Das Patentnichtigkeitsverfahren in Japan*

*Yuko Kimijima***

Inhaltsübersicht

I. Einleitung
II. Rechtsgeschichtliche Entwicklung
III. Überblick über das geltende Patentnichtigkeitsverfahren in Japan
1. Nichtigkeitsgründe
2. Verfahren vor dem Patentamt
3. Verfahren vor dem Obergericht Tokyo
4. Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof
5. Kosten
IV. Problematik des Patentnichtigkeitsverfahrens in Japan
1. Innerhalb des Nichtigkeitsverfahrens
2. Verhältnis zum Verletzungsverfahren
V. Vorschlag zur Gesetzesänderung
VI. Schlußbemerkung

I. EINLEITUNG

In den 50 Jahren nach dem Ende des zweiten Weltkrieges haben Japaner und Deutsche zunächst einen eindrucksvollen Wiederaufbau und anschließend eine stete weitere wirtschaftliche und technische Entwicklung erlebt. Ein Unterschied zwischen Japan und Deutschland liegt jedoch darin, daß die Japaner einen großen Teil ihres vor 1945 bestehenden Rechtssystems abgeschafft, während die Deutschen nur das nationalsozialistische System beseitigt haben. Betrachtet man das Patentnichtigkeitsverfahren in Japan, veranschaulicht sich diese Entwicklung. Durch die Gesetzesänderung nach dem Krieg ist das japanische Patentnichtigkeitsverfahren zu einem eigenartigen, aber nicht sehr nützlichen System geworden. Im folgenden möchte ich die rechtsgeschichtliche Entwicklung, die heutige Praxis und mehrere Probleme des japanischen Patentnichtigkeitsverfahrens vorstellen, und zuletzt meine Meinung zu einer möglichen Gesetzesänderung darlegen.

II. RECHTSGESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG

Das Patentwesen in Japan hat eine 110-jährige Geschichte. Die Monopolpatentverordnung von 1885[1], die erste Regelung im Hinblick auf Patente in Japan, enthielt keine Vorschriften über das Patentnichtigkeitsverfahren, sondern nur materiellrechtliche Vorschriften. Seit der Patentverordnung von 1888[2] hat es Vorschriften über das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt gegeben. Das Verfahren der ersten Instanz vor dem Patentamt gibt es in Japan noch heute. Weil es vom damaligen deutschen Patentnichtigkeitsverfahren übernommen wurde, gab es unter dem Patentgesetz von 1899[3] in Japan ein fast identisches Patentnichtigkeitsverfahren wie in Deutschland. Für die Durchführung der ersten Instanz des Verfahrens war der Nichtigkeitssenat des Patentamts zuständig. Gegen die Entscheidung des Senats konnten die Beteiligten vor Gericht Revision einlegen.

Trotzdem hat sich das japanische System allmählich weit vom deutschen entfernt. Während die Nichtigkeitsabteilung und Nichtigkeitssenate im deutschen Patentamt als Gericht angesehen[4] und mit rechtskundigen und technischen Mitgliedern besetzt wurden[5], gab es keine Beteiligung von rechtskundigen Mitgliedern im japanischen Patentamt. Je größer das

japanische Patentamt wurde, desto unklarer wurde die Stellung des Patentnichtigkeitsverfahrens im ganzen Rechtssystem. Bei der Gesetzgebung von 1922[6] erklärte die japanische Regierung, daß das Patentnichtigkeitsverfahren ein bloßer Verwaltungsakt sei, und daß Patentnichtigkeitsfälle nicht zur ordentlichen Gerichtsbarkeit gehörten[7].

Entsprechend dieser Politik entstand das Gesetz von 1948[8], kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Bereits 1947 trat die neue Verfassung[9] in Kraft. Danach können alle Verwaltungsakte von den Gerichten geprüft werden, die eine einheitliche Gerichtsbarkeit unter dem Obersten Gerichtshof bilden. Die Verfassung hat verschiedene Gerichtszweige und die Einrichtung von Sondergerichten verboten (Art. 76 Verf.). Unter dem Einfluß der Vereinigten Staaten wurden die Sonderbestimmungen für den Verwaltungsprozeß im Jahr 1948 in Kraft gesetzt[10], womit auch das Patentgesetz geändert wurde. Alle Entscheidungen, die vom Patentamt getroffen wurden, waren damit vor Gericht anfechtbar. Die Parteien des Patentnichtigkeitsverfahrens können gegen die Entscheidungen des Nichtigkeitssenats beim Obergericht Tokyo klagen. Dieses Gericht fungiert als Tatsacheninstanz. Gegen die Entscheidungen des Obergerichts Tokyo kann jede Partei beim Obersten Gerichtshof Revision einlegen. Diese Struktur ist grundsätzlich im Patentgesetz von 1959[11], das noch heute in Kraft ist, erhalten geblieben.

