

Änderungen im Deutschen Patentgesetz

Am 28. Februar 2005 trat ein geändertes Patentgesetz in Deutschland in Kraft. Die Änderungen betreffen den Patentschutz für biologisches Material und wurden erforderlich, um die Biotechnologierichtlinie 98/44/EU der Europäischen Union von Juli 1998 umzusetzen.

Gemäß § 1 Abs. 2 werden Patente auch für Erzeugnisse erteilt, die aus natürlich vorkommendem biologischen Material bestehen oder dieses enthalten, oder für Verfahren zur Herstellung oder Bearbeitung solchen biologischen Materials. Das biologische Material muss jedoch mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert werden. Dies entspricht im Wesentlichen der Regel 23c EPÜ.

In das Patentgesetz wurde ein neuer § 1a eingeführt. Er regelt die Schutzzfähigkeit des menschlichen Körpers und seiner Bestandteile und entspricht Regel 23e EPÜ: ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers, z.B. eine Gensequenz, kann patentierbar sein, selbst wenn dieser Bestandteil mit dem natürlichen Bestandteil identisch ist. Die gewerbliche Anwendbarkeit und die Funktion einer solchen Gensequenz muss auch in der Patentanmeldung offenbart sein. Im Gegensatz zum EPÜ muss die Verwendung der Sequenz in die Patentansprüche aufgenommen werden. Daher ist es in Deutschland nicht mehr möglich, einen absoluten Stoffschutz für eine natürliche, menschliche Gensequenz oder einen Teil davon zu erhalten. Der Schutzbereich ist auf die in den Ansprüchen angegebene Verwendung beschränkt. Keimzellen wurden auch explizit ausgeschlossen.

In § 2 wurden Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen und Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens und die Verwendung von menschlichen Embryos für industrielle oder kommerzielle Zwecke ausgeschlossen. Dies entspricht Regel 23d EPÜ.

Ein neuer § 2a betrifft Pflanzensorten und Tierrassen sowie mikrobiologische Verfahren. Für Pflanzen und Tiere können Patente erteilt werden, wenn die technische Ausführung der Erfindung nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist.

Biotechnologische Erfindungen sind seit dem 28. Februar 2005 vom Schutz durch ein deutsches Gebrauchsmuster ausgeschlossen.

Änderungen des EPÜ

3.1 Elektronische Veröffentlichung

Ab 1. April 2005 erhalten die Anmelder die Patentanmeldung nicht mehr als Papierexemplar. Die Urkunde über das Europäische Patent wird dem Patentinhaber auch künftig in Papierform übermittelt.

3.2 Änderungen der Regel 51(4) EPÜ

Die in der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ gesetzte Frist für alle Anmeldungen beträgt 4 Monate und ist nicht verlängerbar. Wenn ein Anmelder Probleme hat, die Frist einzuhalten, könnte er immer noch eine Mitteilung über einen Rechtsverlust abwarten und eine Weiterbehandlung beantragen.

3.3 Änderungen der Regel 108 EPÜ

Eine zusätzliche Frist von 2 Monaten zur Zahlung von Benennungsgebühren für Europäische Regionale Phasen aus PCT-Anmeldungen nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust wurde eingeführt. Zusammen mit den Benennungsgebühren ist ein 50%iger Zuschlag zu zahlen. Die Weiterbehandlungsgebühr wurde auf 200 Euro, die Wiedereinsetzungsgebühr auf 350 Euro festgesetzt.

3.4 Einführung einer neuen Regel 44a EPÜ

Zusätzlich wird ein erweiterter Europäischer Recherchenbericht für zukünftige Anmeldungen ausgestellt. Zusammen mit dem Europäischen Recherchenbericht ergeht eine Stellungnahme dazu, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse dieses Übereinkommens zu erfüllen scheinen. Dies gilt für Europäische Patentanmeldungen und in die Europäische Phase eintretende Internationale Patentanmeldungen, die ab 1. Juli 2005 eingereicht werden. Gleichzeitig wurde die Recherchegebühr auf 960 Euro und die Prüfungsgebühr auf 1.280 Euro festgesetzt.

Alle Änderungen wurden im Amtsblatt EPA 1/2005 und 2/2005 veröffentlicht.

Alle Inhalte dieses Newsletters dienen zur Information über jüngere Entwicklungen im nationalen und internationalen gewerblichen Rechtsschutz. Wir haben den Inhalt sorgfältig zusammengestellt, übernehmen jedoch keine Gewähr für seine Richtigkeit und Vollständigkeit.

