

Stelle dich dem
**„Mann mit der
Todeskralle!“**:
Patentwaffen
chinesischer
Unternehmen

Elliot Papageorgiou

25. April 2013

Villingen-Schwenningen



Chinesische Kläger auf dem Vormarsch ...

- A. Hochrangige Rechtsstreitigkeiten mit ausländischen Beklagten
- B. Warum gibt es mehr lokale IP Kläger?
- C. IP Due-Diligence in China
- D. Was können wir von chinesischen Patent-Klägern lernen?
- E. Was kann man als Beklagte tun?
- F. Fallbeispiele
- G. Take-Away Punkte



Hochrangige Rechtsstreitigkeiten ...

- Huanyang & Fujikasui ./ . Jingyuan (Technologie für die Reduzierung von Emissionen)
- Holley ./ . Samsung (Mobilfunk)
- ZTE v. SonyEricsson (Mobilfunk)
- **CHINT ./ . Schneider** (Schutzschalter)
- **Hunan Corun v. Inco** Advanced Technology Materials (Dalian) Co., Ltd & Inco Verfahren für die Produktion von Nickelschaum (Shenyang) Co., Ltd (battery-related technology)

Geschichte eines kleinen Gebrauchsmusters...

Chint ./ . Schneider

- 1999 Chint erhält ein Gebrauchsmuster für "einen Miniatur-Schutzschalter mit hoher Schaltleistung 一种 高分断 小型 断路器" ZL97248479.5
- Juli 2006 Chint verklagt Schneider wegen Verletzung vor ihrem „Heimatgericht“ – Wenzhou Mittleres Volksgericht
- August 2006 - April 2007 Schneider greift Gültigkeit des Gebrauchsmusters beim Patent Re-examination Board (PRB) an, ohne Erfolg
- September 2007 Wenzhou Gericht erkennt auf Patentverletzung und einer Schadensersatzsumme von CNY 330 Millionen (damals ~ US\$ 47 Millionen)
- Oktober 2007 Schneider geht in die Berufung beim Hohem Gericht von Zhejiang, und auch wegen der Entscheidung des PRB beim Ersten Dezernat des Pekinger Mittlerem Volksgerichts
- April 2009 weltweite außergerichtliche Einigung direkt vor der Entscheidung des Berufungsgerichts mit einer Zahlung von Schneider an Chint von CNY 150M (damals ~ US\$ 23M Millionen)



Aus dem Fall Schneider lernen...?

- Chinesische Unternehmen **holen sich bei Chint Rat**: Wie legt man ausländische Unternehmen am besten das Handwerk? (z.B. **Deutscher Betonmischerproduzent**)
- **Gebrauchsmuster darf man nicht unterschätzen**, in China eigene Rechte sichern und falls man fremde Rechte findet prompt löschen.
- Löschungen **vor Verletzungsklage** beantragen - da dies besonders bei Gebrauchsmustern die Klage erschweren kann.
- Beweise schon im voraus sichern, besonders weil **Beweissicherung ausländischer Beweise kompliziert ist**. (z.B. **Deutscher Stahlproduzent**)
- Chinesische Gegner niemals unterschätzen oder demütigen: für Sie ist es ein „**Heimspiel**“ in China.

Warum gibt es mehr lokale Patentkläger?

- Größeres Bewusstsein für Gewerbliche Schutzrechte (insbesondere technische Schutzrechte)
- Explosion der Patentanmeldungen Chinesischer Unternehmen:
 - SIPO fördert Patentaktivitäten Chinesischer Unternehmen
 - Weitere Förderungen durch verschiedene staatliche Ebenen
 - Diese Patente müssen aktiv getestet und benutzt werden
- Explosion lokaler Rechtsstreitigkeiten im Bereich gewerblicher Schutzrechte
- Scharfsinnige Verwendung von Gebrauchsmustern als Basis für Patentklagen

Warum gibt es mehr lokale Patentkläger?

