



austria wirtschaftsservice

# Erfahrungen bei der Durchsetzung von Schutzrechten in China

# Patentverletzungen „damals“ und „heute“

„Damals“ in China:

- IP-Rechtssystem noch in Entwicklung
- GegnerInnen: zumeist „Garagenunternehmen“
- Kaum Rücksichtnahme des Kopierers auf IP-System



Quelle: wikimedia commons

**VerletzerIn: chinesisches Unternehmen !!**

# Patentverletzungen „damals“ und „heute“

„Heute“ in China:

- Modernes IP-Rechtssystem in Kraft
- GegnerInnen: Wandel vom „Garagenunternehmen“ zum Technologieanbieter
- Diese nützen das IP-System aktiv und strategisch !



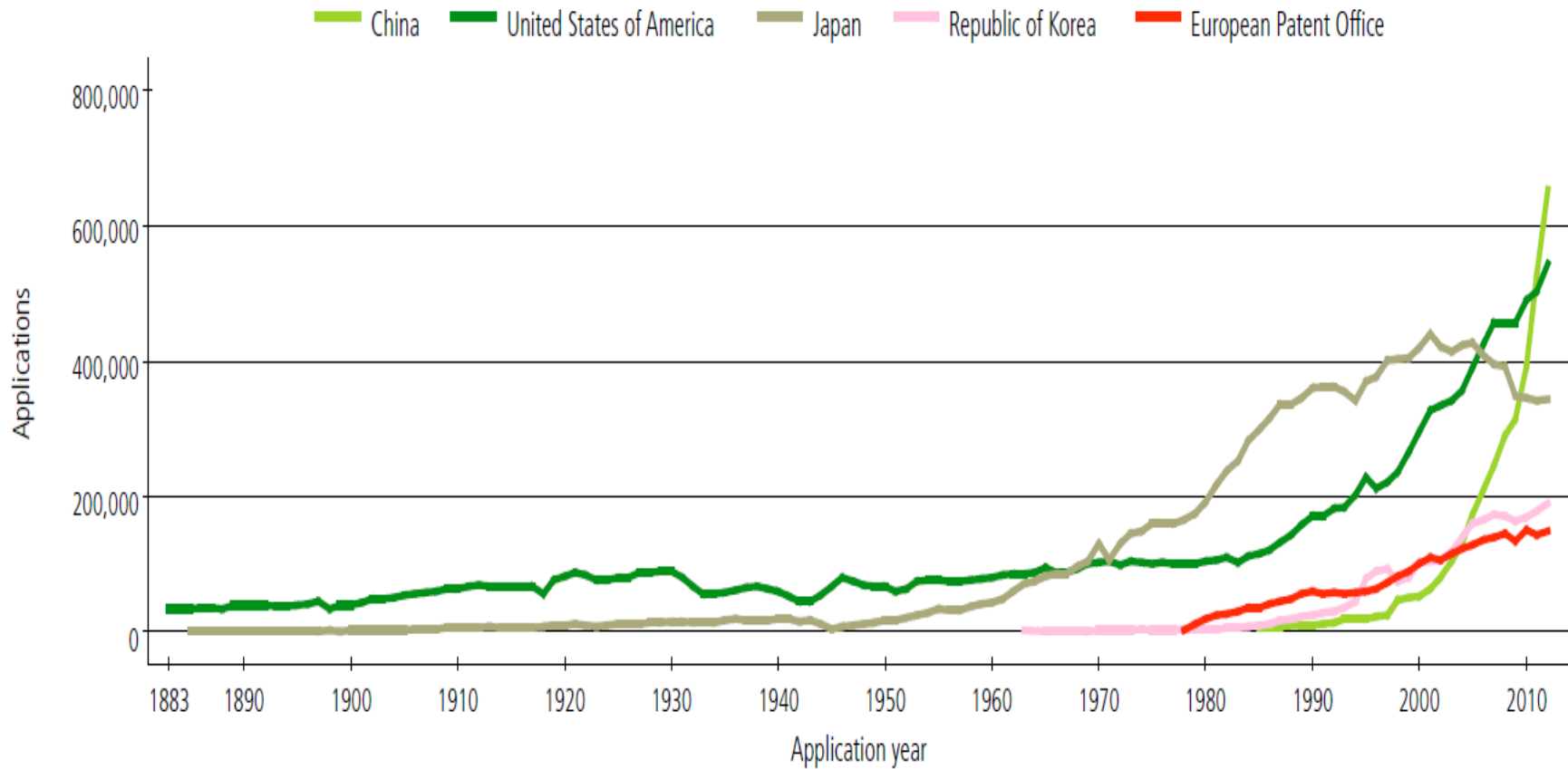
Quelle: wikimedia commons

## VerletzerIn: österreichisches Unternehmen ???

# China meint es ernst mit IP...

- Nationale Vorgaben zu IP
  - Outline of the National Intellectual Property Strategy (2008)
  - National Patent Development Strategy 2011-2020 (2010)
  - Promotion Plan for the Implementation of the National Intellectual Property Strategy in 2012
  - Provincial/Municipal 12th Five Year Intellectual Property Plans (2011), Strategy Outlines, Implementation/Work Plans etc.
