

MB *Milestones*
01.2021

Das neue chinesische Patentgesetz – die wichtigsten Änderungen



Von Julian Würmsler, LL.M.

A. Einleitung

Während in der westlichen Welt schon das neue Jahr begonnen hat, werden noch einige Wochen verstreichen, bis in China am 12. Februar 2021 das neue Jahr beginnt.

Wenige Monate später, nämlich am 1. Juli 2021, tritt in China das am 17. Oktober 2020 vom Nationalen Volkskongress beschlossene neue Patentgesetz in Kraft. Dieses neue Patentgesetz umfasst Ände-

rungen, die Designanmeldungen, Patente und Patentanmeldungen sowie besonders die Durchsetzung sämtlicher IP Rechte in China betreffen.

B. Design

Mit den Gesetzesänderungen erhalten Designregistrierungen nun eine maximale Schutzdauer von 15 Jahren (früher 10 Jahre), bleiben aber weiterhin hinter der maximalen Laufzeit von deutschen Designs und Gemeinschaftsgeschmacksmustern (EU) mit 25 Jahren zurück.

Während es nach dem aktuellen Recht in China nicht möglich ist, für Teile von Erzeugnissen Schutz zu erlangen, lässt dies das neue Recht explizit zu. So erwies es sich früher in China als hochproblematisch, Teilerzeugnisse, beispielsweise Kotflügel von Autos oder graphische Benutzeroberflächen ohne die diese anzeigenden Geräte in Form einer Designanmeldung zu schützen. Da Deutschland, die USA und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) den Schutz derartiger Teilerzeugnisse zulassen, war man bei internationalen Anmeldeverfahren stets mit der Herausforderung konfrontiert, wie entsprechende Nachanmeldungen für China zu gestalten sind. Durch die Neuerung sollten diese Probleme wegfallen, wodurch sich für international agierende Anmelder die Rechtssicherheit erhöht.

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.

Gleichzeitig wird die Vornahme von internationalen Registrierungen über das Haager Musterabkommen zunehmend effektiver, da sich die Rechtslage in China an international etablierte Standards angleicht.

C. Patente

I. Neuheitsschonfrist bei öffentlichem Interesse

Politisch interessant, aber für die Praxis von nicht-chinesischen Unternehmen wohl wenig relevant ist die eingeführte Neuheitsschonfrist beim Vorliegen von öffentlichen Interessen. D.h. Offenlegungen, beispielsweise von medizinischen Produkten, bleiben bei der Bewertung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unberücksichtigt, soweit die Offenlegung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag und unter außergewöhnlichen Umständen, beispielsweise auf Drängen des Staates zur Wahrung von öffentlichen Interessen, erfolgt ist.

II. Verlängerung der Schutzdauer

Die aktuelle Rechtslage hinsichtlich der maximalen Laufzeit von Patenten ist im Wesentlichen identisch mit der in Deutschland (üblicherweise 20 Jahre). Gemäß dem neuen chinesischen Patentrecht soll die Schutzdauer bei einer nicht durch den Anmelder zu verantwortenden Verzögerung des Anmelde- oder Prüfungsverfahrens verlängert werden. Die neue Regelung setzt als harte Kriterien für einen Anspruch auf eine derartige verlängerte Schutzdauer:

- Patenterteilung erfolgt gerechnet vom Prüfungsantrag erst nach drei Jahren oder später; und
- Patenterteilung erfolgt gerechnet vom Anmeldetag erst nach vier Jahren oder später.

Das chinesische Patentrecht greift somit einen Ansatz auf, den es in den USA bereits gibt, wobei in China ein entsprechender Antrag seitens des Anmelders zu stellen ist.

D. Durchsetzung

I. Verlängerung der Verjährungsfrist

Mit dem neuen Patentgesetz verlängert sich die regelmäßige Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Schutzrechten von zwei auf drei Jahre. Dies betrifft Schadensersatz-Forderungen ebenso wie Forderungen zur Zahlung einer angemessenen Lizenz. Die neue Regelung entspricht somit in ihren Grundzügen denen des deutschen Rechts, wobei man in Deutschland häufig unter Anwendung der absoluten Verjährungsfrist auf deutlich ältere Verletzungshandlungen Zugriff hat.

