



# INNOVUM

ISLER & PEDRAZZINI AG

PATENT- & MARKENANWÄLTE GIESHÜBELSTRASSE 45 POSTFACH 1772 CH-8027 ZÜRICH

## INHALT

- DER SCHUTZ DER SWISSNESS IN CHINA
- GEBRAUCHSMUSTERANMELDUNG IN CHINA
- NEUE IP-GERICHTE FÜR CHINA

### EDITORIAL

*China ist in aller Munde. Nicht nur aktuell in der Handelseinwanderung mit den USA, dem wachsenden Einfluss in der Region – Stichwort Südchinesisches Meer, sondern auch bei unserer täglichen Arbeit. Die Volksrepublik China ist bei uns in der Statistik der Schutzrechtsanmeldungen seit einigen Jahren schon das dritt wichtigste Land nach Europa als Region und den USA. Das Land ist aber immer noch wesentlicher Akteur bei Markenverletzungen und Nachahmungen der Swissness, so dass wir diesem Thema unseren Hauptartikel widmen, der von Corsin Blumenthal stammt, welcher jährlich vor Ort in China für seine Mandanten den Markenverletzern auf der Spur ist. Gebrauchsmusteranmeldungen sind in China eine gefährliche Waffe und können weitaus unangenehmer sein als solche in Deutschland wie Benjamin Ko zu erzählen weiss. Schliesslich gibt es neben ausländischen Rechteinhabern auch immer mehr chinesische Firmen, die ihre Rechte in China durchsetzen möchten. Den hierfür eingerichteten neuen Gerichten in China ist der letzte Artikel gewidmet.*

Michael Liebetanz

## DER SCHUTZ DER SWISSNESS IN CHINA

China ist nach den USA die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Gemäss Prognose des Centre for Economics and Business Research (CEBR) in London aus dem Jahre 2017 werden bis 2032 drei der vier grössten Volkswirtschaften der Welt aus Asien sein – China, Indien und Japan – und dann wird China auch die USA überholt haben und den ersten Platz einnehmen.

Im Hinblick auf neue Wachstumsmöglichkeiten importiert China auf verschiedene Weise Know-How. Eine Möglichkeit besteht darin, Unternehmen im Ausland zu erwerben. In den letzten Jahren kauften chinesische Unternehmen auch einige Schweizer Firmen wie Gate Gourmet, Swissport, Syngenta, den Uhrenhersteller Corum und den Trinkflaschenhersteller Sigg – um nur einige zu nennen. Überhaupt erfreuen sich Schweizer Produkte grosser Beliebtheit in China. So hat die Schweizer Wirtschaft 2017 Waren im Wert von 16,7 Milliarden Franken nach China und Hongkong exportiert. Gemäss Netzwerk Swiss Centers China (SCC) bedeutet dies gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 13,8%. Somit bleibt China zusammen mit Hongkong bei weitem der bedeutendste asiatische Markt und nach Deutschland und den USA der drittgrösste Exportmarkt für die Schweiz.

Gemäss der HSG-Studie «Swissness Worldwide 2016» sind Produkte

aus der Schweiz vor allem in China, Brasilien, Indien und Russland – also in Ländern, in welchen gut 40% der Weltbevölkerung lebt – äusserst beliebt. Entsprechend sind die Abnehmer bereit, je nach Produktkategorie eine erhebliche Preisprämie für Produkte schweizerischer Herkunft zu bezahlen. Dies hat auch die Begehrlichkeiten chinesischer Nachahmer geweckt.

Einerseits werden die Marken und Produkte erfolgreicher Schweizer Unternehmen nachgemacht oder nachgeahmt. Andererseits findet die Anlehnung «nur» an Produkte und deren Ausstattung statt, für welche die Schweiz bzw. die entsprechenden Markeninhaber einen hervorragenden Ruf besitzen. Häufig erfinden die chinesischen Verletzer eine Geschichte über ihre angebliche Schweizer Firma, manchmal mit einer fingierten Adresse in der Schweiz, oder geben vor, über eine jahrzehntelange oder gar mehr als 100-jährige Schweizer Tradition zu verfügen.

