

Luther

Die Unternehmer-Anwälte

Schutz vor ungewolltem Abfluss von Know-how

Carsten Senze

IHK Stuttgart, den 10. März 2009



 An international group of law firms



Agenda

- Figures & Facts
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Schutzstrategien
- Verteidigungsmaßnahmen

Figures & Facts

- Nahezu alle Kategorien von Produkten werden in China gefälscht und alle Arten von IP-Rechten /Know-how sind betroffen
- Gefälschte Produkte werden sowohl im In- wie auch im Ausland verkauft
- Auch „High Tech“-Branchen sind betroffen, z.B. pharmazeutische Industrie, Automotive und IT

→ **Verlust von Know-how, Umsatz, Marktanteilen, Reputation ...**

Figures & Facts

- Herkunftsländer von Produktfälschungen aus 2007 nach Warenwert:

➤ China:	72,7 %
➤ Türkei:	9,7 %
➤ Hongkong:	6,2 %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Der Zoll - Produktpiraterie im Visier, 2008

Rechtliche Rahmenbedingungen

- In den letzten 20 Jahren hat China ein im Wesentlichen vollständiges Rechtssystem für den Schutz des geistigen Eigentums aufgebaut
- Rechtsvorschriften sind im Zuge von Chinas Beitritt zur WTO wiederholt revidiert und ergänzt worden
- Chinesische Gesetze Im Bereich des geistigen Eigentums entsprechen im Wesentlichen dem internationalen Stand
- Säulen des chinesischen IP-Rechts:
 - Markengesetz
 - Patentgesetz (Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster)
 - Urheberrechtsgesetz
 - Vorschriften über den Schutz neuer Pflanzensorten
 - Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
 - Vorschriften über den Schutz des Layout-Designs für integrierte Schaltungen

Rechtliche Rahmenbedingungen

Schutzrecht		Voraussetzungen	Registrierung	Zuständige Behörde	Schutzdauer	Schutzumfang
Marke		Sichtbar und unterscheidungskäfig	(+), Priorität, IR-Marke möglich, Ausländer benötigen einen in China zugelassenen Markenvertreter, chinesische Übersetzung der Marke erforderlich	Chinese Trademark Office (State Administration for Industry and Commerce – SAIC)	10 Jahre	Ausschließliches Recht zur Nutzung, u.a. auch Schutz gegen Nachahmung
Patent	Patent auf Erfindungen	Neuheit, erfinderisch und gewerbliche Anwendbarkeit bei Patenten auf Erfindungen; geringere Voraussetzungen für andere Patente	(+), Priorität, Ausländer benötigen einen in China zugelassenen Patentvertreter	State Intellectual Property Office (SIPO)	20 Jahre	Ausschließliches Recht zur Herstellung, Nutzung, Anbieten, Vertrieb
	Patent auf Gebrauchsmuster				10 Jahre	
	Patent auf Geschmacksmuster				10 Jahre	

Rechtliche Rahmenbedingungen

Schutzrecht	Voraussetzungen	Registrierung	Zuständige Behörde	Schutzdauer	Schutzumfang
Urheberrecht	„Originalität“ des Werkes	Nicht erforderlich, aber Registrierung ist möglich / wird empfohlen	National Copyright Administration (NCAC)	Grundsätzlich lebenslang von der Vollendung des Werks bis 50 Jahre nach Tod des Urhebers	Persönlichkeitsrechte und Nutzungsrecht
Sortenschutzrecht	Neuheit, Spezialität, Homogenität und Stabilität	(+), Priorität	State Office for Agriculture (SOA), State Forestry Administration (SFA)	20 Jahre / 15 Jahre (abhängig von der Pflanzensorte)	Persönlichkeitsrechte und Nutzungsrecht
Schutz von Know-how	Nicht öffentlich verfügbar, wirtschaftliches Interesse des Inhabers, Nutzbarkeit, Schutzmaßnahmen, technische oder geschäftliche Informationen	(-)	SAIC (im Fall von Verletzungen)	(-)	Verbot der unrechtmäßigen Verschaffung und Nutzung

