

aktuell! ASIA

Das Wirtschaftsmagazin aus Asien

03/2008

Aktuell seit 1996 - www.aktuellasia.com

Pharma

China - Seite 25

Vergleich

Indien - China - Seite 8

Metropolis

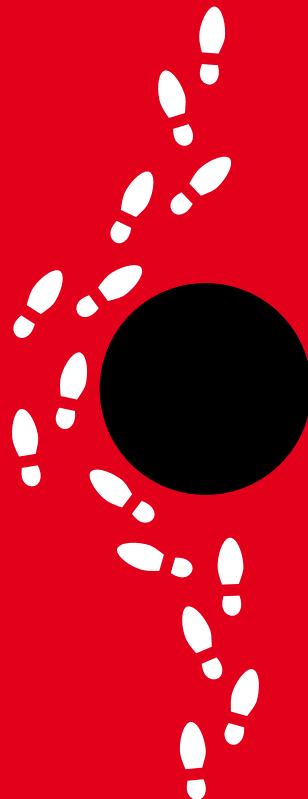
China - Seite 16

MIT
VIETNAM
BLICKPUNKT

Umgang mit Problemen



处理问题



© 刘扬版权所有

OST trifft WEST

Der kulturelle Unterschied

MICA (P) 181/12/2008



China
Cambodia
Deutschland
Hong Kong
India

100 RMB
9.90 US\$
10,00 Euro
100 HK\$
250 Rs

Indonesia
Japan
Korea
Malaysia
Myanmar

55.000 Rp
650 Yen
6.700 Won
24.00 RM
9.90 US\$

Philippines
Schweiz
Singapore
Taiwan
Thailand

330 Pesos
12,00 Sfr
10.00 S\$
190 NT\$
200 Baht

Geistiges Eigentum in China

RISIKEN VON EIGENEN GESCHÄFTSPARTNERN

Wer im chinesischen Markt produziert, vertreibt oder sich in anderer Weise engagiert, setzt dabei seine Technologie, aber auch Kennzeichnungen und Gestaltungen besonderen Gefahren der Nachahmung aus.

Viele Unternehmen sorgen sich dabei zunächst um die mögliche Gefährdung durch chinesische Wettbewerber. Dabei wird übersehen, dass besondere Risiken oft aus dem Kontakt mit den eigenen Geschäftspartnern drohen, nämlich insbesondere von Lieferanten, Lizenznehmern, Händlern und Vertriebspartnern sowie durch die Ausstellung von Produkten auf Messen. Der folgende Beitrag gibt einige Hinweise zum Umgang mit diesen Risiken.

RISIKEN BEI LIEFERANTEN

In vielen Fällen müssen Zulieferer oder Partner einer Auftragsfertigung erst technisch in die Lage versetzt werden, das gewünschte Produkt nach den Spezifikationen des Auftrag-

gebers zu fertigen. Falls dem Lieferanten Pläne übergeben werden oder er in sonstiger Weise die Möglichkeit erhält, die Gestaltung des gesamten Produktes nachzuvollziehen und damit möglicherweise nachzuahmen, sollte geprüft werden, ob der Auftraggeber gewerbliche Schutzrechte für diese Gestaltung in China anmelden kann, zum Beispiel ein Geschmacksmuster für ein bestimmtes Design. Dies sollte bereits vor der Übergabe von Plänen oder Mustern geschehen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Lieferant dem Auftraggeber mit einer eigenen Anmeldung zuvorkommt und sich damit das nationale Schutzrecht sichert.

RISIKEN BEI LIZENZNEHMERN

In Lizenzverträgen sollte der Umfang der eingeräumten Rechte genau bestimmt werden. Bei einer Fertigungslizenz ist klarzustellen, in welchen Märkten der Lizenznehmer die unter der Lizenz hergestellten Produkte vertreiben darf. Dabei sind

Legal Expertise for Business in China

www.snb-law.de

INTELLECTUAL PROPERTY

Unsere Mission ist rechtliche Beratung auf höchstem fachlichem Niveau mit einem praktischen, Problem lösenden Ansatz. Dafür haben wir ein Team aufgebaut, in dem sich juristische Spezialkompetenz mit einem soliden Verständnis der chinesischen Gegebenheiten verbindet. Als älteste deutsche Kanzlei in Shanghai haben wir unser Geschäft seit 1994 kontinuierlich entwickelt.

