

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, Dezember 2021

Rundschreiben D-201

Wir möchten Sie über die folgenden Änderungen in der japanischen IP-Praxis informieren.

I. Vollmachten

Bisher wurden vom JPO nur handschriftlich unterzeichnete Vollmachten im Original akzeptiert.

Es sind nun auch Vollmachten ohne Unterschrift verwendbar, wobei aber Folgendes zu beachten ist:

1. Anstelle einer Unterschrift muss der vollständige Name eines vertretungsberechtigten Repräsentanten angegeben sein.
2. Das Ausstellungsdatum muss in der Vollmacht vermerkt sein.
3. Das JPO fordert nach wie vor das Original der Vollmacht in Papierform an. Hierzu tragen Sie bitte die unter 1. und 2. genannten Angaben in ein elektronisch editierbares Formular (MS-Word etc.) ein, und senden uns dieses dann per E-Mail. Wir drucken die Vollmacht dann hier aus und reichen dieses „Original“ dann ein.

Es ist zu beachten, dass Scans von mit Stempel, handschriftlichen Änderungen (z. B. Name, Datum, Anschrift, Streichung unzutreffender Punkte usw.) versehenen Vollmachten vom JPO nicht als „Original“ akzeptiert und zurückgewiesen werden.

II. Bestätigung der Identität der Unterzeichner in Übertragungserklärungen etc.

Für bei ab dem 1. Januar 2022 durchgeführten Formalitäten verwendete Übertragungserklärungen, Rechtsanteilsbelege, Einverständniserklärungen zu Übertragungen und andere Schriftstücke, deren Fälschung erhebliche Auswirkungen haben würde, sind nur noch solche zulässig, zu denen eine „Bestätigung der Identität der Unterzeichner“ möglich ist. (Diese Schriftstücke sind weiterhin im handschriftlich unterzeichneten Original vorzulegen.)

Hierzu kann a) auf dem jeweiligen beim JPO einzureichenden Antrag vermerkt sein, dass eine Überprüfung der Absichten des Unterzeichners erfolgt ist, b) eine mit Beglaubigung der Authentizität der Unterzeichnung versehene Übertragungserklärung etc. verwendet werden oder c) eine anderweitige Beglaubigung der Unterschrift beigebracht werden.

Für die Varianten b) und c) sind notarielle oder anderweitige amtliche Beglaubigungen erforderlich, während im Falle von a) eine offizielle Beglaubigung nicht erfolgen muss. Nachdem wir uns diesbezüglich beim Mandanten vergewissert haben, würden wir bei Variante a) im Antrag angeben, dass „Herr Patentanwalt Koushi Esaki als japanischer Vertreter sich (ggf. über den dortigen Vertreter (Name)) betreffend die Absicht bei der Unterzeichnung der Übertragungserklärung etc. vom (Datum) durch (Name) vergewissert“ hat, wodurch die Verwendung der Übertragungserklärung etc. bei den Formalitäten gültig würde.

III. Eintragungs- und Jahres-/Verlängerungsgebühren für Patente und Marken

Für ab dem 1. April 2022 entrichtete Eintragungsgebühren und Jahres-/Verlängerungsgebühren für Patente und Marken ist eine Erhöhung der Amtsgebühren beabsichtigt, wie in beigefügter Liste gezeigt.

Bei Entrichtung bis zum 31. März 2022 gelten noch die bisherigen Gebühren.

Zu den Eintragungs- und Jahresgebühren für Patente:

Es ist möglich die Gebühren für mehrere Jahre gesammelt zu zahlen.

In diesem Fall würden wir unser bei jährlicher Zahlung der Jahresgebühren berechnetes übliches Honorar von JPY20.000/Jahr für die zusätzlichen Jahre auf JPY10.000/Jahr reduzieren.

Zur Verlängerung von Marken:

Beginnt die Frist, innerhalb der die Verlängerungsformalitäten möglich sind (=sechs Monate vor dem Ablaufdatum der Marke), vor dem oder am 31. März 2022 und wird die Verlängerung bis zum 31. März 2022 beantragt, so kann die Verlängerung zu den gegenwärtigen Amtsgebühren erfolgen.

In diesem Fall beträgt unser Honorar JPY65.000 für eine Klasse und JPY10.000 pro weiterer Klasse.

(Werden bei der Verlängerung eine oder mehrere Klassen gestrichen, so erlauben wir uns hierfür zusätzlich JPY20.000 in Rechnung zu stellen, unabhängig von der Anzahl der zu streichenden Klassen.)

Um die Zahlung von Eintragungsgebühren, Jahresgebühren für Patente bzw. Beantragung der Verlängerung von Marken gewünschtenfalls noch zu den gegenwärtigen günstigeren Amtsgebühren durchführen zu können, bitten wir Sie, uns Ihre Weisungen möglichst **bis zum 21. März 2022** zukommen zu lassen.

