

Patentnichtigkeit und Rechtssicherheit im japanischen Recht mit Bezug zur deutschen Rechtslage

GRUR Bezirksgruppe West
5 März 2018, Köln, Deutschland

Atsushi KAWADA

- Japanischer Rechts- & Patentanwalt
- Vorsitzender der Forschungsassoziation für das intellektuelle Vermögen bei der Tokioter Rechtsanwaltskammer

cf. Pitz/Kawada/Schwab, *Patent Litigation in Germany, Japan and the United States*, C.H.Beck/Hart/Nomos, 2015 (nachher zitiert wie "Pitz et al.").

1

A. Deutschland

3

Überblick

A. Deutschland

I. Trennungsprinzip

II. Patente – nur „Papiertiger“?

III. Vergleich des deutschen zu japanischen System

B. Japan

I. Drei Phasen als Vergleichsgesichtspunkt

II. Die erste Phase – Trennungssystem bis 2000

III. Die zweite Phase – Doppelprüfungssystem seit 2000

IV. Die dritte Phase – nach These Iimuras 2009

C. Fazit

I. Bewertung des japanischen Systems

II. Andeutungen auf das deutsche System

2

I. Trennungsprinzip

Beim deutschen Patentkonfliktsystem gilt traditionell das sog. **Trennungsprinzip**. Das heißt, dass ein Verletzungsgericht die **Gültigkeit** des Streitpatents **annimmt** und **keine Bestandsprüfung** vornimmt. Eventuell darf jedoch der Gericht das Verletzungsverfahren **aussetzen**.

Das Prinzip kann von zwei Aspekten analysiert werden:

- 1) ob das System **vorteilhaft** für einen **Patentinhaber** ist;
- 2) ob das System das **Verletzungsverfahren verspätet**.

4

I. Trennungsprinzip

Die Frage 1), ob das System **vorteilhaft** für einen **Patentinhaber** ist, würde bejaht, weil ein Patentinhaber ohne Bestandsprüfung frühzeitig einen vollstreckbaren Titel erhalten könnte*.

* *Hilty/Lamping*, Trennungsprinzip – Quo vadis, Germania, in: Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2011, S. 264.

Die Frage 2), ob das System das **Verletzungsverfahren verspätet**, würde insoweit bejaht, wenn das Verletzungsverfahren ausgesetzt würde.

5

II. Patente – nur „Papiertiger“?

In Deutschland diskutiert man neulich, ob Patente nur „**Papiertiger**“ sind. Die Frage bezieht sich auf die **Bestandsquote** beim Nichtigkeitsverfahren.

II-1 Eine bejahende Ansicht*

Nach einer Ansicht wären Patente nur „Papiertiger“. Denn die **Voll- und Teilvernichtungsquote** beim BPatG und BGH betrage jeweils 43,62 % und 35,46 %, insgesamt **78 %**, auch wenn es sich oft um „**wichtige Patente**“ im parallelen Verletzungsverfahren handeln dürfte.

* *Hess/Müller-Stoy/Wintermeier*, Sind Patente nur „Papiertiger“?, Mitt. 2014, 439.

7

I. Trennungsprinzip

Zur Frage 1), ob das System **vorteilhaft** für einen **Patentinhaber** ist, sollte letzten Endes dadurch beantwortet werden, wie hoch die **Bestandsquote** der Streitpatente beim **Nichtigkeitsverfahren** ist.

Eine zusätzliche Frage zu Frage 1) ist, ob das **Trennungsprinzip** auf die **Bestandsquote** der Streitpatente beim Nichtigkeitsverfahren **beeinflussen** könnte.

6

II. Patente – nur „Papiertiger“?

II-2. Eine verneinende Ansicht*

Eine andere Ansicht lautet: die Quote von Nichtigkeitsklagen zu Verletzungsquote liege nur etwa 50 %. Das heie, dass **eine Hlfte der Streitpatente** als **gltig** gesehen werden sollte. Der (Teil)Vernichtungsquote, 43,62 % und 35,46 %, sollte daher auf 21,81 % und 17,73 % **halbiert** werden. **Voll- und Teilbestandsquote** sollte insgesamt **78 %** betragen.

* *Httermann*, Patente – Papiertiger oder wirkliche Tiger“?, Mitt. 2016, 101.

8

III. Vergleich des deutschen zu japanischen System

Beim **Vergleich** des deutschen Systems zu japanischen System wären die folgenden Gesichtspunkte von Bedeutung:

III-1 Vergleich des gegenwärtigen deutschen Systems zu früheren japanischen System

Das **frühere japanische** System entspricht dem **gegenwärtigen deutschen Trennungsprinzip**. Wenn man die früheren japanische Lage analysieren würde, könnte man vielleicht einige **Gemeinsamkeiten** mit der heutigen deutschen Lage.

