Osaka** vom **17. Mai 1968**,²⁸⁷ in dem eine Patentverletzung mit der genannten Begründung bejaht worden ist.²⁸⁸ Es gibt jedoch nur **sehr wenige Gerichtsentscheidungen**, die sich mit dieser Frage beschäftigen, wobei die Patentverletzung in diesen Fällen meist verneint wurde.²⁸⁹ Zum Teil haben die Gerichte die Theorie auch offen in Frage gestellt.²⁹⁰ Eine **höchstrichterliche Entscheidung** zu diesem Problem gibt es bisher noch **nicht**. In der **Literatur** wird die Theorie meist **abgelehnt**. 234

Ein Grund dafür, dass diese Theorie sich nicht allgemein durchsetzen konnte, liegt darin, dass nach **Art. 36 Abs. 5 PatG** Patentansprüche nur „notwendige“ Merkmale enthalten sollen. Eine **Unterteilung der Merkmale in bedeutende und unbedeutende** scheint damit schon per se **ausgeschlossen**. Außerdem ist prinzipiell Voraussetzung einer Patentverletzung, dass alle Merkmale des Patentanspruches durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht werden. Daher scheint die Möglichkeit grundsätzlich versperrt, eine Patentverletzung bei angegriffenen Ausführungsformen zu bejahen, die wenigstens ein Merkmal der patentierten Erfindung nicht erfüllen, wenn nicht die Voraussetzungen der Äquivalenzlehre gegeben sind. 235

DG Tokyo v. 22.5.2001, Hanrei Jihō 1761, 122; OG Tokyo v. 27.6.2001, Fall 2000 ne Nr. 2909 – *Telefonkabel-Verbindungsbaugruppe*; DG Osaka v. 16.4.2002, Hanrei Jihō 1828, 132 – *Methode und Vorrichtung zur Herstellung von ‚Konyaku‘ in muskelartiger Struktur*; DG Osaka v. 29.10.2002, Fall 1999 wa Nr. 12586 und Fall 2001 wa Nr. 2281; DG Osaka v. 13.3.2003, Fall 2000 wa Nr. 6570 – *Hakenvorrichtung zum Heben von schweren Lasten*; DG Tokyo v. 16.4.2002, Fall 2000 wa Nr. 8456; OG Nagoya v. 27.4.2005, Fall 2003 ne Nr. 277 (und Vorinstanz DG Nagoya v. 10.2.2003, Hanrei Jihō 1880, 95) – *Zylinder für Flüssigkeiten unter hohem Druck*; OG Tokyo v. 25.9.2006, Fall 2005 ne Nr. 10047 – *Luftmassagegerät*. Zitiert nach IDA, ebenda.

²⁸⁷ Hanrei Taimuzu 225, 208.

²⁸⁸ Vgl. Y. SOMENO / K. SOMENO, Patentverletzung durch unvollkommene Benutzung der Erfindung – Ein Beitrag zur Patentverletzungslehre in Japan, GRUR Int. 1983, 581 ff., 582.

²⁸⁹ DG Shizuoka (Zweigstelle Hamamatsu) v. 25.6.1975, Mutaizaisan-kankei Hanreishū Band 7, 188; DG Tokyo v. 16.2.1983, zusammengefasst dargestellt bei NAGANO (Fn. 262) 319 f.; DG Tokyo v. 28.5.1975, Hanrei Jihō 803, 82; DG Tokyo v. 25.5.1983, zusammengefasst dargestellt bei NAGANO (Fn. 262) 320 ff. Angeblich bejaht wurde eine Patentverletzung nur noch einmal vom DG Fukushima (Zweigstelle Koriyama) bejaht in einer Entscheidung vom 26.4.1984, vgl. NAGANO (Fn. 262) 322.

²⁹⁰ DG Tokyo v. 25.5.1983 (Fn. 289).

IV. Zusätzliche Merkmale

- 236 In vielen Fällen, vor allem auf den Gebieten der Chemie, Pharmazie und der Biotechnologie, kommt es vor, dass durch weitere Versuche auf Grundlage einer Erfindung rasch neue, davon abgeleitete Substanzen oder Gensequenzen entwickelt werden. In diesen Fällen wird die ursprünglich geschützte Erfindung häufig um ein oder mehrere Merkmale ergänzt. Eine solche Ausführungsform greift regelmäßig in den Schutzbereich des Grundpatents ein.²⁹¹ Insoweit gilt dasselbe wie in Deutschland, wo dieser Sachverhalt unter dem Stichwort „**abhängige Erfindung**“ diskutiert wird.

²⁹¹ TAMURA (Fn. 57) 229.

G. Wirkungen von Patenten

I. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen

1. Generalklausel

Das japanische Patentrecht gewährt dem Patentinhaber in **Art. 68 PatG** das **alleinige Recht, die patentierte Erfindung gewerblich zu benutzen**. Art 68 PatG lautet: 237

Der Patentinhaber hat das alleinige Recht, die patentierte Erfindung gewerblich zu benutzen; falls bezüglich dieses Patents eine ausschließliche Lizenz gewährt wurde, gilt dies insoweit nicht, wie das Recht des ausschließlichen Lizenznehmers zur Benutzung der patentierten Erfindung reicht.

Die patentierte Erfindung zu benutzen, ist dem Patentinhaber danach nur hinsichtlich **„gewerblicher“** (*gyō toshite*) Handlungen vorbehalten. Dieses einschränkende Merkmal ist nicht gesetzlich definiert. Es wird im Allgemeinen **sehr weit ausgelegt**. Als nicht gewerblich werden eigentlich nur **private Handlungen** angesehen,²⁹² wie sie auch im deutschen Patentrecht nach § 11 Nr. 1 des deutschen Patentgesetzes von den schutzrechtsverletzenden Handlungen ausgenommen sind. Da es insbesondere nicht darauf ankommt, ob mit der Handlung eine unmittelbare Gewinnerzielungsabsicht verbunden ist, spielt dieses Merkmal **in der Praxis kaum eine einschränkende Rolle**.²⁹³ 238

Wie sich aus dem oben wiedergegebenen Wortlaut des Art. 68 PatG ferner ergibt, ist das **alleinige Benutzungsrecht des Patentinhabers** auch insoweit **eingeschränkt**, als einem Dritten eine **ausschließliche Lizenz** eingeräumt wurde.²⁹⁴ Trotz dieser Einschränkung des alleinigen Benutzungsrechts wird jedoch davon ausgegangen, dass der Patentinhaber weiterhin **aktivlegitimiert ist, gegen Verletzer vorzugehen** (vgl. hierzu unten Rdn. 324). 239

²⁹² KAWAGUCHI (Fn. 58) 61; AOYAMA (Fn. 92) 9 f.

²⁹³ N. NAKAYAMA, Industrial Property Rights, Vol 1 – Patent Law (2000), engl. Übers., veröffentlicht auf der Website: <http://www.iip.or.jp>, Section 7, Subsection 2, Item 1.

²⁹⁴ Eine ausschließliche Lizenz im Sinne dieser Vorschrift (*senyō jissbi-ken*) muss zu ihrem Entstehen gemäß Art. 98 Abs. 1 Nr. 2 PatG registriert werden (Art. 77 PatG). Darüber hinaus könne jedoch nach Art. 78 PatG auch sogenannte einfache Lizenzen (*tsūjō jissbi-ken*) eingeräumt werden, bei denen zwischen den Parteien vertraglich vereinbart sein kann, dass Dritte (*dokusen-teki tsūjō jissbi-ken*) und ggf. auch der Patentinhaber selbst (*kanzen dokusen-teki tsūjō jissbi-ken*) von der Nutzung des Patents ausgeschlossen sein sollen (zu den Rechten eines nicht registrierten, ausschließlichen bzw. Alleinlizenznehmers vgl. unten Rdn. 324 ff.).

2. Die vorbehaltenen Benutzungshandlungen

a) Die gesetzliche Regelung

240 Welche Handlungen vom zentralen Begriff des „**Benutzens**“ (*jissbi*)²⁹⁵ umfasst sind, ist in **Art. 2 Abs. 3 PatG** wie folgt definiert:

(3) *Soweit in diesem Gesetz hinsichtlich einer Erfindung der Begriff „Benutzen“ verwendet wird, meint dies die folgenden Handlungen:*

1. *Falls Gegenstand der Erfindung ein Erzeugnis ist (was Computerprogramme und ähnliches einschließt; im Weiteren gilt das Gleiche), die Handlungen des Herstellens, des Gebrauchs, der Übertragung (was sowohl Übertragung als auch Vermietung meint, und, soweit es sich um ein Computerprogramm oder ähnliches handelt, das zur Verfügung stellen über eine Telekommunikationsleitung umfasst; im Weiteren gilt das Gleiche), der Aus- oder Einfuhr und des Anbietens zur Übertragung (umfassend das Ausstellen zu Zwecken der Übertragung; im Weiteren gilt das Gleiche) dieses Erzeugnisses.*

2. *Falls Gegenstand der Erfindung ein Verfahren ist, die Anwendung des Verfahrens.*

3. *Falls Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses ist, zusätzlich zu der Handlung gemäß der vorangehenden Ziffer, die Handlungen des Gebrauchs, der Übertragung, der Aus- oder Einfuhr und des Anbietens zur Übertragung eines nach dem Verfahren hergestellten Erzeugnisses.*

241 Die dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen unterscheiden sich gemäß Art. 2 Abs. 3 PatG abhängig von der **Erfindungskategorie**.

b) Erzeugniserfindungen

242 Bei **Erzeugniserfindungen** sind dem Patentinhaber die Handlungen des Herstellens, des Gebrauchs, der Übertragung, der Aus- und Einfuhr sowie des Anbietens vorbehalten.

243 Das DG Tokyo hat **Herstellen** (*seisan*) als das Erlangen einer neuen Sache durch **Änderung der chemischen oder physikalischen Charakteristik** oder Gestalt (etc.) durch Einwirken auf Rohstoffe oder sonstige Materialien definiert. Im Vergleich zum Ausgangsmaterial muss das neu erlangte Material dabei **aus sozioökonomischer Sicht einen „höheren Wert“** haben.²⁹⁶

244 **Gebrauchen** (*shiyō*) bezeichnet das **Verwenden** des Erzeugnisses in einer der **Verwirklichung des erfinderischen Zweckes** dienenden Art und Weise.²⁹⁷

²⁹⁵ In der Übersetzung von BLUMENTHAL (Fn. 5) wird der japanische Begriff „*Jissbi*“ mit „Verwertung“ übersetzt. Hier wurde jedoch der Terminologie des deutschen Patentgesetzes der Vorzug gegeben.

²⁹⁶ DG Tokyo v. 26.11.2003, Fall 2001 wa Nr. 3764; M. TANABE, *Tokyo batsumei no jissbi ni tsuite* [Zur Benutzung einer patentierten Erfindung], in: T. Makino/T. Iimura/R. Mimura et al., *Chiteki zuisan-bō no riron to jitsumu – Dai 1-kan: Tokyo-bō* [Theorie und Praxis des Immaterialgüterrechts, Band 1: Patentrecht] (Tokyo 2007) 81 ff, 82 f.; eine weitere Entscheidung des DG Osaka aus dem Jahr 1989 wird zitiert bei KAWAGUCHI (Fn. 58) 62.

²⁹⁷ DG Osaka v. 20.7.2006, Fall 2005 wa Nr. 1084; TANABE (Fn. 296), S. 83; NAKAYAMA (Fn 96) § 2, 34; NAKAYAMA (Fn. 293), Section 7, Subsection 2, Item 2-2.

Im Hinblick auf diese Definition hat das **DG Osaka** eine auf ein **Erzeugnispatent für eine Befestigungsvorrichtung** gestützte Verletzungsklage abgewiesen. Die Beklagten hatten diesen Mechanismus gewartet, repariert und Ersatzteile ausgetauscht. Nach Ansicht des Gerichts stellten diese Handlungen kein „Gebrauchen“ dar, weil Zweck der Befestigungsvorrichtung die genaue und verlässliche Befestigung sei, die durch die Reparatur nicht verwirklicht werde.²⁹⁸ **245**

Die **Übertragung** (*jōto*) als Benutzungshandlung umfasst nach der gesetzlichen Definition des Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 PatG sowohl die **dauerhafte als auch die zeitlich beschränkte Überlassung** des patentierten Erzeugnisses. Weiterhin kommt es nicht darauf an, ob eine Gegenleistung erbracht wird. So ist das Überlassen **kostenloser Proben** ebenso umfasst wie die entgeltliche Herstellung und Lieferung auf Bestellung im Rahmen eines **Werkvertrags**.²⁹⁹ Nicht umfasst sein soll demgegenüber die zeitlich beschränkte Überlassung ausschließlich zu Zwecken der **Aufbewahrung** des Erzeugnisses.³⁰⁰ **246**

Hinsichtlich der Benutzungshandlung der **Einfuhr** (*yu'nyū*) wird angenommen, dass die Einfuhr in **zollrechtliche Freizonen und Freilager nicht umfasst** ist.³⁰¹ Nach einer Mindermeinung sollen darüber hinaus entsprechend der rechtlichen Situation in Deutschland Einfuhren nur dann als schutzrechtsverletzend anzusehen sein, wenn sie zu Zwecken einer der weiteren schutzrechtsverletzenden Handlungen, wie Gebrauchen und Übertragen, vorgenommen werden.³⁰² **247**

Auch die **Ausfuhr** (*yushutsu*) stellt – anders als im deutschen Patentrecht – eine ausdrücklich normierte Verletzungshandlung dar. Diese Benutzungshandlung wurde im Jahr 2006 in Art. 2 Abs. 3 PatG aufgenommen, um eine **effektive Rechtsdurchsetzung an den Landesgrenzen** zu ermöglichen und hierdurch die zunehmend globalisierte Produktpiraterie zu bekämpfen.³⁰³ **248**

Anbieten (*mōshide*) umfasst bereits nach der Legaldefinition nicht nur das unmittelbare Angebot einer **dauerhaften oder zeitlich beschränkten Überlassung** des patentierten Erzeugnisses, sondern auch ein **Ausstellen** des Erzeugnisses, sowie **Werbung** in Broschüren und Katalogen. **249**

In seiner Entscheidung „Eiskreme mit Erdbeerfüllung“ aus dem Jahr 2004 hat es das **DG Tokyo** gleichfalls als schutzrechtsverletzendes Anbieten angesehen, wenn der Hersteller eines **Verletzungsprodukts** dieses Produkt Einkäufern des Einzelhandels **zur Verkostung** anbietet.³⁰⁴ **250**

²⁹⁸ DG Osaka (Fn. 297) 83.

²⁹⁹ NAKAYAMA (Fn 96) § 2, 35; NAKAYAMA (Fn. 293), Section 7, Subsection 2, Item 2-2.

³⁰⁰ NAKAYAMA (Fn 96) § 2, 35.

³⁰¹ NAKAYAMA (Fn 96) § 2, 35; NAKAYAMA (Fn. 293), Section 7, Subsection 2, Item 2-2.

³⁰² KAWAGUCHI (Fn. 58) 172; a.A. NAKAYAMA (Fn 96) § 2, 35, wobei dieser jedoch darauf hinweist, dass eine Einfuhr zu anderen Zwecken zumeist nicht gewerblich sein wird, die tatsächlichen Unterschiede der Ansichten also nicht erheblich sein werden.

³⁰³ T. BEYERLEIN, Jüngste Änderungen im gewerblichen Rechtsschutz in Japan, ZJapanR Nr. 23 (2007) 215 f.; sowie Erläuterungen des japanischen Patentamts zur Änderung des Patentgesetzes durch das Änderungsgesetz Nr. 55 von 2006, einsehbar auf der japanischen Internetseite des Amts, S. 107 f.

³⁰⁴ DG Tokyo v. 28.12.2004 Fall 2003 wa Nr. 19733.

c) Verfahrenserfindungen

- 251 Bei Verfahrenserfindungen ist es dem Patentinhaber nach Art. 68 u. Art. 2 Abs. 3 Nr. 2 PatG vorbehalten, das **Verfahren anzuwenden** (*shiyō*). Unter Anwenden wird dabei, entsprechend der Auslegung des Begriffs des Gebrauchs beim Erzeugnispatent, nur ein Verwenden **zum erfindungsgemäßen Zweck** verstanden.³⁰⁵
- 252 Normalerweise ist es für eine Patentverletzung erforderlich, sämtliche Merkmale des Patentanspruchs zu verwirklichen. In einer Entscheidung aus dem Jahre 2001 zur Verletzung eines Verfahrenspatents hat das **DG Tokyo** jedoch dem Beklagten, der **nur einen Teil des patentierten Verfahrens angewendet** hatte, die **Handlungen eines Dritten zugerechnet**, von dem der **verbleibende Teil des Verfahrens** durchgeführt worden war. Nach Ansicht des Gerichts war diese Zurechnung gerechtfertigt, da der **Dritte wie ein Werkzeug verwendet** wurde.³⁰⁶
- 253 Soweit **nach einem patentierten Verfahren Erzeugnisse hergestellt** werden, sind dem Patentinhaber auch bestimmte **weitere Benutzungshandlungen hinsichtlich des hergestellten Erzeugnisses vorbehalten**. Bei diesen handelt es sich nach Art. 2 Abs. 3 Nr. 3 PatG um die Handlungen des Gebrauchs, der Übertragung, der Aus- und Einfuhr, sowie des Anbietens der nach dem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnisse. Somit sind dem Patentinhaber hinsichtlich der nach einem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnissen **dieselben Benutzungshandlungen vorbehalten wie bei einem Erzeugnispatent**. Auch hinsichtlich der **Auslegung** dieser Benutzungshandlungen bestehen **keine Unterschiede**, so dass diesbezüglich auf die Ausführungen zum Erzeugnispatent verwiesen werden kann.³⁰⁷
- 254 Der OGH hat es jedoch abgelehnt, diese nach dem Gesetzeswortlaut nur für patentierte **Verfahren zur Herstellung** eines Erzeugnisses geltende Vorschrift auf sonstige Erzeugnisse auszudehnen, bei deren Herstellung ein patentiertes Verfahren verwendet wurde. So seien beispielsweise Erzeugnisse, die unter Anwendung eines patentierten **Qualitätssicherungsverfahrens** hergestellt wurden, nicht von dieser Vorschrift erfasst.³⁰⁸
- 255 Das japanische sieht anders als das deutsche Patentgesetz bei den nach einem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnissen **keine Beschränkung auf „unmittelbare“ Verfahrenserzeugnisse** vor. Nach *Nakayama* erfasst die Vorschrift vielmehr auch Endprodukte, deren Zwischenprodukt nach dem patentierten Verfahren hergestellt wurden.³⁰⁹

³⁰⁵ NAKAYAMA (Fn. 293), Section 7, Subsection 2, Item 2-3; T. IIZUKA, *Tokkyo-hō – jūtsuyō-shin'an-ken-hō* [Patentrecht – Gebrauchsmusterrecht] (2. Aufl., Tokyo 2008) 191.

³⁰⁶ DG Tokyo v. 20.9.2001, Fall 2000 wa Nr. 20503; IIZUKA (Fn. 305) 191.

³⁰⁷ IIZUKA (Fn. 305) 191.

³⁰⁸ OGH v. 16.7.1999, Fall 1998 o Nr. 604; HINKELMANN (Fn. 29) 188, m.w.N.; AOYAMA (Fn. 92) 11.

³⁰⁹ NAKAYAMA (Fn 96) § 2, 36.

d) Beweislastumkehr für neue Erzeugnisse

Um dem Patentinhaber den Beweis zu erleichtern, dass ein Erzeugnis nach dem von ihm patentierten Herstellungsverfahren hergestellt wurde, kennt das japanische Patentrecht auch eine mit der Regelung in § 139 Abs. 3 des deutschen Patentgesetzes vergleichbare **Beweislastumkehr** hinsichtlich des tatsächlich **angewendeten Herstellungsverfahrens**. Nach Art. 104 PatG besteht bei Erzeugnissen, die vor dem **Anmeldedatum** des Patents in Japan **nicht bekannt** waren, eine widerlegbare Vermutung, dass ein **identisches Erzeugnis nach dem selben Verfahren hergestellt** worden ist. Anmelde datum im Sinne dieser Vorschrift ist der Prioritätstag.³¹⁰

Um als „**bekannt**“ im Sinne des Art. 104 PatG zu gelten, genügt auch eine **Offenbarung in einer Publikation**, soweit sie dem Fachmann die **Herstellung** des Erzeugnisses **ermöglicht** hätte.³¹¹

3. Mittelbare Patentverletzung und Besitz

a) Gesetzliche Regelung und Überblick

Neben der Generalklausel des Art. 68 PatG sind in **Art. 101 PatG** einige spezifische Handlungsformen aufgeführt, die im Wege einer **gesetzlichen Fiktion zu schutzrechtsverletzenden Handlungen erklärt** werden. Es handelt sich dabei zum einen um Fälle der **mittelbaren Patentverletzung** und zum anderen um den **Besitz**³¹² **patentverletzender Erzeugnisse** zu Zwecken des Inverkehrbringens oder der Ausfuhr.

Art. 101 PatG (Als Verletzung anzusehende Handlungen) lautet: 259

Die folgenden Handlungen sind als Verletzungen des jeweiligen Patents oder ausschließlichen Lizenzrechts anzusehen:

1. Falls Gegenstand der patentierten Erfindung ein Erzeugnis ist, die gewerbliche Herstellung von Mitteln, die ausschließlich zur Herstellung dieses Erzeugnisses verwendbar sind, ihre gewerbliche Übertragung und Einfuhr, sowie das gewerbliche Anbieten der Übertragung solcher Mittel.
2. Falls Gegenstand der patentierten Erfindung ein Erzeugnis ist, die gewerbliche Herstellung, Übertragung und Einfuhr sowie das gewerbliche Anbieten der Übertragung von zur Herstellung des Erzeugnisses verwendeten Mitteln (mit Ausnahme von in Japan allgemein vertriebenen Mitteln), die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe unerlässlich sind, in Kenntnis, dass die Erfindung patentiert ist und diese Mittel zur Benutzung der Erfindung verwendet werden.
3. Falls Gegenstand der patentierten Erfindung ein Erzeugnis ist, der Besitz des Erzeugnisses zu Zwecken der gewerblichen Übertragung oder Ausfuhr.
4. Falls Gegenstand der patentierten Erfindung ein Verfahren ist, die gewerbliche Herstellung, Übertragung und Einfuhr sowie das gewerbliche Anbieten der Übertragung von Mitteln, die ausschließlich zur Anwendung des Verfahrens verwendbar sind.

³¹⁰ KAWAGUCHI (Fn. 58) 104, m.w.N.

³¹¹ KAWAGUCHI (Fn. 58) 105.

³¹² Gemeint ist die tatsächliche Verfügungsgewalt (*shoji*). Für den Besitz im zivilrechtlichen Sinne (*senyū*) ist darüber hinaus Besitzwille erforderlich (Art. 180 ZG).

5. Falls Gegenstand der patentierten Erfindung ein Verfahren ist, die gewerbliche Herstellung, Übertragung und Einfuhr sowie das gewerbliche Anbieten der Übertragung von zur Anwendung des Verfahrens verwendeten Mitteln (mit Ausnahme von in Japan allgemein vertriebenen Mitteln), die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe unerlässlich sind, in Kenntnis, dass die Erfindung patentiert ist und diese Mittel zur Benutzung der Erfindung verwendet werden.

6. Falls Gegenstand der patentierten Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses ist, der Besitz des nach dem Verfahren hergestellten Erzeugnisses zu Zwecken der gewerblichen Übertragung oder Ausfuhr.

