

## **Revisionen des Japanischen Patentgesetzes und des Japanischen Markengesetzes**

(in Kraft seit dem 1. April 2016)

### **ESAKI & ASSOCIATES**

TORANOMON DENKI BLDG.

8-1, TORANOMON 2-CHOME,

MINATO-KU, TOKYO, JAPAN

FAX: 81-3-3503-9577

81-3-3503-0238

TEL: 81-3-3502-1476

E-mail: [reception@esakipat.co.jp](mailto:reception@esakipat.co.jp)

URL: <http://www.esakipat.co.jp>

## **Revisionen des Japanischen Patentgesetzes und des Japanischen Markengesetzes**

Am 1. April 2016 sind neben den in unserem Rundschreiben D-195 vom Oktober 2015 erläuterten Revisionen betreffend Arbeitnehmererfindungen (Art. 35 JPatG) weitere Änderungen in Kraft getreten, wie nachstehend zusammengefasst angegeben.

### **Japanisches Patentgesetz und zusammenhängende Bestimmungen:**

#### **(1) Klarstellung der Bedingungen für die Anerkennung eines Anmeldedatums und ergänzende Maßnahmen (Art. 38-2 JPatG)**

In dem revidierten Gesetz wurden die Bedingungen für die Anerkennung eines Anmeldedatums verdeutlicht. Ferner ist es nun möglich, ergänzende Maßnahmen vorzunehmen, falls diese Bedingungen nicht erfüllt sein sollten.

Das Einreichungsdatum des Anmeldeantrags einer Patentanmeldung gilt als deren Anmeldedatum, außer wenn

1. nicht klar angegeben ist, dass der Erhalt eines Patentes bezweckt ist,
2. Angaben zum Anmelder fehlen bzw. die Angaben zur Feststellung des Anmelders nicht deutlich genug sind,
3. dem Anmeldeantrag keine Beschreibung der betreffenden Erfindung beigelegt ist. (Ist dem Anmeldeantrag aber beispielsweise eine wissenschaftliche Abhandlung beigelegt, so wird diese als Beschreibung der Erfindung betrachtet, sodass das entsprechende Anmeldedatum anerkannt wird, sofern im Anmeldeantrag die erforderlichen Daten angegeben sind.)

Ist eine der Bedingungen 1. bis 3. nicht erfüllt, so teilt das JPO dies dem Anmelder mit.

Eine Ergänzung der fehlenden Angaben kann dann innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Mitteilung (bzw., im Falle einer Ergänzung der Angaben vor Erhalt einer Mitteilung des JPO, ab dem Einreichungsdatum der Anmeldeunterlagen) vorgenommen werden.

Erfolgt eine solche Ergänzung, so gilt das Datum der Ergänzung als Anmeldedatum der betreffenden Patentanmeldung. Werden trotz Mitteilung des JPO nötige Ergänzungen nicht vorgenommen, erfolgt die Ablehnung der Anmeldung.

#### **(2) Patentanmeldung unter Verweis auf eine frühere Patentanmeldung (Art. 38-3 JPatG)**

Auch wenn dem Anmeldeantrag einer Patentanmeldung keine Beschreibung der Erfindung beigelegt ist, kann nun, unter bestimmten Bedingungen, das Anmeldedatum

anerkannt werden.

Es ist anzunehmen, dass dieses System in Notfällen zur Anwendung gelangt, etwa wenn eine Anmeldung ohne Beifügung einer Beschreibung sehr kurzfristig eingereicht werden muss (z. B. wenn bis zum Ablauf einer PVÜ-Prioritätsfrist nur noch wenige Stunden verbleiben und ein dringender entsprechender Auftrag aus dem Ausland zwar eingegangen ist, aber die Beschreibung der Erfindung, z.B. aufgrund von Problemen eines E-Mailserver, nicht erhalten werden konnte).

**(3) Ergänzungen im Falle einer unvollständigen Beschreibung oder unvollständiger Figuren (Art. 38-4 JPatG)**

Falls die dem Anmeldeantrag beigefügte Beschreibung oder beigefügten Figuren unvollständig sind, können die fehlenden Teile innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum einer entsprechenden Mitteilung des JPO bzw. vor Erhalt einer solchen Mitteilung innerhalb von zwei Monaten ab dem Einreichungsdatum ergänzt werden.

**(4) Hilfsmaßnahmen zu festgelegten Fristen (Art. 5 Abs. 3 JPatG)**

Auch nach Ablauf einer festgelegten Frist gemäß Art. 5 Abs. 1 JPatG kann innerhalb eines bestimmten Zeitraumes eine Verlängerung dieser Frist beantragt werden.

