

ESAKI & ASSOCIATES TOKYO

TORANOMON DENKI BLDG.,
8-1, TORANOMON 2-CHOME,
MINATO-KU, TOKYO 105-0001, JAPAN
TEL: 81-3-3502-1476
FAX: 81-3-3503-9577
81-3-3503-0238
E-mail: reception@esakipat.co.jp

K. ESAKI (Patentanwalt)
M. KAWAHARA (Patentanwältin)
Y. KAMINISHI (Patentanwalt)
R. IMAMURA (Patentanwalt)
E. TAZAKI (Patentanwältin)
M. HAGIWARA (Patentanwalt)
Y. KOIZUMI (Patentanwalt)

M. KAJISAWA (Patentanwalt)
Y. SAKUMA (Patentanwältin)
J. SHINOHARA (Patentanwalt)
I. TORAYAMA (Patentanwalt, Ph. D)
H. KAZAMA (Patentanwalt)
T. TOMIYASU (Patentanwalt)
Y. SEITA (Patentanwalt)

Newsletter

Der diesmalige Newsletter betrifft die folgenden Themen, die oft Gegenstand von Anfragen unserer Mandanten sind:

- Beschleunigte Prüfung und Patent Prosecution Highway in Japan
- Gelegenheiten zur Einreichung von Teilanmeldungen
- Markenmeldungen nach dem Madrider Markenabkommen mit Japan als Bestimmungsstaat
- Weitere absehbare Gesetzesänderungen

Dezember 2012

Rundschreiben Nr. D-189

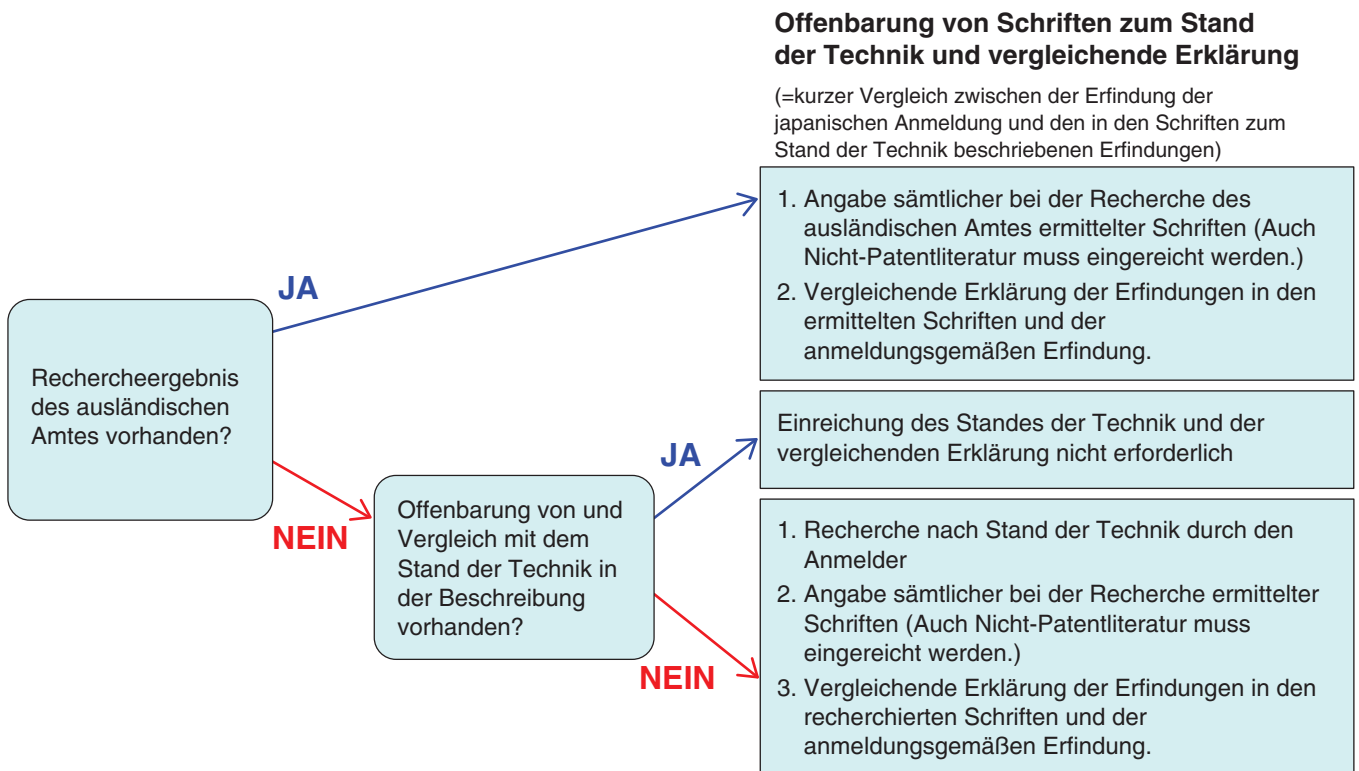
1 Beschleunigte Prüfung und Patent Prosecution Highway (PPH) in Japan

