

# 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](mailto: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, Januar 2022

## Rundschreiben D-202

Das JPO gab bekannt, dass eine Revision der Ausführungsbestimmungen zum Patentgesetz geplant ist, die am 1. April 2022 in Kraft treten soll.

### Verbot von mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen

#### 1. Überblick über die Revision

Infolge der obigen Revision werden mehrfach abhängige Ansprüche, die von anderen mehrfach abhängigen Ansprüchen abhängen (im Folgenden als „mehrfach-mehrfach abhängige Ansprüche“ bezeichnet), nicht mehr zulässig sein.

Das Vorhandensein eines mehrfach-mehrfach abhängigen Anspruchs stellt einen Verstoß gegen die Anforderungen der Ministerialverordnung dar (Artikel 36(6)(iv) JPatG). Derzeit ist vorgesehen, dass dies ein Zurückweisungsgrund, nicht aber ein Nichtigkeitsgrund oder ein Grund für einen Einspruch ist.

#### 2. Beispiele für mehrfach-mehrfach abhängige 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+B, A+B+C)	Mehrfach abhängiger Anspruch: ZULÄSSIG
Anspruch 4	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)	<b><u>Mehrfach-mehrfach abhängiger Anspruch: UNZULÄSSIG</u></b>
Anspruch 5	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)	<b><u>Mehrfach-mehrfach abhängiger Anspruch: UNZULÄSSIG</u></b>

### 3. Mögliche Maßnahmen

Derzeit ist vorgesehen, dass bei Vorliegen von mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen ein Amtsbescheid wegen Verstoßes gegen die Anforderungen der Ministerialverordnung (Artikel 36 (6)(iv) JPatG) erlassen wird.

In einem solchen Fall kann der Anmelder in Erwiderung auf den Bescheid den Anspruchssatz so zu ändern, dass keine mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüche mehr vorhanden sind, wodurch der Zurückweisungsgrund beseitigt würde. Um einen Amtsbescheid wie oben erwähnt zu vermeiden, kann der Anmelder außerdem den Anspruchssatz durch eine freiwillige Änderung vor Beginn der Prüfung, z. B. unmittelbar nach Einreichung der Anmeldung (oder unmittelbar nach Eintritt in die nationale Phase im Falle einer PCT-Anmeldung) oder zum Zeitpunkt des Prüfungsantrags, entsprechend ändern.

Würde beispielsweise bei einer solchen Änderung der Anspruch 4 in der obigen Tabelle geändert zu „Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, weiter aufweisend D.“, so wären die Kombinationen „A+B+D“, „A+C+D“ und „A+B+C+D“ aus dem Anspruch 4 entfernt. Sollten unter diesen gestrichelten Kombinationen wichtige Kombinationen sein, ist es empfehlenswert, bei der oben erwähnten Änderung neue Unteransprüche für diese Kombinationen hinzuzufügen, so dass diese nicht aus dem Anspruchssatz verloren gehen.

### 4. Betroffene Anmeldungen

Die Revision gilt für Patentanmeldungen, deren Anmeldetag (oder internationales Anmeldedatum im Falle von PCT-Anmeldungen) der 1. April 2022 oder später ist.

Somit ist das Vorhandensein von mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen für Patentanmeldungen, die bis einschließlich 31. März 2022 eingereicht wurden, zulässig.

Die Revision gilt auch für Gebrauchsmuster.

Derzeit liegen keine Informationen darüber vor, ob das Vorhandensein von mehrfach abhängigen oder mehrfach-mehrfach abhängigen Ansprüchen nach Inkrafttreten der revidierten Bestimmungen auch zu einer Erhöhung der amtlichen Gebühren führen wird oder nicht.

(Nach den derzeitigen Regelungen hat es keinen Einfluss auf die Amtsgebühren, ob ein Anspruch als unabhängiger, einfach, mehrfach oder mehrfach-mehrfach abhängiger Anspruch formuliert ist).

Wir werden Sie informieren, sobald uns konkretere Informationen über die Umsetzung der revidierten Bestimmungen vorliegen.

## **Nachtrag zu unserem Rundschreiben D-201 vom 21. Dezember 2021:**

Die in unserem vorigen Rundschreiben vom 21. Dezember 2021 unter Punkt III erwähnte beabsichtigte Erhöhung der Amtsgebühren Eintragungs- und Jahres-/Verlängerungsgebühren für Patente und Marken ab dem 1. April 2022 wurde zwischenzeitlich beschlossen.

Die erhöhten amtlichen Gebühren für Patente gelten, falls der Prüfungsantrag für die betreffende Angelegenheit ab dem 1. April 2004 gestellt wurde. Wurde der Prüfungsantrag früher gestellt, so gelten weiterhin die bisherigen Amtsgebühren.