III. Überblick über das geltende Patentnichtigkeitsverfahren in Japan

1. Nichtigkeitsgründe

Es gibt im Vergleich zum deutschen Patentgesetz in Japan einen erheblich umfassenderen Katalog von Nichtigkeitsgründen, der hier nur thematisch aufgezählt werden kann:

a) Unzulässige Erweiterung (nach der Patentanmeldung bzw. -erteilung), Art. 123 Abs. 1 Nr. 1, 5 und 8;
b) Mangelnde Rechtsfähigkeit des Ausländers, der in Japan keinen Wohnsitz hat (Ausnahmen: i) Verbürgung der Gegenseitigkeit, ii) entgegenstehende internationale Übereinkommen), Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 25, 123 Abs. 1 Nr. 7;
c) Keine Erfindung, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 29 Abs. 1;
d) Mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 29 Abs. 1;
e) Mangelnde Neuheit, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 29-2;
f) Mangelnde erfinderische Tätigkeit, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 29 Abs. 2;
g) Verstoß gegen die guten Sitten, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 32;
h) Gesundheitsschädliche Erfindung, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 32;
i) Keine gemeinschaftliche Anmeldung bei gemeinschaftlichem Recht auf Patenterteilung, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 2, 38;
j) Ältere Anmeldung, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 4, 36 Abs. 4;
k) Verstoß gegen internationale Übereinkommen, Art. 123 Abs. 1 Nr. 3 und 7;
l) Keine Ausführbarkeit, Artt. 123 Abs. 1 Nr. 4, 36 Abs. 4;
m) Kein deutlicher, kein knapper und/oder kein von der Beschreibung umfaßter Patentanspruch, Artt. 123, Abs.1, Nr. 4, 36, Abs. 6; und
n) Widerrechtliche Entnahme, Artt. 123, Abs. 1, Nr. 6.

2. Verfahren vor dem Patentamt

1. Der Antrag auf Nichtigerklärung kann sofort nach der Patenterteilung eingereicht werden. Obwohl seit dem 1.1.1996 das Einspruchsverfahren der Patenterteilung nachgeschaltet ist, können sowohl der Antrag auf Nichtigerklärung als auch der Einspruchsantrag innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung des Patents eingereicht werden[12]. Der Antrag auf Nichtigerklärung kann auch nach dem Ablauf der Patentschutzdauer eingereicht werden, solange ein rechtliches Interesse besteht.

2. Das Patentnichtigkeitsverfahren beginnt, wenn ein schriftlicher Antrag beim Patentamt eingereicht wird. Jede Person, die ein rechtliches Interesse an der Nichtigerklärung hat, ist befugt, den Antrag zu stellen. Das Verfahren ist also keine Popularklage. Ein rechtliches Interesse besteht unter anderem für den Beklagten eines Patentverletzungsrechtsstreits, den Verwarnten, den Benutzer der patentierten Erfindung denjenigen, der die patentierte Erfindung benutzen möchte, und den Lizenznehmer. Dagegen sind ein Strohmann und ein Lizenznehmer, der sich einer Nichtangriffsabrede unterworfen hat, wegen fehlenden rechtlichen Interesses nicht antragsbefugt. Nur der Patentinhaber kann der Antragsgegner sein. Der Präsident des Patentamts wählt drei Schiedsrichter als Spruchkörper. Die Schiedsrichter sind erfahrene Prüfer, die eine technische Ausbildung haben. Keiner von ihnen ist Jurist.

3. Der Antrag ist dem Patentinhaber von Amts wegen zuzustellen und enthält die Aufforderung, sich binnen bestimmter Zeit zu erklären (Art. 134 Abs. 1). In dieser Frist kann der Patentinhaber auch einen Antrag auf Beschränkung stellen (Art. 134 Abs. 2). Der Widerspruch seitens des Patentinhabers sowie der Beschränkungsantrag sind dem Antragsteller von Amts wegen zuzustellen (Art. 134 Abs. 3). Gemäß Art. 145 Abs. 1 findet eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, es sei denn, daß der Vorsitzende des Spruchkörpers entweder auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen das schriftliche Verfahren anordnet. In der Praxis ist die mündliche Verhandlung selten, das schriftliche Verfahren die Regel. Normalerweise hat jeder Beteiligte drei bis vier Gelegenheiten, sich schriftlich zu äußern.