Falls Sie spezifische Fragen zu diesem Thema haben, können Sie diese per Email an untenstehende Adresse senden.



Udo Skuhra
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Patentanwalt von
REINHARD · SKUHRA · WEISE
& PARTNER GbR
U.Skuhra@isarpatent.com

Ref.:
/ Patentschutz in China



Glyndwr Charles
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Patentanwalt von
REINHARD · SKUHRA · WEISE
& PARTNER GbR
Glyndwr.Charles@isarpatent.com

Ref.:
/ Patentschutz in China



Werner Behnisch
Dr. Rer. Nat. Dipl.-Biol.
Patentanwalt von
REINHARD · SKUHRA · WEISE
& PARTNER GbR
Werner.Behnisch@isarpatent.com

Ref.:
/ Änderungen im Deutschen Patentgesetz
/ Änderungen des EPÜ



NEWSLETTER

/ Patentschutz in China / Änderungen im Deutschen Patentgesetz / Änderungen des EPÜ

April 2005

Patentschutz in China

Die Volksrepublik China mit ihren 1,3 Milliarden Einwohnern und einer Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 9,1% im Laufe des Jahres 2003 stellt inzwischen die weltweit sechstgrößte Volkswirtschaft dar. In demselben Jahr war China mit einem Außenhandelsvolumen von über 851 Milliarden US\$ bereits die viertgrößte Handelsnation. Insbesondere der Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation WTO im Jahre 2001 dokumentiert die Ambitionen der Volksrepublik, in die Liga der führenden Wirtschaftsnationen aufzusteigen. Dabei sind die wichtigsten chinesischen Handelsgüter Maschinen, elektronische Produkte und Textilien.

Der chinesische Markt ist zu einem großen Anziehungspunkt für ausländische Investitionen geworden, wobei Unternehmen zunehmend im Technologiesektor investieren. Mittlerweile werden beispielsweise etwa 70% der weltweit produzierten Mobiltelefone in China hergestellt. Die erste kommerzielle Transrapidstrecke zwischen der Schanghai Innenstadt und dem Flughafen Pu Dong dokumentiert China nicht nur als Standort für die Technologieproduktion, sondern unterstreicht auch den Willen zur Umsetzung von modernen Technologien im Alltag. Für ausländische Investoren ist daher China als Wissenschafts- und Forschungsstandort zunehmend attraktiv. Konzerne und mittelständische Unternehmen verlegen zunehmend Forschungskapazitäten nach China, wobei das Vertrauen auf den Schutz des geistigen Eigentums, insbesondere durch Patente, die Grundlage bildet.

Das Chinesische Patentsystem

Der chinesische Staat hat in gut 25 Jahren der Reform- und Öffnungspolitik die Bedeutung des Schutzes des geistigen Eigentums erkannt und ein funktionierendes Patentsystem



geschaffen. Die staatliche Behörde für geistiges Eigentum (SIPO: State Intellectual Property Office) hat im Jahre 2003 als zentrales Patentamt Patentanmeldungen in der Größenordnung des Europäischen Patentamts entgegengenommen. Die Anzahl der chinesischen Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusteranmeldungen von über 310.000 im Jahre 2003 beläuft sich auf mehr als das Doppelte der beim Deutschen Patent- und Markenamt in demselben Zeitraum eingegangenen Anmeldungen.

Das heutige chinesische Patentgesetz wurde 1985 wirksam und liegt nach Novellierungen und Ergänzungen durch die Patentdurchführungsverordnung PatDVO nunmehr in einer modernen, TRIPS-konformen Fassung vor.

Besonderheiten des chinesischen Patentgesetzes

Das chinesische Patentgesetz regelt den Schutz von Erfindungspatenten, Gebrauchs- und Geschmacksmusterpatenten. Die in Beijing (Peking) ansässige Staatsbehörde für geistiges Eigentum der VR China (SIPO) prüft Erfindungsanmeldungen auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit. Dabei sieht das chinesische Patentgesetz eine 6-monatige Neuheitsschonfrist für Erfindungen vor, welche bei einer internationalen Ausstellung offenbart wurden, die bei einem akademischen oder technologischen Treffen öffentlich gemacht oder ohne die Zustimmung des Anmelders durch eine dritte Person publik gemacht wurden. Explizit ausgenommen von der Patentierung sind wissenschaftliche Entdeckungen, Regeln und Verfahren für gedankliche Aktivitäten, Diagnose- oder Behandlungsverfahren für Krankheiten, Tierzüchtungen und Pflanzensorten und Substanzen, die durch nukleare Umwandlung erzeugt werden. Ein Verfahrensschutz für Züchtungen und Pflanzensorten ist jedoch möglich.

