The Economist

Why some people like risk

Road deaths: the avoidable epidemic

Europe's insane climate policies

The inevitability of financial instability

Beerometer: how ale sales explain Africa

JANUARY 25TH–31ST 2014 Economist.com

China loses its allure

Why life is getting harder for foreign companies

Australia A$11(inc GST) | Bangladesh TK470 | Cambodia US$8.00 | China RMB 75 | Hong Kong HK$ 60 | India Rs200 | Indonesia Rp77,000 | Japan ¥1,200 (北海道¥1,143) | Korea Won 11,000 | Malaysia RM24 | Myanmar US$8.00 | Nepal NR490 | New Zealand NZ$13.00 | Pakistan Rs660 | Philippines Pesos385 | Singapore S$12.50 (inc GST) | Sri Lanka Rs1,000 | Taiwan NT$275 | Thailand Baht 300 | Vietnam US$8.00

Agenda: Angriffsstrategien der Chinesen

A. **Chinas IP-System - fruchtbarer Boden für das Wachstum chinesischer Patent- und Marken-Angriffe bzw. „Trolls“?**

B. Fallbeispiele – Patente & Marken

C. Wie stellt man sich auf diese „Schöne Neue Welt?“ ein?

D. Fragen & Austausch

© Rouse 2014

SIPO head: Halting abuse a 'top priority'

By Wang Xin (China Daily)
Updated: 2010-05-12 08:00

Comments(0) Print Mail Large Medium Small

Samsung president voices concern over 'patent trolls'

China's government will curb abuses in intellectual property rights, said Tian Lipu, commissioner of the State Intellectual Property Office (SIPO) during a tour of Samsung's cell phone factory in Tianjin on Monday.

During the visit Tian heard concerns from Keun-Hee Park, Samsung's president of operations in China, who highlighted the rise of so-called "patent trolls" in China.

A patent troll has no intention of manufacturing an invention, but instead files a patent whose "only purpose is purely to earn royalties", the president said.

He noted the practice originated in the United States, but has now emerged in other countries.

Commissioner Tian said that "abuse of intellectual property rights is a worldwide issue - it goes beyond the reasonable and damages the legal interests of others".

"Since the Chinese government adopted a national intellectual property strategy in 2008, fighting such inappropriate use of patents has been listed as one of five top priorities on our agenda," he noted.

The latest patent law seeks to forestall abusive patents and strike a balance between the public interest and rights of patent holders, he said.

In addition, Park also expressed concerns over SIPO's patent processing efficiency, but Tian noted the average time needed has been shortened to around two years from five to six years a decade ago.

Efficiency is expected to further increase with a new online patient administration system that became operational in April, he added.

As a public service, SIPO is tasked with improving intellectual property protection to guarantee legitimate interests of foreign investors, Tian said.

Protection of intellectual property is a key element in an investor-friendly environment and the government has shown its "firm determination" to ensure rights, he said.

While intellectual property was seen a shared resource some 30 years ago in China, the concept has changed dramatically, Tian said.

"Yet still it takes time to spread awareness," he said.

Through continuing growth in R&D investment, Samsung now has more than 2,200 patents in China.

er Chinesen

ıchtbarer
ım
nd Marken-
?

Marken

iese „Schöne

Rouse

© Rouse 2014

Agenda: Angrif

A. Chinas IP-
Boden für
chinesisch
Angriffe b

B. Fallbeispiele

C. Wie stellt m
Neue Welt?

D. Fragen & A

新闻中心 | News > Law > Text

The country's first documentary malicious litigation of intellectual property trial

http://www.sina.com.cn 2007年03月29日16:29 "Democracy and the rule of law" magazine

In order to suppress peers, engage in unfair competition, Nanjing Wujiang a valve factory director, actually make use of the relevant provisions of the "Patent Law", the application of the "junk patent" and instead will be peer companies to court. Eventually, the director of shooting itself in the foot, the court ruled that "malicious litigation" and compensation for economic losses of peer companies.

Zhimin

With a so-called patent, Wujiang City, Jiangsu Province, a valve factory manager in the city of Xiangyang peer companies made high claims and asked the court to order the destruction of all peer companies "infringing" products and production molds. Yangzhong peer companies to produce more evidence to prove that the plaintiff's patent is "junk", but the plaintiff turned a deaf ear, insists on the lawsuit in the end. In desperation, the defendant had to spend a lot of manpower and financial resources to accompany the plaintiff to "play" in the end. After more than three years, "v. tired", the plaintiff sued the defendant angrily director of "bad faith litigation."

Not long ago, the Nanjing Intermediate People's Court held a public hearing of the intellectual property rights of this country's first case of malicious litigation compensation and make a public judgment.

Accordance with national standards but was falsely accused of patent infringement

One day, in the production and sale of valves known Zhenjiang City, Jiangsu Province, chairman of the Corporation Mr. Chen suddenly received in August 2003 the Nanjing Intermediate People's Court sent by express mail, opened it, was actually sent to the court summons .

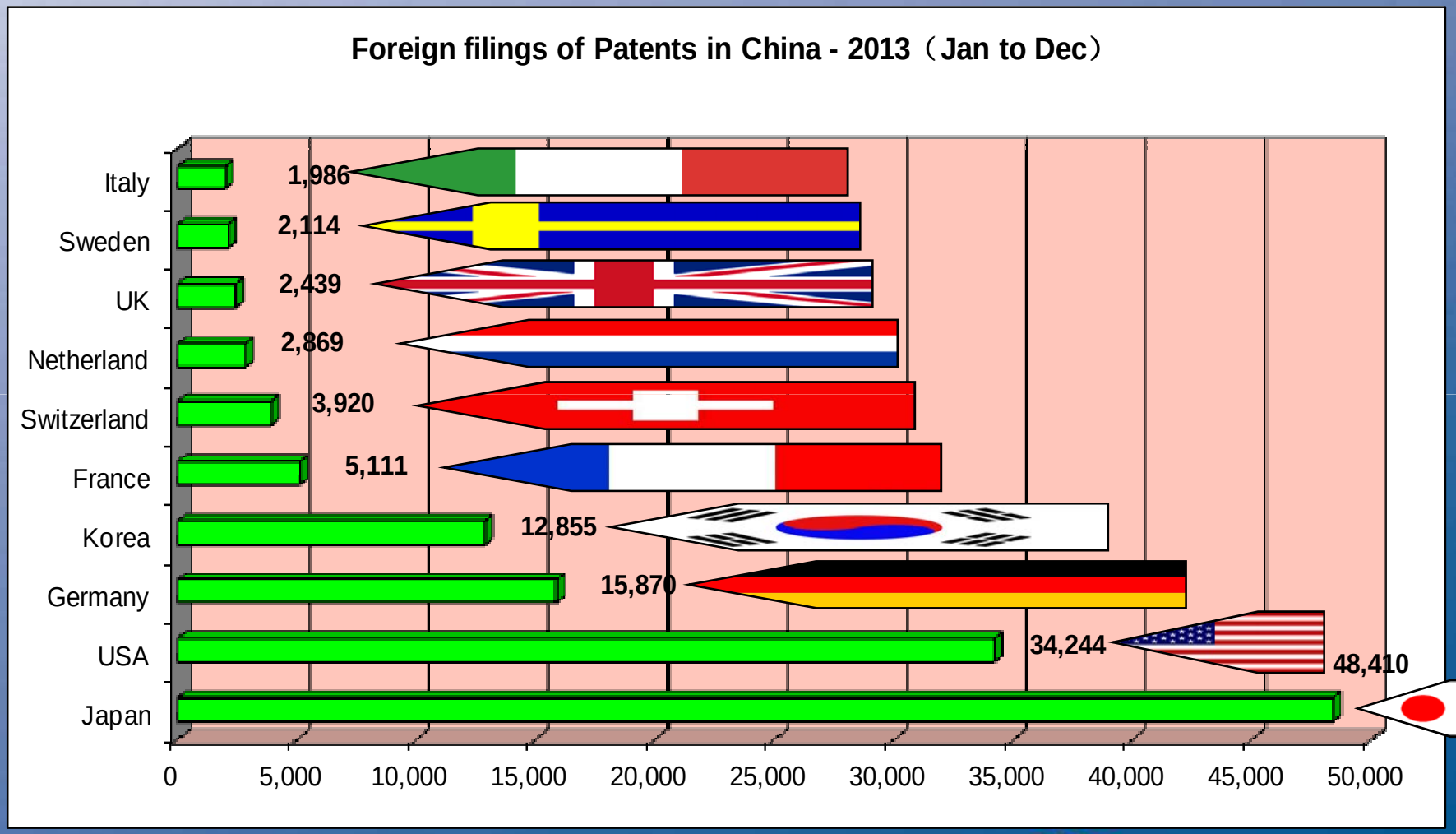
Originally, the province valve plant in Wujiang City, a director of Lee to the grounds of patent

