



## Patentstrategien für Ausländische Unternehmen in China:

Konzept, Anmeldung bis  
hin zur Durchsetzung

Elliot Papageorgiou

23. April 2012  
Villingen-Schwenningen



### Überblick

- A. China „Patentlandschaft“ circa 2012
- B. Anpassung Ihrer Patentanmeldungs-Strategien auf China
- C. Ausländische Unternehmen als Kläger in Patentstreitigkeiten
- D. Ausländische Unternehmen als Beklagte in Patentstreitigkeiten
- E. "Take-away" -punkte - wie sich für China wappnen
- F. Diskussion



## Unsere Büros ...?

17 Büros weltweit mit über 500  
Mitarbeitern

4 Büros in China (BJ, SH, GZ  
& HK) mit einem Team von  
über 240 Mitarbeitern.

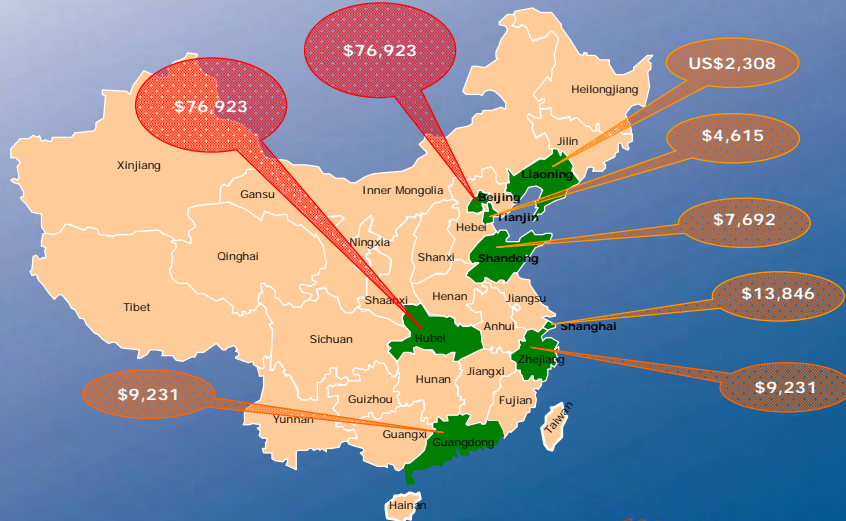


## Wohin zielt China ... ?

- Der Begriff "Vermächtnis" ist immens wichtig für die chinesische Führung.
- China hat die beispiellose Fähigkeit, Pläne umzusetzen:
  - Expo 2010
  - People's Square
  - Transrapid ...? In China, bekommen Sie genau das, wonach Sie fragen.
- Was ist das Vermächtnis von Hu Jintao? ...
  - "Invented in China" & "Designed in China"