Problem: Rechtsdurchsetzung

- Bei der Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten treten teilweise Probleme auf
- Die Ursachen können vielfältig sein:
 - Rechtsverletzer sind gut organisiert und arbeiten verdeckt
 - Hohe Profite, vergleichsweise geringes Risiko
 - Beweisprobleme
 - Kompetenz / Unparteilichkeit von Behörden / Gerichten
 - Bearbeitungsstau bei Behörden / Gerichten
 - Korruption
 - Lokaler Protektionismus
 - Kosten der Rechtsverfolgung

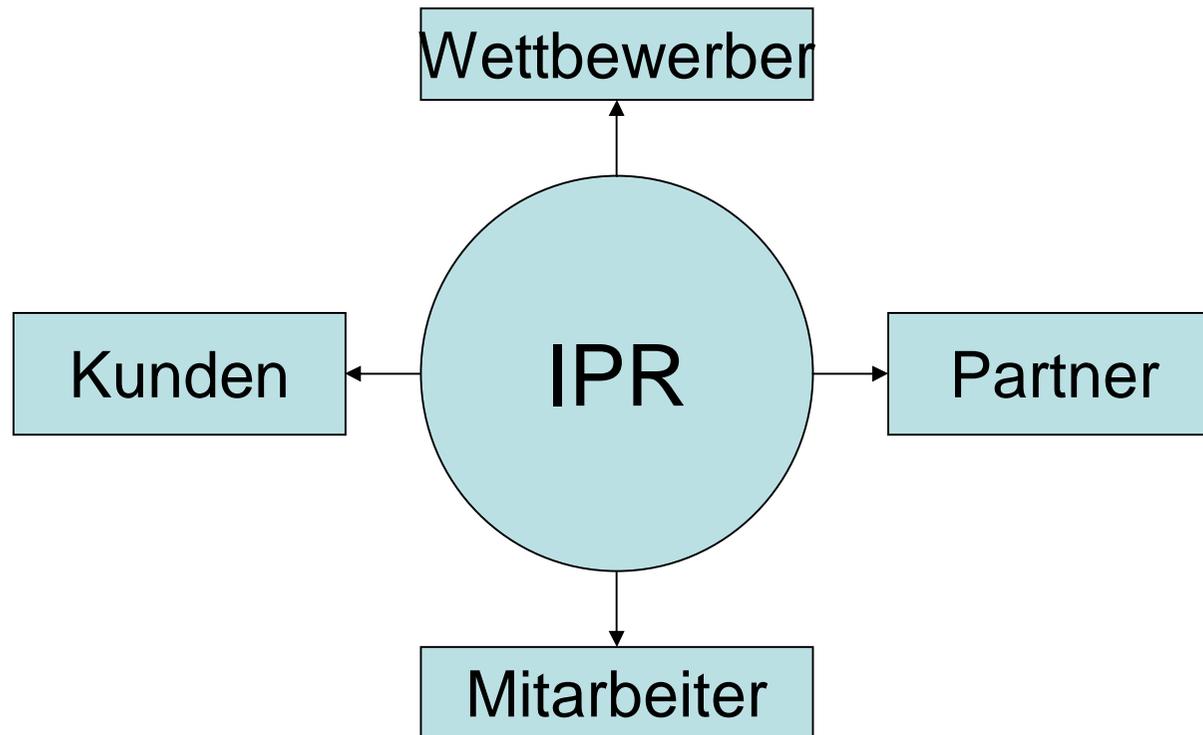
Schutzstrategien

**“Three may keep a secret,
if two of them are dead.”**

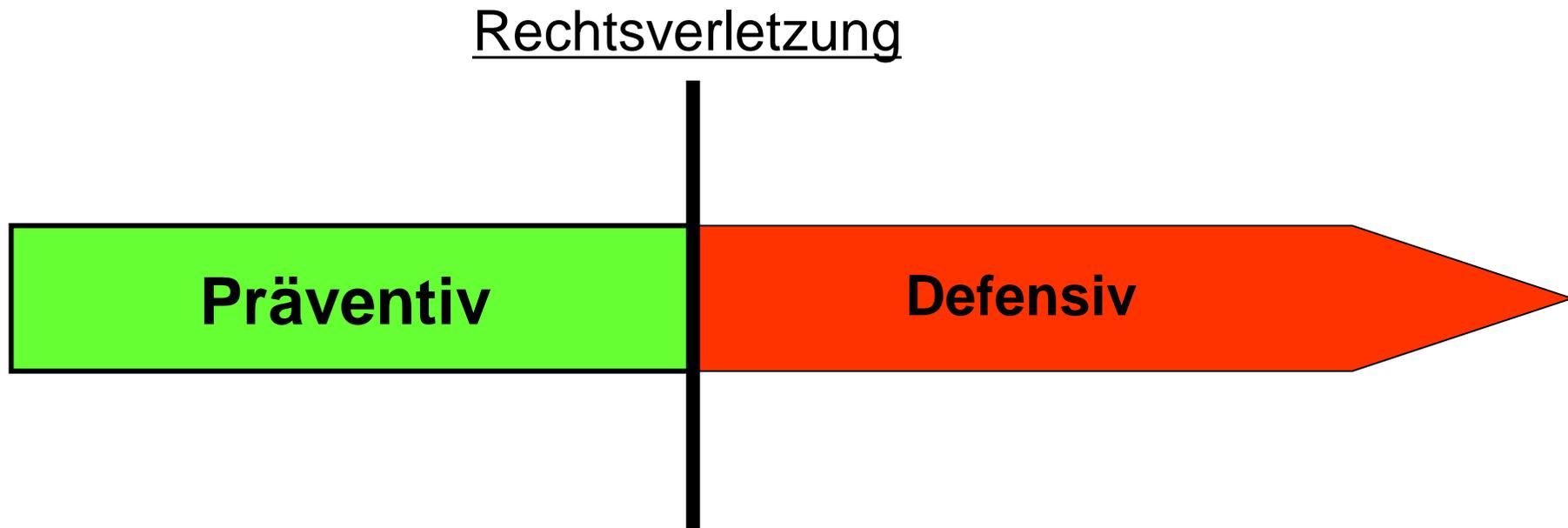
Benjamin Franklin
(1706 – 1790)

und andere Möglichkeiten ...

Risikobereiche



Präventive Maßnahmen



Rechtliche Maßnahmen

- Registrierung von Schutzrechten (insbesondere Marken)
 - Als nationale Marke in China oder IR-Marke; China hat das Madrider Markenabkommen ratifiziert
 - Registrierung in lateinischen und chinesischen Schriftzeichen möglich
 - Markenschutz kann sich auch auf Domains erstrecken
 - Bei technischen Schutzrechten kann eine andere Strategie geboten sein
- Strenge Geheimhaltungsvereinbarungen und Wettbewerbsverbote mit hohen Vertragsstrafen