IV. Weitere Änderungen

Wir verweisen hierzu auf die beigefügte Mitteilung des JPO.

Im Falle von Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Geänderte Amtsgebühren bei Zahlung ab dem 1. April 2022

Patente

	Gegenwärtige Gebühr	Gebühr nach Erhöhung
Eintragungsgebühr (Jahresgebühren für 1. – 3. Jahr)	JPY2,100 + (JPY200/Anspruch)	JPY4,300 + (JPY300/Anspruch)
Jahresgebühren für 4. – 6. Jahr, pro Jahr	JPY6,400 + (JPY500/Anspruch)	JPY10,300 + (JPY800/Anspruch)
Jahresgebühren für 7. – 9. Jahr, pro Jahr	JPY19,300 + (JPY1,500/Anspruch)	JPY24,800 + (JPY1,900/Anspruch)
Jahresgebühren für 10. – 25. Jahr, pro Jahr	JPY55,400 + (JPY4,300/Anspruch)	JPY59,400 + (JPY4,600/Anspruch)

Marken

	Gegenwärtige Gebühr	Gebühr nach Erhöhung
Eintragungsgebühr	JPY28,200/Klasse	JPY32,900/Klasse
Ratenzahlung (1. Hälfte/2. Hälfte)	JPY16,400/Klasse	JPY17,200/Klasse
Verlängerungsgebühr	JPY38,800/Klasse	JPY43,600/Klasse
Ratenzahlung (1. Hälfte/2. Hälfte)	JPY22,600/Klasse	JPY22,800/Klasse
Eintragungsgebühr für Defensivmarken	JPY28,200/Klasse	JPY32,900/Klasse
Verlängerungsgebühr für Defensivmarken	JPY33,400/Klasse	JPY37,500/Klasse

Triggered by the spread of the COVID-19 pandemic, ideal approaches to economic activities have dramatically changed as seen in digitalization, remote work and contact-less services. To address these changes, the Japan Patent Office (JPO) decided to revise the Patent Act and other Acts,* placing emphasis on the following: **(1) developing new procedures (e.g., digitalization of procedures) to address the spread of the COVID-19 pandemic, (2) reviewing the protection of rights to address changes in corporate activities that accompany the advancement of digitalization and other technologies and (3) enhancing the foundation of the intellectual property systems, including reviews of procedures for litigation or fee structures.**

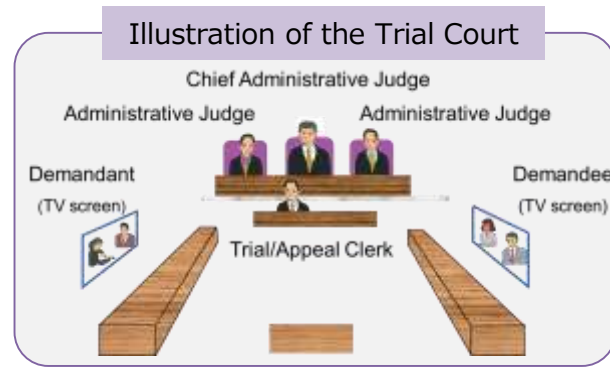
* Patent Act (Patent), Utility Model Act (Utility), Design Act (Design), Trademark Act (Trademark), Act on Special Provisions of Procedures, etc. Concerning Industrial Property Rights (Industrial), Act on International Applications under the Patent Cooperation Treaty (International), Patent Attorney Act (Attorney)

(1) Developing new procedures (e.g., digitalization of procedures) to address the spread of the COVID-19 pandemic

① Oral proceedings for trials or appeals by video conferencing

[Patent·Utility·Design·Trademark]

- ✓ In trials for invalidation of patents, etc., oral proceedings have been conducted by appearing in person in the Trial Court. This will become possible via **a video conference system** at the decision of the chief administrative judge.



② Abolition of the depositing of patent revenue stamps and the introduction of alternative means of fee payment

[Property]

- ✓ Allowing users to pay patent and other fees **in advance using bank transfers and other transfer methods (abolishment of advance payment by revenue stamps)** or using credit card and other means of payment at specific service counters

③ Digitization of international design and trademark applications

[Design·Trademark]

- ✓ Simplifying the procedures for informing applicants of the decisions on registration of their designs or trademarks filed as international applications (e.g., **allowing the JPO to electronically send** such notifications via the International Bureau instead of sending them by postal mail which may stop in response to the spread of the COVID-19 pandemic)

④ Exemption from surcharges due to processing periods expiring as a result of a disaster, etc.

