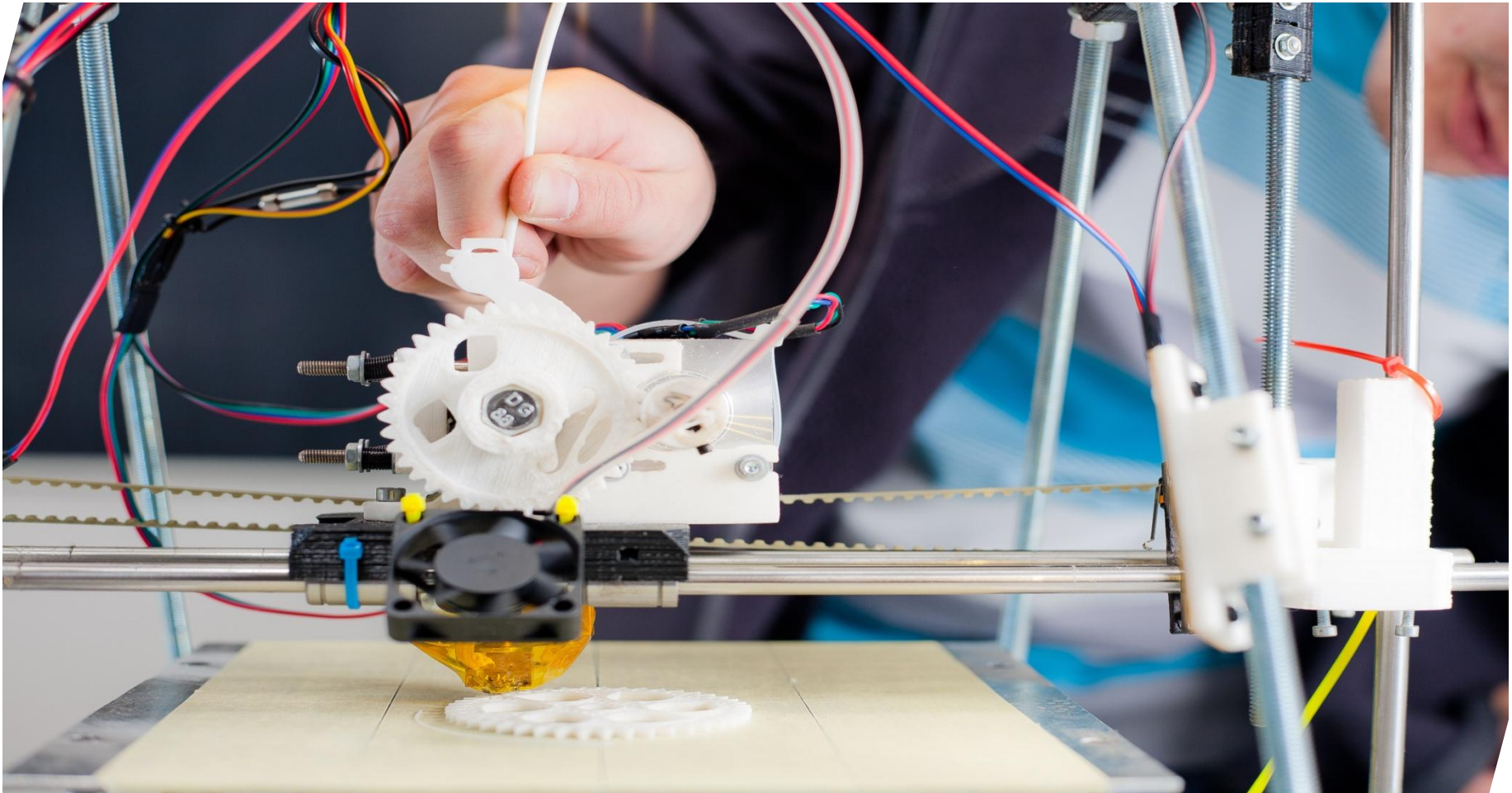


# Geistiges Eigentum in China bei Kooperationsverträgen Pitfalls und Lösungen

Dr. Ulrike Glück, CMS Hasche Sigle Büro Shanghai



## Übersicht

- Zunehmende Bedeutung von Forschung und Entwicklung in China
- Was sind die rechtlichen Herausforderungen und Pitfalls?
- Welche Lösungen sind zu empfehlen?
- Wie schützen Sie Ihre Forschungsergebnisse?
- Was sollten Sie bei Lizenzierungen beachten?
- Welche steuerlichen Kosten sollten Sie berücksichtigen?
- Wie wappnen Sie sich richtig gegen Streitigkeiten?

