

CHINA 華牌 BRAND®

## IP CHINA – UPDATE 2021

Neue Gesetze und Anwendung in der Praxis

Dr. Hans Joachim Fuchs, Liu Liu, Sophia Charlotte Fuchs

© Copyright 2021 CHINABRAND IP CONSULTING GMBH

CHINABRAND IP CONSULTING GMBH

Grashofstrasse 3 ▪ 80995 München ▪ +49 89 32 12 12 800

info@chinabrand.de ▪ www.chinabrand.de

© Copyright 2021 CHINABRAND IP CONSULTING GMBH. All rights reserved.

Grashofstrasse 3, 80995 München

+49 89 321212800

[www.chinabrand.de](http://www.chinabrand.de)

## Inhaltsverzeichnis

Neue Gesetze und Durchsetzung in der Praxis.....	4
Erfindungspatent.....	5
Geschmacksmuster .....	6
Marke.....	6
Urheberrecht .....	7
Betriebs- und Geschäftsgeheimnis .....	8
Strafschadensersatz in zivilrechtlichen IP-Fällen .....	8
Durchsetzung in der Praxis .....	9
Weitere Informationen und Kontakt.....	11

## Neue Gesetze und Durchsetzung in der Praxis

Die Volksrepublik China wird von der internationalen Gemeinschaft seit langem für die massive Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum kritisiert. Die enorme wirtschaftliche Transformation hat das Land nicht nur zu einer führenden Industrienation, sondern auch zur weltweit größten Produktionsstätte für gefälschte Waren gewandelt. Während dieser Umbruchsphase genoss der Schutz von geistigem Eigentum keine hohe regulatorische Priorität, was sich in schwachen gesetzlichen Vorgaben widerspiegelte.

Das hat sich mittlerweile radikal geändert, der Schutz von geistigem Eigentum ist für die chinesische Regierung von großer Bedeutung. Laut der "*Outline of National Intellectual Property Strategy*" soll die asiatische Nation zu einem Land mit hohen Standards bei der Schaffung, Anwendung, dem Schutz und der Verwaltung von geistigem Eigentum werden.

Dies spiegelt sich auch in der Qualität der Prüfungsprozesse bei Patent- und Markenmeldungen wider. Laut der von der *China National Intellectual Property Administration (CNIPA)* im Januar 2021 veröffentlichten Statistik für das Jahr 2020 wurde der administrative Prüfvorgang für Patent- und Markenmeldungen stark optimiert. Die Prüfungszeit für hochwertige Patente wurde auf 14 Monate verkürzt und die durchschnittliche Prüfungszeit für Markenmeldungen wurde auf vier Monate reduziert. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der erteilten Patente und eingetragenen Marken erhöht. Im Jahr 2020 wurden 530.000 Erfindungspatente erteilt, was einem Anstieg von 17,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Außerdem wurden 5.761.000 Marken registriert und 765 Marken mit geografischen Herkunftsangaben genehmigt.

Auch im internationalen Vergleich schneidet China überdurchschnittlich gut ab. Im Bereich der Patentanmeldungen gab es im Jahr 2020 beim Europäischen Patentamt im Vergleich zum Vorjahr mit +9,9 Prozent die größten Zuwächse durch chinesische Unternehmen. Unternehmen aus China meldeten in München vor allem Patente in den Bereichen Biotechnologie, elektrische Maschinen, Geräte und Energie an. Auch innovative Klimatechnologien und digitale Kommunikation „Made in China“ verzeichneten werden immer häufiger.

Die Fülle chinesischer Patentanmeldungen sorgt nun auf internationaler Ebene für Kritik. So sehen sich die USA im Innovationswettbewerb mit China zunehmend im Nachteil. Patentanmeldungen der Volksrepublik im Bereich künstlicher Intelligenz sind aktuell um ein Vielfaches höher als die der Vereinigten Staaten. Damit schafft China ein riesiges Reservoir an „Stand der Technik“. Der zu überprüfende Stand der Technik wird somit immer umfangreicher und Patentprüfungen westlicher Patentämter werden um ein Vielfaches aufwändiger.

