

ESAKI & ASSOCIATES

TORANOMON DENKI BLDG.
8-1, TORANOMON 2-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO

FAX: 81-3-3503-9577
81-3-3503-0238

TEL: 81-3-3502-1476

E-mail: reception@esakipat.co.jp

K. ESAKI (Patentanwalt)
M. KAJISAWA (Patentanwalt)
M. KAWAHARA (Patentanwältin)
Y. OKUMURA (Patentanwalt)
Y. SAKUMA (Patentanwältin)
Y. KAMINISHI (Patentanwalt)
H. KAZAMA (Patentanwalt)
M. HAGIWARA (Patentanwalt)
T. TOMIYASU (Patentanwalt)
T. ARAGAKI (Patentanwalt)
Y. KOIZUMI (Patentanwalt)
Y. SEITA (Patentanwalt)
R. IMAMURA (Patentanwalt)

Tokyo, März 2009

Rundschreiben Nr. D-187

Änderungen im japanischen Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Geschmacksmustergesetz und Markengesetz

Am **1. April 2009** treten die nachfolgend aufgeführten Änderungen in Japan in Kraft.

1. Patentgesetz:

Änderung der Frist zur Beschwerdeerhebung nach Erhalt eines Zurückweisungsbeschlusses

(gültig für Anmeldungen, zu denen ein Zurückweisungsbeschluss ab dem 1. April 2009 eintrifft)

Die Frist zur Beschwerdeerhebung wird für ausländische Anmelder von bisher 90 Tagen auf **vier Monate ab Erhalt des Zurückweisungsbeschlusses** verlängert (für japanische Anmelder von 30 Tagen auf drei Monate).

Hierdurch gewinnt der Anmelder zwar Zeit für die Überprüfung und die Einzahlung der Amtsgebühren für die Beschwerde wird aufgeschoben, jedoch wurde im Zuge der vorstehenden Änderung auch beschlossen, nun etwaige, bisher innerhalb von 30 Tagen ab Beschwerdeerhebung mögliche **Änderungen (Berichtigungen) des Anmeldetextes sowie Ausscheidungsanmeldungen* gleichzeitig mit der Beschwerdeerhebung** erfolgen müssen.

Der tatsächliche Zeitraum für die Überprüfung der Möglichkeiten für vorzunehmende Berichtigungen ändert sich also im Wesentlichen nicht.

Zur Verdeutlichung der verschiedenen Fristen ist eine diesbezügliche Übersicht beigelegt.

*Ausscheidungsanmeldungen aus ab dem 1. April 2007 (einschl. internationales Anmeldedatum) eingereichten Stammanmeldungen können auch ohne Erhebung einer Beschwerde innerhalb von vier Monaten (japanische Anmelder: drei Monate) ab Erhalt des Zurückweisungsbeschlusses erfolgen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf unser Rundschreiben D-185 vom März 2007.

Beachten Sie bitte, dass die zusammen mit der Beschwerdeerhebung eingereichte Berichtigung **möglicherweise die letzte Chance** ist, die Anmeldeunterlagen zu ändern, da nicht garantiert ist, dass im Beschwerdeverfahren nochmals in Form einer Mitteilung von Zurückweisungsgründen Gelegenheit zur Berichtigung erteilt wird.

Im Falle eines Zurückweisungsbeschlusses bitten wir Sie daher, uns Ihre Anweisung zur Beschwerdeerhebung und Berichtigung nach sorgfältiger Prüfung möglichst bis einen Monat vor Fristablauf zukommen zu lassen.

2. Geschmacksmustergesetz, Markengesetz:

Änderung der Frist zur Beschwerdeerhebung nach Erhalt eines Zurückweisungsbeschlusses bzw. einer Entscheidung auf Ablehnung einer Berichtigung

(gültig für Anmeldungen, zu denen ein Zurückweisungsbeschluss/eine Ablehnungsentscheidung ab dem 1. April 2009 eintrifft)

Obige Frist ändert sich von bisher 90 Tagen in **drei Monate ab Erhalt des Beschlusses/der Entscheidung** (für japanische Anmelder von 30 Tagen auf drei Monate). Berichtigungen sind nach wie vor jederzeit möglich, während die Beschwerde anhängig ist.