- 260 Dass sich in Art. 101 PatG gleich **vier Tatbestände der mittelbaren Patentverletzung** finden, ist der geschichtlichen Entwicklung geschuldet.
- 261 Mit der Patentgesetznovelle von 1959 wurden die jetzigen Ziffern 1 und 4 dieser Vorschrift eingeführt. Dabei **verzichtete der Gesetzgeber bewusst auf subjektive Elemente**, wie die Verletzungsabsicht, und schränkte die mittelbare Verletzung auf solche Mittel ein, die „ausschließlich“ zur Herstellung des patentgemäßen Erzeugnisses beziehungsweise zur Anwendung des patentierten Verfahrens verwendbar sind (nachfolgend: „**objektive mittelbare Patentverletzung**“).
- 262 Mit der Patentgesetznovelle von 2002 ergänzte der Gesetzgeber die bestehenden Vorschriften jedoch um die Ziffern 2 und 5. Hintergrund war die Besorgnis, dass aufgrund der bestehenden Vorschriften selbst solche **Vorbereitungs- und Unterstützungshandlungen** nicht mit der (objektiven) mittelbaren Patentverletzung zu erfassen seien, die **augenfällig der Vorbereitung oder Unterstützung einer direkten Verletzung dienen**. Angelehnt an die in den USA und europäischen Staaten bestehenden Vorschriften, enthalten die neu geschaffenen Tatbestände der mittelbaren Patentverletzung auch subjektive Tatbestandsmerkmale (nachfolgend: „**subjektive mittelbare Patentverletzung**“).

b) Objektive mittelbare Patentverletzung

- 263 Um den Tatbestand der objektiven mittelbaren Patentverletzung zu erfüllen, muss ein **Mittel** (*mono*) hergestellt, übertragen, eingeführt oder angeboten werden, welches **zur Herstellung** des patentierten Erzeugnisses, bzw. **zur Anwendung** des patentierten Verfahrens **verwendbar** ist. Mittel zur Herstellung des patentierten Erzeugnisses können dabei sowohl Zwischenprodukte oder Bauteile, aber auch Maschinen zur Herstellung des Erzeugnisses sein.³¹³
- 264 Der weite Kreis solcher Mittel wird dann jedoch ganz erheblich eingeschränkt durch das weitere strenge Merkmal der „**ausschließlichen**“ **Verwendbarkeit** dieses Mittels zur Herstellung des patentierten Erzeugnisses bzw. zur Anwendung des patentierten Verfahrens. Zur Auslegung dieses zentralen Tatbestandsmerkmals der objektiven mittelbaren Patentverletzungstatbestände haben sich verschiedene Theorien entwickelt. Allerdings besteht heute wohl Einigkeit darüber, eine ausschließliche Verwendbarkeit auch dann noch anzunehmen, wenn eine anderweitige Verwendung nur eine rein theoretische Option ist. Vielmehr soll die **anderweitige Verwendung** eine **kommerziell**

³¹³ AOYAMA (Fn. 92) 25.

verwertbare, praktikable Alternative sein.³¹⁴ Die **Beweislast** für die ausschließliche Verwendbarkeit **trägt der Patentinhaber**.³¹⁵

Als problematisch erwies sich in der Praxis die Anwendung der objektiven mittelbaren Patentverletzung auf **Erzeugnisse mit multipler Funktionalität**, die also außer der patentgemäßen Funktion auch Verwendungsmöglichkeiten außerhalb des Schutzbereichs des Patents haben, wie beispielsweise in den nachfolgenden Fällen. 265

Das **DG Tokyo** erachtete in einem solchen Fall ein **Objektiv für eine Spiegelreflexkamera** als nicht patentverletzend.³¹⁶ Die patentgemäße Funktion eines Voreinstellungshebels werde bei Benutzung mit anderen als den auf diese Funktion eingerichteten Kameragehäusen nicht verwendet. Das Objektiv sei damit nicht „ausschließlich“ zum patentgemäßen Gebrauch verwendbar. 266

Andererseits entschied das **DG Osaka** in einem ähnlichen Fall betreffend eine **Haushalts-Brotbackmaschine** mit mehreren Funktionen, einschließlich zweier Funktionen, die als Verfahren patentiert waren. Das Gericht bejahte eine objektive mittelbare Patentverletzung gemäß Art. 101 Nr. 4 PatG.³¹⁷ Dieses Urteil wird in der Rechtsliteratur mit der Begründung kritisiert, das Gericht habe nicht festgestellt, ob die Maschine auch in anderer Weise verwendet werden *könne* als zur Anwendung der patentierten Verfahren. Fälschlicherweise habe es vielmehr darauf abgestellt, ob zu *erwarten* gewesen sei, dass die Maschine „ausschließlich“ in solch anderer Weise verwendet werde. Die Entscheidung sei aus Gerechtigkeitswägungen zwar nachvollziehbar, mit der gesetzlichen Vorgabe jedoch nicht vereinbar.³¹⁸ 267

c) Subjektive mittelbare Patentverletzung

Die subjektive mittelbare Patentverletzung setzt neben den im Weiteren noch erläuterten subjektiven Tatbestandsmerkmalen objektiv voraus, (a) dass es sich um **Mittel** handelt, die **zur Lösung des erfindungsgemäßen Problems unerlässlich** sind; und (b) dass es sich **nicht** um **allgemein in Japan vertriebene Mittel** handelt. 268

Nach der Gesetzesbegründung, die auch von der Rechtsprechung übernommen wurde, sind Mittel zur Lösung des erfindungsgemäßen Problems **nicht gleichzusetzen mit den Merkmalen des Patentanspruchs**. Erfasst werden danach auch Mittel, wie beispielsweise Komponenten, Ausgangsstoffe und Werkzeuge, die nicht im Patentanspruch erwähnt sind. 269

Andererseits sollen Mittel, die zwar **Merkmale des Patentanspruchs verwirklichen**, dann **nicht als Mittel** zur Lösung des erfindungsgemäßen Problems **anzusehen** sein, 270

³¹⁴ NAKAYAMA (Fn. 293) 425; KAWAGUCHI (Fn. 58) 106; H. KUBOTA, *Kansetsu shingai ni tsuite* [Zur mittelbaren Patentverletzung], in: T. Makino/T. Imura/R. Mimura et al., *Chūteki zaisan-bō no ririon to jūsumu – Dai 1-kan: Tokkyō-bō* [Theorie und Praxis des Immaterialgüterrechts, Band 1: Patentrecht], 198 ff., 199, 200 f.; IIZUKA (Fn. 305) 194.

³¹⁵ T. ITŌ, *Kansetsu shingai ni tsuite* [Zur mittelbaren Patentverletzung], *Chizai Kanri* 2008, 233, 234.

³¹⁶ DG Tokyo v. 25.2.1981, Fall 1975 wa Nr. 9647; KUBOTA (Fn. 314) 200 ff.; NAKAYAMA (Fn. 293) 426.

³¹⁷ DG Osaka v. 24.10.2000, Fall 1996 wa Nr. 12109; KUBOTA (Fn. 314) 201 ff.

³¹⁸ KUBOTA (Fn. 314) 202.

wenn diese Merkmale bereits im Stand der Technik vorbekannt sind.³¹⁹ So müssen sich beispielsweise bei einem Verfahrenspatent die Mittel unmittelbar auf die mit der Erfindung offenbarten, nicht vorbekannten Verfahrensschritte beziehen, die dem Verfahrenspatent seine besondere Charakteristik verleihen.³²⁰

- 271 Das Tatbestandsmerkmal der zur Anwendung des Verfahrens verwendeten Mittel im Sinne des Art. 101 Nr. 5 PatG setzt nach dem **Obergericht für Geistiges Eigentum** ferner die „**unmittelbare**“ **Verwendbarkeit** voraus.³²¹ Dies hat das Gericht in der **Ichitarô-Entscheidung** entschieden, bei der das in Streit stehende Mittel lediglich zur Herstellung eines weiteren Mittels verwendet wurde, welches wiederum zur Anwendung des Verfahrens diene. Für diesen Fall verneinte das Obergericht für Geistiges Eigentum eine mittelbare Patentverletzung hinsichtlich des Verfahrensanspruchs.
- 272 Um den allgemeinen Warenverkehr nicht zu erschweren, wurden **allgemein in Japan vertriebene Mittel** vom Anwendungsbereich der mittelbaren Patentverletzung ausdrücklich ausgenommen. Dies sind weit verbreitete **Standardprodukte**, die auch anderweitig verwendet werden können und ohne weiteres erhältlich sind. Als **Beispiele** werden Schrauben, Batterien, Transistoren und ähnliche Produkte genannt.³²²
- 273 Zusätzlich zu diesen objektiven Merkmalen muss bei der subjektiven mittelbaren Patentverletzung als **subjektives Tatbestandsmerkmal** die **positive Kenntnis** des Verletzers gegeben sein. Diese muss sich zum einen auf den **Patentschutz** beziehen und zum anderen auf die **mögliche Verwendung des Mittels zur Benutzung der Erfindung**. Fahrlässige Unkenntnis ist insoweit nicht ausreichend.³²³ Zumindest hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs wird dieses Merkmal **in der Praxis** jedoch häufig **keine wirkliche Hürde** darstellen, da der Verletzer spätestens durch den Prozess Kenntnis vom Patent und der Verwendung seiner Mittel erlangt.³²⁴

d) Unmittelbare Patentverletzung als ungeschriebene Voraussetzung

- 274 Umstritten ist, ob die vorgenannten **Tatbestände der objektiven und subjektiven mittelbaren Patentverletzung** implizit ein **nachfolgendes Benutzen** der patentierten Erfindung gemäß Art. 68 PatG **voraussetzen**.³²⁵

³¹⁹ DG Tokyo v. 23.4.2004, Fall 2002 wa Nr. 6035; ITÔ (Fn. 315) 234; KUBOTA (Fn. 314) 204.

³²⁰ KUBOTA (Fn. 314) 204.

³²¹ Obergericht für Geistiges Eigentum v. 30.9.2005, Fall 2005 ne Nr. 10040, Zusammenfassung erhältlich unter [http://database.ijp.or.jp/cases/2005\(Ne\)10040.html](http://database.ijp.or.jp/cases/2005(Ne)10040.html); dazu auch H. UEBA, *Hôbô kurêmu to puroguramu no kansetsu shingai* [Mittelbare Patentverletzung bei Computerprogrammen und Verfahrensansprüche], *Patento* 2006, Heft 4, 5 ff.; T. BEYERLEIN, Die „*Ichitarô*“-Entscheidung des Obergerichts für Geistiges Eigentum, *ZJapanR* Nr. 23 (2007) 241 ff.

³²² ITÔ (Fn. 315) 235; IIZUKA (Fn. 305) 197.

³²³ ITÔ (Fn. 315) 235; AOYAMA (Fn. 92) 26.

³²⁴ So entschieden in der *Ichitarô*-Entscheidung (Fn. 321); auch nach Erhalt einer Abmahnung wird beim Abgemahnten Kenntnis vorhanden sein (IIZUKA (Fn. 305) 198).

³²⁵ NAKAYAMA (Fn. 293) 425.

- Im deutschen Recht ist die mittelbare Patentverletzung unstreitig als einstufiger Tatbestand ausgestaltet. Sie setzt keine nachfolgende direkte Verletzung voraus.³²⁶ Die **japanische Rechtspraxis** folgt demgegenüber nicht strikt einer Theorie, sondern versucht, im **Einzelfall** zu einem **angemessenen Ergebnis** zu gelangen.³²⁷ 275
- Eine **Analyse** der folgenden, in der japanischen Literatur und Rechtsprechung diskutierten **Fallgruppen mittelbarer Patentverletzung** zeigt jedoch, dass die japanische Rechtspraxis zumeist zu vergleichbaren Ergebnis kommt wie das deutsche Recht: 276
- Das Anbieten und Liefern von Mitteln an **Lizenznehmer** des Patentinhabers wird nach der überwiegenden japanischen Literaturansicht **nicht** als **Fall der mittelbaren Patentverletzung** angesehen.³²⁸ Dies wird damit begründet, dass der Lizenznehmer keine unmittelbare Patentverletzung begeht.³²⁹ 277
- Beim Anbieten und Liefern von Mitteln **zum privaten Gebrauch** vertritt die herrschende Lehre in Japan die Auffassung, es **stehe einer mittelbaren Patentverletzung** durch den Lieferanten **nicht entgegen**, wenn der Abnehmer keine Patentverletzung begeht, nur weil er nicht „gewerblich“ handle.³³⁰ Die Handlungen des Anbietenden oder Lieferanten können somit eine mittelbare Patentverletzung darstellen.³³¹ 278
- Beim Anbieten und Liefern zu **Versuchszwecken** scheint in der japanischen Literatur und Rechtsprechung die Ansicht vorzuherrschen, solche Handlungen seien **nicht von der mittelbaren Patentverletzung erfasst**.³³² Eine Behinderung von Versuchshandlungen durch die Tatbestände der mittelbaren Patentverletzung sei nach dem grundlegenden Sinn und Zweck des Patentrechts, Innovation zu fördern, nicht zu rechtfertigen.³³³ 279

³²⁶ KRASSER (Fn. 280) 805.

³²⁷ NAKAYAMA (Fn. 293) 424 f.

³²⁸ KUBOTA (Fn. 314) 208 f.

³²⁹ Im Ergebnis entspricht dies dem deutschen Recht, wo aufgrund der ausdrücklichen Regelung in § 10 Abs. 3 des deutschen Patentgesetzes ein Anbieten oder Liefern an eine zur Benutzung der patentierten Erfindung berechnete Person nicht in den Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung fällt; vgl. KRASSER (Fn. 280) 810.

³³⁰ KUBOTA (Fn. 314) 207 f.; E. KATAYAMA / E. KUBOTA, Q 204 – Liability for Contributory Infringement of IP Rights, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2008, 217, 218.

³³¹ Da nach deutschem Recht die mittelbarer Patentverletzung keine direkte Verletzung voraussetzt, und gemäß § 10 Abs. 3 i.V.m. § 11 Nr. 1 des deutschen Patentgesetzes ein Anbieten oder Liefern an im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken handelnde Personen auch nicht als ein Anbieten oder Liefern an Berechnete eingeordnet wird, besteht insoweit bei unterschiedlicher Regelungssystematik im Ergebnis kein materieller Unterschied.

³³² KUBOTA (Fn. 314) 208; KATAYAMA / KUBOTA (Fn. 330) 218; zuletzt DG Tokyo v. 27.2.2007, Fall 2003 wa Nr. 16924, vorgestellt in: IIC 2009, 106 f. (nur Leitsätze).

³³³ Nach der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung (§ 10 Abs. 3 i.V.m. § 11 Nr. 2 des deutschen Patentgesetzes) stellt das Anbieten und Liefern an zu Versuchszwecken Handelnde im deutschen Recht kein Anbieten oder Liefern an Berechnete dar. Danach würde in einem solchen Fall eine mittelbare Patentverletzung vorliegen. Allerdings wird auch in der deutschen Literatur die Auffassung vertreten, eine mittelbare Patentverletzung solle in diesen Fällen ausscheiden; vgl. M FÄHNDRICH / W. TILMANN, GRUR 2001, 901, 902 f.

- 280 Ein Anbieten und Liefern von Mitteln **ins Ausland** wird **nicht als mittelbare Patentverletzung eingeordnet**.³³⁴ Dies leitet die japanische Rechtsliteratur und Rechtsprechung aus dem allgemeinen **Territorialitätsprinzip** des Patentrechts her.³³⁵

e) Besitz

- 281 Die Ziffern 3 und 6 des Art. 101 PatG wurden durch das 55. Änderungsgesetz aus dem Jahre 2006 eingefügt. Sie normieren den **Besitz** eines patentierten Erzeugnisses oder eines nach einem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnisses **zu Zwecken der gewerblichen Übertragung oder Ausfuhr** als Verletzungshandlungen. Zielsetzung dieser Gesetzesnovelle war es, im Hinblick auf die Zunahme von Pirateriewaren den Vorfeldschutz des Patentrechts zu verbessern.³³⁶
- 282 Diese neuen Vorschriften werfen Fragen auf, die noch von der Rechtsprechung zu klären sein werden, beispielsweise ob nunmehr auch die **Durchfuhr patentverletzender Waren** vom japanischen Patentrecht erfasst sein soll, selbst wenn diese nur in einem **zollrechtlichen Freilager** umgeschlagen werden. Bislang wurde zum Begriff der Einfuhr vertreten, dass die Einfuhr in zollrechtliche Freilager nicht als **Einfuhr im Sinne des Patentrechts** einzuordnen ist (vgl. oben Rdn. 247). Im Hinblick auf die Gesetzesänderung muss dies **möglicherweise eine Neubewertung** erfahren.

4. Teilnahme und extraterritoriale Handlungen

a) Mittäterschaft, Anstiftung und Beihilfe

- 283 Das japanische Deliktsrecht kennt – wie auch das deutsche – neben der Täterschaft auch die weiteren Handlungsformen der **Mittäterschaft** (Art. 719 Abs. 1 ZG), sowie der **Anstiftung** und **Beihilfe** (Art. 719 Abs. 2 ZG). Diese allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften werden im Hinblick auf den **deliktsrechtlich eingeordneten Schadensersatzanspruch** auch im Patentrecht für anwendbar gehalten und von der Rechtsprechung herangezogen.³³⁷ Anders als im deutschen Recht sind die Beihilfe und Anstiftung dabei nicht auf vorsätzliche Handlungen beschränkt, sondern erfassen auch die **fahrlässige Anstiftung oder Beihilfe**.
- 284 Auf den im japanischen Recht als originär **patentrechtlich ausgestalteten Unterlassungsanspruch** finden die vorgenannten Rechtsinstitute demgegenüber **keine An-**

³³⁴ DG Tokyo (Fn. 332); IIZUKA (Fn. 305) 195 m.w.N. KUBOTA (Fn. 314) 209, unter Verweis u.a. auf die Entscheidung *Brothbackmaschine* des DG Osaka (Fn. 317).

³³⁵ In Deutschland folgt dies bereits aus der gesetzlichen Regelung, die doppelte Territorialität erfordert (vgl. KRASSER (Fn. 280) 810).

³³⁶ Vgl. hierzu die Erläuterungen des japanischen Patentamts zur vorgenannten Gesetzesänderung, einschbar auf der japanischen Internetseite des Patentamts, S. 117 f.; sowie BEYERLEIN (Fn. 303) 216; AOYAMA (Fn. 92) 27.

³³⁷ DG Osaka v. 25.4.2002, Fall 1999 wa Nr. 5104; IIZUKA (Fn. 305) 200; E. TOMIOKA, *Fukusū no mono ga kyōdō shite tokkyō shingai o okonatta baai no bōritsu kankei ni tsuite* [Zu den rechtlichen Verhältnissen bei gemeinschaftlicher Patentverletzung durch mehrere Personen], in: T. Makino/T. Iimura/R. Mimura et al., *Chūteki zaisan-bō no riron to jitsumu – Dai 1-kan: Tokkyō-bō* [Theorie und Praxis des Immaterialgüterrechts, Band 1: Patentrecht] (Tokyo 2007) 211 ff., 219.

wendung.³³⁸ In der japanischen Literatur finden sich jedoch vielfältige Lösungsansätze, einen Unterlassungsanspruch auch in Fällen zu bejahen, in denen die Patentverletzung von mehreren Personen begangen wird.³³⁹

b) Verletzung japanischer Patente durch extraterritoriale Handlungen

Auch wenn das japanische Patentrecht dem universellen Grundsatz des gewerblichen Rechtsschutz folgt, dass ein japanisches Patent seine Wirkungen nur in Japan entfaltet, so schließt dies nicht *per se* aus, auch **im Ausland vorgenommene Handlungen als Verletzung eines japanischen Patents** anzusehen.³⁴⁰ 285

In der Entscheidung *Fujitsu Ltd. ./ Centillum Communications Inc.* hat das **DG Tokyo** hierzu im Rahmen der Prüfung seiner internationalen Zuständigkeit (vgl. unten Rdn. 390) implizit Stellung genommen.³⁴¹ 286

Der Entscheidung lag im wesentlichen folgender **Sachverhalt** zugrunde: Die Patentinhaberin nahm das in den USA ansässige Unternehmen *Centillum Communications Inc.* („CCI“) wegen Verletzung eines japanischen Patents in Anspruch, welches bestimmte in ADSL-Modems verwendete Methoden der Signalübermittlung beansprucht. CCI stellte in den USA Halbleiter für ADSL-Modems her und verkaufte diese – ebenfalls in den USA – an zwei japanische Unternehmen. Die Halbleiter bzw. mit diesen ausgerüstete Modems wurden an ein japanisches Telekommunikationsunternehmen weiterverkauft und in Japan eingesetzt. Darüber hinaus hatte CCI parallele Vereinbarungen über gemeinschaftliche Entwicklungen u.a. mit den vorgenannten japanischen Unternehmen abgeschlossen und einen Subunternehmervertrag über technische Unterstützung beim Aufbau eines ADSL-Geschäfts mit einem weiteren japanischen Unternehmen. Dieses weitere Unternehmen war seinerseits einen Beratungsvertrag mit dem vorgenannten Telekommunikationsunternehmen eingegangen. 287

Basierend auf diesem Sachverhalt **bejahte das DG Tokyo seine internationale Zuständigkeit.** Dabei prüfte das Gericht unter anderem, ob die objektiven Voraussetzungen einer rechtswidrigen Handlung vorlagen. Das Gericht sah dabei die vorgetragenen Tatsachen als ausreichend an, die **objektiven Voraussetzungen einer gemeinschaftlichen Verletzung** beziehungsweise einer Beihilfe oder Anstiftung zur Verletzung des japanischen Patents zu bejahen.³⁴² Im Prinzip kann daher auch ein nur im Ausland lieferndes ausländisches Unternehmen vor japanischen Gerichten als Mitverantwortlicher wegen Verletzung eines japanischen Patents in Anspruch genommen werden.³⁴³ 288

³³⁸ DG Tokyo v. 17.8.2004; KUBOTA (Fn. 314) 198 ff., 199.

³³⁹ Zu den verschiedenen Ansätzen ausführlich: TOMIOKA (Fn. 337) 211 ff.

³⁴⁰ Vgl. zum deutschen Recht insbesondere: BGH, GRUR 2002, 599 – *Funkubr.*

³⁴¹ DG Tokyo v. 28.11.2007, Fall 2004 wa Nr. 10667; hierzu M. HANAI, International Jurisdiction of a Case Seeking Compensation for Damages Based on the Joint-Tort of Patent Infringement, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2008, 299 ff.

³⁴² DG Tokyo (Fn. 341) 113; Im Ergebnis wurde die Patentverletzungsklage abgewiesen, da nach Ansicht des Gerichts die Verwendung der technischen Lehre des Patents nicht nachgewiesen sei.

³⁴³ Allerdings ist fraglich, inwieweit diese Entscheidung mit einer früheren Entscheidung des OGH v. 26.9.2002, Fall 2000 ju Nr. 580, in Einklang zu bringen ist, in der – ebenfalls inzident – eine Anwendbarkeit des japanischen Rechts auf extraterritoriale Handlungen erörtert und vom OGH abgelehnt wurde; vgl. Y. NISHITANI, Cross Border Patent Infringe-

II. Ausnahmen von den Wirkungen des Patents

1. Gesetzliche Regelung

289 In **Art. 69 PatG** sind entsprechend § 11 des deutschen Patentgesetzes bestimmte **Handlungen** dahingehend privilegiert, dass sie **von den Wirkungen des Patents ausgenommen** sind. Die Vorschrift lautet:

290 **Art. 69** (Bereiche, auf die sich die Wirkungen des Patents nicht erstrecken)

- (1) *Die Wirkungen des Patents erstrecken sich nicht auf die Benutzung der patentierten Erfindung zu Versuchs- oder Forschungszwecken.*
- (2) *Die Wirkungen des Patents erstrecken sich nicht auf die folgenden Erzeugnisse:*
 1. *auf Schiffe und Luftfahrzeuge, die lediglich durch Japan passieren, sowie auf für diese verwendete Maschinen, Geräte, Ausrüstung und andere Erzeugnisse;*
 2. *auf seit Einreichung der Patentanmeldung in Japan vorhandene Erzeugnisse.*
- (3) *Patente, die entweder die Erfindung eines Arzneimittels zum Gegenstand haben (der Begriff Arzneimittel in diesem Absatz meint Erzeugnisse für die Diagnose, Therapie, medizinische Behandlung und Vorbeugung einer Erkrankung von Menschen), welches durch Mischung von zwei oder mehr Arzneimitteln hergestellt wird, oder die Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung von Arzneimitteln durch die Mischung von zwei oder mehreren Arzneimitteln, erstrecken sich in ihrer Wirkung nicht auf Zubereitungshandlungen nach einer ärztlichen oder zahnärztlichen Verordnung und weiterhin nicht auf Arzneimittel, die nach einer ärztlichen oder zahnärztlichen Verordnung zubereitet wurden.*

2. Versuchs- und Forschungshandlungen

291 Die **Reichweite der** in Art. 69 Abs. 1 PatG geregelten **Ausnahme für Versuchs- und Forschungshandlungen ist** in der juristischen Literatur **umstritten**. Rechtsprechung liegt bislang nur punktuell vor.³⁴⁴ Die wohl herrschende Lehre stellt insbesondere auf den gesetzgeberischen Zweck ab, mit dieser Ausnahme die aus dem Monopolrecht eines Patents folgenden Hindernisse für technische Weiterentwicklungen zu beseitigen, und damit der **übergeordneten Zielsetzung** nachzukommen, **technischen Fortschritt zu fördern**. Sie folgert daraus, dass nur solche Versuchs- und Forschungshandlungen umfasst seien, die diesem Zweck dienen. So würden beispielsweise Versuche zu Zwecken der Marktforschung nur wirtschaftliche Ziele verfolgen, was die Anwendung dieser Ausnahme ausschließe.³⁴⁵

292 Aus denselben Gründen lehnen es die Vertreter dieser Ansicht auch ab, die Ausnahme auf **Versuche zur Erlangung einer arzneimittelrechtlichen** oder sonstigen **Zulassung** anzuwenden.³⁴⁶ In diesem Sinne entschieden auch einige Instanzgerichte.³⁴⁷ In

ment in Japan – Comment on the Supreme Court's Decision of September 26, 2002 (The „Card Reader“ Case), ZJapanR No. 16 (2003) 251 ff.; HANAI (Fn. 341) 303 f.

³⁴⁴ S. MAEDA / H. AKIMOTO, Q 202 – The Impact of Public Health Issues on Exclusive Patent Rights, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2008, 193.

³⁴⁵ NAKAYAMA (Fn. 96) § 69, 679; NAKAYAMA (Fn. 293) Section 7, Subsection 3, Item 1-1.