Nachfolgend die wichtigsten Punkte hierzu:

		Beschleunigte Prüfung	Patent Prosecution Highway
Patentierbarkeit der korrespondierenden ausländischen Anmeldung		nicht erforderlich ¹	Die beim ersten Amt eingereichte Anmeldung muss wenigstens einen vom ersten Amt als patentfähig beurteilten Anspruch umfassen. ²
Entsprechung der Ansprüche der korrespondierenden ausländischen und der japanischen Anmeldung		nicht erforderlich	Sämtliche Ansprüche der japanischen Anmeldung müssen den vom ersten Amt als patentfähig beurteilten Ansprüchen ausreichend entsprechen. ³
Nötige Unterlagen	Darstellung der Entsprechung der Ansprüche ⁴	nicht erforderlich	erforderlich
	Kopien der vom ersten Amt als patentfähig beurteilten Ansprüche und deren japanische oder englische Übersetzung	nicht erforderlich	erforderlich (Wenn diese Ansprüche in englischer Sprache online verfügbar sind, kann auf deren Einreichung und Übersetzung oft verzichtet werden.)
	Kopien der vom ersten Amt erlassenen Amtsbescheide und deren japanische oder englische Übersetzung	nicht erforderlich	erforderlich (Wenn diese Amtsbescheide in englischer Sprache online verfügbar sind, kann auf deren Einreichung und Übersetzung oft verzichtet werden.)
	Offenbarung des bekannten Standes der Technik	Recherche nach Stand der Technik durch Anmelder und Angabe des konkreten Standes der Technik und Einreichung einer auf dem Rechercheergebnis basierenden Liste der Schriften. (Schriften, die keine Patentliteratur sind. Prinzipiell ist die Einreichung von Patentliteratur nicht nötig.) Recherche nach dem Stand der Technik durch den Anmelder oftmals aber nicht erforderlich. ⁵	Einreichung der vom ersten Amt zitierten Entgegenhaltungen, welche keine Patentliteratur sind, erforderlich. (Prinzipiell ist die Einreichung zitierter Patentliteratur nicht nötig.)
	Vergleichende Erklärung	Einreichung einer vergleichenden Erklärung der in den recherchierten Schriften angegebenen Erfindungen mit den anmeldungsgemäßen Erfindungen erforderlich.(in einigen Fällen nicht erforderlich ⁵)	nicht erforderlich

Zur Beachtung:

- *1 Die beschleunigte Prüfung ist verfügbar für a) Anmeldungen, die beim JPO und wenigstens einem ausländischen Amt eingereicht wurden, b) Anmeldungen, die bei einem Patentamt als Anmeldeamt gemäß PCT eingereicht und in die japanische nationale Phase weitergeleitet wurden, und c) Anmeldungen, die als nationale Anmeldung beim JPO und auch bei einem Anmeldeamt gemäß PCT eingereicht wurden, unabhängig von deren Patentierbarkeit.
- *2 Die Anwendung des PPH bietet keine Gewähr, dass die Prüfung durch das Japanische Patentamt das gleiche Ergebnis wie die beim ersten Amt erfolgte liefert!
- *3 Bei Nichtentsprechung müssen die Ansprüche der japanischen Anmeldung so geändert werden, dass diese den beim ersten Amt als patentierbar erachteten Ansprüchen hinreichend entsprechen.
- *4 Hierzu muss eine Übersicht eingereicht werden, in der die Zusammenhänge aller japanischen Ansprüche mit den jeweiligen patentierbaren Ansprüchen der beim ersten Amt eingereichten Anmeldung dargestellt sind.
- *5 Die Notwendigkeit einer Recherche nach Stand der Technik und/oder Einreichung des Standes der Technik/einer vergleichenden Erklärung ist von folgenden Voraussetzungen abhängig.



