

April 2006

Patente und Marken in China

China wird als Produktionsstandort, aber auch als Markt für westliche Unternehmen immer wichtiger. Im Zusammenhang mit Markenpiraterie, dem Umgang mit Distributoren oder Kopie von Technologie stellt sich immer wieder die Frage, wie Marken und Patente in China erwirkt und schlussendlich auch durchgesetzt werden können.

Das chinesische System zum Schutz von geistigem Eigentum ist relativ jung. Das Markengesetz geht beispielsweise auf das Jahr 1983 zurück – das Patentgesetz auf 1985. Diese Gesetze orientieren sich stark an europäischen Normen. Die Voraussetzungen für die Patentfähigkeit einer Erfindung und der Ablauf des Prüfungsverfahrens sind im chinesischen System im Wesentlichen gleich wie in Europa. China ist Mitglied verschiedener internationaler Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums. Es können

Prioritäten beansprucht und es kann Schutz in China via PCT-Abkommen (für Patente) oder das Madrid-System (für Marken) erwirkt werden. All dies macht das Erlangen von Schutzrechten verhältnismässig transparent und einfach.

Chinesische Besonderheiten

Es gibt aber auch Besonderheiten des chinesischen Systems, welche beachtet werden müssen. Grundvoraussetzung für die Patentfähigkeit einer Erfindung ist zwar auch in China – wie in allen anderen Ländern – die Neuheit der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik. Im Unterschied zum europäischen System bildet aber eine Benutzung eines Produkts (z.B. Ausstellung an einer Messe, Verkauf) ausserhalb von China keinen Stand der Technik. Dies kann dazu führen, dass Dritte für Produkte, die nur ausserhalb von China auf dem Markt sind, nachträglich ein chinesisches Patent erwirken. Durch ein solches Patent kann die Einführung eines ausserhalb Chinas bereits vertriebenen Produktes im chinesischen Markt verunmöglicht werden. Als Massnahme empfiehlt sich eine eigene Anmeldung von Patenten in China oder zumindest eine eigene Publikation, um druckschriftlichen Stand der Technik zu schaffen. Im Zusammenhang mit Marken lohnt es sich in vielen Fällen, Marken parallel auch in chinesischer Schreibweise zu hinterlegen.



白丽美得
感 染 控 制

Marke "BELIMED Infection Control" der Belimed AG, Ballwil, in chinesischen Schriftzeichen

Das Risiko der Nichtbenutzung einer (im lateinischen Alphabet) eingetragenen Marke aufgrund von Differenzen zu der mit chinesischen Zeichen benutzten Marke kann damit vermieden werden.

Steigende Anmeldezahlen

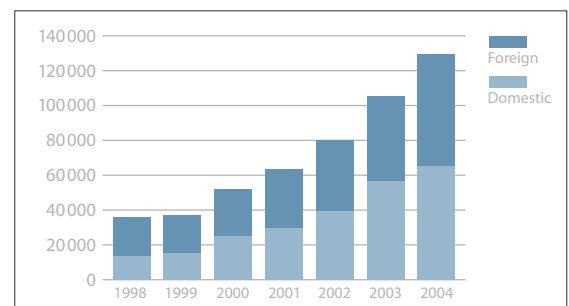
Die Wichtigkeit des chinesischen Marktes für westliche Unternehmen zeigt sich deutlich in den Anmeldezahlen von Patenten und Marken. So hat sich beispielsweise die Zahl von Anmeldungen für Patente in China von 1996 bis 2004 auf über 120000 pro Jahr fast verdreifacht. Dabei geht etwa die Hälfte der Anmeldungen auf ausländische Anmelder zurück. Schweizer Firmen waren dabei mit knapp 1800 Anmeldungen im Jahr 2004 gut vertreten (Zum Vergleich: knapp 6000 Anmeldungen von deutschen und 16000 Anmeldungen von amerikanischen Anmeldern).