## Subventionen für Patentanmeldungen ...

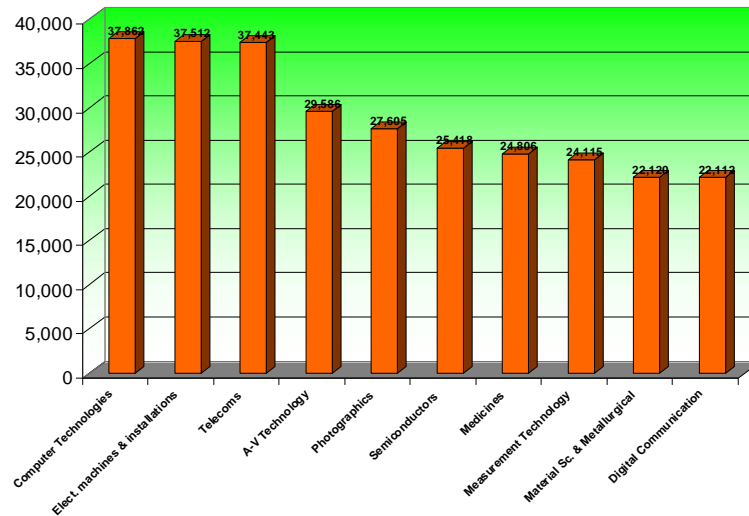


**Rouse**

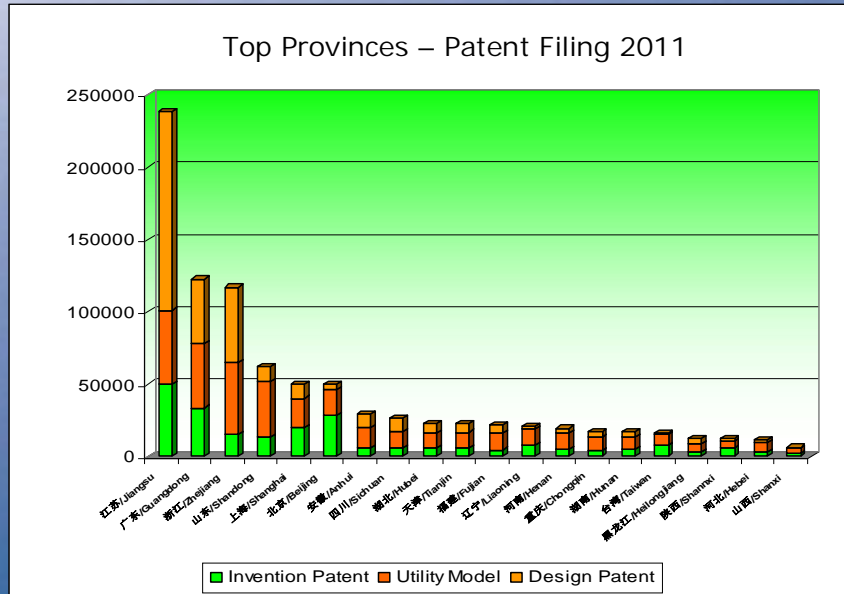


## Technologiebereiche in denen China anmeldet

Patents filed in 2010 - Top 10 Industries



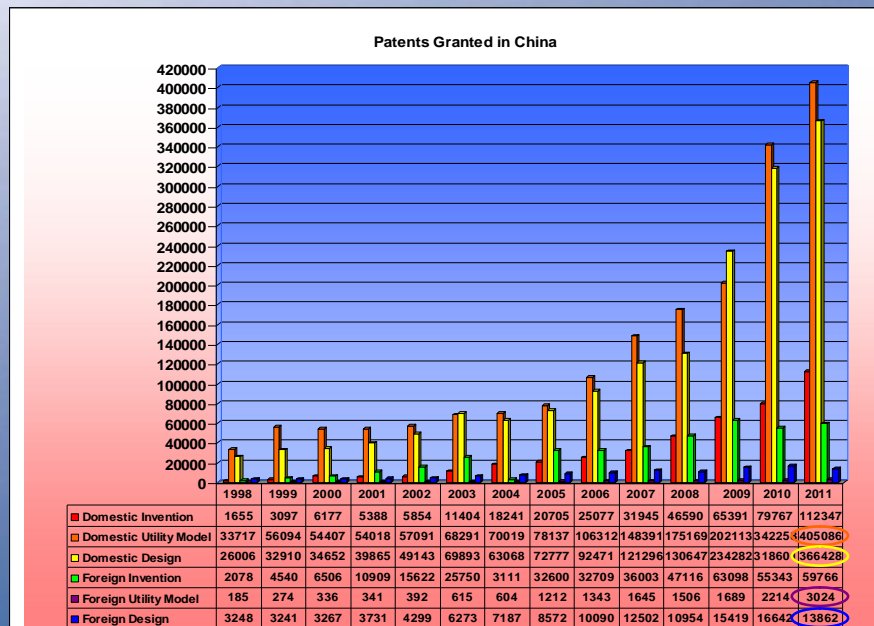
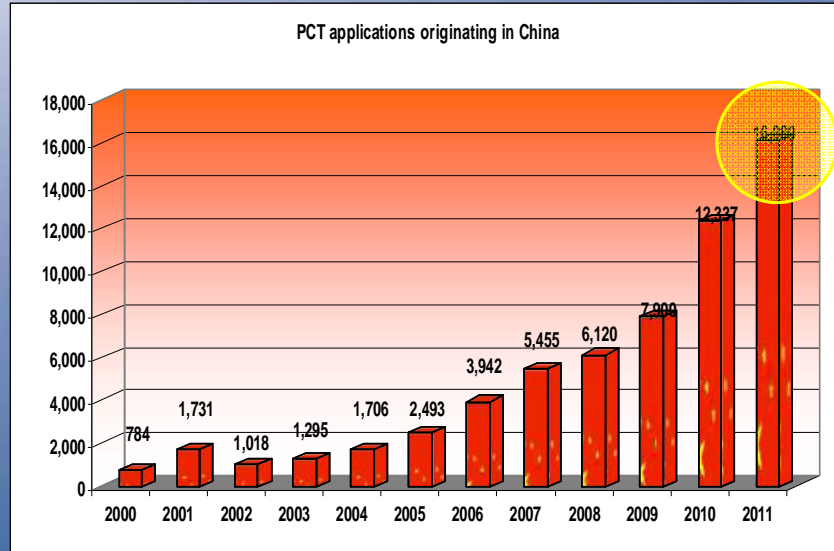
## Und in den folgenden Provinzen ...