9

B . J a p a n

11

III. Vergleich des deutschen zu japanischen System

III-2 Vergleich des gegenwärtigen japanischen Systems zu früheren japanischen System

Japan hat im Jahr 2000 vom **Trennungsprinzip Abschied** genommen, und das sog. **Doppeltprüfungssystem eingeführt**. Mit dem Vergleich der früheren japanischen Lage zur gegenwärtigen Japanischen Lage könnte man die Lage des **künftigen deutschen Systems** vorhersagen, wenn Deutschland auch von Trennungsprinzip Abschied nehmen würde.

10

O. Ziel des heutigen Vortrags

Heute werden die nachstehenden Punkte näher erklärt:

- 1) Bis zum Jahr **2000** war das japanische System auch das **Trennungssystem** wie das deutsche gegenwärtige System. Fraglich ist, ob es auch ähnliche Probleme oder Phänomen gab?
- 2) In Japan ist im Jahr **2000** das **Doppeltprüfungssystem eingeführt** worden. Bei dem System kann ein angeblicher Verletzer nicht nur im Nichtigkeitsverfahren beim Japanischen Patentamt (JPA), als auch im Verletzungsprozess die Patentfähigkeit bestreiten. Was für einen **Einfluss** hat das Systemänderung auf das japanische Patentkonflikterledigung gegeben?
- 3) Ist die **Rechtssicherheit** eines Patentrechts auch von der Systemänderung **beeinflusst**? Die Rechtssicherheit würde eher vom Respekt des Gerichts vor der Beurteilung des Prüfers über die Patentfähigkeit abhängen.

12

I. Drei Phasen als Vergleichsgesichtspunkt

Die **historische Entwicklung** des **japanischen Patentstreitsystems** können in die folgenden drei Phasen in Bezug darauf geteilt werden, **wer die Patentfähigkeit** entscheiden kann und wie die Patentfähigkeit entschieden werden sollte:

- 1) **Trennungssystem vor dem Jahr 2000.**
- 2) **Einführung des Doppelprüfungssystems im Jahr 2000** bis zur These Iimuras im Jahr 2009.
- 3) Die **gegenwärtige Lage** nach der **These Iimuras im Jahr 2009.**

13

II. Die erste Phase – Trennungssystem

II – 2. Schwerpunkte des frühen japanischen Trennungssystems

Die **Schwerpunkte** des japanischen Trennungssystems sind:

- 1) **Patentverletzungsstreitigkeiten** mussten die **Gültigkeit** der Streitpatente **voraussetzen**.
- 2) Ein angeblicher Verletzer durfte im Patentverletzungsverfahren die Gültigkeit eines Streitpatents nicht bestreiten. Er musste beim JPA einen **Patentnichtigkeitsantrag** einreichen, wenn er die Patentfähigkeit bestreiten wollte.
- 3) **Zweifelte** das Verletzungsgericht an der **Gültigkeit** eines Streitpatents, **so** durfte das Gericht das Verletzungsverfahren bis dahin **aussetzen**, dass ein Beschluss im Nichtigkeitsverfahren getroffen wurde.

15

II. Die erste Phase – Trennungssystem

II – 1. Frühe Verfahrenswege für Patentstreitigkeiten bis zu 2003

Die nachstehenden Wege waren im Jahr 1960 eingeführt und bis zum Jahr 2003 wesentlich nicht geändert worden.

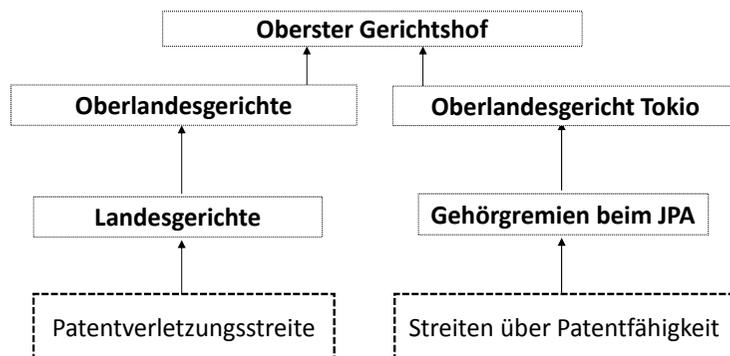


Fig. 1: frühe Verfahrenswege für Patentstreitigkeiten

14

II. Die erste Phase – Trennungssystem

II – 3. Die statistische Forschung der Lage im Jahr 1998 beim Trennungssystem

Um die Lage über die **Rechtssicherheit** der japanischen Patente beim frühen **Trennungssystem** zu erkennen, wurde eine einfache Forschung **von mir selber** darüber vorgenommen:

- 1) Der Unterschied der **Dauer** des **Verletzungsverfahrens** zwischen den **anerkannten** und den **abgewiesenen** Fällen.
- 2) Der Unterschied der **Dauer** des **Nichtigkeitsverfahrens** zwischen den **anerkannten** und den **abgewiesenen** Fällen beim **parallelen Verletzungsverfahren** oder zwischen den als **gültig** erklärten und den als **nichtig** erklärten Fällen.