Bangkok
London
Thailand
Science Park
Beijing
Shangha
i
Dubai
Guangzhou
Manila
Ho Chi Minh

WIRTGEN GROUP
MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA
Ravensburger
syngenta
ssenKrupp
Bayer
MEGA
NIVEA
SENNHEISER
defining sound
bodum
NSK
BEARINGS
Tetra Pak
Henkel
innovation + service
BRITA
Professional
HAMM
WIRTGEN GROUP
SABAF
SEW
EURODRIVE
TRUMPF
Billabong
Meissen

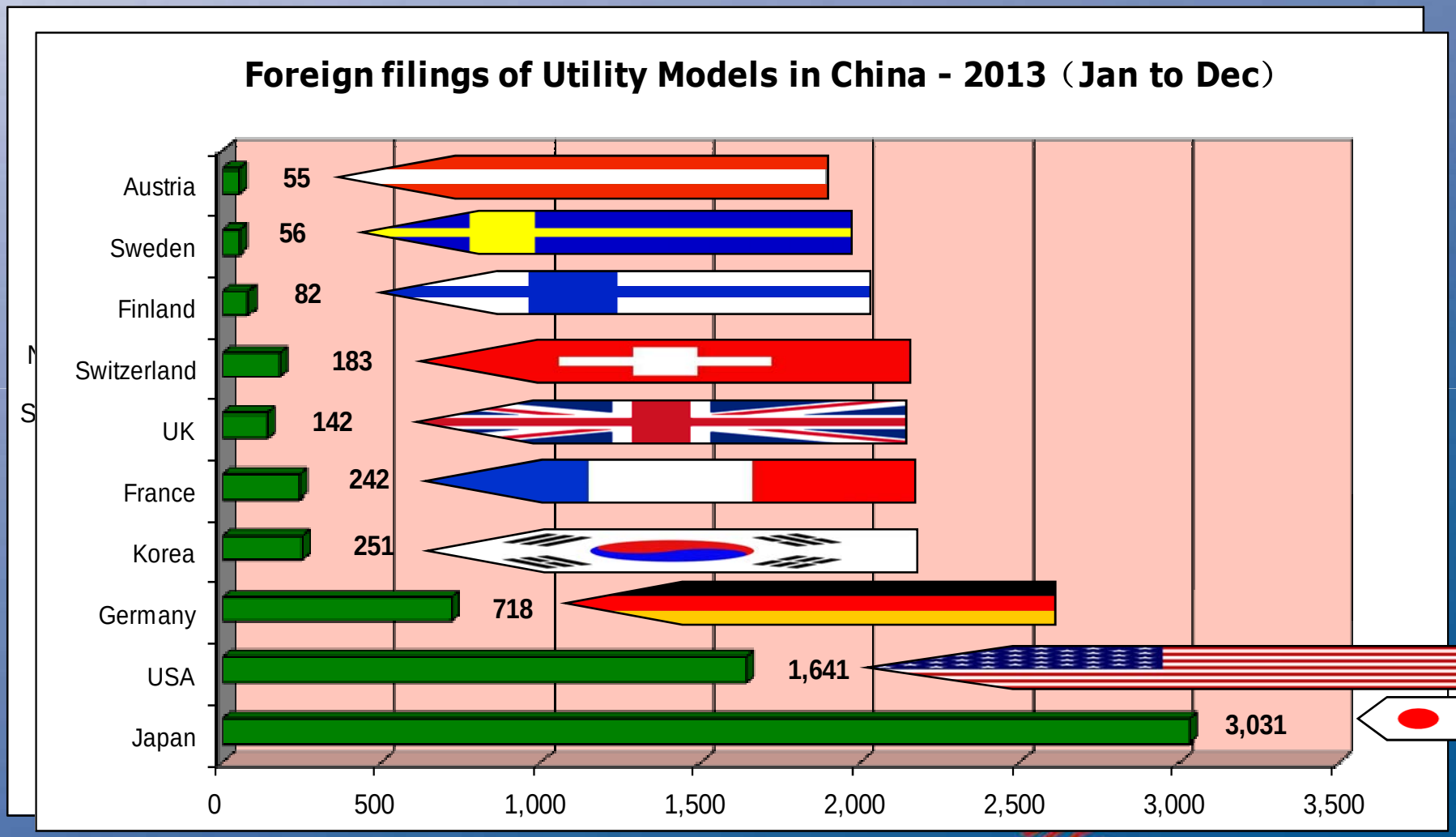
COMA

Wie schlimm ist das „Ungleichgewicht“ bei Gebrauchsmustern?



© Rouse 2014

Wie schlimm ist das „Ungleichgewicht“ bei Gebrauchsmustern?



