



IP Protection for R&D projects

Joerg-Michael Scheil

China IP SME Helpdesk

Online, 21 September 2023

The Helpdesk in a nutshell

- Free initial advice to SMEs
- Geographic coverage: 4 jurisdictions of China
 - Mainland
 - Hong Kong
 - Macao
 - Taiwan

 100,000+ SMEs assisted to date



HELPLINE

free, fast & confidential

3 days^{working}

question@china-iprhelpdesk.eu

+86 - 10 - 6462 0892

Helpdesk services

Training Workshops
& Webinars



One-on-one
sessions




Self-learning
materials



Website IP tools
& Blog




FREE OF CHARGE!




FACTSHEET


- 1. THE FACTS: Business in Mainland China for EU Companies**
 - Size of Market
 - Key INDUSTRY SECTORS
- 2. IPR in Mainland China for SMEs: BACKGROUND**
 - Intellectual Property Rights for SMEs: Why is this RELEVANT to you?
 - How does Mainland China's IP legal framework compare to INTERNATIONAL STANDARDS?
- 3. IP Rights in Mainland China: THE BASICS**
 - A. Copyright
 - B. Patents
 - C. Trade Marks
 - D. Geographical Indications (GI)
 - E. Trade Secrets
- 4. Using CUSTOMS to block counterfeiters**
- 5. Enforcing of rights**
 - Administrative actions
 - Civil Litigation
 - Criminal Prosecution
- 6. RELATED LINKS and Additional information**



**IP Factsheet:
Mainland China**

**CHINA
IP SME HELPDESK**

 For free, confidential, business-focused IPR advice within three working days E-mail: question@china-iphelpdesk.eu




Guide

1. Technology Transfer to China
2. Thinking of Transferring Technology?
3. What Can Companies Do to Protect Themselves?
4. SME Case Studies
5. Technology Transfer Checklist
6. Take-Away Messages
7. Related Links



**Technology Transfer to China:
Guidance for Businesses**

**CHINA
IP SME HELPDESK**

 For free, confidential, business-focused IPR advice within three working days E-mail: question@china-iphelpdesk.eu

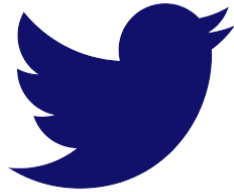
INTELLECTUAL PROPERTY ADVICE FOR YOUR BUSINESS



Six EU-funded helpdesks offer free resources to your small or medium-sized business to help you manage your intellectual property.

<https://ec.europa.eu/ip-helpdesk>

Stay connected!



@iprchina



@ChinaIPR-hd



China IP SME Helpdesk



@ ChinaIPRSMEHelpdesk

Vorstellung des Referenten



Joerg-Michael Scheil

Rechtsanwalt

Partner at SNB Law

Expert of the China IP SME Helpdesk

Shanghai, Ho Chi Minh City

jm.scheil@snblaw.com www.snb-law.de

Dr. Jörg-Michael Scheil ist Partner bei der deutschen Kanzlei SNB Law und leitet seit 1999 das Büro in Shanghai und seit 2012 die Niederlassung in Ho Chi Minh City. Er ist spezialisiert auf IP-Fragen in Asien, insbesondere auf die Beratung europäischer Industriemandanten in den Bereichen Patente, Marken, Handels- und Gesellschaftsrecht. Mit seinem juristischen und sinologischen Hintergrund ist er mit dem chinesischen und vietnamesischen Recht bestens vertraut. Dr. Scheil hat europäische Patentinhaber in strategischen Streitigkeiten mit chinesischen Wettbewerbern in verschiedenen Branchen vertreten. Er berät auch Technologietransferprojekte und Joint Ventures in der Gesundheitsbranche in China und Vietnam. Er ist Verfasser zahlreicher Fachbeiträge zum Patentrecht in China. Dr. Scheil ist als Rechtsanwalt in Hamburg zugelassen und spricht fließend Englisch, Deutsch und Chinesisch, mit Grundkenntnissen in Vietnamesisch.

