



Mandanteninformation | Oktober 2018

**JAPAN WIRD WIEDER ATTRAKTIV – NICHT NUR IM  
HINBLICK AUF FREIHANDEL**

**NEUSCHWANSTEIN – WORTMARKE DES FREISTAATES  
BAYERN DURCH EUGH BESTÄTIGT**

**MELANIE LINHARDT ALS EUROPEAN PATENT AND  
TRADEMARK ATTORNEY ZUGELASSEN**

von Johannes Trapp und Kristina Breunig, LL.M.

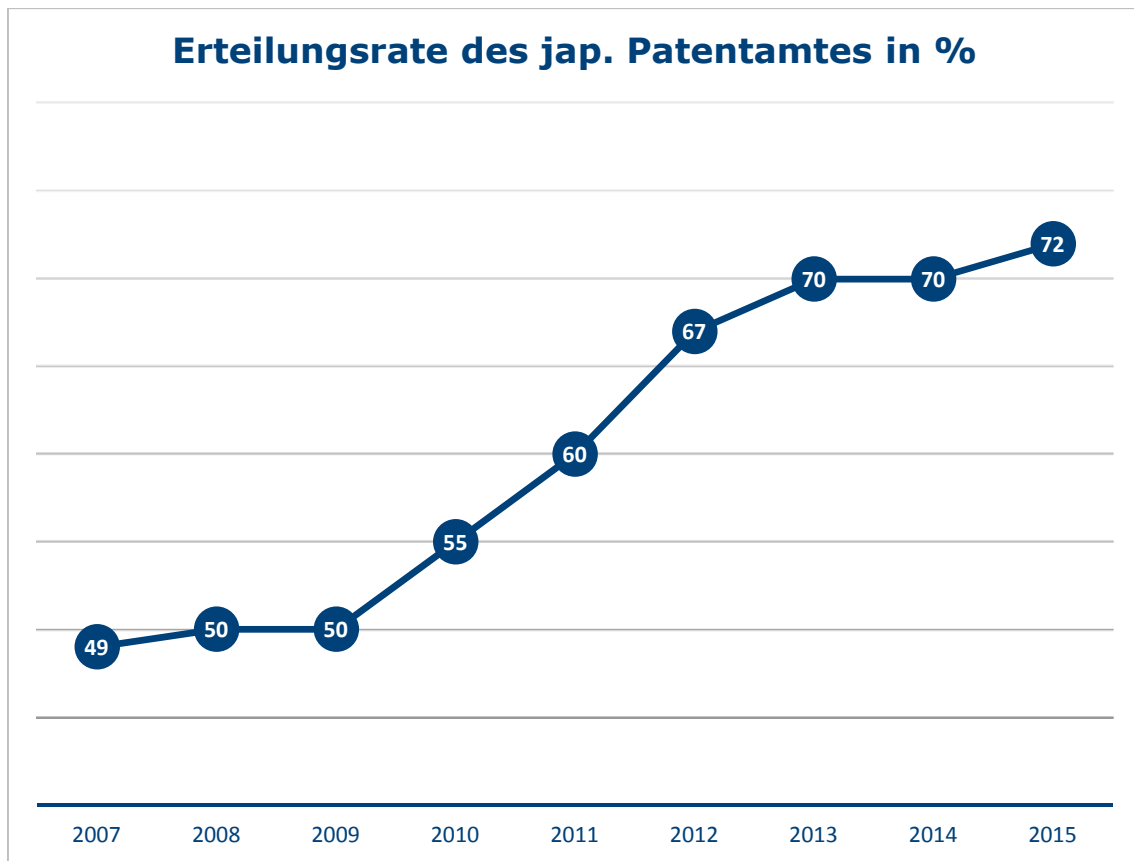
### **Japan wird wieder attraktiv – nicht nur im Hinblick auf Freihandel**

Nachdem im asiatischen Raum China jahrelang die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, rückt seit dem Abschluss des Freihandelsabkommen JEFTA zwischen Japan und der EU nun Japan wieder stärker in den Fokus. Mit dem Anfang 2019 in Kraft tretenden Abkommen lohnt es sich, die Chancen in Japan neu zu bewerten – auch die patentrechtlichen. Denn auch hier hat sich in Japan in den letzten Jahren sehr viel geändert.

In einigen Köpfen wird verankert sein, dass Japan als Patentland unattraktiv ist, da das japanische Patentamt einen strikten Kurs bei der erfinderischen Tätigkeit fährt und nur selten und nach mühsamen Verfahren Patente erteilt.

#### **Erteilungsquote auf hohem Niveau**

Jedoch hat in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden, der sich eindeutig in der Erteilungsquote des japanischen Patentamts widerspiegelt, die in der nachfolgenden Grafik erkennbar ist.



Quelle: Jahresbericht des japanischen Patentamtes der Jahre 2012 bis 2016

Nach den mühsamen Jahren mit Erteilungsquoten unter oder um 50 Prozent, stieg die Erteilungsquote nach dem Prüfungsverfahren zwischen 2010 und 2013 stark an und hat sich seitdem bei etwa 70 Prozent eingependelt.