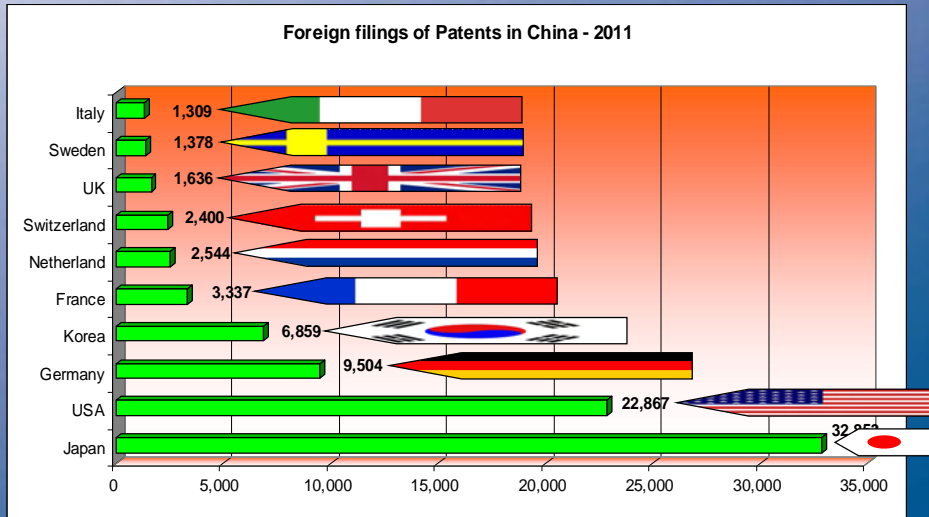
## PCT Anmeldungen mit Chinesischer Herkunft

- Weiterer anstieg Internationaler Anmeldungen aus China:
  - China hat Südkorea bereits überholt und liegt auf Platz 4 der PCT-Anmeldungen mit 16.406 Anmeldungen = +33.4% (2010-11)
  - Die chinesischen Firmen **ZTE** und **Huawei** liegen auf den Plätzen **1** und **3** bei PCT-Anmeldungen
  - Rechnen sie mit einer steigenden Anzahl von "imi-novativen" Anmeldungen – besonders bei Gebrauchsmustern und Geschmacksmustern , aber auch bei Patenten

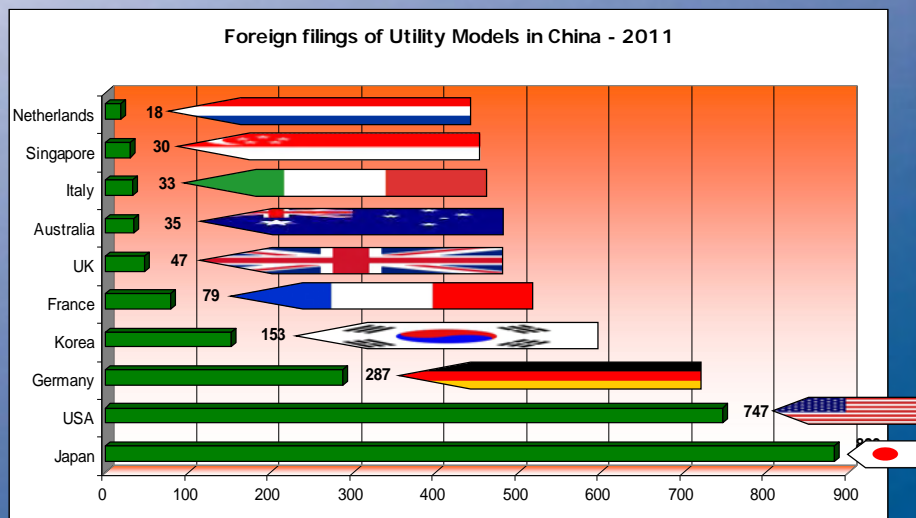
## PCT Anmeldungen mit Chinesischer Herkunft