Was die Swissness anbelangt, bietet das chinesische Markengesetz eine strikte Handhabung. Gemäss Art. 10 des chinesischen Markengesetzes darf eine Marke nicht identisch oder ähnlich mit dem Namen oder der Flagge eines Staates, des Roten Kreuzes oder einer anderen internationalen Organisation sein. Dies bedeutet, dass Marken, welche «Swiss»,

«Switzerland» oder das Schweizerkreuz enthalten, grundsätzlich nicht eingetragen werden. Auch in solchen Situationen zeigen sich chinesische Anmelder einfallsreich, indem sie an Stelle dieser Ausdrücke Marken wie SVVISS MOUNTAIN, SWIS MAID und SWSSPRO hinterlegen und eingetragen erhalten. Oftmals ändern Sie ein Zeichen mit einem Kreuzsymbol so ab, damit irgendwie ein Schutztitel erlangt werden kann. In der Praxis werden die Zeichen dann anders verwendet und die vorerwähnten Wortmarken werden dann auf Chinesisch so verwendet, dass ein klarer Bezug zur Schweiz besteht. In der Schweiz können chinesische Unternehmen sogar SWISS MOUNTAIN oder SWISS MADE in chinesischen Buchstaben eintragen lassen. Da das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) Marken in chinesischen Zeichen als reine Bildmarken betrachtet, werden die Marken in der Schweiz nämlich registriert. In China kann sich der Anmelder dann damit brüsten, dass seine Marke in der Schweiz eingetragen worden ist und versuchen, die Marke mit einigen Winkelzügen auch in China zu registrieren.

Dreiste Verletzer machen sich die Schutzrechtslücken Schweizer Unternehmen gnadenlos zunutze, indem sie entweder nicht oder nicht genügend registrierte Marken usurpieren und im schlimmsten Fall selber anmelden. Die Konsequenzen können verheerend sein: lange Rechtsstreitigkeiten, hohe Kosten, Benutzungsverbot für die eigenen (nicht registrierten) Marken oder Verlust der Marken, Rebranding oder Rückkauf der «eigenen» Marken. Um dies verhindern zu können, ist eine auf die einzelnen Unternehmen abgestimmte Markenstrategie unabdingbar. In diesem Zusammenhang werden wir in einer künftigen Ausgabe des INNOVUM gesondert darauf zurückkommen.

Seit dem 1. Januar 2017 ist es bekanntlich möglich, in der Schweiz Marken mit dem Schweizerkreuz zu hinterlegen und dann gestützt auf die nationale Marke eine internationale Registrierung mit Schutz in China zu beanspruchen. Allerdings handelt es sich bei der Swissness Vorlage um eine nationale Gesetzgebung, welche in China keine territoriale Wirkung entfaltet und somit dort nicht anwendbar ist (rein rechtlich gibt es kein Swissness-Gesetz; vielmehr sind die einzelnen Regelungen ins Markenschutzgesetz und ins Wappenschutzgesetz eingeflossen, vorliegend wird der Einfachheit halber aber von «Swissness-Gesetzgebung» gesprochen). Die chinesischen Markenbehörden und Gerichte sind nach wie vor an die chinesische Gesetzgebung und insbesondere auch an den oben erwähnten Art. 10 des Markengesetzes gebunden. Allerdings besteht die Möglichkeit, das IGE um Unterstützung zu ersuchen. Das IGE bestätigt dann in der Regel, dass die Marke in der Schweiz für Produkte oder Dienstleistungen schweizerischer Herkunft registriert ist. Dabei verlangt es vom Anmelder neuerdings die Unterzeichnung einer Erklärung, mit welcher sich der Anmelder verpflichtet, die Produkte auch in China ausschliesslich für Waren schweizerischer Herkunft zu benutzen. Hält sich der Unterzeichnende nicht an eine solche Vereinbarung, begeht er eine Vertragsverletzung, welche vom IGE eingeklagt werden kann. Ob und wie diese Vertragsverletzung gegenüber einem chinesischen Anmelder durchgesetzt werden kann, bleibt jedoch abzuwarten. Schwierig dürfte es bereits sein, eine Verletzung am Markt festzustellen und dem Anmelder zuordnen zu können. Unsere Erfahrungen zeigen nämlich, dass vor allem organisiert und arbeitsteilig operierenden chinesischen Unternehmen nur schwierig beizukommen ist. Letzten Endes ist zu befürchten, dass die Durchset-

zung hauptsächlich gegenüber Schweizer Unternehmen, welche in der Schweiz belangt werden können, sowie bei einfachen Verletzungen erfolgt.

Seit dem Inkrafttreten der Swissness-Gesetzgebung sind verschiedene Marken mit dem Schweizerkreuz in der Schweiz hinterlegt worden. Teilweise wurde für Swissness-Marken auch Schutz in China beansprucht. Allerdings werden diese Marken gestützt auf das chinesische Markenrecht beanstandet. Marken mit dem in den Landesfarben beanspruchten Schweizerkreuz werden häufig auch wegen ihrer Nähe zum Roten Kreuz zurückgewiesen. In solchen Fällen ist die Unterstützung des IGE, teils via die Schweizer Botschaft, und des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes erforderlich.