## Zunehmende Bedeutung von Forschung und Entwicklung in China

- China möchte nicht mehr nur Werkbank sein, sondern **Technologieführer**
- Förderung von F&E durch **staatliche Subventionen** und **Steuervergünstigungen**
- **Lokalisierung** von F&E Aktivitäten durch internationale Konzerne in China

**Große Zunahme von Patentanmeldungen und Registrierungen in China**

## Rechtliche Herausforderungen und Pitfalls

- Welche Arten von F&E -Verträgen gibt es?
- Wer kann auf chinesischer Seite Vertragspartner werden?
- Registrierungsanforderungen bei F&E Aktivitäten in China
- Wem gehören die Forschungsergebnisse?

## Welche Arten von F&E-Verträgen gibt es?

### – F&E-Auftragsverträge

- Auftraggeber stellt technische Unterlagen, Originaldaten und Finanzierung zur Verfügung, zahlt Entgelt
- Auftragnehmer liefert F&E-Plan und führt F&E aus, übergibt Forschungsergebnisse

### – F&E-Kooperationsverträge

- Vertragspartner leisten jeweils Beiträge
- arbeitsteilige Zusammenarbeit bei der F&E-Ausführung

## Wer kann auf chinesischer Seite Vertragspartner werden?

- F&E-Verträge mit chinesisch-ausländischer Beteiligung sind grenzüberschreitende Verträge
- **Folge**: chinesischer Vertragspartner muss **Außenhandelsrechte** haben
- Erwerb von Außenhandelsrechten möglich durch einfache Registrierung als Foreign Trade Operator
- **Nachweis**: Registration Form for Foreign Trade Operator Status
- Rechtsfolge bei fehlenden Außenhandelsrechten: Vertrag ist unwirksam
- Lösung, wenn Außenhandelsrechte fehlen: Zwischenschaltung eines Agenten

## Registrierungsanforderungen bei F&E Aktivitäten in China

- Grenzüberschreitende F&E-Verträge sind **Technologie-Import- bzw. Export-Verträge**
- **Folge:** F&E-Verträge unterliegen *PRC Regulations on Administration of Technology Import and Export*
- 3 Kategorien von Technologie
  - verbotene Kategorie: Grenzüberschritt ist verboten, z.B. bestimmte chemische Verfahren
  - beschränkt zulässige Kategorie: Genehmigung durch Ministry of Commerce, z.B. bestimmte militärische Technologie
  - alle anderen Arten von Technologie: Registrierung durch lokale Authority of Commerce
  - **Rechtsfolge fehlender Registrierung:** keine grenzüberschreitenden Zahlungen möglich

# Wem gehören die Forschungsergebnisse? F&E-Auftragsverträge

Forschungsergebnisse	gesetzliche Regelung	vertraglich abdingbar?
patentiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Art. 339 PRC Contract Law</i>: Recht auf Patentanmeldungen steht Forscher zu</li> <li>• Auftraggeber hat kostenloses Nutzungsrecht</li> <li>• Übertragung des Patentrechts: Auftraggeber hat Vorkaufsrecht</li> </ul>	<p><b>andere vertragliche Vereinbarung zulässig und oft empfehlenswert</b></p>
nicht-patentiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeinschaftseigentum</li> <li>• uneingeschränkte Eigennutzung durch alle Vertragspartner und Vergabe einfacher Lizenzen</li> <li>• Übertragung und Vergabe ausschließlicher oder alleiniger Lizenzen: Zustimmung der anderen Vertragspartner erforderlich</li> </ul>	<p><b>andere vertragliche Vereinbarung zulässig und oft empfehlenswert</b></p>