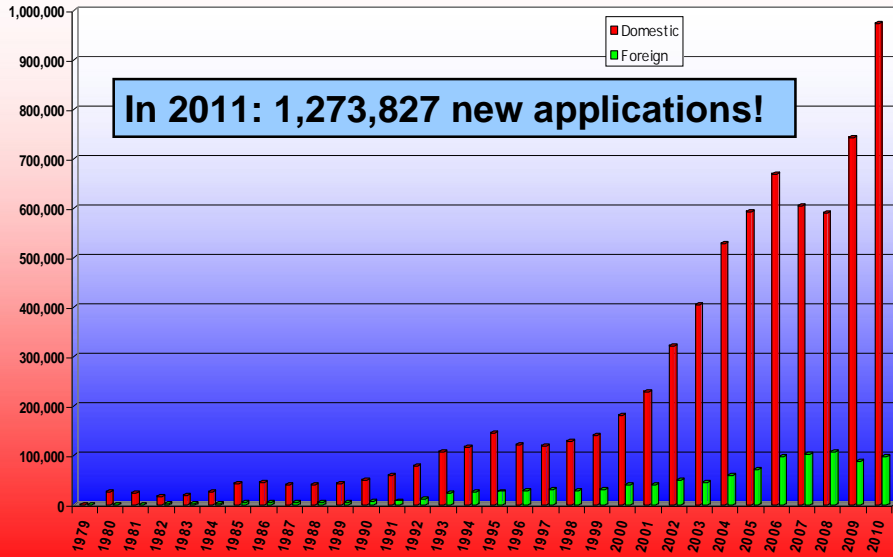
## Patente Deutscher Unternehmen in China ...



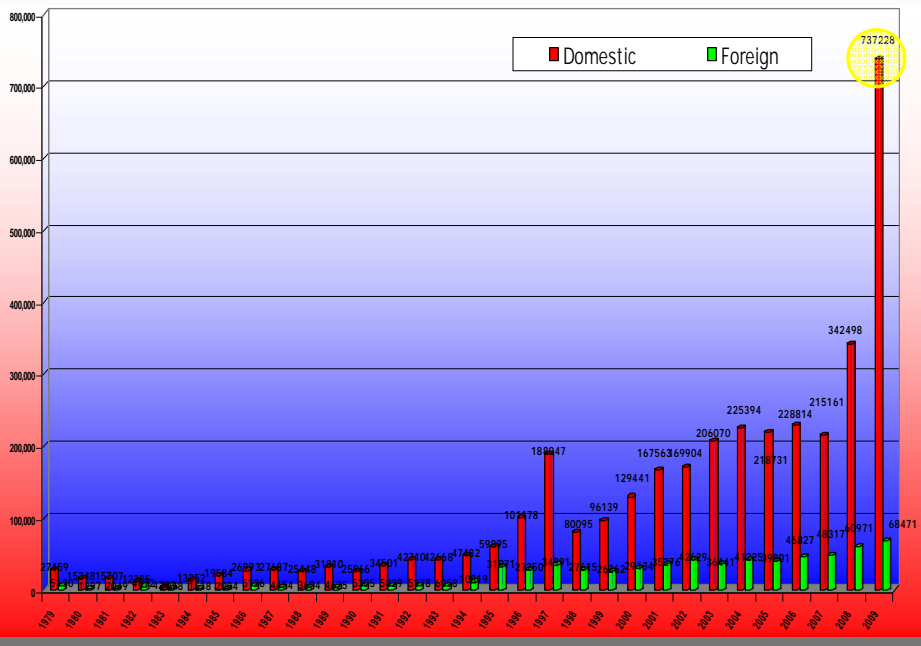
## Gebrauchsmuster Dt. Unternehmen in China...



### China Trade Mark Applications 1979-2010



### China TM Registrations 1979-2009



## Überblick

- A. China „Patentlandschaft“ circa 2012
- B. Anpassung Ihrer Patentanmeldungs-Strategien auf China**
- C. Ausländische Unternehmen als Kläger in Patentstreitigkeiten
- D. Ausländische Unternehmen als Beklagte in Patentstreitigkeiten
- E. "Take-away" -punkte - wie sich für China vorbereiten
- F. Diskussion



## Chinesische „Patentrechte“ - Zusammenfassung

Gebrauchsmuster/  
Geschmacksmuster

- Prioritätsfrist Gebrauchsmuster: 12 Monate, Geschmacksmuster: 6 Monate
- **KEINE materielle Prüfung**
- **10 Jahre Schutzdauer**
- **Schnelle Registrierung** (üblich 9 Monate (Gbm) & 6 Monate (Design))
- **Schwache Vermutung Rechtsgültigkeit**
- **Niedrigerer erfinderischer Schritt**