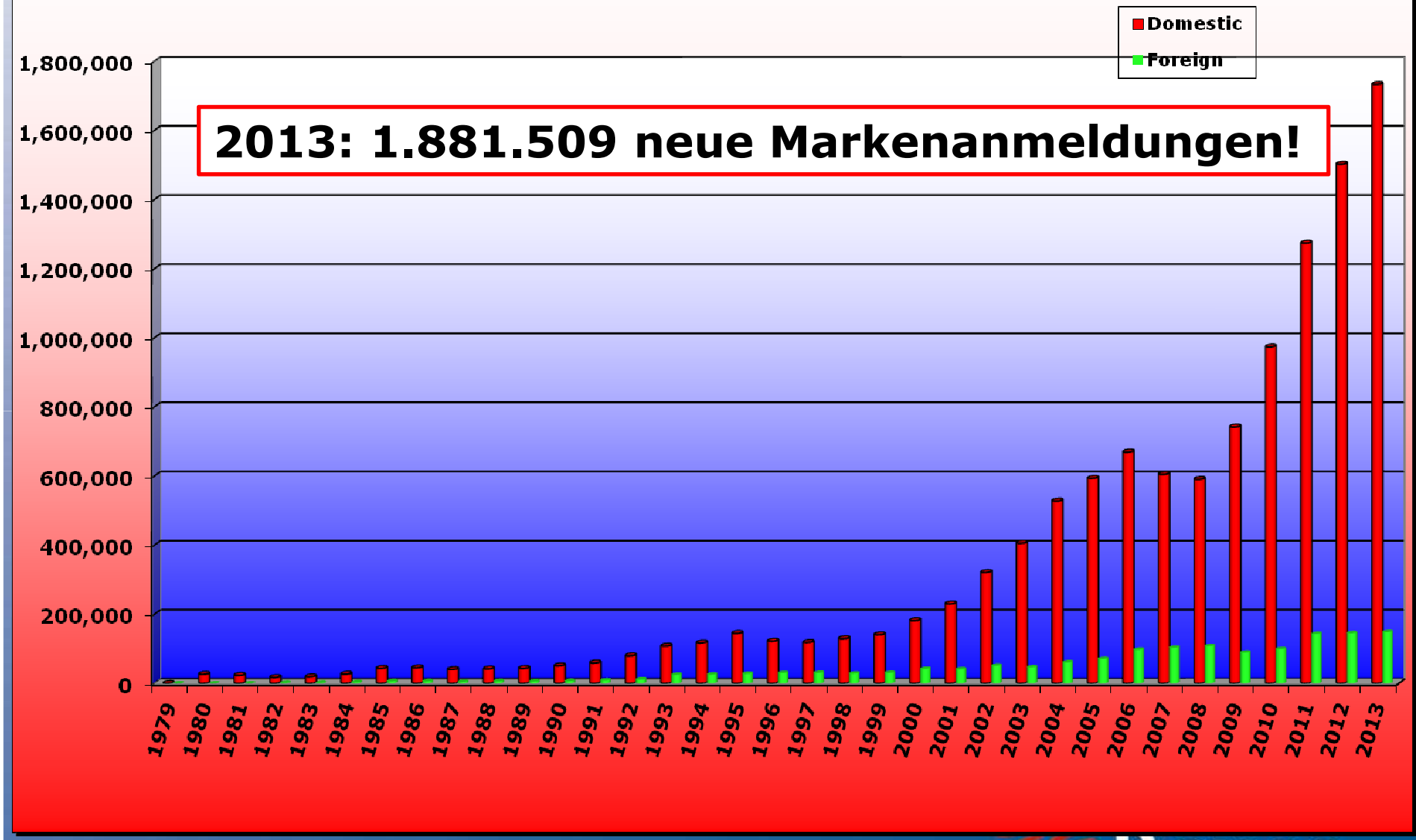
© Rouse 2014

Wie schlimm ist [illegible] ustern?

Rouse

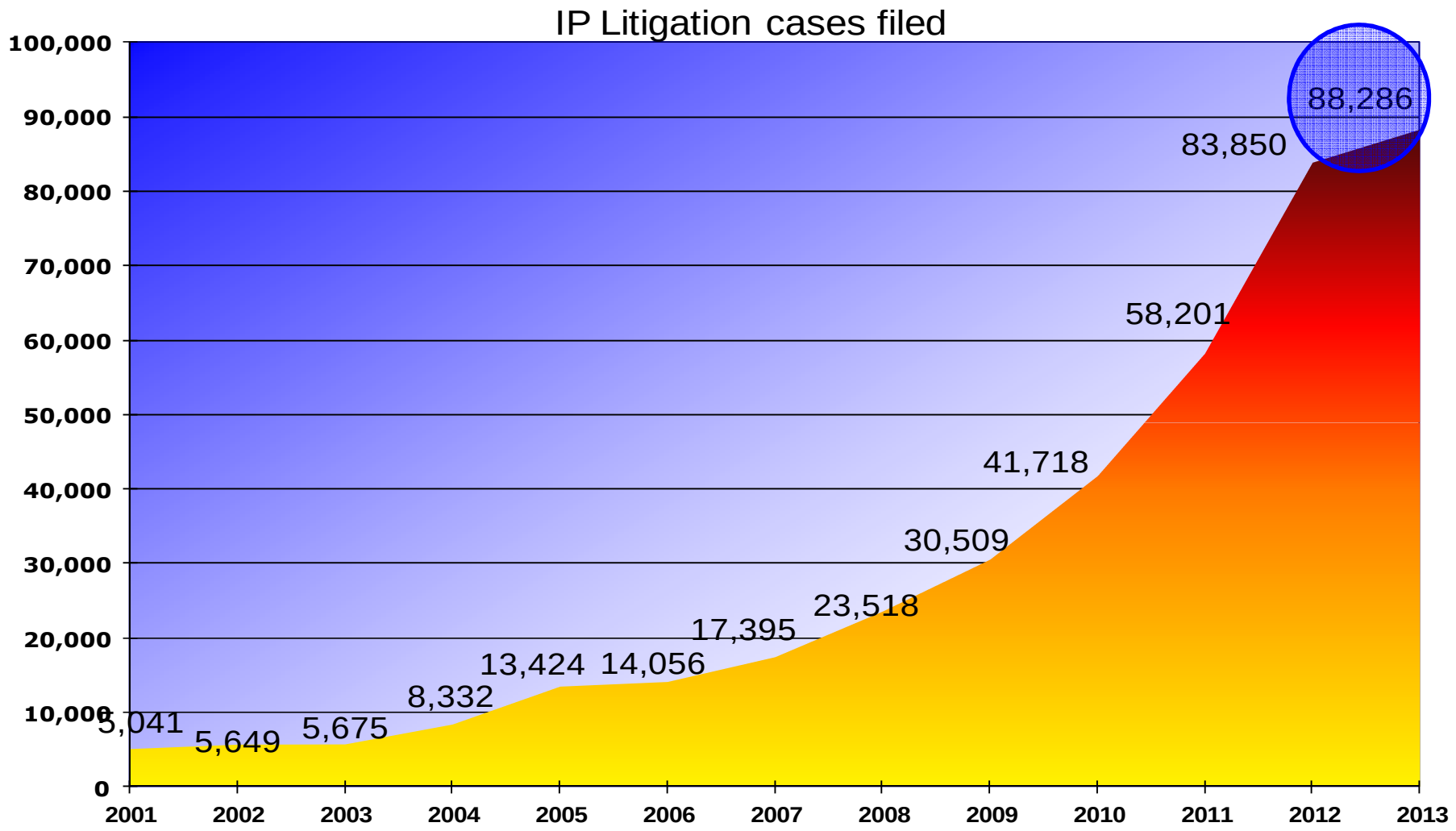
© Rouse 2014

Gibt es dieses „Ungleichgewicht" auch bei Marken …?