3. Patentgesetz:

Einführung des Systems der Registrierung vorläufiger ausschließlicher Lizenzen und vorläufiger einfacher Lizenzen

Zum Zwecke der Förderung des Lizenzwesens und zum Schutz der Lizenznehmer sowie der Lizenzen zu schwebenden Patentanmeldungen führt das JPO das System der vorläufigen ausschließlichen/einfachen Lizenzen und deren Registrierung ein.

Werden diese beim JPO registriert, kann der Lizenznehmer im Falle eines Lizenzvertrages zu schwebenden Patentanmeldungen, auch wenn noch kein Patent erteilt wurde, den registrierten Inhalt im Bedarfsfall Dritten entgegenhalten. Im Falle eines Konkurses des Lizenzgebers kann dann ferner der Lizenzvertrag seitens des Konkursverwalters nicht aufgelöst werden.

Die vorläufigen ausschließlichen/einfachen Lizenzen können gerichtet sein auf den Bereich der Angaben der bei Einreichung der Patentanmeldung hinterlegten Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen.

Bei Eintragung eines für eine betreffende Anmeldung erteilten Patentes werden die vorläufigen ausschließlichen/einfachen Lizenzen als für das erteilte Patentrecht gültige ausschließliche/einfache Lizenzen betrachtet.

Die Registrierung einer ausschließlichen/vorläufigen ausschließlichen Lizenz beim JPO ist Bedingung für deren Wirksamkeit.

Bei einer einfachen/vorläufigen einfachen Lizenz ist deren Registrierung beim JPO Voraussetzung dafür, sie Dritten entgegenhalten zu können.

Die Registrierung von vorläufigen ausschließlichen/einfachen Lizenzen kann ab dem 1. April 2009 beim JPO beantragt werden.

Die Kosten pro betreffende Patentanmeldung betragen im Regelfall JPY 65.000 (Amtsgebühr: JPY15.000, Honorar: JPY 50.000).

4. Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz:

Beschränkung der Zugänglichkeit von registrierten Daten zu einfachen Lizenzen etc.

Die Existenz und der Inhalt von Lizenzverträgen erlauben Rückschlüsse auf die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Unternehmen und hängen eng mit Betriebsgeheimnissen und Geschäftsstrategien der Unternehmen zusammen. Um dem wachsenden Bedürfnis Rechnung zu tragen, derlei Daten nicht nach außen zu veröffentlichen bzw. geheim zu halten, sind künftig von den zu einfachen/vorläufigen einfachen Lizenzen registrierten Informationen diejenigen, welche einer Schädigung der Interessen des Lizenzinhabers dienen könnten, nur noch beschränkt zugänglich.

Konkret heißt dies, dass registrierte Informationen zu Umfang einer Lizenz, Namen von Lizenznehmern etc. ab dem 1. April 2009 nur noch von bestimmten Beteiligten, wie bspw. dem Rechtsnachfolger des betreffenden Schutzrechts, Pfändungsgläubigern, dem Konkursverwalter des Lizenzgebers eingesehen werden können.

Die registrierten Informationen zu Inhaber, Umfang etc. von ausschließlichen/vorläufigen ausschließlichen Lizenzen sind Außenstehenden weiterhin vollständig zugänglich, da dies aufgrund des resultierenden, Ausschließlichkeit gewährenden starken Rechtes als notwendig zu betrachten ist.

5. Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz :

Erhöhung der Anzahl der an der gegenseitigen elektronische Übermittlung von Prioritätsdokumenten beteiligten Ämter

Das Japanische Patentamt kooperiert gegenwärtig diesbezüglich mit dem EPO (seit Januar 1999), dem Koreanischen Patentamt (seit Oktober 2001) und dem USPTO (seit Juli 2007).

Für Anmeldungen, die die Priorität einer europäischen, koreanischen oder US* Anmeldung beanspruchen, ist daher bei der Einreichung in Japan die Hinterlegung eines Prioritätsbeleges nicht notwendig.

*nur wenn die US Anmeldung bereits veröffentlicht ist oder PTO/SB/39 beim USPTO eingereicht wurde!