Wie dem Vorstehenden zu entnehmen, ist es bei Beantragung einer beschleunigten Prüfung im Gegensatz zur Prüfung unter Anwendung des PPH nicht erforderlich, dass die korrespondierende ausländische Anmeldung zuvor als patentierbar beurteilt wurde und die japanischen Ansprüche mit denen der korrespondierenden ausländischen Anmeldung übereinstimmen. Wenn zudem ein Rechercheergebnis des ausländischen Amtes vorliegt oder, sofern in der Beschreibung der japanischen Anmeldung bekannter Stand der Technik und Erläuterungen zum Vergleich der anmeldungsgemäßen Erfindung mit dem Stand der Technik angegeben sind, auch ohne ein solches Rechercheergebnis, ist die beschleunigte Prüfung mit einfachen Formalitäten beantragbar.

Es ist also möglich, dass, auch wenn die Bedingungen für die Beantragung von PPH nicht erfüllt sind, die Voraussetzungen für die Beantragung der beschleunigten Prüfung gegeben sind (oder umgekehrt).

Wenn also ein zeitiges Prüfungsergebnis gewünscht wird, sollten beide Varianten in Betracht gezogen werden. (In vielen Fällen ist die Beantragung der beschleunigten Prüfung mit weniger Aufwand verbunden.)

Statistik zur Prüfungsdauer im Jahr 2011 (Quelle: Homepage des JPO)

	Normale Prüfung	Beschleunigte Prüfung	PPH
Dauer bis zum ersten Bescheid	25,9 Monate	1,8 Monate	1,8 Monate

2 Gelegenheiten zur Einreichung einer Teilanmeldung in Japan

Die Gelegenheiten, zu denen eine Teilanmeldung in Japan eingereicht werden kann, unterscheiden sich für vor dem 1. April 2007 eingereichte und für ab dem 1. April 2007 eingereichte Patentanmeldungen. (Für Teilanmeldungen aus bereits vorliegenden Teilanmeldungen ist das Anmeldedatum der ursprünglichen Stammanmeldung maßgeblich.)

Teilanzeigen aus vor dem 1. April 2007 eingereichten Stammanmeldungen:

1. Vor dem ersten Amtsbescheid des JPO als Ergebnis der substantiellen Prüfung, genauer gesagt bis zur Absendung eines Erteilungsbeschlusses oder bis zum Eingang einer ersten Mitteilung von Zurückweisungsgründen.
2. Innerhalb des Zeitraums zur Beantwortung einer Mitteilung von Zurückweisungsgründen.
3. Gleichzeitig mit der Beschwerdeerhebung gegen einen Zurückweisungsbeschluss.

Teilanzeigen aus ab dem 1. April 2007 eingereichten Stammanmeldungen:

1. wie obiger Punkt 1
2. wie obiger Punkt 2
3. wie obiger Punkt 3
4. Innerhalb von 4 Monaten ab Zusendung eines Zurückweisungsbeschlusses, auch ohne Erhebung einer Beschwerde gegen diesen Zurückweisungsbeschluss.
5. Innerhalb von 30 Tagen nach Zusendung eines Erteilungsbeschlusses aber vor Eintragung des Patentrechts, vorausgesetzt, dass der Erteilungsbeschluss nicht nach einem Beschwerdeverfahren erging.