US-Innovatoren erfahren dadurch einen massiven Schaden, denn für sie wird es immer schwieriger Patente anzumelden oder zu erhalten. Sie müssen nachweisen, dass ihre Erfindungen nicht bereits in Veröffentlichungen zum Stand der Technik irgendwo auf der Welt offenbart sind und müssen dabei unbedingt chinesisch sprachige Patentanmeldungen, die sowohl für den chinesischen als auch den internationalen Markt relevant sind berücksichtigen. Obwohl US-Patente aktuell bei globalen Recherchen zum Stand der Technik durch Patentämter noch dominieren, werden chinesische Patente durch ihre Vielzahl an Neuanmeldung bald die führende Position übernehmen.

Nicht nur im Bereich der Patentanmeldungen gibt es neue Entwicklungen, auch Chinas IP-Gesetzgebung unterlag im Jahr 2020 signifikanten Veränderungen:

Das *Zivilgesetzbuch der Volksrepublik China*, welches in allgemeiner Form Strafschadenersatz im IPR-Bereich vorsieht trat in Kraft. Im Markenrecht führte die *Chinese National Intellectual Property Administration (CNIPA)* nach Änderung des *Markengesetzes* im Jahr 2019 die *Standards für die Feststellung von Markenrechtsverletzungen* ein. In der Zwischenzeit wurden auch die Änderungen des *Patentgesetzes* und des *Urheberrechtsgesetzes* im Jahr 2020 verabschiedet.

Der chinesische Staat greift inzwischen hart bei Schutzrechtsverletzungen durch. Das bereits seit zwei Jahren aktive *Blue-Sky-Projekt* hat den Schutz des geistigen Eigentums zum Ziel. Mehr als 2.950 Patent- und Markenagenturen wurden im Zuge dessen bereits inspiziert, 1.095 von diesen wurden angewiesen, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. In 330 Verdachtsfällen führten die Behörden weitere Untersuchungen zu illegalen Marken- und Patentanmeldungen durch und verhängten in 182 Fällen ein Bußgeld. Rechtsverletzer können außerdem in die Überwachungsliste des *Corporate Social Credit Systems* aufgenommen werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Änderungen der relevanten Gesetze und Verordnungen sowie die Neuerungen bei der Durchsetzung von Schutzrechten des geistigen Eigentums detaillierter vorgestellt.

## Erfindungspatent

### Die vierte Änderung des Patentgesetzes

Am 17. Oktober 2020 wurde die vierte Fassung des Patentgesetzes verabschiedet, die mit Wirkung zum 1. Juni 2021 in Kraft tritt. Die wichtigsten Punkte dieser Novelle sind im Wesentlichen:

- Bei bösgläubiger Verletzung kann ein ein- bis fünffacher Strafschadenersatz verhängt werden, die Untergrenze des gesetzlichen Schadenersatzes wird von 10.000 RMB auf 30.000 RMB und die Obergrenze von einer Million auf fünf Millionen RMB angehoben.
- Die Einrichtung eines Systems zur Verknüpfung von Arzneimittelpatenten mit parallelen Gerichts- und Verwaltungsverfahren, welches dem Patentinhaber innovativer Arzneimittel ermöglicht, den Markteintritt verletzender Generika bereits in der Phase der Arzneimittelzulassung zu verhindern.
- Einführung eines Systems zur Anpassung der Schutzdauer von Erfindungspatenten, falls sich die Erteilung einer Erfindungspatentanmeldung aufgrund einer unangemessenen Prüfung verzögert, sowie die Einführung eines Systems zur Verlängerung der Schutzdauer von Erfindungspatenten für neue Medikamente, um die Verzögerung bei der Vermarktung patentierter Produkte aufgrund langwieriger administrativer Genehmigungen zu kompensieren.
- Implementierung von Bestimmungen, die den Missbrauch von Patentrechten verbieten, um das Phänomen der böswilligen Prozessführung in der gegenwärtigen Gerichtspraxis einzudämmen.

# Geschmacksmuster

## Die vierte Änderung des Patentgesetzes

Wesentliche Änderungen durch die Überarbeitung des Patentgesetzes gibt es auch in Bezug auf Geschmacksmuster. Abgesehen von den allgemeinen gehaltenen Änderungen die im Bereich des „Strafschadensersatz“ und des "Verbot des Missbrauchs von Patentrechten", (die) auf Geschmacksmuster anwendbar sind, umfassen die speziellen Reformen für Geschmacksmuster hauptsächlich:

- Einbeziehung von Teilgeschmacksmustern in den Geschmacksmusterschutz.
- Schaffung einer Inlandspriorität für Geschmacksmuster: Wird innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Anmeldung eines Geschmacksmusters eine andere Patentanmeldung für denselben Gegenstand eingereicht, so kann diese Patentanmeldung Inlandspriorität genießen.
- Verlängerung der Schutzdauer von Geschmacksmustern auf 15 Jahre.