Patent

- Prioritätsfrist 12 Monate
- EP, DE-Anmeldung, dann PCT Frist (**30+2 Monate**) oder nationale CN-Anmeldung in 12 Monaten
- **Materielle Prüfung**
- Starke Vermutung Rechtsgültigkeit
- **20 Schutzdauer**
- **Langsame Erteilung (ca. 3-4 Jahre)**
- **Schutz für Verfahren möglich**
- **Hoher erfinderischer Schritt**





## Anmeldestrategien für Patente

- **Wettbewerber im Auge behalten** – daß heißt Anmeldungen jedes Verletzers, aber auch jedes Kunden und Zulieferers zu recherchieren und beobachten.
- **Recherchen in China durchführen** – eine Kunst für sich, weil die meisten Kanzleien nebenberuflich tätige SIPO Prüfer benutzen und **keine überzeugende Methodologie aufweisen können.**
- **Rück-Übersetzung Ihrer wichtiger Patente** – es gibt gewaltige Unterschiede in der Übersetzungsqualität; Ausgangs-sprache sollte möglichst Englisch sein.



## Anmeldestrategien für Patente

- **Parallel Gebrauchsmuster und Patent „Doppelt-Anmelden“** – Ansicht des chinesischen Patentamts: **nur durch nationale Anmeldungen möglich/erlaubt.**
- Gebrauchsmuster auch dann anmelden, **wenn die „Erfindungshöhe“ nach deutschem Standard (BGH) nicht reicht** – in China sind die Anforderungen niedriger.
- **Beweise für „Stand der Technik“ sichern** – dabei Formalitäten (Notarisierung & Überbeglaubigung) beachten.



## Überblick

- A. China „Patentlandschaft“ circa 2012
- B. Anpassung Ihrer Patentanmeldungs-Strategien auf China
- C. Ausländische Unternehmen als Kläger in Patentstreitigkeiten**
- D. Ausländische Unternehmen als Beklagte in Patentstreitigkeiten
- E. "Take-away" -punkte - wie sich für China vorbereiten
- F. Diskussion



## Warum gibt es mehr lokale Kläger?

- **Größeres Bewußtsein für IP** (insbesondere Patent-) Rechte
- Wachstum **Anzahl der Patentanmeldungen lokaler Unternehmen**
- Wachstum an **lokalen IP Rechtsstreitigkeiten** (insbesondere Patent)
- Gelernte **Lektionen teurer Auslandserfahrungen**:
  1. Schritt: **Ausbau der Verteidigungsstellungen** gegen ausländische Angriffe und erweitern des „Freedom-To-Operate“ (FTO)
  2. Schritt: Verwendung Patentstreitigkeiten **um lokale Wettbewerbsposition zu halten.**
  3. Schritt: Verwendung Patentstreitigkeiten um **ausländischen Konkurrenten aus dem Markt zu drängen** – auszuschließen
- **Strategischer Einsatz von Gebrauchsmustern** als Basis für Patentklagen.



## Ausländische Unternehmen als Kläger?

### Das Timing

- Bereiten Sie sich vor **innerhalb 1. Monats nach Abmahnung die Klage einzureichen** – um Negative Feststellungsklage auszuschließen.
- Überlegen Sie die **Abmahnung gar nicht** erst zu **schicken** ...
- Mit behördlicher Durchsetzung, **Beweise für Zivilklagen zu sichern**:
  - Durch Patent Administrative Bureau (PAB Patent Behörde) – wo die ermächtigt ist Razzien durchzuführen – d.h. Guangdong, Henan, Hubei, Chongqing.
  - Durch Public Security Bureau (PSB) – falls es um Diebstahl Geschäftsgeheimnisses geht - (z.B. Great Wall ./ FIAT)