Nach Erhebung einer Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss ist die Einreichung einer Teilanmeldung nur möglich, wenn eine weitere Mitteilung von Zurückweisungsgründen ergeht. Da dies nicht generell der Fall ist, sollte daher, falls ein Zurückweisungsbeschluss ergeht, der unter Punkt 3 (für Anmeldungen vor dem 1. April 2007) bzw. unter den Punkten 3 und 4 (für Anmeldungen ab dem 1. April 2007) genannte Zeitraum als letzte Möglichkeit zur Einreichung einer Teilanmeldung betrachtet werden.

Folgende Ablaufdiagramme zeigen vereinfacht jeweils einen typischen Anmeldeverlauf, wobei die **blauen Balken** Zeiträume zeigen, innerhalb deren eine Teilanmeldung eingereicht werden kann. Zeiträume, innerhalb deren Änderungen der Anmeldeunterlagen erfolgen können, sind durch **grüne Balken** dargestellt.

(Es ist zu beachten, dass Änderungen bei einer Erwidern auf eine „Letzte Mitteilung von Zurückweisungsgründen“ oder bei Beschwerdeerhebung beschränkt sind auf (i) Streichung von Ansprüchen, (ii) Einschränkung des Anspruchsbereichs durch Einengung (lediglich die Einschränkung von in den bestehenden Ansprüchen angegebenen, die Erfindung bestimmenden Sachverhalte, vorausgesetzt ferner, dass die gewerbliche Anwendbarkeit und die durch die Erfindung der geänderten Ansprüche zu lösende Aufgabe dieselben sind, wie die vor der Änderung in den Ansprüchen bestimmten), (iii) Berichtigung von Schreibfehlern, und (iv) Klarstellung undeutlicher Angaben (beschränkt auf Klarstellungen mit Bezug zu den Zurückweisungsgründen).)

Zur Beachtung:

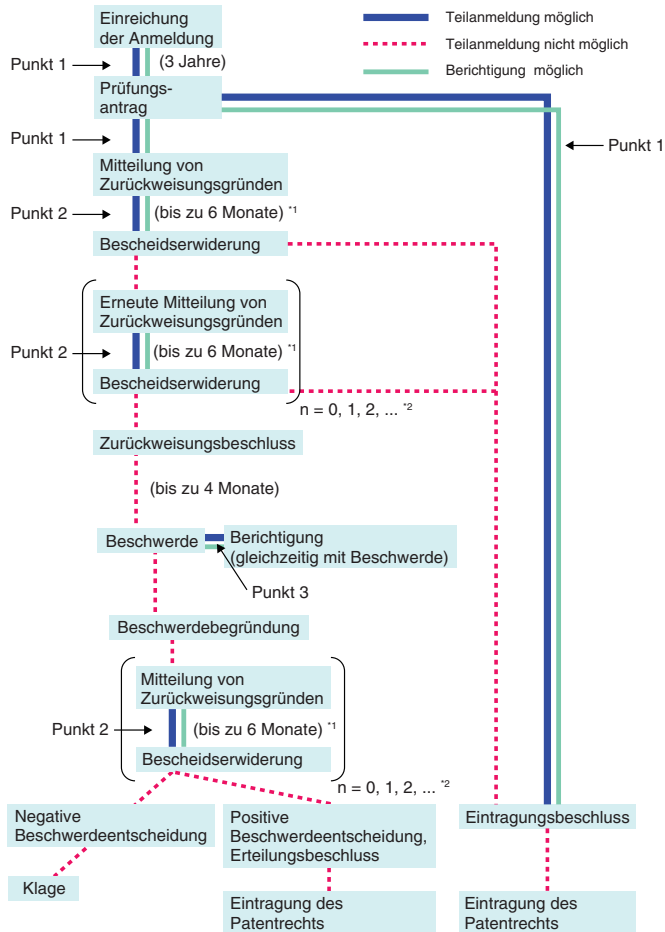
Bei der Einreichung einer Teilanmeldung verlangt das JPO eine begleitende Erklärung, welche Folgendes besagt:

- i) Die Teilanmeldung erfüllt die folgenden Bedingungen (a) und (b):
 - (a) Die Teilanmeldung enthält keine neuen Sachverhalte, welche nicht in der Stammanmeldung beschrieben sind.
 - (b) Die in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstände sind Teil der in der Stammanmeldung beschriebenen Sachverhalte.
- ii) Die in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstände sind unterscheidbar von den in der Stammanmeldung beanspruchten.

