

## Technologie- und Designschutz in China

Monika Sekara, Rechtsanwältin in, Hannover

No. 247 - 06/2007

Unter großer internationaler Beachtung führt ein weltweit bekannter italienischer Schokoladenhersteller in der Volksrepublik China derzeit einen Rechtsstreit um ein Verpackungsdesign gegen einen chinesischen Süßwarenhersteller. Dieser bietet seine Schokoladenpralinen in chinesischen Supermärkten in einer herzförmigen Box und einzeln in goldfarbener Folie eingewickelt an. Diese Aufmachung entspricht der weithin bekannten Verpackung eines Produktes aus dem Hause des italienischen Unternehmens. Dieses macht deshalb Ansprüche wegen Verletzung des geschützten Verpackungsdesigns geltend. Das Gericht zweiter Instanz sprach dem europäischen Unternehmen einen Schadensersatz in Höhe von 700.000 CNY (ca. 68.000 EUR) zu und verurteilte die chinesischen Unternehmen auf Unterlassen der Weiternutzung des Verpackungsdesigns.

Der rechtliche Erfolg hat bislang allerdings bereits erhebliche Kosten verursacht. Die Kosten der Rechtsverfolgung belaufen sich mittlerweile auf 800.000 CYN. Zudem hat das chinesische Unternehmen Revision zum Supreme People's Court beantragt, so dass das zweitinstanzliche Urteil vorerst nicht rechtskräftig ist. Die Nachahmungen werden weiterhin veräußert.

Das Urteil des Supreme People's Court wird in Kürze erwartet. Der Ausgang ist offen, zumal sich das italienische Unternehmen für seine Produkte in China weder eine Marke, noch ein Patent hat eintragen lassen. Nachdem in der Vergangenheit bereits andere Produkte des Unternehmens nachgeahmt wurden, hat das Unternehmen jetzt beschlossen, seine seit

den 80er Jahren andauernde Vertriebsexpansionen in China einzuschränken und vorerst eine zurückhaltende Marktstrategie zu befolgen.

Der Fall zeigt, dass der Schutz von Produkten bereits im Vorfeld des Eintritts in einen neuen Markt gewährleistet sein muss.

### Eintragung des Patents

Das Patentgesetz der Volksrepublik China regelt anders als in Deutschland nicht nur den Schutz für Erfindungen, sondern auch für Gebrauchsmuster und Designs (Geschmacksmuster oder Drei-D-Marken). Diese drei Immaterialgüter sind in China als Patente schutzfähig.

### State Intellectual Property Office (SIPO)

Zuständig für alle Fragen im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten in China ist das China State Intellectual Property Office (SIPO) in Beijing. Alle Anträge bzw. Anfragen können in Chinesisch oder Englisch eingereicht werden. Die Beschreibung des Patents selbst muss in die chinesische Sprache übersetzt werden.

Patentanmeldungen müssen über eine von dem SIPO autorisierte Patentagentur eingereicht werden; Inländern steht die Beauftragung einer solchen Agentur frei eine solche Agentur vertreten lassen. Zu die-

sem Zweck hat das SIPO eine Liste mit autorisierten Agenturen veröffentlicht.

#### *Patentrechtsinhaber*

In Teilbereichen ähnelt das chinesische Patentrecht dem deutschen stark. Das Recht zur Anmeldung eines Patents bzw. die Patentinhaberschaft steht der Organisation bzw. dem Unternehmen zu, in dessen Auftrag die Erfindung getätigt wurde. Der Erfinder selbst kann nur dann Patentinhaber werden, wenn seine Erfindung nicht im Rahmen einer abhängigen Tätigkeit für eine Organisation oder ein Unternehmen entstanden ist.

Auch ausländische Staatsbürger können Patente anmelden. Für Patentanmeldungen von Unternehmen, die keinen Sitz in China haben, gilt das bilaterale Abkommen zwischen China und dem Heimatland des Patentanmelders.

