

Das chinesische Patentsystem - Anmelden, Verletzungen, aktuelle Entwicklungen

Patentanwalt Dr.-Ing. Franz Stadler, LL.M.



NOWLAN & STADLER

PATENTANWÄLTE

Bahnhofplatz 1

D-88045 Friedrichshafen

www.eu-ip-lawyers.com



NOWLAN & STADLER
PATENTANWÄLTE

Bahnhofplatz 1
88045 Friedrichshafen



Dr.-Ing. Franz Stadler, LL.M.
Patentanwalt

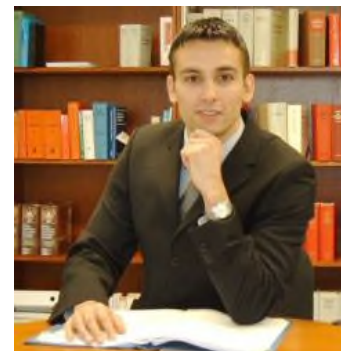


Dr. rer. nat. Elke Ursula Nowlan
Patentanwältin

in Kooperation mit:



Mimmo Navatta
Rechtsanwalt



Konstantinos Katsadouros
Rechtsanwalt

1. Historische Entwicklung

- Verabschiedung des Patentgesetzes (PatG) am 12.03.1984
- PatG regelt Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster (Designs)
- Das Chinesische Patentamt wurde dem SIPO (State Intellectual Property Office) eingegliedert



- Westliches Patentsystem mit Ausschließlichkeitsrecht des Einzelnen und nicht System wie in der ehemaligen Sowjetunion mit Erfindungsschein für den Erfinder und Patentrechten für den Staat trotz ideologischer Hindernisse
- 1. Novelle Jahr 1992 mit Schutzdauer von Patenten 20 Jahren statt bisher 15 Jahre und Einfuhrrecht für den Erfinder



- 2. Novelle 2000: Staatsunternehmen tatsächlich Eigentümer von Patenten
- 3. Novelle 2009: Erteilung von Zwangslizenzen im Gesundheitsbereich
- Entwurf 4. Novelle: Veröffentlichung am 1. April 2015
- Orientierung am deutschen Patentsystem: Übernahme von Patent, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster sowie Trennungsprinzip in Patentverletzungsverfahren



2. Grundlagen Patente und Gebrauchsmuster

- Patente und Gebrauchsmuster: Schutz technischer Erfindungen
- Gebrauchsmuster: kein Verfahrensschutz, Formerfordernis
- Gebrauchsmuster geringere Anforderungen an Erfindungshöhe
- Kein Schutz für Computerprogramme und Geschäftsmethoden



- Erfindungen, die in China gemacht worden sind, müssen zuerst beim Chinesischen Patentamt angemeldet werden, damit dies auf Geheimhaltungsbedarf überprüft werden kann
- Bei Zuwiderhandlung gegen dieses Erfordernis wird kein Patent oder Gebrauchsmuster erteilt; dem Anmelder drohen disziplinarische Maßnahmen oder strafrechtliche Maßnahmen, falls Staatsgeheimnisse offenbart



- Absoluter Neuheitsbegriff für Patente und Gebrauchsmuster
- Patent Schutzdauer 20 Jahre
- Gebrauchsmuster Schutzdauer 10 Jahre
- Erschöpfung als international Erschöpfung: Einfuhrrecht nach China, falls Ware mit Zustimmung Patentinhaber oder von Patentinhaber selbst hergestellt
- Vorbenutzungsrecht



3. Patentanmelderecht und Arbeitnehmererfindungen

- Das chinesische Patentrecht kennt nicht das deutsche Erfinderprinzip, dass das Recht auf das Patent dem Erfinder zusteht und Ergänzung im Arbeitnehmererfinderrecht
- Das Recht auf das Anmelden der Patentanmeldung und das Ausschließlichkeitsrecht des erteilten Patenten werden durch das Patentgesetz dem Arbeitgeber zu