³⁴⁶ NAKAYAMA (Fn. 96) § 69, 677.

einer Entscheidung aus dem Jahr 1999 folgte der **OGH** jedoch der gegenteiligen Auffassung und **verneinte eine Patentverletzung durch klinische Versuche**. Dazu führte das oberste japanische Gericht aus, ein Verbot solcher notwendigen Versuche für die arzneimittelrechtliche Zulassung verlängere faktisch und ohne sachliche Rechtfertigung die Schutzdauer des Patents. Der Beklagte könne ohne Versuche während der Patentlaufzeit keine Zulassung erlangen und damit nicht unmittelbar nach Patentablauf auf den Markt kommen.³⁴⁸ Ob dies eine tragfähige Begründung ist, bleibt in der Literatur jedoch umstritten.³⁴⁹

3. Vorübergehend in den Geltungsbereich des Gesetzes gelangende Schiffe und Luftfahrzeuge

Die Ausnahme des Art. 69 Abs. 2 Nr. 1 PatG dient der **Umsetzung von Art. 5^{ter} der Pariser Verbandsübereinkunft** in nationales Recht. Sie bleibt jedoch hinter dem Anwendungsbereich des Übereinkommens insoweit zurück, als insbesondere³⁵⁰ die von Art. 5^{ter} (2) Pariser Verbandsübereinkunft erfasste **Verwendung patentierter Verfahren nicht ausdrücklich ausgenommen** wurde.³⁵¹ Für diese Fälle kann jedoch gemäß Art. 26 PatG die Pariser Verbandsübereinkunft direkt Anwendung finden.³⁵² 293

4. Bei Patentanmeldung vorhandene Erzeugnisse

Wie auch das Vorbenutzungsrecht gemäß Art. 79 PatG (hierzu unten Rdn. 297 ff.) soll diese in Art. 69 Abs. 2 Nr. 2 PatG geregelte Ausnahme aus Gründen der Rechtssicherheit den Status Quo zum Zeitpunkt einer Patentanmeldung sichern. **Geschützt werden** zum Zeitpunkt einer Patentanmeldung bereits **vorhandene Erzeugnisse**. Allerdings ist der Anwendungsbereich dieser Vorschrift recht eng, da sie insbesondere **nur die konkret existierende Sache** schützt, und nicht die Herstellung weiterer gleicher Erzeugnisse erlaubt. Falls die Benutzung dieser Sache auch in den Schutzbereich eines Verfahrenspatents fallen sollte, wäre selbst die Anwendung des Verfahrens nicht nach Art. 69 Abs. 2 Nr. 2 PatG erlaubt.³⁵³ 294

Der Zeitpunkt der Patentanmeldung im Sinne dieser Vorschrift ist der **Prioritätstag**, falls eine Priorität in Anspruch genommen sein sollte.³⁵⁴ 295

³⁴⁷ DG Tokyo v. 10.7.1987, Fall 1985 wa Nr. 7463, IIC 1989, 91 ff.; DG Nagoya v. 6.3.1996, IIC 1997, 398 ff.; ausführlich zur Entwicklung der Rechtsprechung: HINKELMANN (Fn. 29) 207 ff.

³⁴⁸ OGH v. 16.4.1999, Fall 1998 ju Nr. 153, IIC 1999, 448 ff.; MAEDA / AKIMOTO (Fn. 344) 194 f.; KAWAGUCHI (Fn. 58) 76; HINKELMANN (Fn. 29) 209 f.

³⁴⁹ NAKAYAMA (Fn. 96) § 69, 677 f.

³⁵⁰ Im Hinblick auf die mangelnde tatsächliche Relevanz im Inselstaat Japan wurden auch „durchfahrende Landfahrzeuge“ nicht in die nationale Vorschrift aufgenommen.

³⁵¹ NAKAYAMA (Fn. 96) § 69, 680; für eine entsprechende Anwendung des Art. 69 Abs. 2 Nr. 2 PatG: KAWAGUCHI (Fn. 58) 77.

³⁵² NAKAYAMA (Fn. 96) § 69, 680.

³⁵³ NAKAYAMA (Fn. 96) § 69, 681; NAKAYAMA (Fn. 293) Section 7, Subsection 3, Item 1-3.

³⁵⁴ KAWAGUCHI (Fn. 58) 77.

5. Zubereitung von Arzneimitteln nach Verschreibung

- 296 Nach Art. 69 Abs. 3 PatG ist weiterhin die **Zubereitung von Arzneimitteln** nach Verschreibung durch einen Arzt oder Zahnarzt von den Wirkungen des Patents ausgenommen. Gemäß der gesetzlichen Regelung gilt die Ausnahme nur für Arzneimittel zur **Behandlung von Menschen**.³⁵⁵

III. Vorbenutzungsrecht

- 297 Das **Vorbenutzungsrecht** ist in Japan in Art. 79 PatG geregelt. Wie in Deutschland gewährt das Vorbenutzungsrecht aus **Gründen der Rechtssicherheit** den Schutz eines erlangten **Besitzstandes**. So ist aus dem Vorbenutzungsrecht derjenige im bestimmten Umfang **zur weiteren Benutzung berechtigt**, der eine patentierte Erfindung zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung entweder **bereits gewerblich benutzt**³⁵⁶ oder zumindest **Vorbereitungen hierzu getroffen** hat.³⁵⁷

1. Die Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts

- 298 Voraussetzung für ein Vorbenutzungsrecht ist demnach entweder die gewerbliche Benutzung oder wenigstens Vorbereitungshandlungen für eine gewerbliche Benutzung der später patentierten Erfindung. Die Tatbestandsmerkmale der **Gewerblichkeit** und des **Benutzens** werden im Rahmen des Vorbenutzungsrechts **ebenso ausgelegt** wie im Rahmen von **Art. 68 PatG** (vgl. hierzu oben Rdn. 238 ff.).³⁵⁸
- 299 Die das Vorbenutzungsrecht begründenden Benutzungs- oder Vorbereitungshandlungen müssen auf einer **unabhängigen, selbständigen Erfindung** beruhen, die zumindest teilweise die mit der Patentanmeldung in Anspruch genommene Erfindung

³⁵⁵ Nach Ansicht von NAKAYAMA sollen arzneimittelrechtliche Beschränkungen, wie dass die Zubereitung von Arzneimitteln nur durch Ärzte und Apotheker sowie nur an bestimmten Orten erfolgen darf, die patentrechtliche Ausnahme nicht implizit beschränken. Erforderlich sei patentrechtlich nur eine ordnungsgemäße Verschreibung durch einen Arzt; NAKAYAMA (Fn. 96) § 69, 682. Danach wäre auch eine arzneimittelrechtlich nicht erlaubte Zubereitung patentrechtlich rechtmäßig, vorausgesetzt, sie erfolgt im Hinblick auf eine ärztliche Verschreibung.

³⁵⁶ Gemeint ist die nicht notwendigerweise offenkundige (private) Vorbenutzung. Die öffentliche bzw. offenkundige Vorbenutzung kann – wie im deutschen Recht auch – dem Rechtsbestand des Patents als Stand der Technik entgegenstehen (Art. 29 Nr. 2 PatG; vgl. oben Rdn. 73 ff.).

³⁵⁷ HINKELMANN (Fn. 29) 216; der Beweis, dass die Benutzung der Erfindung zu gewerblichen Zwecken genau zum Zeitpunkt der Anmeldung stattgefunden hat ist nicht erforderlich. Es genügt für die Geltendmachung des Vorbenutzungsrechts, die Benutzung vor diesem Zeitpunkt zu beweisen. Dem Inhaber der Patentrechte steht jedoch der Gegenbeweis offen, dass die gewerbliche Benutzung zwischenzeitlich wieder eingestellt wurde; Y. ICHIBA, *Senshiyō-ken ni tsuite* [Zum Vornutzungsrecht], in: T. Makino/T. Iimura/R. Mimura et al., *Chūteki zaisan-hō no riron to jūsumu – Dai 1-kan: Tokkyō-hō* [Theorie und Praxis des Immaterialgüterrechts, Band 1: Patentrecht] (Tokyo 2007) 226, 230.

³⁵⁸ ICHIBA (Fn. 357) 230 f.

vorwegnimmt.³⁵⁹ Dabei muss es sich um eine **abgeschlossene, reproduzierbare Erfindung** handeln.³⁶⁰

Schwieriger zu bestimmen ist, unter welchen Voraussetzungen „**Vorbereitungen zur gewerblichen Benutzung**“ getroffen wurden. Nach der bislang einzigen Entscheidung des **OGH** ist es für eine das Vorbenutzungsrecht begründende Vorbereitungshandlung erforderlich, dass (a) die **Absicht zur umgehenden Benutzung** besteht und (b) sich diese Absicht **objektiv erkennbar aus dem Ausmaß der Vorbereitungshandlungen** ergibt.³⁶¹ Dabei hänge letzteres von den Umständen des Einzelfalles ab. Die Instanzgerichte gehen dabei in der Praxis so vor, dass sie die tatsächlichen Vorbereitungshandlungen mit den für die gewerbliche Benutzung der Erfindung üblicherweise erforderlichen Vorbereitungen vergleichen, und auf dieser Grundlage entscheiden.³⁶²

Anerkannt wurde ein Vorbenutzungsrecht beispielsweise bei **Herstellung eines Prototyps** und bei **Herstellung einer Gussform**.³⁶³ **Verneint** wurde es in einem Fall, in dem auf eine unverbindliche Kundenanfrage hin zwar eine **schematische Zeichnung** angefertigt worden war, aber noch nicht die für die Herstellung erforderlichen Festigkeitsberechnungen angestellt und Spezifikationen festgelegt worden waren.³⁶⁴ *Kubota* schließt aus diesen Entscheidungen, es komme im Hinblick auf Vorbereitungshandlungen zur gewerblichen Benutzung darauf an, dass der **Gegenstand der gewerblichen Nutzung bereits hinreichend feststehe** und dass **nach außen hin wirkende Handlungen** belegbar seien, die auf die Umsetzung dieses Geschäftsplanes abzielten.³⁶⁵

2. Der Umfang des Vorbenutzungsrechts

Sollten die das Vorbenutzungsrecht begründenden Handlungen nur einen **Teil der patentierten Erfindung** vorwegnehmen, so berechtigt das Vorbenutzungsrecht auch nur zur Benutzung dieses Teils. Das heißt jedoch **nicht**, dass der Inhaber des Vorbenutzungsrechts auf die **vorbenutzte Ausführungsform beschränkt** ist. Das Vorbenutzungsrecht erstreckt sich vielmehr auf alle Ausführungsformen der aus der vorbenutzten Ausführungsform erkennbaren erfinderischen Idee.³⁶⁶

Bei einfachen Erfindungen mag es möglich sein, aus der vorbenutzten Ausführungsform auf die erfinderische Idee zu schließen. In allen anderen Fällen behelfen sich die japanischen Gerichte damit, die **vorbenutzte Ausführungsform mit der angegriffenen Ausführungsform zu vergleichen**. Dabei stellen sie zuerst die Unterschiede

³⁵⁹ ICHIBA (Fn. 357) 228 f.

³⁶⁰ ICHIBA (Fn. 357) 229.

³⁶¹ OGH v. 3.10.1986, Fall 1986 o Nr. 454; ICHIBA (Fn. 357) 232.

³⁶² Vgl. zu neueren Entscheidungen: T. SHIBUYA *Chiteki zaisan-hô hanrei no ugoki* [Entwicklungen der Rechtsprechung zum Gewerblichen Rechtsschutz], in: T. Shibuya/T. Takenaka/R. Takabayashi (Hrsg.), IP Annual Report 2008, 15.

³⁶³ AOYAMA (Fn. 92) 41.

³⁶⁴ E. KUBOTA, *Sen-shiyô-ken no rissbô junbi* [Nachweisvorbereitungen für ein Vorbenutzungsrecht], Chizai Kanri 2008, 484, 485.

³⁶⁵ KUBOTA (Fn. 364) 485.

³⁶⁶ OGH (Fn. 361); HINKELMANN (Fn. 29) 304, m.w.N.; ICHIBA (Fn. 357) 235 f.

zwischen der vorbenutzten und der angegriffenen Ausführungsform fest. Die unterschiedlichen Elemente werden dann daraufhin geprüft, ob sie entweder (i) außerhalb des Schutzbereichs des Patentanspruchs liegen, oder (ii) basierend auf dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Patentanmeldung keinen Bezug zu dem von der patentierten Erfindung herbeigeführten Effekt haben. Soweit für sämtliche Unterschiede entweder das eine oder das andere bejaht werden kann, ist die angegriffene Ausführungsform vom Vorbenutzungsrecht umfasst.³⁶⁷

- 304 Weiterhin **berechtigt** das Vorbenutzungsrecht nur zur **Benutzung** der Erfindung **im Rahmen des gewerblichen Zwecks**, für den die **Vorbenutzungshandlungen** vorgenommen oder vorbereitet wurden. Falls beispielsweise die vorbenutzte Ausführungsform nur verkauft, aber nicht hergestellt wurde, so erstreckt sich das auf dem Verkauf basierende Vorbenutzungsrecht nicht auf die Herstellung.³⁶⁸
- 305 In einer Entscheidung aus dem Jahre 2005 hat das **DG Nagoya** allerdings ein eigenes Vorbenutzungsrecht des Zwischenhändlers verneint. Nach Ansicht des Gerichts reiche es aus, dass der Zwischenhändler die von seinem Lieferanten hergestellten Produkte aufgrund dessen Vornutzungsrechts weiterhin vertreiben könne. Dem **Zwischenhändler ein eigenes Vorbenutzungsrecht einzuräumen, sei mit dem System des Vorbenutzungsrechts nicht vereinbar.**³⁶⁹

3. Vorbenutzungsrecht und Rechtsübergang

- 306 **Rechtssystematisch** ist das Vorbenutzungsrecht als **einfache Lizenz** ausgestaltet.³⁷⁰ Das Vorbenutzungsrecht kann gemäß Art. 94 Abs. 1 PatG **zusammen mit dem Geschäftsbetrieb**, im Wege der Generalsukzession oder mit Zustimmung des Patentinhabers **übertragen** werden.³⁷¹
- 307 Gemäß Art. 99 Abs. 2 PatG kann das Vorbenutzungsrecht auch einem Dritten entgegengehalten werden, der das Patent erworben hat.³⁷²

³⁶⁷ ICHIBA (Fn. 357) 237.

³⁶⁸ HINKELMANN (Fn. 29) 303; ICHIBA (Fn. 357) 237 f.; KUBOTA (Fn. 364) 486.

³⁶⁹ DG Nagoya v. 28.4.2005, Fall 2004 wa Nr. 1307, IIC 2006, 981 f.; HINKELMANN (Fn. 29) 304.

³⁷⁰ KAWAGUCHI (Fn. 58) 81; HINKELMANN (Fn. 29) 303

³⁷¹ ICHIBA (Fn. 357) 239.

³⁷² KAWAGUCHI (Fn. 58) 81.

IV. Erschöpfung

1. Inverkehrbringen innerhalb und außerhalb Japans

Zwar findet sich im japanischen Patentrecht keine ausdrückliche Regelung des Erschöpfungsgrundsatzes, seine **Notwendigkeit** ist jedoch wie in Deutschland in Rechtsprechung und Literatur **allgemein anerkannt**.³⁷³ 308

Das aus Art. 68 PatG folgende ausschließliche Recht des Patentinhabers, die patentierte Erfindung gewerblich auszuüben, erstreckt sich danach nicht (mehr) auf **Erzeugnisse, die einmal mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebracht** wurden.³⁷⁴ 309
(Nationale) Erschöpfung tritt dabei hinsichtlich solcher Produkte ein, die **in Japan** in Verkehr gebracht wurden.

Zur **Begründung** des Grundsatzes der Erschöpfung führen die japanischen Gerichte aus, der Patentinhaber habe **durch das erste Inverkehrbringen** bereits **Kompensation** erlangen können. Weitere **Eingriffe in den freien Warenverkehr** mit solchen Erzeugnissen seien daher **nicht gerechtfertigt**. Solchen Eingriffen stünde nicht nur der **Gesetzeszweck** entgegen, durch den Schutz und die Verwertung von Innovationen die **Entwicklung der Industrie** zu fördern, sie liefen letztlich auch den **Interessen des Patentinhabers zuwider**.³⁷⁵ 310

Darüber hinaus hat der **OGH** in seiner Grundsatzentscheidung **BBS/Kraftfahrzeugfelgen III**³⁷⁶ unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Einschränkung der Wirkungen des japanischen Patents hinsichtlich solcher Produkte anerkannt, die ursprünglich **im Ausland in Verkehr gebracht** und dann nach Japan importiert wurden.³⁷⁷ 311

Anders als die Vorinstanz wandte der OGH die anerkannten **Grundsätze der Erschöpfung indes nicht unmittelbar auch auf ein Inverkehrbringen im Ausland** an.³⁷⁸ Dass der Patentinhaber seine Rechte nicht ohne weiteres im Hinblick auf Waren ausüben könne, die mit seiner Zustimmung im Ausland in Verkehr gebracht wurden, folge jedoch aus dem Allgemeininteresse am **freien (internationalen) Warenverkehr**. Dem Patentinhaber, der ein Produkt im Ausland in Verkehr bringe, **sei bewusst, dass dieses auch nach Japan importiert und dort weiterverkauft werden könne**. Der Patentinhaber könne sein Patentrecht daher nur gegenüber seinem Abnehmer durchsetzen, wenn er sich seine **Rechte in Japan ausdrücklich vorbehalten** habe. Zur Durchsetzung gegenüber Dritten müsse dies zudem auf den betreffenden Produkten ausdrücklich vermerkt sein.³⁷⁹ 312

³⁷³ Ausführliche Darstellung der Leitentscheidungen bei HINKELMANN (Fn. 29) 211 ff.; KAWAGUCHI (Fn. 58) 64; M. MISHIRO, Parallel-/Reimport, Patentserschöpfung und Recycling in Japan – mit Blick auf das deutsche Schrifttum, ZJapanR Nr. 23 (2007) 77, 82.

³⁷⁴ MISHIRO (Fn. 373) 82.

³⁷⁵ OGH v. 1.7.1997, Fall 1995 o Nr. 1988, GRUR Int 1998, 168, 169 – *Kraftfahrzeugfelgen III* (engl. Übers.: IIC 1998, 331 ff. – *BBS III*); ausführlich MISHIRO (Fn. 373) 88 ff.

³⁷⁶ OGH (Fn. 375) 169 f.

³⁷⁷ KAWAGUCHI (Fn. 58) 62 f.; HINKELMANN (Fn. 29) 214.

³⁷⁸ Hierzu kritisch: C. HEATH / M. MÔRI, Ending is Better than Mending – Recent Japanese Case Law on Repair, Refill and Recycling, IIC 2006, 856, 857, = ZJapanR Nr. 23 (2007) 65, 67.

³⁷⁹ OGH (Fn. 375) 169 f.

- 313 Ein erstes **Inverkehrbringen durch verbundene Unternehmen** des Patentinhabers oder andere ihm gleichgestellte Dritte sei dabei **wie ein Inverkehrbringen durch den Patentinhaber** anzusehen.³⁸⁰
- 314 Der OGH äußert sich nicht zur **rechtssystematischen Einordnung** der von ihm aufgestellten Grundsätze. In der juristischen Literatur wird diese Fallgruppe mit guten Gründen teilweise als ein Fall einer **stillschweigenden Lizenz** angesehen.³⁸¹
- 315 Soweit Erzeugnisse nicht nur von einem Erzeugnispatent, sondern als Produkte eines Herstellungsverfahrens auch von einem parallelen Verfahrenspatent geschützt sind (vgl. Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 PatG) und dessen **technische Lehre nicht über die des Erzeugnispatents hinausgeht**, soll **Erschöpfung** nach einem *obiter dictum* des Obergerichts für geistiges Eigentum **auch hinsichtlich des Verfahrenspatents** eintreten.³⁸²
- 316 Über die Frage, ob mit dem Verkauf einer **Vorrichtung zur Benutzung eines patentierten Verfahrens eine stillschweigende Lizenz** zur Benutzung des Verfahrens verbunden ist, wurde in Japan bislang noch **nicht entschieden**.³⁸³ Angesichts des vorgenannten *obiter dictums* des Obergerichts für geistiges Eigentum³⁸⁴ liegt dies jedoch nah.

2. Reparatur und Wiederherstellung

- 317 Besondere Aufmerksamkeit hat in Japan und darüber hinaus die Rechtsprechung zu Fällen der **Wiederherstellung**, insbesondere im Hinblick auf das Wiederbefüllen gebrauchter Tintendruckerpatronen erregt.³⁸⁵ Der **OGH** hat hier letztlich im Fall **Canon Co., Ltd. ./ Recycling Assist Co., Ltd.** das Obergericht für geistiges Eigentum im Ergebnis bestätigt und den Handel mit wiederbefüllten Canon-Tintenpatronen als Patentverletzung angesehen.³⁸⁶
- 318 Der OGH begründete seine Entscheidung damit, dass sich **Erschöpfung** nur auf das konkrete Produkt beziehe und damit **nicht mehr angewendet werden könne, wenn durch eine Modifizierung des Produktes ein neues Produkt entstanden sei**. Ob

³⁸⁰ OGH (Fn. 375) 170; HEATH / MÔRI (Fn. 378) 859.

³⁸¹ MISHIRO (Fn. 373) 83.

³⁸² OG für geistiges Eigentum v. 31.1.2006, Fall 2005 ne Nr. 10021, ZJapanR Nr. 23 (2007) 251, 254.

³⁸³ G. MARUSHIMA / K. TSUJII, Q 205 – Exhaustion of IPRs in Cases of Recycling and Repair of Goods, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2008, 223, 228.

³⁸⁴ OG für geistiges Eigentum (Fn. 382).

³⁸⁵ HEATH / MÔRI (Fn. 378) 856 ff.; J. TESSENHORN / S. YAMAMOTO, It's not easy being green, Patent World 2008, 17 f.; Hintergrund dieser auch in Deutschland immer wieder geführten Diskussion ist die Abgrenzung der Interessen des Inhabers eines patentierten Gegenstandes, diesen nutzen und daher erforderlichenfalls ohne Zustimmung des Patentinhabers zu reparieren, mit den Interessen des Patentinhabers, das den eigenen Absatz schädigende Recycling verbrauchter Produkte von seiner Zustimmung abhängig zu machen. Diese Diskussion hat natürlich besondere Relevanz bei Verbrauchsmaterialien, wie Tintenpatronen, bei denen der Patentinhaber möglicherweise ein teures Gerät günstig anbietet, um später über die Verbrauchsmaterialien indirekt an der tatsächlichen Nutzung des Geräts zu partizipieren.

³⁸⁶ OGH v. 8.11.2007. Fall 2006 ju Nr. 826, IIC 2008, 982 ff.; zur Vorinstanz: HINKELMANN (Fn. 29) 213 f.

im konkreten Einzelfall ein neues Produkt entsteht, will der OGH durch eine **Gesamtbetrachtung** verschiedener Aspekte, wie der Produkteigenschaften, der technischen Lehre der Erfindung, der Bearbeitung bzw. der Ersetzung von Teilen, sowie sonstiger Umstände des Verkaufs festgestellt wissen.

Das Gericht führt aus:

319

„Hinsichtlich der Produkteigenschaften sollten die Funktion des Produktes, Konstruktion und Materialien, Verwendung, Lebensdauer und Gebrauch zum Gegenstand der Überlegungen gemacht werden. Hinsichtlich der Bearbeitung bzw. des Ersatzes von Teilen, bei einer Bearbeitung, der Zustand des patentierten Produkts und Art und Umfang seiner Bearbeitung, sowie bei der Ersetzung von Teilen, deren Lebensdauer, die technische Funktion der Teile im patentierten Produkt und deren wirtschaftlicher Wert in Betracht gezogen werden.“

Zwar führt die vom OGH geforderte Gesamtbetrachtung, ob im Einzelfall eine Bearbeitung bzw. ein Teileaustausch als Neuherstellung anzusehen ist, nicht unbedingt zu **Rechtssicherheit**, im Hinblick auf die **Komplexität der verschiedenen möglichen Sachverhalte** ist dies jedoch wohl unvermeidlich.

320

V. Zwangslizenzen

Das japanische Patentgesetz sieht in der Vorschriften der Artt. 83, 92 und 93 PatG ferner unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit vor, **Zwangslizenzen** zu erteilen. Bislang spielen diese Vorschriften **praktisch jedoch keine Rolle**.³⁸⁷

321

VI. Ansprüche bei Patentverletzung

Bei **Verletzung eines erteilten Patents** stehen dem Rechtsinhaber grundsätzlich die im weiteren näher erläuterten Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung bzw. Beseitigung und Schadensersatz sowie grundsätzlich auch auf Herausgabe des aufgrund unberechtigter Bereicherung Erlangten zu. Darüber hinaus kann das Gericht Maßnahmen zur Wiederherstellung des guten Rufs des Patentinhabers anordnen.

322

Unter bestimmten Voraussetzungen können auch für die gewerbliche **Benutzung** einer zum Patent **angemeldeten und offengelegten Erfindung** Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden (siehe oben Rdn. 118).

323

1. Unterlassungsanspruch

Aus Art. 100 Abs. 1 Nr. 1 PatG stehen sowohl dem **Patentinhaber** als auch dem **ausschließlichen Lizenznehmer** bei Patentverletzung ein **Anspruch auf Unterlassung** der patentverletzenden Handlung zu. Ein Unterlassungsanspruch des Patentinhabers besteht auch dann, wenn er eine **ausschließliche Lizenz** eingeräumt hat.³⁸⁸ Nach einer

324

³⁸⁷ HINKELMANN (Fn. 29) 196.

³⁸⁸ OGH v. 17.6.2005, Fall 2004 ju Nr. 997; zustimmend, unter anderem unter Verweis auf die praktischen Bedürfnisse des Patentinhabers, seine umsatzabhängigen Lizenzeinnahmen zu sichern, IIZUKA (Fn. 305) 202.