#### *Erfindung- und Gebrauchsmusterschutz*

Um das Patent an einer *Erfindung* oder einem *Gebrauchsmuster* eintragen lassen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Neuheit = keine Veröffentlichung oder Anmeldung einer identischen Erfindung bzw. eines identischen Gebrauchsmusters vor dem Tag der Anmeldung, weder in China, noch im Ausland.
- Erfinderreichtum = herausragende Eigenschaften und beträchtlicher Fortschritt (Patent) bzw. Eigenschaften und Fortschritt (Gebrauchsmuster) im Vergleich zur Technologie, die bis zur Anmeldung bekannt war.
- Gebrauchsfähigkeit = herstell- oder verwendungsfähig und im Stande, nachhaltige Ergebnisse zu bewirken.

Nach chinesischem Patentrecht liegt eine Erfindung bei einer neuen technischen Lösung bezogen auf ein Produkt, ein Verfahren oder eine Neuerung vor. Ein Gebrauchsmuster liegt vor, wenn sich aufgrund der Gestaltung oder Struktur eines Produkts oder durch die Kombination von Gestaltung und Struktur eines Produkts eine neue technische Lösung ergibt.

Für die Anmeldung eines Patents an einer Erfindung oder eines Gebrauchsmusters müssen eine Antragschrift, eine Beschreibung nebst Kurzdarstellung und die Patentansprüche eingereicht werden.

#### *Designschutz*

Das Patent an einem *Design* kann unter der Voraussetzung eingetragen werden, dass vor dem Tag der Anmeldung in China und im Ausland weder ein identisches noch verwechslungsfähiges Design veröffentlicht bzw. gebraucht wurde. Eintragungsfähig ist damit jede neue Gestaltung von Modellen oder Mustern oder die Kombination aus beiden oder die Kombination von Farbe und Modell oder Muster, soweit das Produkt dem Gesamteindruck nach ästhetisch ansprechend ist und industriell genutzt werden kann.

Für die Anmeldung des Patents an einem Design sind ein Antrag, Fotos oder Zeichnungen des Produktdesigns und die Benennung der Produktklasse notwendig. Das chinesische Patentrecht schützt grundsätzlich nur eingetragene Designrechte.

#### *Sonstige Voraussetzungen*

Für alle Patentrechte gilt eine sechsmonatige Schutzfrist. Diese Schutzfrist ist jedoch – anders als in Deutschland – an sehr enge Voraussetzungen gebunden. Danach ist eine Bekanntmachung vor der Patentanmeldung nur dann unschädlich, wenn die dem Patent zugrunde liegenden Erzeugnisse bzw. Verfahren

- auf einer Messe oder Ausstellung veröffentlicht wurden, die von der chinesischen Regierung gefördert wurde, oder
- eine solche Veröffentlichung im akademischen Rahmen stattgefunden hat, oder
- die Veröffentlichung ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers stattgefunden hat
- und die Veröffentlichung im Zeitpunkt der Anmeldung nicht älter ist als sechs Monate.

Als Tag der Anmeldung gilt der Tag der Einreichung der Patentanmeldung bei dem SIPO, bei Postsendungen der auf der Briefmarke dokumentierte Absendetag. Das SIPO kann die Priorität einer Anmeldung im Ausland anerkennen, sofern die Anmeldung

in China binnen 12 Monaten seit der ausländischen Anmeldung erfolgt.

### *Gebühren*

Die Mindestgebühren im Anmeldeverfahren betragen:

- für Patente: 900 CNY Anmeldegebühr + 50 CNY Veröffentlichungsgebühr + 255 CNY Eintragungsgebühr + ggf. weitere Gebühren für Zusatzleistungen (Recherchen, Erläuterungen, Verlängerungen, Änderungen etc.);
- für Gebrauchsmuster: 500 CNY Anmeldegebühr + 205 CNY Eintragungsgebühr.

### *Rechtsfolgen*

Nach der Eintragung des Patentrechts an einer Erfindung oder einem Gebrauchsmuster stehen alle Rechte aus dem Patent ausschließlich dem Patentinhaber zu. Der Patentinhaber bestimmt über alle Rechte in Bezug auf eine gewerbliche Herstellung, Nutzung oder einen gewerblichen Verkauf oder Import des patentierten bzw. aufgrund Patents entstehenden Produkts sowie über eine gewerbliche Nutzung des patentierten Verfahrens.