## Wem gehören die Forschungsergebnisse? F&E-Kooperationsverträge

Forschungsergebnisse	gesetzliche Regelung	vertraglich abdingbar?
patentiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Art. 340 PRC Contract Law</i>: Recht auf Patentanmeldungen stehen beiden Vertragspartnern zu</li> <li>• Verzicht auf Patentanmeldung: trotzdem kostenloses Nutzungsrecht</li> <li>• Übertragung des Patentrechts: Vorkaufsrecht der anderen Vertragspartner</li> </ul>	<p><b>andere vertragliche Vereinbarung zulässig und oft empfehlenswert</b></p>
nicht-patentiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeinschaftseigentum</li> <li>• uneingeschränkte Eigennutzung durch alle Vertragspartner</li> <li>• Übertragung und Vergabe ausschließlicher oder alleiniger Lizenzen: Zustimmung der anderen Vertragspartner erforderlich</li> </ul>	<p><b>andere vertragliche Vereinbarung zulässig und oft empfehlenswert</b></p>

## Welche Lösungen sind zu empfehlen?

### Dos:

- **klare vertragliche Regelungen** über
  - Art der Zusammenarbeit: Kooperation oder Auftragsentwicklung?
  - Eigentum an Forschungsergebnissen – wer darf gewerbliche Schutzrechte anmelden?
  - Nutzung der Forschungsergebnisse – Geheimhaltungsverpflichtungen
  - Umfang und Art der Weitergabe an Dritte
- **Vertragsstrafen** bei Vertragsverstößen

### Don'ts:

- **keine Offenlegung** von Technologie und Know-How vor Abschluß eines schriftlichen Vertrages
- keine gemeinsame F&E vor Abschluß eines schriftlichen Vertrages

## Wie schützen Sie Ihre Entwicklungsergebnisse?

- **Präventiv**: durch umfassende Registrierung gewerblicher Schutzrechte in China
- Bei Schutzrechtsverletzungen: **Wahl effektiver Strategien** zur Durchsetzung der Schutzrechte

## Wie schützen Sie Ihre Entwicklungsergebnisse?

### Durch Anmeldung gewerblicher Schutzrechte

- **Arten:**
  - Patente für Erfindungen
  - Gebrauchsmuster
  - Geschmacksmuster
  - Urheberrechte (auch an Software)
  - Marken

**Vorteil: IP-Rechtsinhaber kann Nutzung durch Dritte verhindern**

## Patente für Erfindungen und Gebrauchsmuster

- Schutz entsteht mit Eintragung und wirkt nur für die Zukunft
- Schutzdauer eines Patents: 20 Jahre
- Schutzdauer eines Gebrauchsmusters: 10 Jahre
- zuständige Behörde: State Intellectual Property Office in Beijing
- nationale Registrierung oder internationale Registrierung unter Patent Cooperation Treaty (PCT)

# Patente für Erfindungen und Gebrauchsmuster

	Patente für Erfindungen	Gebrauchsmuster
Eintragungsvoraussetzungen	Produkt oder Verfahren muss <ul style="list-style-type: none"> <li>- neu sein</li> <li>- fortschrittlich, und</li> <li>- praktisch anwendbar</li> </ul>	Produkt oder Verfahren muss <ul style="list-style-type: none"> <li>- neu sein</li> <li>- fortschrittlich, und</li> <li>- praktisch anwendbar</li> </ul>
Verfahren	substantielle Überprüfung	keine substantielle Überprüfung
Verfahrensdauer	3-5 Jahre ab Anmeldung	1 Jahr ab Anmeldung

## Urheberrechte an Software

- **Grundsatz**: Urheberrecht entsteht automatisch mit Fertigstellung des Werkes
- **Freiwillige Registrierung**:
  - Zuständige Behörde: China Copyright Protection Center in Beijing
  - Verfahrensdauer: 60 Tage
  - Vorteile:
    - Registrierung ist Prima Facie Beweis für Bestehen eines Urheberrechts
    - erleichtert Vorgehen gegen Kopien

