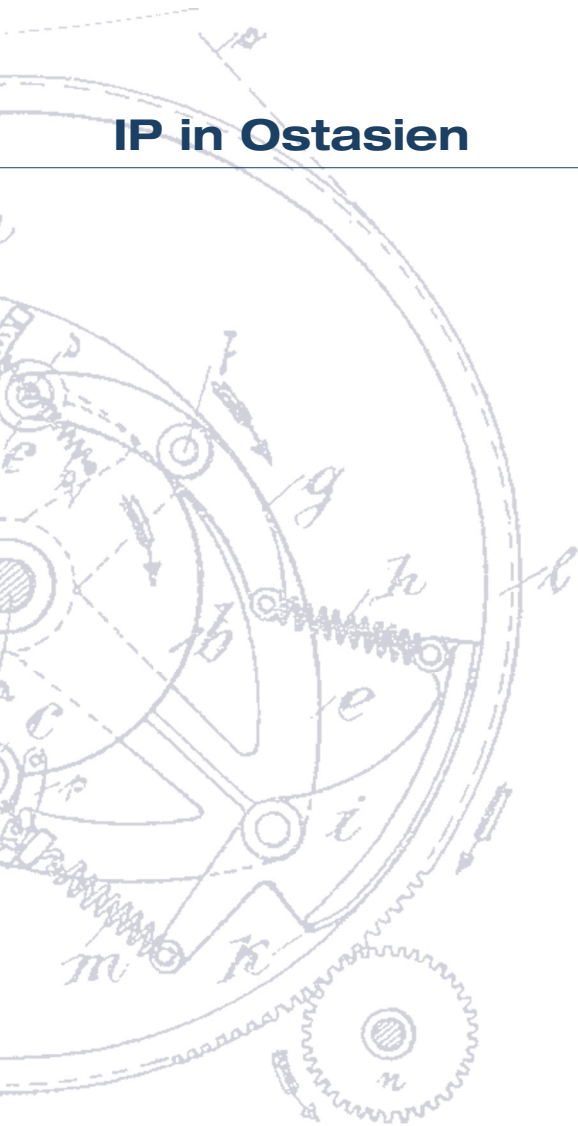


IP in Ostasien

Patente, Geschmacksmuster und Marken
in China, Japan und Südkorea



Die nachfolgende Darstellung dient nur der Orientierung und ersetzt nicht die rechtliche Beratung im Einzelfall. Eine Haftung kann nicht übernommen werden.

INHALT

A. Fakten und Tendenzen 02

- I. Ostasien – IP-Entwicklungsgebiet? 02
- II. Ausmaß der Produktpiraterie 03

B. Allgemeines zu IP-Systemen 04

- I. China – IP-rechtlich ein geteiltes Land 04
- II. Anmeldestrategie 04
- III. Stellung von Ausländern 04
- IV. Charakterisierung der IP-Praxis 05

C. Patente 06

- I. Schutzvoraussetzungen 06
- II. Anmeldestrategie 06
- III. Zu beachtende Punkte 06

D. Geschmacksmuster 07

E. Marken 08

- I. Bedeutung von Marken 08
- II. Verfahrensfragen 08
- III. Transkription erforderlich? 09

F. Pirateriebekämpfung in China 09

A. Fakten und Tendenzen

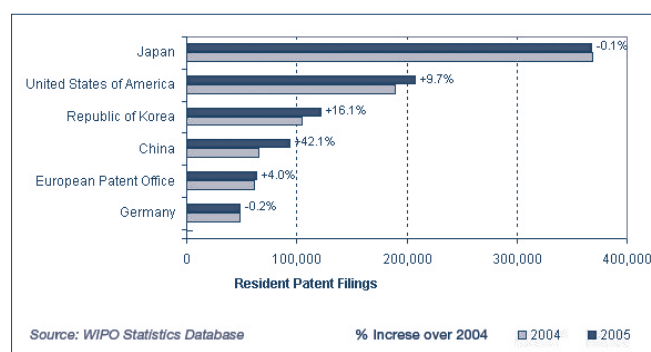
I. Ostasien – IP-Entwicklungsgebiet?

Am 27. September 2007 verurteilte ein Gericht in der Hafenstadt Wenzhou (Provinz Zhejiang, südlich von Shanghai) den französischen Elektronikhersteller Schneider wegen Patentverletzung zu 30 Mio. € Schadensersatz (nicht rechtskräftig). Kläger ist der ortsansässige Wettbewerber Chint. Bemerkenswert ist dabei weniger, dass ein chinesisches Unternehmen auf der Klägerseite steht, als vielmehr die Höhe des zugesprochenen Betrags. Er betrifft einen Verletzungszeitraum von lediglich zwei Jahren und ist damit auch für europäische Verhältnisse außergewöhnlich hoch. Hier hatte der Oberste Gerichtshof in Peking aber schon im Sommer 2007 die Richtung vorgegeben, indem er Yamaha in einem Markenfall immerhin 1,1 Mio. USD zusprach. Zuvor hatten sich Schadensersatzbeträge für Verletzungen geistigen Eigentums in China meist im symbolischen Bereich bewegt.

Interessant ist die Stellungnahme des CEO von Chint, die die Nachrichtenagentur Xinhua wie folgt wiedergibt:

“He said winning the case against Schneider will help boost the confidence of Chinese enterprises, encourage them to pursue renovation and pay more attention to intellectual property protection.”

