

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)
M. HAGIWARA (Patentanwalt)
T. TOMIYASU (Patentanwalt)
T. ARAGAKI (Patentanwalt)
Y. KOIZUMI (Patentanwalt)

Tokyo, März 2007

Rundschreiben Nr. D-185

Teilweise Änderung des japanischen Patent-, Marken- und Geschmacksmustergesetzes

Im letzten Jahr wurde vom Parlament die Änderung des japanischen Patent-, Marken und Geschmacksmustergesetzes beschlossen. Die bedeutendsten Änderungen, welche größtenteils am 1. April 2007 in Kraft treten, sind folgende:

Patente

1. Erweiterung der Gelegenheiten für die Einreichung von Ausscheidungsanmeldungen

Derzeit können Ausscheidungsanmeldungen zu folgenden Gelegenheiten eingereicht werden:

1. im Zeitraum vom Anmeldetag bis einer ersten Mitteilung des Patentamtes als Ergebnis der inhaltlichen Prüfung, d.h. bis zur Absendung des Erteilungsbeschlusses oder der Zustellung einer ersten Mitteilung von Zurückweisungsgründen
2. innerhalb der Frist zur Beantwortung jeder Mitteilung von Zurückweisungsgründen
3. innerhalb von 30 Tagen nach Erhebung einer Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss.

Nach Inkrafttreten der Gesetzesänderungen zusätzlich zu den vorgenannten Fristen:

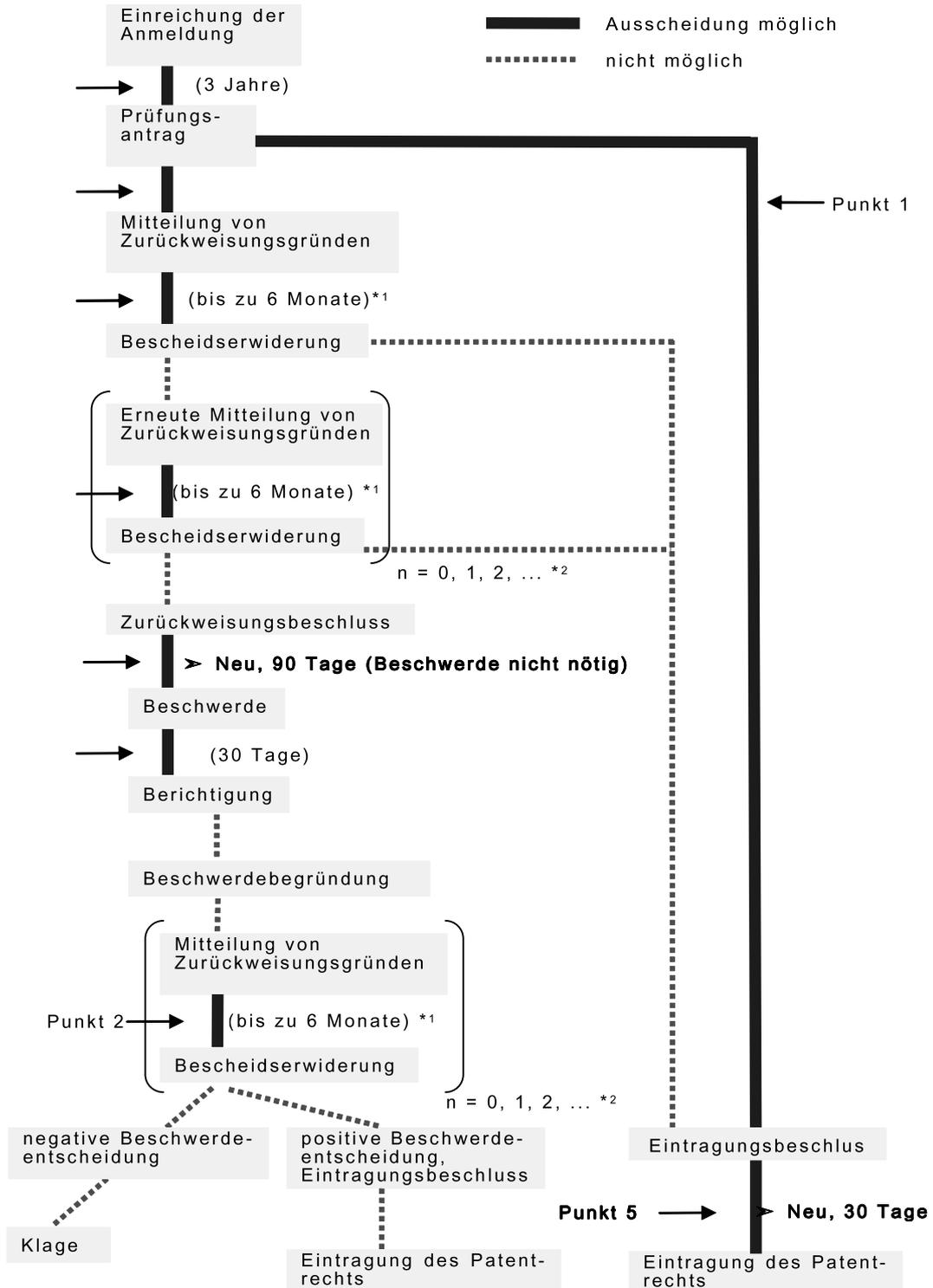
4. innerhalb von 90 (für Anmelder mit Sitz in Japan: 30) Tagen nach Zustellung eines Zurückweisungsbeschlusses (hierzu ist die Erhebung einer Beschwerde nicht notwendig)
5. innerhalb von 30 Tagen nach Absendedatum des Erteilungsbeschlusses (nach Eintragung des Patentrechts aber nicht mehr möglich).

