

„IP-Probleme im China-Geschäft“

Inhalte

Teil 1.

Sie stehen vor dem Einstieg ins China-Geschäft und möchten wissen (...)

1. Markenschutz für Produktname + Firmenname	Seite 02
2. Schutz gegen bösgläubige Markenmeldung	Seite 02
3. Marke in chinesischen Schriftzeichen	Seite 02
4. Technologieschutz	Seite 03
5. Doppelanmeldung von Erfindungspatent und Gebrauchsmusterpatent	Seite 03
6. Geschäftsgeheimnisse und Know-How	Seite 04
7. Markenschutz in Lieferbeziehung	Seite 04
8. Eigener Vertrieb in China	Seite 04
9. Online-Shop auf chinesischer Handelsplattform	Seite 05

Teil 2.

Sie sind schon aktiv im China-Geschäft und möchten wissen (...)

1. Markenrechtsverletzung durch Fälschernetzwerk	Seite 06
2. Markenverletzung Online	Seite 06
3. Produkt-Design	Seite 06
4. Piraten greifen eigenes Patent / Marke in China an	Seite 07
5. Verteidigung gegen Patenttroll in China	Seite 07
6. Patentverletzungsklage in China	Seite 08
7. Behördlicher Patentschutz	Seite 08

Teil I

Sie stehen vor dem Einstieg ins China-Geschäft und möchten wissen (...)

1. Markenschutz für Produktname + Firmenname

a. Frage: Wie Sie Ihre Produktnamen und Ihren Firmennamen in China schützen können?

b. Antwort: Firmenname, Kernmarke des Unternehmens und Produktnamen können als eingetragene Marke in China geschützt werden.

c. Fall: ein deutsches Unternehmen meldet bereits vor ersten Gesprächen mit Partnern oder vor der Teilnahme an einer Messe oder vor Unternehmensgründung / Unternehmensbeteiligung in China seine Kernmarke in China als Marke an.

d. Vorteile:

- Prävention gegen Markenpiraten, die ausländische Marken von ausländischen Unternehmen für sich in China bösgläubig anmelden und dann „Lösegeld“ verlangen
- Firmenname ist durch Marke abgesichert
- Rechtssicherheit für Vertragspartner in China (lizenzierte Waren sind „frei von Rechten Dritter“)

2. Schutz gegen bösgläubige Markenmeldung

a. Frage: Was können Sie gegen eine bösgläubige Markenmeldung in China machen?

b. Antwort: der Schutz gegen bösgläubige Markenmeldung ist in China deutlich besser geworden. Das Markenamt kann Anmeldungen wegen Bösgläubigkeit zurückweisen und Betroffene können Markenwiderspruch oder Markenlöschung erreichen. Am effektivsten ist aber vorbeugender Schutz durch eine rechtzeitige eigene Markenmeldung in China.

c. Fall: ein deutsches Unternehmen muss entdecken, dass seine chinesische Markenmeldung aufgrund einer identischen älteren Markenmeldung für ein chinesisches Unternehmen zurückgewiesen wird. Der Markenwiderspruch gegen die ältere Markenmeldung ist erfolgreich, weil das deutsche Unternehmen beweisen kann, dass das Management des chinesischen Unternehmens bei Markenmeldung bösgläubig war.

d. Vorteile:

- Nach Beseitigung der gegnerischen Marke wird die eigene Marke eingetragen
- Der eigene Markenschutz verhindert Markenpiraterie
- Produktion und Vertrieb in China sind sicher

3. Marke in chinesischen Schriftzeichen

a. Frage: ob Sie zusätzlich Markenschutz in chinesischen Schriftzeichen in China benötigen, nachdem Sie bereits Markenschutz für Ihre internationale Kernmarke (bestehend aus lateinischen Buchstaben) in China haben?

b. Antwort: Markenregistrierung in lateinischen Buchstaben bietet keinen Markenschutz für die entsprechende Produktmarke in chinesischen Schriftzeichen. Deshalb ist es wichtig, die Produktmarke auch in chinesischen Schriftzeichen zu registrieren.