Wie ernst diese Aussage zu nehmen ist, ist bereits an den Anmeldezahlen für Erfindungspatente abzulesen. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) gibt für die Jahre 2004/2005 folgende Zahlen für die Anmeldungen von Inländern bei ihrem eigenen Patentamt an:



Die Zahlen zeigen, dass sich Ostasien zum patentrechtlichen Gravitationszentrum entwickelt. Chinas Zahlen liegen in der Größenordnung derer für Deutschland (zu denen man einen Großteil der europäischen Anmeldungen zurechnen muss), wachsen aber um ein Vielfaches schneller.¹ Die Auswirkungen werden erst mit Verzögerung spürbar sein, wenn auf die Anmeldungen Patente erteilt worden sind. Bereits jetzt

zeichnet sich ab, dass chinesische Unternehmen in weitaus stärkerem Maße als japanische geneigt sind, ihre geistigen Eigentumsrechte auch gerichtlich durchzusetzen.

Nach einer Aussage von Prof. Jiang, der an der Abfassung des erst 1985 in Kraft getretenen chinesischen Patentgesetzes beteiligt war und heute beratend für die Patentbehörden in Shanghai² tätig ist, plant die Stadt Shanghai, 3.000 Patentanwälte auszubilden.³ Verglichen mit den rund 2.600 zugelassenen Patentanwälten in Deutschland erscheint das utopisch. Es zeigt aber, dass man in China fest entschlossen ist, mit eigenen Patentaktivitäten zu Japan aufzuschließen. Es soll ein „Chinese Wall of Patents“ errichtet werden.

Das Fazit aus deutscher Sicht ist damit klar: Ostasiatische und speziell chinesische Unternehmen werden künftig bei Schutzrechtsverletzungen öfter auf der Inhaberseite denn auf der Nachahmerseite zu finden sein.

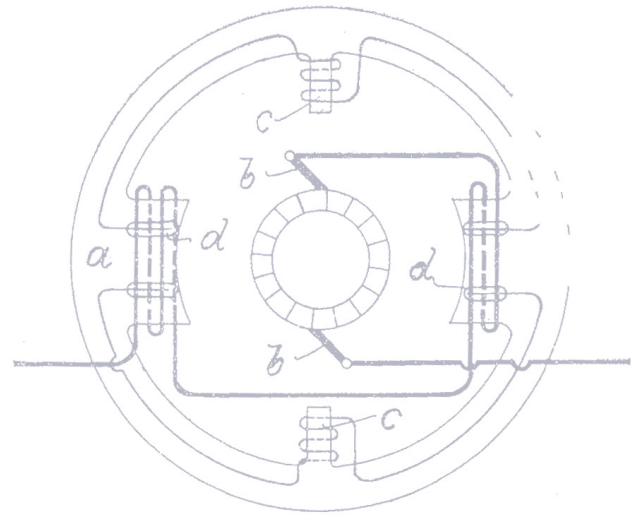
II. Ausmaß der Produktpiraterie

Gleichwohl ist Ostasien unverändert Ursprung etlicher schutzrechtsverletzender Produkte.

Es gibt praktisch keine Daten, die belastbare Aussagen über das Ausmaß der Produktpiraterie in den einzelnen Ländern erlauben. Die jeweiligen Zollbehörden vermelden zwar regelmäßig Erfolge in Form von gestiegenen Gesamtwerten beschlagnahmter Piraterieware. Diese Zahlen sind jedoch schon deshalb nicht brauchbar, weil sie in erster Linie auf vermehrten Beschlagnahmeanträgen und der Qualität der Arbeit der Zollstellen beruhen, als das tatsächliche Aufkommen von Produkt- und Markenpiraterie zu repräsentieren.

Verlässlicher sind da die Zahlen der Business Software Alliance (BSA), die jährlich in zahlreichen Staaten den Anteil illegaler Versionen an den tatsächlich benutzten kommerziellen Programmen erfasst. Danach fiel dieser Anteil für China von 92 % in 2003 auf immer noch erschreckende 82 % in 2006. Mit umgekehrter Formulierung, d.h.: „Der Anteil legaler Software verdoppelte sich in drei Jahren.“, kann man sich vielleicht Mut machen. Japan liegt 2006 mit 25 % unter dem entsprechenden Wert für Deutschland (28 %). Südkorea (45 %) und Taiwan (41 %) reihen sich ins Mittelfeld ein. Alle Länder weisen eine fallende Tendenz auf. Nur in Hongkong stieg die Piraterierate leicht von 52 % in 2003 auf 53 % in 2006 an.

Für andere Produkte ist die Piraterierate gewiss nicht so hoch wie für Software. Sieht man aber die Neigung, illegale Software einzusetzen, als Gradmesser für den generellen Respekt vor geistigem Eigentum an, so ist der leichte Rückgang sicherlich ein erfreuliches Zeichen über den Softwarebereich hinaus.



¹ Der für 2004/2005 dargestellte Anstieg war selbst für China außergewöhnlich hoch. Der durchschnittliche Anstieg für die Jahre 2000 bis 2006 liegt bei 30 %.

² In China sind eine Reihe von Verwaltungsaufgaben im Bereich des geistigen Eigentums an die Provinzen und von hier aus z.T. weiter auf Gemeinden delegiert. Diese lokalen Behörden sind z.T. sehr aktiv, auch um das Patent- und Lizenzwesen vor Ort anzukurbeln. Die Stadt Shanghai etwa bezuschusst derzeit Patentanmeldungen ortsansässiger Unternehmen.

³ Von den offiziellen Anmeldezahlen für Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster für 2006 hielten Shanghai und seine angrenzenden Provinzen Jiangsu und Zhejiang zusammen 40 % und die Provinz Guangdong allein 20 %, wovon wiederum ein Drittel allein auf die Industriestadt Shenzhen entfiel. Die Konzentration auf diese Regionen nimmt dabei gegenwärtig noch zu. Dabei machen in Guangdong Geschmacksmuster, also Designschutz, einen größeren Anteil aus, während umgekehrt der Großraum Shanghai bei technischen Schutzrechten mit Abstand führend ist.

