

CHINA 華牌 BRAND®

ANTI-COUNTERFEITING IN CHINA: QUESTIONS AND ANSWERS

© 2018 CHINABRAND CONSULTING

München, Februar 2018

CHINABRAND CONSULTING LTD.

Grashofstrasse 3 ▪ 80995 München ▪ +49 89 32 12 12 80

info@chinabrand.de ▪ www.chinabrand.de

© 2018 CHINABRAND CONSULTING LTD. All rights reserved.

Grashofstrasse 3

80995 München

+49 89 32121280

www.chinabrand.de

Q: Ist die Bekämpfung der chinesischen Marken- und Produktpiraterie nicht ein sinnloser Kampf gegen Windmühlen?

A: Nein – wenn sie strategisch untermauert und professionell durchgeführt wird. Dazu sind tragfähige Strategien und miteinander kombinierte und aufeinander abgestimmte Maßnahmen erforderlich. Durch einen solchen ganzheitlichen System-Ansatz kann die chinesische und zunehmend internationale Marken und Produktpiraterie wirksam und nachhaltig bekämpft werden. Dazu trägt auch die Professionalisierung der chinesischen Behörden und IP-Gerichte bei.

Q: Schaden wir unserem Geschäft in China, wenn wir die Fälscher unserer Produkte bekämpfen?

A: Im Gegenteil. Chinesische Konsumenten und Geschäftskunden legen heute größten Wert darauf, qualitativ hochwertige Originalware zu erhalten. Die Bekämpfung der Piraterie durch die Markeninhaber wird nicht nur unterstützt, sondern auch erwartet. Auch die chinesische Regierung geht selbst konsequent und im großen Stil gegen Marken- und Produktpiraten vor.

Q: Was kostet die Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie?

A: Die Kosten für wirksames Anti-Counterfeiting hängen von der Dimension des Falles, der Cleverness der Fälscher und der Dringlichkeit der Lage ab. Sie halten sich in Grenzen, wenn erfahrene und routinierte Dienstleister eingesetzt werden. Bei der Budgetkalkulation muss auch berücksichtigt werden, dass Originalhersteller in China inzwischen relativ hohe Schadensersatzzahlungen erzielen.

Q: Welche Schäden entstehen durch das Counterfeiting?

A: Wir unterscheiden kurzfristige, mittelfristige und langfristige Schäden. Fälschungen führen kurzfristig beim Originalhersteller zu direkten Umsatzverlusten, viele Unternehmen gehen von 3% aus. Mittelfristig entstehen Zweitmärkte mit billigen Nachahmerprodukten, die im Gesamtmarkt zum Preisverfall (25% bei Textilmaschinen) und beim Originalhersteller zum Verlust von Marktanteilen führt. Langfristig werden durch das Downtrading die Marke und Reputation des Herstellers geschädigt, in einzelnen Fällen kann es zu unberechtigten Schadensersatzforderungen durch getäuschte Käufer kommen.

Q: Wie können wir im Fälschermarkt ein Zeichen setzen?

A: Es reicht nicht aus, ein Zeichen zu setzen. Einmalige Aktionen verpuffen in ihrer Wirkung. Chinesische Counterfeiter gehen kurz in Deckung und machen dann weiter, wenn sich der Pulverdampf verzogen hat. Es kommt nicht darauf an, eine Schlacht zu gewinnen, sondern den

Krieg. Dazu sind miteinander kombinierte Strategie und Maßnahmen erforderlich, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig ergänzen und verstärken.

Q: Welche Strategien stehen uns für die nachhaltige Bekämpfung des Counterfeiting zur Verfügung?

A: Wir unterscheiden etwa 20 Standardstrategien, die wir fallspezifisch anwenden und auch miteinander kombinieren. Dazu gehören präventive und reaktive juristische Maßnahmen, das Abschneiden von Zulieferern und Vertriebswegen, die Anzeige gefälschter Zertifikate und Public Relations. Die Abschreckung durch den Gesichtsverlust, den chinesische Fälscher durch Veröffentlichungen ihrer Niederlagen erleiden, sollte in China nicht unterschätzt werden.

Q: Welche Maßnahmen sind am wirkungsvollsten?

A: Die größte Wirkung hat nach wie vor der klassische juristische Ansatz: Fokussierte verdeckte Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhaltes und zur Sicherung von Beweisen durch qualifizierte IP-Detektive, der notarierte Einkauf von Mustern, das Auslösen von Razzien und die Durchführung von Gerichtsprozessen.

Q: Kann man IP-Detektiven vertrauen?

A: In der Tat häufen sich Berichte über „schwarze Schafe“, die mit Fälschern unter einer Decke stecken und z.B. über erfolgreiche Razzien berichten, die aber nie wirklich stattgefunden haben. Eine vertrauensvolle Beziehung zu den Ermittlern ist sehr wichtig. Daher arbeiten wir schon seit 15 Jahren mit unseren zuverlässigen chinesischen Partnern zusammen.