Diese Erteilungsraten auf konstant hohem Niveau sind sehr erfreulich. Denn dadurch ist der Schutz für eigene Innovationen in der drittgrößten Volkswirtschaft und an einem der wichtigsten Produktionsstandorte für Hochtechnologie wieder effizient möglich geworden.

#### Anmeldebeschwerde lohnt sich

Die Zahlen sind sogar noch ein wenig besser als sie auf den ersten Blick erscheinen. Die Beschwerde nach einer Zurückweisung ist in Japan ein sehr beliebtes Mittel, den Prüfer im Rahmen der Abhilfe nochmals zu einer kritischen Sicht auf seinen Zurückweisungsbeschluss zu bewegen. Dieses Mittel hat Erfolg: Mehr als drei Viertel aller Anmeldebeschwerden führten in den letzten Jahren zu einer Patenterteilung. Das Beschwerdeverfahren sollte somit zum Standardrepertoire im Erteilungsverfahren gehören.

Zählt man die Erteilungen nach der Beschwerde zu den Erteilungen nach dem Prüfungsverfahren hinzu, ergibt sich sogar eine Erteilungsquote von knapp 80 Prozent.

Japan ist somit endlich wieder ein anmelderfreundliches Land und es lohnt sich daher zu überdenken, ob dort Innovationen auch durch Nachanmeldungen geschützt werden sollten.

## **Einstiegskosten senken**

Für einen leichten, kostenreduzierten Einstieg kann der Prüfungsantrag – ähnlich wie in Deutschland – auch in Japan verzögert gestellt werden. Der Prüfungsantrag muss in Japan drei Jahre nach dem Anmeldetag, also in der Regel vier Jahre nach dem Prioritätstag gestellt werden, wodurch dem Anmelder noch mehr Zeit zur Evaluation der Wirtschaftlichkeit der Erfindung zur Verfügung steht.

Die Kosten für eine Anmeldung können somit gestaffelt werden, sodass das Ausfallrisiko weiter verringert werden kann, falls zum Beispiel in der Zwischenzeit in einem anderen Land hochrelevanter Stand der Technik aufgefunden wird.

Anders als in Deutschland wird eine Anmeldung mit verzögert gestelltem Prüfungsantrag in Japan jedoch nicht nachrangig behandelt. Somit entstehen keine weiteren Verzögerungen, nachdem der Prüfungsantrag gestellt wurde.

Außerdem hat das japanische Patentamt seit 2010 nicht nur die Erteilungsquote stark verbessert, sondern auch die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht. Musste man 2009 noch durchschnittlich fast zweieinhalb Jahre auf den ersten Prüfungsbescheid warten, erhält man jetzt den ersten Prüfungsbescheid bereits im Schnitt in unter 10 Monaten.

## **Chancen ergreifen**

Das Freihandelsabkommen JEFTA ermöglicht neue Absatzchancen in Japan. Zugleich sehen wir, dass sich auch das japanische Patentsystem in den letzten Jahren geöffnet hat, wodurch eine Expansion nach Japan mit dem passenden Patentschutz vorbereitet und abgesichert werden kann. Man kommt somit in Japan, wenn man es denn möchte, sehr schnell zu einem Patent – eine patentfähige Erfindung vorausgesetzt. Die Gelegenheit ist also günstig, Japan als Patentland wieder stärker in den Fokus zu nehmen.



### **FRAGEN?**

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Johannes Trapp ([j.trapp@prinz.eu](mailto:j.trapp@prinz.eu)) kontaktieren.

## **Neuschwanstein – Wortmarke des Freistaates Bayern durch EuGH bestätigt**

*EuGH, Urteil vom 6. September 2018, C-488/16 P*

Schloss Neuschwanstein – Märchenschloss, Tourismusmagnet und Filmkulisse. Der Freistaat Bayern ist nach dem Urteil des EuGH vom 6. September 2018 (Az. C-488/16 P) nun der alleinig berechnigte (kommerzielle) Nutzer der Unions-Wortmarke „Neuschwanstein“.

### **Vorgeschichte**

Dem Urteil ging eine lange Prozessgeschichte voraus. Bereits 2011 meldete der Freistaat Bayern die Wortmarke „Neuschwanstein“ in der Union unter anderem für typische Souvenirwaren wie diverse Lebensmittel, Bekleidungswaren, Schmuckwaren,

Lederwaren, Spiele, Porzellan etc. an, welche am 12. Dezember 2011 unter der Nr. 101 443 92 eingetragen wurde.

Hiergegen wendete sich der Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise e.V. (BSGE). Nach jahrelangem Streit endete das Verfahren in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Dieser hat nun entschieden: „Neuschwanstein“ genießt als Unions-Wortmarke weiterhin Schutz und stellt keine geografische Herkunftsangabe dar.