c. Fall: ein ausländischer Sportartikelhersteller vertreibt Sportschuhe unter seiner Marke in China. Eines Tages muss er feststellen, dass ein chinesischer Konkurrent für sich die Eintragung der Marke des Sportartikelherstellers in chinesischen Schriftzeichen erlangt hat. Der chinesische Konkurrent beginnt mit dem Vertrieb von Sportschuhen unter Verwendung der chinesischen Marke. Gleichzeitig verklagt er den ausländischen Sportartikelhersteller und erreicht, dass dieser den Vertrieb seiner Sportschuhe unter Verwendung der Marke in chinesischen Schriftzeichen einstellen und Schadensersatz zahlen muss. Der ausländische Sportartikelhersteller hätte dies durch rechtzeitige Anmeldung seiner Marke unter Verwendung chinesischer Schriftzeichen verhindern können.

d. Empfehlung:

- Registrierung von Marken in China auch mit chinesischen Schriftzeichen
- Dadurch rechtssicherer Vertrieb in China

4. Technologieschutz

a. Frage: Wie können Sie Ihre Technologie in China schützen?

b. Antwort: technische Erfindungen können als Erfindungspatent oder Gebrauchsmusterpatent geschützt werden, Mikrochips haben Halbleiterschutz.

c. Fall: ein deutsches Unternehmen macht technische Erfindungen und meldet diese im Rahmen seiner internationalen Patent-Strategie als PCT-Patente an. Das PCT-System (Patentkooperationsvertrag) ist auch ein guter Weg, die Patente in China anzumelden.

d. Vorteile:

- Sicherung eigener Märkte (Herstellung + Vertrieb)
- Abschreckung gegenüber Fälschern
- Technologischer Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten

5. Doppelanmeldung von Erfindungspatent und Gebrauchsmusterpatent

a. Frage: Sie möchten wissen, ob Sie bis zur Erteilung des Erfindungspatents in China bereits Schutz vor Übernahme der technischen Merkmale Ihres Patents durch Dritte erhalten können.

b. Antwort: Ja, durch eine Doppelanmeldung der Erfindung als Erfindungspatent und als Gebrauchsmusterpatent in China können Sie bis zur Erteilung des Erfindungspatents bereits schnellen Schutz durch das Gebrauchsmusterpatent in Anspruch nehmen.

c. Fall: das deutsche Unternehmen meldet am gleichen Tag für die identische Erfindung ein Erfindungspatent und ein Gebrauchsmusterpatent in China an. Das Gebrauchsmusterpatent wird nach kurzer Zeit erteilt. Aus dem Gebrauchsmusterpatent kann das deutsche Unternehmen bereits gegen Patentverletzer gerichtlich vorgehen.

d. Vorteile:

- Schneller und günstiger Schutz durch Gebrauchsmuster
- Schutz für Zwischenschritte der technischen Entwicklung
- Doppelanmeldung ermöglicht schnelle Rechtsdurchsetzung und Abschreckung gegenüber potenziellen Verletzern.

6. Geschäftsgeheimnisse und Know-How

a. Frage: Wie können Sie Ihre Geschäftsgeheimnisse und Know-how in China schützen?

b. Antwort: Schutz durch Vertrag und Wettbewerbsrecht

c. Fall: ein deutsches Unternehmen hat Know-how zum optimierten Einsatz seiner Produktionsanlagen gesammelt. Um sein Know-how zu schützen, enthalten seine Arbeitsverträge strenge Geheimhaltungspflichten für die Mitarbeiter. Darüber hinaus hat das Unternehmen intern auch praktische Schutzmaßnahmen getroffen.

d. Vorteile:

- Sicherung des Know-how vor Abfluss an Konkurrenten
- Bindung der relevanten Mitarbeiter ans eigene Unternehmen
- Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten

7. Markenschutz in Lieferbeziehung

a. Frage: wie Sie eine Lieferbeziehung mit einem Lieferanten aus China eingehen und Ihre Marken schützen können?