Entscheidung des DG Tokyo soll es ferner auch dem **Inhaber einer** (nicht registrierten) **Alleinlizenz** (*dokusen-teki tsūjō jisshi-ken*)³⁸⁹ möglich sein, **als Bevollmächtigter des Lizenzgebers** einen Unterlassungsanspruch geltend zu machen.³⁹⁰ Allerdings ist die Rechtsprechung hierzu nicht einheitlich.³⁹¹

- 325 Der Unterlassungsanspruch **besteht sowohl gegenüber dem unmittelbaren als auch gegenüber dem mittelbaren Verletzer. Kein Anspruch** besteht allerdings gegen einen **Beihelfer** oder **Anstifter**.³⁹²
- 326 Kann der Rechtsinhaber darlegen, dass eine Patentverletzung **beabsichtigt** ist **und nach objektiven Gesichtspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit** erfolgen wird, so kann er den **Unterlassungsanspruch auch vorbeugend** geltend machen.³⁹³
- 327 Wie im deutschen Recht **kommt es** für den Unterlassungsanspruch **nicht darauf an**, ob der Verletzer **schuldhaft** handelt.³⁹⁴

2. Anspruch auf Vernichtung und Beseitigung

- 328 Neben dem Unterlassungsanspruch besteht aus Art. 100 Abs. 2 PatG ein **Vernichtungs- und Beseitigungsanspruch**, mit dem nicht nur die Vernichtung der **patentverletzenden Erzeugnisse**, sondern auch die Beseitigung von **Vorrichtungen** verlangt werden kann, **die der Verletzungshandlung dienen**. Darüber hinaus können **weitere Handlungen** verlangt werden, die **zur Vermeidung von Verletzungen** erforderlich sind.
- 329 In einer Entscheidung aus dem Jahr 1999³⁹⁵ hatte der **OGH** Gelegenheit, die **Grenzen des Vernichtungs- und Beseitigungsanspruchs** näher zu beleuchten. Der Entscheidung lag die Verletzung eines Verfahrenspatents zugrunde, welches ein Qualitätssicherungsverfahren beanspruchte. Die Patentinhaberin hatte unter anderem beantragt, die mittels dieses Qualitätssicherungsverfahrens geprüften Arzneimittel zu vernichten und einen Antrag auf Preisfestlegung zurückzunehmen. Nach Ansicht des Gerichts handelte es sich weder bei den Arzneimitteln um patentverletzende Erzeugnisse (vgl. dazu oben Rdn. 254) noch bei dem Preisfestlegungsantrag um eine der Verletzungshandlung dienende Vorrichtung. Daher kam nur die letzte Alternative des Art. 100 Abs. 2 PatG in Betracht, wonach auch zur **Vermeidung von Verletzungen erforderliche Handlungen** verlangt werden können. Allerdings verneinte der OGH auch einen Anspruch aus dieser Tatbestandsalternative. Was als eine zur Vermeidung von Verletzungen erforderliche Handlung angeordnet werden könne, müsse sich strikt am Schutzzumfang des Klagepatents orientieren. Die untersagten Handlungen dürften **nicht über das hinausgehen, was zur Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs erforderlich sei**. Da es sich vorliegend um einen Verfahrensanspruch handele und der Unterlassungsanspruch sich daher nur auf die Anwendung des Qualitätssicherungsverfahrens erstreckte, ginge eine Vernichtung der Arzneimittel und eine Rücknahme des Antrags auf

³⁸⁹ Vgl. hierzu oben Fn. 294.

³⁹⁰ DG Tokyo v. 31.8.1965, zitiert nach AOYAMA (Fn. 92) 57.

³⁹¹ IIZUKA (Fn. 305) 217 m.w.N.

³⁹² Vgl. oben Rdn. 283 f.

³⁹³ HINKELMANN (Fn. 29) 256; AOYAMA (Fn. 92) 58.

³⁹⁴ HINKELMANN (Fn. 29) 256; AOYAMA (Fn. 92) 58.

³⁹⁵ OGH (Fn. 308).

Preisfestlegung über das hinaus, was zur Durchsetzung dieses Unterlassungsanspruchs erforderlich sei.

3. Schadensersatzanspruch

Da eine Patentverletzung nach japanischem Recht eine **unerlaubte Handlung** darstellt, stehen dem **Patentinhaber** und dem **ausschließlichen Lizenznehmer** auch **Schadensersatzansprüche** aus den **allgemeinen deliktsrechtlichen Vorschriften** des japanischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Artt. 709 ff. ZG) zu. In einigen Entscheidungen der Instanzgerichte werden diese Ansprüche auch dem **Inhaber einer** (nicht registrierten) **Alleinlizenz** (*dokusen-teki tsūjō jissai-ken*)³⁹⁶ zuerkannt.³⁹⁷ 330

In der juristischen Literatur wird darüber hinaus diskutiert, im Fall einer **mittelbaren Patentverletzung** keinen Schadensersatzanspruch zu gewähren. Dies wird teilweise mit dem Argument begründet, ein Schaden entstehe nur durch die direkte Verletzung und das Patent schütze nur ein Produkt, welches von der Gesamtheit seiner Merkmale und nicht nur einer Unterkombination Gebrauch mache.³⁹⁸ Das **DG Tokyo** hat demgegenüber im Falle einer mittelbaren Patentverletzung als Schadensersatz den **Verletzerge Gewinn zuerkannt**.³⁹⁹ 331

Neben den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften finden sich im **Patentgesetz** ergänzend **ausführliche Bestimmungen zur Berechnung** des Schadensersatzes (Art 102 PatG), die im Folgenden erläutert werden. 332

Der Schadensersatzanspruch wegen Patentverletzung **setzt Verschulden voraus**, also ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln des Verletzers (Art. 709 ZG). Während allgemein bei einer unerlaubten Handlung der Anspruchsgläubiger das Verschulden nachweisen muss, wird **bei Patentverletzung** nach Art. 103 PatG **Verschulden vermutet**.⁴⁰⁰ 333

4. Schadensberechnungsmethoden

Das **Patentgesetz** sieht für die Berechnung des Schadensersatzes **drei alternative Berechnungsmethoden** vor, die als **gesetzliche Vermutung eines entsprechenden Schadens** des Rechtsinhabers ausgestaltet sind: den entgangenen Gewinn, den Verletzerge Gewinn und die Lizenzanalogie. Neben diesen Berechnungsmethoden kann Schadensersatz jedoch **auch nach den allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen** geltend gemacht werden.⁴⁰¹ 334

³⁹⁶ Vgl. hierzu oben Fn. 294.

³⁹⁷ Z.B. DG Tokyo v. 12.10.1998, Fall 1993 wa Nr. 11876; hierzu auch IIZUKA (Fn. 305) 202 f. m.w.N; HINKELMANN (Fn. 29) 265.

³⁹⁸ KAWAGUCHI (Fn. 58) 109; a.A. KATAYAMA / KUBOTA (Fn. 330) 219.

³⁹⁹ DG Tokyo v. 10.3.2005, Fall 15 wa Nr. 5813; hierzu auch IIZUKA (Fn. 305) 205.

⁴⁰⁰ IIZUKA (Fn. 305) 203; HINKELMANN (Fn. 29) 258.

⁴⁰¹ IIZUKA (Fn. 305) 206.

a) Entgangener Gewinn

- 335 Die Berechnung des entgangenen Gewinns wird durch eine dem deutschen Recht in dieser Art fremde gesetzliche Vermutung vereinfacht. Danach entspricht der dem Rechtsinhaber entstandene Schaden dem Betrag, der sich ergibt, wenn man die vom Verletzer **in Verkehr gebrachte Stückzahl** patentverletzender Erzeugnisse mit dem **Gewinn pro Einheit multipliziert, den der Rechtsinhaber erzielt hätte** (Art. 102 Abs. 1 PatG). Dabei **kommt es nicht darauf an**, ob der **Verletzer** für diese Erzeugnisse eine **Vergütung** erhalten hat.⁴⁰²
- 336 **Abzuziehen** sind nach dem Wortlaut der Vorschrift jedoch solche Stückzahlen der Erzeugnisse, die der **Rechtsinhaber** entweder **aufgrund beschränkter Leistungsfähigkeit** oder **aufgrund sonstiger Umstände selbst nicht hätte herstellen oder vertreiben können**. Erwägungen, die hierbei eine Rolle spielen, sind, ob Teile der rechtswidrigen Umsätze des Verletzers nicht vom Patentinhaber sondern **von anderen Konkurrenten gemacht worden wären** oder ob der **Patentinhaber selbst** überhaupt **Umsätze in dieser Höhe hätte machen können**. Letzteres kann möglicherweise zu verneinen sein, wenn die Produkte des Patentinhabers erheblich teurer sind als die des Verletzers oder wenn die starke Marke des Verletzers den Vertrieb förderte.⁴⁰³
- 337 Allerdings soll es **nach herrschender Auffassung** in der Rechtsprechung möglich sein, im Hinblick auf die im Rahmen der Berechnungsmethode des entgangenen Gewinns abzuziehenden Stückzahlen eine **Stücklizenz nach der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie** (hierzu unten Rz 341 ff.) als **zusätzlichen Schaden** zuzuerkennen.⁴⁰⁴
- 338 Sollte das **Verletzungsprodukt Teil einer größeren Einheit** sein, so erkennt das Obergericht für Geistiges Eigentum auch nach der Berechnungsmethode des entgangenen Gewinns nur einen entsprechenden **Anteil als Schaden** an.⁴⁰⁵
- 339 In der Rechtsprechung wird zur Bestimmung des potentiellen Gewinns des Rechtsinhabers zumeist auf den **Grenzertrag** abgestellt, also den Gewinn, der vom Rechtsinhaber mit der Herstellung zusätzlicher Produkte erzielt worden wäre.⁴⁰⁶

b) Verletzergewinn

- 340 Hat der Verletzer einen Gewinn erzielt, so kann dieser alternativ als Schaden des Rechtsinhabers angesehen werden (Art. 102 Abs. 2 PatG). Da es sich auch bei dieser Berechnungsmethode um eine **gesetzliche Vermutung** handelt, steht dem Verletzer der

⁴⁰² AOYAMA (Fn. 92) 61.

⁴⁰³ IIZUKA (Fn. 305) 204.

⁴⁰⁴ IIZUKA (Fn. 305) 204 f.; a.A. DG Osaka v. 19.4.2007, Fall 2005 wa Nr. 12207; umfassend hierzu N. ÔTOMO, *Tokkyo-hô 102-jô 1-kô tadasbigaki no kaishaku oyobi 1-kô to 3-kô no beiyô no kabi* [Auslegung der Einschränkung in Art. 102 Abs. 1 Patentgesetz sowie Für und Wider der gleichzeitigen Anwendung von Abs. 1 und Abs. 2], Chizai Kanri 2009, 81 ff.

⁴⁰⁵ OG für geistiges Eigentum v. 29.9.2005, Fall 2005 ne Nr. 10006; ausführlich zur Diskussion der Berechtigung und Herleitung eines solchen Verletzungsanteils unter Art. 102 Abs. 1 u. 2 PatG in der japanischen Rechtsprechung und Literatur: H. KOJO, The concept of contribution (of an infringing part) in calculating damages under § 102 of the Patent Law, AIPPI Journal of the Japanese Group 2007, 14 ff. (Teil I.), 68 ff. (Teil II.).

⁴⁰⁶ HINKELMANN (Fn. 29) 259; AOYAMA (Fn. 92) 62; IIZUKA (Fn. 305) 203 f., jeweils m.w.N.

Gegenbeweis offen, dass der Rechtsinhaber einen Schaden in dieser Höhe nicht erlitten hat.⁴⁰⁷

In der Rechtsprechung wird im Hinblick auf die Auslegung des Begriffs „Gewinn“ vertreten, dass **Investitionskosten** zur erstmaligen Schaffung der Produktionsfähigkeit, wie beispielsweise in Ausrüstung und Personal, **den Verletzergewinn nicht schmälern** sollen, sondern dass vom Umsatz lediglich solche Kosten absetzbar sein sollen, die für die Produktion eines weiteren Stücks im Rahmen einer bestehenden Fertigung erforderlich sind.⁴⁰⁸ 341

Sollte das Verletzungsprodukt **Teil einer größeren Einheit** sein, spricht die ständige Rechtsprechung nicht den gesamten aus der größeren Einheit erzielten Gewinn, sondern nur einen dem Beitrag zur Gesamteinheit entsprechenden Anteil zu.⁴⁰⁹ 342

Nach herrschender Rechtsauffassung **setzt** die Anwendbarkeit dieser Schadensberechnungsmethode jedoch **voraus, dass der Rechtsinhaber die patentierten Produkte selbst vermarktet**.⁴¹⁰ Nach einer Mindermeinung soll es dabei nicht erforderlich sein, dass das Produkt des Rechtsinhabers selbst vom Patent Gebrauch macht, solange es sich aus Sicht des Abnehmers um ein Konkurrenzprodukt des patentgemäßen Produkts handelt.⁴¹¹ 343

c) Lizenzanalogie

Der Rechtsinhaber kann zumindest den Betrag als Schadensersatz fordern, den der Verletzer als Lizenzgebühr hätte entrichten müssen (Art. 102 Abs. 3 PatG). Bei der **Bestimmung der angemessenen Lizenzgebühr** sind unter anderem der Inhalt der Erfindung, ihre Bedeutung und auch hier im Falle der Patentierung eines Teils einer größeren Einheit der Anteil des vom Patent in Anspruch genommenen Teils im Verhältnis zur gesamten Einheit.⁴¹² 344

Für die Berechnung des Schadensersatzes nach der Lizenzanalogie wurde früher der Betrag angesetzt, der „üblicherweise“ für die Ausübung der patentierten Erfindung“ zu zahlen war. Die **Streichung des Wortes „üblicherweise“** durch die Änderung des Patentgesetzes von 1998 sollte bewirken, dass nach dieser Berechnungsmethode ein Schadensersatz gewährt werden kann, der die übliche Lizenzgebühr übersteigt.⁴¹³ 345

Neben der Lizenzgebühr kann der Rechtsinhaber nach Art. 102 Abs. 4 PatG auch noch einen **darüber hinausgehenden tatsächlichen Schaden** ersetzt verlangen. Sollte nur **leichte Fahrlässigkeit** vorliegen, soll dies **angemessen berücksichtigt** werden.⁴¹⁴ 346

⁴⁰⁷ AOYAMA (Fn. 92) 62 f. m.w.N.; IIZUKA (Fn. 305) 205.

⁴⁰⁸ IIZUKA (Fn. 305) 205 m.w.N.

⁴⁰⁹ KOJO (Fn. 405) 22 ff. m.w.N.

⁴¹⁰ Ausführlich zur Rechtsprechung: HINKELMANN (Fn. 29) 262 f.

⁴¹¹ AOYAMA (Fn. 92) 63; dafür OG Nagoya (Zweigstelle Kanazawa) v. 12.4.2000, in: Y. SOMENO / K. SOMENO, *Hanrei kōgyō shoyūken-bō* [Fälle zum gewerblichen Rechtsschutz] (2. Aufl. 1991); dagegen aber OG Tokyo v. 15.6.1999, Hanrei Jihō 1697, 96 ff.

⁴¹² AOYAMA (Fn. 92) 63f.

⁴¹³ AOYAMA (Fn. 92) 64.

⁴¹⁴ HINKELMANN (Fn. 29) 265.

5. Anspruch auf Wiederherstellung des guten Rufs

- 347 Alternativ oder kumulativ zum Schadensersatz kann das Gericht **Maßnahmen zur Wiederherstellung des guten Rufs** des Patentinhabers anordnen, wenn er aufgrund der Verletzungshandlung eine Rufschädigung erlitten haben sollte (Art. 106 PatG). Eine solche Maßnahme waren die früher häufig angeordnete „**Entschuldigungsanzeige**“ (*shazai kôkoku*) **in Tageszeitungen**, in denen sich der Verletzer für die begangenen Verletzungshandlungen entschuldigte und versprach, es nie wieder zu tun.⁴¹⁵

6. Bereicherungsanspruch

- 348 Grundsätzlich steht dem Rechtsinhaber auch ein Anspruch auf **Herausgabe des aufgrund unberechtigter Bereicherung Erlangten** aus Artt. 703 f. ZG zu, aufgrund dessen auch eine angemessenen Lizenzgebühr verlangt werden kann. Anders als der Schadensersatzanspruch setzt dieser Anspruch **kein Verschulden** des Verletzers voraus.⁴¹⁶

7. Entschädigungsanspruch

- 349 Für gewerbliche Benutzungshandlungen **seit dem Zeitpunkt der Offenlegung der Patentanmeldung** kann der spätere Patentinhaber nach Erteilung des Patents eine **Entschädigung** verlangen, wie sie ihm für die Benutzung einer patentierten Erfindung zugestanden hätte (Art. 65 PatG). Allerdings setzt dieser Anspruch voraus, dass der Rechtsinhaber den Verletzer zuvor verwarnt hat, oder beweisen kann, dass dieser von der Patentanmeldung wusste; vgl. oben Rdn. 118).

8. Verjährung

- 350 Ansprüche auf **Schadensersatz** verjähren gemäß den zivilrechtlichen Vorschriften nach **drei Jahren ab Kenntnis** der Verletzungshandlung und der Person des Verletzers, spätestens jedoch nach einer Ausschlussfrist von **zwanzig Jahren** (Art. 724 ZG).⁴¹⁷
- 351 Das Patentgesetz enthält keine Verjährungsvorschriften für die Ansprüche auf **Unterlassung** und **Wiederherstellung des guten Rufs**. In der Literatur wird allerdings vertreten, dass diese Ansprüche entsprechend den vorgenannten zivilrechtlichen Vorschriften verjähren.⁴¹⁸
- 352 Der **Bereicherungsanspruch** verjährt nach **zehn Jahren** (Art. 167 ZG).⁴¹⁹
- 353 Der **Entschädigungsanspruch** aufgrund Benutzung einer offengelegten Patentanmeldung verjährt wie der Schadensersatzanspruch **drei Jahre ab Kenntnis** der Verletzung und des Verletzers, wobei die **Fristberechnung allerdings frühestens mit dem Tag**

⁴¹⁵ HINKELMANN (Fn. 29) 268 f.

⁴¹⁶ IIZUKA (Fn. 305) 206.

⁴¹⁷ HINKELMANN (Fn. 29) 258; AOYAMA (Fn. 92) 66.

⁴¹⁸ AOYAMA (Fn. 92) 66.

⁴¹⁹ IIZUKA (Fn. 305) 206.

der Patenterteilung beginnt. Dies ist sachgerecht, da der Entschädigungsanspruch vorher auch nicht geltend gemacht werden kann.⁴²⁰

VII. Strafrechtliche Bestimmungen

Neben den vorgenannten zivilrechtlichen Ansprüchen bestehen **bei vorsätzlicher Patentverletzung auch strafrechtliche Sanktionen.**⁴²¹ Dass Patente aufgrund der Pro-Patent-Politik durch die Rechtsordnung stärker geschützt werden, wurde dabei auch durch eine stufenweise Verschärfung des Patentstrafrechts zum Ausdruck gebracht. **354**

So sind heute für Fälle der Patentverletzung gemäß Art. 68 PatG statt einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren nunmehr **bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe** angedroht; auch die angedrohte **Geldstrafe** wurde von bis zu fünf Millionen Yen auf **bis zu zehn Millionen Yen** angehoben (Art. 196 PatG).⁴²² Für Fälle der mittelbaren Patentverletzung und des Besitzes gemäß Art. 101 PatG besteht ein Strafraum von Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahre und Geldstrafen bis zu fünf Millionen Yen (Art. 196-2 PatG). **355**

Bei Patentverletzungen durch ein Organ oder einen Angestellten einer juristischen Person kann auch die **juristische Person**, also das Unternehmen, **bestraft** werden. Der Höchstbetrag der angedrohten Geldstrafe beträgt 300 Mio. Yen (Art. 201 PatG). **356**

Die Aufnahme der **Strafverfolgung** einer Patentverletzung durch die Staatsanwaltschaft **setzt keinen Strafantrag mehr voraus.** Die Patentverletzung ist ein Eigentumsdelikt, an dessen Verfolgung ein öffentliches Interesse besteht. In der Praxis sind **Strafverfahren** wegen Patentverletzung **allerdings sehr selten.**⁴²³ **357**

⁴²⁰ HINKELMANN (Fn. 29) 258; IZUKA (Fn. 305) 207.

⁴²¹ AOYAMA (Fn. 92) 54.

⁴²² HINKELMANN (Fn. 29) 306 f.

⁴²³ HINKELMANN (Fn. 29) 307.

H. Grenzbeschlagnahme

- 358 Das Grenzbeschlagnahmeverfahren (*mizugawa torishimari tetsuzuki*) für Waren, die im Verdacht stehen, geistige Eigentumsrechte zu verletzen, ist seit dem 1. April 2008 **in den Artt. 69-11 bis 69-20 ZollG⁴²⁴ (Importe), Artt. 69-2 ff. ZollG (Exporte)** und in den **Artt. 62-16 ff. (Importe), Artt. 62-2 ff. (Exporte) der Durchführungsverordnung zum Zollgesetz (VO ZollG)⁴²⁵** geregelt. Es gilt auch in Bezug auf Waren im Transit (Artt. 30 II, 65 Abs. 3 ZollG). Zuvor war es in den Artt. 21 ff. des Zolltarifgesetzes geregelt, das in den letzten Jahren eine Reihe von Änderungen zur Verfahrensbeschleunigung und zur Verbesserung des Rechtsschutzes des Importeurs erfuhr.⁴²⁶ Das Grenzbeschlagnahmeverfahren **gilt praktisch für sämtliche geistigen Eigentumsrechte**, die nach japanischem Recht geschützt werden können, und bei einigen Ansprüchen nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.⁴²⁷ Zudem sieht Art. 190 Abs. 2 ZollG bei vorsätzlicher Verbringung von Waren in ein Zollverfahren, die geistige Eigentumsrechte verletzen, Freiheits- und Geldstrafen vor. Im Folgenden soll das Grenzbeschlagnahmeverfahren in Bezug auf Importe betrachtet werden.
- 359 In der Praxis spielt das Grenzbeschlagnahmeverfahren die weitaus größte Rolle in Bezug auf markenrechtsverletzende Waren, wird aber auch in Bezug auf Waren angewendet, die Patent- und Gebrauchsmusterrechte verletzen.⁴²⁸ Der Rechtsinhaber kann

⁴²⁴ *Kanzei-bô* (Zollgesetz) Gesetz Nr. 61/1899, zuletzt umfassend novelliert durch Gesetz Nr. 46/2008.

⁴²⁵ *Kanzei-bô sekô-rei* Nr. 150/1954.

⁴²⁶ Zolltarifgesetz (ZTG, *Kanzei teiritsu-bô*, Gesetz Nr. 54/1910). Eine größere Änderung von Art. 21 ZTG erfolgte im Jahre 1995 zur Umsetzung von Artt. 42 ff. TRIPS. Zuletzt war Art. 21 ZTG in den Jahren 2003 bis 2007 geändert worden (Übersicht über die Gesetzesänderungen in: CUSTOMS & TARIFF BUREAU, MINISTRY OF FINANCE, JAPAN, IPR Protection, The Role of Japan Customs, Report on IPR Enforcement in 2009, 8 veröffentlicht auf der Webseite <http://www.customs.go.jp>)

⁴²⁷ Nach Art. 69-12 Abs. 1 ZollG ist das Grenzbeschlagnahmeverfahren auf Waren, die Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Marken-, Urheber- und verwandte Schutzrechte und Sortenschutzrechte verletzen, anwendbar, ferner auf Waren, die Art. 2 Abs. 1, Nr. 1 bis 3 des Gesetzes zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs (*Fusei kyôso bôshi-bô*, Gesetz Nr. 417/1993) verletzen. Ebenfalls erfasst werden Sortenschutzrechte und Halbleiterschutzrechte. Eine ausführliche Darstellung des Grenzbeschlagnahmeverfahrens (Japanisch, teilweise Englisch) findet sich auf der Webseite des japanischen Zolls: <http://www.customs.go.jp/mizugawa/chiteki/>. Weitere Informationen sind auf der Seite des Customs Intellectual Property Information Center: <http://www.kanzei.or.jp/cipic/> zu finden.

⁴²⁸ Im Jahr 2008 hat der Zoll insgesamt 26.415 Eingriffe vorgenommen und 1.036.997 Artikel beschlagnahmt. Von den Eingriffen betrafen 98,7 % Markenrechts- (685.529 Waren), 0,9 % Urheberrechts- (97.487 Waren), 0,3 % Geschmacksmusterrechts- (91.472 Waren) und 0,1 % Patent- und Gebrauchsmusterrechtsverletzungen (69.472 Waren). In Bezug auf Patent- und Gebrauchsmusterrechtsverletzungen sind die Eingriffszahlen wieder etwas ansteigend; im Jahre 2004 gab es 80 (107.600 Waren), im Jahre 2005 66 Eingriffe (46.906 Waren), im Jahre 2007 nur 15 Eingriffe (20.787 Waren), im Jahr 2008 aber 27 Eingriffe (69.472 Waren). Im Januar 2009 waren insgesamt 690 Anträge auf Grenzbeschlagnahme anhängig, davon 427 in Bezug auf verwandte Schutzrechte des Urheberrechts, 147 in Be-

einen **Antrag auf Aussetzung des Zollverfahrens** (*yunyū sasbitome môshitato*),⁴²⁹ gerichtet an den Leiter der Zollbehörde, bei einem regionalen Zoll- und Tarifamt des Finanzministeriums (*Zaimushō*) stellen (Art. 69-13 ZollG, Art. 62-17 Abs. 1 VO ZollG).⁴³⁰ Eine Besonderheit des japanischen Grenzbeschlagnahmeverfahrens ist, dass der Importeur Gelegenheit erhält, sich zu dem Antrag zu äußern. Er erhält Kenntnis von dem Antrag durch die Veröffentlichung der Anträge auf der Webseite des *Customs Intellectual Property Information Center* (CIPIC) (siehe Fn. 427) oder durch eine Kontaktaufnahme des Zolls. Ist der Zoll der Ansicht, dass Waren ein geistiges Eigentumsrecht verletzen, kann er das Zollverfahren aussetzen, um die Rechtsverletzung zu prüfen und ein **Feststellungsverfahren** (*nin'tei tetsuzuki*) einzuleiten (Art. 69-12 ZollG, Art. 62-16 VO ZollG). Eine weitere Besonderheit ist, dass sich der Zoll sowohl bei der Antragstellung als auch im Feststellungsverfahren die Meinung eines Expertenausschusses, bestehend aus Rechts- und Patentanwälten und Wissenschaftlern, zur Prüfung der Frage einholen kann, ob die genannten Waren Rechte des geistigen Eigentums verletzen (Artt. 69-14, 69-19 ZollG, Artt. 62-19, 62-30 VO ZollG). Der Zoll kann auch von Amts wegen eingreifen, doch geschieht dies nur selten.⁴³¹

Die **Voraussetzungen** für den **Antrag auf Aussetzung des Zollverfahrens** sind in Art. 69-13 Abs. 1 ZollG und Art. 62-17 VO ZollG geregelt. Der Antrag kann von dem Rechtsinhaber einschließlich eines ausschließlichen Lizenznehmers oder deren Vertretern gestellt werden (Art. 69-13 Abs. 1 ZollG). Der Antrag ist gebührenfrei. 360

Der **Antrag muss folgende Informationen** gem. Art. 69-13 Abs. 1 ZollG und Art. 62-17 VO ZollG **enthalten**: 361

- (a) Angaben zum Schutzrecht,
- (b) Name und Adresse des Rechtsinhabers,
- (c) Angaben zu Lizenznehmern,
- (d) Bezeichnung der Originalwaren und der rechtsverletzenden Waren,
- (e) *prima facie* Begründung der Rechtsverletzung und der Verletzung des geschäftlichen Interesses,
- (f) gewünschter Zeitraum für das Tätigwerden der Zollbehörden (max. zwei Jahre),

zug auf Markenrechte und 17 in Bezug auf Patente; CUSTOMS & TARIFF BUREAU, MINISTRY OF FINANCE, JAPAN (Fn. 426) 21.

