

ESAKI & ASSOCIATES

MARK LIGHT TORANOMON
3-1, NISHISHIMBASHI 2-CHOME
MINATO-KU, TOKYO 105-0003, 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. Kajisawa (Patentanwalt)
Y. Sakuma (Patentanwältin)
Y. Kaminishi (Patentanwalt)
I. Torayama (Patentanwalt, Ph. D)

E. Tazaki (Patentanwältin)
S. Nakamura (Patentanwalt, Ph. D)
M. Takahashi (Patentanwalt)
T. Ishida (Patentanwalt)
Y. Koizumi (Patentanwalt)

Tokyo, März 2022

Rundschreiben D-203

Verbot von mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen (Ergänzung)

Wie in unserem vorangegangenen Rundschreiben Nr. 202 mitgeteilt, werden infolge einer Revision der Ausführungsbestimmungen zum Patentgesetz für **ab dem 1. April 2022 eingereichte** Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen mehrfach abhängige Ansprüche, die von anderen mehrfach abhängigen Ansprüchen abhängen (im Folgenden als „mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche“ bezeichnet), nicht mehr zulässig sein.

Das JPO hat nun eine Übersicht zu den gemäß der obigen Revision überarbeiteten Prüfungsrichtlinien bekanntgegeben

1. Empfohlene Maßnahmen hinsichtlich der obigen Revision bzw. der überarbeiteten Prüfungsrichtlinien

In Anbetracht des Inhalts der der überarbeiteten Prüfungsrichtlinien empfehlen wir für betroffene Anmeldungen dringend, die Ansprüche vor Beginn der Prüfung so zu ändern, dass mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche nicht mehr enthalten sind.

Wie dem Rundschreiben Nr. 202 zu entnehmen, würde bei Vorhandensein eines mehrfach-mehrfach abhängigen Anspruchs eine Mitteilung eines Zurückweisungsgrundes wegen Verstoßes gegen die Anforderungen der Ministerialverordnung dar (Artikel 36(6)(iv) JPatG) erfolgen. Durch Änderung der Ansprüche derart, dass mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche nicht mehr enthalten sind, könnte der Zurückweisungsgrund beseitigt werden.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nach den überarbeiteten Prüfungsrichtlinien mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche und auf diese rückbezogene Ansprüche außer hinsichtlich der obigen Anforderungen der Ministerialverordnung nicht geprüft werden. In einem ersten Amtsbescheid würde also zu den betroffenen Ansprüchen lediglich auf den Verstoß gegen diese Anforderungen hingewiesen werden, jedoch würde der Prüfer nicht mitteilen, ob die Erfindungen dieser Ansprüche die anderen Anforderungen an die Patentfähigkeit, wie Neuheit, erfinderische Tätigkeit usw., erfüllen.

Selbst wenn mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche oder auf diese rückbezogene Ansprüche potentiell patentfähige Erfindungen enthalten, würde der Prüfer also im ersten Prüfungsbescheid hierzu keine Beurteilung abgeben.

Erst nachdem die mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüche so geändert wurden, dass dieser Zurückweisungsgrund nicht mehr vorliegt, würde die Prüfung der betroffenen Ansprüche hinsichtlich der übrigen Anforderungen für die Patentierbarkeit beginnen. Wird dann ein weiterer Zurückweisungsgrund zu einem der betroffenen Ansprüche gefunden (fehlende Neuheit, erfinderische Tätigkeit etc.), hätte dies einen weiteren Amtsbescheid zur Folge. Falls der Prüfer in diesem weiteren Bescheid lediglich diesen weiteren Zurückweisungsgrund, d.h. den gefundenen Zurückweisungsgrund zu den vormaligen mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen, mitteilt, so würde der betreffende weitere Amtsbescheid als sogenannte „Letzte Mitteilung von Zurückweisungsgründen“ ausgestellt, bei deren Erwiderung zulässige Änderungen beträchtlichen Einschränkungen unterworfen sind. Normalerweise ist dann eine Hinzufügung neuer Ansprüche, eine Änderung der Kategorie existierender Ansprüche, eine Erweiterung oder andere nicht einschränkende Änderung des existierenden Anspruchsbereichs nicht zulässig.