II. Höherer Schadensersatz

War eine Durchsetzung in China bisher relativ unattraktiv, da der potentielle Schaden, den man vom Beklagten erstreiten konnte, relativ gering war, so ändert sich die Situation nunmehr entscheidend.

Der maximal zuzusprechende gesetzliche Schadensersatz bei Verletzung wird von 1 auf 5 Millionen RMB (ca. 630.000 Euro) erhöht. D.h. dass zukünftig auch in Fällen, in denen der entstandene Schaden vom Schutzrechtsinhaber mittels der herkömmlichen Methoden (entgangener Gewinn, Verletzererwerb, Lizenzanalogie) nicht bestimmbar ist, eine lukrative Kompensation zugesprochen werden kann. Dies sollte den Effekt haben, dass der Verletzer ein eigenes Interesse an der Aufklärung des tatsächlich eingetretenen Schadens hat.

Weiterhin wird ein Strafschadensersatz („punitive damages“) bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigen Handeln des Verletzers eingeführt, der bis zu fünfmal so hoch sein kann, wie ein tatsächlich entstandener Schaden.

Im Ergebnis sollte sich der zukünftig in China zu erstreitende Schadensersatz im internationalen Vergleich als durchaus attraktiv erweisen.

III. Neue Gerichtsbarkeit

Die CNIPA („China National Intellectual Property Administration“) wird zukünftig über Verletzungsfälle entscheiden, die eine wesentliche nationale Bedeutung haben. Bisher war die CNIPA ausschließlich für die Erteilung und für die Überprüfung des Rechtsbestands zuständig. Auf Grund der Gesetzesänderung wird nun die Kompetenz der CNIPA um die fehlende dritte Säule, nämlich die Durchsetzung von Rechten, ergänzt. Es ist abzusehen, dass sich das Amt somit auch in Fragen der Durchsetzung zu einem zentralen Organ entwickeln wird, das den Ablauf und die Rechtsprechung für sämtliche chinesische Provinzen, insbesondere der IP-Spezialgerichte in Peking, Shanghai und der Provinz Guangdong, prägen wird.

IV. Beweissicherung

Die neue Gerichtsbarkeit wird gleichzeitig mit einer Reihe von Privilegien ausgestattet, die die Durchsetzung von Patenten in China zukünftig erleichtern könnten. Hierzu zählen:

1. Zeugeneinvernahmen
2. Besichtigung und Begutachtung
3. Beschlagnahmung.

Es bleibt abzuwarten, wie diese Kompetenzen, zugunsten eines Klägers eingesetzt werden können. Möglicherweise entwickelt sich hieraus ein Beweissicherungsverfahren, das ähnlich mächtig ist, wie die deutschen Besichtigungsverfahren, die teilweise ohne Anhörung des potentiellen Verletzers auf dessen Grund und Boden durchgeführt werden.

E. Fazit

Seit der Schaffung eines Systems zum Schutz von IP im Jahr 1984 hat China dieses konsequent ausgebaut. Die Grundzüge des Systems lehnen sich in vielen Punkten an die europäischen Systeme, insbesondere an das deutsche System an. China hat sich zu einem Land entwickelt, in

dem die Durchsetzung von IP-Rechten grundsätzlich möglich ist, wobei Unternehmen noch davor zurückschrecken, Rechtsschutz in China zu suchen.

Mit den nun anstehenden Änderungen versucht China das etablierte System noch attraktiver zu gestalten und nähert sich weiter an internationale Regelungen an. Es bleibt abzuwarten, als wie effektiv sich eine Durchsetzung chinesischer Schutzrechte mit dem neuen verbesserten System erweisen wird.

Die Annäherung der Regelungen bezüglich der Designrechte ist zu begrüßen und wird die Vornahme von internationalen Anmeldeserien deutlich erleichtern. ■

Weitere Informationen:

Julian Würmser, LL.M.

Meissner Bolte | Widenmayerstrasse 47 | 80538 München

T +49-89-21 21 86-0 | F +49-89-21 21 86-70 | E-mail: mail@mb.de