- Auslandserfahrungen:
 - Schutz gegen **ausländische Angriffe**
 - Verwendung von Patentstreitigkeiten um **lokale Wettbewerbsposition auszubauen**
 - Verwendung von Patentstreitigkeiten um ausländische Konkurrenten aus dem Markt auszuschließen (**z.B. Deutscher Stahlproduzent**)
- Bietet die Umgebung in China bessere Rahmenbedingungen für chinesische Unternehmen die gegen ausländische Unternehmen klagen?
 - Aufstrebende chinesische Klägeranwälte?
 - Günstige „Heimgerichtsbarkeit“?
 - Günstige Medienberichterstattung?
 - Hilfe und Unterstützung von Netzwerken von erfolgreichen lokalen Klägern.



Due Diligence der IP Prozessführung in China?

- **Kennen Sie sich selbst**
 - Ihre eigene gewerblichen Schutzrechte / gibt es ein Potenzial für Gegenaktionen oder Gegenklagen?
- **Kennen Sie Ihren Gegner**
 - Wer ist Ihr Gegner und welche für ‚Beziehungen‘ hat er?
 - Welches ist Ihr stärkster / schwächster Klageort?
 - Vorherige Beziehungen – ist es ein alter "Freund / Feind" (häufig der Fall) oder eine bislang unbekannte Partei?
 - Wer sind die echten Entscheidungsträger
 - Was für andere Ressourcen hat der Gegner?
 - Was will er erreichen?
- **Kennen Sie die Waffen Ihres Gegners**
 - Was hat er in seinem Portfolio? Andere relevante Schutzrechte?
 - Patent / Gebrauchsmuster ./ . Patente
 - Marken, Urheberrechte, ‚Trade Secrets‘ / Geschäftsgeheimnisse?



Due Diligence der IP Prozessführung in China?

- **Welche Möglichkeiten hat der Beklagte?**
 - Verteidigungsmöglichkeiten?
 - Gegenansprüche oder kollateraler Angriff (z.B. Patent Löschungsklagen)
 - Verhandlungen und Settlement?
- Gibt es **lokalen Protektionismus**, ist Heimvorteil ein Thema? (z.B. **Corun ./.** **Inco** Fall)
- **Erfahrene, lokale Vertretung** oder Co-
Repräsentation mit guten Beziehungen?
- Staatlich-Beziehungen: Hilfesuche an Botschaften,
Konsulaten, Kammern (z.B. **EUCCC**), Verbänden (z.B. **VDMA**), internationalen Organisationen?
- **Medienstrategie**: Anfachen der "patriotischen"
Flamme?

Von chinesischen Patentklägern lernen?

Gehen wir „Angeln“ ...?

- Mit behördlicher Durchsetzung vor dem Einreichen der Zivilklage, Beweise für die Klage sichern:
 - Patent Administration Bureau (Patentbehörde) wo diese ermächtigt ist – d.H. Guangdong, Henan, Hubei & Chongqing (und unter dem Entwurf der 4. Änderung des Patentgesetzes überall?).
 - Public Security Bureau (Bundespolizei) - wo Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen behauptet werden kann - (z.B. Great Wall ./ FIAT)
- Benutzen von strafbewehrtem Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen um nach Beweisen zu „angeln“? (Corun ./ Vale Inco)



Von chinesischen Patentklägern lernen?

Vorläufige (*ex parte*) Maßnahmen

- **Einstweilige Verfügungen** – seit einer Entscheidung und Richtlinie des Obersten Gerichts **viel schwerer zu erlangen***
 - **Anordnung zur Beweissicherung** – jetzt auch schwerer zu erlangen*
 - **Arrestanordnungen** – noch relativ oft erteilt, aber es gibt Gegenmaßnahmen*
- * Die Chancen stehen besser falls der Kläger Maßnahmen bei seinem lokalen Gericht beantragt.**

Was kann man als Beklagte tun?