Q: Sind derartige Ermittlungen legal?

A: Solange die Ermittlungen der Aufklärung von zivil- und strafrechtlich relevanten Tatbeständen – dazu zählen auch Schutzrechtsverletzungen – dienen, sind sie vollkommen legal und in China gängige Praxis.

Q: Welche Rechtsmittel stehen uns in China zur Verfügung?

A: Die wichtigsten Rechtsmittel sind Verfahren gegen unlauteren Wettbewerb, Urheberrechtsverletzungen, Markenrechtsverletzungen und Patentrechtsverletzungen. Dazu kommen Nichtigkeitsverfahren gegen bösgläubige Patente und Widersprüche gegen verletzende Markenmeldungen.

Q: Machen Razzien bei Fälschern Sinn, oder sind sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

A: Razzien alleine haben keine nachhaltige Wirkung. Sie haben aber einen aufschreckenden und stigmatisierenden Effekt und wirken bei nachfolgenden Gerichtsprozessen wie eine Vorstrafe. Im Zuge einer Razzia können die Behörden auch Buchhaltungsdokumente und Rechnungen beschlagnahmen, mit denen ganze Netzwerke aufgedeckt, die Dimension ihres Geschäfts ermittelt und Schadensersatzforderungen belegt werden können. Manchmal werden die Drahtzieher sogar inhaftiert.

Q: Wie groß ist die Chance, in China einen Zivilprozess gegen einen Fälscher zu gewinnen?

A: Bei professioneller Vorbereitung haben ausländische Originalhersteller inzwischen sehr große Chancen, gegen Marken- und Produktpiraten zu gewinnen. Die Gewinnchancen bei IP-Prozessen liegen heute bei 70 - 80 %. Das chinesische Rechtssystem zum Schutz des geistigen Eigentums ist mittlerweile sehr weit entwickelt, und der chinesische Staat verfolgt die Piraterie selbst mit Nachdruck. China hat beim IP-Schutz heute annähernd westliches Niveau erreicht.

Q: Bevorzugen chinesische Gerichte einheimische Unternehmen?

A: Bis auf wenige Ausnahmen spielt Lokalprotektionismus bei der Verfolgung von Marken- und Produktpiraterie keine Rolle mehr. Allenfalls in ländlichen Gebieten kann es vorkommen, dass einflussreiche Fälscherunternehmen für ihre Schutzrechtsverletzungen nur minimal bestraft werden. Wir umgehen dieses Problem durch das so genannte „Forum Shopping“, der gezielten Verlegung des Gerichtsstandes an neutrale IP-Gerichte – zum Beispiel in Beijing, Shanghai oder Guangzhou.

Q: Reicht die Löschung der Angebote von Fälschungen im Internet nicht aus?

A: Die Wirkung dieser Strategie ist relativ gering, weil sie am Ende der Lieferkette ansetzt und die Quelle nicht abstellt. Wenn Angebote gelöscht werden, weichen die Fälscher auf andere Internetportale aus. Das Problem verschiebt sich dadurch nur.

Q: Was bringen technische Schutzmaßnahmen?

A: Technische Maßnahmen eignen sich in bestimmten Branchen für die Identifizierung von Fälschungen und das Tracking der Originalprodukte in Massenmärkten. Mit ihrer Hilfe können Lieferketten überwacht und Einschleusungen von Kopien erkannt werden. Bei Industriegütern eignen sie sich zum Schutz von Know-how und der Sicherung von Geschäftsgeheimnissen. Ihre Implementierung ist aber meist aufwendig und kostenintensiv, weil das gesamte Produktions- und Vertriebssystem durch Hardware, Software, Verträge und Trainings

modifiziert werden muss. Dazu kommt, dass chinesische Counterfeiter auch die Schutztechnologien sehr schnell fälschen.

Q: Wie können technische Schutzmaßnahmen bewertet und die passenden ausgewählt werden?

A: Wir analysieren und bewerten technische Schutzmaßnahmen im Rahmen von Workshops gemeinsam mit den Fach- und Führungskräften des Originalherstellers. Dabei wenden wir ein Bewertungssystem an, das für jede Technologie Werte für zentrale Kriterien wie Kosten, Kompatibilität, System-Integrationsfähigkeit oder Kopiersicherheit ermittelt. Durch die unternehmensspezifische Gewichtung der einzelnen Kriterien erhält jede Technologie einen Punktwert (Score). Die Schutztechnologien mit den höchsten Werten sind für das Unternehmen besonders interessant.

Q: Gibt es Möglichkeiten der politischen Einflussnahme auf Politik und Behörden?

A: Lobbying kann in China sehr erfolgreich eingesetzt werden. Allerdings sind fundierte Vorbereitungen und eine professionelle Durchführung erforderlich.

Q: Mit welchen präventiven Maßnahmen können wir das Counterfeiting eindämmen oder sogar verhindern?