16

II. Die erste Phase – Trennungssystem

II – 4 – 1. Die Dauer der ersten Instanz des Verletzungsverfahrens im Jahr 1998

Tabelle 1. Dauer der ersten Instanz des Verletzungsverfahrens im Jahr 1998

	Anerkannt		abgewiesen		Gesamt (*1, *2)	
	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer
LG Tokio	8 (7)	4 Jahre (*3) (3 Jahre 6 Monate) (*6)	16 (15)	3 Jahre 2 Monate (*4) (2 Jahre 9 Monate)	24 (22)	3 Jahre 5 Monate (3 Jahre)
LG Osaka	1	4 Jahre 11 Monate	7	1 year 10 Monate	8	2 Jahre 3 Monate
Andere LG (*5)	3	3 Jahre 11 Monate	5	1 Jahr 11 Monate	8	2 Jahre 8 Monate
Gesamt	12 (11)	4 Jahre 1 Monat (3 Jahre 9 Monate)	28 (27)	2 Jahre 7 Monate (2 Jahre 4 Monate)	40 (38)	3 Jahre (2 Jahre 9 Monate)

*1 Ein Database für japanische Rechtsprechung, "TKC", war für die Recherche benutzt mit dem Schlüsselwort "Patentverletzung", im Jahr 1998 für alle Landesgerichte.
 *2 Bei einigen Urteilen waren die Klageerhebungstage unklar und daher von den Aktennummer vermutet
 *3 Ein Fall dauerte **7 Jahre**. Vermutlich wäre der Grund eine Aussetzung.
 *4 Ein Fall dauerte **9 Jahre**. Der Grund wäre vermutlich auch eine Aussetzung.
 *5 LG Nagoya (2 Fälle), Yamagata, Urawa, Fukui, Kanazawa, Toyama, und Kobe.
 *6 Die Dauer in (Klammern) ist im Durchschnitt ohne Zurechnung der Fälle *3 und *4.

17

II. Die erste Phase – Trennungssystem

II – 4 – 3. Vergleich im zweiten Schritt für Schadensersatz

Überzeugt das Gericht von der Patentverletzung, so teilt das Gericht den beiden Parteien die **Überzeugung** mit. Das Gericht **empfiehlt** ihnen einen **Vergleich**.

Tabelle 2. Zahl der Urteilen u. Vergleiche beim LG Tokio von 2004 zu 2013*

Jahr		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Urteile	Gesamt	70	63	40	50	37	37	36	38	40	56
	ganze od. partielle Anerkennung	12	11	5	15	9	9	7	9	6	14
	Abweisung	58	52	35	35	28	28	29	29	34	42
Vergleiche		60	76	67	45	44	32	24	29	34	40
Gesamt		130	139	107	95	81	69	60	67	74	96

* JPO, Text für Praktikanten über das System des intellektuellen Vermögens 2014 (auf Japanisch).

19

II. Die erste Phase – Trennungssystem

II – 4 – 2. Beschreibung von den Praxen bei der ersten Instanz des Verletzungsverfahrens

Ein Patentinhaber verlangt den **Unterlassungs-** sowie den **Schadensersatzanspruch** in einem Verfahren.

Der vorsitzende Richter der ersten Instanz **trennt** mit seinem Ermessen das Verfahren **faktisch** in die **zwei Schritte**:

- Im **ersten** Schritt **beschränkt** sich das Verfahren auf die Prüfung, ob es eine **Patentverletzung** gäbe;
- Im **zweiten** Schritt, der eine Patentverletzung im ersten Schritt anerkannt wird, wird der **Betrag des Schadens** wegen Patentverletzung **festgestellt**.

Überzeugt das Gericht von der **Nichtverletzung**, so schließt das Gericht das Verletzungsverfahren ab, ohne mit dem zweiten Schritt anzufangen, und **weist** mit dem Urteil die Ansprüche einfach **ab**.

18

II. Die erste Phase – Trennungssystem

II – 5. Dauer des Nichtigkeitsverfahrens beim JPA bis zum ersten Beschluss im Jahr 1998

Tabelle 3. Dauer des Nichtigkeitsverfahrens im Jahr 1998

	Nichtig		Gültig		Gesamt (*1,*2)	
	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer
Verletzt	2(*3)	1 Jahr 11 Monate	5	1 Jahr 2 Monate	7	1 Jahr 3 Monate
Nicht Verletzt	1	2 Jahre 3 Monate	5	3 Jahre 5 Monate(*4) (1 Jahr 4 Monate) (*5)	6	3 Jahre 1 Monat (1 Jahr 8 Monate) (*5)
Gesamt	3	1 Jahr 11 Monate	10	2 Jahre 3 Monate (1 Jahr 3 Monate) (*5)	13	2 Jahre 2 Monate (1 Jahr 5 Monate) (*5)

*1 Ein Database für japanische Rechtsprechung, "TKC", war für die Recherche benutzt, um Beschlüsse von JPAs Gehörgremien für Nichtigkeitsverfahren im Jahr 1998 zu recherchieren.