Nach einem im Beschwerdestadium zugestellten Erteilungsbeschluss, Zurückweisungsbeschluss oder der Beschwerdeentscheidung ist jedoch keine Ausscheidungsanmeldung möglich.

Es sollte generell nicht davon ausgegangen werden, dass nach Erhebung einer Beschwerde nochmals eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen ausgestellt wird. Vielmehr sollte die unter Punkt 3 bzw. 4 genannte Frist als praktisch letzte Chance zur Einreichung einer Ausscheidungsanmeldung betrachtet werden.

Die neue Regelung betrifft ab dem 1. April 2007 eingereichte Ausscheidungsanmeldungen, sofern deren Stammanmeldung ebenfalls ab dem 1. April 2007 eingereicht wurde.

Folgende Darstellung zeigt vereinfacht, wann eine Ausscheidungsanmeldung eingereicht werden kann.



*1: Nach der ursprünglichen 3-monatigen Beantwortungsfrist kann die Frist nochmals um insgesamt 3 Monate verlängert werden.

*2: n = Anzahl der Mitteilungen von Zurückweisungsgründen

2. Beschränkung der Möglichkeiten zur Berichtigung von Ausscheidungsanmeldungen

Beansprucht eine Ausscheidungsanmeldung bspw. eine Erfindung, bei der ein zur Stammanmeldung mitgeteilter Zurückweisungsgrund nicht ausgeräumt ist, so kann die Berichtigung nach Zustellung einer ersten Mitteilung von Zurückweisungsgründen zur Ausscheidungsanmeldung denselben Beschränkungen unterworfen sein, wie bei einer „Letzten Mitteilung der Zurückweisungsgründe“ (also Streichung von Ansprüchen, Beschränkung des Anspruchsbereichs, Berichtigung von Schreibfehlern und Klarstellung beanstandeter mehrdeutiger Angaben).