Übersicht über Schutzrechte in China

	Erfindungspatent	Gebrauchsmuster	Geschmacksmuster	Marke
Schutzgegenstand	Produkt, Verfahren, oder deren Verbesserung	Form oder Struktur eines Produkts, für den praktischen Gebrauch geeignet. Keine Verfahren	Form, das Muster oder deren Kombination oder die die Kombination von Farbe und Form oder Muster einer Ware; für die industrielle Anwendung geeignet.	Zeichen , das dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Anbieter zu unterscheiden
Schutzvoraussetzungen	Neu (weltweiter Neuheitsstandard) Erfindungshöhe Industriell anwendbar,	Neu Erfinderischer Schritt Industriell anwendbar	Neu, d.h. nicht vorher veröffentlicht (weltweit) oder in China gebraucht, hebt sich ab vom „vorbestehenden Formenschatz“	Unterscheidungskraft, darf nicht Merkmal des Produkts beschreiben
Sachprüfung	Ja	Nein	Nein	n.a.
Schutzdauer	20 Jahre ab Anmeldung	10 Jahre ab Anmeldung	15 Jahre ab Anmeldung	10 Jahre, verlängerbar
Dauer des Anmeldeverfahrens	Ca. 3 Jahre	Ca. 1 Jahr	Ca. 1 Jahr	Ca. 18 Monate oder mehr
Kann man „alte Hüte“ anmelden?	Nein, aber 6 Monate Neuheitsschonfrist (Messe, Fachvortrag)	Nein, aber 6 Monate Neuheitsschonfrist	Nein, aber 6 Monate Neuheitsschonfrist	Ja, sofern keine Voreintragungen in China

Case study

Die Smart Medical GmbH (SMG) und deren chinesische Tochter Shanghai Smart Medical Co. Ltd. (SSM) sind eine Entwicklungskooperation mit der Shanghai Allround Meditech Co., Ltd. und dem Dongfang Hong Research Institute No. 1 eingegangen. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung smarterer und gesundheitsfördernder Kühlschränke. Der Vertrag wurde von der chinesischen Seite in einer zweisprachigen Fassung erstellt. Dem österreichischen Justiziar der SMG kam der englische Vertragstext „etwas komisch“ vor, aber der chinesische Manager der Tochtergesellschaft in Shanghai bestätigte, nach den chinesischen Vorschriften „müsse alles genau so sein“.

Im Rahmen der Kooperation entwickelt Ingenieur Wang, der bei der SSM angestellt ist, einen Kühlschrank, der anhand der darin gelagerten Lebensmittel den Gesundheitszustand des Benutzers errechnen kann und bei Bedarf direkt einen Arzttermin für eine Online-Konsultation vereinbart. Die SMG meldet für diese Erfindung beim europäischen Patentamt ein PCT-Patent an. SMG beginnt mit der Herstellung (in China) und Vermarktung des Kühlschranks auf den internationalen Märkten. Die SMG erteilt der SSM eine Patentlizenz für die Herstellung und den Vertrieb.

Als die chinesische Seite von der Patentanmeldung erfährt, erhalten SMG und SSM einen Brief der chinesischen Anwälte von Allround. Darin wird ausgeführt, die Anmeldung der Erfindung ohne Zustimmung der chinesischen Partner sei rechtswidrig. Ingenieur Wang macht geltend, er sei nicht nach den chinesischen Vorschriften über Arbeitnehmererfindungen für seine Erfindung vergütet worden. Inzwischen arbeitet Wang für das Dongfang Institut. Das chinesische Patentamt lehnt die Erteilung eines chinesischen Patent ab, da keine Foreign Filing license eingeholt wurde. Die chinesische Bank sperrt die Zahlung der Lizenzgebühren, da keine Registrierungszertifikat für einen Technologietransfer vorgelegt werden kann.

WAS IST FALSCH GELAUFEN?

R & D Kooperation: Vorbereitende Maßnahmen

- Rechtsstatus der chinesischen Partner verstehen (Unternehmen privat / SOE, Universität, staatliche Stelle)
- Entwurf und Prüfung eines R & D Kooperationsvertrages und ergänzender Verträge, die Besonderheiten des chinesischen Rechts berücksichtigen und Interessen der österreichischen Seite angemessen schützen
- Gruppeninterne Vertragsbeziehungen klären (Lizenzen, Auftragsentwicklung)
- Voraussetzungen für Rechtsübertragungen, Lizenzen und Auslandsanmeldungen von Schutzrechten kennen
- Nicht ungeschützt know-how in der Anbahnungs- und Verhandlungsphase offenbaren! Häufiges Argument: Die chinesischen Behörden müssen vorab prüfen, ob die Technologie geeignet ist.