b. Antwort: Schutz durch Registermarke in China und Klauseln im Liefervertrag.

c. Fall: ein deutsches Unternehmen hat einen potenziellen Lieferanten in China gefunden. Dieser Lieferant soll auf den zu liefernden Waren bereits die Marke des deutschen Unternehmens aufbringen. Vor Beginn der Vertragsverhandlungen beantragt das deutsche Unternehmen bereits Markenschutz in China. Im Lieferantenvertrag verpflichtet sich der Lieferant unter Androhung einer Vertragsstrafe zum Schutz der Marke des deutschen Unternehmens.

d. Vorteile:

- Vertraglicher Schadensersatzanspruch gegen Lieferanten
- Frühzeitige Markenmeldung schützt deutsches Unternehmen vor Markenpiraten

8. Eigener Vertrieb in China

a. Frage: Sie möchten einen eigenen Vertrieb in China aufbauen (online / stationär) oder mit einem Vertriebspartner zusammenarbeiten und Ihr geistiges Eigentum schützen?

b. Antwort: vorab Registrierung aller relevanten Schutzrechte in China und parallel vertraglicher Schutz inkl. Vertragsstrafe u. Wettbewerbsverbot für Vertriebspartner.

c. Fall: ein deutscher Lebensmittelhersteller möchte mit einem Partner einen Vertrieb in China aufbauen. Vorab prüft das Unternehmen welche Schutzrechte (insbesondere Marken + Design) in China erforderlich sind und reicht Schutzanmeldungen ein. Im Vertriebsvertrag verpflichtet sich der Vertriebspartner zum Schutz der Markenrechte des deutschen Unternehmens.

d. Vorteile:

- Markenschutz ermöglicht rechtssicheren Vertrieb in China
- Vertriebspartner kennt Rechte und Pflichten aus Vertrag

9. Online-Shop auf chinesischer Handelsplattform

a. Frage: Sie möchten einen eigenen Online-Shop auf einer chinesischen Handelsplattform (Alibaba & Co.) eröffnen und Ihr IP gegen Produktpiraten schützen?

b. Antwort: Registrierung aller relevanten Schutzrechte in China und Einrichtung eines Online-Markenschutzsystems

c. Fall: ein deutscher Automobilzulieferer hat weltweit zahlreiche Vertriebspartner, die auch über Online-Handelsplattformen verkaufen. Gleichzeitig bemerkt der Automobilzulieferer für einzelne Produkte einen Umsatzrückgang und viele Plagiate im Internet. Durch den Aufbau eines Online-Markenschutzsystems gelingt es, den Anteil der online verkauften Plagiate deutlich zu reduzieren und die eigenen Umsätze zu steigern.

d. Vorteile:

- Online-Markenschutzsysteme gehen flächendeckend gegen Produktfälscher vor, die ihre Plagiate online auf Handelsplattformen, auf Webseiten oder über soziale Medien vertreiben.
- Die wichtigsten Märkte können weltweit geschützt werden
- Abschreckung gegenüber Produktfälschern

Teil 2

Sie sind schon aktiv im China-Geschäft und möchten wissen (...)

1. Markenrechtsverletzung durch Fälschernetzwerk

a. Frage: wie Sie dagegen vorgehen können, dass Markenverletzer Ihre Marke kopieren und Produktkopien auch auf Handelsplattformen oder Webseiten verkaufen?

b. Antwort: Klage in China wg. Markenverletzung erheben und ein Online-Markenschutzsystem einrichten.

c. Fall: ein deutsches Unternehmen entdeckt im Internet angebotene Kopien seiner Produkte. Wir sammeln die Beweise gegen die Verletzer und verklagen das Fälschernetzwerk in China auf Unterlassung, Schadensersatz etc. Zur Prävention richten wir ein Online-Markenschutzsystem ein, um das Online-Geschäft der Fälscher trockenzulegen.

d. Vorteile:

- Konsequente Verfolgung von Markenrechtsverletzungen stoppt die Produktfälscher,
- stärkt den eigenen Umsatz,
- schützt die eigenen Markenrechte vor Verwässerung durch Markenpiraten,
- entfernt Piraterie-Ware aus dem Markt,
- Prävention gegenüber Dritten

2. Markenverletzung Online

a. Frage: Sie möchten wissen, wie Sie dagegen wirksam vorgehen können, dass auf Online-Handelsplattformen und Webseiten zahlreiche Kopien Ihrer Produkte vertrieben werden.

b. Antwort: Wir empfehlen, für die wichtigsten Märkte ein Online-Markenschutzsystem einzurichten.

c. Fall: ein deutsches Maschinenbauunternehmen verkauft seine Produkte auch online über Vertriebspartner. Es hat festgestellt, dass im Internet zahlreiche Kopien seiner Produkte im Umlauf sind. Dies wirkt sich bereits auf den Umsatz mit Bestsellerprodukten aus. Online-Recherchen auf einschlägigen Handelsplattformen, Webseiten und sozialen Medien bestätigen den Verdacht. Das deutsche Unternehmen richtet deshalb ein Online Markenschutzsystem für seine wichtigsten Produktions- und Absatzmärkte ein. Weitere Ermittlungen führen zu Fälscherwerkstätten und einem Fälschernetzwerk.

d. Vorteile:

- den eigenen Umsatz zu steigern
- die Absatzmärkte der Fälscher auszutrocknen
- Abschreckung weltweit

3. Produkt-Design

a. Frage: Wie können Sie einen Konkurrenten stoppen, der das Design Ihrer Maschine kopiert und die Kopien auf den Markt bringt.

b. Antwort: Eine erfolgreiche Patentverletzungsklage, gestützt auf das chinesische Designpatent,

führt dazu, dass dem Konkurrenten die Herstellung und der Verkauf der Kopien in China verboten werden.

c. Fall: ein ausländischer Automobilhersteller hat ein chinesisches Designpatent, das die äußere Form seines neuen Busses schützt. Ein Konkurrenz- Unternehmen bringt ein Busmodell auf den Markt, dessen Design eine Kopie ist. Ermittlungen führen zu einem Netzwerk von beteiligten Unternehmen. Die Patentverletzungsklage gegen das Fälschernetzwerk erreicht, dass die Fälscher die Herstellung und den Verkauf der Kopie einstellen und Schadensersatz zahlen müssen.

d. Vorteile:

- Patentverletzungsklage schreckt Verletzer ab
- Die Rechtsdurchsetzung stärkt die eigenen IP-Rechte am Markt
- Verletzer muss Schadensersatz zahlen und Verletzung einstellen

4. Piraten greifen eigenes Patent / Marke in China an

a. Frage: Wie groß ist das Risiko, dass Ihre Patente und Marken von aggressiven Konkurrenten in China angegriffen werden?

b. Antwort: die Gefahr besteht, dass Lösungsverfahren vor dem Markenamt oder Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt gegen Ihre Schutzrechte von Konkurrenten als Mittel im Wettbewerb eingesetzt werden.

c. Fall: ein ausländisches Unternehmen hält ein wichtiges Patent für ein Herstellungsverfahren in der Telekommunikationstechnik und hat viele Kunden in der Telekommunikationsindustrie. Ein chinesisches Unternehmen versucht zuerst mit Nichtigkeitsanträgen das Patent zu Fall zu bringen und beginnt Anlagen herzustellen, die das patentierte Verfahren anwenden.

d. Empfehlung:

- Entwicklung einer effektiven Verteidigungsstrategie
- Bereitstellung ausreichender Ressourcen für die Verteidigung der eigenen Patente / Marken
- Für das ausländische Unternehmen ist der chinesische Markt entscheidend und deshalb hat die Verteidigung des eigenen Patents oberste Priorität.
- Durch ausreichende Benutzungsnachweise in China kann ein Lösungsangriff gegen die eigene chinesische Marke abgewehrt werden.