B. Allgemeines zu IP-Systemen

I. China – IP-rechtlich ein geteiltes Land

Blickt man auf die Landkarte der Region, ergibt sich folgendes Bild (Länder mit WIPO-Kürzeln bezeichnet):



Dass Nordkorea und – trotz der Ein-China-Doktrin – Taiwan eigenständige IP-Systeme mit jeweils eigenen Schutzrechten haben, verwundert nicht. Es darf aber auch nicht übersehen werden, dass auch die Sonderverwaltungszone Hongkong trotz Anschluss an die Volksrepublik im Jahr 1997 ihr eignes Rechtssystem und damit auch ihr eigenes IP-System behalten hat.

Das heißt: Chinesische Schutzrechte haben in Hongkong keine Gültigkeit. Wenn in Hongkong Bedarf nach Schutz besteht, muss dort gesondert angemeldet werden.⁴

Es kommt hinzu, dass Hongkong und Taiwan wichtigen internationalen Schutzsystemen nicht angehören. Kostenschonende Anmeldestrategien scheiden damit weitgehend aus. Hongkong hat zudem aufgrund seiner angelsächsischen Tradition ein höheres Gebührenniveau als Mainland China. Andererseits genießt der Hongkonger Zoll für sein Engagement bei der Beschlagnahme marken- und urheberrechtsverletzender Ware einen außerordentlich guten Ruf. Dies kann Hongkong zum wichtigen Baustein einer internationalen IP-Strategie machen.

II. Schutzrechte

In Bezug auf Registerrechte, also Schutzrechte, die erst mit Eintragung in ein Register wirksam werden, sind die IP-Systeme Chinas, Hongkongs, Japans, Südkoreas und Taiwans voll ausgebaut. Sie stellen im Wesentlichen alle uns bekannten Schutzrechte zur Verfügung, d.h. nicht nur Patente, Gebrauchsmuster,⁵ Geschmacksmuster und Marken so-

wie das Urheberrecht, sondern auch Halbleitertopografien, ergänzende Schutzzertifikate⁶ und Sortenschutz. Die Schutzvoraussetzungen ähneln stark denen des deutschen und europäischen Rechts. So lässt beispielsweise bei der Patentvoraussetzung der „erfinderischen Tätigkeit“ im Großen und Ganzen sagen, dass derselbe Maßstab herrscht. Von Vorentscheidungen des Europäischen Patentamts hierzu wird nur sehr selten abgewichen.

Ganz anders ist die Situation bei nicht ins Register einzutragenden Rechten. Benutzungsmarken und -geschmacksmuster, ebenso wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz und urheberrechtlicher Schutz für angewandte Kunst, wie er etwa für Möbel und andere Einrichtungsgegenstände eminent ist, spielen in Ostasien praktisch keine Rolle. Es gibt vereinzelte Bestimmungen und Gerichtsentscheidungen, die ausnahmsweise Schutz ohne Registereintrag gewähren.⁷ Aus deutscher Warte sollte man von dem Grundsatz ausgehen, dass ein wirksamer Nachahmungsschutz nur mit Registerrechten zu erzielen ist.

III. Stellung von Ausländern

Alle Schutzrechte stehen einschränkungslos auch deutschen Staatsangehörigen und Unternehmen zur Verfügung. Denn China, Hongkong, Japan und Südkorea gehören wie Deutschland der „Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums“ (PVÜ) von 1883 an. Dieser völkerrechtliche Vertrag verlangt eine „Inländerbehandlung“, d.h. Ausländer dürfen im gewerblichen Rechtsschutz grundsätzlich nicht schlechter gestellt werden als Inländer.

Taiwan ist aus diplomatischen Gründen kein Mitglied der PVÜ. Allerdings akzeptierte China bei seinem WTO-Beitritt 2001, dass auch Taiwan – historisch einmalig – der WTO beitreten durfte, was 2002 dann auch geschah. Zu den WTO-Verträgen gehört auch das „Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums“ (TRIPS). Dieser völkerrechtliche Vertrag legt zum einen eine Reihe von Standards beim Schutz des geistigen Eigentums fest. Er verlangt von den WTO-Staaten aber auch eine Befolgung der PVÜ. Auf diese Weise ist auch Taiwan formell zur „Inländerbehandlung“ verpflichtet.

Aufgrund ihrer PVÜ/TRIPS-Mitgliedschaften erkennen China, Hongkong, Japan, Südkorea und Taiwan Prioritätsrechte an. Für Patente und Gebrauchsmuster gilt eine Prioritätsfrist von einem Jahr, d.h. ist eine Erstanmeldung in Deutschland oder beim Europäischen Patentamt eingereicht, kann diese „Priorität“ für Nachanmeldungen binnen der Einjahresfrist den genannten Ländern beansprucht werden. Veröffentlichungen in diesem Zeitraum – insbesondere aufgrund eigener Vertriebsaktivitäten – sind dann für die Nachanmeldungen unschädlich. Für Marken und

Geschmacksmuster gilt das ebenfalls, allerdings mit einer Prioritätsfrist von einem halben Jahr.

IV. Charakterisierung der IP-Praxis

Die Patent- und Markenämter in allen fünf betrachteten IP-Systemen arbeiten auf hohem Niveau. In allen fünf Systemen gibt es auch eine spezialisierte und qualifizierte Anwaltschaft. Aus deutscher Sicht bleiben in Bezug auf die Erlangung gewerblicher Schutzrechte kaum Wünsche offen. Auch das allgemeine Gebührenniveau ist mit deutschen Verhältnissen im Wesentlichen vergleichbar.