Nur für ab dem 1. April 2007 eingereichte Stammanmeldungen:

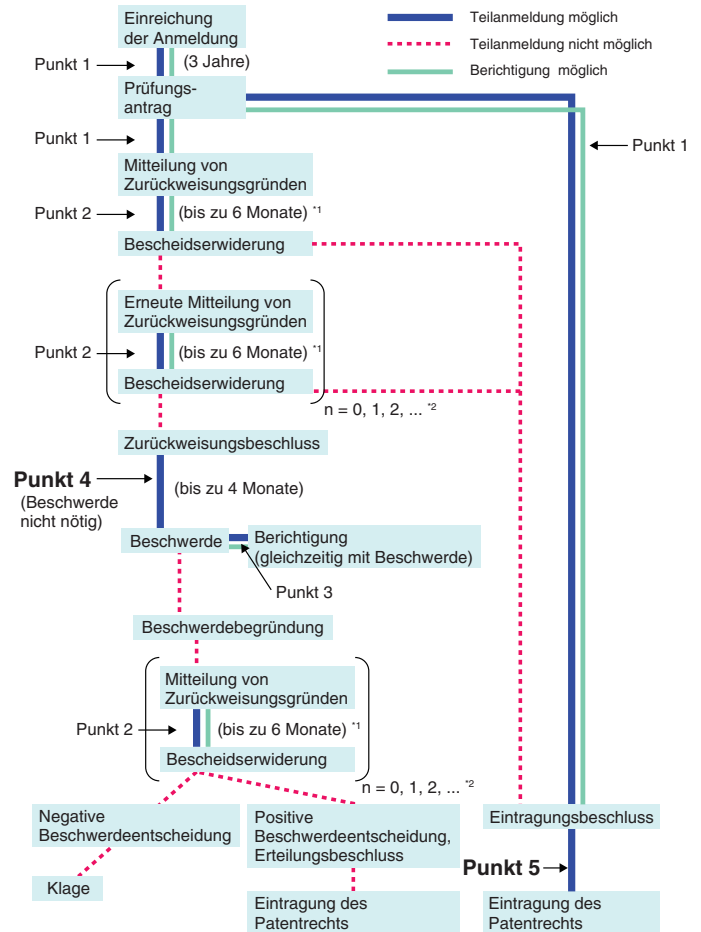
- iii) Die Teilanmeldung enthält die vom Prüfer gegen die Stammanmeldung vorgebrachten Zurückweisungsgründe nicht mehr.

**Gelegenheiten zur Einreichung einer Teilanmeldung
(für vor dem 1. April 2007 eingereichte Stammanmeldungen)**



*1: Nach der ursprünglichen 3-monatigen Beantwortungsfrist kann die Frist nochmals um insgesamt 3 Monate verlängert werden.
*2: n = Anzahl der Mitteilungen von Zurückweisungsgründen

**Gelegenheiten zur Einreichung einer Teilanmeldung
(für ab dem 1. April 2007 eingereichte Stammanmeldungen)**



*1: Nach der ursprünglichen 3-monatigen Beantwortungsfrist kann die Frist nochmals um insgesamt 3 Monate verlängert werden.
*2: n = Anzahl der Mitteilungen von Zurückweisungsgründen

3 Markenmeldungen nach dem Madrider Markenabkommen mit Japan als Bestimmungsstaat – Unterschiede zu nationalen Markenmeldungen

Wie bekannt, bietet die Anwendung des Madrider Markenabkommens (MMA) zur Erlangung weltweiten Markenschutzes zahlreiche Vorteile, wie verringerte Kosten, vereinfachte Formalitäten und Aufrechterhaltung.

Bei der Bestimmung von Japan sollten jedoch verschiedene Punkte in Betracht gezogen werden.

Zunächst einmal wird eine internationale Marke nach MMA mit Japan als Bestimmungsstaat als eine japanische Markenmeldung betrachtet und vom JPO demzufolge grundsätzlich auf die gleiche Weise geprüft wie eine hiesige nationale Markenmeldung.