# Marke

## Standards für die Feststellung von Markenverletzungen

Am 15. Juni 2020 hat die *CNIPA* die *Standards für die Feststellung von Markenverletzungen* (im Folgenden als "Standards" bezeichnet) herausgegeben, die mit dem Veröffentlichungszeitpunkt in Kraft getreten sind. Diese Standards präzisieren, dass die Benutzung einer Marke im Regelfall Voraussetzung für die Feststellung einer Markenverletzung ist; ferner verfeinern sie die Definition der Benutzung einer Marke und listen die spezifischen Erscheinungsformen der Benutzung einer Marke auf. Abschließend verdeutlichen sie die Grundsätze zur Feststellung der Benutzung einer Marke. Darüber hinaus kombinieren die Standards die Praxis der Strafverfolgung, relevante administrative Reaktionen sowie gerichtliche Interpretationen und fassen die spezifischen Fälle von Markenverletzungen zusammen.

Artikel 36 der Standards legt fest, dass die zuständigen Behörden bei administrativen Razzien gegen Markenverletzungen den Rechtsinhaber auffordern können, ein schriftliches Identifizierungsgutachten darüber zu erstellen, ob die fraglichen Waren vom Rechteinhaber oder unter seiner Lizenz hergestellt wurden. Der Markenrechtsinhaber trägt dadurch die rechtliche Verantwortung für das von ihm erstellte Identifizierungsgutachten.

## Bestimmungen zur Verwaltung der Firmennamen

Am 14. Dezember 2020 verabschiedete und verkündete der Staatsrat die letzte Änderung der *Bestimmungen zur Verwaltung von Firmennamen* (im Folgenden als "Bestimmungen" bezeichnet), die am 1. März 2021 in Kraft getreten ist.

Falls die Firmennamen mit der zuvor eingetragenen Marke übereinstimmen, präzisieren die Bestimmungen folgende Punkte:

- Einrichtung eines Streitbeilegungsmechanismus für Firmennamen (Artikel 21): Für den Fall, dass andere Firmennamen die legitimen Rechte und Interessen des eigenen Firmennamens verletzen, kann das Unternehmen die Registrierungsbehörde um eine Korrektur bitten oder eine Klage bei Gericht einreichen.
- Die Bestätigung, dass der Name des Unternehmens die legitimen Rechte und Interessen anderer nicht verletzen darf (Artikel 23).
- Die Bestätigung der Rechtsfolgen bei Verletzung des Firmennamens (Artikel 23 Absatz 2): Unternehmen, die ihre Registrierung nicht gemäß den Anforderungen des Gerichts oder der Registrierungsbehörde nach Ablauf der Frist ändern, werden in die Überwachungsliste des *Corporate Social Credit Systems* aufgenommen.

Die Beobachtung von Unternehmensnamen wird durch diese Neuerungen gestärkt. Darüber hinaus wird durch die Bestimmungen das System für die unabhängige Deklaration von Unternehmensnamen neu eingerichtet. Im Rahmen dieses Systems werden die Datenbank für Marken und die Datenbank für Corporate Social-Credit-Informationen zusammen verwendet. Dieser Datenaustausch macht die Überwachung von Unternehmensnamen und Marken effizienter, spart Kosten und macht die Arbeit der zuständigen chinesischen Behörden für Unternehmensregistrierung um ein Vielfaches einfacher. Insbesondere Unternehmensnamen, die zuvor bereits einen gewissen Einfluss hatten, werden intensiver geschützt.

## Urheberrecht

### Die dritte Änderung des Urheberrechtsgesetzes

Am 11. November 2020 wurde die dritte Änderung des *Urheberrechtsgesetzes* verabschiedet, welche am 1. Juni 2021 in Kraft tritt.