Bei Vorliegen von mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen in dem zu prüfenden Anspruchssatz besteht also das Risiko, dass ein Anmelder eine Beurteilung zu den wesentlichen Anforderungen für die Patentierbarkeit von Gegenständen mehrfach-mehrfach abhängiger Ansprüche (und diesen untergeordneter Ansprüche) erstmals in einer „Letzten Mitteilung von Zurückweisungsgründen“ erfährt, aber dann bei der Bescheidserwiderung Änderungen nur noch in begrenztem Maße möglich sind.

Um eine solche Situation zu vermeiden, ist es unbedingt ratsam bereits vor Beginn der Prüfung sicherzustellen, dass der Anspruchssatz keine mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüche enthält.

Da der exakte Zeitpunkt des Prüfungsbeginns schwer vorhersagbar ist, empfehlen wir nach Einreichung einer Anmeldung^{*1} bis zur Stellung des Prüfungsantrages (oder spätestens kurz nach der Stellung des Prüfungsantrages) die Ansprüche so zu ändern, dass mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche nicht mehr enthalten sind.

^{*1} Wir empfehlen nicht nur bei der Weiterleitung von PCT-Anmeldungen, sondern auch bei nationalen Anmeldungen gemäß PVÜ, zunächst den gegebenenfalls mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche enthaltenden Anmeldetext beim JPO einzureichen und die erforderlichen Änderungen erst danach vorzunehmen, also einen Anspruchssatz der prioritätsbegründenden Anmeldung, der solche Ansprüche enthält, nicht bereits vor der Einreichung in Japan entsprechend umzuformulieren.

Der Grund hierfür ist, dass bei einer Umformulierung eines mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche enthaltenden Anspruchssatzes normalerweise ein, unter Umständen beträchtlicher, Teil der in den ursprünglichen Ansprüchen enthaltenen Merkmalskombinationen aus dem Anspruchssatz verloren geht. Insbesondere um zu vermeiden, dass ursprünglich beanspruchte Merkmalskombinationen, die in der

Beschreibung nicht deutlich angegeben sind, bereits bei Einreichung der Anmeldung komplett entfernt sind, halten wir es für empfehlenswert, eine solche Anmeldung zunächst mit dem gegebenenfalls mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche enthaltenden Anspruchssatz, d.h. mit dem kompletten ursprünglichen Inhalt, beim JPO einzureichen und den Anspruchssatz erst danach entsprechend zu ändern. Ferner würde hierdurch erreicht, dass durch die Offenlegung der betreffenden Anmeldung deren kompletter Inhalt einschließlich der in den mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen enthaltenen Merkmalskombinationen als Stand der Technik gegenüber späteren Patentanmeldungen gilt und so mit ihrem kompletten ursprünglichen Inhalt späteren Anmeldungen entgegensteht.

2. Denkbare typisches Beispiel für erforderliche Änderungen

Im Falle von beispielsweise wie nachstehend gezeigt formulierten ursprünglichen Ansprüchen würde unsere Empfehlung für eine Änderung der Ansprüche zur Beseitigung von mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen typischerweise lauten, die Ansprüche so umzuformulieren, dass die mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüche lediglich auf den Anspruch 1 rückbezogen sind, wie weiter unten gezeigt