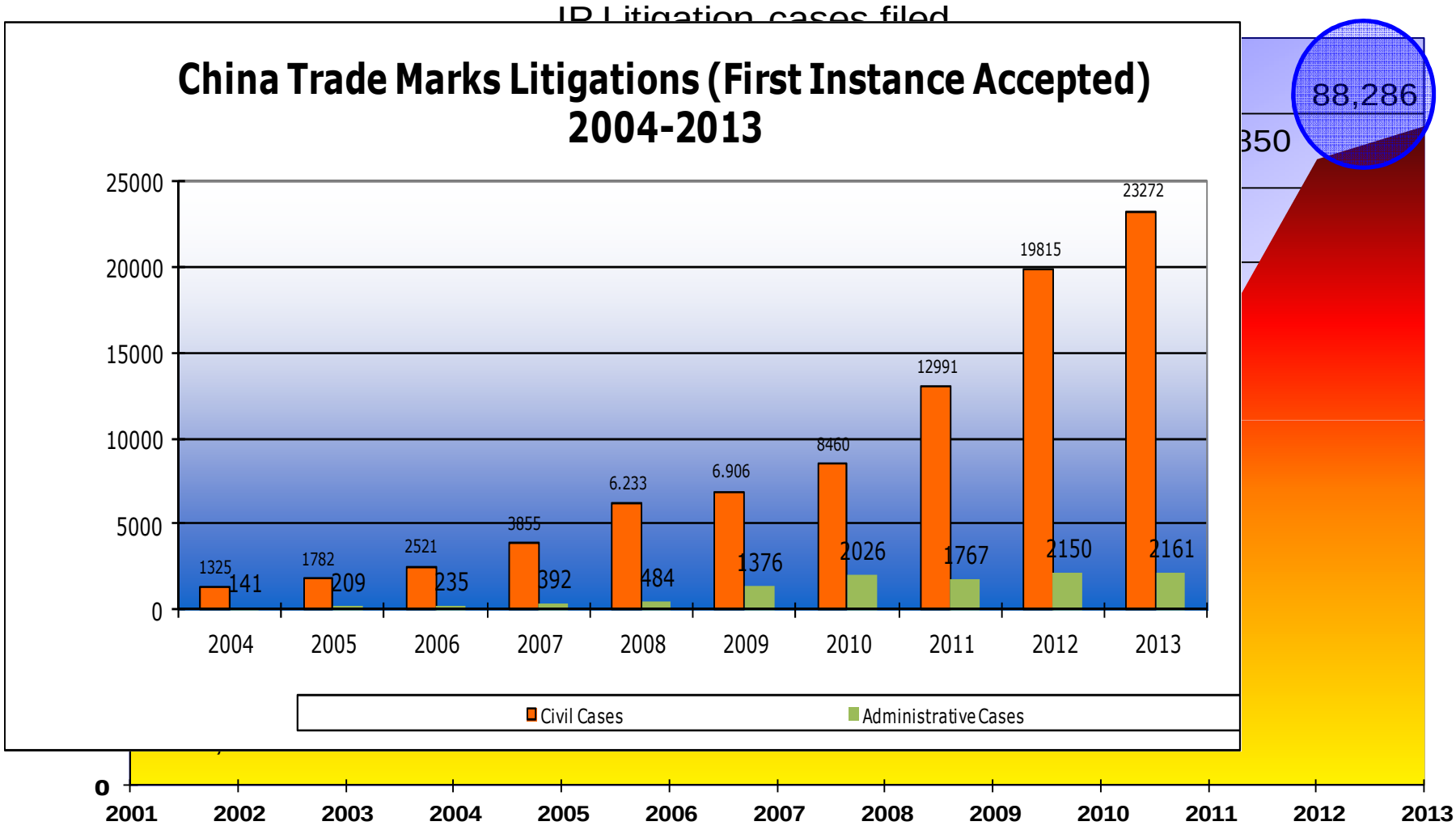


© Rouse 2014

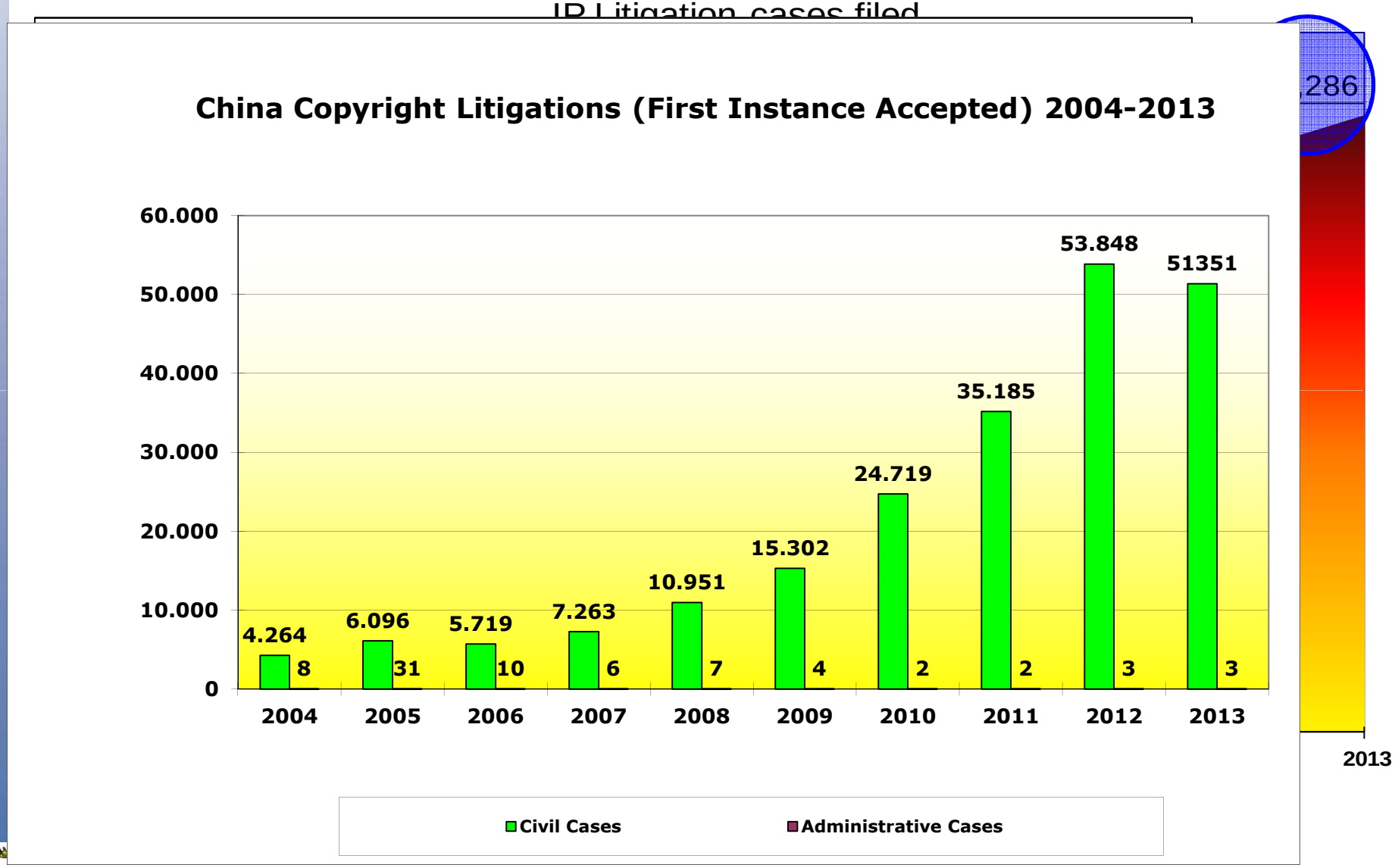
Und wie ist es mit dem Anstieg der Rechtsstreitigkeiten im IP-Bereich?