### **„Neuschwanstein“ keine geografische Herkunftsangabe**

Kernproblem des Streits war u.a. die Frage, ob „Neuschwanstein“ als geografische Herkunftsangabe beschreibend für die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen sei, was nach Unionsmarkenrecht einer Eintragung entgegenstünde.

Das Gericht erster Instanz entschied, dass das Schloss „zwar geografisch lokalisiert, aber nicht als geografischer Ort angesehen werde“. Der EuGH bestätigte nun diese Auffassung. „Schloss Neuschwanstein“ sei vor allem ein musealer Ort, dessen Hauptfunktion nicht die Herstellung oder Vermarktung von Souvenirartikeln oder die Erbringung von Dienstleistungen sei, sondern die Bewahrung eines Kulturerbes. Darüber hinaus sei es nicht wegen der dort verkauften Souvenirartikel oder angebotenen Dienstleistungen bekannt. Der bloße Umstand, dass Souvenirartikel auf Schloss Neuschwanstein verkauft werden, stelle keine für die geografische Herkunft beschreibende Angabe dar, da der Ort des Verkaufs als solcher nicht geeignet sei, eigene Merkmale, Beschaffenheit oder Besonderheiten zu bezeichnen, welche mit einer geografischen Herkunft verbunden seien.

### **Unterscheidungskraft**

Ein weiterer Streitpunkt war die Unterscheidungskraft der Wortmarke „Neuschwanstein“. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte bezüglich der deutschen Marke „Neuschwanstein“ in seinem Beschluss vom 08.03.2012 (Az. I ZB 13/11) entschieden, dass keine Unterscheidungskraft gegeben sei, da die Verbraucher das Zeichen „Neuschwanstein“ vielmehr als Bezeichnung für eine Sehenswürdigkeit auffassen würden, nicht als Kennzeichnung als von einem bestimmten Unternehmen stammend. Diese Entscheidung war jedoch auf europäischer Ebene nicht zu berücksichtigen.

Der EuGH betonte hier, dass es sich bei den vorinstanzlichen Entscheidungen um gebundene Entscheidungen handle und demnach das vorinstanzliche Gericht nicht gehalten war, den Beschluss des BGH zu berücksichtigen. Die Regelungen über Unionsmarken seien ein autonomes System, welches unabhängig von jedem nationalen System sei. Im Ergebnis bejahte der EuGH die Unterscheidungskraft.

### **Freistaat Bayern nicht bösgläubig**

Letztlich lehnte der EuGH auch den Vorwurf der Bösgläubigkeit des Freistaates Bayern zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke ab, Dritte durch die Anmeldung des Zeichens „Neuschwanstein“ daran hindern zu wollen, dieses zu nutzen. Der EuGH bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz, dass der Freistaat Bayern mit der Anmeldung der Unionsmarke „Neuschwanstein“ ein berechtigtes Ziel der Erhaltung und Pflege musealer Orte verfolgte.

### **Ausblick**

Zum einen ist der Freistaat Bayern nun allein Berechtigter zur Nutzung der Unionsmarke „Neuschwanstein“ im kommerziellen Bereich. Dies führt dazu, dass es ihm unter

anderem allein obliegt zu entscheiden, welche Souvenirs mit dem Wort „Neuschwanstein“ versehen werden dürfen.

Diese Rechtsprechung könnte einen Anreiz für Besitzer von kulturell wertvollen Orten, Gebäuden oder Museen schaffen, deren Namen als Marke schützen zu lassen und dadurch die Souvenirherstellerbranche durch die Vergabe von Lizenzen zu steuern. Andererseits bietet der Markenschutz dem Inhaber Schutzmöglichkeiten des kulturellen Erbes der Sehenswürdigkeiten. Die tatsächlichen Ausmaße dieser Entscheidung bleiben abzuwarten.



### **FRAGEN?**

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Kristina Breunig, LL.M. ([k.breunig@prinz.eu](mailto:k.breunig@prinz.eu)) kontaktieren.

### **Melanie Linhardt als European Patent and Trademark Attorney zugelassen**

Melanie Linhardt ist seit Juli 2018 als European Patent and Trademark Attorney zugelassen. Frau Linhardt hat Umwelt-Ingenieurwissenschaften an der Universität Bayreuth studiert und verstärkt seit März 2017 das Patent-Team von Prinz & Partner.

Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in der Ausarbeitung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen in den Bereichen Physik und Mechanik sowie in der Betreuung von Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Europäischen Patentamt und von Einspruchsverfahren. Desweiteren erstellt Melanie Linhardt Recherchen zum Stand der Technik und betreut ausländische Prüfungsverfahren.



### **KONTAKTDATEN**

#### **Melanie Linhardt**

Dipl.-Ing.

European Patent and Trademark Attorney

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-137

Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211

[m.linhardt@prinz.eu](mailto:m.linhardt@prinz.eu)

**Prinz & Partner mbB**  
**Rundfunkplatz 2**  
**80335 München**

**Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0**  
**Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211**  
**E-Mail: [info@prinz.eu](mailto:info@prinz.eu)**