⁴²⁹ In Bezug auf Waren, die Patente und Gebrauchsmuster verletzen, kann der Rechtsinhaber erst seit 2004 einen Antrag auf das Verfahren zur Aussetzung des Zollverfahrens stellen. Zuvor hatte der Rechtsinhaber lediglich das Recht beim Zoll „Informationen zur Aussetzung des Imports“ einzureichen und es lag im Ermessen des Zolls, ob er von Amts wegen eine Aussetzung des Imports anordnete.

⁴³⁰ Es ist das Formblatt C 5840 zu verwenden (für auf Verletzungen des UWG gestützte Anträge Formblatt C 5842) Die Formblätter sind auf der Webseite <http://www.customs.go.jp> veröffentlicht. Das IPR National Center des Zolls (*Sōkatsu Chūteki Zaisan Chōsakan*) koordiniert die neun regionalen Zollämter (Hakodate, Nagoya, Tokyo, Nagasaki, Kobe, Yokohama, Moji, Osaka, Okinawa), die wiederum 118 Zweigstellen haben. An sechs wichtigen Zolldienststellen ist ein IP Spezialist tätig, die anderen Zollstellen bestimmen einen zuständigen Beamten für IP-Sachen. Der Zoll veranstaltet externe und interne Trainingsseminare.

⁴³¹ M. HATTORI, Customs Procedures for Goods Suspected of Infringing Patents, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 2007, 251, 254.

- (g) Name und Adresse des Importeurs, Lieferanten, Angaben zum Herkunftsland etc.,
- (h) Unterscheidungsmerkmale zu Originalwaren und deren Herkunft,
- (i) Preise der Originalwaren,
- (j) ferner, falls möglich, weitere nützliche Angaben wie z.B. Angaben, zur Berechnung einer Lizenzgebühr; im Falle von Parallelimporten: Angaben über geistige Eigentumsrechte im Ausland, Angaben zu Lizenzverträgen, etc.

Ist im Falle patentverletzender Waren die Verletzung nicht äußerlich erkennbar, sind dem Zoll Hinweise zum Erkennen der Patentverletzung (z.B.: durch Inbetriebsetzen eines Geräts etc.) und Informationen über die Verpackung oder den Importeur zu geben.

362 Als Anlagen sind dem Antrag beizufügen:

- (a) eine beglaubigte Kopie des Patentbesitzes und des Registerauszugs,
- (b) Material, anhand dessen die rechtsverletzenden Produkte identifiziert werden können, wie z.B. Muster, Fotos, Kataloge, Zeichnungen der Originalwaren und der Verletzerprodukte etc.,
- (c) relevante Entscheidungen eines Gerichts oder des Patentamts
- (d) ein Gutachten von einem Anwalt oder einem anderen Experten,
- (e) weitere relevante Unterlagen, wie z.B. eine Abmahnung an den Verletzer, sowie erforderlichenfalls Dokumente, die den Parallelimport nachweisen.

363 Der Importeur kann innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Bekanntgabe des Antrags auf der Website des Customs Intellectual Property Information Centers **oder nach Erhalt der Mitteilung des Zolls eine Stellungnahme zu dem Antrag abgeben.** Der Zoll kann für die Beurteilung, ob die Verletzung in dem Antrag ausreichend glaubhaft gemacht worden ist, einen Sachverständigenausschuss befragen (Art. 69-14 ZollG). Es werden pro Fall drei Sachverständige aus der Liste von Sachverständigen (Rechts- und Patentanwälte, Wissenschaftler) gewählt. Die Sachverständigen entscheiden auf der Basis der Schriftsätze und Beweise der Parteien und einer mündlichen Verhandlung, ob *prima facie* eine Verletzung vorliegt. Dabei wird auch die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts geprüft. Der Zoll entscheidet dann über die Stattgabe des Antrags unter Berücksichtigung der Mehrheitsmeinung der Sachverständigen. Ist ein Rechtsstreit bereits vor einem Distriktsgericht oder vor dem Patentamt anhängig oder wird es vermutlich in Kürze zu einem Rechtsstreit kommen, können die Sachverständigen empfehlen, dass der Antrag auf Aussetzung des Imports bis zu einer Entscheidung des Gerichts oder Patentamts zurückzustellen ist. Es ist dem Importeur daher möglich, durch seine Stellungnahme und Vorlegen von Beweisen oder aber auch durch eine negative Feststellungsklage den Zoll dazu zu bringen, den Antrag des Rechtsinhabers zurückzuweisen oder zurückzustellen. Das **regionale Zollamt entscheidet über Annahme oder Zurückweisung des Antrags innerhalb von ein bis maximal zweieinhalb Monaten.**

364 Gibt der Zoll dem Antrag statt, teilt er seine Laufzeit (max. zwei Jahre) mit (Art. 69-13 Abs. 3 ZollG). Der Antrag wird **nicht angenommen, wenn die Verletzung nicht glaubhaft gemacht worden ist.** Die Zurückweisung ist zu begründen. (Art. 69-13 Abs. 2 ZollG). Gegen die Entscheidung des Zolls kann innerhalb von zwei Monaten ein **Widerspruch** nach Art. 89 ZollG oder eine **Anfechtung** nach dem Gesetz über Rechtsstreitigkeiten in Verwaltungssachen erhoben werden.

Das **Verfahren bei Tätigwerden des Zolls** läuft wie folgt ab: 365

1. Der Zoll prüft, ob Waren, die in der Zollanmeldung genannt sind, mit dem Antrag auf Aussetzung des Imports übereinstimmen. Ist der Zoll der **Ansicht, dass die Waren ein Patent- oder Gebrauchsmusterrecht verletzen**, werden die Waren von einem Beamten, der auf Verletzung geistiger Eigentumsrechte spezialisiert ist (*IP Supervisory Inspector*), überprüft und der Zoll entscheidet dann, ob das **Importverfahren ausgesetzt** werden soll (Art. 69-12 Abs. 1 ZollG). 366

2. Wird das Importverfahren ausgesetzt, **erhalten der Rechtsinhaber und der Importeur** vom Zoll eine „**Mitteilung über die Einleitung des Feststellungsverfahrens**“ (Art. 69-12 Abs. 1 ZollG, Art. 62-16 Abs. 3 VO ZollG (Rechtsinhaber) bzw. Art. 62-16 Abs. 4 VO ZollG (Importeur)). Diese Mitteilung enthält die Zollanmeldenummer, das Datum der Zollanmeldung, Bezeichnung und Menge der zurückgehaltenen Waren (Art. 62-16 Abs. 3 u. 4 VO ZollG), Angaben über das möglicherweise verletzte Recht und Information darüber, ob ein Antrag auf Aussetzung des Imports vorliegt (Art. 69-12 Abs. 2 ZollG). Es wird dem **Rechtsinhaber** und den **Beteiligten am Zollverfahren** eine **Frist zur Stellungnahme** und zur **Vorlage von Beweisen (zehn Werkstage, verlängerbar auf zwanzig Werkstage)** zur Glaubhaftmachung bzw. Bestreiten der Rechtsverletzung gewährt (Art. 69-12 Abs. 1 Nr. 3 u. 4 ZollG, Art. 62-16 Abs. 4 Nr. 3, 62-16 Abs. 5 VO ZollG). 367

3. Der Rechtsinhaber und der Importeur erhalten die **Möglichkeit, die Waren zu besichtigen** (Art. 69-13 Abs. 4 ZollG). Es ist dafür innerhalb der Frist gem. Art. 62-16 Abs. 3 Nr. 7, Abs. 4 Nr. 3 VO ZollG unter Beifügung der Zollmitteilung ein schriftlicher Antrag an den Leiter des Zollamts zu stellen. (Art. 62-18 VO ZollG). Die Besichtigung dient der Stellungnahme und dem Erlangen von Beweisen. 368

4. Sollte der Importeur innerhalb von zehn Werktagen erklären, dass die Waren das fragliche Recht nicht verletzen oder erscheint es **wahrscheinlich**, dass es zu einer **gerichtlichen Streitigkeit** zwischen den Parteien kommt, **kann der Zoll** durch einen **Sachverständigenausschuss prüfen lassen, ob eine Rechtsverletzung vorliegt** (Art. 69-19 ZollG, Art. 62-30 VO ZollG). 369

5. Der **Zoll kann vom Rechtsinhaber** unter Fristsetzung eine **Sicherheitsleistung** für die Dauer des Feststellungsverfahrens z.B. in Form einer Bankbürgschaft in Höhe eines möglichen Schadens des Importeurs aufgrund der Aussetzung des Imports **verlangen** (Art. 69-15 Abs. 1 ZollG) und das Feststellungsverfahren beenden, sollte die Sicherheit nicht gestellt werden. Der Zoll legt die **Höhe der Sicherheit unter Berücksichtigung des entgangenen Gewinns des Importeurs durch das vorübergehende Importverbot** (ca. 20 % des abgabepflichtigen Warenwertes) und **der Lagerkosten**, die dem Importeur entstehen, fest. Die Sicherheit wird zurückerstattet, wenn der Zoll gem. Art. 69-11 Abs. 1 Nr. 9 oder Nr. 10 oder Art. 69-12 Abs. 5 ZollG mitteilt, dass die Waren nicht zum Import freigegeben werden; bei Einverständnis des Importeurs oder der Verjährung des Schadensersatzanspruches. Will der Importeur einen Schadensersatzanspruch realisieren, muss er dem Zoll das Urteil, den Vergleich oder einen ähnlich geeigneten Beweis seines Anspruchs vorlegen. Der Zoll bestätigt dann den 370

Schadensersatzanspruch und bewirkt die Leistung aus der gestellten Sicherheit (Art. 62- 22 Abs. 3 VO ZollG).

- 371 6. Der **Rechtsinhaber** kann während des Feststellungsverfahrens **einen Antrag auf Prüfung eines Musters** stellen (Art. 69-16 Abs. 1 ZollG). Dieses darf er auseinanderbauen und analysieren. Der Zoll **überlässt dem Rechtsinhaber ein Muster, wenn es für die Beweisführung notwendig ist**, keine Vermutung besteht, dass der Rechtsinhaber mit dem Muster Rechte des Importeurs verletzen will (Ausspähung von Betriebsgeheimnissen) und wenn der Rechtsinhaber praktisch und finanziell in der Lage ist, das Muster zu transportieren und zu untersuchen (Art. 69-16 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 ZollG). Der Zoll unterrichtet den Importeur von der Überlassung des Musters (Art. 69-16 Abs. 3 ZollG) und überwacht die Prüfung des Musters. Der Importeur kann beim Zoll beantragen, bei der Prüfung anwesend zu sein (Art. 69-16 Abs. 6 ZollG). Der **Rechtsinhaber trägt die mit der Prüfung des Musters verbundenen Kosten** (Art. 69-16 Abs. 4 ZollG). Einzelheiten zum Antrag auf Prüfung eines Musters sind in Art. 62-24 VO ZollG geregelt.
- 372 7. Der **Inhaber eines Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterrechts** und der **Importeur** können innerhalb der Frist von zehn bzw. zwanzig Werktagen beim Zoll einen **Antrag auf ein Verletzungsgutachten** stellen (Art. 69-17 Abs. 3 ZollG, Art. 62-27 und Art. 62-28 Abs. 3 VO ZollG). Ist der Zoll der Ansicht, dass ein solches Gutachten erforderlich ist (Art. 69-17 III), **wendet er sich an das Patentamt mit der Bitte, einen Prüfer ein Verletzungsgutachten** erstellen zu lassen (Art. 69-17 Abs. 2 ZollG). Der Patentinhaber und der Importeur erhalten hiervon eine Mitteilung (Art. 69-17 Abs. 5 ZollG). Der Zoll kann auch **von Amts wegen** das Patentamt um ein Verletzungsgutachten bitten (Art. 69-17 Abs. 9 ZollG, Art. 62-28 Abs. 2 VO ZollG). Der Zoll fordert die Parteien auf, Stellungnahmen vorzulegen, die er weiterleitet. Der Importeur erhält eine Frist zur Stellungnahme von fünf Werktagen. Das Gutachten soll innerhalb von 30 Tagen fertig gestellt werden. Der Zoll leitet das Ergebnis des Gutachtens an die Parteien weiter. In Bezug auf **Sortenschutzrechte** kann der Zoll das Ministerium für Land-, Wald- und Fischereiwirtschaft und das Wirtschaftsministerium um ein Verletzungsgutachten bitten (Art. 69-18 Abs. 3 ZollG, Art. 62-29 VO ZollG) und dem Rechtsinhaber und dem Importeur davon Mitteilung machen (Art. 69-18 Abs. 3 ZollG). Das Gutachten ist ebenfalls innerhalb von 30 Tagen anzufertigen (Art. 69-18 Abs. 2 ZollG), der Rechtsinhaber und der Importeur sind von dem Inhalt des Gutachtens zu unterrichten (Art. 69-18 Abs. 4 ZollG).
- 373 8. Sollte das **Feststellungsverfahren länger als zehn (oder zwanzig) Werk-tage** dauern, **kann der Importeur** frühestens nach zehn Werktagen (bzw. nach zwanzig Werktagen im Falle einer Verlängerung durch den Rechtsinhaber) ab Mitteilung vom Beginn des Feststellungsverfahrens beim Zoll **beantragen, dass die Waren gegen eine Sicherheitsleistung** (Geldbetrag oder Bankbürgschaft) zur Sicherung des Schadensersatzanspruchs des Rechtsinhabers **freigegeben werden** (Art. 69-20 Abs. 3 ZollG). Näheres ist in einer Verordnung geregelt (Art. 69-20 Abs. 5 ZollG). Die Höhe der Sicherheit kann unter Berücksichtigung einer angemessenen Lizenzgebühr oder des Gewinns durch den Warenverkauf (ca. 20% des abgabepflichtigen Wertes) festgelegt werden. Der **Rechtsinhaber** wird von der

Entscheidung der Freigabe benachrichtigt und kann eine einstweilige Verfügung auf Beschlagnahme und Unterlassung gegen den Importeur beantragen.

9. Der **Zoll entscheidet** im Feststellungsverfahren auf der Grundlage der Stellungnahmen der Parteien und ggf. unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Sachverständigenausschusses oder eines Verletzungsgutachtens des Patentamts, **ob die Waren rechtsverletzend** sind (Art. 69-12 Abs. 5 ZollG) und ob sie freigegeben, freiwillig entsorgt, beschlagnahmt, vernichtet oder zurückgesendet werden. Der Importeur kann dem Zoll eine Zustimmung des Rechtsinhabers zum Import vorlegen, rechtsverletzende Teile abmontieren oder die Waren freiwillig aufgeben. Das Verfahren **soll nicht länger als einen Monat dauern, kann aber auch aufgrund von Stellungnahmen und Gutachten mehrere Monate in Anspruch nehmen**. Der Zoll teilt dem Importeur die vermutlich längere Verfahrensdauer mit. Der **Rechtsinhaber braucht folglich kein Gerichtsverfahren anzustrengen**. Gibt der Importeur die Waren freiwillig auf oder schifft er sie zurück, ist das Feststellungsverfahren abgeschlossen. **374**

10. Nach Ansicht des DG Kobe kann der Importeur gegen die Entscheidung des Zolls **eine Klage** vor dem **Distriktgericht** anstrengen. Die Waren sind wegen Rechtsmissbrauchs gem. Art. 104-3 Abs. 3 PatG freizugeben, wenn das Patent offensichtlich nichtig ist.⁴³² **375**

11. Im Falle einer Entscheidung, die Waren freizugeben, kann der Rechtsinhaber eine Klage auf Beschlagnahme und Unterlassung erheben oder eine entsprechende **einstweilige Verfügung** beantragen. **376**

⁴³² DG Kobe v. 19.1.2006, Chizai Kanri 2006, 1751, teilweise übersetzt: IIC 2008, 737.

I. Der Patentverletzungsprozess

I. Zuständigkeit und Gerichtsorganisation

1. Instanzenzug

- 377 Die **Organisation und Zuständigkeit der Gerichte** in Streitsachen des geistigen Eigentumsrechts (nachfolgend auch kurz: IP-Streitsachen) ist im Zivilprozessgesetz (ZPG)⁴³³ geregelt. Seit 1998 sind das Distriktgericht Tokyo und das Distriktgericht Osaka funktional ausschließlich zuständig für IP-Streitsachen mit Technikbezug, d.h. Klagen betreffend Patentrechte, Gebrauchsmusterrechte, Halbleiter-Layout-Benutzungsrechte und Urheberrechte an Computerprogrammen (Art. 6 ZPG). Materiellrechtlich schließt das Lizenzverträge und verfahrensrechtlich Anträge auf Erlass einstweiliger Verfügungen aufgrund dieser Rechte mit ein. Für **Patentstreitsachen** besteht in der **ersten Instanz** somit eine **ausschließliche Zuständigkeit der Distriktgerichte Tokyo und Osaka**.
- 378 **Örtlich zuständig** ist das Distriktgericht Tokyo, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in Ostjapan hat oder in diesem Gebiet die Patentverletzung begangen wurde. Zu Ostjapan gehören die Obergerichtsbezirke Tokyo, Sapporo, Sendai und Nagoya. Das Distriktgericht Osaka ist entsprechend örtlich zuständig für Westjapan, das die Obergerichtsbezirke Osaka, Hiroshima, Fukuoka und Takamatsu umfasst. Ist die örtliche Zuständigkeit beider Gerichte eröffnet, hat der Kläger ein Wahlrecht.
- 379 Für **Berufungen gegen die Urteile** dieser beiden Gerichte in IP-Streitsachen ist das **Obergericht für geistiges Eigentum ausschließlich zuständig**. Das Obergericht für geistiges Eigentum ist darüber hinaus zuständig für **Anfechtungsklagen gegen Entscheidungen der Beschwerdeabteilung des japanischen Patentamts** in Beschwerde-, Nichtigkeits- und Berichtigungsverfahren (*shinketsu torikeshi soshō*).⁴³⁴
- 380 Der **Oberste Gerichtshof** (OGH, *Saikō Saiban-shō*) ist zuständig für die **Revision** gegen Berufungsurteile des Obergerichts für geistiges Eigentum sowie gegen dessen Urteile in Anfechtungsklagen gegen Entscheidungen der Beschwerdeabteilung des Patentamts. In beiden Fällen findet beim OGH eine **reine Rechtsprüfung** statt.

2. Richter und Recherchebedienstete

- 381 Im Zuge der japanischen Pro-Patent-Politik ist die **Zahl der auf das Recht des geistigen Eigentums spezialisierten Zivilkammern** am Distriktgericht Tokyo wiederholt **erhöht** worden, um die Verfahren zu beschleunigen und die Qualität der Entscheidungen zu verbessern. Während es bis 1998 am Distriktgericht Tokyo nur eine Spezialkammer für IP-Streitsachen gab, wurde diese Zahl bis 2004 schrittweise auf vier erhöht. Die Zahl der in diesen Kammern tätigen Richter stieg auf 18. Beim Distriktgericht Osaka sind in zwei Spezialkammern sechs Richter ausschließlich in IP-Streitsachen tätig.

⁴³³ *Minji soshō-hō* (Fn. 23).

⁴³⁴ Siehe hierzu oben Abschnitt E. VII. (Rdn. 209 ff).

- Am **Obergericht für geistiges Eigentum** gibt es **vier Senate** mit insgesamt 18 im Recht des geistigen Eigentums spezialisierten Richtern, die sowohl Berufungssachen als auch Anfechtungsklagen bearbeiten, sowie einen Großen Senat. **382**
- Trotz der Expertise in IP-Streitsachen, die sich die Richter in diesen Kammern und Senaten im Laufe ihrer Tätigkeit aneignen, **unterliegen auch diese Richter dem in Japan allgemein für Richter geltenden Rotationssystem**, so dass nach einigen Jahren der auf das Recht des geistigen Eigentums spezialisierten Tätigkeit regelmäßig eine Versetzung an ein anderes Gericht oder eine andere Kammer (z.B. eine allgemeine Zivilkammer am gleichen Gericht) erfolgt. Häufig werden diese Richter aber zu einem späteren Zeitpunkt (möglicherweise nach einer Beförderung) wieder zu einem der mit IP-Streitsachen befassten Spruchkörper zurückkehren. **383**
- Technische Richter wie am Bundespatentgericht gibt es an japanischen Gerichten nicht. Die **Richter der Patentstreitkammern** an den Distriktgerichten Tokyo und Osaka sowie **in den Senaten am Obergericht für geistiges Eigentum sind Juristen**, wie ihre Kollegen an den deutschen Land- und Oberlandesgerichten. **384**
- Anders als den deutschen Richtern steht ihnen jedoch gerichtsintern der technische Sachverständige so genannter „**gerichtlicher Recherchebediensteter**“ (*saiban-sho chōsa-kan*; engl: *judicial research officials*) zur Verfügung (Art. 92-8 ZPG). Bei den Recherchebediensteten handelt es sich üblicherweise um **Prüfer des japanischen Patentamts, die in der Regel für die Dauer von zwei Jahren an die Gerichte entsandt werden**.⁴³⁵ Ihre Aufgabe ist es, die Richter in den technischen Fragen der Patentstreitigkeiten zu beraten. Da sie keine Gerichtssachverständigen sind, müssen sie keine förmlichen Gutachten vorlegen und können zwar, müssen aber nicht an den mündlichen Verhandlungen und Vorbereitungen mit den Parteien teilnehmen. **385**
- Besteht in einem Patentverletzungsprozess **Bedarf an zusätzlicher technischer Fachkompetenz**, kann seit dem Jahr 2004 ein sog. „**sachverständiges Mitglied**“ (*senmon i'in*; engl: *expert commissioner*) beigezogen werden (Art. 92-2 ZPG). Bei den Gerichten werden zu diesem Zweck Listen sachverständiger Mitglieder geführt, die insgesamt mehr als 190 Experten auf den Gebieten der Wissenschaft und Technik von Universitäten und öffentlichen und privaten Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, aber auch Patentanwälte umfassen. Das aufgrund eines Beschlusses des Gerichts hinzugezogene sachverständige Mitglied erarbeitet eine förmliche Stellungnahme zu der spezifischen technischen Streitfrage, die im Termin mündlich vorgetragen werden muss. Die Parteien können Fragen an das sachverständige Mitglied richten. Der Beschluss, ein sachverständiges Mitglied am Verfahren zu beteiligen, kann jederzeit auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen aufgehoben werden. Vor allem in Berufungsverfahren vor dem Obergericht für geistiges Eigentum werden sachverständige Mitglieder häufig hinzugezogen.⁴³⁶ **386**
- Beim **OGH** gibt es keinen auf das Recht des geistigen Eigentums spezialisierten Senat. Drei der dort tätigen (juristischen) **wissenschaftlichen Mitarbeiter** sind aber **speziell für IP-Streitsachen** zuständig. **387**

⁴³⁵ Im Jahr 2009 sind beim Distriktgericht Tokyo sieben, beim Distriktgericht Osaka drei und beim Obergericht für geistiges Eigentum elf Recherchebedienstete tätig.

⁴³⁶ K. SHINOHARA (Fn. 22) 213.