Der Gewerbliche Rechtsschutz ist eines unserer Spezialgebiete. Wir beraten vorbeugend beim Aufbau eines chinesischen Schutzrechtsportfolios und arbeiten gemeinsam mit unseren Mandanten umfassende IP-Strategien aus. Relevante Schutzrechte werden von uns außerdem ständig überwacht. Im Verletzungsfall koordinieren wir Verfolgungsmaßnahmen vor den chinesischen Behörden und Gerichten. Unsere Expertise erstreckt sich dabei auch auf Fälle der Patentverletzung. Verletzungsfälle, die von uns betreut wurden, haben ein breites Echo in den Medien gefunden. In vielen Fällen konnten wir bereits beweisen, dass ausländische Antragsteller Verletzungsverfahren in China gewinnen können.

Ansprechpartner in Shanghai:

Dr. Jörg-Michael Scheil
Dr. Paolo Beconcini
Suite 2302 International Trade Center
2201 Yanan Road (West)
Shanghai 200336, P.R. China
Tel.: 0086 21 6219 8370
Fax: 0086 21 6219 6849

Ansprechpartner in Hamburg:

Corinna Rindfleisch

Baumwall 7
20459 Hamburg
Germany
Tel.: 0049 40 369 796 0
Fax: 0049 40 362 088

allerdings Beschränkungen in Hinsicht auf ihre Zulässigkeit nach chinesischem Recht zu prüfen, wobei neuerdings auch kartellrechtliche Vorschriften zu beachten sind. Weiter ist zu regeln, wem die Rechte an Weiterentwicklungen der lizenzierten Technologie zustehen. Auch den Modalitäten für die Beendigung der Lizenz und deren Rechtsfolgen ist besondere Beachtung zu schenken.

RISIKEN BEI HÄNDLERN UND PARTNERN

Bei der Anbahnung der Zusammenarbeit mit einem chinesischen Händler oder Handelsvertreter sollten die Benutzungsrechte für Marken des Herstellers vertraglich eindeutig geregelt werden. Entscheidend ist, dass der Hersteller sein eigenes Markenportfolio in China vor Beginn der Zusammenarbeit mit einem Händler umfassend geschützt hat. Insbesondere ist der Gefahr vorzubeugen, dass ein Händler Schutzlücken im Markenportfolio des ausländischen Herstellers ausnutzt, um mit eigenen Eintragungen das Feld zu besetzen. Nicht selten kommt es vor, dass ein Händler eine chinesische Fassung des Herstellernamens einzutragen versucht oder einen Firmennamen wählt, der mit dem chinesischen Namen des Herstellers verwechslungsfähig ist. In solchen Fällen treten Schwierigkeiten auf, wenn die Zusammenarbeit mit dem Händler beendet werden soll.

BESONDERE PROBLEME

Die Wahrung und Durchsetzung eigener gewerblicher Schutzrechte auf einer Messe in China verdient besondere Beachtung. Grundsätzlich sollte kein sensitives Material über Neuerungen verbreitet werden, für die kein entsprechender Patent- oder Gebrauchsmusterschutz in China besteht oder innerhalb der zeitlichen Grenzen der so genannten Ausstellungspriorität angemeldet wird. Aggressive Markenkopierer können in Einzelfällen durch die erfolgreiche Präsentation eines ausländischen Ausstellers auf einer Messe dazu veranlasst werden, dessen Marke selbst in China zu registrieren, sofern der Aussteller dies versäumt hat. Eine rechtzeitige eigene Anmeldung ist daher empfehlenswert. Dabei sollte nicht nur an Marken in lateinischen Buchstaben gedacht werden, sondern auch an entsprechende Parallelmarken in chinesischen Zeichen.