### **Rechtsschutz gegen Patentverletzer**

Die Eintragung eines Patentrechts für ein Geschmacksmuster gibt dem Patentinhaber das ausschließliche Recht, über Herstellung, Verkauf und Import des vom Designschutz umfassten Produkts zu gewerblichen Zwecken zu bestimmen.

Dritten steht ein Verwertungsrecht am Patent nur dann zu, wenn sie zu diesem Zweck mit dem Patentinhaber einen – schriftlichen - Lizenzvertrag geschlossen haben und entsprechende Lizenzgebühren hierfür entrichten. Gegen eine Patentverletzung kann der Patentrechtsinhaber gerichtlich auf Unterlassen und Schadensersatz klagen. Die Höhe des zu leistenden Schadensersatzes bestimmt sich nach den durch die Verletzung tatsächlich entstandenen Vorteilen auf Seiten des Verletzers bzw. Nachteilen auf Seiten des Patentrechtsinhabers. Lassen sich

tatsächlicher Verlust bzw. Gewinn nicht ermitteln, bestimmt das Gericht die Schadenssumme nach der für den Fall angemessenen Lizenzgebühr. Diese beträgt in der Regel das bis zu dreifache der üblichen Lizenzgebühr und kann sich auf bis zu 500.000 CNY (ca. 50.000 EUR) belaufen. Die Anwaltsgebühren sind in der Regel nicht oder nur zu einem geringfügigen Teil erstattungsfähig.

### *Gerichtsverfahren*

Zuständig für Patentverletzungen ist das Gericht am Ort der Patentverletzung oder am Sitz des Verletzers. Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis oder der Möglichkeit zur Kenntnisnahme von der Patentverletzung hat der Patentinhaber insgesamt zwei Jahre Zeit, um seine Rechte gerichtlich einzuklagen.

Die chinesische Gerichtsbarkeit kennt vier Instanzen:

- Basic People's Court
- Intermediate People's Court
- Higher People's Court
- Supreme People's Court

Der Supreme People's Court ist das höchste Gericht. Es ist Revisionsinstanz und seine Urteile sind für als Präjudizien bindend für die unteren Instanzgerichte. Diese Bindungswirkung der höchstrichterlichen Rechtsprechung unterscheidet sich wesentlich von dem deutschen Rechtsverständnis, das jedem Gericht im Rahmen der geltenden Gesetze eine richterliche Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit zubilligt. Eine zügige Rechtsdurchsetzung kann in China auch im Wege der einstweiligen Verfügung erreicht werden. Die Voraussetzungen hierfür sind jedoch sehr hoch: Der Schutzrechtsinhaber muss nachweisen, dass

- eine Patentverletzung vorliegt, oder
- eine irreparable Schädigung des Patentrechtsinhabers unmittelbar bevorsteht und der Schaden nicht in adäquater Weise kompensierbar ist, oder
- der Patentrechtsinhaber eine angemessene Bürgschaft hinterlegt hat, oder
- der Erlass einer einstweiligen Verfügung im öffentlichen Interesse steht.

Diese strenge Beweispflicht macht eine einstweilige Verfügung in der Praxis zur Ausnahme. Das gerichtliche Patentverletzungsverfahren folgt im Wesentlichen einem US-amerikanischen Vorbild, d. h. der Kläger muss alle Beweise selbst vorlegen. Chinesische Gerichte erkennen nur Originalunterlagen an.

#### *Außergerichtliche Streitbeilegung*

Unternehmen können jedoch auch durch Verhandlungen Erfolge gegen Patentverletzer erzielen: Die chinesische Tochter eines deutschen Unternehmens - eines weltweit führenden Anbieters von Antriebstechnik - konnte Anfang April 2007 in einem Patentstreit eine einvernehmliche Einigung mit drei chinesischen Unternehmen erreichen. Ausgangspunkt des Streits war ein Auftritt der chinesischen Unternehmen bei der Hannover Messe 2005. Die chinesischen Unternehmen hatten auf der Messe Produkte beworben, die der Gestaltung nach mit dem patentierten Design des deutschen Anbieters identisch waren. Zunächst wurden gegen die chinesischen Patentverletzer in Deutschland gerichtliche Verfügungen erwirkt. Bevor weitere gerichtliche Schritte in China notwendig wurden, einigten sich die Beteiligten in einem Vertrag über eine rechtmäßige Nutzung des patentierten Designs für die Produkte aus China.