Forschungspolitik

- Die führende Theorie-Zeitschrift der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) „Qiushi“ veröffentlicht eine Rede Xi Jinpings zur Grundlagenforschung (Juli 2023):
- Grundlagenforschung ist bedeutend, um im internationalen wissenschaftlichen Wettbewerb zu bestehen und China unabhängiger zu machen
- Problem, dass bislang Grundlagen im Ausland erforscht werden und China v.a. für Export produziert („zwei Enden im Ausland“). Es bedarf noch mehr Forschungsplanung und -politik, um die „Schlacht zur Lokalisierung“ zu gewinnen.
- Günstiges Umfeld für Innovation aus eigener Kraft schaffen. Xi erinnert an Erfolge der chinesischen Wissenschaft wie die Entwicklung der Atom- und Wasserstoffbombe und eigener Satelliten bis hin zur bemannten Raumfahrt. Eine ähnlich hingebungsvolle bzw. opferbereite Gruppe junger Wissenschaftler sollte herangezogen werden.

Patentanmelderecht – wem steht es zu?

- § 860 ZGB Das Recht, Patente für Erfindungsschöpfungen zu beantragen, die bei einer Entwicklungskooperation vollendet worden sind, steht den in Kooperation entwickelnden Parteien **gemeinsam** zu; überträgt eine Partei das ihr [mit den anderen] gemeinsam zustehende Recht, ein Patent zu beantragen, haben die anderen ein **Vorrecht auf Erwerb** [dieses Rechts] zu gleichen Bedingungen. **Dies gilt jedoch nicht, wenn die Parteien etwas anderes vereinbart haben.**
- Erklärt eine Partei der Entwicklungskooperation, dass sie auf das ihr [mit den anderen] gemeinsam zustehende Recht, ein Patent zu beantragen, verzichtet, kann die andere Partei allein bzw. können die anderen Partei- en gemeinsam das Patent beantragen, es sei denn, dass die Parteien etwas anderes vereinbart haben. Wenn der bzw. die Antragsteller ein Patent erhalten, kann die Partei, die auf das Recht, das Patent zu beantragen, verzichtet hat, es unentgeltlich verwerten.
- Ist eine Partei der Entwicklungskooperation nicht mit der Beantragung eines Patent es einverstanden, darf die andere Partei bzw. dürfen die anderen Parteien es nicht beantragen.

Know-how

- Für nicht patentierte Ergebnisse regelt § 861 des chinesischen Zivilgesetzbuchs (ZGB):
- Die Zuordnung des Rechts, die bei Entwicklung im Auftrag oder Entwicklungskooperation vollendeten Know-how-Ergebnisse zu nutzen [und] zu übertragen, sowie das Verfahren der Verteilung von Erträgen **werden von den Parteien vereinbart**;
- Sind [diese Punkte] nicht oder nicht klar vereinbart worden [...], hat vor Erteilung des Patentes auf das gleiche technologische Konzept jede Partei das Recht zur Nutzung und zur Übertragung.

Gemeinschaftliche Rechte

- Aus § 860 und 861 entnehmen wir, dass nach dem Gesetz die Patentrechte aus einer technologischen Kooperation den Parteien **gemeinschaftlich** zustehen, und dass bei Übertragung an Dritte ein Vorerwerbsrecht des Mitentwicklers besteht. Diese Regelungen sind jedoch dispositiv, wie sich aus § 860 I Satz 2 ZGB ergibt: „Dies gilt jedoch nicht, wenn die Parteien etwas anderes vereinbart haben.“
- Bei nicht patentierten Ergebnissen gilt nach § 861 unmittelbar der Grundsatz der Zuordnung auf der Basis vertraglicher Regelung.

Gegenseitige Lizenzen

- Häufig räumen sich die Parteien einer Forschungs Kooperation eine nicht ausschließliche, zeitlich unbeschränkte Lizenz zur Nutzung des Background IP (vorbestehendes IP) und Foreground IP (im Rahmen der Kooperation entwickelt) ein.
- Wird eine Lizenz an einen österreichischen Vertragspartner vergeben, ist darin ein Technologieexport zu sehen, auf den die Regulations of the People's Republic of China on the Administration of Technology Import and Export in der Änderungsfassung vom 29. November 2020 des Ministry of Commerce und des Ministry of Science and Technology (nachfolgend auch: Verordnung“) Anwendung finden.
- Für einen solchen Technologieexport können Genehmigungs- oder Registrierungsvorbehalte eingreifen.
- Dies gilt auch im umgekehrten Fall einer Lizenz einräumung an den chinesischen Partner. Hier liegt nach den Vorschriften ein Technologieimport vor.

Technologieexport

- Gemäß Artikel 2 der Verordnung bezieht sich der Begriff "Technologieexport" auf den Technologietransfer durch Handel, Investitionen oder wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit von China ins Ausland, einschließlich der Übertragung von Patentrechten, der Übertragung von Patentanmeldungsrechten, der Lizenzierung von Patenten, der Übertragung von Technologiegeheimnissen, technischen Dienstleistungen und anderen Formen des Technologietransfers.