Durchsetzung von Rechten

Mit der Zunahme der Anmeldetätigkeit nimmt auch die Zahl der Streitfälle im Zusammenhang mit Patenten und Marken zu. Pro Jahr (Stand: 2003) werden über 1500 Patentprozesse anhängig gemacht, über 500 werden jährlich entschieden. Allein an dieser Zahl zeigt sich, dass die chinesischen Gerichte unterdessen über eine beachtliche Erfahrung verfügen (im Vergleich: vor Schweizer Gerichten werden jährlich etwa 20 Patentverfahren anhängig gemacht). Richter werden bei amerikanischen oder europäischen Gerichten ausgebildet. Zuständig sind eine Vielzahl von verschiedenen Gerichten (und Verwaltungsbehörden) in den einzelnen Provinzen. Vor allem die Gerichte in Beijing und Shanghai haben unterdessen einen guten Ruf.

Neben dem gerichtlichen Verfahren können Schutzrechte auch im Verwaltungsverfahren durchgesetzt werden. Zuständig sind die so genannten AAPA (Administrative Authorities for Patent Affairs). Im Verwaltungsverfahren kann rasch und kostengünstig eine Unterlassungsverfügung erwirkt werden. Schadenersatz kann nicht geltend gemacht werden. Streiterfahrene chinesische Anwälte stellen allerdings die Wirksamkeit von solchen Verfahren in Frage und favorisieren den gerichtlichen Weg.

Auch in China kann der Zoll bei Schutzrechtsverletzungen Hilfe leisten. Anders als in der Schweiz (wo die Hilfeleistung vor allem bei Import von kopierter Ware in Anspruch genommen wird), kann dieses Mittel in China bei Exporten sehr wirksam sein. Wenn ausreichend Informationen über geplante Lieferungen vorliegen, kann der Export von Kopien in einer Vielzahl von anderen Ländern direkt an der Quelle unterbunden werden. Weil beim Zoll kaum Produkte im Hinblick auf Ihre technische Beschaffenheit geprüft werden können, ist diese Massnahme vor allem bei Markenverletzungen praktikabel.



Jährliche Anzahl von Patentanmeldungen in China (Daten: chinesisches Patentamt, © 2005 Hepp Wenger Ryffel)

Baustelle Patentgesetz

Die seit Jahren laufenden Bemühungen um eine Patentgesetzrevision in der Schweiz tragen langsam Früchte. Nach der Durchführung von zwei Vernehmlassungsverfahren in den Jahren 2001 und 2004 hat der Bundesrat beschlossen, die Revision in drei verschiedenen Tranchen durchzuführen.

Die erste, vom Parlament bereits gutgeheissene Tranche betrifft die Genehmigung von zwei Staatsverträgen zur Reform des Europäischen Patentübereinkommens. Zur zweiten, wesentlich gewichtigeren Tranche hat der Bundesrat am 23. November 2005 seine Botschaft an das Parlament verabschiedet. Schwergewicht ist hier der angemessene Patentschutz für Erfindungen in der Biotechnologie. Die Vernehmlassungsverfahren haben aufgezeigt, dass die Meinungen der verschiedenen Interessengruppen teilweise weit auseinander liegen. Die dritte Tranche der Revision wird sich schliesslich mit einer Vereinheitlichung der Gerichtsbarkeit in Patentsachen befassen. Angestrebt wird ein Bundespatentgericht, das für sämtliche Patentstreitsachen zuständig sein soll.

Biotechnologie-Patente

Das geltende Patentrecht trägt den neusten Entwicklungen auf dem Gebiet der Biotechnologie nur unzureichend Rechnung. Angestrebt wird mit der neuen Regelung ein angemessener Schutz für Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie, wobei insbesondere die Grenzen der Patentierbarkeit festgelegt werden sollen. Zur Vermeidung

unangemessen breiter Patentansprüche auf Nukleotidsequenzen von Genen wird der Schutz solcher Ansprüche auf die Sequenzabschnitte beschränkt, welche die im Patent konkret beschriebene Funktion erfüllen. Grenzen erfährt der Patentschutz auch im Hinblick auf eine uneingeschränkte Forschung durch das so genannte Forschungsprivileg. Schliesslich soll der Patentanmelder dazu verpflichtet werden, in der Patentanmeldung die Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen offen zu legen.