Die IP-Systeme Ostasiens ähneln dem deutschen und europäischen mehr als etwa das U.S.-amerikanische. So herrscht im Patentrecht die „First-to-File-“ anstelle der „First-to-Invent-Rule“.⁸ Im Markenrecht ist keine „Filing Basis“ erforderlich,⁹ so dass Marken auch ohne vorherige Benutzung eingetragen werden können. Auch beim Verfahrensrecht ist uns Ostasien ähnlicher als die USA. Chinesische IP-Rechtler betonen gern, dass deutsche IP-Gesetze bei Schaffung der chinesischen zu Beginn der 1980er Jahre Pate gestanden haben.¹⁰ Unverkennbar ist heute allerdings auch eine zunehmende Orientierung an den USA. So bürgern sich in China bei der Schutzbereichsbestimmung von Patenten amerikanische Beurteilungskriterien ein.

Während also die asiatischen IP-Systeme aus deutscher Perspektive wenig Exotik zu bieten haben, muss man doch eine Reihe von Stolperfallen gewärtigen:

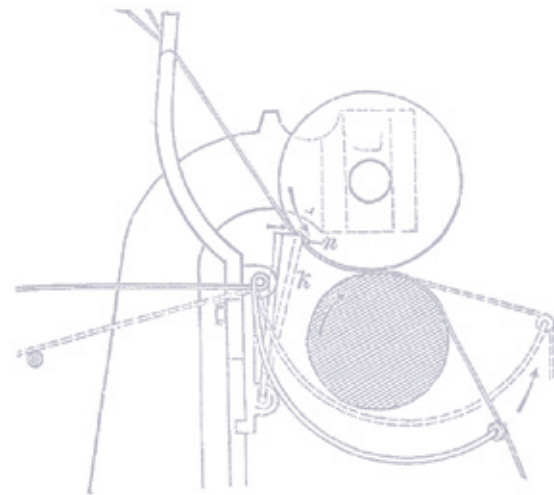
- **Registerstrenge:** Die Wirksamkeit von Rechtseinräumungen hängt oft von einer Eintragung im Register ab. Wer mit IP-Rechten in Ostasien Erfolg haben will, muss außerdem Präzision mit allen Registerangaben walten lassen. Wer etwa von „Ges. m. b. H.“ in „GmbH“ umfirmiert, sollte dies tunlichst auch in den asiatischen Schutzrechtsregistern eintragen lassen. Andernfalls kann es passieren, dass das Schutzrecht im Ernstfall nicht mehr als das eigene angesehen wird, und Reparaturmaßnahmen kosten wertvolle Zeit und unnötig viel Geld.

- **Fristen:** Das Fristenregime, besonders in China und Südkorea, kann ziemlich unberechenbar sein. In China betragen einige Rechtsbehelfsfristen drei Monate, andere nur wenige Wochen. Auch die vom Amt oder Gericht gesetzten Fristen können bedenklich kurz bemessen sein.

- **Formstrenge:** Urkunden über Erklärungen und als Beweismittel müssen oft in notariell beglaubigter und legalisierter Form vorgelegt werden, z.T. erst auf Verlangen des Prüfers oder Gerichts. Für China ist Legalisation mit Apostille (noch) nicht möglich, so dass man sich ans Konsulat wenden muss. In wichtigen Angelegenheiten sollte

man vorsorglich für Beglaubigungen und Legalisationen sorgen.

- **Staatliche Regulierung:** In Ostasien wird geistiges Eigentum stärker als bei uns als öffentliche Angelegenheit angesehen. Man muss daher mit verstärkter Mitwirkung der Behörden in Schutzrechtsangelegenheiten rechnen. Z.B. können das südkoreanische und das taiwanische Patentamt von sich aus Nichtigkeitsverfahren gegen bereits erteilte Patente anstrengen. In China etwa sind Markenübertragungen genehmigungspflichtig.¹¹



4 Für Macao gilt dasselbe.

5 Etwas abweichend Hongkong mit dem „Short Term Patent“: Materielle Schutzvoraussetzungen wie beim Patent, jedoch lediglich Formalprüfung und nur acht Jahre Laufzeit.

6 Ergänzende Schutzzertifikate werden nach der Terminologie der Gesetze nicht als eigenständige Schutzrechte, sondern als Verlängerung des Patentschutzes behandelt.

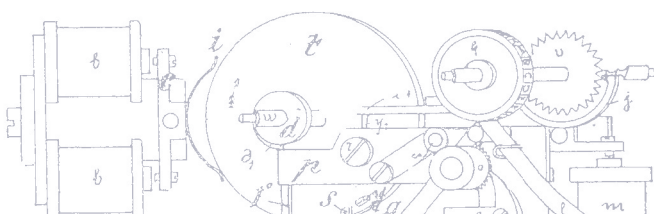
7 So sieht etwa § 87 Abs. 3 der Copyright Ordinance von Hongkong einen Schutz für angewandte Kunst vor, allerdings mit einer Schutzdauer von nur 15 Jahren. Art. 8 PVÜ verlangt auch Schutz für den Firmennamen ohne Eintragung, spielt aber praktisch keine Rolle, ebenso wenig Art. 6bis PVÜ für notorisch bekannte Marken.

8 „First-to-File“ besagt, dass derjenige das Recht auf das Patent hat, der als erster eine Anmeldung dafür eingereicht hat. „First-to-Invent“ hingegen geht davon aus, dass nur derjenige ein Recht auf ein Patent hat, der die betreffende Erfindung als erster vollendet hat.

9 In den USA wird eine Marke grundsätzlich erst nach Aufnahme der Benutzung eingetragen. Eine Anmeldung ist zwar vorher möglich, vor der Eintragung muss die Benutzungsaufnahme aber mit einem „Statement of Use“ nachgewiesen werden.

10 So gilt im chinesischen Gebrauchsmusterrecht noch das „Raumformerfordernis“ (ebenso in Japan und Südkorea), das in Deutschland 1990 abgeschafft wurde. Diese Schutzvoraussetzung schließt vor allem Erfindungen im Bereich elektronischer Schaltungen vom Gebrauchsmusterschutz aus.