5. Verteidigung gegen Patentrell in China

a. Frage: Wie können Sie sich gegen einen Patentrell verteidigen?

b. Antwort: Ein Patentrell macht Patentrechte geltend. Häufig geht es ihm darum, einen Vergleich abzuschließen und Geldzahlungen zu erhalten.

c. Fall: ein Patentinhaber in China verklagt mehrere Unternehmen u.a. auf Schadensersatz. Die Klage ist offensichtlich unbegründet, aber der Kläger hofft, dass die beklagten Unternehmen bereit sind, den Prozess gegen eine Geldzahlung zu beenden. Die beklagten Unternehmen greifen das Klagepatent vor dem Patentamt an, um zu erreichen, dass es für nichtig erklärt und die Klage vor dem Zivilgericht abgewiesen wird.

d. Empfehlung:

- Unternehmen müssen Klage durch Patentrell ernst nehmen
- Verteidigung muss Nichtigkeitsangriff auf Klagepatent beinhalten.

6. Patentverletzungsklage in China

a. Frage: Was Sie dagegen unternehmen können, dass ein Konkurrent Ihr Erfindungspatent in China verletzt.

b. Antwort: die Patentverletzungsklage ist immer noch der Königsweg, gegen einen gefährlichen Patentverletzer vorzugehen. Denn eine erfolgreiche Klage ist die beste Abschreckung.

c. Fall: ein deutsches Unternehmen hat ein wichtiges Patent in seiner Industrie. Es findet heraus, dass ein großer Konkurrent in China Kopien herstellt und an wichtige Kunden verkauft.

d. Empfehlungen:

- Zunächst müssen der Sachverhalt ermittelt und die relevanten Beweise für eine Patentverletzungsklage in China gegen den / die Patentverletzer gesammelt werden.
- Die Klage selbst sollte bei einem speziellen IP-Gericht erhoben werden, um lokale Protektion zu vermeiden.
- Zugleich muss das klagende Unternehmen sein chinesisches Klagepatent darauf überprüfen, ob es Schwachstellen enthält, die der Beklagte mit einem Nichtigkeitsangriff ausnutzen könnte und diese beseitigen.
- Prüfung aller denkbaren Ansprüche gegen den Verletzer, um parallel zur Patentverletzungsklage Druck auf Beklagten auszuüben.

7. Behördlicher Patentschutz

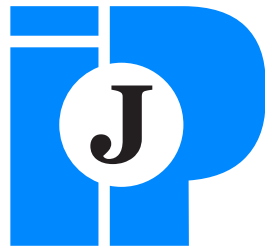
a. Frage: Gibt es auch andere Optionen, ein Patentrecht in China durchzusetzen als durch eine gerichtliche Patentverletzungsklage?

b. Antwort: Ja, statt einer Klage kann der Patentinhaber gegen einen Patentverletzer auch bei der lokalen Patentverwaltungsbehörde vorgehen.

c. Fall: ein ausländisches Unternehmen stellt industrielle Schneidmesser her. Design und technische Lehre der Schneidmesser sind in China patentgeschützt. Ein lokales Unternehmen kopiert die Schneidmesser. Nach Sammlung aller relevanten Beweise und Einholung eines Gutachtens zur Patentverletzung erreicht das ausländische Unternehmen bei der lokalen Patentverwaltungsbehörde, den Patentverletzer zu bestrafen.

d. Empfehlung:

- Patentverwaltungsbehörde ist für einfachere Fälle geeignet
- Das Verfahren ist kostengünstiger und schneller als die gerichtliche Klage
- Geringere Abschreckungswirkung als gerichtliche Klage
- Keine Schadensersatzzahlung, sondern nur Unterlassung



**Kanzlei
Jaeckel IP**

innovation protection

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

**Gerne beraten wir Sie in Ihrem ganz persönlichen Fall
Nehmen Sie einfach zu uns Kontakt auf**

Kanzlei Jaeckel IP

Ansprechpartner: RA Christoph Jaeckel

+49 (0) 174 7011888

kontakt@jaeckel-ip.de

www.jaeckel-ip.de