Bis anhin wurde, soweit ersichtlich, in China noch keine Marke mit der Schweizerfahne registriert. Ohne Unterstützung der zuständigen Behörden oder Organisationen in der Schweiz wird dies weiterhin der Fall sein. Gelingt es nicht, eine Praxisänderung gestützt auf die Schutzzulassung in der Schweiz herbeizuführen, bleibt die Verwirklichung der Swissness-Vorlage in China in dieser Hinsicht ein toter Buchstabe. Weiterhin wird sich zeigen müssen, ob Private, welche eine Registrierung für eine Marke mit dem Schweizerkreuz erhalten, überhaupt gewillt sind, diese Marke in China durchzusetzen. Hier sind Fragezeichen angebracht, weil diese Unternehmen im Prinzip auch zugunsten der Schweizer Allgemeinheit und anderer Unternehmen die Swissness auf ihre Kosten verteidigen. Zu diesem Zweck sind Kooperationen der betroffenen Unternehmen und Verbände erwünscht. Aus diesem Grund wird angestrebt, eine vom IGE koordinierte Plattform zu schaffen, welche den Betroffenen auch einen Erfahrungsaustausch ermöglicht. *Corsin Blumenthal*

# GEBRAUCHSMUSTERANMELDUNG IN CHINA

Technische Erfindungen können in China nicht nur durch Patente, sondern auch durch Gebrauchsmuster (*utility models*) geschützt werden. Diese Schutzart erfreut sich ständig wachsender Popularität, und es werden mittlerweile jedes Jahr über eine Million Gebrauchsmuster in China angemeldet. Im Folgenden werden wir Ihnen die wichtigsten Fakten zum chinesischen Gebrauchsmuster und die wesentlichen Unterschiede zum Patent nahe bringen.

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass mit einem Gebrauchsmuster nur die Form und die Struktur eines Produktes sowie entsprechende Kombinationen unter Schutz gestellt werden können. Anders als bei Patenten können also beispielsweise keine Verfahren, Verwendungen oder chemische Zusammensetzungen geschützt werden. Die maximale Laufzeit eines Gebrauchsmusters ist mit 10 Jahren ab Anmeldedatum nur halb so lang wie für Patente. Aufgrund der kürzeren Laufzeit ist das Gebrauchsmuster also insbesondere für Erfindungen in Bereichen mit kurzen Produktzyklen interessant.

Ein Gebrauchsmuster muss den Bedingungen der absoluten weltweiten Neuheit sowie einer, im Vergleich zum Patent, geringeren erfinderischen Höhe genügen. Denn während ein Patent «markante substantielle Merkmale» aufweisen und einen «bemerkenswerten Fortschritt» darstellen muss, braucht ein Gebrauchsmuster nur «substantielle Merkmale» aufzuweisen und lediglich «Fortschritt» darzustellen. Zudem kann einem Gebrauchsmuster nur Stand der Technik aus demselben technischen Gebiet, und nicht wie bei Patenten auch aus dazu angrenzenden Gebieten, entgegengehalten werden. Ausserdem können maxi-

mal zwei Dokumente miteinander kombiniert werden, um die erfinderische Tätigkeit eines Gebrauchsmusters anzugreifen. Im Extremfall könnte das dazu führen, dass dieselbe Erfindung als Patent ungültig wäre, als Gebrauchsmuster aber gültig ist. Da die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit letztendlich jedoch immer eine subjektive Einschätzung ist, ist es schwer abzuschätzen, in welchen Fällen die unterschiedlichen Formulierungen im Gesetz in der Praxis tatsächlich zu unterschiedlichen Bewertungen führen würden.

Genau wie ein Patent kann ein Gebrauchsmuster die Priorität einer älteren Anmeldung in Anspruch nehmen. Auch kann eine PCT-Anmeldung in der nationalen chinesischen Phase als Gebrauchsmuster fortgesetzt werden. Jedoch ist es nicht möglich, aus einer einzigen PCT-Anmeldung sowohl ein Patent als auch ein Gebrauchsmuster abzuzweigen.