## Schutzmaßnahmen gegen Kopien

- Mahnschreiben
- Einleitung behördlicher Maßnahmen
- Gerichtsverfahren
- strafrechtliche Verfolgung
- Anzeige beim Quality and Technical Supervision Bureau
- Unterbindung von Importen und Exporten durch Registrierung bei den chinesischen Zollbehörden



## Was sollten Sie bei Lizenzierungen beachten?

- Welche **Lizenzarten** gibt es?
  - **Einfache Lizenz:** Nutzung der Technologie durch Lizenznehmer, Lizenzgeber und durch weitere vom Lizenzgeber lizenzierte Dritte
  - **Allein-Lizenz:** Nutzung der Technologie nur durch Lizenzgeber und Lizenznehmer
  - **Ausschließliche Lizenz:** Nutzung der Technologie ausschließlich durch Lizenznehmer, **nicht** durch Lizenzgeber oder andere vom Lizenzgeber autorisierte Dritte

## Was sollten Sie bei Lizenzierungen beachten?

– **folgende Klauseln sind nach chinesischem Recht unwirksam, z.B.:**

- Verpflichtung des Lizenznehmers, unnötige Technologie, Rohstoffe, Produkte, Equipment oder Dienstleistungen zu erwerben;
- Verpflichtung des Lizenznehmers, Lizenzgebühren für patentierte Technologie, deren Laufzeit bereits abgelaufen ist, zu bezahlen;
- Beschränkungen des Lizenznehmers, die Technologie zu verbessern;
- Beschränkungen des Lizenznehmers, ähnliche oder im Wettbewerb stehende Technologie aus anderen Quellen zu erwerben;
- unangemessene Beschränkungen
  - der Bezugsquellen für Rohstoffe , Ersatzteile oder Equipment;
  - von Ausstoß, Arten und Verkaufspreisen der Produkte des Lizenznehmers;
  - des Exports der Produkte, die mit der importierten Technologie hergestellt wurden

## Welche steuerlichen Kosten sollten Sie berücksichtigen?

- Zahlung für in China oder an chinesische Empfänger erbrachte F&E Leistungen können in China als Service Fees oder als Lizenzgebühren besteuert werden
  - Ausländischer Partner ist alleiniger Eigentümer der Forschungsergebnisse: Besteuerung als **Lizenzgebühren**
  - Chinesischer Partner ist Eigentümer oder Mit-Eigentümer der Forschungsergebnisse: Besteuerung als **Service Fees**

## Welche steuerlichen Kosten sollten Sie berücksichtigen?

### – Lizenzgebühren:

- 10% chinesische Quellensteuer
- 6,8% chinesische VAT und Zusatzabgaben

### – Service Fees:

- bei on-shore-Leistungen vor Ort in China und Vorliegen einer steuerlichen Betriebsstätte: 25% chinesische Körperschaftssteuer. Berechnungsgrundlage ist sog. Deemed Profit
- Deemed Profit Satz für F&E Leistungen variiert zwischen 15% und 30%
- 6,8% chinesische VAT und Zusatzabgaben

### – **Befreiung von VAT und Zusatzabgaben ist möglich**

- F&E Vertrag muss dafür bei zuständiger Behörde für Wissenschaft und Technologie als Technology Development Agreement oder als Technology Transfer Agreement registriert werden

## Wie wappnen Sie sich richtig gegen Streitigkeiten?

- Wahl eines ausländischen Gerichtsstands: nach chinesischem Recht möglich
  - In Praxis nicht empfehlenswert
  - **Problem**: Urteile der meisten ausländischen Gerichte in China nicht vollstreckbar wegen fehlender Reziprozität
- Wahl eines chinesischen Gerichtsstands
  - nicht empfehlenswert
  - in Praxis unüblich