11 Damit soll verhindert werden, dass ein Inhaber mehrerer, untereinander verwechselbarer Marken nur einen Teil davon veräußert, so dass verwechselbare Marken in die Hände verschiedener Inhaber gelangen. Dies ist aus Gründen des Verbraucherschutzes unerwünscht.



C. Patente

I. Schutzvoraussetzungen

Die Schutzvoraussetzungen für Patente in Ostasien entsprechen weitestgehend denen in Deutschland und Europa. Abweichungen bestehen im Detail. So sind beispielsweise in Japan Softwarepatente in größerem Umfang möglich, während in Südkorea tiermedizinische Heilmethoden dem Patentschutz zugänglich sind. Variationen gibt es auch bei den zulässigen Anspruchskategorien. So werden Product-by-Process- und Verwendungsansprüche in Südkorea nicht anerkannt. Solche „Details“ können je nach Branche natürlich zu essentiellen Gesichtspunkten werden. Sie können sich aber auch immer wieder ändern. Wer von solchen „Details“ betroffen ist, sollte sich fortlaufend erkundigen.

In Japan, Südkorea und Taiwan gilt wie für deutsche und europäische Patente der „absolute weltweite Neuheitsbegriff“. Das heißt, nicht nur jede schriftliche Veröffentlichung der Erfindung vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum hindert den Patentschutz, sondern auch jede offenkundige Benutzungshandlung.

In China hingegen wirken bloße Benutzungshandlungen nur dann neuheitsschädlich, wenn sie innerhalb Chinas stattgefunden haben. Öffentliche Benutzungshandlungen außerhalb Chinas – etwa Vertriebsaktionen oder eine Messepräsentation – werden nicht berücksichtigt.¹² Dies kann sich im Einzelfall als tückisch erweisen, nämlich dann, wenn ein in Europa entwickeltes und vertriebenes Produkt erst mit Verzögerung in China vermarktet wird und ein Wettbewerber während der Verzögerungsphase in der Volksrepublik ein Patent für eine Neuerung des Produkts angemeldet hat. Es kann sein, dass dies der eingangs erwähnten Schneider Electric im Prozess gegen Chint zum Verhängnis geworden ist. Schneider hatte behauptet, die strittige Technologie schon seit langem eingesetzt zu haben, und Nichtigkeitsklage erhoben, die jedoch erstinstanzlich abgewiesen wurde. Möglicherweise beruht dies auf mangelnder Offenkundigkeit der Vorbenutzungshandlungen in China selbst.¹³

China plant, ebenfalls den „absoluten weltweiten Neuheitsbegriff“ einzuführen, so dass das Problem künftig nicht mehr bestehen wird. Eine für 2008 geplante Gesetzesänderung wird jedoch voraussichtlich auf 2009 verschoben.

II. Anmeldestrategie

China, Japan und Südkorea sind Mitglieder des Patentzusammenarbeitsvertrags (PCT). Dieser völkerrechtliche Vertrag schafft ein einheitliches Anmeldesystem für mittler-

weile über 130 Länder. Vereinfacht hat das PCT-Verfahren folgenden Ablauf:

1. Einreichung der PCT-Anmeldung
2. Erstellung eines
 - a) Rechercheberichts nebst
 - b) Einschätzung der Chancen auf eine Patenterteilung durch Rechercheur(spätestens 30 Monate ab Prioritätsdatum:)
3. Einleitung der nationalen Anmeldeverfahren (Übersetzung, Vertreterbestellung)

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt zum einen darin, dass die Prioritätsfrist de facto um 18 Monate verlängert wird. Zum anderen findet eine – unverbindliche – Vorprüfung statt. Anmelder haben damit eine relativ gute Grundlage für die Entscheidung darüber, ob sich die nationalen Anmeldeverfahren lohnen. Die nationalen Patentämter sind aber weder gehindert, ergänzend zu recherchieren, noch sind sie an die Einschätzung des PCT-Rechercheurs gebunden.

Aufgrund seiner erheblichen Vorteile ist das PCT-Verfahren auch für Ostasien das Mittel der Wahl.

Taiwan ist allerdings kein PCT-Mitglied. Hier muss schon binnen der zwölfmonatigen Prioritätsfrist und oft ohne Recherchebericht entschieden werden, ob in ein nationales Anmeldeverfahren investiert werden sollte.

Hongkong ist ebenfalls kein PCT-Mitglied. Das ist aber kein Problem, denn ein Patent in Hongkong kann auf einfache Weise aus einer europäischen Patentanmeldung abgezweigt werden. Wenn diese das Vereinigte Königreich benennt, müssen lediglich die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung sowie die des Hinweises auf Erteilung jeweils binnen sechs Monaten bei der IP-Behörde in Hongkong registriert werden.¹⁴