3. Internationale Zuständigkeit

- 388 Bei **Patentverletzungsfällen mit Auslandsbezug** stellt sich die Frage nach der internationalen Zuständigkeit japanischer Gerichte. In Japan gelten diesbezüglich weder staatsvertragliche Regelungen noch gibt es international allgemein anerkannte Prinzipien oder ausdrückliche Regeln im nationalen Recht. Im Zusammenhang mit Patentverletzungsprozessen wurde vor allem diskutiert, ob vor japanischen Gerichten die **Verletzung eines japanischen Patents auch gegenüber einem ausländischen Unternehmen** geltend gemacht werden kann. Umgekehrt stellt sich die Frage, ob das japanische Gericht über die **Verletzung eines ausländischen Patents** entscheiden kann, wenn der Beklagte seinen Sitz in Japan hat.⁴³⁷
- 389 **Grundsätzlich** sind nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs japanische Gerichte **international zuständig, wenn** nach den Regeln des Zivilprozessrechts die **örtliche Zuständigkeit** eines Gerichts in Japan **gegeben** ist.⁴³⁸ Bei Patentstreitsachen ist dies insbesondere der Fall, wenn entweder die beklagte Partei ihren Wohnsitz bzw. Sitz in Japan hat (Allgemeiner Gerichtsstand, Art. 4 ZPG) oder die Patentverletzung in Japan begangen wurde (Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, Art. 5 Nr. 9 ZPG). Nach dem OGH ist die **internationale Zuständigkeit** jedoch **abzulehnen, wenn besondere Umstände vorliegen**, bei denen die Annahme internationaler Zuständigkeit den Grundsätzen der Fairness gegenüber den Parteien oder eines fairen und zügigen Verfahrens widersprechen würde.⁴³⁹
- 390 In dem bereits im Rahmen der **Haftung für extraterritoriale Handlungen** diskutierten Fall *Fujitsu ./ CCI* bejahte das **DG Tokyo** die internationale Zuständigkeit japanischer Gerichte für die gegen ein US-Unternehmen gerichtete **Klage aus einem japanischen Patent** am Gerichtsstand der unerlaubten Handlung.⁴⁴⁰ Es führte aus, dass es **in einem Fall, in dem der (ausländische) Beklagte klar vorhersehen konnte, dass seine Produkte in Japan vertrieben werden würden** und Japan sogar der Hauptabsatzmarkt der vom Beklagten hergestellten Produkte war, **keine besonderen Umstände vorliegen**, die gegen die internationale Zuständigkeit japanischer Gerichte sprechen.
- 391 Kontrovers diskutiert wurde die internationale Zuständigkeit in einem Fall, in dem zwar der **Beklagte seinen Sitz in Japan** hatte, jedoch die **Feststellung der Nichtverletzung eines US-amerikanischen Patents durch Verkauf von Waren in den USA** geltend gemacht wurde. In einer Entscheidung vom 16. Oktober 2003 bestätigte das **DG Tokyo** die internationale Zuständigkeit japanischer Gerichte für einen solchen Fall. Die Zuständigkeit japanischer Gerichte ist demnach immer dann gegeben, wenn der allgemeine Gerichtsstand des Beklagten in Japan liegt und keine besonderen Umstände vorliegen, die die Zuständigkeit abzulehnen. Der bloße Umstand, dass es sich bei

⁴³⁷ Siehe hierzu M. YAMADA, *Enforcement of Foreign Patents in Japanese Courts*, Präsentation vom 22. Juli 2006, http://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/thesis/060721_22.pdf. Zur internationalen Zuständigkeit vgl. auch A. PETERSEN-PADBERG, Länderbericht Japan, in: R. Geimer/R. A. Schütze (Hrsg.), *Der internationale Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen* (2008) 3 ff.

⁴³⁸ OGH, Entscheidung v. 11. November 1997, Minshû 51, 4055.

⁴³⁹ OGH (Fn. 438).

⁴⁴⁰ DG Tokyo v. 28.11.2007, Fall 2004 wa Nr. 10667, *Fujitsu Ltd. ./ Centillum Communications Inc.*; siehe dazu auch oben Rdn. 286.

dem Klagepatent um ein ausländisches Patent handelt, wurde nicht als ein solcher Umstand angesehen.⁴⁴¹

Am 26. September 2002 hatte der **OGH** in einem anderen Fall, in dem die **Verletzung eines US-Patents durch den japanischen Beklagten in Japan** geltend gemacht worden war, Fragen der Zuständigkeit gar nicht erst diskutiert. Gleichwohl verwehrte er dem Patentinhaber Ansprüche wegen **Verstoßes gegen das Territorialitätsprinzip und den japanischen *ordre public***. Bei dieser Entscheidung ging es um einen im patentfreien Japan begangenen Tatbeitrag zu einer Patentverletzung in den USA. Da es im japanischen Patentrecht keine Bestimmung über „*inducement*“ entsprechend Sec. 35 USC 271(b) gibt, stellt die im Ausland erfolgende **Anstiftung zu einer Patentverletzung**, so der OGH, in Japan nach japanischem Recht keine Patentverletzung dar. Aus diesem Grunde könne das US-Patent in diesem Fall in Japan nicht durchgesetzt werden. 392

II. Vorbereitung der Patentverletzungsklage

1. Rechtsbeständigkeitsgutachten

Bei der Vorbereitung einer Patentverletzungsklage ist es unerlässlich, sich durch eine gründliche Recherche zum Stand der Technik und die Einholung eines **Rechtsbeständigkeitsgutachtens zum Klagepatent** auf die Erhebung des **Nichtigkeitseinwands** im Verletzungsprozess vorzubereiten. Seit der Zulassung dieses Einwandes im Patentverletzungsprozess wird fast immer vom Beklagten – bislang in vielen Fällen erfolgreich – geltend gemacht, dass die Klage wegen mangelnden Rechtsbestandes des Klagepatents abzuweisen ist (dazu unten Rdn. 421 ff.). 393

2. Sicherung von Parteisachverständigen

Da auf dem die Verletzungsfrage betreffenden technischen Gebiet ein Mangel an namhaften Experten bestehen kann, ist es oft sinnvoll, sich die Dienste eines **Parteisachverständigen** frühzeitig zu sichern. Der Parteisachverständige erstellt ein Gutachten, das in das Verfahren eingeführt wird, um die Rechtsposition der betreffenden Partei zu unterstützen. 394

3. Warnschreiben

Es ist üblich in Japan, vor Erhebung einer Patentverletzungsklage dem Verletzer ein **Warnschreiben bzw. eine Abmahnung** (*keikoku-sho*) zu schicken. Die Parteien treffen sich dann, um zu verhandeln, und nicht selten wird die Angelegenheit in diesem Stadium durch eine Lizenzerteilung oder Überkreuzlizenz beigelegt. Die vorherige Abmahnung ist jedoch keine gesetzliche Voraussetzung der Klageerhebung. 395

⁴⁴¹ DG Tokyo v. 16.10.2003, Hanrei Jihô 1874, 23, 39 – *Coral Sand*.

4. Vorprozessuale Beweis- und Informationsbeschaffung

- 396 Das japanische **Zivilprozessrecht**, das historisch **dem deutschen Rechtskreis zuzuordnen** ist, kennt weder ein Verfahren der *pre-trial discovery*, wie in den USA, noch ein *disclosure*-Verfahren, wie im englischen Recht, noch eine *saisie contrefaçon*, wie es sie in Frankreich und anderen romanischen Ländern gibt.
- 397 Wie in Deutschland gilt der **Beibringungsgrundsatz**, das heißt, jede Partei muss die Tatsachen substantiieren und beweisen, aus denen sich die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen der geltend gemachten Ansprüche ergibt. Wie in Deutschland haben Patentinhaber in Japan deshalb mitunter **Schwierigkeiten, Beweise für den Verletzungssachverhalt zu erlangen**, wenn das Verletzungsprodukt nicht ohne weiteres erhältlich ist oder etwa die Verletzung eines Verfahrensanspruchs in Frage steht.
- 398 Um hier Abhilfe zu schaffen, wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2005 neue Vorschriften in das ZPG aufgenommen, um **vor Klageerhebung eine schriftliche Befragung des voraussichtlichen Beklagten sowie eine Sicherung von Beweisen** zu ermöglichen.
- 399 **Art. 132-2 ZPG** räumt dem Patentinhaber das Recht ein, den voraussichtlichen Beklagten nach vorangegangener schriftlicher Mitteilung der beabsichtigten Klageerhebung innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten unter Setzung einer angemessenen Frist für die Antwort zu Umständen **schriftlich zu befragen**, deren Klärung zur Vorbereitung des Klagevortrags und Beweises eindeutig notwendig ist. Die Vorschrift ergänzt die bereits 1998 in Kraft getretene allgemeine zivilprozessrechtliche Bestimmung des **Art. 163 ZPG**, die eine entsprechende **schriftliche Befragung der gegnerischen Partei während des Prozesses** regelt. Sowohl Art. 132-2 als auch Art. 163 ZPG sehen **keine Sanktion** für die Weigerung der Beantwortung der Fragen vor. Das Gericht kann aber aus dem Verhalten im Rahmen der freien Beweiswürdigung Schlussfolgerungen ziehen.⁴⁴²
- 400 Nach **Art. 132-4 ZPG** kann der Patentinhaber **beantragen, dass das Gericht den über die beabsichtigte Klageerhebung schriftlich informierten voraussichtlichen Beklagten auffordert, bestimmte Schriftstücke in seinem Besitz vorzulegen**, die als Beweismittel erforderlich sind und die der Patentinhaber nicht selbst beschaffen kann. Diese Verfahrensmaßnahme ist als „kleine japanische *pre-trial discovery*“ bezeichnet worden. Wiederum ist jedoch keine Sanktion für den Fall vorgesehen, dass der voraussichtliche Beklagte der Aufforderung nicht Folge leistet. Das Gericht kann allerdings auch hier aus der mangelnden Kooperationsbereitschaft des Beklagten Schlüsse ziehen.
- 401 In den ersten Jahren nach ihrer Einführung ist die **praktische Bedeutung** dieser Vorschriften, deren Anwendung die freiwillige Mitwirkung des (voraussichtlichen) Prozessgegners erfordert, **gering geblieben**.

⁴⁴² Zu Art. 163 ZPG siehe D. SCHÜSSLER-LANGEHEINE, Beweiserleichterungen im japanischen Schadensersatzprozess (Göttingen 2004) 76 ff.

III. Ablauf des Patentverletzungsprozesses

1. Klageerhebung

Eine Patentverletzungsklage wird je nach örtlicher Zuständigkeit bei dem Distriktgericht Tokyo oder dem Distriktgericht Osaka durch **Einreichen einer Klageschrift** erhoben. Es gibt keinen Anwaltszwang, doch ist die Vertretung durch einen auf Patentrecht spezialisierten Rechtsanwalt die Regel und wegen der Besonderheiten des Patentverletzungsprozesses auch dringend anzuraten. Die Gerichtskosten werden vorab durch den Kauf von Gebührenmarken entrichtet, die auf die Klageschrift aufzukleben sind. Wie im deutschen Prozess nimmt das Gericht die Zustellung der Klageschrift und Ladung des Beklagten von Amts wegen vor. 402

Der **Aufbau der Klageschrift** im japanischen Patentverletzungsprozess entspricht weitgehend der Klageschrift im deutschen Verfahren. Nach der Überschrift „Klageschrift“ folgen Datum, Gerichtsbezeichnung, die Namen der Prozessvertreter der Klägerin sowie Angaben zur Klägerin und zur Beklagten, der Art des Rechtsstreits (z.B. „Anspruch auf Unterlassung Patent verletzender Handlungen usw.“), dem Streitwert sowie den eingezahlten Gerichtskosten. Typischerweise enthält die Klageschrift im weiteren folgende Gliederungspunkte: Klageanträge, Begründung der Anträge, Beschreibung der Parteien, knappe Darstellung des Sachverhalts, Beschreibung der patentierten Erfindung (Klagepatent, Merkmalsgliederung), die Handlungen der Beklagten, Beschreibung der angegriffenen Ausführungsform (Konstruktion, Wirkweise), Merkmalsvergleich, Zusammenfassung, Beweismittel, Anlagenliste. 403

2. Planung der Verhandlung

In einer **ersten mündlichen Verhandlung** wird gemäß der am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Vorschrift des Art. 147-2 ZPG der **Ablauf des Verfahrens bis zur Hauptverhandlung vom Gericht und den Parteien gemeinsam geplant** (*keikaku shinri*). Der Verhandlungsplan muss den Zeitrahmen für die Ordnung der streitigen Punkte und Beweismittel, die Anhörung der Zeugen und der Parteien sowie das voraussichtliche Ende der mündlichen Verhandlung und die Urteilsverkündung bestimmen. Der Plan soll auch die Fristen für die Schriftsätze der Parteien enthalten. 404

Die ebenfalls 2004 neu eingeführte Vorschrift des Art. 157-2 ZPG **ermöglicht** dem Gericht die **Zurückweisung verspätet eingereichter Schriftsätze**, wenn andernfalls aufgrund der späten Einreichung der Fortgang des Verfahrens erheblich beeinträchtigt würde. 405

3. Verfahren zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Ablauf des Patentverletzungsprozesses in Deutschland und Japan ist, dass im japanischen „Verfahren **zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung**“ (*benron junbi tetsuzuki*) **in monatlichen bis zweimonatlichen Abständen Treffen der Richter und Parteien** stattfinden. Es besteht deshalb im Verlauf des gesamten Verfahrens in relativ kurzen Abständen Gelegenheit zu einem mündlichen Austausch zwischen dem Gericht und den Parteien über die vom Gericht für wesentlich gehaltenen technischen und nicht-technischen Fragen, ergänzungsbedürftigen Sachvortrag und zweckentsprechende Prozessführung. 406

- 407 Der Patentverletzungsprozess besteht aus zwei Abschnitten. **Im ersten Abschnitt wird die Verletzung erörtert** (*shingai-ron*). Gelangt das Gericht am Ende dieses Prozessabschnitts zu der Überzeugung, dass eine Verletzung nicht vorliegt, terminiert es die Hauptverhandlung, nach der dann ein klageabweisendes Urteil ergehen wird. Gelangt das Gericht zu der Überzeugung, dass das Klagepatent verletzt ist, kann ein Zwischenurteil (*chūkan banketsu*) ergehen, in dem auf Verletzung erkannt wird. Häufig wird jedoch die Auffassung des Gerichts den Parteien nur formlos mitgeteilt und es beginnt ohne eine förmliche Zwischenentscheidung unmittelbar der **zweite Abschnitt des „Verfahrens zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung“**, die **Erörterung des Schadens** (*songai-ron*).
- 408 Das **Gericht unterbreitet den Parteien nach Abschluss der ersten Phase** regelmäßig eine **konkrete Vergleichsempfehlung** (*wakai kankoku*). Es folgen zum Teil separate Diskussionen der Parteien mit dem Richter, der die Parteien anleitet und als Vermittler fungiert. Sind die Vergleichsgespräche erfolgreich, endet der Rechtsstreit mit einem Prozessvergleich. Dies ist in Patentsachen in knapp der Hälfte aller Prozesse der Fall. Kommt eine vergleichsweise Einigung nicht zustande, wird der Prozess fortgesetzt.

4. Mündliche Hauptverhandlung und Urteil

- 409 Ist der Rechtsstreit durch die Vorbereitungstreffen zwischen den Parteien hinreichend erörtert worden und zur **Entscheidungsreife** gelangt, **beraamt das Gericht die Hauptverhandlung** an. In der Hauptverhandlung geht es dann eher darum, die Formalien des Zivilprozesses einzuhalten (insbesondere: Öffentlichkeit). Eine **Einflussnahme** auf die in Folge der Vorbereitungstreffen herauskristallisierte Auffassung **des Gerichts wird zu diesem Zeitpunkt praktisch kaum noch möglich sein**. Danach folgt die Klageabweisung (regelmäßig im Falle einer Hauptverhandlung nach Abschluss der Erörterung der Verletzungsfrage) oder aber die Verurteilung des Beklagten zu Unterlassung und beziffertem Schadensersatz (regelmäßig im Falle einer Hauptverhandlung nach Abschluss der Erörterung der Höhe des Schadensersatzanspruchs).
- 410 Die **durchschnittliche Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens** in IP-Streitsachen betrug noch bis zum Jahr 2000 etwa zwei Jahre, konnte jedoch durch eine straffere Verhandlungsführung der Gerichte bis zum Jahr 2006 auf 12,5 Monate verkürzt werden. **2007** war erstmals nach vielen Jahren wieder ein leichter Anstieg der Verfahrensdauer auf durchschnittlich **14,4 Monate** zu verzeichnen.⁴⁴³

5. Rechtsmittelverfahren

- 411 Gegen das erstinstanzliche Urteil des Distriktgerichts kann innerhalb einer **Frist von – nur – zwei Wochen Berufung beim Obergericht für geistiges Eigentum** eingelegt werden.
- 412 Der **Ablauf des Berufungsverfahrens** vor dem Obergericht für geistiges Eigentum **ähnelt dem erstinstanzlichen Verfahren**. Auch beim Berufungsgericht finden alle ein bis zwei Monate informelle Vorbereitungstreffen zwischen den Richtern und den Par-

⁴⁴³ OG FÜR GEISTIGES EIGENTUM, http://www.ip.courts.go.jp/ger/info/stat_03.html.

teien zur „Vorbereitung der mündlichen Verhandlung“ statt, in denen die Streitpunkte erörtert werden. Da im Gegensatz zum erstinstanzlichen Verfahren die wesentlichen Streitpunkte bereits zu Beginn des Berufungsverfahrens feststehen, ist hier ein **fokussiertes Vorgehen** möglich, so dass in der Regel bereits nach wenigen Vorbereitungstreffen die Hauptverhandlung anberaumt werden und das Berufungsurteil ergehen kann.

Dies spiegelt sich auch in einer kürzeren **Dauer des Berufungsverfahrens** wieder: Die durchschnittliche Dauer des Berufungsverfahrens für IP-Streitsachen beträgt bereits seit dem Jahr 2000 weniger als ein Jahr und konnte **im Jahr 2007 auf nur 7,6 Monate reduziert** werden.⁴⁴⁴ 413

Gegen das Urteil des Obergerichts für geistiges Eigentum ist die **Revision zum Obersten Gerichtshof** statthaft. Hierbei handelt es sich um eine **reine Rechtsprüfung**. Die Revision kann ausschließlich auf die in Art. 312 und 318 ZPG genannten Gründe gestützt werden. 414

IV. Erleichterungen der Darlegungs- und Beweislast des Klägers

Im Zuge der japanischen **Pro-Patent-Politik**, zum Teil aber auch im Rahmen allgemeiner Reformen des Zivilprozessrechts,⁴⁴⁵ sind verschiedene **Erleichterungen der Darlegungs- und Beweislast** in das Patent- und Zivilprozessrecht aufgenommen worden, um eine effektive Durchsetzung von Patentrechten zu erleichtern. Neben den Möglichkeiten der vorgerichtlichen Informations- und Beweisbeschaffung vom voraussichtlichen Prozessgegner (oben Rdn. 396 ff.) gelten **während des laufenden Prozesses** weitere Erleichterungen für den Patentinhaber: 415

Bestreitet der Beklagte die ihm vorgeworfene Verletzung und **hat der Kläger alle Darlegungs- und Beweismöglichkeiten ausgeschöpft**, so muss der Beklagte gemäß Art. 104-2 PatG **die konkrete Ausgestaltung des von ihm hergestellten Erzeugnisses oder angewandten Verfahrens darlegen**, es sei denn, es besteht ein rechtfertigender Grund, dies nicht zu tun, wie etwa der Schutz von Geschäftsgeheimnissen. 416

Nach **Art. 105 Abs. 3 PatG** kann das **Gericht auf Antrag einer Partei anordnen**, dass die andere Partei **Urkunden vorlegen** möge, die zum Beweis der Verletzung oder zur Schadensberechnung notwendig sind. Der Besitzer der Urkunden kann dies wiederum aus berechtigten Gründen ablehnen. Um dem Gericht eine Handhabe zu bieten, wenn der Schutz von Geschäftsgeheimnissen als rechtfertigender Grund für die Weigerung der Vorlage angegeben wird, sieht das Patentgesetz eine Reihe von **Maßnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen** vor: 417

⁴⁴⁴ OG FÜR GEISTIGES EIGENTUM, http://www.ip.courts.go.jp/ger/info/stat_01.html. Bis zur Errichtung des Obergerichts für geistiges Eigentum bezieht sich die Statistik auf das Obergericht Tokyo.

⁴⁴⁵ Zu den Auswirkungen der Zivilprozessrechtsreform von 1996 auf das Recht des geistigen Eigentums S. OKUYAMA / K. HINKELMANN, Die neue Zivilprozessordnung in Japan – Für eine effiziente Lösung von geistige Eigentumsrechte betreffenden Streitigkeiten, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1999, 52.

- Das Gericht kann anordnen, dass der Besitzer die Schriftstücke **nur dem Gericht vorzulegen** hat, damit es prüfen kann, ob der rechtfertigende Grund besteht (Art. 105 Abs. 2 PatG).
 - Das Gericht kann auf Antrag **anordnen**, dass die Parteien und die Prozessvertreter die betreffenden **Geschäftsgeheimnisse zu keinen anderen Zwecken als der Prozessführung benutzen und keiner Person offenbaren**, die von der Geheimhaltungsanordnung nicht betroffen ist (Art. 105-4 PatG). Der Besitzer der Schriftstücke kann die Vorlage dann zwar immer noch verweigern, jedoch wird das Gericht diese Haltung bei der Beurteilung des Rechtsstreits berücksichtigen.
 - Schließlich kann das Gericht auf einstimmigen Beschluss der Richter zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse die **Öffentlichkeit bei der Vernehmung der Parteien oder Zeugen ausschließen** (Art. 105-7 PatG).
- 418 Nach **Art. 105-2 PatG** kann das Gericht **auf Antrag einer Partei** einen **Gutachter zur Schadensberechnung** bestellen, dem die Parteien zur Auskunft verpflichtet sind.
- 419 Schließlich **kann das Gericht** in Fällen, in denen ein Schaden entstanden ist, der Beweis der Schadenshöhe aber auf Schwierigkeiten stößt, unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der mündlichen Verhandlung und des Ergebnisses der Beweisaufnahme **nach eigenem Ermessen einen angemessenen Schadensersatzbetrag schätzen** (Art. 105-3 PatG). Gedacht ist hier z. B. an den Fall, dass der Verletzte im Wettbewerb mit dem Verletzerprodukt die Preise senken musste, sich aber nicht klären lässt, ob und in welchem Umfang dafür andere Umstände, wie etwa weitere Konkurrenzprodukte oder ein allgemeiner Preisverfall, mitursächlich waren.⁴⁴⁶

V. Verletzungsprozess und Nichtigkeitseinwand

- 420 **In der Vergangenheit** galt in Japan nach deutschem Vorbild die **Trennung der Entscheidungen über die Verletzung und die Nichtigkeit des Klagepatents in einem zweigleisigen System**. Über den Verletzungsstreit wurde von den Zivilgerichten entschieden, über die Nichtigkeitsklärung ausschließlich in einem quasi-gerichtlichen Verfahren (*shinpan*) des Patentamts, gegen dessen Entscheid eine verwaltungsrechtliche Anfechtungsklage beim Obergericht Tokyo erhoben werden konnte, mit der Möglichkeit der Revision zum Obersten Gerichtshof im weiteren Rechtszug. Die **Verletzungsgerichte mussten die Gültigkeit des** durch Verwaltungsakt erteilten **Klagepatents unterstellen, selbst wenn dessen Nichtigkeit offensichtlich war**. Sie behelfen sich in solchen Fällen, wenn möglich, mit der Beschränkung des Schutzzumfangs auf die Ausführungsbeispiele, um eine Verletzung verneinen zu können (vgl. oben Rdn. 226).

⁴⁴⁶ Nach Meinung des Richters am Obergericht für geistiges Eigentum IIMURA gehören Patentverletzungsprozesse, in denen Kläger wegen Beweisschwierigkeiten keinen angemessenen Schadensersatz erhielten, in Japan aufgrund dieser Regelungen der Vergangenheit an. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Zunahme der Streitwerte in japanischen Patentverletzungsprozessen: mehr als zehn Milliarden Yen (65 Mio. Euro) seien keine Seltenheit mehr. T. IIMURA, *Tōkyō chisai chūteki zaisan-bu ni okeru jinsoku shinri no genjō* [Die gegenwärtige Situation der zügigen Verhandlung in der Kammer für Rechte des geistigen Eigentums am DG Tokyo], *Hōritsu no Hiroba* 53-7 (2000) 45.

Im **Fujitsu-Halbleiter-Fall (bzw. Kilby-Fall)** entschied der **Oberste Gerichtshof** mit **Urteil vom 11. April 2000** unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung, dass die Geltendmachung von Ansprüchen aufgrund eines offensichtlich nichtigen Patents im Verletzungsverfahren rechtsmissbräuchlich und deshalb nach Art. 1 Abs. 2 ZG, der den Rechtsmissbrauch verbietet, unzulässig sei.⁴⁴⁷ Wann eine offensichtliche Nichtigkeit des Patents vorlag, präzierte das Gericht nicht. Aufgrund dieser Entscheidung konnte aber der Beklagte nun im Patentverletzungsprozess die **Einrede des Rechtsmissbrauchs wegen Geltendmachung eines (offensichtlich) nicht rechtsbeständigen Patents** erheben. Zur Begründung dieser Rechtsprechungsänderung führte der OGH unter anderem an, es sei wünschenswert, einen Patentverletzungsstreit in möglichst kurzer Zeit in einem Verfahren zu klären. Damit war den **Zivilgerichten die Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents eröffnet**.

In der Folgezeit mehrten sich die Fälle, in denen die **Untergeichte** in Verletzungsprozessen die **Durchsetzbarkeit der Klagepatente** aufgrund dieser Rechtsprechung **verneinten**, selbst wenn die Nichtigkeit nicht „offensichtlich“ war oder jedenfalls das Patentamt später im Nichtigkeitsverfahren zu einer anderen Auffassung gelangte und das Patent aufrecht erhielt.

Mit Gesetzesänderung von 2004, die am **1. Januar 2005** in Kraft getreten ist, wurde der **Nichtigkeitsseinwand im Patentgesetz geregelt**. Auf Betreiben der Industrie, deren Wunsch es war, dass alle Patentverletzungsstreitigkeiten künftig schnell und in einem Verfahren geklärt werden sollten, wurde das Erfordernis der Offensichtlichkeit der Nichtigkeit nicht in das Gesetz aufgenommen. Gemäß Art. 104-3 PatG kann nun ein Patentinhaber sein Recht gegen die Gegner im Verletzungsprozess nicht durchsetzen, „wenn festgestellt wird, dass das betreffende Patent im Patentnichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt werden müsste.“ Es versteht sich von selbst, dass der **Nichtigkeitsseinwand** von den Beklagten **seitdem in 80 % bis 90 % der japanischen Patentverletzungsprozesse geltend gemacht** wird.