*2 Bei einigen Beschlüssen waren die Antragstage unklar und daher von den Aktennummer vermutet.

*3 In beiden Fällen wurde jeder Beschluss erst nach dem Urteil der ersten Instanz des parallelen Verletzungsverfahrens erkundigt.

*4 Ein Fall dauerte länger als **11 Jahre**. Vermutlich wäre der Grund eine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens wegen eines parallelen Patentänderungsverfahrens.

*5 Die Dauer in (Klammern) ist im Durchschnitt ohne Zurechnung der Fall in der *4.

20

II. Die erste Phase – Trennungssystem

II – 6. Beschreibung vom japanischen Patentänderungsverfahren

- 1) Bei der deutschen Patentänderung darf ein Patentinhaber mehrere Alternative vorschlagen, während beim **japanischen** System ein Patentinhaber **nur einen Änderungsvorschlag** darstellen darf.
- 2) Früher waren in Japan das **Nichtigkeitsverfahren** und das **Patentänderungsverfahren** getrennt. Wurde das Nichtigkeitsverfahren wegen des parallelen Änderungsverfahrens faktisch **ausgesetzt**, so könnte das Nichtigkeitsverfahren **ziemlich verspätet** werden. Mit dem Novelle im Jahr **1994** war jedoch das **Änderungsverfahren** ins **Nichtigkeitsverfahren integriert**.
- 3) Ein Patentinhaber versucht i. d. R. bei der Patentänderung, den **Stand der Technik** im **Schutzbereich nicht enthalten** zu lassen, **ohne** die angeblich verletzenden Produkte **außer Schutzbereich** stellen zu lassen. Daher ist die **Aufrechterhaltung** des Patents auf Grund der **Patentänderung** für den Patentinhaber **günstig**.

21

III. Die zweite Phase – Doppelprüfungssystem seit 2000

III – 1. Gegenwärtige Verfahrenswege für Patentstreitigkeiten seit 2004

Die nachstehenden Wege sind 2004 eingeführt worden. Das IP-Hochgericht war im Jahr 2005 innerhalb des OLG Tokio gegründet (s. Pitz u. a., p. 8).

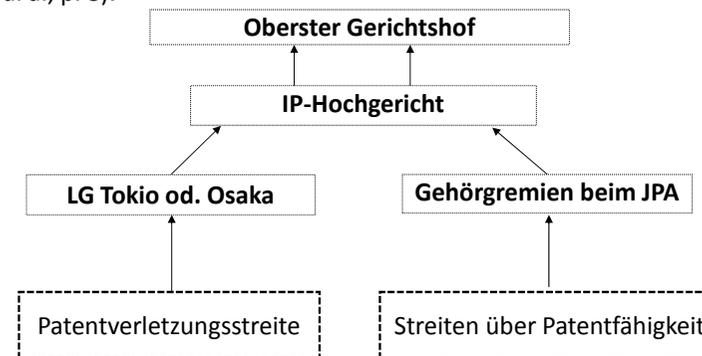


Fig. 2: Gegenwärtige Verfahrenswege für Patentstreitigkeiten seit 2004

23

II. Die erste Phase – Trennungssystem

II – 7. Bewertung des japanischen Trennungssystems

- 1) Patente waren **nur bei 13** unter **40** Verletzungsfällen mit dem Nichtigkeitsverfahren bestritten. Nur 3 Patente waren nichtig erklärt. Das Ergebnis würde zeigen, dass die Beschlüsse die **Beurteilungen der Prüfer** über die Patenterteilung **respektiert** haben.
- 2) Das Nichtigkeitsverfahren machte einen Beschluss beinahe **ohne Verspätung**.
- 3) Es gab zwar ein Paar Verletzungsfälle, die sich **extrem verspätet** haben, vermutlich wegen Verfahrensaussetzung. Jedoch brauchte andere Verletzungsfälle auch **beinahe 3 Jahre**. Das echte Problem befindet sich nicht beim Trennungssystem, sondern im damaligen Praxen des **nur langsam fortsetzenden Zivilprozesses**.
- 4) Die Fälle, bei denen das Patent zwar **verletzt**, jedoch **nichtig** war, waren 1998 **nur zwei** Fälle. Das **Nachteil** des Trennungssystems war **nicht so erkennbar**.