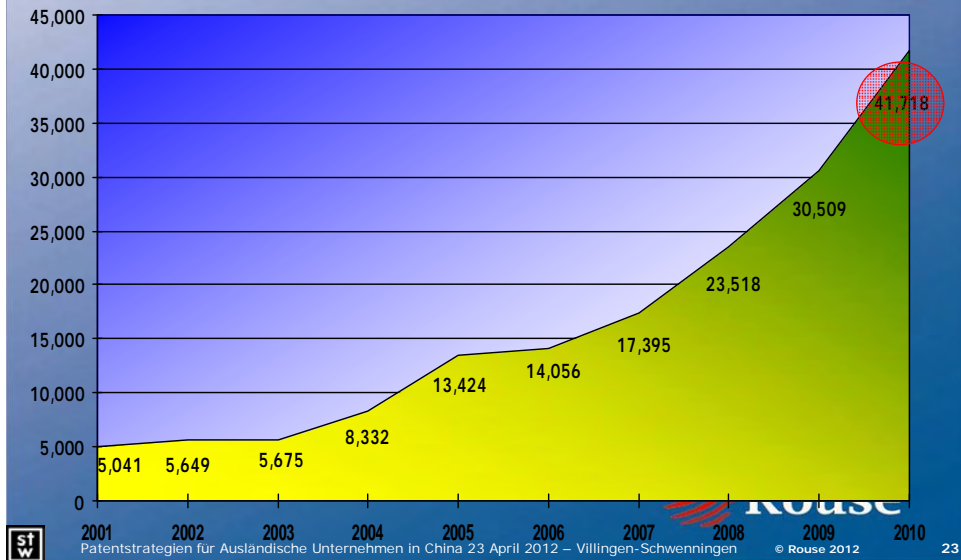
## Ausländische Unternehmen als Kläger?

### Vorbeugende (*Ex Parte*) Maßnahmen (2002-2009)

- **Einstweilige Verfügungen** - 808 Anträge auf einstweilige Verfügung in IP-bezogene Fällen von Gerichten angehört, davon **84,18% gewährt**. **Zu beachten: Supreme Court Richtlinie - Einstweilige Verfügungen sollten von Gerichten nur bedingt erteilt werden.**
- **Anordnung zur Beweissicherung** - 1312 Anträge, davon **93,72% gewährt**.
- **Arrestanordnungen** - 527 Anträge, davon **96,04% gewährt**.
  - Druck auf Verletzter um rasche Einigung zu erwirken. Sicherheit für das spätere Urteil
  - In der Praxis, muß die Sicherheitsleistung des Klägers den Betrag der gesichert werden soll entsprechen.



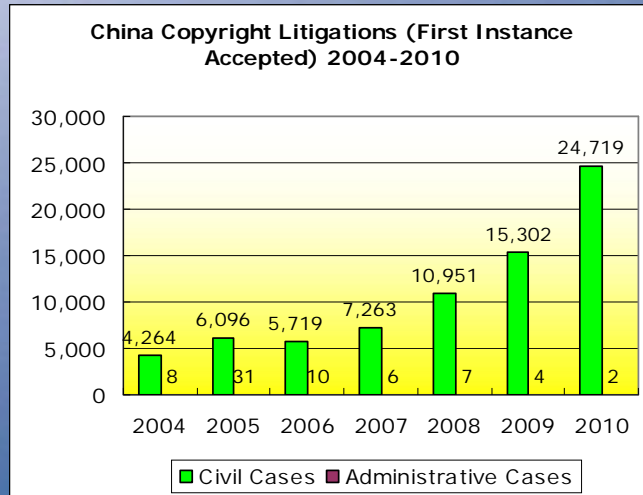
## Zivilrechtliche Durchsetzungen – steigende Tendenz



## Zivilrechtliche Durchsetzungen – steigende Tendenz



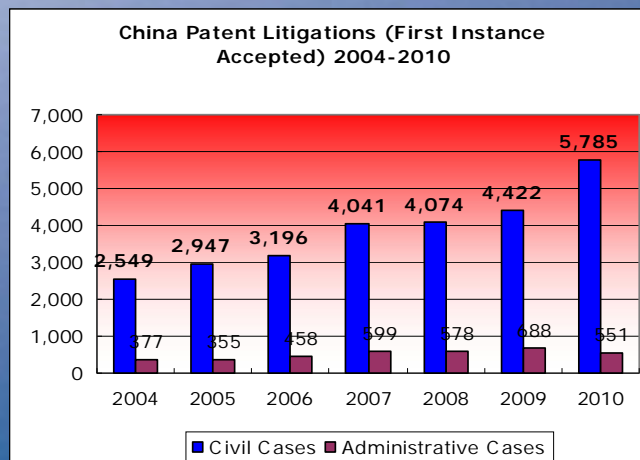
## Zivilrechtliche Durchsetzungen – steigende Tendenz



Rouse



## Zivilrechtliche Durchsetzungen – steigende Tendenz



use



Zivilre



### Increasing IPR cases 'a result of awareness'

Updated: 2012-03-12 07:00

By Zhu Zhe and Zhang Yan (China Daily)

#### Drive for greater innovation sees rise in disputes going to court

The push for an innovation-based economy and growing public awareness has resulted in a soaring number of lawsuits involving intellectual property rights (IPR), the top court has said.