4. Für das Patentnichtigkeitsverfahren in Japan gelten der Dispositionsgrundsatz und die Untersuchungsmaxime. Auch ein von den Beteiligten nicht behaupteter Grund für die Nichtigerklärung kann verhandelt werden (Art. 153 Abs. 3). Der Dispositionsgrundsatz gilt für jeden Antrag zur Nichtigerklärung eines Patentanspruchs. Der Beweis kann sowohl auf Antrag der Beteiligten wie von Amts wegen erhoben werden (Art. 156 Abs. 1). Die Entscheidung wird schriftlich unter Mitteilung der Rechtsfolgen und der Gründe verkündet (Art. 157 Abs. 2). Sie ist von Amts wegen den Beteiligten, den Streitgenossen, sowie den jenigen, dessen Antrag auf Streitgenossenschaft abgelehnt wurde, zuzustellen (Art. 157 Abs. 3).

5. Das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt wird durch Entscheidung oder Zurücknahme des Antrags beendet. Die Möglichkeit der Beendigung des Verfahrens durch Vergleich besteht nicht. Wenn die Beteiligten außeramtlich zu einem Vergleich gelangt sind, in dem sich der Antragsteller zur Rücknahme des Antrags verpflichtet, verliert er sein rechtliches Interesse an der Durchführung des Verfahrens.

Der Senat erklärt jeden einzelnen Patentanspruch entweder für nichtig oder entscheidet, daß der Antrag abzuweisen ist. Da es keine Teilnichtigerklärung in Japan gibt, wird ein teilnichtiger Patentanspruch insgesamt für nichtig erklärt, wenn nicht der Patentinhaber vor der Entscheidung des Nichtigkeitssenats freiwillig den Anspruch beschränkt.

Es gibt keine Möglichkeit der sogenannte Klarstellung des Patentanspruchs in Japan.

6. Ist die Entscheidung, die das Patent für nichtig erklärt, nicht anfechtbar, so gilt das Patentrecht als von Anfang an nicht existent (Art. 125 Satz 1). Wird die rechtskräftige, den Antrag abweisende Entscheidung eingetragen, so können nicht nur der Antragsteller des ersten Verfahrens, sondern auch alle anderen Interessenten keinen weiteren Antrag mehr auf Nichtigerklärung stellen, sofern es sich um dieselben Tatsachen und dieselben Beweise handelt (Art. 167). Diese Vorschrift wurde aus Österreich übernommen, ist allerdings in Österreich für verfassungswidrig erklärt und abgeschafft worden[13].

3. *Verfahren vor dem Obergericht Tokyo*

1. Innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung der Entscheidung des Patentnichtigkeitssenats können die Beteiligten, Streitgenossen und jede Person, deren Antrag auf Streitgenossenschaft im Nichtigkeitsverfahren abgewiesen wurde, beim Obergericht Tokyo gegen die Entschei-

dung Klage erheben (Art. 178). Das Obergericht Tokyo hat drei Kammern, die auf Immaterialgüterrechtssachen spezialisiert sind. Für die Klage gegen Entscheidungen des Nichtigkeitssenats sind diese Kammern zuständig. Ein Kammer besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, die alle Juristen sind.

2. Diese Klage wird als Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt angesehen, obwohl einer der Beteiligten des Nichtigkeitsverfahrens verklagt werden muß (Art. 179). Gründe der Klage sind die Tatsachen, die die Rechtswidrigkeit der Entscheidung des Nichtigkeitssenats begründen. Sowohl materiellrechtliche als auch prozessuale Fehler der Entscheidung können als Klagegrund behauptet werden. Es ist die erste Tatsacheninstanz, in der die Dispositionsmaxime und der Verhandlungsgrundsatz gelten, wie auch bei anderen Verwaltungsklagen, die in Japan als Sonderprozeß des Zivilprozeßverfahrens anzusehen sind. Verhandlungen finden einmal in zwei Monaten statt. Während des Verfahrens äußert sich jeder Beteiligte im Durchschnitt ca. fünfmal schriftlich.

3. Das Verfahren vor dem Obergericht Tokyo wird entweder durch eine Entscheidung, die Zurücknahme des Antrags auf Nichtigerklärung oder durch Klagerücknahme beendet. Im Falle der Klagerücknahme wird die Entscheidung des Patentamts rechtskräftig.