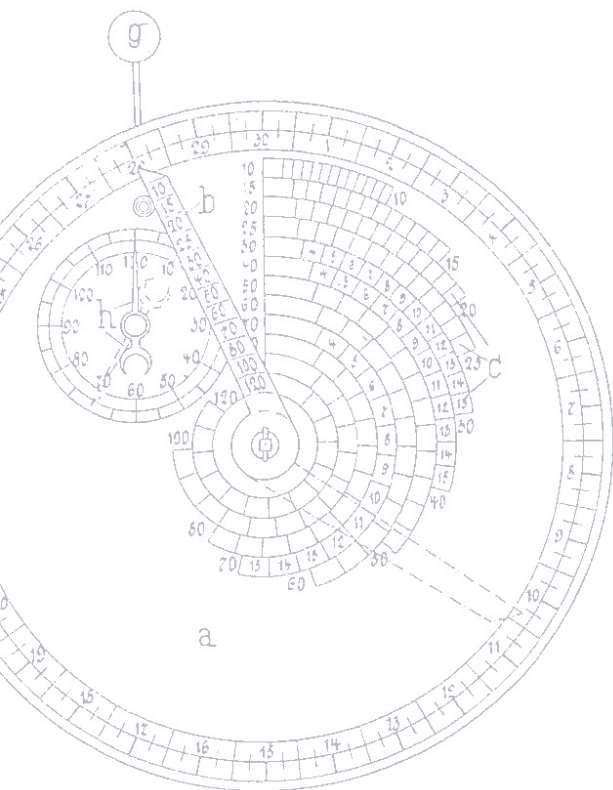
III. Zu beachtende Punkte

Im Gegensatz zu Europa kennt man in Ostasien auch den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Klarheit der Ansprüche (vgl. Art. 84 EPÜ). Sofern das Europäische Patentamt im vorauslaufenden Parallelverfahren eine Klarheitsrüge erhoben, dann aber wieder fallen gelassen hat, besteht Anlass zur Prüfung, ob man in Ostasien ein Problem hat.

Einspruchsverfahren gibt es nur noch in Südkorea (Einspruchsfrist: drei Monate). Danach sind allerdings dort wie auch in den anderen Ländern Nichtigkeitsklagen möglich.

Mit Nichtigkeitsklagen sollte allerdings, besonders in China, nicht unnötig gezögert werden. Nach Art. 47 des chinesischen Patentgesetzes hat eine Vernichtung zwar rück-

wirkenden Effekt, jedoch grundsätzlich nicht für bereits vollstreckte Urteile aus Verletzungsverfahren. Da Verletzungsverfahren relativ zügig verlaufen können (zwei Jahre für alle drei Instanzen möglich) und die Tendenz zur Aussetzung im Hinblick auf Nichtigkeitsklagen sehr gering ist, kann der Verletzungsbeklagte in die brenzlige Situation kommen, das aus dem Verletzungsurteil vollstreckt wird, bevor das Nichtigkeitsverfahren abgeschlossen wird. Je nach Wettbewerbsumfeld kann also eine Patentblattüberwachung schon aufgrund dieser Problematik geboten sein.



¹² Das entspricht dem deutschen Gebrauchsmuster.

¹³ Dies wäre ein plausibler Grund für den – bisherigen – Ausgang des Verfahrens. Einzelheiten über das Urteil sind jedoch auch nach Auskünften chinesischer Anwälte noch nicht bekannt.

¹⁴ Der Hintergrund ist historisch: Da Hongkong keine eigenen Patentprüfungsabteilungen hat, wurden Patente früher durch das dargestellte Abzweigungssystem aus britischen Anmeldungen abgeleitet, so dass das britische Patentamt als Erteilungsbehörde für Hongkong fungierte. Mit der Errichtung des Europäischen Patentamts wurde dieses System analog für EP-Anmeldungen mit Benennung des Vereinigten Königreichs ausgedehnt. Mit dem Beitritt Hongkongs zur Volksrepublik China wurde das System auch für chinesische Patentanmeldungen eingeführt. Völlig ungeklärt ist, wie man in Hongkong mit den unterschiedlichen materiellen Voraussetzungen für britisch/europäische Patente einerseits und chinesische andererseits umgehen möchte!

D. Geschmacksmuster

Designschutz mit Geschmacksmustern spielt in Ostasien eine größere Rolle als in Deutschland. Denn da weder Wettbewerbsrecht noch Urheberrecht wirksamen Schutz gegen Produktnachahmungen bieten, übernehmen Geschmacksmuster die zentrale Rolle beim Nachahmungsschutz. Bei Kunststoffgehäusen in Lohnfertigung kommt es besonders in China immer wieder zu Problemen mit dem Missbrauch überlassener Gusswerkzeuge. Schon um dem vorzubauen, werden die Formen gern vorsorglich als Geschmacksmuster angemeldet. Insgesamt wundert es daher nicht, dass die Anmeldezahlen in Ostasien vergleichsweise hoch sind (in Klammern jeweils die Heimatmeldungen):

	2005	2006	Zunahme
DE	48.000 (37.000)	51.000 (39.000)	6 % (6 %)
EU (RCD)¹⁵	64.000 (50.000)	69.000 (54.000)	8 % (8 %)
CN	163.000 (152.000)	201.000 (188.000)	23 % (24 %)
HK	5.300 (2.700)	5.700 (3.000)	8 % (11 %)
JP	39.000 (36.000)	37.000 (33.000)	- 5 % (- 9 %)
KR	47.000 (43.000)	53.000 (50.000)	13 % (16 %)
TW	8.400 (?)	?	?

(Die Zahlen für Deutschland und die EU betreffen die einzelnen Muster, d.h. eine Sammelhinterlegung kann mehrfach gezählt werden. Bei den asiatischen Ämtern ist die Zählung von Sammelhinterlegungen nicht ganz klar, so dass u.U. von noch höheren Werten ausgegangen werden muss.)

In China, zum Teil auch in Südkorea, sind europäische Importeure immer wieder dem sog. IP-Hijacking ausgesetzt: Noch vor dem Markteintritt mit einem neuen Produkt hat ein inländischer Dritter das Produktdesign zum Geschmacksmuster angemeldet, wobei die Abbildungen einfach durch Copy & Paste aus einem europäischen Register oder vom Webauftritt des Importeurs direkt in die eigenen Anmeldeformulare kopiert wurden. In der Regel werden diese „gekidnappten“ Schutzrechte wieder „freigelassen“, nachdem der Importeur ein „Lösegeld“ gezahlt hat. Dessen Höhe orientiert sich an den Verfahrenskosten, die der Importeur für eine reguläre „Befreiung“ aufzuwenden hätte, und liegt damit deutlich über dem, was eine eigene, frühzeitige Anmeldung gekostet hätte. Unter diesem Aspekt kann es im Einzelfall sinnvoll sein, in Ostasien ein Geschmacksmuster anzumelden, ohne dass dies für Europa veranlasst wäre.