- Vorsicht bei Technologie-Transfer-Verträgen
- Rechtswahl- und ggf. Schiedsklauseln

Mindestens ebenso wichtig sind jedoch praktische Maßnahmen ...

- In Deutschland
- Isolierung
- Fragmentierung
- Dokumentation / Kontrolle
- Clean-Up
- Screening
- Geschäftskontakte
- Mitarbeiter

In Deutschland

Fallbeispiele:

- Anlässlich des Besuchs einer chinesischen Handelsdelegation bei einem Unternehmen des Anlagenbaus hat ein Delegationsmitglied eine kurze Abwesenheit des von der betroffenen Firma zur Verfügung gestellten Betreuers genutzt, auf dem Tisch liegende Unterlagen beziehungsweise Pläne illegal in seinen Besitz zu bringen. Dieses Vorgehen wurde bei der vorzeitigen Rückkehr des Betreuers erkannt.
- Der Inhaber eines baden-württembergischen Hightech-Unternehmens wurde aufgrund seiner wissenschaftlichen Qualifikation mehrfach als Referent zu Vorträgen nach China eingeladen. Dort wurden für ihn auch Begegnungen mit hochrangigen Funktionsträgern arrangiert. Überdies bot man ihm eine Professur an einer renommierten chinesischen Universität an. Im Verlauf der Kontakte stellte sich heraus, dass das eigentliche Interesse der Gastgeber auf eine seiner Entwicklungen im Bereich der Raketentechnik gerichtet war.