Allerdings unterscheidet sich das Prüfungsverfahren internationaler Marken mit Japan als Bestimmungsstaat in einigen Punkten von dem nationaler Anmeldungen, wie folgt:

- (1) Im Falle einer internationalen Marke ist es nicht möglich, die Klassen, zu denen Waren/Dienstleistungen gehören, zu ändern.**
- (2) Eine Änderung der Waren-/Dienstleistungsangaben ist nur innerhalb von drei Monaten* ab Ausstellung einer Mitteilung der vorläufigen Zurückweisung möglich.** *Eine einmonatige Fristverlängerung ist beantragbar.

Die beiden vorstehenden Punkte sind insbesondere bei Erhalt einer vorläufigen Zurückweisung aufgrund von vagen/weiten Waren-/Dienstleistungsangaben von Bedeutung, was unseres Erachtens den häufigsten Zurückweisungsgrund darstellt.

Wurde eine Anmeldung als nationale Markenmeldung eingereicht, kann der Anmelder jederzeit Änderungen vornehmen, solange sich die Anmeldung noch im Prüfungsstadium befindet. So steht uns mehr Zeit zur Überprüfung des beabsichtigten Schutzzumfangs und für die Korrespondenz mit dem Anmelder und dem Prüfer zur Verfügung. Ferner kann der Anmelder einer nationalen Anmeldung bei einer Falschklassifizierung die Klassen ändern. Wir sind daher im Falle einer nationalen Markenmeldung flexibler hinsichtlich der Maßnahmen gegen eine Zurückweisung aufgrund vager/weiter Waren- und Dienstleistungsangaben.

(3) Die Prüfung hinsichtlich vager/weiter Waren-/Dienstleistungsangaben scheint bei internationalen Marken etwas großzügiger zu erfolgen.

Obwohl vage/weite Waren-/Dienstleistungsangaben den häufigsten Zurückweisungsgrund für internationale Marken darstellen, scheint die diesbezügliche Prüfung beim JPO etwas toleranter zu erfolgen, als im Falle nationaler Anmeldungen. Dies könnte daran liegen, dass für nationale Anmeldungen zwar seit jeher strenge Regeln für die Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gelten, das JPO diese Prüfungsmaßstäbe aber nicht auf internationale Marken anwenden kann, deren Waren-/Dienstleistungsverzeichnis in englischer Sprache abgefasst ist, und die von Anfang an nicht diesen strengen Maßstäben unterliegen.

Dies könnte zugunsten des MMA ausgelegt werden, da die internationale Marke ja direkt zur Eintragung gelangt und somit Kosten und Zeit gespart werden können, wenn keine Zurückweisung erfolgt.

Es ist jedoch fraglich, ob hier tatsächlich immer ein Vorteil gegeben ist.

Es stellt sich nämlich manchmal heraus, dass die bestimmten Waren/Dienstleistungen nicht exakt den vom Anmelder beabsichtigten Schutzbereich abdecken.

So gehören beispielsweise „Nahrungsergänzungsmittel für Menschen“ nach der Übernahme der 10. Ausgabe der Klassifikation von Nizza klar zur Klasse 5, zuvor jedoch, in Abhängigkeit von deren Hauptbestandteilen nach japanischer Praxis zur Klasse 29 oder 30. Grund hierfür ist, dass „Nahrungsergänzungsmittel“ in Japan eher als Nahrungsmittel betrachtet wurden. Wir stellten aber fest, dass mehrere internationale Marken, deren Warenverzeichnis unseres Erachtens den Schutz von „Nahrungsergänzungsmitteln“ bezweckte, in Klasse 5 unter der Kategorie „Pharmazeutische Erzeugnisse“ zur Eintragung gelangten.

Es sei darauf hingewiesen, dass mit der 10. Ausgabe der Klassifikation von Nizza besagte „Nahrungsergänzungsmittel“ zwar der Klasse 5 zugeordnet wurden, jedoch „Nahrungsergänzungsmittel“, „Dietätische Lebensmittel für medizinische Zwecke“ und „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse“ in Klasse 5 unter japanischer Praxis nicht als einander ähnlich angesehen werden. Ferner gelten die nun zu Klasse 5 gehörenden „Nahrungsergänzungsmittel“ als ähnlich zu den gemäß den früheren Ausgaben in den Klassen 29 und 30 zur Eintragung gelangten.