- Bei einem Entwicklungsauftrag an einen Auftragnehmer durch einen Auftraggeber ist vorbehaltlich abweichender Regelungen der Auftragnehmer der Inhaber des Patentes. Nach § 339 Vertragsgesetz darf der Auftraggeber die Erfindung unentgeltlich verwerten.
- Angestellte als Arbeitnehmererfinder sind nicht zur Meldung der Erfindung verpflichtet
- Angestellte Anspruch auf Vergütung



4. Erteilungsverfahren für Patente und Gebrauchsmuster

- Antrag mit Beschreibung und Ansprüchen beim Chinesischen Patentamt einreichen
- Patentanmeldung in Chinesisch; in Englisch möglich, falls Übersetzung nachgereicht wird
- Veröffentlichung nach 18 Monaten
- Antrag auf Sachprüfung innerhalb von 3 Jahren bei Patentanmeldung notwendig



- Dauer Patenterteilungsverfahren: 3 bis 4 Jahre
- Bei internationalen Patentanmeldungen kann in China die nationale Phase eingeleitet werden mit einer Frist von 30 Monaten ab Prioritätstag
- Chinesische Anmelder können eine internationale Patentanmeldung bei der SIPO einreichen. Die SIPO ist für die internationale Recherche zuständig und die Patentanmeldung wird in Chinesisch veröffentlicht



5. Nichtigkeitsverfahren

- kein Einspruchsverfahren in China
- Antrag auf Nichtigkeit bei der Patentüberprüfungskommission (PÜK)
- PÜK ist eine Abteilung der SIPO mit technischen und juristischen Fachkräften
- jedermann, einschließlich des Patentinhabers, ist antragsberechtigt



- Patent kann mit Wirkung ex tunc widerrufen werden
- Aussetzung des Verletzungsverfahrens möglich bei Nichtigkeitsverfahren
- Keine Sondergerichtsbarkeit für Patente wie in Deutschland
- Rechtsmittel
 - Widerspruch
 - Erneute Prüfung als Beschwerde
 - Gerichtliche Rechtsmittel als Verwaltungsklage



- Zwei zuständige Verwaltungsbehörden
 - Eine Rechtsabteilung des Patentamtes für Widerspruchsverfahren
 - PÜK für erneute Prüfung als Beschwerde
- Verwaltungsklage gegen Beschlüsse des PÜK ist kontradiktorisches Verfahren zwischen PÜK und Patentinhaber an Kammer für geistiges Eigentum
 - 1. Mittleren Gericht (MG) Peking
 - Revision am Oberen Gericht (OG) Peking



6. Verletzungsverfahren

- Schutzzumfang des Patents wird gemäß § 59 PatG durch die Patentansprüche bestimmt
- Trennungsgrundsatz wie im deutschen Recht, d. h. der Richter ist im Verletzungsprozess an das erteilte Patent gebunden



- Prosecution History Estoppel
 - Patentinhaber kann sich im Verletzungsverfahren nicht auf eine technische Lehre berufen, die er im Erteilungsverfahren aufgegeben hat
 - Rechtsfigur aus dem US-amerikanischen Patentrechtes



- Patentberührung ist ausschließliches Recht des Patentinhabers
- Patentanmaßung eigener Verletzungstatbestand
 - Anmaßung eines fremden Patentes
 - Anmaßung eines nicht existierenden Paten



- Ansprüche
 - Unterlassungsanspruch
 - Schadensersatzanspruch
 - Gewinn des Verletzenden
 - Lizenzanalogie, Ein- bis Dreifache der üblichen Lizenzgebühr möglich
 - Gesetzlicher Schadenersatz
 - Höhere Schadensersatzansprüche in 4. Entwurf Novelle PatG vorhanden, insbesondere Strafschadenersatz für wissentliche Patentverletzung analog US-Patentrecht

- Ansprüche
 - Auskunftsanspruch und Anspruch auf Rechnungslegung im PatG nicht kodifiziert; aus allgemeinen Deliktsrecht nur schwer abzuleiten, d. h. schwierig durchzusetzen
 - Im 4. Entwurf Novelle PatG ist festgesetzt, dass das Gericht den Auskunftsanspruch gegen den Beklagten anordnen kann, sofern der Kläger ernsthafte Anstrengungen zur Besorgung der Unterlagen unternommen hat und die Unterlagen sich unter der Kontrolle des Beklagten befinden