Das Beispiel zeigt, dass neben der Eintragung eines Patentrechts ein wirksamer Schutz auch durch einen sorgfältig ausgearbeiteten Lizenzvertrag erreicht werden kann. Ein Vertrag erleichtert zudem die Beweissituation für einen Rechtsstreit und steigert somit die Erfolgchancen der Rechtsverfolgung.

#### **Dauer des Patentschutzes**

Die Schutzdauer für Patente in China beträgt 20 Jahre, für Gebrauchsmuster und Designs 10 Jahre. In Deutschland können Designs entweder als Geschmacksmuster oder als dreidimensionale Marken geschützt werden. Im ersten Fall beträgt die Schutzdauer 25 Jahre. Der Markenschutz wird in Deutschland ebenfalls lediglich für 10 Jahre gewährt. Die Tatsache, dass das chinesische Recht den Schutz von Design als Patentrecht ausgestaltet, stellt im Verhältnis zu den deutschen Regelungen eine Vereinfachung dar und schafft somit mehr Rechtsklarheit.

[www.caston.info](http://www.caston.info)

Mehrere tausend Beiträge zu Recht & Wirtschaft International finden Sie kostenfrei im Internet bei [caston.info](http://caston.info). Dort können Sie nach Schlagwort und Sachgebieten recherchieren.

Unsere Titelliste erhalten Sie auch per Fax.

#### IMPRESSUM

##### HERAUSGEBER

HERFURTH & PARTNER,  
Rechtsanwälte GBR - German & International Lawyers  
Hannover · Göttingen · Brüssel  
Member of ALLIURIS INTERNATIONAL A.S.B.L., Brüssel  
Luisenstr. 5, D – 30159 Hannover  
Fon 0511-30756-0 Fax 0511-30756-10  
Mail [info@herfurth.de](mailto:info@herfurth.de), Web [www.herfurth.de](http://www.herfurth.de)

##### REDAKTION / HANNOVER

Redaktion: Ulrich Herfurth, Rechtsanwalt, zugelassen in Hannover und Brüssel (verantw.), Sibyll Hollunder-Reese, M.B.L., Rechtsanwältin (D); Philipp Neddermeyer, Rechtsanwalt (D);

unter Mitarbeit von Kenneth S. Kilimnik, LL.M., M.IUR., Attorney at Law (USA); Angelika Herfurth, Rechtsanwältin (D); Jens-Uwe Heuer, Rechtsanwalt (D); Dr. jur. Konstadinos Massuras, Rechtsanwalt (D) und Dikigoros (GR); Thomas Gabriel, Rechtsanwalt (D); Carlota Simó del Cerro, LL.M., Abogada (ES); JUDr. Yvona Rampáková, Juristin (CR); Egbert Dittmar, Rechtsanwalt (D); Metin Demirkaya, Rechtsanwalt (D); Dr. Jona Aravind Dohrmann, Rechtsanwalt (D); Marc-André Delp, M.L.E., Rechtsanwalt (D); Tatiana Getman, Rechtsanwältin (D); Monika Sekara, Rechtsanwältin (D); Kornelia Winnicka, Rechtsanwältin (D); Dr. jur. Wolf Christian Böttcher, Rechtsanwalt (D); Rosa Velarde LL.M., Abogada (PER); Adeline Maler Berger, Advocate and Solicitor (GB/ SG), Peh-Wen Lin, Rechtsanwältin (D).

##### KORRESPONDENTEN / AUSLAND

u.a. Amsterdam, Athen, Brüssel, Budapest, Bukarest, Helsinki, Kiew, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Mailand, Madrid, Oslo, Paris, Prag, Stockholm, Warschau, Wien, Zürich, New York, Moskau, Peking, Tokio, Bombay, Bangkok, Shanghai, Singapur, Sydney, Tunis.

##### VERLAG

CASTON GmbH, Law & Business Information  
Luisenstr. 5, D - 30159 Hannover,  
Telefon 0511 - 30756-50, Telefax 0511 - 30756-60  
eMail [info@caston.info](mailto:info@caston.info); Internet [www.caston.info](http://www.caston.info)

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen; die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Herausgeber.