Im Falle von nationalen Markenmeldungen können wir unseren Mandanten vor Einreichung der Anmeldung solche, die Besonderheiten der japanischen Praxis berücksichtigenden Empfehlungen geben, jedoch ist uns dies bei internationalen Markenmeldungen nicht möglich.

Unter diesen Umständen halten wir es für empfehlenswert, im Falle von sehr traditionellen, typischen und eindeutigen Waren/Dienstleistungen den Weg über eine internationale Marke zu gehen. Handelt es sich bei den Waren/Dienstleistungen jedoch um solche, die neu auf dem Markt sind, oder die in verschiedenen Ländern verschieden klassifiziert werden, empfehlen wir eine nationale Markenmeldung in Japan.

(4) Die Teilung einer internationalen Marke ist nicht möglich.

Wenn bei einer nationalen Anmeldung nur einige der bestimmten Waren/Dienstleistungen einen Zurückweisungsgrund aufweisen, kann die Anmeldung geteilt werden, um diese mit den hiervon nicht betroffenen Waren/Dienstleistungen zügig zur Eintragung zu bringen. Diese Vorgehensweise ist jedoch im Falle von internationalen Marken nicht möglich und es müssen zunächst alle Zurückweisungsgründe ausgeräumt werden.

(5) Die zweite Rate der Eintragungsgebühr für Japan muss direkt beim Internationalen Büro (IB) innerhalb der in der Mitteilung angegebenen Frist entrichtet werden.

Im Unterschied zu den meisten anderen Ländern muss die zweite Rate der Eintragungsgebühr beim IB eingezahlt werden, damit die internationale Marke in Japan eingetragen wird. Diese zweite Rate entspricht der Eintragungsgebühr für eine nationale Markenmeldung, jedoch ist zu beachten, dass diese Gebühr vom Anmelder (oder dessen dortigem Vertreter) direkt beim IB zu entrichten ist.

4 Gesetzesänderungen

Nachfolgend erhalten Sie einige Informationen zu vorgeschlagenen Gesetzesänderungen. Diese werden gegenwärtig noch diskutiert, so dass der genaue Inhalt der Änderungen noch nicht bekannt ist.

Patente

System zur nochmaligen Prüfung von Patenten nach Erteilung

Zahlreiche Anfragen unserer Mandanten betreffen bestehende Möglichkeiten zum Vorgehen gegen erteilte Patente in Japan.

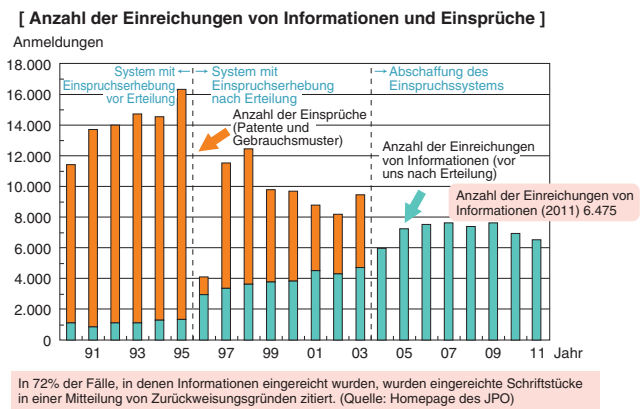
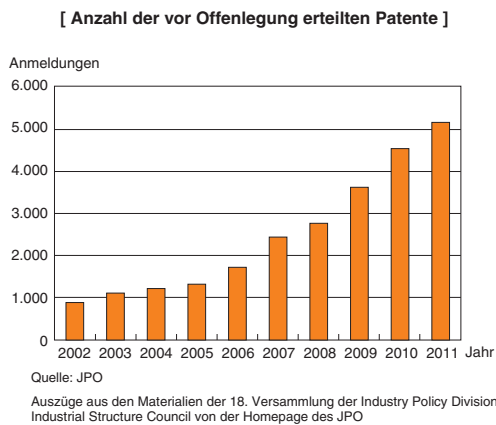
Nachdem in der Vergangenheit in Japan mit dem Einspruch und dem Nichtigkeitsantrag zwei Verfahren zur Verfügung standen, um gegen eingetragene Patente vorgehen zu können, wurden diese mit der Revision des Patentgesetzes im Jahre 2003 in dem System des Nichtigkeitsantrags zusammengefasst.