Last year saw 66,000 IPR cases go to litigation, up 37.7 percent over 2010, Chief Justice Wang Shengjun said on Sunday while presenting a work report on the top court to the national legislature.

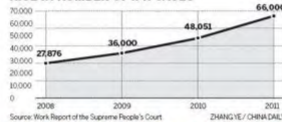
The litigation jump is bigger than those for lawsuits in other categories.

The number of criminal cases last year rose 7.7 percent, to about 840,000. And the number of administrative cases was up by 5.1 percent to 136,000 last year, according to the work report.

"With rapid economic and social development in China, copyright lawsuits, involving complicated technical and legal problems, are soaring," the top court said in a statement issued after Wang made the report.

"Courts across the country are faced with the arduous task of protecting technical progress and innovation," the statement said.

#### RISE IN NUMBER OF IPR CASES



Source: Work Report of the Supreme People's Court

A majority of last year's 66,000 concluded cases were related to disputes concerning ownership and infringement of contracts, according to a document from the top court's intellectual property tribunal.

The Guangdong Provincial High People's Court is still handling a high-profile trademark dispute between a Chinese company and Apple.

Proview Technology Shenzhen Co Ltd claims it owns the rights to the iPad trademark on the Chinese mainland. Apple refutes this.

The reason behind soaring IPR lawsuits is growing public awareness and China's vigorous push for science and cultural industries, legislators said.

"Because there were fewer legal disputes in the past that did not mean that IPR infringement did not exist," Zhu Jianmin, president of Liaoning Oxitranchem Inc, and a deputy to the National People's Congress (NPC), said.

"It's only because people were not fully aware of IPR importance or they didn't have laws to protect themselves then. The rise in IPR disputes will enhance the building of national brands and boost fair competition. Otherwise, a brand that takes a few years to build will soon attract a lot of copycats," he said.

Song Yushui, deputy president of Beijing's Haidian district court and also an NPC deputy, said that usually the sector with the most economic activity has the most demand for legislation.

"The rise of IPR lawsuits means that the knowledge-based economy is developing fast in China and has an increasing demand for legislation. Solving these IPR disputes will provide space for the knowledge economy to develop in a healthy, orderly way," she said.

However, the rise means that judges are facing an increasing number of challenges.

"IPR cases are different from traditional civil cases. They can be highly technical, and require a thorough understanding of relevant laws and regulations," the document from the intellectual property tribunal said.

As China is vigorously promoting the development of culture, courts across the country will pay special attention this year to IPR cases in the sector, including industrial design, Web productions, folk literature and arts. The courts will also take into account the intangible cultural heritage to promote the healthy development of the sector, the document said.

**Judicial reform urged**

The top judge also vowed on Sunday to push reform to further realize judicial justice.

Some courts could do more to boost transparency of their affairs and promote the democratic judicial system, he said.

On top of this, some judges have not been as efficient in handling cases as they should have been, and there have been delays in proceedings and hearings, Wang said.

A small number of judges were also found guilty of abusing their power and violating the norms of justice, he added.



Patentstrategie

enz

ouse

Rouse 2012

27

## Überblick

- China „Patentlandschaft“ circa 2012
- Anpassung Ihrer Patentanmeldungs-Strategien auf China
- Ausländische Unternehmen als Kläger in Patentstreitigkeiten
- Ausländische Unternehmen als Beklagte in Patentstreitigkeiten**
- "Take-away" -punkte - wie sich für China vorbereiten
- Diskussion



Patentstrategien für Ausländische Unternehmen in China 23 April 2012 – Villingen-Schwenningen

© Rouse 2012

28

## High profile local Chinese plaintiff cases

- **CHINT ./. Schneider** (Schutzschalter)
- **Huanyang & Fujikasui ./. Jingyuan** (Technology für die Reduzierung von Emissionen)
- **Holley ./. Samsung** (mobile Telephonie)
- **Hunan Corun v. Inco** Advanced Technology Materials (Dalian) Co., Ltd & Inco Verfahren fuer die Produktion von Nickelschaum (Shenyang) Co., Ltd (battery-related technology)
- **ZTE v. SonyEricsson** (mobile Telephonie)



## Was können wir von Schneider lernen?

- Auswirkungen auf ihre China Patent-Strategien wegen dem **verzweigtem Patentsystems, wo Gültigkeit bzw. Verletzung von separaten Forums entschieden werden.**
- Komplikationen bei der **Sicherung von Beweisen im Ausland für chinesische Prozesse** - Fragen der Glaubwürdigkeit.
- **Signifikanz Gebrauchsmuster in China:** leicht zu bekommen, aber schwer zu löschen.
- Wichtig Rechte der Angreifer rasch zu löschen **eher der Fall politisch wird.**
- Gefahr von peinlich und später zu unterschätzen chinesischen Konkurrenten.