Hält das Gericht die Klage für begründet, so hebt es die Entscheidung des Nichtigkeitssenats auf (Art. 181 Abs. 1). In der Praxis werden über 30% aller Entscheidungen des Patentnichtigkeitssenats angefochten. Wird die anfechtende Entscheidung rechtskräftig, so verhandelt der Patentnichtigkeitssenat die Sache weiter und entscheidet darüber (Art. 181 Abs. 2). Nach den Bestimmungen des Gesetzes über Verwaltungsklagen ist der Nichtigkeitssenat an die Begründung des Gerichts gebunden. Hält das Gericht die Klage für nicht begründet, so weist es die Klage ab.

4. Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof

Gegen die Entscheidung des Obergerichts Tokyo kann jede Partei, die durch die Entscheidung beschwert ist, Revision beim Obersten Gerichtshof einlegen. Das Gericht entscheidet nur über Rechtsfragen.

5. Kosten

Die Verfahrensgebühr für das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt beläuft sich für Anmeldungen bis zum 31.12.1987 auf eine Grundgebühr von 27.500 Yen plus 27.500 Yen pro Erfindung, für Anmeldungen ab dem 1.1.1988 auf eine Grundgebühr von 55.000 Yen plus 5.500 Yen pro Anspruch. Im Verfahren vor dem Obergericht Tokyo beträgt die Verfahrensgebühr 8.200 Yen. Beim Obersten Gerichtshof beträgt die Gebühr 16.400 Yen.

Das Honorar des Anwalts beträgt nach den Bestimmungen des Patentanwaltsvereins 400.000 Yen (plus 6.000 Yen pro Anspruch) für das Stellen eines Antrags auf Nichtigerklärung, weitere 300.000 Yen pro Schriftsatz, 1.300.000 Yen für das Verfahren vor dem Obergericht Tokyo, 1.400.000 Yen für das Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof und weitere 140.000 Yen pro Verhandlung vor dem Gericht. Das Honorar berechnet sich entweder nach diesen Bestimmungen oder nach Stunden, je nach Vertrag und Schwierigkeit des einzelnen Falls.

IV. Problematik des Patentnichtigkeitsverfahrens in Japan

1. Innerhalb des Nichtigkeitsverfahrens

a) Die Rechtsmittelstruktur

Es ist bekannt, daß japanische Verfahren vor dem Patentamt sowie vor Gerichten sehr lange dauern. Das Patentnichtigkeitsverfahren ist keine Ausnahme davon. Das Verfahren vor dem Patentamt dauert mindestens drei Jahre ab Einreichung des Antrags. Vor dem Obergericht Tokyo schwebt das Verfahren dann noch mindestens weitere eineinhalb Jahre. Wenn Revision beim Obersten Gerichtshof eingelegt wird, muß man mit weiteren Jahren rechnen. Wenn die Entscheidung des Patentamts durch das Gericht aufgehoben wird, verhandelt das Patentamt die Sache weiter und entscheidet nochmals darüber. Gegen diese zweite Entscheidung kann ebenfalls beim Obergericht Tokyo Anfechtungsklage erhoben werden. Falls ein zweites Gerichtsverfahren eingeleitet wird, dauert das gesamte Verfahren mehr als 10 Jahre, sodaß die Patentschutzdauer schon verstrichen sein kann. Das Patentamt und das Obergericht Tokyo bemühen sich zwar, die Verfahren zu beschleunigen. Meiner Auffassung nach muß aber auch die Rechtsmittelstruktur geändert werden, weil die Möglichkeit zur Verfahrensbeschleunigung in einer solchen Struktur mit Wiederholungscharakter begrenzt ist. Hätten die Bemühungen Erfolg, jedes einzelne Verfahren innerhalb eines Jahres zu erledigen, müßte noch immer mit einer Verfahrensdauer von drei Jahren gerechnet werden, bis ein zweites Verfahren vor dem Patentnichtigkeitssenat rechtskräftig abgeschlossen wird, wenn dessen erste Entscheidung beim Obergericht Tokyo angefochten wurde.

b) Probleme des Streitgegenstandes bei Verfahren vor dem Patentamt und vor dem Gericht

Das zweite Problem des japanischen Patentnichtigkeitsverfahrens ist der Streitgegenstand der Verfahren vor dem Patentamt und vor dem Gericht.

Wie bereits dargestellt, können im Verfahren vor dem Patentamt alle Nichtigkeitsgründe und Beweise verhandelt werden, die entweder von den Beteiligten oder von Amts wegen vorgebracht werden. Der Dispositionsgrundsatz gilt nur insoweit, wie der Antrag auf Nichtigerklärung eines bestimmten Patentanspruchs reicht. Trotzdem ist es selten, daß der Patentnichtigkeitssenat von Amts wegen einen Grund für die Nichtigerklärung verhandelt und/oder ein neues Beweismittel berücksichtigt.