- In 70 % der Fälle obsiegt der Kläger
- Durchschnittliche Schadensersatzsumme
100.000 RMB = 15.000 €
- Erstinstanzliche Zuständigkeit bei Mittleren
Gericht (MG) oder Oberen Gericht (OG) in
Abhängigkeit von Streitwert
- Forum Shopping, weil Gerichte dazu
tendieren, zugunsten von lokale Unternehmen
zu entscheiden



- Ca. 80 Gerichte für Patentverletzungsklagen erstinstanzlich zuständig
- IP-Spezialgerichte seit August 2014 in
 - Peking
 - Shanghai
 - Guangzhou in Guangdong Provinz



- Neben den Volksgerichten auch verwaltungsrechtlicher Rechtsweg möglich
 - Zuständig State Intellectual Property Office (SIPO) oder General Administration of Customs (GAC)
 - Geringere Kosten
 - Kein Anspruch auf Schadenersatz
 - Verwaltungsbehörden jedoch aufgrund der komplexen Sachverhalte häufig überfordert
 - Beschwerde an Volksgerichte



Zuständige Gerichte in China:

Beijing (1): Beijing Intellectual Property Court

Shanghai (1): Shanghai Intellectual Property Court

Tianjin (2): No and No 2 Intermediate People's Courts

Chongqing (2): No 1 and No 5 Intermediate People's Courts

Zhejiang (9): Hangzhou, Wenzhou, Jinhua, Ningbo, Taizhou, Jiaxing, Huzhou, Shaoxing

Intermediate People's Courts and. Yiwu Primary People's Courts (Note: Yiwu court is a pilot program where a Primary People's Court can handle patent cases involving utility model and design patents)

Guangdong (8): Guangdong Intellectual Property Court (for difficult cases), Shenzhen (all cases). Zhuhai, Shantou, Foshan, Dongguan Jiangmen, and Zhongshan Intermediate People's Court may handle non-difficult cases.

Jiangsu (7): Nanjing, Suzhou, Nantong, Zhenjiang, Yancheng, Wuxi, Changzhou Intermediate People's Courts

Shandong (6): Jinan, Qingdao, Yantai, Weifang, Zibo, Dongying Intermediate People's Courts

Fujian (3): Fuzhou, Fuzhou, Quanzhou Intermediate People's Courts

Jiangxi (3): Nanchang, Jingdezhen, *Iridium Intermediate People's Courts

Liaoning (3): Shenyang, Dalian, Huludao Intermediate People's Courts

Xinjiang (1): Urumqi Intermediate People's Court

Xinjiang Production and Construction Corps (2): Agricultural 8th and 12th Divisions Intermediate People's Courts



Hubel: (3): Wuhan, Xiangfan Intermediate People's Courts
Hunan (2): Changsha, Zhuzhou Intermediate People's Courts
Inner Mongolia (2): Hohhot, Baotou Intermediate People's Courts
Sichuan (2) Chengdu, Mianyang Intermediate People's Courts
Heilongjiang (2): Harbin, Qiqihar Intermediate People's Court
Guangxi (2): Nanning, Liuzhou Intermediate People's Courts
Hebei (1): Shijiazhuang Intermediate People's Court
Shanxi (1): Taiyuan Intermediate People's Court
Shaanxi (1): Xi'an Intermediate People's Court
Anhui (1): Hefei Intermediate People's Court
Jilin (1): Changchun Intermediate People's Court
Hainan (1): Haikou Intermediate People's Court
Guizhou (1): Guiyang Intermediate People's Court
Yunnan (1): Kunming Intermediate People's Court
Tibet (1): Lhasa Intermediate Court
Gansu (1): Lanzhou Intermediate People's Court
Qinghai (1): Xining Intermediate People's Court
Ningxia (1): Yinchuan Intermediate People's Court

**Danke
für die Aufmerksamkeit**



NOWLAN & STADLER
PATENTANWÄLTE