Gemäß den 2001 erlassenen Prüfungsrichtlinien sind Computerprogramme durchaus dann patentfähig, wenn sich der Anmeldegegenstand auf die Lösung eines technischen Problems richtet, sich technischer Mittel bedient und geeignet ist, eine technische Wirkung zu erzielen. Für Software, welche ein Herstellungsverfahren optimiert oder die Leistung bestehender Rechenanlagen steigert, kann daher prinzipiell Patentschutz in China erlangt werden. Geschäftsmethoden sind wie in den meisten Ländern auch in China nicht patentfähig.

Anmeldeunterlagen werden ausschließlich in chinesischer Sprache vom SIPO angenommen und werden sonst sofort zurückgewiesen. Ausländer, die keinen Wohn- oder Geschäftssitz in China haben, müssen einen zugelassenen chinesischen Vertreter bestellen. 18 Monate nach ihrem Anmeldetag wird die chinesische Patentanmeldung veröffentlicht. Innerhalb von 3 Jahren nach dem Anmeldetag hat der Anmelder Antrag auf eingehende Sachprüfung zu stellen. Versäumt der Anmelder die 3-Jahresfrist zur Prüfungsantragsstellung gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Internationale Anmeldungen nach dem PCT werden wie nationale chinesische Anmeldungen behandelt. Dabei wird im Regelfall eine eigene Recherche durch das chinesische Patentamt und anschließend eine Sachprüfung durchgeführt. Für eine PCT-Anmeldung in der chinesischen nationalen Phase hat daher ein vorliegender internationaler Recherchenbericht (ISR: International Search Report) und ein vorläufiger Prüfungsbericht (IPER: International Preliminary Examination Report) nur untergeordnete Bedeutung.

Falls eine chinesische Patentanmeldung zurückgewiesen wird, kann der Anmelder innerhalb von drei Monaten nach dem Zurückweisungsbeschluss Beschwerde bei dem sogenannten Patentüberprüfungsausschuss einreichen. Der Patentüberprüfungsausschuss fällt dann eine Entscheidung über die Zurückweisung oder Erteilung. Gegen die Entscheidung des Patentüberprüfungsausschusses kann der Anmelder wiederum innerhalb von 3 Monaten Berufung bei einem der Volksgerichte einlegen (in der Regel in Beijing). Die Volksgerichte entsprechen etwa den deutschen Landgerichten. Die maximale Laufzeit eines chinesischen Patentes beträgt 20 Jahre. Das chinesische Patentrecht sieht kein Einspruchsverfahren vor. Die einzige Möglichkeit einer Patentanfechtung bietet das Nichtigkeitsverfahren, bei dem jedermann beim Patentüberprüfungsausschuss die Nichtigkeitsklärung eines erteilten chinesischen Patentes beantragen kann. Die Überprüfungsentscheidungen betreffend der Aufrechterhaltung oder Nichtigkeitsklärung von Patenten werden wiederum durch einen entsprechenden Antrag beim Volksgericht überprüft werden.

Das chinesische Patentrecht sieht auch einen Gebrauchsmusterschutz vor. Ähnlich dem deutschen Verfahren wird eine Gebrauchsmusteranmeldung lediglich formal geprüft und als ungeprüftes Schutzrecht eingetragen. Ein Gebrauchsmusterschutz läuft über 10 Jahre und verfällt sofort bei Erteilung eines gegenstandsgleichen Erfindungspatentes desselben Anmelders. Falls aus einem chinesischen Gebrauchsmusterpatent vorgegangen werden soll, ist die Vorlage eines Recherchenberichtes zum Gebrauchsmustergegenstand bei Klageerhebung notwendig. Die SIPO erstellt auf Antrag einen derartigen Gebrauchsmusterrecherchenbericht.

Die Kosten für chinesische Patente sind relativ moderat. Die Prüfungsgebühr beträgt derzeit rund 250 Euro und die höchste Jahresgebühr im 16.-20. Jahr lediglich 800 Euro.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das stark an das europäische Patentrecht angelehnte chinesische Patentgesetz mit der staatlichen Behörde für geistiges Eigentum (SIPO) ein funktionierendes Patentsystem darstellt, welches im vergangenen Kalenderjahr 182.226 Schutzrechte (Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster) erteilt hat.

Technologietransfer

Da die Volksrepublik China einen großen Binnenmarkt darstellt und ein enormes internes technologisches Entwicklungspotenzial birgt, stellt sich für den ausländischen Investor die Frage nach dem Transfer von geistigem Eigentum bzw. von Technologien in und aus diesem Wirtschaftsraum.