Ursprüngliche Ansprüche

Anspruch 1	Eine Zusammensetzung, aufweisend A.	
Anspruch 2	Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, weiter aufweisend B. (Merkmalskombination in diesem Anspruch: A+B)	
Anspruch 3	Die Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, weiter aufweisend C. (Merkmalskombinationen in diesem Anspruch: A+C* ² , A+B+C)	Mehrfach abhängiger Anspruch: ZULÄSSIG
Anspruch 4* ³	Die Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, weiter aufweisend D. (Merkmalskombinationen in diesem Anspruch: A+D, A+B+D, A+C+D, A+B+C+D)	<u>Mehrfach-mehrfach abhängiger Anspruch:</u> <u>UNZULÄSSIG</u>
Anspruch 5* ³	Die Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, weiter aufweisend E. (Merkmalskombinationen in diesem Anspruch: A+E, A+B+E, A+C+E, A+B+C+E, A+D+E, A+B+D+E, A+C+D+E, A+B+C+D+E)	<u>Mehrfach-mehrfach abhängiger Anspruch:</u> <u>UNZULÄSSIG</u>
Anspruch 6* ³	Die Zusammensetzung nach Anspruch 5, wobei E e1 ist. (Merkmalskombinationen in diesem Anspruch: A+e1, A+B+e1, A+C+e1, A+B+C+e1, A+D+e1, A+B+D+e1, A+C+D+e1, A+B+C+D+e1)	

*² Im vorangegangenen Rundschreiben war hier als Merkmalskombination „A+B“ genannt. Korrekt ist „A+C“.

*³ Wenn diese Ansprüche nicht geändert werden, würde sich deren Prüfung auf die oben genannten Anforderungen der Ministerialverordnung beschränken.

Geänderte Ansprüche

Anspruch 1	Eine Zusammensetzung, aufweisend A.	
Anspruch 2	Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, weiter aufweisend B. (Merkmalskombination in diesem Anspruch: A+B)	
Anspruch 3	Die Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, weiter aufweisend C. (Merkmalskombinationen in diesem Anspruch: A+C, A+B+C)	Mehrfach abhängiger Anspruch: ZULÄSSIG
Anspruch 4	Die Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 <u>Anspruch 1</u> , weiter aufweisend D. (Merkmalskombination in diesem Anspruch: A+D)	
Anspruch 5	Die Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 <u>Anspruch 1</u> , weiter aufweisend E. (Merkmalskombination in diesem Anspruch: A+E)	
Anspruch 6	Die Zusammensetzung nach Anspruch 5, wobei E e1 ist. (Merkmalskombination in diesem Anspruch: A+e1)	

Durch die obige Änderung würden beispielsweise aus dem Anspruch 4 die Merkmalskombinationen A+B+D, A+C+D sowie A+B+C+D entfernt.

Falls die gestrichenen Merkmalskombinationen auch wichtige Ausgestaltungen enthalten, sollten diese in neuen Unteransprüchen weiterverfolgt werden.

Für die Merkmalskombination A+C+D könnte ein neuer Unteranspruch beispielsweise wie folgt lauten:

Anspruch 7: Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, weiter enthaltend C und D.
(Merkmalskombination in diesem Anspruch: A+C+D)

Wir empfehlen die Hinzufügung solcher Unteransprüche gleichzeitig mit der Änderung von mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen, wie oben gezeigt, vorzunehmen, da nach japanischem Recht bzw. japanischer Praxis die Gelegenheiten zur Einreichung von Änderungen nach Prüfungsbeginn begrenzt sind und ferner zulässige Änderungen bei der Erwidern auf eine „Letzte Mitteilung von Zurückweisungsgründen“ oder einen Zurückweisungsbeschluss weitgehenden Beschränkungen unterworfen sind, so dass dann eine Hinzufügung von Unteransprüchen normalerweise nicht mehr möglich ist.

3. Weiteres

Auch nach der Revision verursacht das Vorhandensein von mehrfach abhängigen oder mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen an sich keine zusätzlichen Kosten. Sowohl mehrfach abhängige Ansprüche als auch mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche werden jeweils als ein (1) Anspruch gezählt. Wie bisher auch, hängen die Kosten für Prüfungsantrag, Beschwerdeerhebung, Eintragungs- und Jahresgebühren nur von der Anzahl der Ansprüche ab.