Eigene Rechte Anmelden:

- „**QUAD-ratische**“ statt Triadische Anmeldungsstrategie implementieren

Eigene Datenbank zum „Stand der Technik“:

- Importe eigener Technologien nach China dokumentieren
- Messeauftritte und ‚Events‘, insbesondere in China sind eine gute Gelegenheit (**z.B. Deutscher Anhängerhersteller**)
- Notarisierung + Legalisierung und **dergleichen beachten**



Was kann man als Beklagte tun?

Patent-Recherchen vor Ort:

- Methoden der **Recherche müssen an China angepasst werden:**
 - Die meisten Anbieter benutzen Patentprüfer
 - Die Methodik der Recherche ist oft etwas dürftig
 - Resultate am besten durch Inhaber-Recherche überprüfen
 - Recherche auch auf Gebrauchsmuster fokussieren
 - löschen **bevor der Fall nationale / patriotische Bedeutung annimmt.**

Was kann man als Beklagte tun?

Erstellen Sie eine Umgebung für 'quid pro quo "

- Passen Sie Ihre Strategie für China an:
 - Wenn Sie **keine eigenen Rechte haben**, dann geht es in den Verhandlungen lediglich darum (i) zu löschen oder (ii) die Höhe des Schadensersatzes festzulegen/ zu verhandeln;
 - Wenn Sie **eigene Rechte haben**, dann haben Sie die zusätzliche Optionen (iii) Cross-Lizenz zu verhandeln, oder (iv) den chinesischen Kläger dazu zu bewegen, die Klage zurück zu ziehen.

Was kann man als Beklagte tun?

Widerstand gegen vorläufige (*ex parte*) Maßnahmen

- Pflegen Sie Kontakt mit entsprechenden örtlichen / regionalen / Landesbehörden, **bevor Sie mit irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten rechnen**
- Bereiten sie Mitarbeiter auf einen eventuellen Prozess vor:
 - Stellen Sie sicher, dass leitende Angestellte immer vor Ort sind und nicht Angst haben gegebenenfalls Anordnungen nicht zu befolgen
 - Gegebenenfalls verweigern des Zugangs auf der Basis von z. B. "Sicherheit"



Was kann man als Beklagte tun?

- Verteilen Sie Kapital & Vermögen an verschiedenen Stellen um Auswirkungen einer Arrestanordnung zu minimieren

Negative Feststellungsklagen

- Könnte den Rechtsstreit in einen für die Beklagte günstigere Gerichtsbarkeit bringen

Was kann man als Beklagte tun?

Auslandszustellung der Klage und Gerichtsstand anfechten:

- **Man kann damit wenigsten Zeit gewinnen,** wenn Beklagte wenig Verbindung mit China hat
- **Gegenanspruch in einer anderen Gerichtsbarkeit** wegen z.B. unlauteren Wettbewerbs, Verleumdung etc. (z.B. wo unberechtigte Abmahnung an Kunden geschickt – Corun ././ Vale Inco)
- **In der Praxis nicht leicht zu argumentieren** aufgrund der breiten „nexus“/Verbindungsbestimmungen

Fallstudie: Von Patentklägern lernen?

- **Vorläufige (*ex parte*) Maßnahmen vom Kläger angewandt:**
 - Behörden einsetzen, um Beweise zu sichern, die in späteren Zivilverfahren gegen den Beklagten verwendet werden können.
 - **Unangemeldete behördliche Razzien** gegen die Fabrik der Beklagten.
 - **Antrag auf einstweilige Verfügung** um Produktion der verletzenden Produkte zu stoppen, **aber insbesondere auch um Druck auf die Beklagte aufzubauen.**
 - **Arrestanordnung** um Konten der Beklagten einzufrieren – kurz vor Chinesischem Neujahr getimed um noch mehr Druck auf die Beklagte auszuüben.

Fallstudie: Von Patent-Klägern lernen?