22

III. Die zweite Phase – Doppelprüfungssystem seit 2000

III – 2. Beschreibung vom Doppelprüfungssystem

Das **Doppelprüfungssystem** war im Jahr **2000** mit einem Urteil des Obersten Gerichtshofs, d. h. "Kirby-Patent-Urteil", eingeführt worden. Wichtige Merkmale des Doppelprüfungsystems:

- 1) Findet ein Verletzungsgericht ein Streitpatent **nichtig**, so darf das Gericht Ansprüche wegen Patentverletzung **abweisen**.
- 2) Das Gericht darf Ansprüche wegen der **Nichtverletzung oder** wegen der **Patentnichtigkeit abweisen**.
- 3) Der Patentinhaber darf behaupten, dass die angebliche Nichtigkeit des Streitpatents mit einer **hypothetischen Patentänderung** vermieden werden können.
- 4) Das Nichtigkeitsverfahren sowie der Verletzungsprozess kann **unabhängig** die Gültigkeit eines Streitpatents beurteilen. Das Verletzungsgericht beurteilt die Nichtigkeit **nicht in Tenor**, sondern nur in der **Begründung**, so dass die Entscheidung des Verletzungsgerichts **keine Gestaltungswirkung** hat.

24

III. Die zweite Phase – Doppelprüfungssystem seit 2000

III – 3. Die statistische Forschung der Lage im Jahr 2007 unter Einfluss des Doppelprüfungssystems

Um die Lage unter Einfluss des Doppelprüfungssystems zu erkennen, sind Urteile des Verletzungsverfahrens sowie Beschlüsse des Nichtigkeitsverfahrens im Jahre **2007** analysiert, hinsichtlich der nachstehenden Punkten:

- 1) Die **Dauer** des **Verletzungsverfahrens** des LG Tokio oder Osaka sowie der **anerkannten** oder **abgewiesenen** Fälle.
- 2) Die **Zahl** der **Urteile** nach dem **Ergebnis** und nach der **Entscheidungsgründen** beim LG Tokio oder Osaka.
- 3) Die **Dauer** des **Nichtigkeitsverfahrens** beim JPA nach den **verletzten** oder **nicht verletzten** Fällen beim parallelen Verletzungsverfahren sowie nach den als **gültig** erklärten oder als **nichtig** erklärten Fällen.

25

III. Die zweite Phase – Doppelprüfungssystem seit 2000

III – 5. Die Zahl der Urteile des LG Tokio oder Osaka im Jahr 2007 nach dem Ergebnis und nach dem Entscheidungsgründen

Tabelle 5. Zahl der Urteile des LG Tokio oder Osaka im Jahr 2007 nach dem Ergebnis und nach dem Entscheidungsgründen

	Anerkannt (14)		Abgewiesen (29)	
	Keine Behauptung	Gültig	Nichtig	Andere Gründe
LG Tokio (30)	4	8	10	8
LG Osaka (13)	0	2	6	5
Gesamt (43)	4	10	16	13

27

III. Die zweite Phase – Doppelprüfungssystem seit 2000

III – 4. Dauer der ersten Instanz des Verletzungsprozesses im Jahr 2007

Tabelle 4. Dauer des Verletzungsprozesses im Jahr 2007

	Anerkannt		Abgewiesen		Gesamt (*1, *2)	
	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer (*3)	Fälle	Dauer
LG Tokio	10	2 Jahre 2 Monate	20	1 Jahr 7 Monate (1 Jahr 4 Monate)	30	1 Jahr 9 Monate
LG Osaka	2	1 Jahr 4 Monate	11	1 Jahr 4 Monate (1 Jahr 2 Monate)	13	1 Jahr 4 Monate
Gesamt	12	2 Jahre	31	1 Jahr 8 Monate (1 Jahr 4 Monate)	43	1 Jahr 9 Monate

*1 Ein Database für japanische Rechtsprechung, "TKC", war für die Recherche benutzt mit dem Schlüsselwort „Patentverletzung“, um Urteile der Verletzungsklage im Jahr 2007 zu recherchieren.

*2 Bei einigen Urteilen waren die Klageerhebungstage unklar und daher von den Aktennummer vermutet.

*3 Die Dauer in (Klammern) ist bei den abgewiesenen Fällen wegen Patentnichtigkeit.

26

III. Die zweite Phase – Doppelprüfungssystem seit 2000

III– 6. Dauer des Nichtigkeitsverfahrens beim JPA bis zum ersten Beschluss im Jahr 2007

Tabelle 6. Dauer des Nichtigkeitsverfahrens beim JPA im Jahr 2007

	Nichtig		Gültig		Gesamt (*1, *2)	
	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer
Verletzt	1	9 Monate	7	10 Monate	8	10 Monate
Nicht Verletzt	12	1 Jahr 1 Monat	3	1 Jahr 2 Monate	15	1 Jahr 2 Monate
Gesamt	13	11 Monate	10	1 Jahr 3 Monate	23	1 Jahr

*1 Ein Database für japanische Rechtsprechung, "TKC", war für die Recherche benutzt, um Beschlüsse des Nichtigkeitsverfahrens im Jahr 2007 zu recherchieren, für die Fälle, bei denen es auch im parallelen Verletzungsverfahren Urteile gab.