In unserer Praxis ist es mehrfach vorgekommen, dass ausländische Aussteller auf einer Messe rechtsverletzende Kopien ihrer Produkte vorgefunden haben. In derartigen Fällen ist ein rasches und richtig strukturiertes Vorgehen von entscheidender Bedeutung. Es ist nach chinesischem Recht zwar möglich, eine der einstweiligen Verfügung ähnliche gerichtliche Maßnahme zu erwirken. In vielen Fällen ergeben sich jedoch bei diesem Verfahren erhebliche praktische Schwierigkeiten. Große Bedeutung kommt der rechtlich einwandfreien Beschaffung von Beweismitteln zu.

ANGRIFFS- UND VERTEIDIGUNGSSTRATEGIEN

Die Erfahrung zeigt, dass chinesische Unternehmen in letzter Zeit begonnen haben, in einschlägigen Registern und Daten-

banken gezielt festzustellen, ob ausländische Hersteller entsprechende Schutzrechte in China erlangt haben. Etwaige Schutzlücken werden dann oft gezielt ausgenutzt.

Chinesische Beklagte in gerichtlichen Verletzungsverfahren nutzen außerdem fast immer den Nichtigkeitsantrag gegen das Schutzrecht als Standardverteidigung. Bekanntlich können Patente, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster auf Antrag gelöscht werden, wenn eine neuheitsschädliche Vorbenutzung nachgewiesen werden kann. Hierbei ist festzustellen, dass chinesische Beklagte große Findigkeit beweisen, wenn es darum geht, Anhaltspunkte für eine neuheitsschädliche Veröffentlichung, Ausstellung auf einer Messe etc. zu finden. Rechtsinhaber müssen daher in China besonders darauf achten, neuheitsschädliche Handlungen streng zu vermeiden. Im chinesischen Recht gelten dabei bestimmte Handlungen als neuheitsschädlich, die nach deutschem Patentrecht nicht neuheitsschädlich wären.

FAZIT

Oft ist erst das Auftreten nachgeahmter Produkte oder die Verwendung eigener Kennzeichen durch Dritte für die betroffenen Unternehmen Anlass, sich einen genauen Überblick über die eigenen Schutzrechte in China zu verschaffen. Hierbei wird häufig festgestellt, dass empfindliche Lücken bestehen. So kann es vorkommen, dass in China bereits verwendete Kennzeichen gar nicht oder nicht in allen relevanten Klassen registriert wurden. In anderen Fällen wurde zum Beispiel der Geschmacksmuterschutz nicht auf das Design der neuesten Produktgeneration erweitert oder die nationale Phase in China wurde bei einer internationalen Patentanmeldung nicht fristgemäß eingeleitet. In solchen Fällen hat eine Rechtsverfolgung meist keine Aussicht auf Erfolg.

Neben der rechtzeitigen Schaffung eines eigenen Schutzrechtsportfolios im Land ist eine umfassende vorbeugende Vertragsgestaltung angebracht, bei der die dargestellten Risiken aus der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern berücksichtigt werden. Unternehmen, die neu in den chinesischen Markt eintreten, fehlt es manchmal an Erfahrung oder Phantasie, um sich bestimmte Missbrauchsszenarien vorzustellen. Hier kann die Einschaltung erfahrener Berater, die schon ähnliche Fälle gesehen und verfolgt haben, eine Hilfe sein.

Schließlich ist es gute Praxis, potenzielle Geschäftspartner vor Beginn einer Zusammenarbeit in Hinsicht auf deren bestehendes Schutzrechtsportfolio zu untersuchen („IP Due Diligence“) und während der Zusammenarbeit deren Anmeldeaktivität laufend zu überwachen. Entsprechend erfahrene Berater, die mit dem Hintergrund und den Schutzrechten des eigenen Unternehmens vertraut sind, wissen, wie sie eine solche Überwachung durchführen müssen. Ein solches gezieltes Monitoring kann dazu beitragen, frühzeitige Warnhinweise zu geben. Die regelmäßige Überwachung von potenziell kollidierenden Markeneintragungen Dritter ist generell sinnvoll, um gegen feindliche Eintragungen noch rechtzeitig innerhalb der Widerspruchsfristen vorgehen zu können.

Von Dr. Jörg-Michael Scheil