Handelt es sich bei einer in der Ausscheidungsanmeldung beanspruchten Erfindung um eine bei der Stammanmeldung nicht geprüfte Erfindung (also eine in den ursprünglichen Ansprüchen nicht angegebene Erfindung) ergeht hingegen ein normaler Zurückweisungsbescheid, gegen welchen, sofern die betroffene Erfindung nicht als unterschiedliche Erfindung angesehen wird (siehe nachfolgenden Punkt 3), eine Berichtigung im in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarten Bereich möglich ist.

Diese Änderung betrifft ab dem 1. April 2007 eingereichte (Stamm-)Anmeldungen.

3. Verbot des Einbringens unterschiedlicher Erfindungen bei Berichtigung

Berichtigungen nach Erhalt eines Zurückweisungsbescheides, in welchen eine beanspruchte Erfindung in eine sich in ihren technischen Merkmalen von der den Gegenstand der Prüfung darstellenden Erfindung unterscheidende Erfindung geändert wird, d.h. eine Änderung in eine die Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindungen nicht erfüllende Erfindung erfolgt, sind nicht mehr gestattet.

Im Falle einer solchen Berichtigung ergeht ein Zurückweisungsbescheid (bei einer nach einer „Letzten Mitteilung der Zurückweisungsgründe“ vorgenommenen Berichtigung ergeht eine Ablehnung der Berichtigung). Eine solche Berichtigung ist jedoch kein Nichtigkeitsgrund.

Anstelle einer Berichtigung, wie vorstehend genannt, müsste ggf. eine Ausscheidungsanmeldung erfolgen.

Diese Änderung betrifft ab dem 1. April 2007 eingereichte Patentanmeldungen.

4. Verlängerung der Frist zur Einreichung der japanischen Übersetzung bei in englischer Sprache erfolgten Patentanmeldungen (nicht PCT- Anmeldungen)

Die Frist zur Einreichung der japanischen Übersetzung von in englischer Sprache beim JPO hinterlegten Patentanmeldungen wird auf 14 Monate ab Anmeldedatum bzw. bei Beanspruchung einer Priorität ab dem Prioritätsdatum, verlängert. (Gegenwärtig beträgt die Frist generell 2 Monate

ab Datum der Anmeldung in Japan.)

Wird eine Ausscheidungsanmeldung oder eine aus einem Gebrauchsmuster umgewandelte Patentanmeldung (innerhalb von 3 Jahren ab Anmeldung des Gebrauchsmusters möglich) in englischer Sprache nach Ablauf eines Jahres nach Einreichung der ursprünglichen Anmeldung in Japan eingereicht, so kann die japanische Übersetzung jeweils innerhalb von 2 Monaten danach eingereicht werden.

Diese Änderung betrifft ab dem 1. April 2007 eingereichte Anmeldungen.

Sonstiges:

Für Patentanmeldungen, zu denen eine Mitteilung der Zurückweisungsgründe ergangen ist, kann (für Anmelder mit Sitz im Ausland) gegenwärtig eine einmalige 3-monatige Fristverlängerung zur Beantwortung des Bescheides beantragt werden. Ab dem 1. April 2007 kann die Fristverlängerung nun höchstens dreimal für jeweils einen Monat beantragt werden (eine einmalige Beantragung für zwei oder drei Monate ist auch möglich).

Dies gilt auch für die Beantwortung von im Beschwerdeverfahren zugestellten Mitteilungen von Zurückweisungsgründen oder von offiziellen Anfragen des Prüfers zur Vernehmung nach Erhebung einer Nichtigkeitsklage.

Diese neue Regelung betrifft alle ab dem 1. April 2007 eingereichten Anträge auf Fristverlängerung.

Marken

1. Anerkennung von Einzelhandelsdienstleistungen

Ab dem 1. April 2007 werden Einzelhandelsdienstleistungen als Dienstleistungen in Klasse 35 unter dem Markengesetz anerkannt.

Beispiele hierfür sind durch Kaufhäuser und andere Einzelhandelsverkaufsstellen, durch Fachgeschäfte oder durch den Versandhandel erbrachte Dienstleistungen, die dem Kunden den Warenerwerb erleichtern sollen.

