

Berücksichtigung der Rechtsbeständigkeit von Patenten in Patentverletzungsverfahren

Übersetzung und Kommentierung
der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 11. April 2000¹

Klaus Hinkelmann

ZUSAMMENFASSUNG

Der Oberste Gerichtshof von Japan (OGH) hat die aus dem deutschen Patentrecht übernommene Trennung zwischen der Prüfung der Patentverletzung, für welche die ordentlichen Gerichte zuständig sind, und der Prüfung der Rechtsbeständigkeit eines Patent, für welche das Japanische Patentamt zuständig ist, aufgehoben. Der OGH entschied, daß in einem Patentverletzungsverfahren ein Antrag auf Unterlassung, Schadensersatz usw. als Rechtsmißbrauch nicht gestattet ist, wenn es offensichtliche Gründe für die Nichtigkeit des Patent gibt und keine besonderen Gründe für die Gewährung dieser Anträge vorhanden sind. Bislang führte die Berücksichtigung von Nichtigkeitseinreden in Patentverletzungsverfahren im allgemeinen nur zu einer Einschränkung des Schutzbereiches des Patent, bis hin zu einer Beschränkung auf den Umfang der in der Patentschrift offenbarten Ausführungsbeispiele der Erfindung.

EINFÜHRUNG

Der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes lag eine Klage von Fujitsu gegen die Patentinhaberin Texas Instruments (TI) auf Feststellung der Nichtverletzung des japanischen Patent Nr. 320,275 (Kilby-Patent) mit der Bezeichnung „Halbleitervorrichtung“ betreffend grundlegende Technologie zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen zugrunde. Das Kilby-Patent geht auf die zweite von zwei aufeinanderfolgenden Teilanmeldungen zu einer am 6. Februar 1960 unter Inanspruchnahme der Prioritäten zweier US-Patentanmeldungen beim Japanischen Patentamt eingereichten Patentanmeldung zurück. Zu dieser japanischen Anmeldung wurde am 30. Januar 1964 eine erste Teilanmeldung (Stammanmeldung) eingereicht, welche wegen fehlender erfinderscher Tätigkeit durch das Patentamt und schließlich rechtskräftig durch das Ober-

¹ *Texas Instruments vs. Fujitsu*, Oberster Gerichtshof, 3. Kleiner Senat, Fall Nr. 1998 (o) 364, „Antrag auf Feststellung der Nichtverletzung eines Patent“.

gericht (OG) Tokyo zurückgewiesen wurde². Das Kilby-Patent wurde auf die am 21. Dezember 1971 eingereichte, auf der Stammanmeldung basierenden, zweiten Teilanmeldung nach einem langwierigen Patenterteilungsverfahren vor dem Japanischen Patentamt, nachdem es schließlich noch 13 Einsprüche überstanden hatte, am 30. Oktober 1989 registriert.

Auf die negative Feststellungsklage von Fujitsu erkannte in der 1. Instanz das Distriktgericht (DG) Tokyo auf Nichtverletzung des Kilby-Patentes³ durch Fujitsus Herstellung und Verkauf von 1 bzw. 4 Megabit DRAMs (*dynamic random access memories*) und 32 K EPROMs (*erasable, programmable, read-only memories*). Die mutmaßlich patentverletzenden Produkte von Fujitsu seien zu weit entwickelt gegenüber der im Patent beschriebenen Technologie. Über die Rechtsbeständigkeit des Patentes wurde nicht befunden.

Das OG Tokyo entschied über die von TI eingelegte Berufung, daß das Kilby-Patent sehr wahrscheinlich als nichtig anzusehen und daher wegen Rechtsmißbrauchs nicht durchsetzbar sei⁴. Das OG befaßte sich insbesondere mit der Richtigkeit der dem Streitpatent zugrundeliegenden Teilanmeldung. Die in der Teilanmeldung beanspruchte Erfindung sei nur eine Ausführungsform der mit der Stammanmeldung zurückgewiesenen Erfindung. Da die Teilanmeldung somit im wesentlichen identisch mit der Stammanmeldung sei und Doppelpatentierung nicht zulässig ist, erfülle sie nicht die Erfordernisse für eine wirksame Teilanmeldung⁵. Außerdem war die Stammanmeldung bereits rechtskräftig als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend zurückgewiesen worden. Das Patent sei aus diesen Gründen nicht rechtsbeständig. Am gleichen Tag war auch von diesem Verfahren getrennt der Antrag von TI auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung gegen Fujitsu zurückgewiesen worden.