Der Senat ist nicht verpflichtet, von sich aus weitere Untersuchungen durchzuführen. Deshalb trifft den Antragsteller im Rahmen seines Antrags die formelle und materielle Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Nichtigkeitsgrundes.

In der Praxis spielen die Beteiligten auch vor dem Patentamt eine wichtige Rolle. Dazu wird Art. 167 so interpretiert, daß der Antragsteller aufgrund eines neuen Nichtigkeitsgrundes und/oder desselben Grundes mit einem neuen Tatbestand nochmals einen Antrag auf Nichtigerklärung einreichen kann, nachdem sein erster Antrag abgewiesen wurde.

Diese Tatsachen wirken auf den Streitgegenstand des Verfahrens vor dem Obergericht Tokyo ein. Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 10.3.1976[14] ist der gerichtlichen Streitgegenstand auf einen oder mehrere bestimmte Nichtigkeitsgründe und auf bestimmte zugrundeliegenden Tatsachen beschränkt, die schon vor dem Patentamt verhandelt wurden. Vor der Entscheidung gab es viele verschiedene Meinungen über den Streitgegenstand des Patentnichtigkeitsverfahrens vor dem Obergericht Tokyo.

Weil das Verfahren als Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt anzusehen ist, gilt die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts, also die der Entscheidung des Nichtigkeitssenats, als Streitgegenstand. Die Frage ist nur, welche Tatsache die Rechtswidrigkeit begründen kann. Nach der allgemeinen Lehre zur Anfechtungsklage in Japan können alle Tatsachen, die

zur Zeit des Verwaltungsakts existierten und derentwegen das Verwaltungsorgan den betreffenden Akt nicht hätte erlassen dürfen, die Rechtswidrigkeit dieses Verwaltungsakts begründen.

Kurz nach der Gesetzesänderung von 1948 war der Oberste Gerichtshof der Meinung, daß die Beteiligten auch neue Nichtigkeitsgründe und neue Tatsachen vor dem Obergericht Tokyo vorbringen können, die nicht vor dem Patentamt verhandelt wurden[15]. Dagegen hatte sich die Praxis vor dem Obergericht Tokyo dahin entwickelt, daß nur die Nichtigkeitsgründe sowie die Tatsachen verhandelt werden können, die schon vor dem Patentamt verhandelt wurden. Gegen diese Praxis gab es ein Revisionsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof. Dabei entschied der Gerichtshof 1968, daß der Streitgegenstand im Verfahren vor dem Obergericht Tokyo auf die bestimmten Nichtigkeitsgründe beschränkt werden solle, die schon vor dem Patentamt verhandelt wurden, aber daß alle Tatsachen vor Gericht verhandelt werden können, die zum Tatbestand eines vor dem Patentamt verhandelten Nichtigkeitsgrundes gehören, indes davor nicht verhandelt wurden[16]. Trotzdem änderte das Obergericht Tokyo seine Praxis nicht.

Schließlich änderte der Oberste Gerichtshof durch die obengenannte Entscheidung vom 10.3.1976 seine Meinung über den Streitgegenstand und erkannte die Praxis des Obergerichts Tokyo an. Diese Entscheidung wurde von den meisten Kommentatoren begrüßt[17], obwohl auch Kritik geäußert wurde[18]. Die Zurückhaltung des Gerichts ist deswegen berechtigt, weil das Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt in Wahrheit nur die Nichtigkeitsgründe und die Tatsachen verhandelt, die der Antragsteller vorgebracht hat, und weil keiner der Richter des Gerichts technische Kenntnisse hat ("Interesse der Beteiligten auf Verhandlung vor dem Patentamt"[19]).

Nach dieser Entscheidung kann vor dem Obergericht Tokyo weder ein neuer Nichtigkeitsgrund noch eine neue Tatsache, die zum Tatbestand des vor dem Patentamt schon verhandelten Grundes gehört, vorgebracht werden. Ist die Entscheidung des Patentamts angefochten und beginnt das zweite Verfahren vor dem Patentamt, so kann der Beteiligte neue Nichtigkeitsgründe und/oder Tatsachen vorbringen. Ist sie nicht angefochten, so wird sie rechtskräftig, aber der Beteiligte kann einen neuen Antrag auf Nichtigerklärung aufgrund neuer Gründe und/oder aufgrund desselben Grundes mit neuen Tatsachen einreichen (Art. 167).