## Ausländische Unternehmen als Beklagte ...

### Ihre Rechte und Recherchen

- Implementierung einer „QUAD-ratischen“ Patentanmeldungsstrategie inkl. China
- Die Sicherung neuheitsschädlicher Stand der Technik
  - Dabei Beweisformalitäten beachten
  - Methoden der Recherche müssen an China angepaßt werden - die meisten Foto-Suchen sind begrenzt, und werden von Prüfern des Patentamtes ausgeüfert
- Suchen von Gebrauchsmustern sowohl wie Patenten und vorzeitige Löschungen der entdeckten Rechte
  - löschen **eher der Fall nationale / patriotische Bedeutung annimmt.**



## Ausländische Unternehmen als Beklagte ...

### Negative Feststellungsklagen

- Bringen die Streitigkeit in ein für die Beklagte günstigeres Gericht

### Widerstand gegen *Ex Parte* Maßnahmen

- **Geeignete Kontakte** zu örtlichen-, regionalen- und Landesbehörden **halten, bevor** ein Gerichtsverfahren gegen Sie läuft
- **Bereiten Sie Angestellte/Mitarbeiter auf Prozeß vor**
- Sichern Sie daß leitende Angestellte anwesend sind, und keine Angst haben gegebenenfalls rechtmäßigen Widerstand zu leisten
- Verweigern Sie gegebenenfalls den Zugang auf Grund von z.B. Gefahren bzw. "Sicherheit"
- **Verteilen Sie ihr Kapital in mehrere Banken/ Konten** um Risiken Arrestanordnungen zu reduzieren.





## Ausländische Unternehmen als Beklagte ...

Auslandszustellung der Klage & Gerichtsstand anfechten:

- In der Praxis oft schwierig aufgrund der breiten „nexus“/verbindungs-Bestimmungen
- Kann zumindest „Zeit kaufen“, wo Angeklagte keine "nexus" mit China hat
- Gegenanspruch in einer anderen Gerichtsbarkeit wegen z.B. Vertrauensbruches, unlauteren Wettbewerbs, Verleumdung (z.B. wo Abmahnung an Kunden geschickt) etc.



## Überblick

- A. China „Patentlandschaft“ circa 2012
- B. Anpassung Ihrer Patentanmeldungs-Strategien auf China
- C. Ausländische Unternehmen als Kläger in Patentstreitigkeiten
- D. Ausländische Unternehmen als Beklagte in Patentstreitigkeiten
- E. **“Take-away“-punkte - wie sich für China vorbereiten**
- F. **Diskussion**



## „Take-away“ Punkte

1. Chinesische Firmen nehmen jetzt öfter ausländische Konkurrenten ins Visier.
2. Rechte sichern, das heißt **registrieren!** – unregistrierte Rechte sind nur schwer durchsetzbar, und das UWG ist nicht besonders hilfreich.
3. **IP Anmeldestrategie für China anpassen**, denken sie an:
  - **Melden Sie „QUADRATIC“ an**, d.h. auch in China, wenn keine strategischen Gründe dagegen sprechen **Beweise des Stands der Technik im Voraus sichern, dabei Formalitäten beachten**: notariert & legalisiert.
  - Gebrauchsmuster - **„Erfinderischer Schritt“** - **Voraussetzungen** für Gebrauchsmuster **niedriger als in Deutschland**, oder für Patente in China.
4. **Konkurrenten und Mitstreiter** immer im Visier behalten: ihre **lokalen Rechte recherchieren – Recherchen auch lokal durchführen lassen** da viele Firmen nur lokal anmelden.
5. Wenn nötig / angemessen, **aktiv deren Rechte löschen**.
6. **Gerichtsstand ist sehr wichtig.**



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

Elliot Papageorgiou  
B.Com B.Ec LLB BCL (Oxon.)

Rouse  
Shanghai – Beijing - Guangzhou  
mob. +86 1391 661 4644  
@:epapageorgiou@iprights.com





 **Rouse**



Patentstrategien für Ausländische Unternehmen in China 23 April 2012 – Villingen-Schwenningen

© Rouse 2012

37