Das chinesische Außenhandelsgesetz, das am 1. Juli 2004 in Kraft getreten ist, regelt alle Arten von Übertragungsakten, insbesondere die Übertragung von Patenten oder Patentanmelderechten, deren Lizenzierung und die Übertragung von Technologie-Know-How. Ferner regelt das chinesische Vertragsgesetz von 1999 wie Verträge, die Technologietransfer betreffen, zu gestalten sind.

Diensterfindungen stehen dem Arbeitgeber zu, sofern keine andere arbeitsvertragliche Regelung getroffen ist. Ein Arbeitnehmererfindungsgesetz, wie in Deutschland, gibt es in China nicht. Grundsätzlich liegen die Anmelderechte für Erfindungen bei dem entwickelnden, in China registrierten Unternehmen. Prinzipiell können die Anmelderechte auch auf einen ausländischen Partner bzw. den Auftraggeber der technischen Entwicklung übertragen werden, wobei jedoch eine Prüfung dieses Technologietransfers durch die zuständige Behörde, das Wirtschaftsministerium (MOFCOM: Ministry of Commerce) erfolgen muss.

Das Wirtschaftsministerium kategorisiert Technologietransfer in freien, beschränkten und verbotenen Technologietransfer. Die Kategorie für verbotenen Technologietransfer umfasst beispielsweise die Raketentechnik, aber auch Produktionstechnologien für NiCd-Batterien oder Netzwerksicherheitstechnologien. Für eine Erfindung, welche in die Kategorie für beschränkten Technologietransfer fällt, beispielsweise ein gentechnisches Verfahren, muss das in China ansässige Unternehmen einen Antrag auf die behördliche Zustimmung für die Übertragung des Anmelderechts auf ein außerhalb Chinas ansässiges Unternehmen - beispielsweise auf ein ausländisches Mutterunternehmen - im Rahmen eines Transfervertrages bei dem Wirtschaftsministerium stellen. Eine Entscheidung über die Genehmigung des entsprechenden Technologietransfervertrages erfolgt innerhalb von 40 Tagen. Bei unbeschränkten Technologien erfolgt eine Registrierung des Transfervertrages relativ schnell innerhalb von 3 Tagen. Eine Unsicherheit entsteht jedoch durch die veränderlichen Listen für freie, beschränkte und verbotene Technologien, welche das Wirtschaftsministerium unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und technologischen Interessen der Volksrepublik China erstellt.

Im Falle der Übertragung bzw. Lizenzierung von Technologien an ein in China ansässiges Unternehmen ist eine weitere Besonderheit des chinesischen Außenhandelsrechtes zu beachten. Der Übertragende oder Lizenzgeber muss garantieren, dass er rechtmäßiger Eigentümer der betreffenden Technologie ist und dass er berechtigt ist, diese Technologie zu lizenzieren. Er haftet für die Rechtsfehlerfreiheit, und darüber hinaus trifft ihn das Risiko für

eine Verletzung der Rechte Dritter durch den Lizenznehmer oder Empfänger bzw. Nutzer der übertragenen Technologie. Eine Überprüfung der nach China zu exportierenden Technologie hinsichtlich bestehender gewerblicher Schutzrechte in China ist daher vor Abschluss eines Technologietransfervertrages dringend angeraten.

Durchsetzung von Patentrechten

Nach der chinesischen Tradition bedeutet Lernen zunächst einmal Nachahmen. Deshalb widerspricht es der chinesischen Mentalität, geistige Leistungen geheim zu halten oder als Eigentum Einzelner anzusehen, die nur gegen Zahlung nutzbar sind. Im Bewusstsein der zentralen Funktion des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes sind in China aber effektive Durchsetzungsmöglichkeiten von Patentrechten geschaffen worden. Das chinesische Patentgesetz ermöglicht die Rechtsdurchsetzung auf zwei getrennten Wegen, entweder über lokale Patentverwaltungsbehörden oder aber über ordentliche Volksgerichte.