Diese Praxis kann man so zusammenfassen, daß der Streitgegenstand des ganzen Patentnichtigkeitsverfahrens auf die behaupteten Nichtigkeitsgründe mit den behaupteten konkreten Tatsachen beschränkt ist, obwohl Gründe sowie Tatsachen, die beim Antrag nicht behauptet wurden, während des Verfahrens vor dem Patentamt entweder von den Beteiligten oder von Amts wegen vorgebracht werden können. Ein solch enger Streitgegenstandsbegriff kann eine Wiederholung und Verzögerung des Verfahrens verursachen, insbesondere in Verbindung mit der obengenannten Rechtsmittelstruktur.

2. *Verhältnis zum Verletzungsverfahren*

Das japanische Patentsystem wird im Ausland oft kritisiert,weil die Auslegung des Patentanspruchs durch die japanischen Gerichte sehr eng ist. Diese Kritik ist in einigen Fällen richtig. Aber um das Patentverletzungsverfahren zu beurteilen, muß man auch berücksichtigen, wie das Patentnichtigkeitsverfahren läuft. Dann könnte man in anderen Fällen zu der Überzeugung gelangen, daß die Auslegungen durch die japanischen Gerichte nicht immer zu eng sind.

In Japan wird das Patentverletzungsverfahren als normale Zivilsache angesehen. Das Distriktgericht ist für Patentverletzungsverfahren zuständig. Gegen die Entscheidung des Distriktgerichts können die Beteiligten beim zuständigen Obergericht Berufung einlegen. Diese zwei Instanzen sind Tatsacheninstanzen. Dazu kommt eine Revisionsinstanz beim Obersten Gerichtshof. Die erste Instanz dauert ca. eineinhalb Jahre, ist aber viel kürzer als das Nichtigkeitsverfahren. Obwohl das Gericht des Verletzungsverfahrens abwarten kann, bis

die Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens bestandskräftig wird (Art. 168 Abs. 2), wartet das Gericht, um den Rechtsschutz der Beteiligten zu verwirklichen, selten darauf, weil das Nichtigkeitsverfahren so lange dauert.

Deswegen muß das Gericht des Verletzungsverfahrens häufig ohne eine Entscheidung über die Patentnichtigkeit entscheiden. In Japan ist es traditionell unter dem Einfluß des deutschen Systems so gedacht, daß das Patent nur dann nichtig ist, wenn es auf Antrag für nichtig erklärt wird, und daß das Gericht des Verletzungsverfahrens darüber nicht zu entscheiden hat. Wegen des Dilemmas zwischen diesem System und der Dauer des Nichtigkeitsverfahrens mußte das Gericht des Verletzungsverfahrens einen Weg suchen, im Namen der Auslegung des Patentanspruchs die Ausübung des nichtigen Patentrechts zu vermeiden, ohne das Patent für nichtig zu erklären. Wenn ein Patentanspruch einen Teilnichtigkeitsgrund hat, legt das Gericht des Verletzungsverfahrens den Anspruch so aus, als ob der nichtige Teil von Anfang an nicht enthalten gewesen sei, auch wenn diese Auslegung enger ist als Wortlaut des Anspruchs. Ist der Patentanspruch insgesamt nichtig, so legt das Gericht des Verletzungsverfahrens den Anspruch so aus, daß dessen Schutzbereich nur auf das Ausführungsbeispiel in der Beschreibung beschränkt werden müsse.

Diese Art der "Auslegung" des Patentanspruchs ist von der Rechtsfolge her betrachtet keine Auslegung mehr. Der Patentnichtigkeitsgrund gilt hier genauso wie die Einrede im Patentverletzungsverfahren nach US-amerikanischem Recht. Wenn ein subjektives Recht im ordentlichen System nicht ausreichend geschützt wird, muß das Gericht durch seine Rechtsprechung einen anderen Weg finden, um das Recht zu schützen. In den Vereinigten Staaten, wo es kein Patentnichtigkeitsverfahren gab, ist die Patentnichtigkeit als Einrede im Patentverletzungsverfahren entwickelt worden. Obwohl Japan das selbständige Patentnichtigkeitsverfahren hat, gelingt es nicht, das Recht der Interessenten hinreichend zu schützen. Diese Situation ähnelt derjenigen in einem Land, das kein Nichtigkeitsverfahren kennt. Solange sich das japanische Patentnichtigkeitsverfahren nicht ändert, braucht man daher die japanische Art der "Auslegung" des Patentanspruchs.