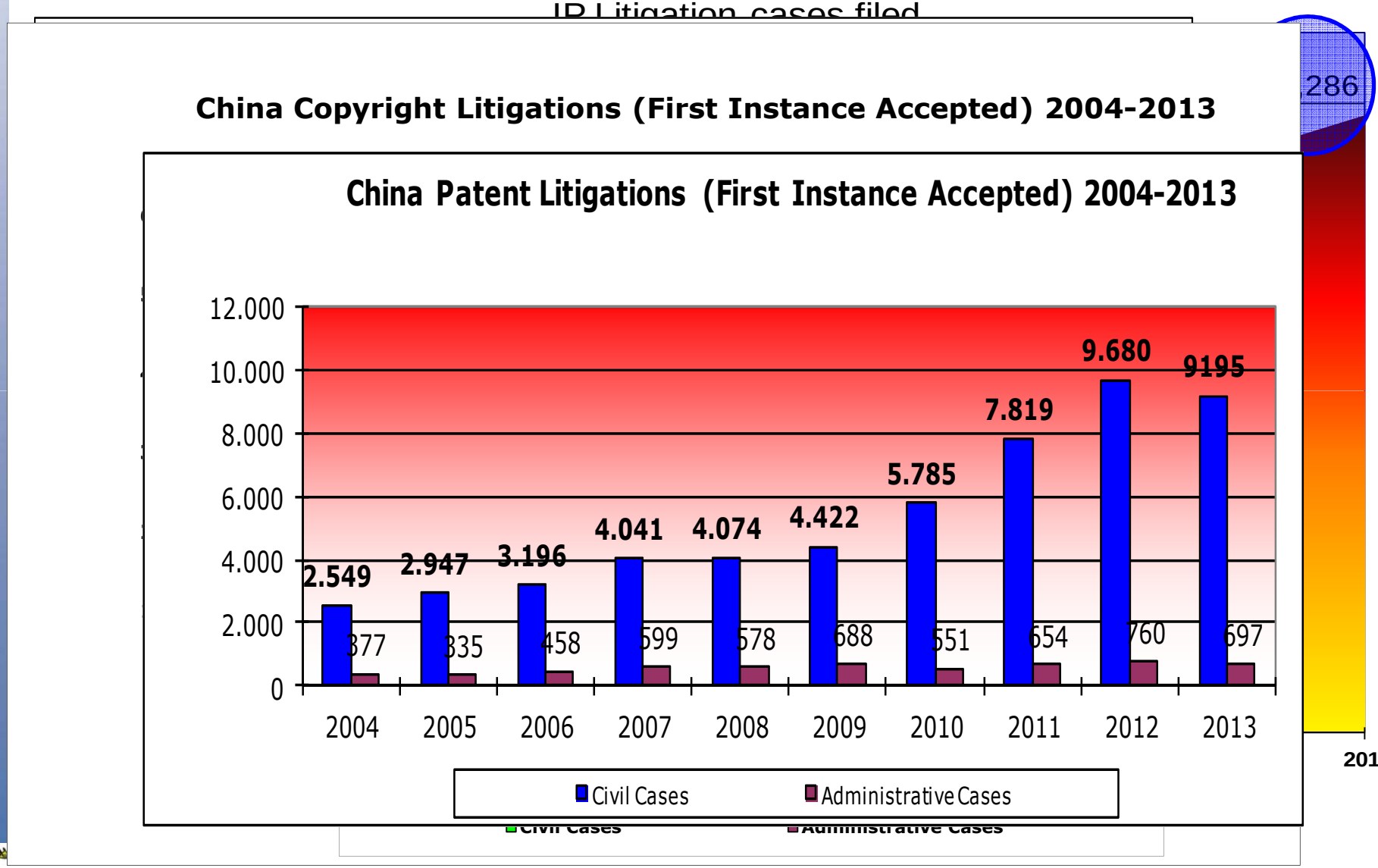
Und wie ist es mit dem Anstieg der Rechtsstreitigkeiten im IP-Bereich?



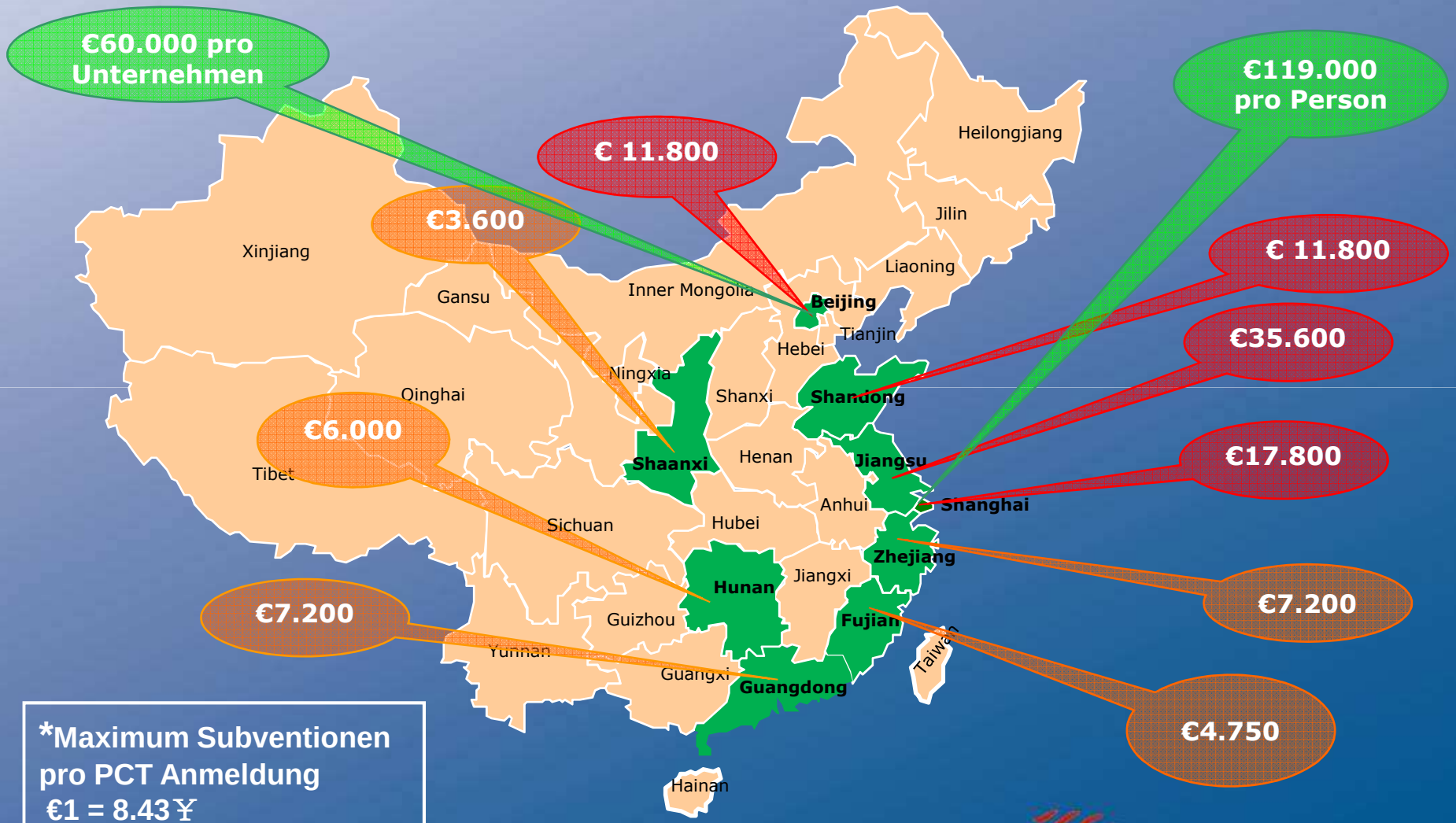
Und wie ist es mit dem Anstieg der Rechtsstreitigkeiten im IP-Bereich?



Und wie ist es mit dem Anstieg der Rechtsstreitigkeiten im IP-Bereich?



Fördern Subventionen die chinesischen Angriffe?