	SIPO	DPMA	EPA
Patente	105 318	64 518	116 613
Gebrauchsmuster	109 115	23 408	...
Geschmacksmuster	94 054	53 331	...
Marken	452 095	62 041	

Der Patentinhaber oder Lizenznehmer kann unter Angabe der konkreten Verletzungshandlung bei der zuständigen örtlichen Patentverwaltungsbehörde, die als Außenstelle der SIPO in jeder Provinz eingerichtet ist, einen Antrag auf Eröffnung eines Patentverletzungsverfahrens stellen, sofern noch keine Klage vor einem Volksgericht in der Sache erhoben wurde. Die Bearbeiter in den Patentverwaltungsbehörden sind technisch und patentrechtlich ausgebildete Fachkräfte und eröffnen innerhalb von 7 Tagen nach Eingang des Antrags das Patentverletzungsverfahren. Nachdem der Beschuldigte Gelegenheit hatte sich zu äußern, beispielsweise in einer mündlichen Verhandlung, ergeht bei festgestellter Verletzung eine Unterlassungsverfügung, wobei eine Strafe gegen den Patentverletzer festgesetzt wird. Die Patentverwaltungsbehörden können allerdings nicht darüber entscheiden, ob oder wieviel Schadensersatz der Patentverletzer zu leisten hat. Das Zusprechen von Schadensersatz obliegt den chinesischen Volksgerichten. Das Verfahren vor den Verwaltungsbehörden hat den Vorteil, dass technisch ausgebildete Kräfte entscheiden und dass es zügig durchgeführt wird. Es bietet sich an, wenn der

Streitwert relativ niedrig ist und eine Schlichtung mit dem Verletzer aussichtsreich erscheint. Innerhalb von 15 Tagen nach Erlass der Unterlassungsverfügung bzw. nach deren Ablehnung durch die Verwaltungsbehörde können die Parteien bei einem Volksgericht Klage erheben. Bei vielen Volksgerichten wurden spezielle Kammern für Patent-, Marken- und Technologievertragsstreitigkeiten eingerichtet - unter anderem in den Städten Beijing, Schanghai, Tjang Ching, Guan Dong und in den Provinzen Yang Tsu und Fu Yan.

Alternativ zum Verfahren vor der Patentverwaltungsbehörde kann ein Volksgericht an dem Ort angerufen werden, an dem der dauernde Aufenthaltsort des Beschuldigten liegt, an dem Ort der unerlaubten Handlung oder auch an dem Ort, an dem der „Erfolg“ der unerlaubten Handlung eintritt, beispielsweise an einem Verkaufsort. So ist in den meisten Fällen eine Klage vor dem Beijinger Volksgericht, bei dem die größte Anzahl von Patentverletzungsverfahren verhandelt werden, möglich. Ein vorläufiger Rechtsschutz kann gemäß dem chinesischen Patentgesetz in Form einer Unterlassungsverfügung und Vermögenssicherung vor Klageerhebung gegen den Patentverletzer durchgesetzt werden. Diese Vorwegvollstreckung kann durch das angerufene Volksgericht angeordnet werden, wenn die Patentverletzung bereits erfolgt ist oder durch eine bevorstehende Verletzung ein Schaden für den Patentinhaber entstehen kann. Der Antragsteller kann in diesem Fall zu einer Sicherheitsleistung verpflichtet werden. Das entsprechende Gericht entscheidet innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Antrags auf Vermögenssicherung. Danach muss der Antragsteller innerhalb von 15 Tagen Klage erheben.

Die Höhe eines aufgrund einer Patentverletzung zu leistenden Schadensersatzes wird auf der Grundlage des vom Patentinhaber erlittenen Verlustes, des erwirtschafteten Gewinns des Verletzers oder in Lizenzanalogie ermittelt. Gemäß den Auslegungsvorschriften des obersten Gerichtshofes in Beijing kann eine Schadensersatzzahlung von bis zu 500.000 Yuan (etwa 50.000 Euro) festgelegt werden, falls der Gewinn, der Verlust oder passende Lizenzsätze nicht feststellbar sind.

Die Gerichtskosten in China sind relativ gering. Beispielsweise belaufen sich die Gerichtskosten bei einem durchschnittlich ein Jahr andauernden Verfahren mit einem Streitwert von 70.000 Euro auf nur 200 Euro.

Fazit

Die Volksrepublik China hat in ihren 25 Jahren der Reform- und Öffnungspolitik ein ausgereiftes Patentsystem errichtet. Mittels eines kostengünstigen Patenterteilungsverfahrens sind Erfindungen für einen Wirtschaftsraum für ausländische Unternehmen schützbar. Es besteht ein zweispuriges System der Rechtsdurchsetzung durch Behörden und Gerichte. Die Vorwegvollstreckung bei Verletzungshandlungen durch die Volksgerichte bietet dem ansässigen Lizenznehmer oder Patentinhaber ein effizientes Mittel zur Durchsetzung seines Patents. Der staatlich gelenkte Know-How-Transfer ist bei der Gestaltung von Verträgen stets zu beachten.