Die auf Wunsch der Industrie eingeräumte unbeschränkte Befugnis der Verletzungsgerichte, über den Rechtsbestand der Klagepatente zu entscheiden, hatte aber **unvorhergesehene Folgen**: In der weit **überwiegenden Zahl** der seit 2005 ergangenen Urteile in Patentverletzungsprozessen **wurde das Klagepatent für vernichtbar erklärt**.⁴⁴⁸ In

⁴⁴⁷ Engl. Übers. in: IIC 2004, 91; für eine dt. Übers. u. Kommentierung dieses Urteils K. HINKELMANN, Berücksichtigung der Rechtsbeständigkeit von Patenten in Patentverletzungsverfahren, ZJapanR Nr. 10 (2000) 266; A. PETERSEN-PADBERG, GRUR Int. 2004, 154 ff.

⁴⁴⁸ Hierzu liegen folgende statistischen Daten vor: In den Jahren 2005 und 2006 hat das Distriktgericht Tokyo insgesamt 69 Urteile in Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsprozessen erlassen. In 45 Urteilen hiervon wurde über den Rechtsbestand des Klageschutzrechts entschieden. Dabei wurde in 36 Fällen das Klageschutzrecht für vernichtbar gehalten und die Klage aus diesem Grunde abgewiesen. Nur in 9 Fällen wurde der Rechtsbestand des Klageschutzrechts bejaht. Diese Beurteilung des Distriktgerichts Tokyo wurde auch von der Berufungsinstanz bestätigt: Von 11 Berufungen, die gegen Urteile des Distriktgerichts Tokyo aus dem Jahr 2005 eingelegt wurden, wurde nur in einem Fall die erstinstanzliche Entscheidung aufgehoben, und dies auch noch, indem das in der Vorinstanz als rechtsbeständig beurteilte Klagepatent jetzt vom Berufungsgericht für vernichtbar erklärt wurde; siehe M. SUZUKI, *Tōkyō Chisai no hanketsu* [Die Urteile des DG Tokyo], in: *Dai 6-kai JIPA chizai shinpojiumu kaisai hōkokusbo* [Bericht über das 6. JIPA Symposium] (2007) 81 ff. Eine andere Statistik beruht auf den 54 Urteilen in Patentverletzungsprozessen, die die Distrikt-

Industrie- und Anwaltskreisen entstand hierdurch der Eindruck, dass **Patente in Japan nur noch sehr schwer durchsetzbar** seien. So heißt es etwa in einem 2006 erschienenen Beitrag des über die Praxis des Patentverletzungsprozesses:

- 425 *„Die Regierung propagiert zwar die „Pro-Patent“-Politik, aber seitdem es diesen [Nichtigkeits-] Einwand gibt, ist es keine Übertreibung zu sagen, dass die Durchsetzung eines Patentrechts bei den Gerichten ziemlich schwierig geworden ist.“⁴⁴⁹*
- 426 **Seit 2008 gibt es jedoch eine beachtenswerte Entwicklung, die in die gegenteilige Richtung** geht: In einigen Fällen, in denen das **Verletzungsgericht das Streitpatent für rechtsbeständig (und verletzt) angesehen** und daher den Beklagten verurteilt hat, wurde **später im Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt das Patent vernichtet**. Die Folge hiervon ist eine **Restitutionsklage** des früheren Beklagten im Patentverletzungsprozess. Das Ziel, durch die Zulassung des Nichtigkeitsseinwandes eine schnelle endgültige Entscheidung des Rechtsstreits herbeizuführen, ist in einem solchen Fall nicht erreicht worden. Im Gegenteil: Die Notwendigkeit einer Restitutionsklage widerspricht dem Grundsatz der Prozessökonomie. Aus diesem Grunde hat die IP-Strategiekonferenz der Regierung die **Absicht** angekündigt, die **Nichtigkeitsprüfung eines Patents zu vereinheitlichen**, um divergierende Entscheidungen, wie sie in der Vergangenheit anzutreffen waren, zu vermeiden. Die Umsetzung dieser Gesetzesreform ist für 2011 geplant (siehe auch oben Rdn. 98 und 206).

VI. Einstweilige Verfügungen

- 427 Einstweilige Verfügungen spielen in Patentverletzungsprozessen statistisch eine vergleichsweise **geringe Rolle**.⁴⁵⁰ Die meisten Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung werden **im Rahmen des Hauptsacheverfahrens** gestellt. Wenn im Verlauf des Prozesses am Ende des ersten Abschnitts das Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass eine Verletzung gegeben ist, kann auf Antrag eine einstweilige Unterlassungsverfügung ergehen und nach Sicherheitsleistung vollstreckt werden, bevor der Prozess mit dem zweiten Abschnitt der Verhandlung über den Schadensbetrag fortgesetzt wird.
- 428 **Selbständige einstweilige Verfügungsverfahren** sind möglich, **dauern** aber in der Regel **mindestens ein halbes Jahr**. Einstweilige Verfügungen werden in der Praxis in Patentstreitsachen **nicht ohne mündliche Verhandlung** erlassen. Der Erlass einer einstweiligen Verfügung außerhalb des Hauptsacheverfahrens setzt zudem eine **Wortlautverletzung** des Verfügungspatents voraus. Der Nichtigkeitsseinwand kann natürlich auch im einstweiligen Verfügungsverfahren erhoben werden. Wenn Zweifel am Rechts-

gerichte Tokyo und Osaka im Zeitraum vom 1. November 2005 bis 30. Oktober 2006 erlassen haben. Davon verlor der Patentinhaber wegen Nichtverletzung in 16 Fällen (29,6 %). Aufgrund des vom Beklagten erhobenen Nichtigkeitsseinwands verlor der Patentinhaber wegen mangelnder Neuheit des Klagepatents in 3 Fällen (5,6%) und wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in 30 Fällen (55,5 %). Erfolg hatte der Patentinhaber mit der Verletzungsklage im Ergebnis nur in 5 von 54 Urteilen (9,3 %) (Auswertung der Entscheidungsveröffentlichungen auf der Homepage des Obersten Gerichtshofes).

⁴⁴⁹ A. KAWADA, *Tokyo shingai soshō no jitsumu* [Die Praxis des Patentverletzungsprozesses] (2006) 136.

⁴⁵⁰ Im Jahr 2003 gab es in 30 Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in Patentstreitsachen, 2004 waren es 53, und in den Jahren 2005 und 2006 wurden je 33 Anträge gestellt.

bestand bestehen, wird das Gericht dem Antrag auf einstweilige Verfügung nicht stattgeben.

Wegen des vergleichsweise **geringen zeitlichen Vorteils gegenüber einer Hauptsacheklage**, der **Zurückhaltung der Gerichte**, einstweilige Verfügungen in Patent-sachen bei ungewissem Ausgang des Verfahrens in der Hauptsache zu erlassen und schließlich dem **Schadensersatzrisiko**, dass dem Verfügungskläger **bei Vollziehung** einer einstweiligen Verfügung im Falle einer späteren Vernichtung des Verfügungspatents⁴⁵¹ bzw. einer negativen Entscheidung in der Hauptsache droht, kommt dem selbständigen **einstweiligen Verfügungsverfahren in der patentrechtlichen Praxis** nur eine **vergleichsweise geringe Bedeutung** zu. 429

VII. Kosten

Zu den Prozesskosten gehören nach deutschem Recht neben den Gerichtskosten auch die Anwaltskosten und sonstigen Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung. In Japan besteht bei den Distrikt- und Obergerichten kein Vertretungszwang; deshalb **zählen die Anwaltskosten nicht zu den Prozesskosten**, die die unterlegene Partei zu tragen hat. Grundsätzlich ist also davon auszugehen, dass es **keine Kostenerstattung gibt** und daher **jede Partei** in einem japanischen Patentverletzungsprozess **ihre Anwaltskosten und sonstigen außergerichtlichen Kosten selbst tragen muss**.⁴⁵² 430

Die Höhe der **Gerichtskosten** hängt vom Streitwert ab und wird nach dem Gesetz über die Prozesskosten in Zivilsachen⁴⁵³ nach einer degressiven Kostenstaffel berechnet. Bei einem Streitwert von 100 Millionen Yen betragen zum Beispiel die Gerichtskosten beim Distriktgericht 320.000 Yen, beim Obergericht 480.000 Yen und beim Obersten Gerichtshof 640.000 Yen. 431

Die **Anwaltsvergütung** ist seit 2004 nicht mehr durch Richtlinien der Rechtsanwaltsvereinigung geregelt und **muss** deshalb individuell **vereinbart werden**. Auszugehen ist vom „**Wert des wirtschaftlichen Interesses**“ des Rechtsstreits für die Partei. Das wirtschaftliche Interesse kann für den Kläger und den Beklagten unterschiedlich hoch sein. Traditionell ist nach der Beauftragung des Rechtsanwalts ein „**Inangriffnahmegeld**“ (*chakushu-kin*) zu zahlen und im Falle des Erfolgs ein in der Regel höherer Betrag als „**Belohnungsgeld**“ (*bōshū-kin*). Laut einer Umfrage der Japanischen Rechtsanwaltsvereinigung im Jahr 2005 wird zum Beispiel bei einer Schadensersatzklage im Wert von 100 Millionen Yen ein Inangriffnahmegeld von ein bis drei Millionen Yen verlangt und ein Belohnungsgeld von fünf bis zehn Millionen Yen.⁴⁵⁴ In Patentverletzungsprozessen berechnen die Anwälte ihr Honorar jedoch häufig **auch nach Zeitaufwand**. 432

⁴⁵¹ OG Tokyo v. 31. Januar 2005 (*Nisō ./.* *Mishin Kizai*).

⁴⁵² In bestimmten Fallkonstellationen wird ein Anspruch auf Erstattung von Anwaltskosten anerkannt. Auch in diesen Fällen wird jedoch nur ein geringfügiger Anteil der tatsächlich angefallenen Kosten zugesprochen.

⁴⁵³ *Minji sashō hiyō-tō ni kansuru hōritsu*, Gesetz Nr. 40/1971, zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 113/2007.

⁴⁵⁴ NIHON BENGOSHI RENGŌKAI, *Ankêto kekka ni motozuku chūshō kigyō no tame no bengoshi bōshū no meyasu – 2005 nendo-ban* [Ermittlung des Honorars von Rechtsanwälten, die für kleine und mittlgroße Unternehmen tätig sind, aufgrund einer Umfrage – Ausgabe für 2005].

- 433 Zur Vergütung des Anwalts kommen die **Auslagen** hinzu. Für die Wahrnehmung von Gerichtsterminen werden traditionell neben den Kosten für Verkehrsmittel feste Tagesätze in Rechnung gestellt.
- 434 Des Weiteren fallen in Patentverletzungsprozessen, wie auch in Deutschland, **Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts** an sowie ggf. für einen **Parteigutachter**.

VIII. Patentverletzungsklage als unerlaubte Handlung

- 435 Nach der Rechtsprechung des Obergerichts für geistiges Eigentum kann die Durchsetzung von Patenten im Wege einer **Patentverletzungsklage** eine **unerlaubte Handlung darstellen** und eine Schadensersatzpflicht des Rechtsinhabers auslösen, wenn sich die **Durchsetzung als missbräuchlich** darstellt.
- 436 Ein solches Risiko wird insbesondere in folgenden Fallkonstellationen gesehen:⁴⁵⁵
- der Kläger vor Klageerhebung keine ernsthaften Anstrengungen unternommen hat, die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents und dessen Verletzung durch die angegriffene Ausführungsform zu prüfen;
 - dem Beklagten der Verletzungsvorwurf nicht vorgerichtlich erläutert worden ist;
 - gegen den Kunden eines Wettbewerbers gerichtlich vorgegangen wird, ohne zuvor die Möglichkeiten einer außergerichtlichen Beilegung zu erörtern; oder
 - die Klageerhebung für eine Pressemitteilung verwendet wird, um hierdurch eine entsprechende Marktwirkung zu erzielen.

IX. Zusammenfassung und Ausblick

- 437 Die zahlreichen Reformen der japanischen Pro-Patent-Politik (Rdn. 24 ff.) haben zweifellos die Stellung des Patentinhabers im Verletzungsprozess im Sinne eines „schnellen, weiten und starken“ Schutzes gestärkt. **Mehrere Besonderheiten des japanischen Verfahrens erscheinen vorteilhaft** im Vergleich zum deutschen Verfahren, z.B.
- die periodischen Treffen mit dem Gericht zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung;
 - die gerichtlichen Recherchebediensteten und sachverständigen Mitglieder, die die aufwendige Einholung von Gutachten gerichtlicher Sachverständiger überflüssig machen;
 - die Verbindung von Grund- und Höheverfahren hinsichtlich des Anspruchs auf Schadensersatz in einem Prozess;
 - die gesetzliche Vermutung des Art. 102 Abs. 2 PatG zur Berechnung des dem Patentinhaber durch die Patentverletzung entgangenen Gewinns.

⁴⁵⁵ Y. SONODA, When is filing a patent infringement suit deemed to be a tort, in: Globe White Page Ltd. (Hrsg.), Building and enforcing intellectual property value (2009) 207.

Allerdings hat gerade im Patentverletzungsprozess die als Verfahrensvereinfachung im Interesse der Industrie gedachte **Zulassung des Nichtigkeitseinwandes** zu einer **Fehlentwicklung** geführt, die aber voraussichtlich spätestens im Zuge der für 2011 geplanten Patentrechtsreform durch eine **Vereinheitlichung der Rechtsbeständigkeitsprüfung** korrigiert werden wird. 438

Änderungen werden sich weiterhin mit Blick auf den Unterlassungsanspruch ergeben. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der *Ebay*-Entscheidung des US-amerikanischen *Supreme Court*⁴⁵⁶ wird auch in Japan verstärkt über die Notwendigkeit diskutiert, die **Möglichkeiten zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs einzuschränken**, wenn der betreffende Patentinhaber die **Erfindung selbst nicht nutzt** und/oder es sich um ein **Standard-essentielles Patent** handelt (siehe auch oben Rdn. 32). 439

⁴⁵⁶ Supreme Court of the United States, Entscheidung v. 15. Mai 2006, *Ebay Inc. et al. v. MercExchange, L.L.C.*

J. Das Gebrauchsmuster

I. Überblick

1. Historische Entwicklung

- 440 In Ergänzung zum Schutz von Erfindungen durch Patente wurde in Japan **1905** das **Gebrauchsmuster** (*jitsuyō shin'an*) **eingeführt**. Hierbei diente das damalige **deutsche Gebrauchsmusterrecht als Vorbild**, und noch heute finden sich im japanischen Recht Elemente des (früheren) deutschen Rechts. Wie das Patentrecht, so erfuhr auch das Gebrauchsmusterrecht in Japan **zahlreiche Reformen**.⁴⁵⁷ Das gegenwärtig in Kraft stehende Gebrauchsmustergesetz⁴⁵⁸ stammt aus dem Jahr 1959, wurde aber immer wieder geändert, wobei vor allem die Reformen von **1994 und 2005 grundsätzliche Änderungen** mit sich brachten.
- 441 Nach der **Einführung des Gebrauchsmusters** erwies sich das System zunächst als **großer Erfolg**. Ziel war es, auch kleinen und mittleren Unternehmen unter vereinfachten Bedingungen Zugang zum Schutz ihrer Innovationen durch technische Schutzrechte zu gewähren. Tatsächlich führte die Einführung des Gebrauchsmusters dazu, dass schon ein Jahr später – im Jahre 1906 – sowie danach über Jahrzehnte hinweg **bis 1980 stets mehr Gebrauchsmuster als Patente angemeldet** wurden.⁴⁵⁹ Die absolute **Zahl** der in einem Jahr eingereichten **Gebrauchsmusteranmeldungen** erreichte **1983** mit **205.243** ihren historischen Höchststand.
- 442 Während seit Mitte der 1980er Jahre das Gebrauchsmuster gegenüber dem Patent an Bedeutung verlor und die Zahl der Gebrauchsmusteranmeldungen zurück ging, nahm im Gegenzug die Zahl der Patentanmeldungen um so stärker zu. Langwierige Erteilungsverfahren vor dem japanischen Patentamt waren die Folge. Als Reaktion auf internationale Kritik und um die Arbeitsbelastung des Japanischen Patentamts besser in den Griff zu bekommen, wurde durch eine Reform des Gebrauchsmustersystems zum **1. Januar 1994 die materielle Prüfung von Gebrauchsmusteranmeldungen abgeschafft**. Bei Gebrauchsmustern, die ab diesem Stichtag zur Eintragung angemeldet wurden, handelt es sich mithin – wie auch beim deutschen Gebrauchsmuster – um (materiell) ungeprüfte Schutzrechte. Gleichzeitig wurde die **Schutzdauer** des Gebrauchsmusters **auf sechs Jahre verkürzt**. Dies wiederum führte zu einem drastischen Rückgang der Gebrauchsmusteranmeldungen. Die Anmeldezahl sank in Folge der Reform von 1994 auf unter 10.000 im Jahr 2000.

⁴⁵⁷ Einzelheiten bei C. HEATH, Utility Model Law, in: W. Röhl, History of Law in Japan (Leiden 2005) 443.

⁴⁵⁸ *Jitsuyō shin'an-hō*, Gesetz Nr. 123/1959, zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 16/2008. Dt. Übers. von BLUMENTHAL (Fn. 6) in der Fassung der Änderung durch Gesetz Nr. 55/2006.

⁴⁵⁹ 1906 gab es 4.509 Patent- und 7.952 Gebrauchsmusteranmeldungen, 1980 waren es 191.020 Patent- und 197.785 Gebrauchsmusteranmeldungen. Eine detaillierte Übersicht über die historische Entwicklung der Anmeldezahlen findet sich bei C. HEATH, Intellectual Property and Anti-Trust, in: W. Röhl, History of Law in Japan (Leiden 2005) 402, 415.

Angesichts dieser Entwicklung wurde seitens des Japanischen Patentamts im Jahr 2004 sogar erwogen, das Gebrauchsmuster insgesamt abzuschaffen. Im Ergebnis haben sich jedoch die Befürworter einer Stärkung des Gebrauchsmusters durchgesetzt. Mit Wirkung zum **1. April 2005** wurde das Gebrauchsmusterrecht schließlich dahin gehend reformiert, dass die **Laufzeit** des – nach wie vor materiell ungeprüften – Gebrauchsmusters **wieder auf zehn Jahre verlängert** wurde. Weitere Gesetzesänderungen dienten dazu, die **Attraktivität des Gebrauchsmusters** weiter zu **steigern**, insbesondere durch geringere Gebühren, verbesserte Änderungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, ein Gebrauchsmuster unter bestimmten Voraussetzungen in eine Patentanmeldung umzuwandeln.⁴⁶⁰ Seit der Reform von 2005 sind die Anmeldezahlen wieder etwas höher, befinden sich aber noch immer in der Größenordnung von jährlich 10.000.⁴⁶¹

2. Praktische Bedeutung des Gebrauchsmusters

Wesentlicher **Vorteil eines Gebrauchsmusters** gegenüber einem Patent ist die Möglichkeit einer **schnellen Eintragung** und damit des zügigen Erwerbs eines grundsätzlich durchsetzbaren Schutzrechts. Als Nachteil stehen dem jedoch vor allem **Beschränkungen bei der Durchsetzung** gegenüber, da im Hinblick auf die fehlende materielle Prüfung vor Eintragung eines Gebrauchsmusters **Ansprüche wegen Gebrauchsmusterverletzung erst ab** dem Zeitpunkt geltend gemacht werden können, ab dem ein **Rechtsbeständigkeitsgutachten vom Japanischen Patentamt** eingeholt und dem **Verletzer mit einer Abmahnung übersandt** worden ist (näher Rdn. 477). Wegen der für ausländische Anmelder praktisch immer gegebenen Möglichkeit, eine beschleunigte Prüfung – und im Falle einer unbefugten Benutzung der Erfindung auch eine bevorzugte Prüfung – einer Patentanmeldung zu beantragen (oben Rdn. 169 ff.), wird durch die Erlangung eines Gebrauchsmusters auf der Grundlage einer anhängigen Patentanmeldung nur in besonderen Fallkonstellationen ein nennenswerter Vorteil erzielt werden können.⁴⁶²

Auch der weitere Vorteil des Gebrauchsmusters, die **geringeren Gebühren** für die Eintragung und Aufrechterhaltung beim Japanischen Patentamt, wirkt sich für ausländische Anmelder in der Regel kaum nennenswert auf die Gesamtkosten aus, da auch beim Gebrauchsmuster die **Beschreibung vollständig ins Japanische übersetzt** werden muss. Insgesamt ist es daher nicht überraschend, dass das Gebrauchsmuster **für ausländische Anmelder nur geringe praktische Bedeutung** hat.⁴⁶³

⁴⁶⁰ K. HINKELMANN, Revision des Gebrauchsmustersystems in Japan, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2006, 105.

⁴⁶¹ 2005: 11.386 Anmeldungen; 2006: 10.965 Anmeldungen; 2007: 10.315 Anmeldungen.

⁴⁶² Verfahrenstechnisch erfolgt dies durch Einreichen einer Teilanmeldung und anschließender Umwandlung der Teilanmeldung (oder der Stammanmeldung) in ein Gebrauchsmuster, da das japanische Recht keine Gebrauchsmusterabzweigung kennt, siehe unten Rdn. 464.

⁴⁶³ Vgl. HINKELMANN (Fn. 29) 318: nur 2,6 % der 2005 eingereichten Anträge auf Eintragung eines Gebrauchsmusters stammten von Anmeldern aus anderen Ländern als Japan und Taiwan.

II. Materielle Voraussetzungen

1. Gesetzliche Regelung

- 446 Die **materiellen Voraussetzungen für ein rechtsbeständiges Gebrauchsmuster** sind in **Art. 3 GebrMG** geregelt.⁴⁶⁴
- 447 Diese Vorschrift lautet:
- (1) *Eine Person, die eine gewerblich anwendbare Erfindung gemacht hat, die die Form bzw. Gestaltung, die Bauweise oder die Verbindung von Erzeugnissen betrifft, kann hierfür außer in den nachfolgend genannten Fällen von Erfindungen ein Gebrauchsmuster erhalten.*
 1. *Erfindungen, die vor Einreichen der Gebrauchsmusteranmeldung in Japan oder im Ausland öffentlich bekannt gewesen sind;*
 2. *Erfindungen, die vor Einreichen der Gebrauchsmusteranmeldung in Japan oder im Ausland öffentlich benutzt worden sind;*
 3. *Erfindungen, die vor Einreichen der Gebrauchsmusteranmeldung in einer Publikation, die in Japan oder im Ausland verbreitet worden ist, beschrieben worden sind oder die der Öffentlichkeit in Japan oder im Ausland mittels elektrischer Kommunikationswege so zugänglich gemacht worden sind, dass eine Nutzungsmöglichkeit bestanden hat.*
 - (2) *Unbeschadet der Bestimmung im vorherigen Absatz kann kein Gebrauchsmuster für Erfindungen erlangt werden, wenn ein Durchschnittsfachmann auf dem jeweiligen technischen Gebiet der Erfindung vor der Patentanmeldung in der Lage gewesen wäre, diese auf Grundlage der im vorherigen Absatz unter einer der Ziffern genannten Erfindungen äußerst einfach zu machen.*
- 448 Der Wortlaut des Art. 3 GebrMG entspricht im wesentlichen Art. 29 PatG.⁴⁶⁵ **Materielle Voraussetzungen im engeren Sinne** für ein rechtsbeständiges Gebrauchsmuster sind demnach – wie auch im Patentrecht – eine Erfindung, gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und Erfindungshöhe. Nach Art. 4 GebrMG darf die Erfindung – wie auch im Patentrecht – nicht gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen (siehe hierzu oben Abschnitt C, Rdn. 54 ff.).
- 449 Für die **gewerbliche Anwendbarkeit** und die **Neuheit** gelten keine gebrauchsmusterrechtlichen Besonderheiten, so dass die **Ausführungen zum Patentrecht** (siehe oben Rdn. 59 ff. bzw. Rdn. 67 ff.) **entsprechend** gelten. Auch die Voraussetzungen, unter denen ein Gebrauchsmuster gegen die **guten Sitten oder die öffentliche Ordnung** verstößt und deshalb nicht rechtsbeständig ist, entsprechen denen im Falle eines Patents (siehe oben Rdn. 55 ff.).
- 450 **Unterschiede zum Patentrecht** bestehen hinsichtlich des **Begriffs der Erfindung** (2.), des **möglichen Schutzgegenstandes** (3.) und der **Erfindungshöhe** (4.).

⁴⁶⁴ Wörtlich spricht Art. 3 GebrMG von Voraussetzungen, unter denen eine Person ein Gebrauchsmuster „erhalten“ kann. Da wegen der fehlenden materiellen Prüfung vor Eintragung eines Gebrauchsmusters eine Person ein Gebrauchsmuster tatsächlich auch bei Nichtvorliegen dieser Voraussetzungen „erhalten“ kann, ist Art. 3 GebrMG so zu lesen, dass hierin Voraussetzungen für ein *rechtsbeständiges* Gebrauchsmuster geregelt werden.

⁴⁶⁵ Siehe hierzu oben Rdn. 54.

Zu den in Art. 3 GebrMG genannten Voraussetzungen kommen die weiteren Erfordernisse einer **hinreichenden Offenbarung** (Art. 5 Abs. 4 u. 6 Nr. 1 u. 2 GebrMG) und der **Priorität der Anmeldung** (Art. 7 GebrMG) hinzu. Diese Voraussetzungen sind im GebrMG in gleicher Weise wie die parallelen Bestimmungen im PatG geregelt, so dass diesbezüglich auf die entsprechenden Ausführungen zum Patentrecht (siehe Rdn. 90 ff. bzw. Rdn. 103 ff.) verwiesen werden kann.