Patentrechtsvertrag

Der bereits im April 2005 in Kraft getretene Patentrechtsvertrag soll nun auch von der Schweiz ratifiziert werden. Dabei handelt es sich um ein internationales Abkommen zur Vereinheitlichung der verschiedenen nationalen Patentanmeldeverfahren. Es wird dabei ein gewisser Mindeststandard für die Vertragsstaaten festgelegt, was zur Reduktion der Kosten für einen weltweiten Patentschutz beitragen soll.

Zwangslizenzen für pharmazeutische Produkte

Die Mitglieder der Welthandelsorganisation haben sich auf eine Reihe von Massnahmen geeinigt, um den Zugang zu pharmazeutischen Produkten in Entwicklungsländern zu erleichtern. Aus humanitären Überlegungen beabsichtigt die vorliegende Revision eine Exportzwangslizenz für pharmazeutische Produkte im Patentgesetz zu verankern. Damit kann auf ein entsprechendes Gesuch hin ein Hersteller in der Schweiz zur Gewährung einer Zwangslizenz für die

Herstellung und den Export eines patentierten pharmazeutischen Produkts verpflichtet werden. Dazu müssen im Hinblick auf das vom Export begünstigte Drittland allerdings eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein, um Missbräuche zu vermeiden.

Parallelimporte

Durch ein Urteil des Bundesgerichts im Jahre 1999 (Kodak S.A. vs. Jumbo Markt AG, BGE 126 III 129) wurde es dem Patentinhaber ermöglicht, Parallelimporte patentgeschützter Originalprodukte, die gegen seinen Willen erfolgen, zu untersagen. Weil der Patentinhaber damit in der Schweiz höhere Preise durchsetzen kann, hat dieses Urteil vor allem in Konsumentkreisen heftige Debatten ausgelöst. Mit der beantragten Neuregelung soll nun die missbräuchliche Durchsetzung von Patentrechten vermieden werden. Demnach soll der Patentinhaber sein Patentrecht beim Parallelimport von Waren nicht geltend machen können, wenn bei einer marken- und/oder urheberrechtlich geschützten Ware, die an sich frei importierbar wäre, der Patentschutz nur einen nebensächlichen Bestandteil betrifft. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn der Patentschutz bei einem Markenparfum lediglich einen nebensächlichen Bestandteil des Flaschenverschlusses betrifft, der für die Funktionalität nicht entscheidend ist.

Produktepiraterie

Die Problematik der Fälschung und Piraterie von Originalwaren nimmt weltweit an Bedeutung zu. Nach Schätzungen der OECD machen Fälschungen ca. sieben bis neun Prozent des gesamten Welthandels aus. Vor diesem Hintergrund sollen nun auch im Patentgesetz griffige Instrumente verankert werden, um mit Hilfe der Zollbehörden Pirateriegut beim grenzüberschreitenden Verkehr zu beschlag-

nahmen oder gar zu vernichten. Der Patentinhaber hat zudem die Möglichkeit, die Übergabe von Proben oder Mustern zur Prüfung oder Besichtigung der zurückbehaltenen Ware zu beantragen.

Klagerecht des ausschliesslichen Lizenznehmers

Der ausschliessliche Lizenznehmer an einem Patent verfügte bisher ohne Erlaubnis des Patentinhabers über keine selbstständige Klagebefugnis, um gegen Verletzer vorzugehen. Neu soll der ausschliessliche Lizenznehmer selber entscheiden können, ob er gegen Patentverletzer vorgehen will. Die neue Regelung steht damit im Einklang mit dem neuen Designgesetz vom 5. Oktober 2001.

Verfahrensfragen

Die Gesetzesrevision wird zum Anlass genommen, um zahlreiche Änderungen verfahrensmässiger Art einzuführen. Dazu gehört beispielsweise die Veröffentlichung von allen Patentgesuchen nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum.

Für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an:

Hepp Wenger Ryffel AG
Friedtalweg 5
CH-9500 Wil

Telefon: +41 71 913 95 55
Telefax: +41 71 913 95 56

info@hepp.ch, www.hepp.ch

IN|FORMAT enthält allgemein abgefasste Informationen für unsere Mandanten. Diese Informationen sind kein Ersatz für eine fallbezogene Rechtsberatung.

© Hepp Wenger Ryffel, April 2006