TI legte hiergegen Revision (*jôkoku*) zum OGH ein und begründete diese damit, daß in einem Patentverletzungsverfahren das Patent immer als rechtsbeständig angesehen werden müsse und seine Verletzung demgemäß unter dieser Annahme beurteilt werden sollte. Daher sei die Entscheidung des OG Tokyo rechtsfehlerhaft.

2 OG Tokyo v. 26. April 1984, Fall Nr. 1980 (*gyô-ke*) 54.

3 DG Tokyo v. 31. August 1994, *Hanrei Jihô* 1510, 37; Journal of the Japanese Group of AIPPI, Vol. 20, No. 3, 142-145, Mai 1995.

4 OG Tokyo v. 10. September 1997, *Hanrei Jihô* 1615, 12.

5 Vgl. S. OKUYAMA, Journal of the Japanese Group of AIPPI, Vol. 23, No. 1 (Januar 1998) 13-16. Dr. Okuyama weist darauf hin, daß die Auffassung des Obergerichtes Tokyo zur Richtigkeit der Teilanmeldung gegen die gegenwärtige Prüfungspraxis bezüglich Teilanmeldungen verstößt, die nach der Änderung des Gesetzes von 1993 hinsichtlich der Identität von in der Stammanmeldung und daraus abgeleiteten Teilanmeldungen beanspruchten Erfindungen inzwischen liberaler geworden sein soll.

ÜBERSETZUNG

Tenor

1. Die Revision wird zurückgewiesen.
2. Der Revisionskläger trägt die Kosten des Verfahrens.

Entscheidungsgründe

I. Dieser Fall entscheidet über einen Antrag des Revisionsbeklagten auf Feststellung des Nichtvorliegens eines Anspruchs auf Schadenersatz wegen der durch den Revisionskläger behaupteten Patentverletzung durch die Herstellung von Halbleitervorrichtungen durch den Revisionsbeklagten. Das OG stellte folgende Fakten fest⁶. Dieses Gericht ist der Auffassung, daß das OG diese Tatsachen ordnungsgemäß ermittelt hat:

1. Der Revisionskläger ist Inhaber eines Patentes für die Erfindung mit der Bezeichnung „Halbleitervorrichtung“ (im folgenden „diese Erfindung“).
2. Das Patent (im folgenden „dieses Patent“) resultierte aus einer am 21. Dezember 1971 eingereichten Anmeldung (im folgenden „diese Anmeldung“). Diese Erfindung wurde [als Teilanmeldung] abgezweigt aus einer Erfindung (im folgenden „ursprüngliche Erfindung“), welche in einer anderen Anmeldung enthalten war (im folgenden „ursprüngliche Anmeldung“), welche am 30. Januar 1964 eingereicht worden war. Die ursprüngliche Anmeldung war ebenfalls eine Teilanmeldung zu einer am 6. Februar 1960 eingereichten Patentanmeldung.
3. Die Zurückweisung der ursprünglichen Anmeldung wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit in Hinblick auf öffentlich bekannte Erfindungen wurde rechtskräftig.
4. Diese Erfindung ist im wesentlichen identisch mit der ursprünglichen Erfindung.
5. Der Revisionsbeklagte produziert und verkauft die streitige Halbleitervorrichtung.

II. Auf der Grundlage der oben aufgeführten Fakten war die folgende Entscheidung [des OG Tokyo] ergangen:

1. Diese Anmeldung ist dann zur Inanspruchnahme des Einreichungsdatums der ursprünglichen Anmeldung berechtigt, wenn sie korrekt aus der ursprünglichen Anmeldung ausgeschieden war, wobei die Bedingungen gemäß Art. 9(1) des alten [japanischen] Patentgesetzes [von 1921] (vor der Änderung durch Gesetz Nr. 122 aus 1959) zu erfüllen waren. Diese Anmeldung erfüllt jedoch nicht die Bedingungen für eine Teilanmeldung, weil sie auf eine Erfindung gerichtet war, die identisch mit der ursprünglichen Erfindung ist. Daher kann für diese Erfindung das Anmeldedatum der ursprünglichen Erfindung nicht in Anspruch genommen werden. Dieses Patent ist offensichtlich

⁶ Anmerkung des Übersetzers: Der OGH verweist jeweils auf die „zugrundeliegende Entscheidung“. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in der Übersetzung stattdessen jeweils auf das „OG“ bzw. „die Entscheidung des OG“ Bezug genommen.

nicht rechtsbeständig. [Die entsprechende Patentanmeldung] hätte unter Art. 39(1) [Erstanmelder-Prinzip] des Patentgesetzes [PatentG] zurückgewiesen werden müssen, weil sie später als eine auf dieselbe Erfindung gerichtete Anmeldung [beim Japanischen Patentamt] eingereicht wurde.