V. VORSCHLAG ZUR GESETZESÄNDERUNG

In letzter Zeit wird in Japan häufig darüber diskutiert, ob das Gericht des Patentverletzungsverfahrens auch über die Patentnichtigkeit entscheiden kann. Mehrere Meinungen besagen, daß auch Nichtigkeitsgründe im Verletzungsverfahren behauptet werden könnten[20], weil es im heutigen System einfach notwendig ist. Jenes wird aber seit langem von der Rechtsprechung als "Auslegung" des Patentanspruchs verstanden.

Wenn die Überprüfung der Patentnichtigkeit vor dem Gericht des Verletzungsverfahrens nicht nur als "Auslegung" des Patentanspruchs, sondern öffentlich als Einrede anerkannt würde, hätte ein Wettbewerber kein großes Interesse mehr, ins langwierige Patentnichtigkeitsverfahren einzutreten. Dann würden nichtige Patente eingetragen bleiben und alle Gegner des Patentinhabers müßten selbständig die Patentnichtigkeit behaupten. Da das Gericht des Verletzungsverfahrens ein Gericht des unteren Rechtszuges ist (Distriktgericht), könnten Stabilität und Voraussehbarkeit der Entscheidungen gefährdet sein.

Es ist deshalb wichtig, zunächst über das Patentnichtigkeitsverfahren nachzudenken und es antragstellerfreundlicher zu organisieren. Das Patentnichtigkeitsverfahren sollte daher wie folgt geändert werden.

1. Das Verfahren vor dem Obergericht Tokyo sollte keine Anfechtungsklage sein, sondern eine Berufung. Der Streitgegenstand vor dem Gericht sollte die Beschwer des Berufungsantragstellers sein. Das Gericht sollte nicht nur über die Rechtswidrigkeit der Entscheidung des Patentamts, sondern selbst über die Sache entscheiden. Wenn die Richter der Kammern des Obergerichts Tokyo auf Patentsachen nicht genügend spezialisiert sind, muß darüber nachgedacht werden, ob technische Richter wie im deutschen Bundespatentgericht zu berufen sind und ob dafür eine Änderung des Gerichtsgesetzes erforderlich ist.

2. Jeder Nichtigkeitssenat des Patentamts sollte wenigstens ein rechtskundiges Mitglied haben. Diese Mitglieder sollten entweder von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht entsandt werden, wie bei der Kartellbehörde in Japan. Die Mitgliedschaft eines Juristen im Nichtigkeitssenat ist aufgrund der zivilrechtlichen Natur der Patentnichtigkeitssachen erforderlich. Sie ist auch deshalb von Vorteil, weil die Anfechtungsquote der Entscheidungen des Senats vor Gericht zurückgehen könnte, wenn im Patentnichtigkeitssenat bereits ein Jurist über die Sache entschieden hat.

3. Das Patentamt und das Obergericht Tokyo sollten das Patent auch für teilnichtig erklären können, ohne daß der Patentinhaber selbst das Patent beschränkt. Dafür ist eine Spezialisierung des Richters unbedingt erforderlich.

VI. SCHLUSSBEMERKUNG

Durch die Diskussion über die Patentnichtigkeit als Einrede im Verletzungsverfahren wurden die Probleme des japanischen Patentnichtigkeitsverfahrens in letzter Zeit verstärkt offengelegt. Die japanische Regierung müßte daher in der Lage sein, den Reformbedarf des Nichtigkeitsverfahrens zu erkennen.

Mein Vorschlag ist für den konservativen Gesetzgeber in Japan vermutlich zu weitgehend. Es ist aber zu bemerken, daß die Tendenz zur engen "Auslegung" des Patentanspruchs und die Bejahung der Nichtigkeitseinrede im Patentverletzungsverfahren erheblich weitgehender sind. Durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung könnte Japan das von Deutschland übernommene Patentnichtigkeitssystem behalten und es unter dem neuen Rechtssystem nach dem Zweiten Weltkrieg weiterentwickeln.

Anmerkungen

* Dieser Beitrag basiert auf dem Vortrag, der am 20.9.1995 vor der Deutsch-Japanischen Juristenvereinigung in der Kanzlei *Wessing, Berenberg-Gossler, Zimmermann, Lange* in München gehalten wurde. Die Verfasserin bedankt sich bei der Vereinigung und der Kanzlei, insbesondere bei Herrn *Dr. Hans-Friedrich Loth*, der die Vortragsveranstaltung organisiert hat. Der Vortrag ist auch abgedruckt in GRuG Int. 1996, 986 ff.