- Zielvorgaben bis 2015 u.a.
  - 2 Mio. Patentanmeldungen (Patente, Gebrauchsmuster, Design)  
→ bereits 2013 erreicht
  - Verdoppelung internationaler Patentanmeldungen aus China

# China meint es ernst mit IP...



Source: WIPO Statistics Database, October 2013

## ...auch bei der Durchsetzung...

*“Strengthen the establishment of a permanent mechanism for combating IPR infringement, increase the cost of IPR infringement, reduce the cost of IPR protection and enforcement, promote the transfer of IP cases from administrative authorities to judicial authorities, carry out special campaigns, combat crimes of IPR infringement in key fields and regions.”*

Outline of the National Intellectual Property Strategy

# ...aber das Verletzungsthema ist aktueller denn je...

- 2013 sehen 70% von 526 in China vertretenen europäischen Unternehmen die Regularien zur Schutzrechtsdurchsetzung als „(sehr) inadäquat“
- 23% von 255 Unternehmen aus dem Bereich Industriegüter melden spürbaren Schaden durch IPR-Verletzungen

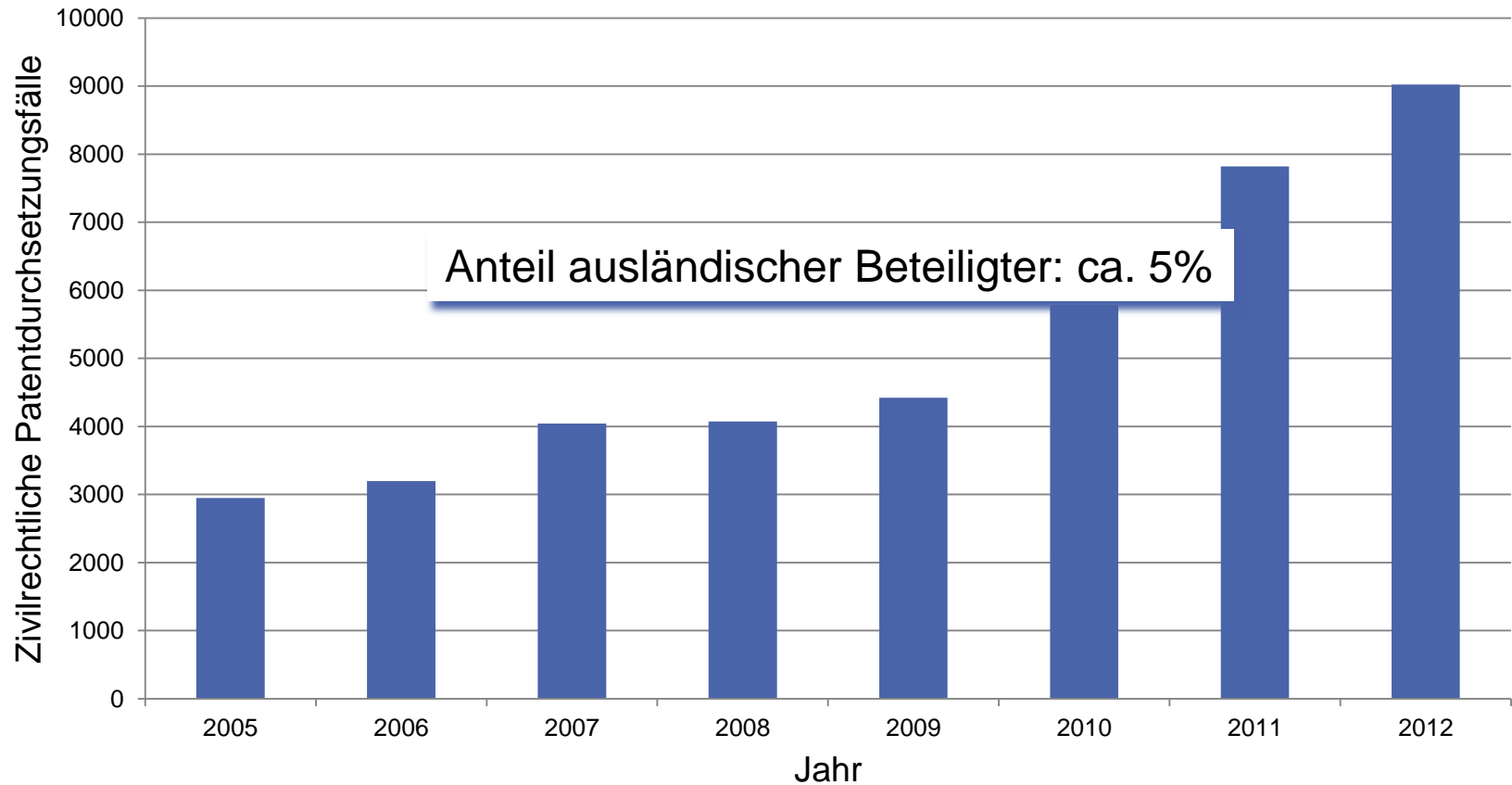
Quelle: Business Confidence Survey 2013, EUCCC