Das neu geänderte *Urheberrechtsgesetz* ist mit folgenden Neuerungen am aktuellen Zahn der Zeit: die Typen von schutzwürdigen Werken sind erweitert, der Schutz von Rechteinhabern wird gestärkt und das Vorgehen gegen Urheberrechtsverletzungen verschärft. Vor allem folgende Punkte sind hervorzuheben:

- Hinzufügung der Definition des Begriffs "Werk" und Änderung des Begriffs "Filmwerke und die Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden" in "audiovisuelle Werke", um auf den Schutzbedarf neuer Arten von audiovisuellen Werken zu reagieren, wie z.B. Bilder von Online-Spielen und Kurzvideos, die in der Praxis durch andere Aufnahmemethoden als die von Filmwerken erstellt werden.
- Änderung der Definition des Senderechts, so dass der Vorgang des Live-Streamings im Internet in den Anwendungsbereich des Senderechts fällt. Dadurch wird das lange bestehende Dilemma über den Umgang mit und die Kontrolle von Live-Streaming im Internet gelöst. Dieses fiel bis dato weder unter das Senderecht noch unter das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung von Werken.
- Durch die Kombination des ‚Systems zur Urheberrechtsregistrierung‘ und der ‚Vermutungsregel der Urheberschaft‘ wurden die Rechte für die Zurechnung von Urheberschaft verbessert.

- Anhebung der gesetzlichen Schadensersatzgrenze für Urheberrechtsverletzungen auf 5 Millionen RMB sowie die Einführung des Strafschadensersatzsystems.

## Betriebs- und Geschäftsgeheimnis

### **Fortschritte in der Strafgesetzgebung bezüglich des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen**

Das *Oberste Volksgericht* und die *Oberste Volksstaatsanwaltschaft* haben am 12. September 2020 die *Interpretation zu diversen Sachverhalten in Bezug auf die konkrete Rechtsanwendung bei der Behandlung von Rechtsverletzungen des geistigen Eigentums (III)* (im Folgenden "Interpretation (III)") erlassen. Anschließend wurde die *Änderung des Strafgesetzes (XI)* (im Folgenden "Änderung (XI)" genannt) am 26. Dezember 2020 vom *Nationalen Volkskongress* verabschiedet und trat am 1. März 2021 in Kraft. Die Kernpunkte der Interpretation (III) und der Änderung (XI) sind:

- Hinzufügen von Straftatarten im Bereich der Geschäftsgeheimnisse, wie z.B. die Klarstellung der Strafbarkeit des bloßen unzulässigen Erwerbs von Geschäftsgeheimnissen.
- Herabsetzung des Schwellenwerts für die Einreichung einer Strafverfolgung von 500.000 auf 300.000 RMB.
- Festlegung spezifischer Kriterien für die Bestimmung des illegalen Erlöses und der damit verbundenen Schadenshöhe. Zum Beispiel im Falle von Geschäftsgeheimnissen, die durch unzulässige Mittel erlangt wurden, aber noch nicht offengelegt und genutzt oder zur Nutzung durch andere freigegeben wurden. Hierbei wird die Schadenshöhe auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr für das Geschäftsgeheimnis bestimmt.
- Verschärfung des Strafmaßes bei Straftaten, die gegen Geschäftsgeheimnisse verstoßen.

## Strafschadensersatz in zivilrechtlichen IP-Fällen

### **Interpretation zur Anwendung vom Strafschadensersatz in zivilrechtlichen Fällen bei Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums**

Am 3. März 2021 trat die *Interpretation zur Anwendung vom Strafschadensersatz in zivilrechtlichen Fällen der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums des Obersten Volksgerichts* in Kraft. Die Interpretation gilt für Zivilprozesse in den Bereichen Patente, Marken, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse. Die wichtigsten Punkte der Interpretation lauten:

- neue Definition der Voraussetzung für die Anwendung von Strafschadensersatz. Diese ist die vorsätzliche Verletzung des Beklagten von geistigen Eigentumsrechten unter erschwerenden Umständen.
- Klarstellung des Inhalts und des Zeitpunkts von Anträgen auf Strafschadensersatz. In Bezug auf den Zeitpunkt sollte der Kläger den Antrag auf Strafschadensersatz "zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage" einreichen. Inhaltlich sollte der Kläger die Höhe des Schadensersatzes, die Art und Weise der Berechnung sowie die Tatsachen und Gründe, auf denen der Anspruch beruht, angeben.



- Erläuterung der Bestimmung von "vorsätzlich", d.h. die Bestimmung von "Vorsatz" sollte die Art des verletzten Schutzrechts, den Status des Rechts und die Popularität des fraglichen Produkts sowie die Beziehung zwischen dem Beklagten und dem Kläger oder der interessierten Partei berücksichtigen.
- Klarstellung der Bestimmung von "erschwerenden Umständen". Bei der Festlegung von „erschwerenden Umständen“ sollen die Mittel, die Anzahl, die Dauer, der geographische Umfang, das Ausmaß und die Folgen der Rechtsverletzung sowie das Verhalten des Verletzers im Verfahren berücksichtigt werden.
- Erklärung der Berechnung der Höhe des Strafschadensersatzes.

