

ChinaContact

Das Außenwirtschaftsmagazin

100

100 Fragen und 100 Antworten: China 2022

Geistige Eigentumsrechte

Durch die Registrierung von geistigen Eigentumsrechten in China können Sie Ihr geistiges Eigentum im ganzen Land schützen und somit Ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Was gilt es zu beachten?

Herr Jaeckel, wie ist die aktuelle Situation bei Verletzungen der Rechte an geistigem Eigentum in China?

Es gibt positive Entwicklungen im Markenrecht aber auch neue Risiken bei Patentstreitigkeiten. Das Oberste Volksgericht Chinas hat aktuell am 24. Juni 2022 eine für ausländische Markeninhaber sehr erfreuliche Entscheidung getroffen (Az. (2021) 最高法行再75号). Der bekannte britische Schuhhersteller Manolo Blahnik hatte jahrzehntelang versucht, für seine gleichnamige internationale Schuhmarke „Manolo Blahnik“ Markenschutz in China zu erhalten. Dies scheiterte an der bereits 1999 eingereichten und 2000 eingetragenen Marke „马诺罗·贝丽嘉 Manolo & Blahnik“ für einen chinesischen Schuhwaren-Unternehmer. Jetzt hat das Oberste Volksgericht entschieden, dass diese Marke das Namensrecht „Manolo Blahnik“ verletzt. Das Markenamt muss jetzt erneut über die Löschung dieser Marke entscheiden. Die Gerichtsentscheidung fügt sich ein in die neuere Gesetzgebung und die Praxis des chinesischen Markenamts, bösgläubige Markenmeldungen in China einzudämmen. Ich kann aus eigener beruflicher Erfahrung auch verbesserte Erfolgchancen im Kampf gegen Markenpiraten in China bestätigen.

Welche gesetzlichen Neuregelungen gibt es in China im Markenrecht?

Seit Anfang 2022 gelten neue Kriterien für die Markenverletzungen in China. Es sind u.a. folgende Punkte wichtig: Ein Verstoß gegen das chinesische Markengesetz kann vorliegen, wenn der Markeninhaber vollzogene Änderungen in Bezug auf seinen Namen, Anschrift oder andere Informationen nicht unverzüglich dem chinesischen Markenamt mitteilt. Der Lizenznehmer (z. B. ein Vertriebspartner) in China muss die dort eingetragene Marke entsprechend den markenrechtlichen Vorgaben benutzen. Ein Verstoß gegen das chinesische Markengesetz kann auch bei Verwendung des ®-Zeichens oder der Bezeichnung „eingetragene Marke“ auf Produkten vorliegen, die nach China exportieren werden, wenn die verwendete Marke in China nicht im Markenregister eingetragen ist.

Welche Maßnahmen sollten Unternehmen ergreifen, um ihre chinesischen Marken rechtskonform zu benutzen?

Unternehmen sollten die neuen Regeln zum Anlass nehmen, in China den aktuellen Stand ihrer Markenbenutzung und Markeneintragung zu überprüfen. Die Richtigkeit der Angaben im Markenregister ist aber auch deshalb wichtig, weil die Durchsetzung der Markenrechte in China bereits an diesen Formalien scheitern kann. Der Markeninhaber muss kontrollieren, ob sein Lizenznehmer in China die dort eingetragene Marke rechtskonform benutzt. Anderenfalls kann er dafür haften. Beim Export nach China muss überprüft werden, ob die Produktaufmachung eine in China nicht eingetragene Marke zeigt. Ich möchte dabei betonen, wie wichtig rechtzeitige Markenmeldungen in China sind.

Gibt es noch weitere markenrechtliche Risiken beim Handel mit China?

Mit der Honda-Entscheidung im Jahr 2019 hat das Oberste Volksgericht Chinas praktisch die „OEM-Immunität“ in China aufgehoben. Vorher war es so, dass ausländische Unternehmen mit chinesischen Unternehmen OEM-Liefervereinbarungen geschlossen hatten, auf deren Grundlage die chinesi-

schen Unternehmen die Produkte nur für den Export fertigten und bereits in China die Marke des ausländischen Auftraggebers auf den Produkten anbrachten. Bis 2019 galt, dass weder Markenbenutzung noch Markenverletzung in China vorlagen, wenn das Produkt nur für den Export hergestellt und niemals in China mit der Marke in den Verkehr gebracht wurde („OEM-Immunität“).