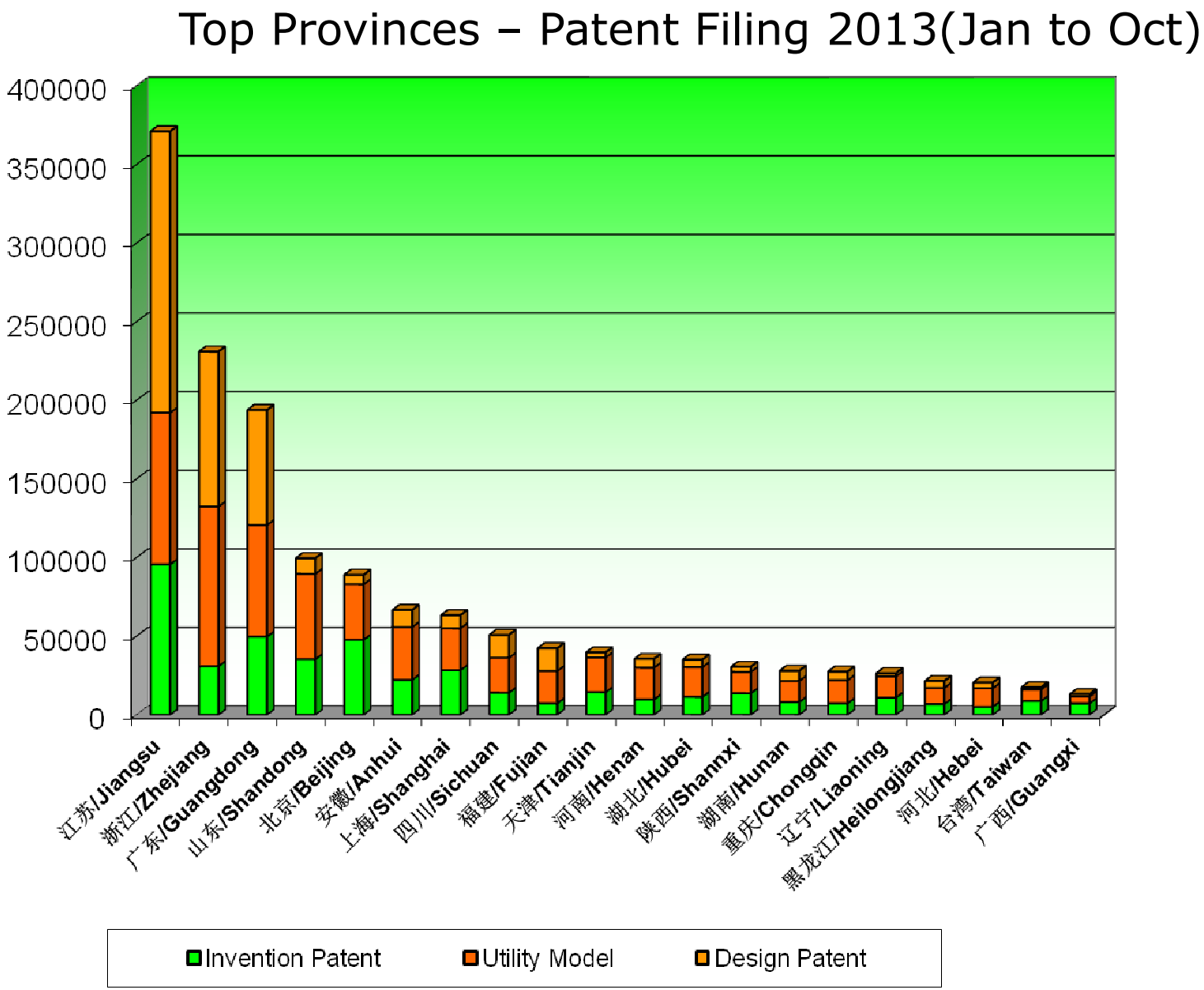


*Maximum Subventionen pro PCT Anmeldung
€1 = 8.43¥

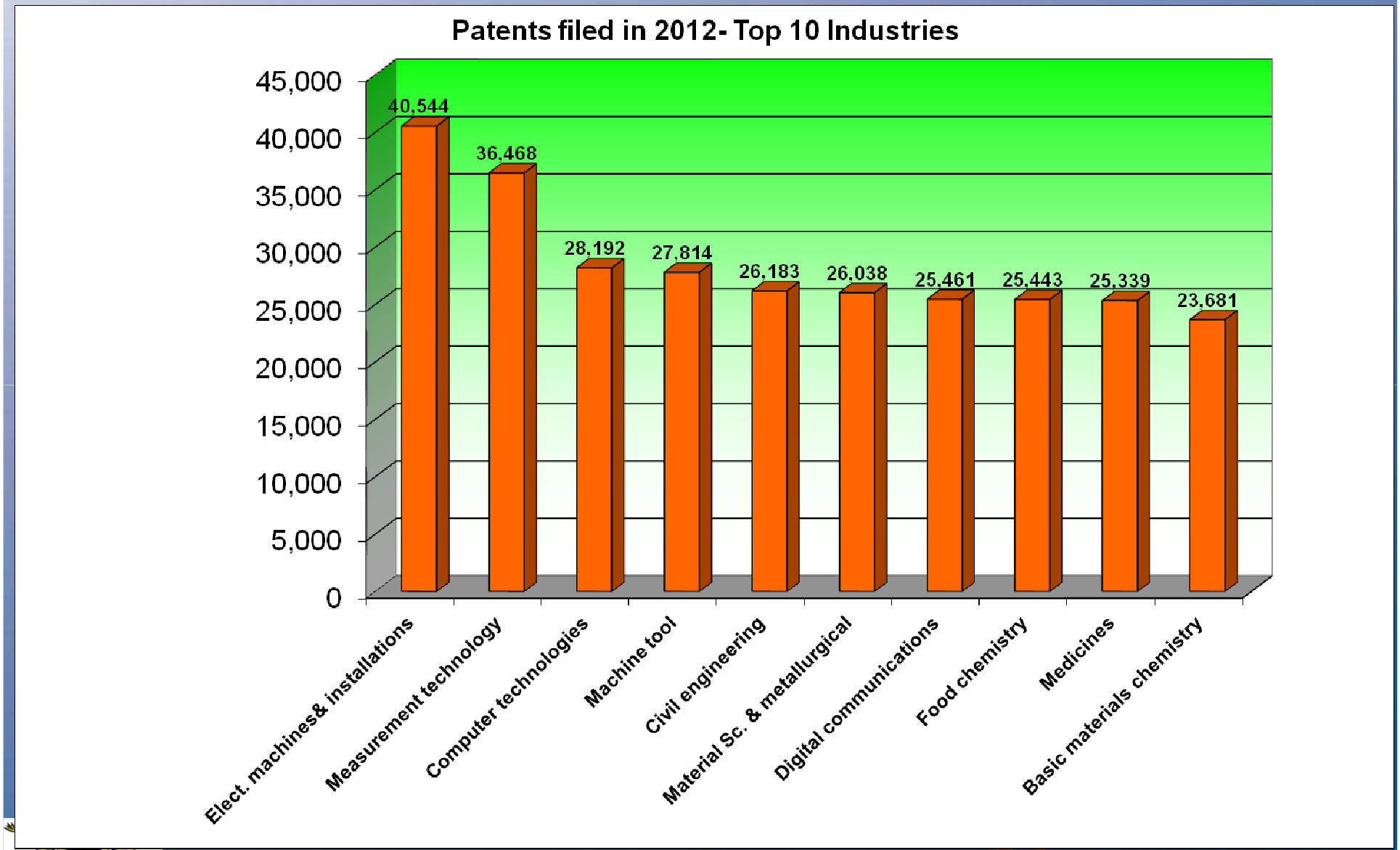
Rouse

© Rouse 2014

Aus welchen Provinzen sind Angriffe zu erwarten…?