Kein ostasiatisches Land gehört dem Haager Musterabkommen an. Die Schutzsysteme unterscheiden sich auch sehr. China und Hongkong tragen nur nach Formalprüfung ein und haben materiell äußerst geringe Schutzanforderungen. Andererseits unterscheiden sich die Laufzeiten stark (10 Jahre China, 25 Jahre Hongkong). Hingegen kennen Japan und Taiwan eine materielle Amtsprüfung vor

Eintragung (Laufzeiten: 12 Jahre Taiwan, max. 15 Jahre in Südkorea und max. 20 Jahre in Japan).

E. Marken

I. Bedeutung von Marken

Speziell in China ist die eingetragene Marke als unverzichtbarer Bestandteil einer Schutzrechtsstrategie anzusehen, und zwar im Wesentlichen aus drei Gründen:

1. Das bereits bei Geschmacksmustern bekannte „IP-Hijacking“ ist bei Marken noch problematischer. Denn Marken haben kein Neuheitserfordernis, andererseits eine unbegrenzte Laufzeit. Eine „Befreiungsaktion“ ist daher schwieriger.

2. Da das Markenamt, anders als in Deutschland, vor der Eintragung auf Verwechslungsgefahr mit älteren Marken prüft, dient die Anmeldung der Verringerung des Risikos, selbst zum Markenverletzer zu werden.

3. Marken sind wesentlich leichter durchzusetzen als andere Schutzrechte. Dies liegt auch daran, dass das Markenrecht auch als Verbraucherschutz wahrgenommen wird, so dass man eher als bei anderen Schutzrechten auf Unterstützung seitens der Verfolgungsbehörden rechnen kann.¹⁶

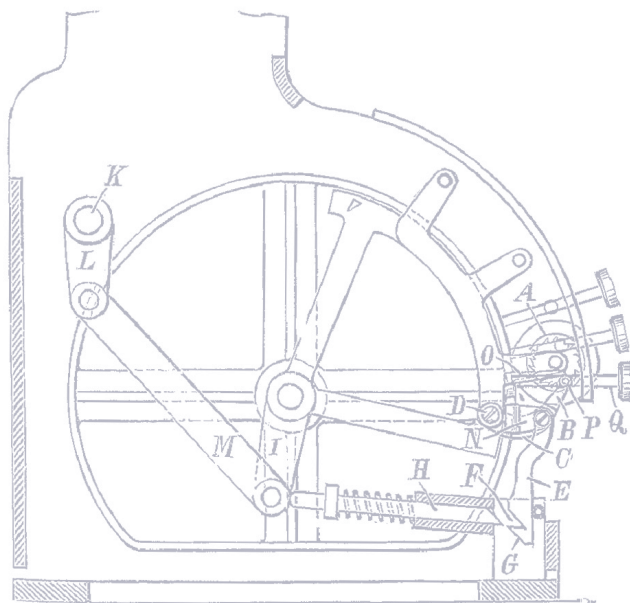
II. Verfahrensfragen

Die Markengesetze aller fünf betrachteten IP-Systeme sind in wesentlichen Punkten sehr ähnlich.

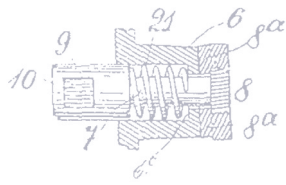
So sehen alle Anmeldeverfahren eine Prüfung auf relative Schutzhindernisse, also ältere kollidierende Markenrechte Dritter, vor. Da diese Prüfungen sehr gründlich sind, erübrigen sich Widerspruchsverfahren weitgehend. Die Widerspruchsfristen betragen zwei (Japan, Südkorea, Taiwan) bzw. drei (China, Hongkong) Monate. Binnen fünf Jahren ab Eintragung ist es grundsätzlich erschwert, eine Marke aufgrund älterer Rechte anzugreifen.¹⁷ Daher sollte man die Register auch nicht gänzlich unbeobachtet lassen (besonders bei Bildmarken, bei denen man sich weniger auf die Amtsprüfung verlassen kann).

Die Benutzungsschonfrist beträgt überall drei Jahre. Verlängerungen sind seit einigen Jahren ohne Benutzungsnachweis möglich.

In China, Japan und Südkorea kann man auch über eine IR-Marke anmelden. Für Südkorea allein lohnt sich das allerdings selten, da die „individuelle Gebühr“ sehr hoch ist und das Amt ein eigenständiges Bezeichnungssystem für Waren und Dienstleistungen entwickelt hat, was vorläufige Schutzverweigerungen provoziert und dann doch zur Beauftragung eines nationalen Vertreters zwingt.



¹⁵ RCD = Registered Community Design, also eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Im Gegensatz dazu gibt es auch das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, für das aber keine Zahlen vorliegen.



III. Transkription erforderlich?

Ein Markenauftritt in einem ostasiatischen Land sollte von vornherein auch ein in die Landessprache transkribierte Version der lateinischen Marke umfassen. Andernfalls kann es leicht passieren, dass ein Wettbewerber eine passende Transkription entwirft und selbst schützt und benutzt. Die dadurch verursachte Marktverwirrung wird nur noch vertieft, wenn man selbst mit einer dritten, nicht mehr so gut passenden Version der Marke folgt.

Verwirrung kann aber auch deshalb entstehen, weil die Aussprache der eigenen Marke in Asien nicht eindeutig ist. Auszugehen ist von englischer Aussprache, die aber variieren kann. Mit einer transkribierten Version legt man daher auch die Aussprache fest.