Unter bestimmten Umständen ist es aber dennoch möglich, sowohl ein Patent als auch ein Gebrauchsmuster für dieselbe Erfindung anzumelden. Dazu müssen das Gebrauchsmuster und das Patent an demselben Tag eingereicht werden, und beiden muss eine Erklärung, dass eine parallele Anmeldung eingereicht wurde, beigelegt werden. Da jedoch immer nur eines der beiden Schutzrechte in Kraft sein darf, muss für die spätere Erteilung des Patent das Gebrauchsmuster fallen gelassen werden. Der Vorteil dieser Strategie liegt darin, dass ein Produkt zunächst über das schnell erteilbare Gebrauchsmuster und später über das bis zu 20 Jahre gültige Patent geschützt ist.

Ein in der Praxis wichtiger Unterschied zum Patent ist, dass das

Gebrauchsmuster von Amts wegen zunächst lediglich einer eingeschränkten Prüfung (*preliminary examination*) unterzogen wird. Bei dieser wird die Neuheit nur eingeschränkt und die erfinderische Höhe gar nicht geprüft. Deswegen werden Gebrauchsmuster normalerweise deutlich schneller als Patente eingetragen, nämlich bereits ca. 6-12 Monate nach der Anmeldung. Aufgrund des vereinfachten Anmeldeverfahrens und der niedrigeren Amtsgebühren sind Gebrauchsmuster zudem üblicherweise weniger kostenintensiv als Patente.

Das Gebrauchsmuster gewährt dem Inhaber dieselben Verbotungsmöglichkeiten und Kompensationsansprüche gegenüber Dritten wie ein Patent. Da Gebrauchsmuster jedoch von Amts wegen nicht vollständig geprüft werden, empfiehlt es sich, vor einer allfälligen Durchsetzung das Gebrauchsmuster auf seine Rechtsbeständigkeit, insbesondere in Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit, prüfen zu lassen. Eine entsprechende Beurteilung (*evaluation report*) kann der Inhaber bei dem Chinesischen Patentamt (*SIPO*) beantragen. Eine solche Beurteilung kann aber auch jeder interessierte Dritte beantragen, beispielsweise ein potentieller Lizenznehmer oder ein Marktteilnehmer, der sich an dem Gebrauchsmuster stört.

Da ein Gebrauchsmuster normalerweise preiswerter und schneller zu einem eingetragenen Schutzrecht führt, stellt es eine interessante, von Ausländern bislang aber leider wenig genutzte, Alternative zum Patent dar. Gerne laden wir Sie dazu ein, mit uns zu besprechen, wie Sie das chinesische Gebrauchsmuster zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Benjamin Ko

# NEUE IP-GERICHTE FÜR CHINA

China ist nicht nur die verlängerte Werkbank der USA und von Europa sondern mehr und mehr aktiver Teilnehmer im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes. Pro Jahr werden jetzt mehr als eine Million nationale Patentanmeldungen in China eingereicht und dabei stammt die grosse Mehrheit der Anmeldungen von chinesischen Anmeldern. Das Chinesische Patentamt hat sich in der Zwischenzeit die Mittel gegeben, diese Flut von Anmeldungen seriös zu prüfen und hat tausende von neuen Patentprüfern eingestellt und ausgebildet.

Es werden auch immer mehr Anmeldungen von chinesischen Anmeldern weltweit angemeldet. Im Jahre 2017 kamen mehr internationale PCT-Anmeldungen aus China als aus Japan, Deutschland und Südkorea, die in der Statistik nun die Plätze 3, 4 und 5 belegen. Nur die USA liegen in der Gesamtzahl der internationalen Patentanmeldungen noch leicht vorne. Unter der Rangliste der Top-Ten der Anmelder sind nun auch zwei Firmen aus China zu finden: Huawei und ZTE, die sich in den letzten zwei Jahren auch gleich noch die Plätze 1 und 2 gesichert haben.

Neben der auch finanziellen Förderung von Schutzrechtsanmeldungen durch den Staat besteht nun aber auch verstärkt ein originäres Interesse der chinesischen Firmen, sich gegen die Konkurrenz, und zwar zunehmend auch der Konkurrenz im eigenen Lande, zu erwehren und diese chinesischen Schutzrechte werden daher mehr und mehr aktiv bewirtschaftet und unter anderem für Unterlassungs- und Schadensersatzklagen in China selber eingesetzt. Die Gerichtsstruktur im Lande war vor einigen Jahren noch sehr überschaubar und diesem erwarteten Ansturm von Streitfällen bei weitem nicht gewachsen.