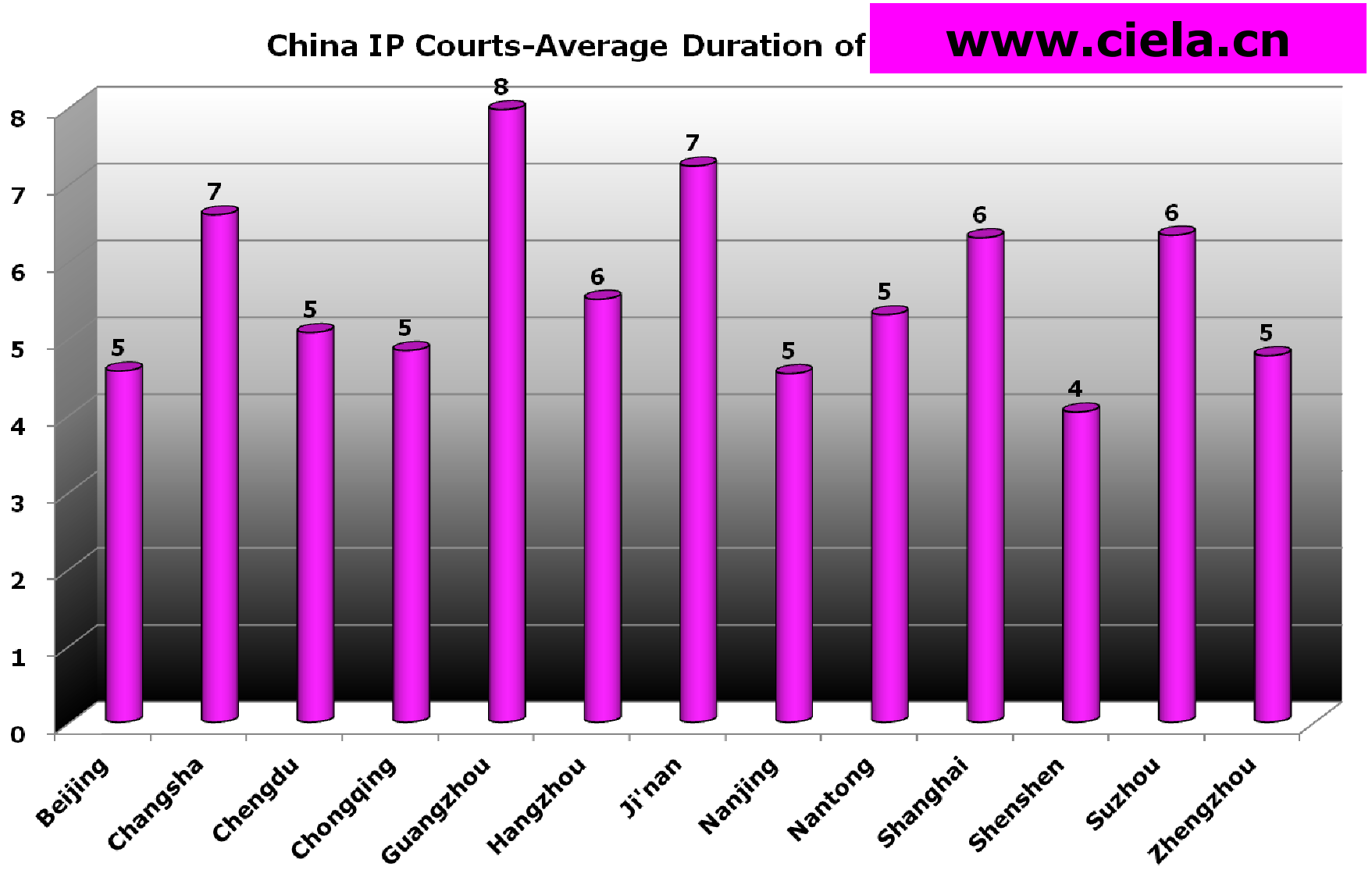


…und welche Industrien werden mögliche Schlachtfelder?



© Rouse 2014

Welche Gerichte eignen sich insbesondere als Schlachtfelder?



Due Diligence der IP Prozessführung in China?

- **Kennen Sie sich selbst:**
  - Ihre eigene gewerblichen Schutzrechte / gibt es ein Potenzial für Gegenaktionen bzw. Gegenklagen?
- **Kennen Sie Ihren Gegner:**
  - Wer ist Ihr Gegner und welche ‚Beziehungen' hat er?
  - Welches ist Ihr stärkster / schwächster Klageort?
  - 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? Anderen relevanten Schutzrechte? Gebrauchsmuster ./. Patente, Marken, Urheberrechte, „Trade Secrets" / Geschäftsgeheimnisse?

© Rouse 2014

Due Diligence der IP Prozessführung in China?

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

© Rouse 2014

Eigenschaften der chinesischen Gegner?

- **Wettbewerber** die einen aus dem Markt halten oder drängen wollen – **Produktion in China wird teurer** … (EU Stahlproduzent)
- **Ehemalige chinesische Geschäftspartner**/JV-Partner/Zulieferer/Distributoren etc. (EU Aufzugproduzent)
- Aber oft auch **kleine Unternehmen**, **Einzelpersonen** oder **Syndikate (fungieren als sogenante „NPEs" oder auch „Trolls")**
- Deren Patente (und **oftmals Gebrauchsmuster**):
  - Oft (für Deutsche Verhältnisse)nur **minimale Erfindungshöhe**, beschreiben „Stand der Technik", **weit gefasst**/anwendbar

© Rouse 2014

Eigenschaften der chinesischen Gegner?

- **"Unbeabsichtigte" Anwendung** außerhalb der vorgesehene Anwendungsfelder (siehe "BT-Hyperlinks Patent" & Europäischer Juwelier Fall)
- Patente werden manchmal an **„Off-shore" - oder „Shell"-Unternehmen** übertragen, so dass:
  - (i) Schadenersatzzahlungen in China nicht steuerpflichtig sind;
  - (ii) es schwierig ist, den Gerichtsstand anzufechten (z. B. Europäische Juwelier Fall) und
  - (iii) es unmöglich ist, gegen den Kläger wirksam zu ermitteln.
- **„Feuern" Drohungen wild durch die Gegend** gegen Ende der Laufzeit der Patente
- Wählen ein **günstiges Gericht** (z.B. Vale Inco-Fall)
- **Lizensieren „Key Players" zu günstigen Konditionen** um damit „Werbung" zu machen.

© Rouse 2014

Praktiken Chinesischer Gegner …?

- **Stellen ehemalige Mitarbeiter ein** um an Insider-Informationen und Praktiken der Gegner zu kommen
- **Schreiben breit-formulierte Berechtigungsanfragen** aber meiden „Unberechtigte Abmahnungen" und daher Negative Festellungsklagen
- **Sprechen Gericht informell an**, um mögliche Einigung herbeizuführen (Europäische Unternehmen für Schmuck Fall)
- **Informieren Gericht** im Laufe der Verhandlung **immer wieder über Interesse an „Schlichtung"** – was oft auch bevorzugtes Ziel der Gerichte ist

© Rouse 2014

Praktiken Chinesischer Gegner …?

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 per Entwurf der 4. Änderung des Patentgesetzes überall?).
  - **Public Security Bureau** (Bundespolizei) – hier kann Diebstahl von Geschäftsgeheimnisen angezeigt werden - (z.B. Great Wall ./. FIAT)
- Benutzen einer Anzeige wegen **Diebstahls von Geschäftsgeheimnisen** um nach Beweisen zu angeln? (Corun ./. Vale Inco Fall)

© Rouse 2014

Fuck-Bull
Extra Power

Was kann man als Beklagte tun?