2. Eintragung

(1) Bei Einreichung einer Anmeldung für „Einzelhandelsdienstleistungen“ in Japan würde die entsprechende Angabe der japanischen Praxis entsprechend wie folgt formuliert:

- (a) In Kaufhäusern erbrachte betreffende Dienstleistungen könnten bspw. als „Anbieten von Dienstleistungen zum Nutzen der Kunden im Einzelhandel betreffend Waren im Bereich Kleidung, Lebensmittel, Haushaltswaren“ spezifiziert werden.
- (b) Für Fachgeschäfte könnte die Spezifizierung bspw. lauten „Anbieten von Dienstleistungen zum

Nutzen der Kunden im Einzelhandel betreffend Schuhwaren“.

(2) Bei unter obige Regelung fallenden Markenmeldungen, welche konkrete Waren angeben (Beispiel (b)), werden bei der Prüfung auf Ähnlichkeit neben den bestimmten Dienstleistungen auch die betreffenden Waren (hier „Schuhwaren“) berücksichtigt.

(3) Alle im Zeitraum von drei Monaten nach Inkrafttreten der Änderung (d.h. vom 1. April bis 30. Juni 2007) eingereichten, vorgenannte Einzelhandelsdienstleistungen etc. betreffenden Markenmeldungen werden als dasselbe Anmeldedatum aufweisend angesehen und entsprechend geprüft. Auch wenn das Datum einer beanspruchten Priorität vor dem Inkrafttreten der Änderung (1. April 2007) liegt, gilt der 1. April 2007 als Prioritätsdatum.

(4) Wenn im genannten Zeitraum ähnliche Markenmeldungen (d.h. identische/ähnliche Marken, welche identische/ähnliche Einzelhandelsdienstleistungen bestimmen) eingereicht werden, wird denjenigen, welche bereits vor Inkrafttreten der Änderung nicht zum Zwecke unlauteren Wettbewerbs in Japan benutzt wurden, bei der Eintragung Vorrang gewährt. Liegen mehrere Anmeldungen zu identischen, bereits vor dem 1. April 2007 benutzten Dienstleistungsmarken (d.h. ähnlichen/identischen Marken für ähnliche/identische Dienstleistungen) vor, können diese eingetragen werden. Der Nachweis der Benutzung muss innerhalb einer per Amtsbescheid bestimmten Frist erfolgen.

3. Fortwährendes Benutzungsrecht

Für Dienstleistungsmarken, welche bereits vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung im Einzelhandel etc. benutzt wurden, wird ein fortwährendes Benutzungsrecht im Rahmen des ursprünglichen Geschäftsbereichs gewährt.

Dieses fortwährende Benutzungsrecht kann auch in einer Einrede gegen die Ausübung von Markenrechten, welche für die betreffenden Dienstleistungen registriert wurden, genutzt werden.

Geschmacksmuster

1. Verlängerung der Laufzeit

Die Laufzeit von Geschmacksmustern wird auf 20 Jahre ab Tag der Eintragung verlängert (bisher: 15 Jahre). Dementsprechend verlängert sich auch die Laufzeit verwandter Muster auf 20 Jahre ab Tag der Eintragung der Hauptmuster.

2. Anmeldefristen für verwandte Geschmacksmuster und Teilgeschmacksmuster

(1) Verwandte Geschmacksmuster

Um mehrere einander ähnliche Muster eines Anmelders zur Eintragung zu bringen, ist es notwendig, eines der Muster als Hauptmuster auszuwählen und die übrigen Muster als verwandte Muster. Eine Eintragung war bisher jedoch nur bei identischem Anmeldedatum (und Prioritätsdatum) aller Muster möglich.

Nach der neuen Regelung können nun verwandte Muster eingetragen werden, sofern deren Anmeldung im Zeitraum von der Anmeldung des Hauptmusters bis einen Tag vor dessen Offenlegungsdatum eingereicht wird.