- Der Beklagte minimierte mögliche potenzielle Auswirkungen:
 - Beklagte benachrichtigte leitende Angestellte über die drohenden Rechtsstreitigkeiten
 - Angestellte der Beklagten informierten Richter, der Beweissicherung leitete, dass der Zugang zu bestimmten Einrichtungen wegen (legitimer) Gesundheits- bzw. Sicherheitsgefahr, sowie Bedenken bezüglich Geschäftsgeheimnisse nicht möglich.
 - Beklagte unterstützte Mitarbeiter und sorgte dafür dass ausreichend leitende Angestellte während der Razzien vor Ort präsent waren.
 - Beklagten wurde empfohlen, Kapital an Töchter zu übertragen, um weitere Liquidität zu sichern.

Fallstudie: Von Patent-Klägern lernen?

- Als Beklagte:
 - Kläger sicherte sich Gerichtsstand **in der Provinz Hunan** – sehr vorteilhaft für den Geschäftsführer des Klägers als Mitglied des Volkskongresses der Provinz Hunan.
 - **Beklagte bestritt Gerichtsstand** – unterlag vor dem Intermediate People's Court, Beklagte legte Rechtsmittel zum Provincial High Court ein und unterlag erneut, Beklagte rief den Supreme People's Court (SPC) für eine Neuentscheidung an.
 - **Beklagte erhob Gegenklage in der Provinz Guangdong** gestützt auf einen anderen Sachverhalt, die vom Gericht in Guangdong angenommen wurde.
 - Endergebnis: **SPC wies einen Gerichtsstand zu, der nicht im Zusammenhang zu einer der Parteien stand – zum Jiangsu High Court.**

Take-away points ...

- Anpassung der IP Strategie an lokale Bedingungen, d.h. Außerachtlassung von Gebrauchsmustern erfolgt auf eigene Gefahr.
- **Nicht unvorbereitet mit einem Verletzungsprozess überzogen werden:**
 - Kenntnis der chinesischen Wettbewerber
 - Effizient vor Ort nach den Schutzrechten von Wettbewerbern recherchieren.
 - Patent Portfolios der Wettbewerber überwachen, FTOs, Verletzungs- und Rechtsbestandsanalysen durchführen.
 - Aufbau einer Datenbank mit Nachweisen zum Stand der Technik.
 - Dokumentation der eigenen Technologie, um sicherzugehen, dass die eigene Technologie als Stand der Technik entgegengehalten werden kann.
- Falls ein Verletzungsprozess wahrscheinlich ist, sollte vorsorglich Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden

Take-away points ...

- Falls möglich sollte dem **Heimvorteil entgegengewirkt werden**
 - besteht die Möglichkeit einer Widerklage mit einem anderen Gerichtsstand?
 - Prüfung der **negativen Feststellungsklage** vor einem wohlgesonnenen oder neutralen Gericht nach Erhalt einer Abmahnung.
 - Ressourcen, soweit vorhanden, auf deren Heimatsgerichtsstand konzentrieren und versuchen, den Fall wichtigen Akteuren zu Gehör zu bringen.
- **Energische Verteidigung**
 - Erforderlich ist ein erfahrener, mit den örtlichen Gepflogenheiten vertrauter Anwalt.
 - Dies beinhaltet auch eine maßvolle Antwort auf die (negative) **Medienkampagne** des Klägers.
 - Einschaltung der eigenen **Regierungskontakte** und Lobby-Möglichkeiten.

Take-away points ...

- **Weitere Angriffe in Betracht ziehen**
 - Patent-Nichtigkeitsverfahren
 - Widerklage in China – gestützt auf eigene Patente
 - Einleitung von Verfahren in Exportländern (am Besten im Herkunftsland)
- Vorbereitung einer Ausstiegsstrategie, Umgehungslösung, und Vorbereiten auf ein 'worst case scenario'
 - Für Vergleichsverhandlungen offen sein und Rückzugpositionen kennen
 - **Keine zu formale Herangehensweise...** Sie können der Auffassung sein, dass Sie im Recht sind, aber dennoch den Fall aus verschiedenen Gründen verlieren.

Danke.

Elliot Papageorgiou
epapageorgiou@iprights.com