Quelle: Wirtschaftsspionage in Baden-Württemberg und Bayern, 2006
Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, Bayrisches Landesamt für Verfassungsschutz

➤ **Sensibilisierung der Mitarbeiter ist unerlässlich!!**

Isolierung

- Schutz / Einschränkung von Besuchen bei Produktionsstätten in China
- Separierung von Funktionen innerhalb einer Betriebsstätte: No one should get the 'whole picture'!
- Einschränkung von Kopiermöglichkeiten, Internetzugang etc.
- Einbindung von Kopierschutz-Technologien in den Produktionsprozess

Fragmentierung

- Arbeitsteilung in der Betriebsstätte, unterschiedliche Zuständigkeiten für unterschiedliche Teams
- Zugriffsbeschränkungen auf Dokumente, Dateien etc.
- Offenlegung von Know-how und IP-Rechten gegenüber Mitarbeitern, Zulieferern, Kunden etc. nur auf “need-to-know”-Basis
- Wichtiges Know-how, grundlegende Designs, Neuentwicklungen, Kerntechnologien etc. sollten im Heimatland bleiben

Dokumentation / Kontrolle

- Überwachung / Aufzeichnung von Datenflüssen und Übermittlungen von Dateien (intern und extern), soweit gesetzlich zulässig (Datenschutz beachten!)
- Monitoring von Datenträgern
- Marktbeobachtung
- Kontrollbesuche auf Messen und in Geschäften
- Interne Hotline zur Meldung von Rechtsverstößen (Datenschutz beachten!)

Clean-up

- Regelmäßiges Clean-up von Rechnern, Laufwerken, Dateien etc.
- Professionelle Löschung / Vernichtung von Festplatten
- Vernichtung von Dokumenten
- Überwachung von Löschungs- / Vernichtungsvorgängen

Screening

- Sorgfältige Background Checks von Zulieferern, Kunden, Partnern etc.
- Auswahl von Partnern mit gutem Ruf / Markenimage
- Follow-up-Kontrollen, z.B. ob ehemalige
 - Mitarbeiter
 - Vertragspartner
 - Zulieferer
 - Kunden

mit Wettbewerbern zusammen arbeiten

Geschäftskontakte

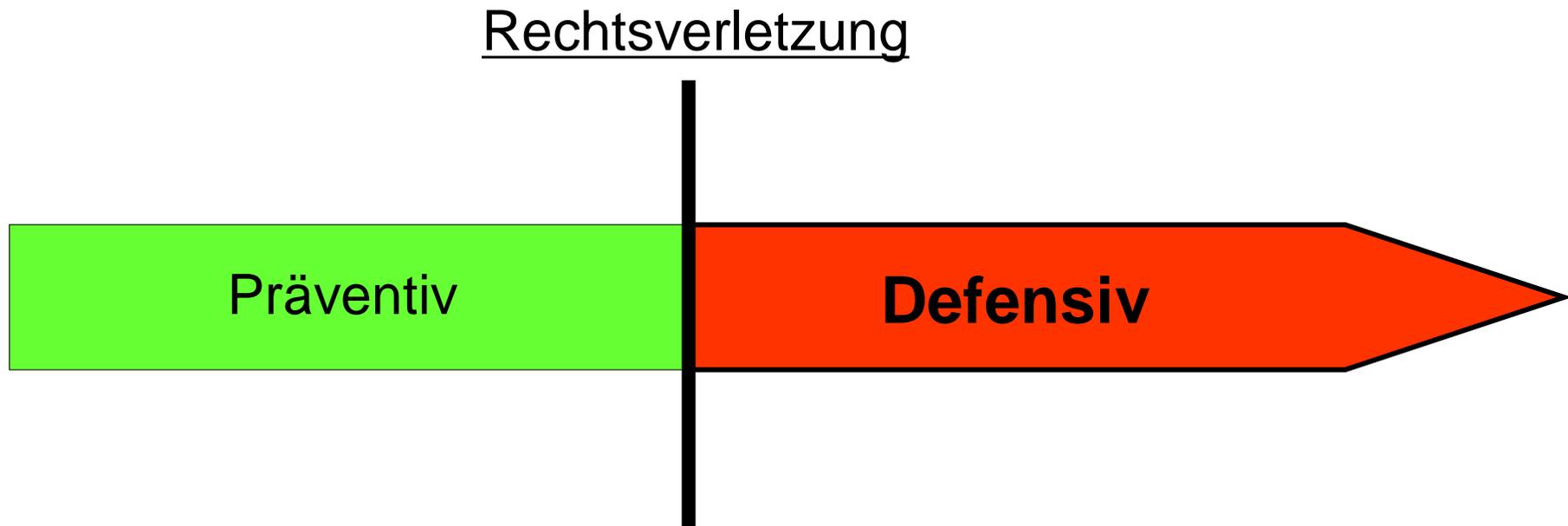
- Audit-Rechte für Betriebsstätten von Vertragspartnern, Zulieferern und Kunden
- Schutzrechtsklauseln
- Vertragsstrafen für Verstöße
- Handling von Zulieferern, Kunden und Vertriebspartnern auf mehrere Mitarbeiter verteilen