** Dr. jur., Assistenzprofessorin, Keio Universität, Tokyo, Rechtsanwältin (zugelassen in Japan).

1 *Dajôkan Fukoku* (Ministerielle Verordnung) Nr. 7 vom 18.4.1885.

2 *Chokurei* (Kaiserliche Verordnung) Nr. 84 vom 18.12.1888.

3 Gesetz Nr. 36 vom 1.3.1899.

4 BENKARD, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz (9. Aufl. 1993) 978; PITZ, Das Verhältnis von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nach deutschem und europäischem Patentrecht (1994) 22.

5 PITZ (oben Fn. 4).

6 Gesetz Nr. 96 vom 30.4.1922.

7 Protokoll des Ausschusses für den Gesetzentwurf zur Änderung des Patentgesetzes und 4 andere Themen des Abgeordnetenhauses des 44. kaiserlichen Parlaments vom 24.2.1922, S. 4 ff.

8 Gesetz Nr. 172 vom 15.7.1948.

9 Japanische Verfassung [*Kenpô*] vom 3.11.1946.

10 Gesetz Nr. 81 vom 1.7.1948.

11 [*Tokkyo-hô*] Gesetz Nr. 121/1959 i.d.F.d. Ges. Nr. 116/1994. Artikel ohne Gesetzesangabe handelt es sich um solche des Patentgesetzes.

12 Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes Nr. 116 vom 14.12.1994.

13 Erkenntnis des österreichischen Verfassungsgerichtshofes vom 17.10.1973, Österreichisches Patent Blatt 1973 Nr. 12, S. 150.

14 Minshû Vol. 30, Nr. 2, S. 79.

15 Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 16.10.1953, Shûmin Nr. 10, S. 189.

16 Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 4.4.1968, Minshû Vol. 22, Nr. 4, S. 816.

17 Vgl. MONYA, Keizai-hô (Wirtschaftsrecht) Nr. 20, S. 36; MURABAYASHI, Patent Vol. 29, Nr. 7, S. 3; TAKIGAWA, Hanrei-Hyôron Nr. 212, S. 36; UCHIDA, *Hanrei Tokkyo Soshô-hô* [Patentprozeßrecht nach der Rechtsprechung] (1986) 537.

18 Vgl. HONMA, *Shinpan to shinketsu torikeshi soshô no kankei* [Verhältnis von Verfahren vor dem Patentamt und vor den Gerichten]: Kôgyô Shoyûken Hôgakkai Nenpô - Annual of Industrial Property Law Vol. 6 (1983) 126; KOBASHI, *Shinketsu torikeshi soshô ni okeru shinri han'i* [Verhandlungsgegenstand der Anfechtungsklage gegen Entscheidung des Patentamts]: Kôgyô Shoyûken Hôgakkai Nenpô - Annual of Industrial Property Law Vol. 14 (1991) 80.

19 TADA, *Shinpan to soshô no kanren-sei ni tsuite no ichi mondai, Hara Masuji Hanji taikan kinen ronbun-shû* [Ein Problem über das Verhältnis von Verfahren vor dem Patentamt und vor den Gerichten], in: *Kôgyô shoyûken ho no kihonteki-kadai (jô)* [Grundfragen des Gewerblichen Rechtsschutzes] Vol. 1 (1972) 645; TAKIGAWA, *Tokkyo soshô ni okeru jijitsu shinri no seigen (ge)* [Beschränkung der Tatsachenverhandlung beim Patentprozeß (2)]: Hôsô-Jihô Vol. 26, Nr. 4, (1974) 595, 599 ff.

20 TATSUMI, *Tokkyo shingai soshô ni okeru tokkyo hatsumei no gijutsuteki han'i to saibansho no kengen* [Technischer Bereich der Patenterfindung beim Patentverletzungsverfahren und Befugnis der Gerichte]: Kôgyô Shoyûken Hôgakkai Nenpô - Annual of Industrial Property Law Vol. 17 (1993) 17; HASHIBA, *Tokkyo shingai jiken ni okeru saibansho no tokkyo mukô ni tsuite no handan kengen* [Entscheidungsbefugnis der Gerichte des Patentverletzungsverfahrens über Patentnichtigkeit]: Tokkyo Kanri (Patent Management) Vol. 44 (1994) Nr. 11, S. 1501, Nr. 12, S. 1689; NAKAJIMA, *Shingai soshô ni okeru tokkyo mukô no kôben* [Einrede der Patentnichtigkeit beim Verletzungsverfahren] in: Festschrift für Honma (Heutige Fragen zu Immaterialgüterrechten) (1995) 192.