A: Die wirkungsvollste Präventionsmaßnahme ist die Anmeldung ausreichender gewerblicher Schutzrechte in China und in den zentralen Absatzmärkten. Wichtig ist auch, dass IP-Rechteinhaber immer sehr gut über die aktuelle Lage in Bezug auf Fälschungen ihrer Produkte informiert sind. Aus diesem Grund empfehlen wir grundsätzlich regelmäßige Internet- und Messe-Monitorings.

Q: Wie organisieren wir die Pirateriebekämpfung im Unternehmen?

A: Wir empfehlen die Einrichtung einer Task Force, in der die Rechtsabteilung, die Patentabteilung, das Marketing und externe Dienstleister wie Patentanwälte oder IP-Berater mitarbeiten. Zunehmend macht auch die Integration der Bereiche Compliance und Datensicherheit Sinn.

Q: Sollen wir unsere chinesische Niederlassung in die Bekämpfung des Counterfeiting einbeziehen?

A: Grundsätzlich ja, aber mit Augenmaß. Die Erfahrung zeigt, dass chinesische Dependancen in der Regel mit dem schwierigen und komplexen Thema Anti-Counterfeiting überfordert sind und

mit unprofessionellen oder ineffizienten Aktionen mehr Schaden als Nutzen anrichten. Die Zentrale verliert die Kontrolle über das Geschehen. Manchmal kooperieren chinesische Mitarbeiter sogar mit Fälschern oder bauen selbst so genannte Spiegelfabriken auf. Lässt man die Niederlassung aber außen vor, können Spannungen und Konflikte entstehen.

Weitere Informationen und Kontakt

Weitere Informationen über unsere Dienstleistungen zur Bekämpfung von IP-Piraterie finden Sie hier:

Flyer Bekämpfung der chinesischen Marken- und Produktpiraterie

<https://www.chinabrand.de/de/marken-und-produktpiraterie.html?file=files/content/de/kompetenzen/marken-produktpiraterie/Bekaempfung-der-chinesischen-Marken-und-Produktpiraterie.pdf>

Flyer Ermittlungen in China

<https://www.chinabrand.de/de/marken-und-produktpiraterie.html?file=files/content/de/kompetenzen/marken-produktpiraterie/Ermittlungen-in-China.pdf>

Flyer Recherche und Analyse chinesischer Patente

<https://www.chinabrand.de/de/intellectual-property-und-know-how.html?file=files/content/de/kompetenzen/intellectual-property-know-how/Recherche-und-Analyse-chinesischer-Patente.pdf>

Flyer Recherche, Schutz und Durchsetzung von Designs

<https://www.chinabrand.de/de/intellectual-property-und-know-how.html?file=files/content/de/kompetenzen/intellectual-property-know-how/Recherche-Schutz-und-Durchsetzung-von-Designs.pdf>

Flyer Intellectual Property Competitive Intelligence

<https://www.chinabrand.de/de/innovation-und-wettbewerb.html?file=files/content/de/kompetenzen/innovation-und-wettbewerb/Intellectual-Property-Competitive-Intelligence.pdf>

Flyer Management Workshop: Schutz von Know-how und Geschäftsgeheimnissen

<https://www.chinabrand.de/de/intellectual-property-und-know-how.html?file=files/content/de/kompetenzen/intellectual-property-know-how/Management-Workshop-Schutz-von-Know-how-und%20Geschaeftsgeheimnissen.pdf>

Video Marken- und Produktpiraterie in China – Trends und Strategien der Fälscher

<https://www.youtube.com/watch?v=wBwECsY60vg&t=3s>

Video Marken- und Produktpiraterie in China bekämpfen

<https://www.youtube.com/watch?v=f3EcR7bQq8Q&t=1s>

Video Recherche und Analyse chinesischer Patente

<https://www.youtube.com/watch?v=7QOWvJsBEqQ&t=166s>

Blogbeitrag Pirateriegeschäft hebt ab

<https://blog.chinabrand.de/2018/01/11/pirateriegeschaeft-hebt-ab/>

Blogbeitrag Alarmierend: Chinesische Fälscher melden in Deutschland bösgläubige Marken an

<https://blog.chinabrand.de/2017/12/14/alarmierend-chinesische-faelscher-melden-in-deutschland-boesglaeubige-marken-an/>

Blogbeitrag Marken- und Produktpiraterie: Grenzüberschreitende Verfolgung

<https://blog.chinabrand.de/2017/11/20/marken-und-produktpiraterie-grenzueberschreitende-verfolgung/>

Blogbeitrag Anti-Counterfeiting Trends 2018

<https://blog.chinabrand.de/2017/08/18/anti-counterfeiting-trends-2018/>

Blogbeitrag Counterfeiter und Elektromüll

<https://blog.chinabrand.de/2017/10/05/counterfeiter-und-elektromuell/>

Kontakt und Feedback

Blog | LinkedIn | INDUUX | XING

CHINABRAND CONSULTING LTD.

Grashofstrasse 3, 80995 München

info@chinabrand.de

www.chinabrand.de

+49 89 32 12 12 80