**(5) Mitteilung nach Ablauf einer Frist zur Einreichung der Übersetzung einer in einer Fremdsprache eingereichten Anmeldung (Art. 36-2 Abs. 3 und 4 JPatG)**

Die Frist zur Einreichung der japanischen Übersetzung einer in einer Fremdsprache eingereichten Anmeldung wurde von 14 Monaten ab Anmeldedatum (bei Beanspruchung einer Priorität: ab dem frühesten Prioritätsdatum) auf 16 Monate ab Anmeldedatum (bei Beanspruchung einer Priorität: ab dem frühesten Prioritätsdatum) verlängert.

Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist beim JPO eingereicht, sendet das JPO dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung. Die Übersetzung kann dann innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Mitteilung nachgereicht werden.

**(6) Mitteilung nach Ablauf einer Frist zur Einreichung eines Prioritätsbeleges (Art. 43 Abs. 6 und 7 JPatG)**

Auch nach Ablauf der Frist zur Einreichung eines Prioritätsbeleges zu einer Patentanmeldung kann dieser innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum einer entsprechenden Mitteilung des JPO noch eingereicht werden.

Auch für Gebrauchsmusteranmeldungen wurde eine gleichartige Regelung eingeführt.

**(7) Mitteilung nach Ablauf einer Frist zur Einreichung einer Ernennung eines Patentvertreters für eine internationale Patentanmeldung (Art. 184-11 Abs. 3, 4 und 6 JPatG)**

Wenn zu einer weitergeleiteten PCT-Anmeldung ein im Ausland ansässiger Anmelder innerhalb einer bestimmten Frist keinen Patentvertreter ernannt hat, sendet das JPO dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung. Die Ernennung des Patentvertreters kann dann innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Mitteilung beim JPO eingereicht werden.

Auch für Gebrauchsmusteranmeldungen wurde eine gleichartige Regelung eingeführt.

**(8) Direkte Durchführung von Maßnahmen beim JPO durch nicht in Japan Ansässige**

Auch Personen, die nicht in Japan ansässig sind, können künftig ohne einen japanischen Patentvertreter Patentanmeldungen (außer Teilanmeldungen und andere besondere Anmeldungen) sowie andere Maßnahmen direkt beim JPO vornehmen und auch die Jahresgebühren ab dem 4. Jahr direkt einzahlen.

**(9) Einzelbeantragung der Eintragung eines Übergangs eines Patentrechtes durch eine der beteiligten Parteien (Art. 18 und 38 der Patenteintragungsverordnung)**

Bei Vorlage bestimmter Unterlagen wird auch eine durch eine der beteiligten Parteien erfolgte Einzelbeantragung der Eintragung eines Übergangs eines Patentrechtes anerkannt.

**Weitere Änderungen:**

**(10) Sprachen fremdsprachiger Anmeldeunterlagen**

Bisher war die Möglichkeit der Einreichung fremdsprachiger Anmeldeunterlagen auf solche in englischer Sprache beschränkt.

Nach der Revision können Anmeldungen nun auch anhand von in „Englisch oder einer anderen Fremdsprache“ abgefassten Anmeldeunterlagen vorgenommen werden. (Art. 25-4 der Ausführungsbestimmungen zum Patentgesetz)

**(11) Verlängerung der Frist für die Erwidern auf eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen**

Vor der Revision:

Auf Antrag wurde eine Fristverlängerung um jeweils einen Monat gewährt. Ein solcher Antrag konnte höchstens dreimal gestellt werden (maximal mögliche Fristverlängerung: drei Monate). Eine solche Fristverlängerung musste innerhalb der Frist für die

Bescheidserwiderung beantragt werden.

Nach der Revision:

(a) Beantragung innerhalb der Frist für die Bescheidserwiderung

Eine Fristverlängerung um zwei Monate mittels eines Antrags wird gewährt. Auf einen zweiten Antrag hin wird eine Fristverlängerung um einen weiteren Monat gewährt (maximal mögliche Fristverlängerung: drei Monate). Beide Anträge können auch gleichzeitig eingereicht werden.

Unter dem revidierten Gesetz kann eine Fristverlängerung nun auch nach Ablauf der Frist für die Bescheidserwiderung beantragt werden.

(b) Beantragung nach Ablauf der Frist für die Bescheidserwiderung

Eine zweimonatige Fristverlängerung wird rückwirkend auch nach Ablauf der Erwiderungsfrist noch gewährt, wenn diese innerhalb von zwei Monaten beantragt wurde. (Eine Verlängerung um einen weiteren Monat kann dann jedoch nicht mehr beantragt werden.) Verglichen mit der fristgemäßen Beantragung einer Fristverlängerung fallen hierbei jedoch erheblich höhere Amtsgebühren an.