Gegenwärtig besteht also hierzu nur der Weg eines Nichtigkeitsantrags.

Auch die Einreichung von Informationen nach Erteilung ist möglich, wobei dies aber als Mittel zur Entkräftung eines Patentes wenig praktikabel ist.

Aufgrund der folgend genannten Umstände wird jedoch gegenwärtig die Wiedereinführung eines Systems ähnlich dem früheren Einspruchssystem zur nochmaligen Prüfung von Patenten nach Erteilung diskutiert:

- Aufgrund des Vorantreibens der FA11-Kampagne des JPO (= erster Amtsbescheid innerhalb von 11 Monaten) und des Anstiegs der Anzahl von Anträgen auf beschleunigte Prüfung gelangen immer mehr Anmeldungen vor deren Offenlegung zur Erteilung.
- Als Folge hiervon ist dann gegen eine solche Patentanmeldung die Einreichung von Informationen, welche auch ein Mittel zur Erhöhung der Qualität der Prüfung darstellt, vor der Patenterteilung nicht mehr möglich.
- Um starke Patente und gleichzeitig eine zügige Prüfung gewährleisten zu können, ist ein System erforderlich, mit welchem der Inhalt erteilter Patente nochmals geprüft werden kann.



In Anbetracht des Vorstehenden sammelt die Japanische Patentanwaltskammer Meinungen hierzu und hat dafür unter anderem im Patentkomitee eine Abteilung geschaffen, die das System des Einspruchs nach Erteilung untersucht.

Geschmacksmuster

1. Ein möglicher Beitritt Japans zur Genfer Akte des Haager Musterabkommens wird derzeit geprüft. Vorteile eines solchen Beitritts dürften unter anderem sein: 1. Vereinfachte Anmeldeformalitäten, 2. Geringere Anmeldekosten, 3. Vereinheitlichte Kontrolle internationaler Registrierungen, 4. Absehbarkeit der Rechtsgültigkeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
2. Mit früheren Revisionen von Geschmacksmustergesetz und -prüfungsrichtlinien wurde ein Schutz von Bildschirmdarstellungen ermöglicht, wobei dieser Schutz auf Darstellungen beschränkt ist, welche die folgenden Bedingungen erfüllen: (1) Das Bild muss zum Zeitpunkt seiner Erschaffung, seines Vertriebs und seiner Verwendung in den Gegenstand integriert sein. (2) Das Bild muss ein „angezeigtes Bild“ sein (d.h. eine zur Ausübung einer Funktion des Gegenstandes erforderliche Dinge zeigende Darstellung), oder eine „Bedienungsdarstellung“ (Darstellung, die zur Verwendung in Prozeduren bereitgestellt wird, mittels denen der Gegenstand in einen Zustand versetzt wird, in welchem er seine Funktion ausüben kann).

Aufgrund dieser Anforderungen sind in der EU, den USA oder andernorts schützbares Designs von Darstellungen von Betriebssystemen für Computer, Spielesoftware, Webseiten-Designs etc. in Japan noch nicht Gegenstand des Geschmacksmusterschutzes.

Diesbezüglich wird gegenwärtig untersucht, ob zur Verstärkung des Schutzes von Bildschirmdarstellungen diese Abbildungen ebenfalls in den Geschmacksmusterschutz einbezogen werden können.

Marken

Es wird gegenwärtig geprüft, ob als neue Markentypen Bewegungsmarken, Hologrammmarken, nicht an ein Profil gebundene Farbmarken, Positionsmarken, Hörmarken, Duft- und Geruchsmarken usw. Gegenstand des Markenschutzes werden können.

Ein Vorschlag für eine entsprechende Gesetzesänderung soll, wenn möglich, bei der nächstjährigen ordentlichen Parlamentssitzung vorgelegt werden.