Nachdem zuvor auch die WIPO einer Erweiterung der Strukturen zum internationalen Austausch von Prioritätsdokumenten zur Erhöhung der Effizienz und zur Verringerung des Aufwandes für die Anmelder zugestimmt hat, wird Japan ab dem 1. April 2009 die Liste der Länder, mit denen es beim elektronischen Austausch von Prioritätsdokumenten für Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen kooperiert, erweitern.

Eine diesbezügliche konkrete Bekanntmachung des Japanischen Patentamtes wird für Ende März 2009 erwartet.

Wir werden Sie dann in einem weiteren Schreiben informieren.

6. Sonstiges:

Schriftliche Anfragen der Beschwerdekammer

Wird bei einer Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss gleichzeitig mit dieser (bisher innerhalb von 30 Tagen danach) eine Berichtigung eingereicht, prüft der bisherige Prüfer, ob hierdurch der Beschwerde abgeholfen werden kann und stellt, wenn dies der Fall ist, einen Erteilungsbeschluss aus. Sind die Zurückweisungsgründe seiner Auffassung nach nicht beseitigt, gibt er die Angelegenheit zusammen mit seinem Report an die Beschwerdekammer weiter. Besagter Report wird dann bei der weiteren Prüfung durch die Beschwerdekammer herangezogen.

Um dem Anmelder vor einer Beschwerdeentscheidung nochmals Gelegenheit zur Meinungsäußerung zu geben und auch um die Arbeit der mit einer immer größeren Anzahl von Beschwerdeerhebungen konfrontierten Beschwerdekammer zu erleichtern, ist nun dazu übergegangen worden, dem Anmelder in einer Anfrageschrift den Report des bisherigen Prüfers mitzuteilen und um seine Stellungnahme zu bitten. Grundsätzlich soll dies bei allen Fällen erfolgen, in denen ab Oktober 2008 die Beschwerdekammer die Arbeit aufgenommen hat. Ausgenommen hiervon sind Anmeldungen, für die eine beschleunigte Beschwerdeprüfung beantragt wurde, und Fälle in denen die Beschwerdeprüfer eine Anfrage aufgrund des Inhalts des Reports für unnötig halten.

Der Anmelder kann auf eine solche Anfrage hin in einer schriftlichen Antwort seine Argumente vorbringen, die dann bei der weiteren Prüfung berücksichtigt werden. Eine Berichtigung kann jedoch noch nicht eingereicht werden.

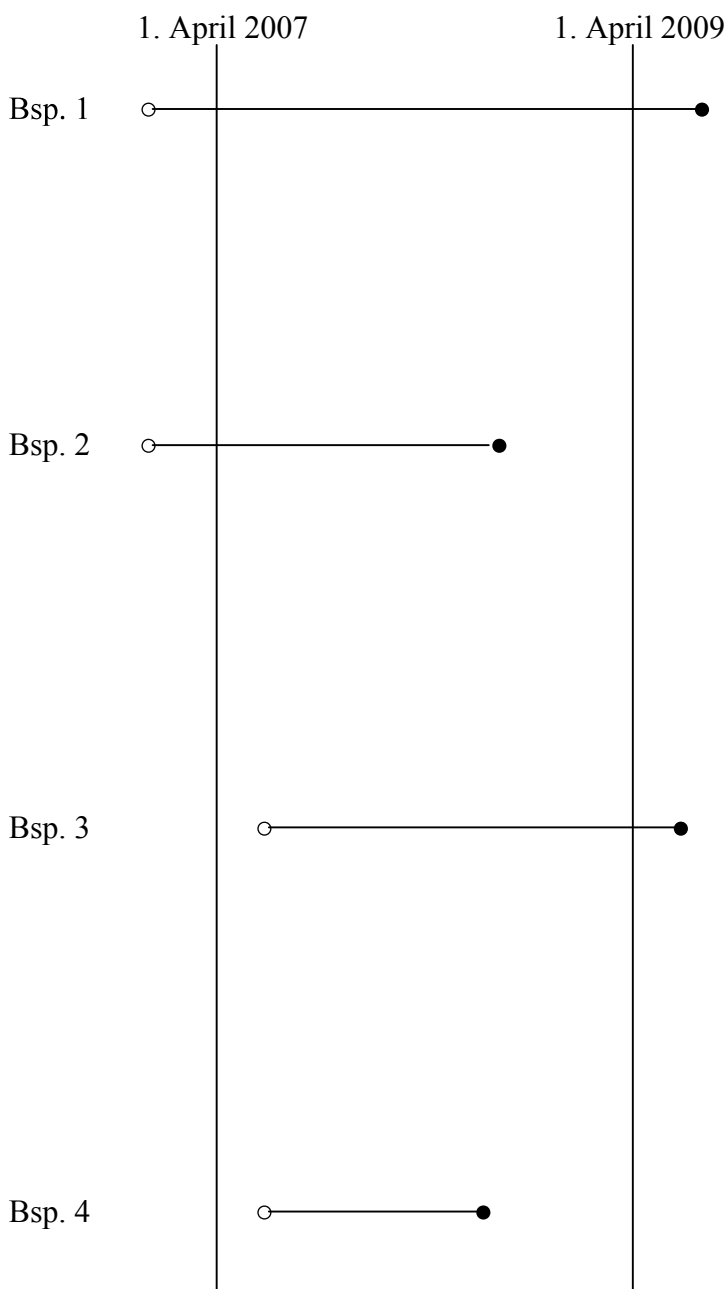
In der schriftlichen Antwort vorgebrachte Berichtigungsvorschläge müssen die Beschwerdeprüfer nicht unbedingt bei der weiteren Prüfung berücksichtigen, werden dies jedoch nach eigenem Ermessen tun, wenn klar ist, dass durch eine entsprechende Berichtigung eine Patenterteilung möglich ist.