Für die Frist für die Beantwortung einer nach Erhebung einer Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss erlassene Mitteilung von Zurückweisungsgründen gelten jedoch nach wie vor die bisherigen Bestimmungen.

### **Japanisches Markengesetz**

#### **(1) Festgelegte Fristen (auf Art. 77 Abs. 1 JMarkenG angewandter Art. 5 Abs. 3 JPatG)**

Auch nach Ablauf einer im Markengesetz festgelegten Frist kann innerhalb eines bestimmten Zeitraumes eine Verlängerung dieser Frist beantragt werden.

Vor der Revision:

Die Fristverlängerung betrug nur einen Monat, wobei die Beantragung der Verlängerung innerhalb der bestimmten Frist erfolgen musste.

Nach der Revision:

- ① Eine einmonatige Fristverlängerung ist möglich, wenn diese innerhalb der bestimmten Frist beantragt wird. (ursprüngliche Frist + 1 Monat)
- ② Auch nach Ablauf der bestimmten Frist ist eine rückwirkende Verlängerung der Frist noch möglich. Es kann dann eine zweimonatige Fristverlängerung innerhalb von zwei

Monaten ab Ablauf der ursprünglichen Frist beantragt werden. (ursprüngliche Frist + 2 Monate)

- ③ Auch wenn wie bisher eine einmonatige Fristverlängerung erfolgte, kann innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der verlängerten Frist eine rückwirkende zweimonatige weitere Fristverlängerung beantragt werden (ursprüngliche Frist + 1 Monat + 2 Monate)

Dieses neue System wird auch auf IR-Marken gemäß dem Madrider Protokoll angewendet.

Es gilt jedoch nicht für Fristen in Beschwerde- oder Widerspruchsverfahren.

## **(2) Fristen**

Auch nach Ablauf der folgenden Fristen können die entsprechenden Maßnahmen innerhalb von zwei Monaten ab Fristende noch vorgenommen werden:

- ① Frist für die Einreichung von Zertifikaten zur Inanspruchnahme besonderer Bestimmungen hinsichtlich des Anmeldezeitpunktes (Art. 9 Abs. 3 JMarkenG)
- ② Frist für die Einreichung eines Prioritätsbeleges (Art. 13 JMarkenG)
- ③ Frist für die Entrichtung der Eintragungsgebühr (Art. 41 Abs. 3 JMarkenG)
- ④ Frist für die Entrichtung der ersten Rate der Eintragungsgebühr (Art. 41-2 Abs. 3 JMarkenG)
- ⑤ Frist für die Entrichtung der Eintragungsgebühr für eine Defensivmarke (Art. 65-8 Abs. 4 JMarkenG)

## **(3) Wiederherstellung eines Markenrechts nach Ablauf der Frist zur Entrichtung der zweiten Rate der Eintragungsgebühr (Art. 41- 3 JMarkenG)**

Auch wenn eine Frist zur verspäteten Entrichtung der zweiten Rate der Eintragungsgebühr mit Zuschlag nicht eingehalten werden konnte, kann, wenn ein zutreffender Grund für das Fristversäumnis vorlag, die Gebühr innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum des Wegfalls des zutreffenden Grundes, aber vor Ablauf von sechs Monaten ab dem Ende der Frist zur verspäteten Entrichtung der zweiten Rate, noch entrichtet werden.

## **(4) Revision der Prüfungsrichtlinien zu Marken**

Seit dem 1. April 2016 gelten weitgehend geänderte Prüfungsrichtlinien zu Marken.

So umfassen diese jetzt beispielsweise auch Grundlagen zur Beurteilung von Werbeslogans und gegenüber den bisherigen Regelungen abgemilderte Grundlagen zur Beurteilung der Übereinstimmung von angemeldeten Marken, die aufgrund ihrer

Verwendung Unterscheidungskraft erlangten (wie lediglich aus einer dreidimensionalen Form bestehende Marken etc.), mit tatsächlich verwendeten Marken.

Etwaige Fragen zu den obigen Punkten beantworten wir Ihnen gerne.

**ESAKI & ASSOCIATES**

TORANOMON DENKI BLDG.

8-1, TORANOMON 2-CHOME,

MINATO-KU, TOKYO, JAPAN

FAX: 81-3-3503-9577

81-3-3503-0238

TEL: 81-3-3502-1476

E-mail: [reception@esakipat.co.jp](mailto:reception@esakipat.co.jp)

URL: <http://www.esakipat.co.jp>