Unternehmenskultur / Mitarbeiter

Die Mitarbeiter müssen „mitgenommen werden“!!

- Sensibilisierung des Rechtsempfindens und Schulung der Mitarbeiter für den Umgang mit IP und Know-how
- Balance zwischen Kontrolle und Vertrauen
- Sicherheitstrainings
- Richtlinien zum Umgang mit Dokumenten, Informationen und vertraulichen Unterlagen
- Zutritts- und Zugriffsregelungen
- Geheimhaltungsvereinbarungen (Arbeitsvertrag)
- Vertrauensperson(en) vor Ort in China für IP- und Know-how-Themen erforderlich

Rechtsverteidigung



Rechtsdurchsetzung

- **Verwaltungsrechtlicher Schutz**
z.B. Untersagung, Beschlagnahme und Vernichtung von rechtsverletzender Ware, Geldstrafen
- **Zivilrechtlicher Schutz**
Verbot vor Klageerhebung, Beweis- und Vermögenssicherung, Schadensersatz
- **Strafrechtlicher Schutz**
Geldstrafen und / oder Freiheitsstrafen
- **Beschlagnahme (durch chinesische Zolldirektionen)**
- **Maßnahmen sollten sich vor allem auf entwickelte Regionen konzentrieren!**

Verwaltungsrechtlicher Schutz

- Vorgehen entweder auf Antrag oder von Amts wegen
- Zuständigkeiten der Behörden sind komplex, abhängig auch vom Schutzrecht, z.B.
 - SAIC, lokale Behörden der Industrie- und Handelsverwaltung
 - Ämter für den Schutz geistigen Eigentums
 - Lokale Behörden der Verwaltung von Urheberrechten
- Rechtsfolgen:
 - z.B. bei Marken Anordnung der Einstellung der Rechtsverletzung, Beschlagnahme und Vernichtung von rechtsverletzender Ware sowie von ausschließlich der Herstellung rechtsverletzender Ware oder der Markenfälschung dienender Anlagen, Geldbußen
- Keine Intervention bei Schadensersatz-Streitigkeiten

Zivilrechtlicher Schutz

- Strukturen sind deutlich verbessert worden, nahezu in jeder Provinz gibt es Gerichte mit Spezialisierung auf IP
- Verbot vor Klageerhebung, Beweis- und Vermögenssicherung
- Unterlassung
- Schadensersatz
 - Verluste des Rechtsinhabers
 - Gewinne des Verletzers
 - Urheberrecht, Markenrecht, unlauterer Wettbewerb: im Zweifelsfall je nach Schwere der Verletzung gesetzlich vorgesehener Schadensersatz von bis zu 500.000 RMB

Strafrechtlicher Schutz

- Straftatbestände können z.B. vorliegen bei
 - Fälschung eingetragener Marken
 - Verletzung von Urheberrechten
 - Verletzung von Geschäftsgeheimnissen
 - Vertrieb von Kopien, die fremde Schutzrechte verletzen
- Strafrechtliche Verantwortlichkeit sowohl von natürlichen wie auch juristischen Personen (Geldstrafe oder z.B. kurzzeitiger Freiheitsentzug ggü. unmittelbaren Verantwortungsträgern)
- Öffentliche Anklage oder Privatklage

Ihr Ansprechpartner



Carsten A. Senze

Rechtsanwalt

Augustenstraße 7

70178 Stuttgart

Telefon +49 (711) 9338 14613

Telefax +49 (711) 9338 110

carsten.a.senze@luther-lawfirm.com

Schwerpunkte der Beratung:

- Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht
- IT-Recht
- E-Commerce

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen?

