

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) Besitz.....281	
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
6. Bereicherungsanspruch.....	348
7. Entschädigungsanspruch.....	349
8. Verjährung.....	350
VII. Strafrechtliche Bestimmungen ..	354
H. Grenzbeschlagnahme.....	358
I. Der Patentverletzungsprozess	377
I. Zuständigkeit und Gerichtsorganisation.....	377
1. Instanzenzug.....	377
2. Richter und Recherchebedienstete.....	381
3. Internationale Zuständigkeit	388
II. Vorbereitung der Patentverletzungsklage	393
1. Rechtsbeständigkeitsgutachten	393
2. Sicherung von Parteisachverständigen.....	394
3. Warnschreiben.....	395
4. Vorprozessuale Beweis- und Informationsbeschaffung	396
III. Ablauf des Patentverletzungsprozesses.....	402
1. Klageerhebung.....	402
2. Planung der Verhandlung.....	404
3. Verfahren zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung.....	406
4. Mündliche Hauptverhandlung und Urteil.....	409
5. Rechtsmittelverfahren	411
IV. Erleichterungen der Darlegungs- und Beweislast des Klägers.....	415
V. Verletzungsprozess und Nichtigkeitsseinwand.....	420
VI. Einstweilige Verfügungen.....	427
VII. Kosten	430
VIII. Patentverletzungsklage als unerlaubte Handlung	435
IX. Zusammenfassung und Ausblick.....	437
J. Das Gebrauchsmuster.....	440
I. Überblick	440
1. Historische Entwicklung.....	440
2. Praktische Bedeutung des Gebrauchsmusters	444
II. Materielle Voraussetzungen	446
1. Gesetzliche Regelung.....	446
2. Begriff der Erfindung.....	451
3. Schutzgegenstand	453
4. Erfindungshöhe.....	455
5. Verbot des Doppelschutzes.....	459
III. Das Verfahren vor dem Patentamt	460
1. Eintragung	460
2. Änderungen	462
3. Umwandlung in eine Patentanmeldung und <i>vice versa</i>	464
4. Löschungsverfahren	466
IV. Schutzbereich.....	467
V. Wirkungen.....	468
1. Die schutzrechtsverletzenden Handlungen.....	468
2. Ausnahmen von den Wirkungen eines Gebrauchsmusters	471
3. Vorbenutzungsrecht	472
4. Ansprüche wegen Gebrauchsmuster- verletzung	473
5. Strafrechtliche Bestimmungen	476
VI. Durchsetzung von Gebrauchsmustern	477