**Empfehlung: Vereinbarung einer Schiedsklausel im F&E-Vertrag**

## Schiedsverfahren

- Bei Streitigkeiten mit Auslandsbezug: chinesisches Recht erlaubt Wahl eines **ausländischen Schiedsgerichts**
- Internationale Schiedsgerichte: Singapore International Arbitration Centre, Hong Kong International Arbitration Centre, Swiss Chambers Arbitration Institution; ICC Paris, Vienna International Arbitration Centre
- Chinesische Schiedsgerichte: China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), Beijing Arbitration Commission, Shanghai Arbitration Commission
- **Achtung**: institutionelles Schiedsgericht wählen, **nicht**: ad hoc Schiedsgericht

## Schiedsverfahren und Vollstreckung von Schiedsurteilen

- Schiedsurteile chinesischer Schiedsgerichte: Vollstreckung durch chinesische Gerichte wie Vollstreckung von chinesischen Gerichtsurteilen
- Schiedsurteile ausländischer Schiedsgerichte: VR China und Österreich sind Vertragsstaaten des **UN Abkommens über die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedsurteilen**
  - Schiedsurteile von Schiedsgerichten mit Sitz in anderen Vertragsstaaten können in China vollstreckt werden
  - Vollstreckung setzt Antrag beim zuständigen chinesischem Gericht voraus

## Fazit und Empfehlung

- großes Potential für Zusammenarbeit bei F&E
- keine Offenlegung von Technologie und Know-How vor Abschluß eines schriftlichen Vertrages
- klare vertragliche Regelungen, insb. zu
  - Eigentum an Forschungsergebnissen
  - Patentanmeldungen
  - Umfang und Art der Weitergabe an Dritte
- Rechte durch Eintragung gewerblicher Schutzrechte sichern!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## **Dr. Ulrike Glück**

Partnerin



CMS, China  
2801-2812 Plaza 66, Tower 2  
200040 Shanghai

**T** +86 21 6289 6363  
**F** +86 21 6289 0731  
**E** [Ulrike.Glueck@cmslegal.cn](mailto:Ulrike.Glueck@cmslegal.cn)

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietaeten. Mehr als 600 Rechtsanwälte sind in neun wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Moskau und Shanghai für ihre Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung der unabhängigen Mitgliedssozietaeten. CMS Legal Services EEIG erbringt keinerlei Mandantenleistung. Derartige Leistungen werden in den jeweiligen Ländern ausschließlich von den Mitgliedssozietaeten erbracht. In bestimmten Fällen dient CMS als Marken- oder Firmenname einzelner beziehungsweise aller Mitgliedssozietaeten oder deren Büros oder bezieht sich auf diese. CMS Legal Services EEIG und deren Mitgliedssozietaeten sind rechtlich eigenständig und unabhängig. Zwischen ihnen besteht keine Beziehung in Form von Mutter- und Tochtergesellschaften beziehungsweise keine Vertreter-, Partner- oder Joint-Venture-Beziehung. Keine Angabe in diesem Dokument ist so auszulegen, dass eine solche Beziehung besteht. Keine Mitgliedssozietaet ist dazu berechtigt, im Namen von CMS Legal Services EEIG oder einer anderen Mitgliedssozietaet unmittelbar oder mittelbar oder in jeglicher anderer Form Verpflichtungen einzugehen.

**Die Mitgliedssozietaeten von CMS sind:**

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italien);  
CMS Albiñana & Suárez de Lezo (Spanien);  
CMS Bureau Francis Lefebvre S.E.L.A.F.A. (Frankreich);  
CMS Cameron McKenna LLP (Vereinigtes Königreich);  
CMS DeBacker SCRL/CVBA (Belgien);  
CMS Derks Star Busmann N.V. (Niederlande);  
CMS von Erlach Henrici AG (Schweiz);  
CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB (Deutschland);  
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Österreich) und  
CMS Rui Pena, Arnaut & Associados RL (Portugal).  
[www.cmslegal.com](http://www.cmslegal.com)

**CMS-Büros und verbundene Büros:**

Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Casablanca, Dresden, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt / Main, Hamburg, Kiew, Köln, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Moskau, München, Paris, Peking, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website.

[www.cms-hs.com](http://www.cms-hs.com)