(2) Teilgeschmacksmuster

Auch Muster, die ähnlich/identisch zu einem Teil eines früher eingereichten Geschmacksmusters desselben Anmelders sind, können nun eingetragen werden, sofern sie in dem Zeitraum vom Anmeldetag des früher eingereichten Musters bis einen Tag vor dessen Offenlegung eingereicht werden.

Die neuen Regelungen unter (1) und (2) treffen, unabhängig vom Anmeldedatum des Hauptmusters bzw. früher eingereichten Musters, für alle ab dem 1. April 2007 eingereichte Geschmacksmusteranmeldungen zu.

3. Schutz von Darstellungen auf Bildschirmen

Bildschirmdarstellungen, welche für Bedienungsmaßnahmen verwendet werden, die notwendig sind, um einen Zustand herzustellen, in welchem ein Gegenstand seine eigentlichen Funktionen ausüben kann, sind nach der neuen Regelung als Gestalt, Muster (pattern) bzw. Farben eines Teils eines Gegenstandes, oder deren Kombination unter dem Geschmacksmustergesetz schutzfähig. Die betreffende Darstellung ist nicht nur dann geschützt, wenn sie auf dem Bildschirm eines betreffenden Gerätes gezeigt wird, sondern auch dann, wenn sie auf dem Bildschirm eines gleichzeitig benutzten anderen Gerätes gezeigt wird.

Schutzfähig sind z.B. der Aufnahmeprogrammierung von DVD-/Videorecordern dienende Darstellungen, Adressbuchdarstellungen bei Mobiltelefonen und dergleichen.

Nicht unter diesen Schutz von Bildschirmdarstellungen fallen solche Darstellungen, welche aufgrund der Installation von unabhängig von dem betreffenden Gerät verkaufter Businesssoftware, Spielesoftware und dergleichen gezeigt werden, oder bspw. die Bedienoberflächen von Internetbrowsern oder von Software zur Wiedergabe von DVD-Inhalten auf PCs.

4. Zur Beurteilung der Ähnlichkeit von Geschmacksmustern

Nach der bisherigen Praxis wurde die Ähnlichkeit als Kriterium für die Eintragbarkeit und von Geschmacksmustern und deren Schutzbereich nach Eintragung uneinheitlich sowohl aus der Sicht des Designers als auch aus der des Verbrauchers beurteilt. Das Geschmacksmustergesetz wird nun dahingehend geändert, dass nur das ästhetische Empfinden des Verbrauchers (einschließlich Händler) Grundlage für die Beurteilung der Ähnlichkeit sein soll. Dies entspricht auch früheren Urteilen des

Obersten Gerichtshofs.

5. **Geheimmuster**

Die Geheimhaltung eines Geschmacksmusters kann nach der Gesetzesänderung außer (wie bisher) bei Einreichung der Anmeldung auch bei Einzahlung der Eintragungsgebühr (erste Jahresgebühr) beantragt werden.

Die vorgenannten, Geschmacksmuster betreffenden Änderungen sind gültig für alle ab dem 1. April 2007 eingereichten Geschmacksmusteranmeldungen.

Sonstiges

Breits seit dem 1. Januar 2007 in Kraft:

Die im Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- bzw. Markengesetz festgelegte Definition der Ausübung bzw. Verwendung des jeweiligen Schutzgegenstands wurden um dessen Export ergänzt. Hierdurch soll auch die Ausfuhr gefälschter Produkte etc. als Verletzungshandlung durch Beschlagnahmung an der Grenze effektiver, als dies bisher möglich war, unterbunden werden.

Nach der Gesetzesänderung kann nun ferner auch der bloße Besitz von zur Weitergabe, zum Export etc. bestimmten gefälschten Produkten etc. als Verletzungshandlung bestraft werden.

Das Strafen für geistiges Eigentum betreffende Verletzungshandlungen wurden zudem weiter verschärft.