Einteilung der Technologiewerte

- Gemäß den Verordnungen wird der Technologieexport in drei Kategorien eingeteilt: Nichtbeschränkung (freier Export), Beschränkung und Verbot.
- Die Ausfuhr von Gütern, die als "freie Ausfuhr" kategorisiert sind, unterliegt einer nachträglichen Registrierung und Anmeldung bei der Handelsabteilung, während die Ein- und Ausfuhr von beschränkter Technologie eine vorgelagerte Lizenz erfordert.
- Für die Einstufung ist der *Catalogue for forbidden and restricted export technology* in der Fassung vom 28. August 2020 zu beachten. Er enthält 84 Kategorien verschiedener Industrien.

Verfahren bei beschränkten Technologien

- Gemäß den Verordnungen müssen Unternehmen, die den Export von Technologien mit Ausfuhrbeschränkungen aus dem aktualisierten Katalog vorbereiten, einen Antrag auf Ausfuhr von Technologien mit Ausfuhrbeschränkungen ausfüllen und das Antragsformular bei der Handelsabteilung auf Provinzebene einreichen, bevor konkrete Verhandlungen mit ausländischen Parteien aufgenommen werden.
- Handelt es sich bei den auszuführenden Technologien um Staatsgeheimnisse, muss der Antragsteller zuvor das Verfahren zur Prüfung der Vertraulichkeit durchlaufen.
- Wird der Antrag vom Handelsministerium genehmigt, erhält das antragstellende Unternehmen von der genehmigenden Abteilung eine Absichtserklärung für den Technologieexport und führt dann konkrete Verhandlungen mit den ausländischen Parteien zur Unterzeichnung eines Technologieexportvertrags. Nach der Unterzeichnung des Technologieexportvertrags muss das chinesische Unternehmen außerdem eine Technologieexportlizenz bei der Handelsabteilung der Provinz beantragen. Der Technologieexportvertrag wird erst mit dem Datum der Erteilung der Technologieexportlizenz wirksam.

Vertragswirksamkeit in der freien Kategorie

- Für die Ausfuhr von Technologie in der freien Kategorie wird ein Technologieexportvertrag mit der Unterzeichnung rechtswirksam, doch müssen der Behörde nachfolgend bestimmte Unterlagen vorgelegt werden, darunter ein Antragsschreiben, eine Kopie des Vertrags und die Dokumente, die den Rechtsstatus der Parteien belegen.
- Innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang der Unterlagen wird eine Registrierungsbescheinigung ausgestellt.
- Technologieausfuhren in die freie Kategorie unterliegen daher nur einem formalen und automatischen Anmeldeverfahren.

Zahlung von Lizenzgebühren

- Die Zahlung von Lizenzgebühren oder einer einmaligen Vergütung für einen Technologiemport setzt die Vorlage des Zertifikats der Registrierung des Technologietransfers nach der Verordnung voraus.
- Im Ausgangsfall konnten keine Lizenzgebühren nach Österreich gezahlt werden, da die Registrierung der Patentlizenz als Technologieimport versäumt worden war.

Übertragung von Patentrechten in das Ausland

- Nach dem Patentgesetz von 2000 unterlag die Abtretung von Patentrechten an Ausländer einem vorgelagerten Genehmigungserfordernis.
- Dieses besteht nach dem Gesetz in der Fassung von 2020 nicht mehr.
- Stattdessen ist nach Art. 19 des Patentgesetzes in der Fassung von 2020 eine sog. Vertraulichkeitsprüfung zu durchlaufen.

Foreign Filing License

- Eine Pflicht zur nationalen Erstanmeldung war im Patentgesetz in der Fassung von 2000 enthalten, in der neuen Fassung von 2020 aber nicht mehr.
- China hat dafür andere Verfahrensvoraussetzungen für ausländische Patentanmeldungen von Erfindungen, die im chinesischen Hoheitsgebiet gemacht wurden. Bei solchen Erfindungen muss der Patentanmelder zunächst eine Lizenz für ausländische Anmeldungen (Foreign Filing License oder FFL) von der CNIPA erhalten, bevor die Anmeldung im Ausland eingereicht werden kann. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift führt dazu, dass keine chinesischen Patentrechte mehr für die Erfindung begründet werden können.
- **In unserem Ausgangsfall hatte SMG versäumt, diese FFL zu beantragen.**
- Die FFL-Anforderung gilt nicht nur für Erfindungen, die ausschließlich in China gemacht wurden, sondern auch für Technologien, bei denen ein Teil der Erfindung bzw. der Forschung und Entwicklung in China abgeschlossen wurde (Grenzüberschreitende R & D Kooperation).
- Normalerweise dauert es einige Tage bis Wochen, bis das CNIPA die ausländische Anmelde Lizenz ausstellt. Nach dem chinesischen Patentgesetz kann die CNIPA die Erteilung der FFL jedoch bis zu 4 Monate hinauszögern, wenn es sich um eine sensitive Technologie handelt.