*2 Bei einigen Beschlüssen waren die Antragstage unklar und daher von den Aktennummer vermutet

28

III. Die zweite Phase – Doppelprüfungssystem seit 2000

III– 7. Bewertung des Doppelprüfungssystems

- 1) Patente in **23 von 43** Verletzungsfällen waren mit dem **Nichtigkeitsverfahren bestritten**. In **13** Fällen waren Patente als **nichtig** erklärt. Die **Nichtigkeitsquote nahm** im Jahr 2007 im Vergleich zum Jahr 1998 dramatisch **zu**.
- 2) Das **Nichtigkeitsverfahren** lief schneller im Vergleich zu 1998, und kam durchschnittlich in **einem Jahr** zum ersten Beschluss. Die Beschlüsse respektierten jedoch kaum die bereits erteilten Patente.
- 3) Der **Verletzungsprozess** lief auch **schneller**. Die Zahl der **abgewiesenen Fälle nahm** jedoch **zu**, in denen oft die Patente im **Urteilsbegründung** als **nichtig** betrachtet worden sind.
- 4) Nur in **einem Fall** war im Jahr 2007 ein Streitpatent zwar beim Verletzungsprozess als **verletzt** anerkannt, jedoch beim Nichtigkeitsverfahren **als nichtig** erklärt. Das Risiko der uneinheitlichen Beurteilung der Patentfähigkeit ist **nicht evident**.

29

IV. Die dritte Phase – nach These limuras

IV – 2. Was These limuras ist?

limuras Urteil im Jahr 2009 * **warnte** das **Risiko eines nachträglichen Betrachtungsweise** über die Patentfähigkeit, und betonte die **Bewertung einer erfinderischen Tätigkeit** von der **Aufgabe der patentierten Erfindung** aus. Eine erfinderische Tätigkeit solle bejaht werden, wenn es **weder Anzeichen noch Hinweise im Stand der Technik** für die **Aufgabe der patentierten Erfindung** gebe.

* Ein Urteil des IP-Hochgerichts v. 28. 01. 2009, Az.: Heisei 20 (gyo-ke) 10096, Hanrei-Jiho Nr. 2043, S. 117 = Hanrei-Times Nr. 1299, S. 270 – kairo-yo setsuzoku buzai jiken (Stromkreisverbindungsglied-Fall).

Das **echte Problem** ist **nicht** bei der **Doppelprüfungssystem**, sondern bei einer **nachträgliche Betrachtungsweise** sowie beim **wenigen Respekt** vor der Beurteilung des Prüfers über die Patentfähigkeit des Streitpatents.

31

IV. Die dritte Phase – nach These limuras

IV – 1. Hintergrund der These limuras

Nach der Einführung des Doppelprüfungssystems betrachtet das **Verletzungsgericht** sehr **oft** ein Streitpatent als **nichtig, ohne Respekt** vor der Beurteilung des Prüfers über die Patentfähigkeit des Streitpatents.

Dementsprechend neigt das **Nichtigkeitsverfahren** auch dazu, **öfter** als früher die Streitpatente als **nichtig** zu erklären. Die Stabilität der Patente wurde unsicher als früher.

Eine Frage kam auf, was die **Gründe** der höheren Ungültigkeitsquote waren.

Eine These, die ein vorsitzende Richter des IP-Hochgerichtes, Toshiaki limura, im Jahr 2009 mit einem Urteil präsentiert hat, hat die echten **Gründe** dieser Tendenz **klar** gemacht und eine **Lösung** vorgeschlagen.

30

IV. Die dritte Phase – nach These limuras

IV – 3. Die statistische Forschung über den Einfluss der These limuras

Um den Einfluss von der These limuras zu erkennen, sind die Urteile des **Verletzungsprozesses** sowie die Beschlüsse des **Nichtigkeitsverfahren** im Jahr 2015 sind analysiert nach den nachstehenden Punkten:

- 1) Die **Dauer** des **Verletzungsverfahrens** des LG Tokio oder Osaka sowie der **anerkannten** oder **abgewiesenen** Fälle.
- 2) Die **Zahl** der **Urteile** nach dem **Ergebnis** und nach der **Entscheidungsgründen** beim LG Tokio oder Osaka.
- 3) Die **Dauer** des **Nichtigkeitsverfahrens** beim JPA nach den **verletzten** oder **nicht verletzten** Fällen sowie nach den als **gültig** erklärten oder den als **nichtig** erklärten Fällen.