2. Die ursprüngliche Erfindung wurde wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen. Da die vorliegende Erfindung im wesentlichen identisch mit der ursprünglichen Erfindung ist, ist die vorliegende Erfindung offensichtlich nicht rechtsbeständig.

3. Die Durchsetzung eines offensichtlich nicht rechtsbeständigen Patentes gegen eine dritte Partei ist als Rechtsmißbrauch nicht erlaubt.

III. Der Revisionskläger ist der Auffassung, daß die Tatsachenfeststellungen des OG unrichtig seien. Das Gericht hätte unter der Annahme, daß das Patent rechtsbeständig sei, darüber entscheiden müssen, ob die beschuldigte Halbleitervorrichtung in den technischen Umfang des Patentes fiel. Stattdessen erließ das OG eine Entscheidung, welche das Patent im wesentlichen für nichtig erklärte.

IV. Dieses Gericht stimmt jedoch mit dem OG hinsichtlich der Feststellungen zu den oben aufgeführten Punkten II-1 und II-2 überein. Obwohl die Zurückweisung der ursprünglichen Anmeldung rechtskräftig wurde, blieb das Recht erhalten, die Patenterteilung zu Patentanmeldungen, die später auf der Grundlage einer rechtskräftig zurückgewiesenen Anmeldung eingereicht wurden, zu verhindern (vgl. Art. 39(5) PatentG vor der Reform durch Gesetz Nr. 51 von 1998). Daher hätte diese Anmeldung gemäß Art. 39(1) PatentG zurückgewiesen werden müssen (vgl. OGH, 1991 (*gyô-tsû*) Nr. 139, 24. Februar 1995, 2. Kleiner Senat; *Minshû* 49, Band 2, 460). Da die vorliegende Erfindung im wesentlichen identisch ist mit der ursprünglichen Erfindung, welche in der ursprünglichen Anmeldung beansprucht wurde, die rechtskräftig wegen fehlender Erfindungshöhe gegenüber öffentlich bekannten Erfindungen zurückgewiesen worden war, wurde das vorliegende Patent unter Verletzung der Patentfähigkeitvoraussetzung des Art. 29(2) PatentG erteilt.

Es ist somit offensichtlich, daß Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 123(1)(ii) PatentG gegen das vorliegende Patent bestehen. Da es keine besonderen Umstände gibt, welche die Nichtigkeitsgründe überwinden, wie bspw. ein vor dem Japanischen Patentamt anhängiges Berichtigungsverfahren⁷ (*teisei shinpan*), kann mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß dieses Patent für nichtig erklärt würde (aus den Akten geht hervor, daß dieses Patent am 19. November 1997, nach der Entscheidung des OG,

7 Eine Korrektur von japanischen Patenten (Patentansprüche und Beschreibung) kann unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen eines beim Japanischen Patentamt einzuleitenden Berichtigungsverfahrens (Art. 126 PatentG) vorgenommen werden. Bei anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren kann das Patent in diesen Verfahren korrigiert werden (Art. 126(1) PatentG).

für nichtig erklärt wurde. Eine Beschwerde gegen die Nichtigerklärung ist [beim OG Tokyo] anhängig⁸).

V. Das Gericht untersucht im folgenden die unter II-3 angeführte Feststellung des OG:

Das Patentgesetz sieht vor, daß eine Partei ein Nichtigkeitsverfahren anstrengen muß, wenn ein erteiltes Patent einen Nichtigkeitsgrund aufweist, so daß die Expertise der Beschwerdeprüfer⁹ des Japanischen Patentamtes auf dem Gebiet der Erfindung genutzt werden kann (Artt. 123 (1) und 178 (6) PatentG). Wenn die Entscheidung, das Patent für nichtig zu erklären, rechtskräftig ist, wird das Patent als von Anfang an nichtig angesehen (Art. 125 PatentG). Bis zu seiner Nichtigerklärung ist das Patent daher rechtmäßig und wirksam und kann [gegenüber Dritten] nicht als nichtig angesehen werden.