[Patent·Utility·Design·Trademark]

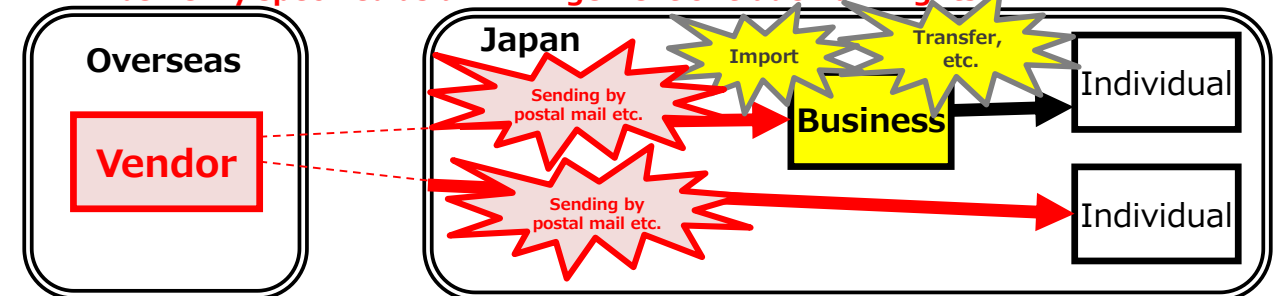
- ✓ If the payment for patent fees is overdue due to the spread of infectious diseases or a disaster, **additional surcharges will be exempted for the relevant period of time.**

(2) Reviewing the protection of rights to address changes in corporate activities in line with the advancement of digitalization and other technologies

① Tightening regulations on the influx of counterfeit goods from overseas

[Design·Trademark]

- ✓ In response to increases in the importing of counterfeit goods for private use, **overseas vendors bringing counterfeit goods into Japan commercially via postal mail, etc. will be newly specified as an infringement of trademark rights.**



② Review of requirements for consent of non-exclusive licensees in trials for correction, etc.

[Patent·Utility·Design]

- ✓ Responding to the increasing complexity of patent-right licensing forms along with advancement of digital technologies, etc., **removing the requirement for licensors to gain consent from non-exclusive licensees (licensed persons) in correcting patent rights, etc.**

③ Relaxation of requirements for reinstatement of rights such as patent Rights

[Patent·Utility·Design·Trademark]

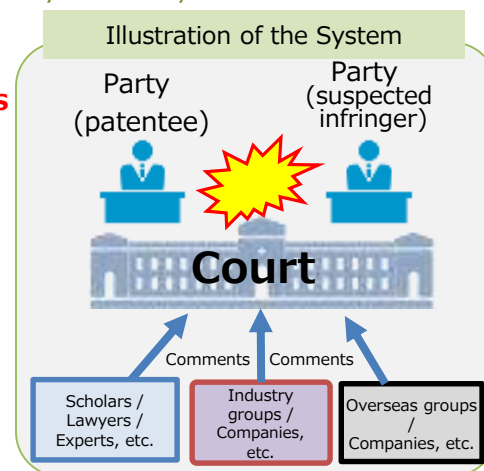
- ✓ **Relaxing the requirements for reinstatement of rights** which are lost due to the failure to comply with prescribed time limits

(3) Enhancing the foundation of the intellectual property systems

① Introduction of a system for calling for third-party comments in patent infringement litigation, etc.

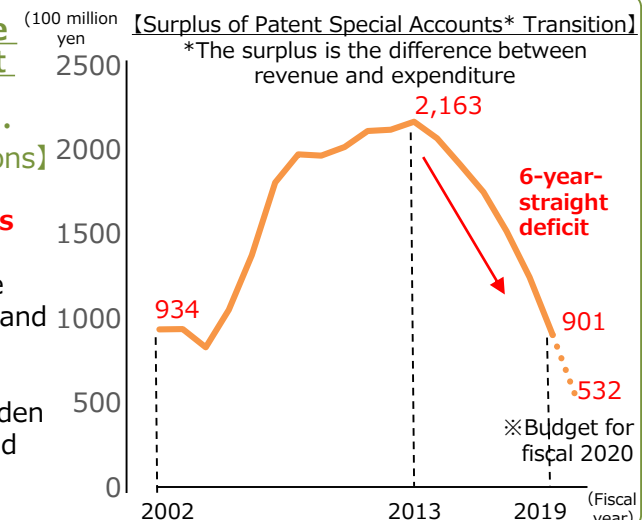
[Patent·Utility·Attorney]

- ✓ **Introduction of a system that allows courts to call for comments from a wide range of third parties** in patent infringement litigation, etc.
- ✓ Supplements of the collection of evidence by parties so that courts can make judgements based on a wide range of comments in cases which significantly impact society.
- ✓ Allows patent attorneys to respond to consultations under the system for calling for third-party comments.



② Review of the fee structure for patent fees, etc.

- ✓ **Revision of fee structures such as for patent fees** in order to secure the balance of income and expenditure in response to the increase in the burden of examinations and the digitization of procedures.



③ Review of the patent attorney system

[Attorney]

- ✓ Addition of **the business of agriculture, forestry and fishery intellectual property** as those which can be conducted by patent attorneys
- ✓ **Change of the Japanese name of Patent Attorneys Offices to "Benrishi Hojin"**
- ✓ **Introduction of single person professional corporation system**