- 2012 nannten von 67 in China vertretenen österreichischen Unternehmen 22 den IPR-Schutz als größte Herausforderung – 14 davon gaben Probleme mit Schutzrechtsverletzungen an

Quelle: Technology Survey 2012, AussenwirtschaftsCenter Peking



# Die Zahl der Durchsetzungsfälle steigt



Quelle: IPR China

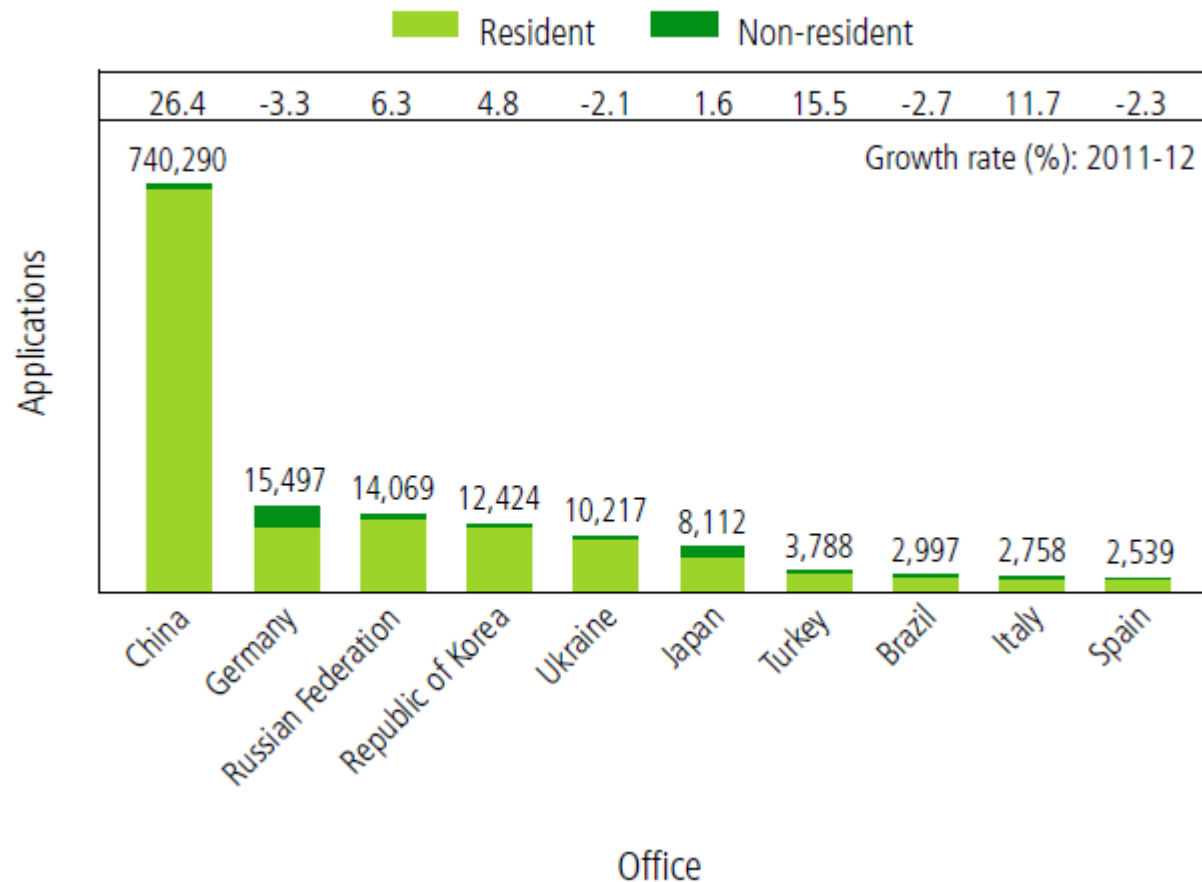
# Vom Verletzten zum Verletzer in China

- Einsatz von Gebrauchsmustern als strategisches Instrument gegen (nationale und internationale) MitbewerberInnen durch chinesische Unternehmen
- Gebrauchsmuster in China:
  - Leicht anzumelden, schwer zu löschen
  - Keine erfinderische Tätigkeit notwendig, erfinderischer Schritt reicht
  - Hürden beim Nachweis des Standes der Technik im Nichtigkeitsverfahren
  - Geringe erfinderische Leistung mit marginalen Verbesserungen reicht aus, dass das GM in Kraft bleibt

# Vom Verletzten zum Verletzer in China

- „Paradefall“ Chint vs. Schneider
  - Der französische Elektronikkonzern Schneider strengte seit 1999 mehrere Patentverletzungsprozesse in verschiedenen Ländern gegen die chinesische Chint-Gruppe an
  - 2006: Chint startet eine Verletzungsklage gegen Schneider auf Basis eines eigenen chinesischen Gebrauchsmusters, mit der Technologie für einen Schutzschalter von Schneider zum Inhalt. Darauf folgende Nichtigkeitsklagen von Schneider gegen das Gebrauchsmuster blieben ohne Erfolg
  - 2007: Schneider wird zu einer Schadensersatzzahlung von ca. EUR 32 Mio. verurteilt
  - 2009: Vergleich zwischen Schneider und Chint, Schneider zahlt ca. EUR 17 Mio. und lässt weltweit alle Patentklagen fallen

# Problem Gebrauchsmuster



Source: WIPO Statistics Database, October 2013

# Erfahrungen und Learnings

- Schutzrechte in China sind durchsetzbar – allerdings mit nicht zu unterschätzendem Aufwand
- Aktiv patentieren – ohne Schutzrecht gibt es nichts durchzusetzen
- Qualität des eigenen Schutzrechts ist wichtig – auch die der Übersetzung
- Wer „A“ sagt („anmelden“), muss auch „D“ sagen („durchsetzen“) – Bereitschaft zur Durchsetzung muss gegeben sein