In Japan hat es sich bewährt, die lateinische Schreibweise und die in Katakana in einer Markenmeldung zu kombinieren. Der Prüfer weiß dann, von welcher Aussprache er ausgehen muss, so dass die Kollisionsgefahr im Rahmen der Amtsprüfung geringer ist.¹⁶ Für die rechtserhaltende Benutzung genügt dann die Darstellung in einer der beiden Schreibweisen. Seit Japan aber dem IR-Markensystem angehört, sind diese Kombimarken unpraktikabel. Sie sind auch nicht ganz ohne Risiko, da sie nur für englische Aussprache anerkannt sind und feststehen muss, dass die gewählte Umschrift eine denkbare englische Aussprachemöglichkeit ist. Auch unter Marketingaspekten sollte geprüft werden, ob die gewählte Umschrift brauchbar ist.

¹⁶ Man erkennt das auch daran, dass die vorsätzliche Markenverletzung strafbar ist, nicht aber die Patentverletzung. Die unzutreffende Patentberühmung ist hingegen strafbar, womit wiederum der Verbraucherschutz hervortritt.

¹⁷ Etwas abweichend Hongkong, wo aber das angelsächsische Institut des Honest concurrent use zur Anwendung kommt.

¹⁸ Bei rein lateinischer Schreibweise würde der Prüfer alle denkbaren Aussprachemöglichkeiten in Betracht ziehen, was die Zahl möglicher Kollisionen erhöht.

F. Pirateriebekämpfung in China

Das chinesische IP-System hat die Besonderheit, dass Schutzrechtsverletzungen nicht nur zivil- und strafrechtlich, sondern auch verwaltungsrechtlich bekämpft werden können. Besonders in Markensachen sind die Bemühungen der Staatsregierung und einiger Provinzen, das Verfahren effektiv zu gestalten, spürbar.

Zuständig ist die lokale Gewerbeaufsicht, die Administration for Industry & Commerce (AIC).¹⁹ Der Antrag auf ein Einschreiten kann formlos, ja sogar anonym gestellt werden. Inhaber von IR-Marken allerdings sind gezwungen, eine Bescheinigung des Markenamts beizubringen, die die Gültigkeit der Marke für China bestätigt.²⁰ Da deren Ausstellung mehrere Monate benötigt, sollte ein solches Zertifikat auf Vorrat bestellt werden. Neuerdings wird die Ausstellung solcher Zertifikate sogar online vermerkt. Etwaige Piraten können sich also informieren, ob die IR-Marke „entsichert“ oder noch nie daraus vorgegangen worden ist.

Zwar sollte man verfügbare Beweismittel tunlichst mit übergeben, jedoch ermittelt die AIC auch selbst. Bereits das stellt eine ganz wesentliche Erleichterung gegenüber dem Zivilverfahren dar. Die Ermittlungen können dazu führen, dass der Pirat gewarnt wird und die Verletzungshandlungen von sich aus einstellt. Es ist natürlich Ansichtssache, ob dies als Erfolg verbucht werden kann.

Stellt die AIC hingegen die Verletzung fest, kann es sehr schnell gehen. Piraterieware wird oft sofort zum Zweck der Vernichtung beschlagnahmt. Es wird eine Unterlassungsverfügung verhängt. Obendrein kann ein Bußgeld festgesetzt werden. Über Schadensersatz kann die AIC nicht entscheiden, aber eine Verhandlungslösung vermitteln.

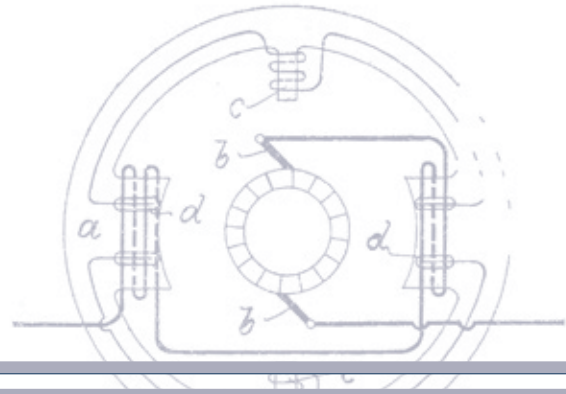
Auf diese Weise wird ein Vielfaches an Markenverletzungen abgewickelt wie in Gerichtsprozessen.²¹ Bei hinreichend klaren Fällen empfiehlt es sich immer, diesen Weg zunächst zu probieren. Neuerdings steht dafür sogar ein Online-Formular zur Verfügung.²²

¹⁹ Für Patentsachen sind es andere Behörden (Administrative Authority for Patent Affairs, AAPA), für Urheberrechtssachen wiederum andere (Press & Publications Administration). – Die von den jeweiligen lokalen Behörden benutzten englischen Bezeichnungen können jedoch variieren, so dass man etwas aufpassen muss.

²⁰ Und obendrein eine chinesische Übersetzung der Waren/Dienstleistungen enthält, an der sich die Beamten orientieren können.

²¹ Bei Patentsachen ist es umgekehrt, was angesichts der weitaus komplizierteren Materie kaum verwundert. Geht es um gesundheitsrelevante Produkte, die minderwertig nachgeahmt worden sind, kommt aber die Einschaltung einer dafür zuständigen Überwachungsbehörde in Betracht.

²² Zu finden unter <http://jbt.ipr.gov.cn>. Die Eingaben müssen allerdings auf Chinesisch gemacht werden.



GLAWE · DELFS · MOLL
PATENT- UND RECHTSANWÄLTE

Hamburg

Postfach 13 03 91
20103 Hamburg

Rothenbaumchaussee 58
20148 Hamburg

Tel.: (040) 41 42 91-0
Fax: (040) 41 42 91-66
Email: mail@glawe.de

München

Postfach 26 01 62
80058 München

Liebherrstr. 20
80538 München

Tel.: (089) 22 46 65
Fax: (089) 22 39 38
Email: muc@glawe.de