Der vorliegende Fall illustriert jedoch, daß es in Fällen, in denen offensichtliche Nichtigkeitsgründe vorhanden sind und das Patent durch eine Entscheidung in einem Nichtigkeitsverfahren sehr wahrscheinlich für nichtig erklärt würde, aus den folgenden Gründen nicht angemessen wäre, dem Patentinhaber Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz etc. zu gewähren:

1. Der Patentinhaber würde unberechtigt einen Gewinn erlangen und der die Erfindung Nutzende unangemessen einen Verlust erleiden, wenn dem Antrag des Patentinhabers auf Unterlassung und Schadensersatz entsprochen würde. Dies würde im Ergebnis dem Gebot der Billigkeit¹⁰ (*kôhei no rinen*) widersprechen.
2. Es ist wünschenswert, Streitigkeiten innerhalb eines kurzen Zeitraumes in einem einzigen Verfahren zu lösen. Wenn eine Partei ein Nichtigkeitsverfahren anstrengen muß, um eine rechtskräftige Entscheidung über die Nichtigkeit zu erhalten, ohne sich in einem Patentverletzungsverfahren mit der [Einrede der] fehlenden Rechtsbeständigkeit verteidigen zu können, ist die Partei gezwungen, sich auch dann auf ein Nichtigkeitsverfahren einzulassen, wenn sie das Patent nicht mit Wirkung gegen Dritte für nichtig erklären lassen möchte. Diese Praxis widerspricht zudem der Verfahrensökonomie.
3. Art. 168(2) PatentG kann nicht in dem Sinne interpretiert werden, daß für den Fall eines Patentes, gegen das offensichtlich Nichtigkeitsgründe vorhanden sind und das daher mit hoher Wahrscheinlichkeit für nichtig erklärt würde, ein Verletzungsverfahren ausgesetzt werden sollte.

8 Zuständig ist für Beschwerden gegen Entscheidungen des Japanischen Patentamtes das OG Tokyo (vgl. Art. 178(1) PatentG).

9 Für Nichtigkeitsverfahren, Einspruchsverfahren, Berichtigungsverfahren sowie Beschwerden gegen Entscheidungen des Patentprüfers sind im Japanischen Patentamt die „Verfahrensabteilungen“ (*shinpan-bu*) zuständig, die häufig als Beschwerdekammern bezeichnet werden.

10 Der OGH verwendete nicht den Begriff „Treu und Glauben“ (*shingi soku*).

Daher sollte ein mit einem Patentverletzungsverfahren befaßtes Gericht, selbst wenn eine Entscheidung über die Nichtigklärung des Patentes noch nicht rechtskräftig geworden sein sollte, bestimmen, ob es offensichtliche Gründe für die Nichtigkeit gibt. Wenn das Gericht einen Nichtigkeitsgrund findet, sollte es einen Antrag auf Unterlassung, Schadensersatz etc. als Rechtsmißbrauch zurückweisen, sofern nicht besondere Gründe dagegen sprechen.

Eine solche Erklärung (Lösung) verstößt nicht gegen das Patentgesetz. Die hiervon verschiedenen Meinungen des *Daishin-in*¹¹ in [den Entscheidungen] *Daishin-in*, 1903 (Re) Nr. 2662, 15. September 1904, *Keiroku*, Bd. 10, 1679, und *Daishin-in*, 1916 (o) Nr. 1033, 23. April 1917, *Minroku*, Bd. 23, 654, etc. werden insoweit modifiziert als sie [zur vorliegenden Entscheidung] in Widerspruch stehen.

VI. Nach diesen Feststellungen gibt es zu diesem Patent offensichtlich einen Nichtigkeitsgrund. Weil keine besonderen Umstände vorhanden sind, um den Antrag nicht zurückzuweisen, wie bspw. ein vor dem Patentamt anhängiges Verfahren auf Korrektur des Patentes (*teisei shinpan*), findet dieses Gericht die Zurückweisung des Antrages des Revisionsklägers als Rechtsmißbrauch durch das OG rechtmäßig.