Arbeitnehmererfindungsrecht

- Nach dem chinesischen Patentgesetz steht das Patentanmelderecht bei Arbeitnehmererfindungen (Dienstleistungen) grundsätzlich der Einheit, also dem Arbeitgeber zu, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Es bedarf keiner gesonderten Inanspruchnahme.
- Dienstleistung liegt vor, wenn eine Erfindungsschöpfung zur Erfüllung der Aufgabe der eigenen Arbeitseinheit oder vorwiegend unter der Nutzung der materiellen und technischen Mittel der eigenen Einheit gemacht wurde.
- Die Einheit, der das Patentrecht für eine Berufserfindung erteilt worden ist, muss den Erfinder belohnen; nach der Verwertung des Patents muss dem Erfinder nach dem Umfang der Verwertung sowie nach den erzielten Gewinnen eine angemessene Vergütung gezahlt werden.
- Angemessene Regelungen in Arbeitsverträgen und Einrichtung eines betrieblichen Erfindungsmeldesystems sind zu empfehlen.

Schutz von Geschäftsgeheimnissen

- Artikel 9 UWG (überarbeitet 2019)
- Geschäftsgeheimnis ist jede technische Information, betriebliche Information oder kommerzielle Information ist, die der Öffentlichkeit nicht bekannt ist und einen kommerziellen Wert hat und für die der Verpflichtete Maßnahmen ergriffen hat, um ihre Vertraulichkeit sicherzustellen
- Art. 123 Zivilgesetzbuch (seit 1. Januar 2021 in Kraft): Geschäftsgeheimnisse sind eine Art geistiges Eigentumsrecht
- Weiter relevant: Bestimmungen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der Rechtsanwendung bei der Verhandlung von Zivilprozessen über die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen (in Kraft ab September 2020), Auslegung des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der Rechtsanwendung bei der Verhandlung von Zivilprozessen über unlauteren Wettbewerb (in Kraft ab Januar 2021), das Arbeitsvertragsgesetz, Strafgesetzbuch

Abwerbung von Mitarbeitern

Art. 9 UWG verbietet:

(1) Aneignung eines Geschäftsgeheimnisses vom Rechtsinhaber durch Diebstahl, Bestechung, Betrug, Nötigung, elektronisches Eindringen oder andere unerlaubte Mittel.

(Bei Abwerbung von Mitarbeitern durch Konkurrenten)

(4) Eine Person dazu zu verleiten oder zu unterstützen, das Geschäftsgeheimnis des Rechteinhabers zu erwerben (...).

- Wenn ein Dritter weiß oder hätte wissen müssen, dass ein Angestellter oder ein ehemaliger Angestellter des Rechtsinhabers eines Geschäftsgeheimnisses oder eine andere juristische oder natürliche Person eine rechtswidrige Handlung im Sinne von Absatz 1 dieses Artikels begangen hat, und dennoch das Geschäftsgeheimnis erwirbt, offenlegt, nutzt oder einer anderen Person die Nutzung gestattet, wird davon ausgegangen, dass der Dritte das Geschäftsgeheimnis verletzt hat.

Anmerkung: Bereits Nutzung eines mitgebrachten Geheimnisses durch neuen ArbG ist rechtswidrig, auch wenn dieser nicht dazu angestiftet hat.

Ansprüche können gegen früheren Mitarbeiter und neuen ArbG bestehen.

Im Ausgangsfall können Ansprüche gegen Dongfang und Wang bestehen nach Art. 9 UWG bestehen.

Take aways

- Zuordnung der IP-Rechte in Kenntnis in Kenntnis der gesetzlichen Regelungen aktiv und vorausschauend im Kooperationsvertrag regeln
- Chinesisches Arbeitnehmererfinderrecht beachten
- Voraussetzungen bei Übertragung von Rechten ins Ausland, Auslandsanmeldung und Technologietransfer beachten
- Monitoring der Anmeldetätigkeit des Vertragspartners

QUESTIONS?

HELPLINE

free, fast & confidential

3 ^{working} *days*

question@china-iprhelphdesk.eu

+86 - 10 - 6462 0892

**CHINA
IP SME HELPDESK**

© European Union, 2022. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.