2. Begriff der Erfindung

Im japanischen Gebrauchsmusterrecht wird ein **anderer Begriff für die „Erfindung“** (*keōan*) verwendet **als im Patentrecht** (*hatsumei*).⁴⁶⁶ Nach **Art. 2 Abs. 3 GebrMG** ist eine Erfindung **definiert** als „Schöpfung eines technischen Gedankens unter Ausnutzung der Naturgesetze“.

Eine Erfindung im Gebrauchsmusterrecht muss wie die Erfindung im Patentrecht einen **technischen Charakter** aufweisen und die **Lösung einer technischen Aufgabe** zum Gegenstand haben. Auch muss es sich um die **Schöpfung** eines technischen Gedankens und nicht bloß um eine Entdeckung handeln. Insoweit unterscheiden sich die Begriffe und deren Auslegung nicht von denen im Patentrecht. Die Ausführungen zum technischen Charakter und zur „Schöpfung“ des technischen Gedankens im Patentrecht (siehe Rdn. 37 ff. bzw. 45 ff.) gelten daher entsprechend auch in Bezug auf eine Erfindung im Sinne des Gebrauchsmusterrechts. Der gegenüber dem Patentrecht abweichende Begriff der Erfindung spiegelt sich jedoch in dem möglichen Schutzgegenstand eines Gebrauchsmusters sowie einer geringeren Erfindungshöhe wider.

3. Schutzgegenstand

Der **Schutzgegenstand** des Gebrauchsmusters muss sich gem. Artt. 1, 3 GebrMG auf die **Form, Gestaltung oder Verbindung von Gegenständen** beziehen. Grundsätzlich muss der Gegenstand der Erfindung dreidimensional sein und eine „Raumform“ besitzen.⁴⁶⁷ **Verfahren können** – wie auch in Deutschland – durch ein Gebrauchsmuster **nicht geschützt werden**.

Chemische und pharmazeutische Substanzen,⁴⁶⁸ **Tier- und Pflanzenarten** sowie **Computerprogramme**⁴⁶⁹ erfüllen nach allgemeiner Anschauung das Raumformerfordernis ebenfalls nicht und sind daher dem **Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich**. Soweit ein Computerprogramm allerdings in Kombination mit geeigneter Hardware eine Erfindung darstellt, die auch eine körperliche Dimension hat, ist diese dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich.⁴⁷⁰ **Lebensmittel** können in Japan nur dann eine

⁴⁶⁶ Siehe auch oben Rdn. 33 ff. und Rdn. 47.

⁴⁶⁷ HINKELMANN (Fn. 29) 318.

⁴⁶⁸ TAMURA (Fn. 57) 314.

⁴⁶⁹ HINKELMANN (Fn. 29) 319.

⁴⁷⁰ Damit ergibt sich im Hinblick auf chemische und pharmazeutische Substanzen ein wichtiger Unterschied zum deutschen Recht. Auch für Computerprogramme gibt es in Deutschland anders als in Japan kein Sonderproblem im Gebrauchsmusterrecht – das häufig problematische Erfordernis der Technizität besteht auch im Patentrecht. Tier- und Pflanzen-

gebrauchsmusterfähige Erfindung darstellen, wenn es dabei zumindest auch auf die Form und Gestalt ankommt. So wurde etwa ein Gebrauchsmuster für *Sushi*-Zutaten erteilt.⁴⁷¹ Hierbei fragt sich allerdings, ob dieses Gebrauchsmuster nicht wegen mangelnden technischen Charakters angreifbar ist. Zum Teil werden auch **elektrische Schaltkreise** in Japan als gebrauchsmusterfähige Erfindungen angesehen.⁴⁷²

4. Erfindungshöhe

- 455 Für die Anerkennung einer gebrauchsmusterfähigen Erfindung bedarf es nur einer **geringeren Erfindungshöhe als im Patentrecht**, da hier nur eine „Schöpfung eines technischen Gedankens“ gefordert wird. Es wird nicht wie im Patentrecht ein technischer Gedanke „auf hohem Niveau“ gefordert.⁴⁷³
- 456 Zwar wird in der Rechtsprechung und Literatur sowohl für Patente als auch für Gebrauchsmuster das **gleiche Wort für die erforderliche erfinderische Leistung** verwendet, nämlich „*shinpo-sei*“ (wörtlich: Fortschrittlichkeit), dieses Wort hat **jedoch je nach Zusammenhang einen unterschiedlichen Bedeutungsinhalt**. Das Wort „*shinpo-sei*“ selbst findet sich weder im PatG noch im GebrMG. Die Voraussetzung der erfinderischen Leistung und der damit unmittelbar verbundenen Schöpfung eines technischen Gedankens auf hohem Niveau im Patentrecht wird aus Art. 29 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 PatG abgeleitet.
- 457 Die Voraussetzungen der erfinderischen Leistung und des damit verbundenen technischen Gedankens **im Gebrauchsmusterrecht** hingegen ergeben sich aus Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 GebrMG. Hiernach **genügt** für eine Erfindung bereits ein **technischer Gedanke**. Art. 3 Abs. 2 GebrMG besagt zudem, dass die Erfindung vom Durchschnittsfachmann aufgrund des Standes der Technik **nicht äußerst einfach auffindbar** gewesen sein darf. Aus den unterschiedlichen gesetzlichen Definitionen für die Erfindung im Patentrecht einerseits und im Gebrauchsmusterrecht andererseits folgt, dass der Grad der erforderlichen Erfindungshöhe im japanischen Patent- und Gebrauchsmusterrecht verschieden ist.⁴⁷⁴ Ein Gebrauchsmuster kann daher auch eine „**kleine Erfindung**“ (*shō-hatsumei*) schützen, für die ein Patent nicht erteilt werden könnte.⁴⁷⁵ Zur Verdeutlichung dieses Unterschiedes werden hier die aus dem deutschen Recht bekannten Begriffe „erfinderische Tätigkeit“ für das Patentrecht und „erfinderischer Schritt“ für das Gebrauchsmusterrecht verwendet.⁴⁷⁶ Die Grenzlinie zwischen

sorten sind allerdings wie in Japan auch in Deutschland wegen § 2 Nr. 2 des deutschen Gebrauchsmustergesetzes dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich.

⁴⁷¹ Vgl. HINKELMANN (Fn. 29) 319; V. VANBELLINGEN-HINKELMANN / K. HINKELMANN, Zusammenfassung der Urteile des OG Osaka v. 18.7.1995 und des DG Osaka v. 14.2.1994 *K.K. Sen'nichi Sōbonsba v. K.K. Daiban*, AIPPI Journal of the Japanese Group (engl.) 1996, 301 ff.

⁴⁷² Vgl. HINKELMANN (Fn. 29) 319.

⁴⁷³ Zur erforderlichen Erfindungshöhe im Patentrecht siehe oben Rdn. 47.

⁴⁷⁴ Siehe hierzu oben unter B.V. (Rdn. 47) für das Patentrecht.

⁴⁷⁵ TAMURA (Fn. 57) 313.

⁴⁷⁶ Dies ungeachtet dessen, dass nach der Rechtsprechung des BGH in der Entscheidung *Demonstrationsstrank* (Beschluss v. 20.6.2006, GRUR 2006, 842 ff.) im deutschen Recht diese Begriffe nunmehr einheitlich auszulegen sind und daher nicht auf einen Unterschied in der Erfindungshöhe schließen lassen.

„kleinen“ Gebrauchsmustererfindungen und „großen“ Erfindungen, für die nur Schutz durch ein Patent, nicht aber durch ein Gebrauchsmuster erlangt werden kann, ist aber unscharf.

Berücksichtigt man die geringeren Anforderungen an die Erfindungshöhe im Gebrauchsmusterecht, **entsprechen die Anforderungen an den erfinderischen Schritt im Übrigen denen** an die erfinderische Tätigkeit **im Patentrecht** (siehe oben unter C.V., Rdn. 90 ff.). 458

5. Verbot des Doppelschutzes

Im Gegensatz zu Deutschland ist in Japan der **Doppelschutz** für eine Erfindung **durch ein Patent und ein Gebrauchsmuster ausgeschlossen**. Bei der Patentanmeldung bestünde in diesem Fall ein Zurückweisungsgrund, bei der Anmeldung des Gebrauchsmusters ein Lösungsgrund.⁴⁷⁷ 459

III. Das Verfahren vor dem Patentamt

1. Eintragung

Da das Erfordernis hinreichender Offenbarung als materielle Voraussetzung nicht Gegenstand der Formalprüfung durch das japanische Patentamt ist, wird im Rahmen der **Formalprüfung** durch das japanische Patentamt im Rahmen einer kursorischen Prüfung untersucht, **ob Ansprüche und Beschreibung hinreichend klar** sind (Art. 6-2 Nr. 4 GebrMG). Fehlende Klarheit wird vom japanischen Patentamt dabei nur im Falle einer außergewöhnlich unklaren Darstellung der Erfindung gerügt. In diesem Fall erhält der Anmelder Gelegenheit zur Nachbesserung. Darüber hinaus wird lediglich geprüft, ob der Antrag auf Eintragung einen dem Gebrauchsmusterschutz zugänglichen Gegenstand hat. 460

Vom Antrag bis zur **Eintragung des Gebrauchsmusters** dauert es bis zu fünf Monate. Eine **Offenlegung** des Gebrauchsmusters vor dessen Eintragung erfolgt nicht. 461

2. Änderungen

Änderungen können **innerhalb von zwei Monaten nach Antragstellung** vorgenommen werden. Vor der Reform 2005 waren Änderungen **nach Eintragung eines Gebrauchsmusters** – abgesehen von der Löschung von Ansprüchen – unzulässig. Nach dem neuen Recht können seit 2005 **Einschränkungen von Ansprüchen** vorgenommen werden und **Fehler bzw. Unklarheiten in der Beschreibung korrigiert** werden. 462

Änderungen dürfen allerdings nicht mehr nach Ablauf von zwei Monaten nach Zugang eines Rechtsbeständigkeitsgutachtens oder nach Ablauf der Frist zur Beantwortung einer Nichtigkeitsklage erfolgen. Darüber hinaus dürfen Änderungen **nur ein einziges Mal** vorgenommen werden. 463

⁴⁷⁷ Näher hierzu oben Rdn. 105.

3. Umwandlung in eine Patentanmeldung und *vice versa*

- 464 In Japan ist eine **Gebrauchsmusterabzweigung** aus einer Patentanmeldung **nicht möglich**. Jedoch kann eine **Teil anmeldung der Paten meldung** in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt werden. Die Frist für die **Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung** beträgt neun Jahre und sechs Monate ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung (Art. 10 Abs. 1 u. 2 GebrMG). **Nach Zustellung eines Bescheids über die Zurückweisung der Patentanmeldung** ist eine Umwandlung nur noch innerhalb einer Frist von **30 Tagen** möglich.
- 465 Umgekehrt kann **innerhalb von drei Jahren** ab dem Anmeldezeitpunkt eine **Gebrauchsmusteranmeldung** oder ein eingetragenes Gebrauchsmuster **in eine Patentanmeldung umgewandelt** werden (Art. 46-2 Abs. 3 PatG). Als Anmeldetag der Patentanmeldung gilt dann der Tag der Gebrauchsmusteranmeldung. Die Gebrauchsmusteranmeldung muss als solche aufgegeben werden. Eine Patentanmeldung kann außerdem aufgrund einer Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht werden, bevor der Inhaber ein technisches Gutachten des Patentamt über dessen Rechtsbeständigkeit anfordert, innerhalb von **30 Tagen** nachdem eine **dritte Partei eine Gutachten zur Rechtsbeständigkeit angefordert** hat, oder **innerhalb der Frist zur Einreichung einer Stellungnahme auf einen Löschantrag**.

4. Lösungsverfahren

- 466 Das Gebrauchsmusterlösungsverfahren folgt grundsätzlich den gleichen Regeln wie das Nichtigkeitsverfahren bei Patenten (oben Rdn. 200 ff.).

IV. Schutzbereich

- 467 Gemäß Art. 26 GebrMG findet die Vorschrift des Art. 70 PatG über die **Auslegung des Schutzbereichs** von Patenten (siehe hierzu oben Rdn. 212 ff.) auf Gebrauchsmuster entsprechende Anwendung.

V. Wirkungen

1. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen

- 468 Wie Art. 68 PatG gewährt im Gebrauchsmusterrecht Art. 16 GebrMG dem Gebrauchsmusterinhaber das **ausschließliche Recht**, das eingetragene **Gebrauchsmuster gewerblich zu benutzen**. Wie im Patentrecht gilt dieses Ausschließlichkeitsrecht nur vorbehaltlich einer eingeräumten ausschließlichen Lizenz.⁴⁷⁸
- 469 **Art. 2 Abs. 3 GebrMG definiert** die Herstellung, den Gebrauch, die Übertragung und Vermietung, die Ein- und Ausfuhr sowie das Anbieten zu Zwecken der Übertragung oder der Vermietung als das Gebrauchsmuster **verletzende Benutzungshandlungen**.⁴⁷⁹

⁴⁷⁸ HINKELMANN (Fn. 29) 325; IIZUKA (Fn. 305) 243.

⁴⁷⁹ Im Gegensatz zum Patentrecht wird die Vermietung in Art. 2 Abs. 3 GebrMG nicht unter den Begriff der Übertragung eingeordnet, sondern als selbständige Benutzungshandlung.

Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht entsprechen sich auch hinsichtlich der im Wege einer gesetzlichen Fiktion zu Schutzrechtsverletzungen erhobenen Handlungen.⁴⁸⁰ So regelt Art. 28 Nr. 1 GebrMG die **objektive mittelbare Verletzung** (vgl. oben Rdn. 263 ff.), erfasst also die Herstellung von Mitteln, die ausschließlich zur Herstellung des vom Gebrauchsmuster geschützten Erzeugnisses verwendbar sind. Art. 28 Nr. 2 GebrMG ordnet auch die **subjektive mittelbare Verletzung** als schutzrechtsverletzende Handlungen im Sinne des Gebrauchsmusterrechts ein (vgl. oben Rdn. 268 ff.). Letztlich bestimmt Art. 28 Nr. 3 GebrMG auch den **Besitz** eines von einem Gebrauchsmuster geschützten Erzeugnisses **zu Zwecken der gewerblichen Übertragung, der Vermietung oder Ausfuhr** als Verletzungshandlung.

2. Ausnahmen von den Wirkungen eines Gebrauchsmusters

Die **Bestimmungen des Patentgesetzes** über die **von den Wirkungen des Patents ausgenommenen Handlungen** zu Versuchs- und Forschungszwecken (Art. 69 Abs. 3 PatG) sind gemäß Art. 26 GebrMG **für das Gebrauchsmuster entsprechend anwendbar**. Gleiches gilt für die unter bestimmten Voraussetzungen von den Wirkungen des Patents ausgenommenen Schiffe und Luftfahrzeuge, sowie die seit Einreichung der Patentanmeldung in Japan vorhandenen Erzeugnisse (Art. 69 Abs. 3 PatG). 471

3. Vorbenutzungsrecht

Ebenfalls nach Art. 26 GebrMG findet auch das **Vorbenutzungsrecht** gemäß Art. 79 PatG im Gebrauchsmusterrecht **analoge Anwendung**.⁴⁸¹ 472

4. Ansprüche wegen Gebrauchsmusterverletzung

Die zivilrechtlichen Ansprüche wegen Gebrauchsmusterverletzung **entsprechen den Regelungen im Patentgesetz**. Nach Art. 27 GebrMG besteht ein **Anspruch auf Unterlassung** sowie **Vernichtung** und **Beseitigung** entsprechend Art. 100 PatG. 473

Ein **Schadensersatzanspruch** besteht auch hier aus den allgemeinen deliktsrechtlichen Vorschriften, wobei Art. 29 GebrMG für die Schadenshöhe dieselben Berechnungsmethoden zur Verfügung stellt wie im Patentrecht. 474

Der **Anspruch auf Wiederherstellung des guten Rufs** nach Art. 106 PatG findet gemäß Art. 30 GebrMG ebenfalls entsprechende Anwendung. 475

Ob sich aus diesem Unterschied Folgen für die Auslegung ergeben, ist soweit ersichtlich bislang nicht diskutiert worden. Darüber hinaus ist im Gegensatz zum Patentrecht auch die Benutzung eines Computerprogramms durch zur Verfügung stellen über eine Telekommunikationsleitung im Gebrauchsmusterrecht nicht als Benutzungshandlung definiert. Dies ist insofern konsistent, als Computerprogramme selbst nicht schutzfähig sind (vgl. Rdn. 454). Andererseits richtet sich der Vernichtungsanspruch gemäß Art. 27 Abs. 2 GebrMG auch gegen Computerprogramme als Verletzungsprodukte und nach Art. 28 Nr. 1 GebrMG können Computerprogramme Mittel im Rahmen einer mittelbaren Patentverletzung sein.

⁴⁸⁰ HINKELMANN (Fn. 29) 325; IIZUKA (Fn. 305) 244.

⁴⁸¹ HINKELMANN (Fn. 29) 328.

5. Strafrechtliche Bestimmungen

- 476 Die **unmittelbare Gebrauchsmusterverletzung** ist mit strafrechtlichen Sanktionen in Höhe von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe und mit Geldstrafe bis zu fünf Millionen Yen versehen (Art. 56 GebrMG). Anders als im Patentrecht ist die **mittelbare Gebrauchsmusterverletzung nicht strafrechtlich sanktioniert**. Die Strafandrohung gegenüber einer juristischen Person für Verletzungshandlungen ihrer Organe und Angestellten entspricht der patentrechtlichen mit einem Höchstbetrag von 300 Millionen Yen (Art. 61 GebrMG).

VI. Durchsetzung von Gebrauchsmustern

- 477 Im Hinblick darauf, dass es sich bei einem Gebrauchsmuster um ein materiell ungeprüftes Schutzrecht handelt, ist es vor Erhebung einer Verletzungsklage erforderlich, zunächst ein Gutachten des japanischen Patentamts über die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters einzuholen, das als „Bericht über die Eintragungsfähigkeit des Gebrauchsmusters“ bezeichnet wird (Art. 29-2 GebrMG).⁴⁸² Fällt dieser Bericht positiv aus, so hat auch im Falle der späteren Löschung des Gebrauchsmusters der Gebrauchsmusterinhaber nicht schuldhaft gehandelt, wenn er das Gebrauchsmuster gegen Dritte durchgesetzt hat. Durch die **zwingende Vorschaltung des patentamtlichen Rechtsbeständigkeitsgutachtens vor der Erhebung einer Verletzungsklage** soll verhindert werden, dass in großem Umfang aus nicht rechtsbeständigen Schutzrechten vorgegangen wird.
- 478 Abgesehen hiervon gelten jedoch die **Ausführungen zum Patentverletzungsprozess** (oben Rdn. 377 ff.) **in entsprechender Weise** auch für die gerichtliche Durchsetzung von Gebrauchsmustern.

⁴⁸² Das Japanische Patentamt erstellt jedes Jahr etwa 1.100 solcher Berichte.

Autorenverzeichnis

Die Autoren dieses Bandes sind Rechtsanwälte und ein Patentanwaltskandidat der Kanzlei *Hoffmann·Eitle* München/London. *Hoffmann·Eitle* ist spezialisiert auf das Recht des geistigen Eigentums. Die Kanzlei verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Beratung und Vertretung japanischer Unternehmen in Rechtsangelegenheiten des europäischen und deutschen gewerblichen Rechtsschutzes sowie der Beratung europäischer Unternehmen in Bezug auf Japan.

Dr. Guntram Rahn, Rechtsanwalt und Partner. Abitur an der Deutschen Schule Tokyo, Studium d. Rechtswiss. an der Univ. Hamburg und des japanischen Rechts an der Univ. Tokyo. Von 1975 bis 1992 wiss. Referent für Japan und Ostasien am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München. 1989 Promotion zum Dr. iur. an der Universität München. Schwerpunkt der Tätigkeit ist der gewerbliche Rechtsschutz, insbesondere die Vertretung in Patentverletzungsverfahren. Beratung von europäischen Unternehmen in Bezug auf Japan und von japanischen Unternehmen im europäischen und deutschen Recht. Organisation und Koordination von grenzüberschreitenden Verletzungsprozessen in Deutschland, Europa und Japan. Mehrmalige Tätigkeit als Schiedsrichter in internationalen Schiedsgerichtsverfahren mit japanischen Parteien. Autor des im Verlag C.H. Beck erschienenen Buches „Rechtsdenken und Rechtsauffassung in Japan“ und zahlreicher weiterer Veröffentlichungen.

Dr. Dirk Schübler-Langeheine, Rechtsanwalt und Partner. Dozent im Studienprogramm „Master of Advanced Studies in Intellectual Property“ an der ETH Zürich. Studium d. Rechtswiss., Politologie und Japanologie an der Univ. Bonn (1989-95); Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung (1990-95); Studienaufenthalte in Kyoto (1991/92) und Reims (1992/93). Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für internationales und ausländisches Privatrecht der Univ. zu Köln (1995-98); Forschungstipendiat der Japan Foundation an der Univ. Kobe (1998/99). Promotion zum Dr. jur. an der Universität Osnabrück (2003) – Thema der Dissertation: „Beweiserleichterungen im japanischen Schadenersatzprozess“. Seit 2000 tätig als Rechtsanwalt. Tätigkeitsschwerpunkt ist der gewerbliche Rechtsschutz, insbesondere Patentstreitsachen und Lizenzvertragsrecht sowie die Beratung europäischer Unternehmen im japanischen Recht und japanischer Unternehmen im deutschen und europäischen Recht. Zahlreiche Publikationen und Vorträge zum japanischen, europäischen und deutschen Recht.

Dr. Marc Derauer, LL.M., Rechtsanwalt. Dozent im Studienprogramm „Master of Advanced Studies in Intellectual Property“ an der ETH Zürich. Mitglied des Redaktionsbeirats der ZJapanR. Studium d. Rechtswiss. und d. Japanologie an d. Univ. Marburg (1993-1995) u. Hirosaki (1995-1996) sowie d. Rechtswiss. an der Univ. Freiburg (1996-2000); Masterstudiengang Recht an d. Tohoku Univ. in Sendai als Forschungstipendiat d. jap. Regierung u. d. DAAD (2000-2002), dort Verleihung d. Titels Master of Laws (2002); Referendariat in Hamburg u. Tokyo (2003-2005); Wiss.

Ass. am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg (2002-2005); 2005 Promotion zum Dr. iur. an d. Univ. Freiburg; 2006 Zulassung als Rechtsanwalt, seither bei *Hoffmann · Eitle*. Tätigkeitsschwerpunkte als Rechtsanwalt sind die Prozessvertretung und außergerichtliche Beratung im gewerblichen Rechtsschutz, vor allem im Patentrecht, einschließlich des Lizenzvertragsrechts; Beratung von japanischen Unternehmen zum deutschen und europäischen Recht sowie von europäischen Unternehmen zum japanischen Recht. Zahlreiche Publikationen und Vorträge zum japanischen und zum deutschen Recht.

Dr. Anja Petersen-Padberg, Rechtsanwältin. Studium d. Rechtswiss. und d. Japanologie an der Univ. Hamburg (1987-1993) und des japanischen Rechts an der Univ. Waseda in Tokyo als Stipendiatin des japanischen Kulturministeriums/DAAD (1993-1995). Referendariat in Hamburg und München (1996-1998); Stipendiatin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber und Wettbewerbsrecht in München (1998-2000); 2003 Promotion zum Dr. iur. an d. Univ. Köln, ausgezeichnet mit dem JaDe Preis 2005 des Fördervereins Japanisch-Deutscher Kulturbeziehungen. Tätigkeitsschwerpunkte als Rechtsanwältin ist die Beratung im gewerblichen Rechtsschutz, vor allem im Patentrecht, einschließlich Lizenzverträge, Grenzbeschlagnahmeverfahren und Arbeitnehmererfinderrecht. Beratungstätigkeit von japanischen Unternehmen zum deutschen und europäischen Recht. Veröffentlichungen und Vorträge zum nationalen und internationalen japanischen Zivilprozessrecht und Patentrecht und zum europäischen Recht.

Dr. Clemens Tobias Steins, LL.M., Rechtsanwalt. Studium d. Rechtswiss. an d. Univ. Saarbrücken (1991-1995); 1998 Promotion zum Dr. iur.; Master of Laws der University College Dublin (1998/1999); Zulassung als Rechtsanwalt 1999; Tätigkeit als Rechtsanwalt in Deutschland (1999-2002 / 2004-2005) und Japan (2002-2004); seit 2006 bei *Hoffmann · Eitle*; Tätigkeitsschwerpunkte sind Verträge und Transaktionen mit Bezug zum gewerblichen Rechtsschutz (insbesondere Lizenz- und F&E-Verträge sowie der Kauf und Verkauf von IP Portfolios), sowie Prozessvertretung und außergerichtliche Beratung, insbesondere im Patentrecht; Umfangreiche Beratungstätigkeit von japanischen Unternehmen zum deutschen und europäischen Recht.

Dr. Alexander Dehner, Patentanwaltskandidat zur Ausbildung zum Deutschen und Europäischen Patentanwalt. Studium der Chemie an der Technischen Universität München (Diplom 2000). Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit mit der Roche Diagnostics GmbH in Penzberg und dem Department of Pathology der Stony Brook University in New York, auf dem Gebiet der Protein-Ligand/DNA-Wechselwirkungen bestimmt durch Kernresonanzspektroskopie; Promotion 2004; Applications Support Scientist bei der Tripos GmbH (München, St. Louis) auf dem Gebiete der Computerchemie (2005). Zahlreiche Veröffentlichungen unter anderem in „Angewandte Chemie“.