Diese Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur vom Revisionskläger zitierten bisherigen Rechtsprechung dieses Gerichtes. Die Entscheidung des OG ist rechtlich korrekt. Der Revisionskläger bestreitet auch die Angemessenheit der Annahme bzw. Ablehnung von Beweismitteln und Tatsachenfeststellungen durch das OG. Diese gehören jedoch in die ausschließliche Zuständigkeit des OG und die vorgebrachten Argumente sind lediglich persönliche Meinungen.

Weitere Revisionsgründe:

Der Revisionskläger diskutiert weitere Themen in Bezug auf Tatsachenfeststellungen und tragende Entscheidungsgründe in der Entscheidung des OG. Die Feststellungen und Entscheidungsgründe sind jedoch auf der Basis der dem Gericht vorliegenden Beweismittel und Aufzeichnungen ordnungsgemäß. Dieses Gericht findet keinen sich in den Feststellungen und Entscheidungsgründen niederschlagenden Verfahrensfehler in der Auffassung des OG. Der Revisionskläger bestritt zudem die Angemessenheit der Annahme bzw. Ablehnung von Beweismitteln und Tatsachenfeststellungen durch das OG. Dies gehört jedoch in die ausschließliche Zuständigkeit des OG. Die vorgebrachten Argumente des Revisionsklägers sind lediglich persönliche Meinungen und können vom Gericht nicht angenommen werden.

Im Ergebnis beschlossen die Richter einstimmig die im Tenor angegebene Entscheidung.

(Vorsitzender Richter: *Toshihiro Kanaya*; Richter: *Hideo Chigusa*, *Toshifumi Motohara*, *Masamichi Okuda*)

11 Reichsgerichtshof; ehemaliger Höchster Gerichtshof.

KOMMENTAR

Mit der Entscheidung des OGH vom 11.4.00 wurde eine mehr als 30 Jahre dauernde patentrechtliche Auseinandersetzung zwischen TI und dem Japanischen Patentamt bzw. Fujitsu zu Gunsten von Fujitsu beendet.

Der OGH hob ältere höchstrichterliche Rechtsprechung auf, indem er die Entscheidung des OG Tokyo bestätigte. Nach der Entscheidung des OGH sind japanische Gerichte im Zusammenhang mit einer Patentverletzungsklage dazu berechtigt, zu prüfen, ob es offensichtliche Gründe für die fehlende Rechtsbeständigkeit eines Patentes gibt. Wenn solche offensichtlichen Nichtigkeitsgründe existieren, kann das Gericht eine Klage des Patentinhabers auf Unterlassung, Schadensersatz etc. zurückweisen, sofern dem nicht besondere Umstände entgegenstehen. Das mit der Patentverletzung befaßte Gericht muß die abschließende Entscheidung in einem parallelen Nichtigkeitsverfahren nicht abwarten.

Damit entfernte sich Japan vom deutschen System, nach dem Patentverletzungsstreitigkeiten von den Landgerichten gehört werden und die Überprüfung der Rechtsbeständigkeit von Patenten in die ausschließliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts fällt.

Beklagte in Patentverletzungsstreitigkeiten vor japanischen Gerichten können nun zwar abgesichert durch die Entscheidung des OGH die Einrede der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Patentes vorbringen, der OGH machte allerdings keine Ausführungen zum hierfür notwendigen Ausmaß der offensichtlichen Nichtigkeit des Patentes. Während die Prüfung der Erfindung auf Neuheit im allgemeinen relativ einfach ist, bereitet die Prüfung auf das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit oder ausreichender Offenbarung der Erfindung häufig Schwierigkeiten. Es kann daher nicht erwartet werden, daß mit Patentverletzung befaßte Gerichte in Zukunft unbestimmte Zweifel am Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit oder an der ausreichenden Offenbarung in der Patentbeschreibung als offensichtliche Nichtigkeitsgründe ansehen werden.

Die schwerpunktmäßig mit Patentverletzungsstreitigkeiten befaßten Distrikt- und Obergerichte in Tokyo und Osaka verfügen über spezielle Kammern für Streitigkeiten betreffend geistige Eigentumsrechte. Außerdem können diese Gerichte über die Expertise von technischen Spezialisten des Japanischen Patentamtes verfügen, die dauerhaft zur Unterstützung dieser Gerichte abgestellt sind. Vielleicht hat der OGH in seiner Entscheidung diese Möglichkeit der Gerichte berücksichtigt.