32

IV. Die dritte Phase – nach These limuras

IV – 3. Dauer der ersten Instanz des Verletzungsprozesses im Jahr 2015

Tabelle 7. Dauer der ersten Instanz des Verletzungsprozesses im Jahr 2015

	Anerkannt		Abgewiesen		Gesamt (*1, *2)	
	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer
LG Tokio	8	2 Jahre	32	1 Jahr 5 Monate	40	1 Jahr 7 Monate
LG Osaka	3	2 Jahre 3 Monate	4	1 Jahr 2 Monate	7	1 Jahr 10 Monate
Gesamt	11	2 Jahre 1 Monat	36	1 Jahr 5 Monate	47	1 Jahr 7 Monate

*1 Ein Database für japanische Rechtsprechung, "TKC", war für die Recherche benutzt mit dem Schlüsselwort „Patentverletzung“, um Urteile der Verletzungsklage im Jahr 2015 zu recherchieren.
 *2 Bei einigen Urteilen waren die Klageerhebungstage unklar und daher von den Aktennummer vermutet.

33

IV. Die dritte Phase – nach These limuras

IV– 5. Dauer des Nichtigkeitsverfahrens beim JPA bis zum ersten Beschluss im Jahr 2015

Tabelle 9. Dauer der Nichtigkeitsverfahren beim JPA im Jahr 2015

	Nichtig		Gültig		Gesamt (*1, *2)	
	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer	Fälle	Dauer
Verletzt	0	—	6	1 Jahr	6	1 Jahr
Nicht Verletzt	1	1 Jahr	5	11 Monate	6	11 Monate
Gesamt	1	1 Jahr	11	11 Monate	12	11 Monate

*1 Ein Database für japanische Rechtsprechung, "TKC", war für die Recherche benutzt, um Beschlüsse über Nichtigkeitsverfahren im Jahr 2015 zu recherchieren, für die Fälle, bei denen es auch im parallelen Verletzungsverfahren Urteile gab. .
 *2 Ein neues System ist im Jahr 2012 ins Nichtigkeitsverfahren eingeführt. Nach dem System wird der Patentinhaber vorher über die Nichtigkeitsgründe informiert wenn das Gehörgremium beim JPA von der Patentnichtigkeit überzeugt ist. Dem Patentinhaber wird somit eine Chance für Patentänderung gegeben.

35

IV. Die dritte Phase – nach These limuras

IV – 4. Zahl der Urteile des LG Tokio oder Osaka im Jahr 2015 nach dem Ergebnis und nach dem Entscheidungsgründen

Tabelle 8. Die Zahl der Urteile des LG Tokio oder Osaka im Jahr 2015 nach dem Ergebnis und dem Entscheidungsgründen

	Anerkannt (11)		Abgewiesen (36)	
	Keine Behauptung	Patent ist Gültig	Patent ist Nichtig	Andere Gründe
LG Tokio (40)	1	7	9	23
LG Osaka (7)	0	3	0	4
Gesamt (47)	1	10	9	27

34

IV. Die dritte Phase – nach These limuras

IV– 6 – 1. Einflüsse der These limuras auf den Verletzungsprozess

Tabelle 10 zeigt die Zahl der Urteile des Verletzungsprozesses, die die Gültigkeit des Streitpatents anerkannt oder dementiert haben. Der Anteil der Gültigkeit hat deutlich vom Zeitraum 2004-2008 zu 2009-2013 zugenommen.

Tabelle 10. Die Zahl der Urteile nach dem Ergebnis der Beurteilung über die Gültigkeit des Streitpatents*

Jahr	2004-2008	2009-2013
Nichtig	102	71
Gültig	28	40
Keine Erwähnung	82	97
Gesamt	212	208

* JPA, Text für Praktikanten des intellektuellen Vermögenssystems 2014 (auf Japanisch).

36

IV. Die dritte Phase – nach These limuras

IV- 6 – 2. Einfluss der These limuras auf das Ergebnis des Nichtigkeitsverfahrens

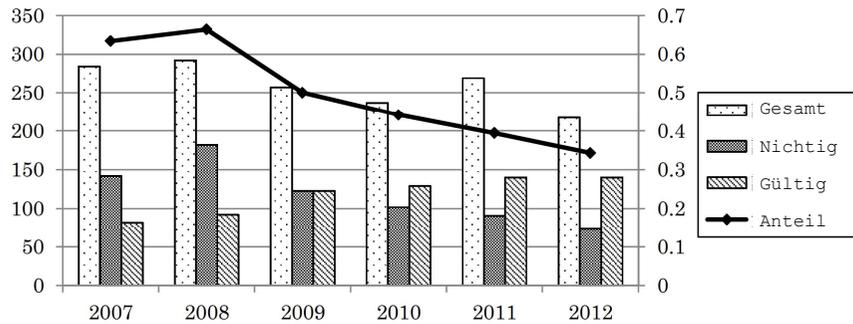


Fig. 3. Anteil und Zahl der gültigen oder nichtigen Beschlüsse

* Activities in Fiscal Year 2013 of Japanese Institute of Intellectual Property (IIP), Establishment and Operation of a Patent System Conducive to Patent Stability in Infringement Lawsuits .