## Durchsetzung in der Praxis

Bei der Durchsetzung des Rechts setzt China auch auf digitale Technologien und das Internet. Digitale Lösungen bieten einen neuen Weg, um Streitigkeiten über geistiges Eigentum beizulegen, die Effizienz von Gerichtsverfahren zu steigern und die zeitgerechte Umsetzung der Rechte (der) betroffener Parteien zu gewährleisten. Darüber hinaus werden digitale Lösungen zunehmend im Prozessmanagement an Gerichten in China eingesetzt. Ferner spielen auch außergerichtliche Einigungen eine größere Rolle bei der Durchsetzung von Schutzrechten.

### Elektronischer Datenbeweis

Im Jahr 2020 wurden in 32.067 Fällen Beweise durch Zeitstempel-Beglaubigungen gesichert und elektronisch festgehalten. Zudem wurde die Gültigkeit von Blockchain-Beweissicherungsplattformen, einschließlich *Preservation.com*, *Easy Preservation* und *IP360*, durch Gerichtsentscheidungen offiziell anerkannt. Die wichtigste derzeit verfügbare Online-Notarplattform ist *Notary Cloud*, die Zugriff auf fast alle Notariate in verschiedenen Regionen innerhalb Chinas ermöglicht. Diese neuen Technologien erleichtern die Beweissicherung in IP-Prozessen und helfen den IPR Inhabern, einen breiteren Schutz zu erlangen. In IP-Fällen sind Zeitstempel-Beglaubigungen für kritische und gefährliche Beweise, wie z.B. Beweise für Rechtsverletzungen auf E-Commerce-Plattformen oder Videoplattformen, die kostengünstigste, einfachste, effektivste und sicherste Art der Beweissicherung geworden.

### Digitale Anhörung in Online-Gerichten

Internetgerichte gibt es in China seit 2017, wobei die Covid-19 Pandemie den Einsatz derartiger Verfahren beschleunigt hat. Im Krisenjahr 2020 wurden Anhörungen in Verletzungsfällen fast ausschließlich online abgehalten. Trotz fehlendem persönlichem Kontakt, verliefen die Online-Anhörungen reibungslos. Die Einsparung von Reisekosten für den Anwalt und weiterer zusätzlicher Kosten ist ein zusätzlicher Vorteil für den Mandanten.

### Außergerichtliche Einigungen

Da chinesische Gerichte angehalten sind, friedliche Einigungen zwischen streitenden Parteien zu fördern, nimmt die Zahl der außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten weiter zu. So stieg die

Zahl der erfolgreichen vorgerichtlichen Mediationen in Zivilrechtsfällen von 568.000 auf 4.240.000 in den Jahren 2018 – 2020. Parallel dazu ging das Wachstum der bei Gericht verhandelten Prozesse seit 2019 um 16,6% zurück.

Gerichtliche oder außergerichtliche Vergleiche in China bieten somit je nach Ausgangssituation und Streitgegenstand einen kostengünstigen Weg um Ansprüche bei IP-Verletzungen erfolgreich durchzusetzen.

## Weitere Informationen und Kontakt

Die Autoren dieses Whitepapers:



Dr. Hans Joachim Fuchs  
CEO  
CHINABRAND IP CONSULTING GMBH  
+49 89 321 212 8016  
drhjfuchs@chinabrand.de



Liu Liu, LL.M.  
IP Consultant  
CHINABRAND IP CONSULTING GMBH  
+49 89 321 212 8014  
lliu@chinabrand.de



Sophia Charlotte Fuchs, M.Sc.  
IP Consultant  
CHINABRAND IP CONSULTING GMBH  
+49 89 321 212 8010  
scfuchs@chinabrand.de

Weiterführende Informationen zu unseren Dienstleistungen finden Sie hier:

[www.chinabrand.de](http://www.chinabrand.de)

### Contact and Feedback

Blog | LinkedIn | XING

CHINABRAND IP CONSULTING GMBH  
Grashofstrasse 3, 80995 München  
info@chinabrand.de  
www.chinabrand.de  
+49 89 321 212 800