Eine Entscheidung eines mit Patentverletzung befaßten Gerichtes über das Vorliegen offensichtlicher Gründe für die Nichtigklärung ist von einer Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit des Patentes deutlich zu unterscheiden. Das Patent wird nicht gelöscht. Das Japanische Patentamt ist nach wie vor die einzige Behörde, die über die Rechtsbeständigkeit eines Patentes befinden kann¹². Das Urteil des Verletzungsgerichts ist nur in dem betreffenden Rechtsstreit zwischen den Parteien wirksam.

12 Das OG Tokyo ist allerdings Berufungsinstanz für Nichtigkeitsentscheidungen des Japanischen Patentamtes.

Die Verletzungsgerichte sind bei Vorliegen von Nichtigkeitsgründen (fehlende Neuheit einer Erfindung oder deren offensichtlicher Mangel an erfinderischer Tätigkeit) bislang vor allem den Weg gegangen, den Schutzzumfang des Patentbesitzes sehr eng auszulegen und gegebenenfalls auf den Umfang der Ausführungsbeispiele zu beschränken¹³. In seltenen Fällen, insbesondere in Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung (*karishobun*), wurden die Anträge des Patentinhabers wegen offensichtlicher Nichtigkeitsgründe zurückgewiesen¹⁴. Hier wog der Schaden durch eine sofortige Vollziehung der Verfügung schwerer als die Notwendigkeit zur umgehenden Abwehr eines Schadens für den Patentinhaber.

Der OGH bezog sich auf den Rechtsgrundsatz, daß Rechtsmißbrauch¹⁵ (*kenri no ranyô*) verboten ist. Art. 1a Zivilgesetz (ZG)¹⁶ lautet: „Privatrechte sind dem Gemeinwohl untergeordnet. Die Ausübung von Rechten und die Erfüllung von Pflichten muß nach Treu und Glauben erfolgen. Rechtsmißbrauch ist verboten.“ Dieser Grundsatz definiert die Grenzen für die Durchsetzung eines Patentrechtes.

Der OGH erwähnte das Interesse an raschen Streitbelegungen in einem einzigen Verfahren. Nach einem Bericht des OGH vom 3. April 2000¹⁷ wurden 1999 642 Gerichtsverfahren betreffend geistige Eigentumsrechte einschließlich Patente eingereicht. Dies sind 15% mehr als 1998 und nahezu doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Um der Zunahme an Rechtsstreitigkeiten zu begegnen, wurde die Verfahrensdurchführung beschleunigt. Während 1998 die durchschnittliche Verfahrensdauer 25,7 Monate betrug, waren es 1999 nur noch 23,1 Monate. Außerdem wurde die Zahl der Richter in Tokyo und Osaka erhöht. Eine weitere Maßnahme zur Verfahrensbeschleunigung kann darin gesehen werden, daß mit Patentverletzungen befaßte Gerichte nun die Rechtsbeständigkeit überprüfen können. Es wird nicht mehr nötig sein, eine rechtskräftige Entscheidung in einem getrennten Nichtigkeitsverfahren abzuwarten.

Übrigens war auf die dem Kilby-Patent zugrundeliegende japanische Patentanmeldung vom 6. Februar 1960 das Japanische Patentgesetz in der bis zum 31.3.1960 geltenden Fassung anwendbar, das eine Patentlaufzeit von 15 Jahren ab Auslegedatum (*kôkoku*, Publikation für Oppositionszwecke) vorsah. Das Kilby-Patent wurde 1986 ausgelegt und hat somit eine maximale Laufzeit bis 2001. In der seit 1.4.1960 geltenden Fassung des japanischen Patentgesetzes¹⁸ beträgt die maximale Patentlaufzeit 20 Jahre ab japanischem Anmeldedatum.

13 Vgl. T. TANABE / H.C. WEGNER, Japanese Patent Law, AIPPI Japan (1979) 19-24 („judicial narrowing of the scope of invention in infringement suits“).

14 Vgl. „Research Institute for Medicine and Chemistry Inc. vs. Sawai & Green Cross“, Heisei 2 (yo) 2112, DG Osaka v. 26. März 1992.

15 Zum Rechtsmißbrauch in Japan vgl. P. MARUTSCHKE, Einführung in das japanische Recht (München 1999) 104-106.

16 *Minpô*, Gesetz Nr. 89/1896 und Nr. 9/1898.

17 Vgl. IPASIA (July/August 2000) 31.

18 *Tokkyo-hô*, Gesetz Nr. 121/1960.