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 der Beweise und **dergleichen beachten**

© Rouse 2014

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**.

© Rouse 2014

Was kann man als Beklagte tun?

AM WICHTIGSTEN: Eigene Rechte Anmelden:

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

Schaffen Sie eine Umgebung für ein '*quid pro quo*„

- 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) Kreuz-Lizenz zu verhandeln, oder (iv) den chinesischen Kläger dazu zu bewegen die Klage zurück zu nehmen.

© Rouse 2014

Was kann man als Beklagte tun?

Negative Feststellungsklagen

- Könnte den Rechtstreit an ein für die Beklagte günstigeres Gericht bringen.

Auslandszustellung der Klage & Gerichtsstand anfechten:

- **Man kann damit wenigstens Zeit gewinnen,** wenn Beklagte wenig Verbindung zu 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)

© Rouse 2014

Was kann man als Beklagte tun?

Widerstand gegen einstweilige (*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 keine Angst haben gegebenenfalls Beh. Anordnungen nur bedingt zu befolgen
  - Gegebenenfalls verweigern des Zugangs auf der Basis von z. B. "Sicherheitsfaktoren"

© Rouse 2014

Agenda: Angriffsstrategien der Chinesen

A. Chinas IP-System - fruchtbarer Boden für das Wachstum chinesischer Patent- und Marken-Angriffe bzw. „Trolls“?

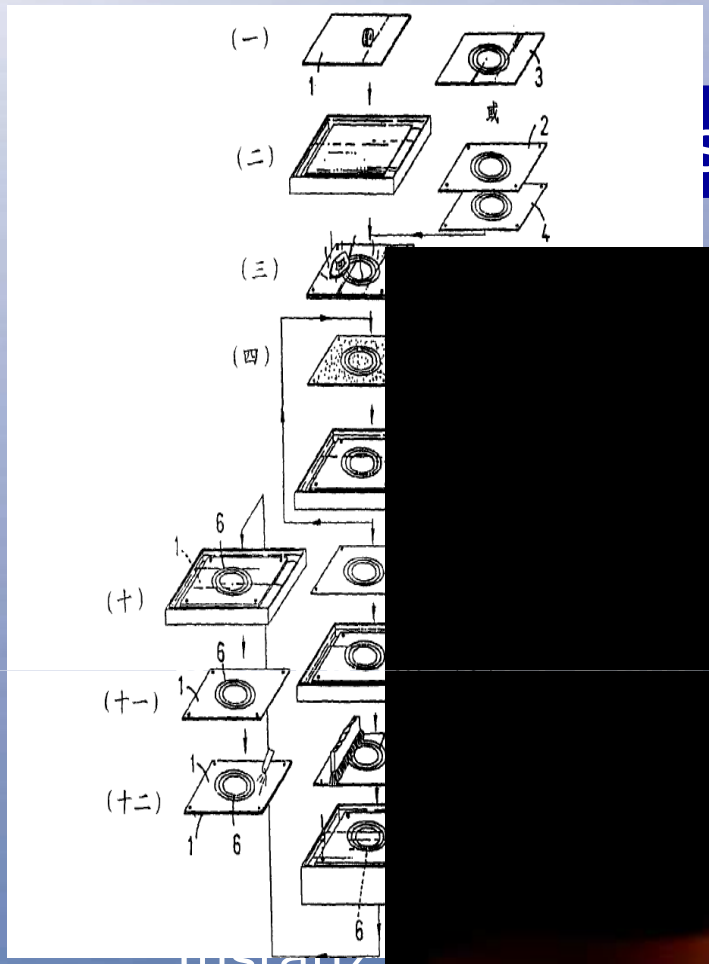
B. Fallbeispiele – Patente & Marken

C. Wie stellt man sich auf diese „Schöne Neue Welt?“ ein?

D. Fragen & Austausch

© Rouse 2014

INCOFOAM™
X 3.0u
Z 7.0u



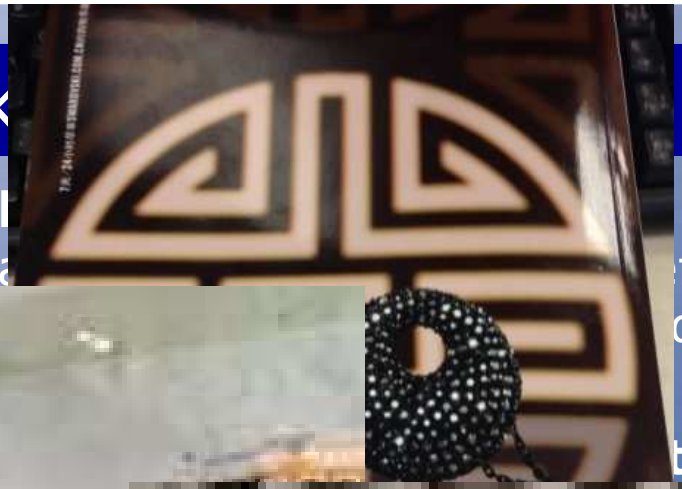
s. So

Instanz

- **Gericht**
  Herstel
  keine V

Rouse

© Rouse 2014



nuck

häft al

(Verpa

fpapier

d 35

te mit

monopolisi

- **Meitai erkar**
  verzichtete auf alle Forderungen.

Agenda: Angriffsstrategien der Chinesen

A. Chinas IP-System - fruchtbarer Boden für das Wachstum chinesischer Patent- und Marken-Angriffe bzw. „Trolls“?

B. Fallbeispiele – Patente & Marken

C. Wie stellt man sich auf diese „Schöne Neue Welt?“ ein?

D. Fragen & Austausch

© Rouse 2014

Wie stellt man sich auf diese „Schöne Neue Welt?“ ein?

Wie stellt man sich auf diese „Schöne Neue Welt?“ein?

3. **Dem Heimvorteil entgegenwirken** - besteht die Möglichkeit einer Gegenklage 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.
4. **Energische Verteidigung:**
   - Erforderlich ist ein erfahrener, mit den örtlichen Gepflogenheiten vertrauter Anwalt.
   - Dies beinhaltet auch eine maßvolle Anwort auf die (üblich negative) **Medienkampagne** des Klägers.
   - Einschaltung der eigenen **Regierungskontakte** und Lobby-Möglichkeiten.

© Rouse 2014

Wie stellt man sich auf diese „Schöne Neue Welt?“ein?

5. **Weitere Gegenangriffe in Betracht ziehen**
   - **Nichtigkeitsverfahren & Löschungsklagen**
   - **Gegenklage in China** – gestützt auf eigene Patente oder Unlauteren Wettbewerb
   - Einleitung von Verfahren in Exportländern (falls möglich)
6. **Vorbereitung einer Ausstiegsstrategie**, Umgehungslösung, und Vorbereiten auf ein ‘worst case scenario’
   - Für Vergleichsverhandlungen offen sein und Rückzugspositionen kennen
   - **Keine zu formale Herangehensweise**… Sie können der Auffassung sein, dass Sie im Recht sind, aber dennoch den Fall aus verschiedenen Gründen verlieren.
7. **WICHTIG:** Unterschätzen Sie NIE Ihre chinesische Gegner!

© Rouse 2014

TTL
生鮮超市
VERY SUSPICIOUS
SUPERMARKET
www.engrish.com

© Rouse 2014