Daher hat der Chinesische Oberste Gerichtshof entschieden, dass es wünschenswert wäre, eine Vielzahl von spezialisierten Gerichten einzusetzen und diese sind nach einer Justizreform 2014 in drei Pilotregionen Beijing, Shanghai und Guangdong eröffnet worden. Bis 2017 haben diese drei Gerichte in nur drei Jahren mehr als 46'000 Fälle entgegengenommen und davon 33'000 abgeschlossen. Für Patentfälle sind dabei mehr als 60 technische Experten eingesetzt worden, die den juristisch vorgebildeten Richtern in mehr als 1000 Fällen zur Seite gestanden sind.

Damit hat sich China aber nicht zufrieden gegeben. Das war nur die Pilotphase. 2017 sind nun in weiteren 10 Provinzen weitere Gerichte eingesetzt worden. Diese sind wie das Bundespatentgericht in St. Gallen für alle Patentfälle beziehungsweise die Landgerichte in Deutschland in der ersten Instanz für alle Patentfälle der Region zuständig, so dass sich dort bei den gegebenen Fallzahlen schnell ein entsprechendes Fachwissen aufbauen wird. Diese Gerichte sind zudem auch für Pflanzensorten, Designs, technische Geschäftsgeheimnisse und berühmte Marken zuständig.

Mit dieser Reform ist auch die maximale Schadenersatzhöhe, die für den Kläger zum Beispiel mit einer Patent- oder Markenverletzungsklage erreichbar ist, vervielfacht und etwas an internationale Gepflogenheiten angepasst worden. Die neue gesetzlich mögliche Maximalhöhe des Schadenersatzes liegt nun bei 3 Millionen RMB. Das sind zwar immer noch nur knapp 450'000 CHF, aber es ist in vielen Fällen nun eine relevante Summe, die einen möglichen Beklagten vielleicht zur Einsicht bringt, eine Patent- oder Markenverletzung nach einer Abmahnung zu unterlassen. Die Statistik der entschiedenen Fälle zeigt,

dass ein Schadenersatz von mehr als 1 Million RMB auch tatsächlich in vielen Fällen gesprochen worden ist. Hinzu kommt noch die Möglichkeit des Angriffs auf chinesische Schutzrechte mit Löschungsklagen vor den administrativen Gerichtsinstanzen des Chinesischen Patent- und Markenamtes.

China hat sich in den letzten Jahren damit ein wirksames Gerichtssystem gegeben, um die Wichtigkeit des Themas Gewerblicher Rechtsschutz mit zu unterstreichen. Es sind sicher weitere Massnahmen notwendig. Wir sind mit unseren chinesischen Kollegen vor Ort aktiv und setzen die neuen Möglichkeiten der Verfolgung von Patent-, Markenverletzungen und Piraterie konsequent ein.

*Michael Liebetanz*



**ISLER & PEDRAZZINI AG**  
PATENT- & MARKENANWÄLTE · PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Giesshübelstrasse 45  
Postfach 1772  
CH - 8027 Zürich  
Telefon +41 - 44 - 283 47 00  
Telefax +41 - 44 - 283 47 47  
mail@islerpedrazzini.ch  
www.islerpedrazzini.ch

Michael Degkwitz<sup>4</sup>  
Michael Liebetanz, Dipl. Phys., MLP-HSG<sup>1,2</sup>  
Corsin Blumenthal, Dr. iur.<sup>3</sup>  
Natalia Clerc, Dipl. Phys. ETH<sup>1,2</sup>  
Stefan Day, lic. iur., LL.M.<sup>3</sup>  
Tobias Bremi, Dr. sc. nat. ETH, Dipl. CEIP<sup>1,2</sup>  
Andreas Deiken, Dr. rer. nat., Dipl. Phys.<sup>1,2</sup>  
Harry Frischknecht, Masch. Ing. FH, NDS BW<sup>1,2</sup>  
Frédéric Brand, lic. iur., LL.M.<sup>3</sup>  
Deborah Pestalozzi, Dipl. Mol. Biol.<sup>1,2</sup>  
Andrea Rutz, Dr. sc. ETH, Dipl. El. Ing. ETH<sup>1,2</sup>  
Matthias Bebi, lic. iur., LL.M.<sup>3</sup>  
Joseph Schmitz, Dipl. Mol. Biol. ETH<sup>1,2</sup>  
Lorena Piticco, Dr. sc. ETH, MSc. Chem. ETH<sup>1,2</sup>  
Marc Wullschleger, Dr. iur.<sup>3</sup>  
Benjamin Ko, Dipl. Math., MSc. IPKM<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Patentanwalt

<sup>2</sup> European Patent Attorney

<sup>3</sup> Rechtsanwalt · Attorney-at-Law

<sup>4</sup> Rechtsanwalt (zugelassen in Deutschland)