- Durchsetzung in China fängt mit der IP-Strategie in Österreich an

# Erfahrungen und Learnings

- Erfolgreiche Durchsetzung erfordert professionelles Projektmanagement
- Vertrieb aktiv über Bedeutung von IP aufklären – agiert als wichtige „Speerspitze“
- Im Blindflug oder mit Navi?  
Konsequentes IP-Monitoring und Profiling von chinesischen MitbewerberInnen
- Im Verletzungsfall rasch reagieren – die Zeit läuft zugunsten des/der chinesischen VerletzerIn.  
Externe PartnerInnen (PatentanwälInnen, AnwältInnen, etc...) sorgfältig auswählen

# Erfahrungen und Learnings

- Mit den eigenen Waffen schlagen – verstärkt Gebrauchsmuster in China anmelden?

*„More is better“ is generally the wrong strategy when it comes to complex systems. This applies in particular to IP: the management maxim should be „doing the right things right“*

Prof. Dr. Alexander Wurzer

# Unterstützung durch die aws

- Programm „IP.Durchsetzung“
  - Zuschüsse und Beratung für KMU
- Veranstaltungen, Networking, Publikationen,....
  - NEU: Roundtable zur Schutzrechtsdurchsetzung
  - Leitfaden „Herausforderungen bei der Durchsetzung von Schutzrechten – Die Praxis in China, Deutschland und den USA“ (2012)



# Wo geht die Entwicklung hin?

- Verbesserungen in der chinesischen IP-Gesetzgebung sollen „missbräuchliche Verwendung“ von Gebrauchsmustern eindämmen → betrifft ebenso chinesische Firmen
- Je innovativer China wird, desto mehr internationale Patente chinesischen Ursprungs wird es geben
- Die stark wachsende Zahl chinesischer Patentveröffentlichungen stellt Stand-der-Technik-Recherchen vor neue Herausforderungen

Fazit: Die IP-Professionalisierung Chinas erfordert höhere IP-Awareness bei österreichischen Unternehmen

# **Dr. Gerald Ruppert**

Leiter

Schutzrechte | Marktrecherche

**T** +43 1 501 75 – 347

**E** [g.ruppert@awsg.at](mailto:g.ruppert@awsg.at)

**awsg**  
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH  
Walcherstraße 11A | 1020 Wien | [www.awsg.at](http://www.awsg.at)