37

IV. Die dritte Phase – nach These limuras

IV- 7. Bewertung der Einflüsse der These limuras

- 1) Streitpatente wurden nur im **12 von 47 Verletzungsfällen bestritten**, und **nur ein Patent** wurde als **nichtig** gesehen.
- 2) Das **Nichtigkeitsverfahren** erteilte Beschlüsse **ohne Verspätung**, und **respektierte** die Beurteilung des Prüfers für **Patenterteilung**.
- 3) Der **Verletzungsprozess** ist ein bisschen **verspätet**. Jedoch **nahm** die Zahl der Fälle **ab**, bei denen Streitpatente als **nichtig** gesehen waren.
- 4) **Kein** Urteil, das das Streitpatent zwar beim Verletzungsprozess als **verletzt** anerkannt, während das Streitpatent jedoch beim Nichtigkeitsverfahren **als nichtig** erklärt hat, gibt es im Jahr 2015.

39

IV. Die dritte Phase – nach These limuras

IV- 6 – 3. Aufrechthaltungsquote vom IP-Hochgericht bezüglich die nichtigen oder gültigen Beschlüsse des Nichtigkeitsverfahrens beim JPA

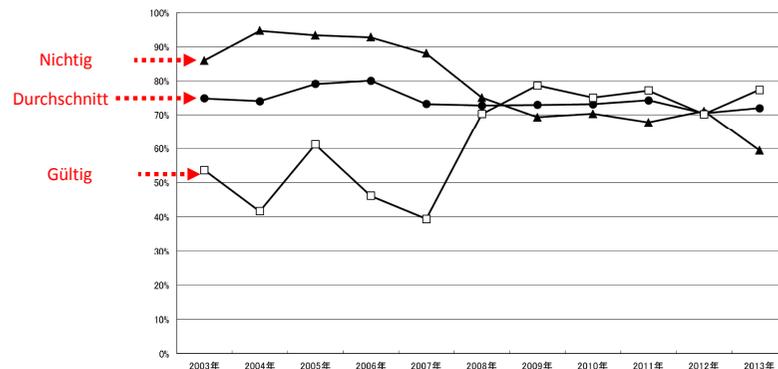


Fig. 4. Aufrechthaltungsquote der nichtigen oder gültigen Beschlüsse des Nichtigkeitsverfahrens zwischen 2004 and 2013*:

▲: Nichtig decisions, □: Gültig decisions, ●: All decisions.

* JPA, Text für Praktikanten des intellektuellen Vermögenssystems 2014 (auf Japanisch).38

C. Fazit

40

I. Bewertung des japanischen Systems

- 1) Die **Bedeutung** der Einführung des **Doppelprüfungssystems** wäre **beschränkt** auf die Beschleunigung von ein Paar Fällen mit der großen Verspätung, wenn man die Lage im Jahr 1998 objektiv betrachtet. Vielmehr brachte die Einführung des Doppelprüfungssystems viel **Nebenwirkungen** dadurch, dass das System dem Verletzungsgericht eine **freie Hand** für Prüfung der Gültigkeit eines Streitpatents gegeben hat.
- 2) Der **hohe Wichtigkeitsquote** nach der Einführung des Doppelprüfungssystems beruhte auf die **nachträgliche Betrachtungsweise** sowie auf den **fehlenden Respekt** vor der Beurteilung des Prüfers über die **Patenterteilung**.
- 3) Die These **Imuras** machte das **echte Problem klar**, und zeigt die **Lösung** des Problems.
- 4) Die japanische Lage im Jahr 2015 wäre **gut balanciert**.

41

御清聴ありがとうございました。

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

43

II. Andeutungen auf das deutsche System

- 1) Das **japanische** frühe **Trennungssystem** war **vorteilhaft** für Patentinhaber, auch wenn das Verletzungsverfahren sowie das Nichtigkeitsverfahren in einigen Fällen ziemlich **verspätet** war. Das **deutsche** gegenwärtige **Trennungssystem** ist auch wahrscheinlich **vorteilhaft** für Patentinhaber, auch wenn nachträglich ein Anteil der Streitpatente als **nichtig erklärt** werden könnte, und es auch ein **Verspätungsrisiko** gibt.
- 2) Japan hat vom **Trennungssystem Abschied genommen**. Das neue **Doppelprüfungssystem** sah so aus, als ob es viel **Nebenwirkungen** gezeigt hätte, auch wenn das Verfahren **beschleunigt** war. Jedoch liegt ein echtes Problem nicht beim System als solchem, sondern bei der **nachträglichen Betrachtungsweise** sowie dem **fehlenden Respekt** vor der Beurteilung des Prüfers über die Patentfähigkeit. Auch wenn Deutschland künftig auch vom Trennungssystem Abschied nehmen würde, wäre die **Systemänderung** als solche **nicht wesentlich**. **Wichtiger** ist, **wie** man die **Patentfähigkeit** prüft.

42