Welche Änderung hat dieses Urteil bewirkt?

Diese „OEM-Immunität“ ist seit der Honda-Entscheidung auch für „gutgläubige“ OEM-Auftraggeber nicht mehr sicher. Im Honda-Fall war für den Klageerfolg entscheidend, dass die Marke „Honda“ in China sehr bekannt ist und dass einige Indizien für Bösgläubigkeit aufseiten des ausländischen Auftraggebers und des OEM-Herstellers sprachen. Ob die chinesische Praxis (z. B. Zollbeschlagnahme) auf Fälle „bösgläubiger“ OEM-Auftraggeber beschränkt bleibt, ist noch nicht sicher.

Wie können OEM-Auftraggeber in Deutschland ihre Lieferbeziehungen sichern?

Ich empfehle deshalb OEM-Auftraggebern, ihr Markenportfolio auf Schutzlücken zu analysieren und durch Markenmeldungen zu schließen. Dies gilt nicht nur für China, sondern auch für Alternativen in Asien. Fehlt Markenschutz in China, sollten sie sicherstellen, dass die Waren in China nicht in den Verkehr gebracht, sondern ausschließlich exportiert werden. Haben Markenpiraten die Marke in China gekapert, kann nach Abwägung der wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken ein rechtliches Vorgehen dagegen angezeigt sein.

Kommen wir noch zu den eingangs angesprochenen Risiken bei Patentstreitigkeiten in China. Worum geht es dabei genau?

Chinesische Gerichte spielen in internationalen Rechtsstreitigkeiten über die Verletzung standardessenzieller Patente (z. B. Patente für Mobilfunkstandards) eine immer größere Rolle. Typischerweise versuchen Patentbenutzer (d. h. Benutzer des patentgeschützten Standards) vor einem für sie vorteilhaften Gericht (z. B. vor einem chinesischen Gericht) eine Entscheidung über die FRAND-Lizenz (fair, reasonable and non-discriminatory) zu erreichen, die sie dem Patentinhaber für die Benutzung des Standards zahlen müssen. Gleichzeitig verklagt der Patentinhaber den Patentbenutzer wegen Patentverletzung vor einem für ihn vorteilhaften Gericht (z. B. in Deutschland).

Seit einer Entscheidung des Gerichts für Geistiges Eigentum des Obersten Volksgerichts Chinas vom 28. August 2020 verhängen chinesische Gerichte immer häufiger Prozessführungsverbote (sog. „Anti-Suit Injunctions“) zugunsten der Patentbenutzer. In diesem Fall untersagte das Gericht dem Patentinhaber, ein konkretes, am Vortrag in Deutschland erstrittenes Urteil gegen den Patentbenutzer zu vollstrecken, bevor nicht das chinesische Gericht über die vom Patentbenutzer zu zahlende globale FRAND-Lizenz entschieden hatte. Nach diesem Urteil hätte der Patentinhaber bei Verstoß gegen diese „Anti-Suit-Injunction“ eine tägliche (!) Strafzahlung in Höhe von je einer Million RMB (!) zahlen müssen.

Wie können deutsche Unternehmen auf diese Entwicklung reagieren?

Die Inhaber standardessenzieller Patente müssen diese Praxis chinesischer Gerichte verstärkt in den Fokus nehmen und in ihrer internationalen Patentstrategie berücksichtigen. Häufig ist es so, dass die internationalen Patentverletzungsstreitigkeiten zwischen den Parteien durch einen Vergleich beendet werden. Die EU versucht, das Problem auf Ebene der Welt handelsorganisation anzugehen und hat deshalb im Februar 2022 ein Verfahren gegen China eingeleitet, das aber Jahre dauern kann.

Christoph Jaeckel

ist Inhaber der Kanzlei Jaeckel IP in Schwaikheim
kontakt@jaeckel-ip.de
<https://www.jaeckel-ip.de>