Wird die Anfrage nicht beantwortet, so hat diese Tatsache selbst keine negativen Auswirkungen auf die weitere Prüfung.

Gelangt der Anmelder aufgrund des Inhaltes der Anfrage zu der Auffassung, dass die Weiterführung der Beschwerde nicht sinnvoll ist, wird darum gebeten, die Beschwerde möglichst frühzeitig zurückzuziehen.

Fristen für Beschwerdeerhebung, Berichtigungen und Ausscheidungsanmeldungen zu Patentanmeldungen (für ausländische Anmelder)

- Einreichung der Anmeldung
- Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses



Beschwerdeerhebung:
innerhalb von 4 Monaten ab ●

Berichtigung:
nur gleichzeitig mit Beschwerde (danach erst wieder innerhalb der Frist zur Beantwortung eines etwaigen Zurückweisungsbescheides* = 3 Monate (um weitere 3 Monate verlängerbar))

Ausscheidungsanmeldung:
wie Berichtigung

Beschwerdeerhebung:
innerhalb von 90 Tagen ab ●

Berichtigung:
innerhalb von 30 Tagen nach Beschwerde (danach erst wieder innerhalb der Frist zur Beantwortung eines etwaigen Zurückweisungsbescheides* = 3 Monate (um weitere 3 Monate verlängerbar))

Ausscheidungsanmeldung:
wie Berichtigung

Beschwerdeerhebung:
innerhalb von 4 Monaten ab ●

Berichtigung:
nur gleichzeitig mit Beschwerde (danach erst wieder innerhalb der Frist zur Beantwortung eines etwaigen Zurückweisungsbescheides* = 3 Monate (um weitere 3 Monate verlängerbar))

Ausscheidungsanmeldung:
innerhalb von 4 Monaten ab ● (auch ohne Beschwerdeerhebung)

Beschwerdeerhebung:
innerhalb von 90 Tagen ab ●

Berichtigung:
innerhalb von 30 Tagen nach Beschwerde (danach erst wieder innerhalb der Frist zur Beantwortung eines etwaigen Zurückweisungsbescheides* = 3 Monate (um weitere 3 Monate verlängerbar))

Ausscheidungsanmeldung:
wie Berichtigung, oder
ohne Beschwerdeerhebung innerhalb von 90 Tagen ab ●

* Es ist nicht davon auszugehen, dass in jedem Fall im Beschwerdestadium nochmals ein Zurückweisungsbescheid ergeht, weshalb wir dringend empfehlen, etwaige Berichtigungen/Ausscheidungen bei der Beschwerdeerhebung vorzunehmen!