

# Patentschutz in China: besser, als viele denken

## Neues chinesisches Patentgesetz stellt wesentliche Stärkung des Schutzes vor Patentverletzungen dar

22.02.2023 - Im Jahr 2021 trat das neue Patentgesetz in Kraft. Es stellt eine wesentliche Stärkung des Schutzes vor Patentverletzungen dar.



©yavdat - stock.adobe.com

Der Schutz geistigen Eigentums war schon immer ein wichtiges Anliegen von westlichen Chemieunternehmen, die in China tätig sind. Zum einen gibt es viele lokale Chemiefirmen, die an westlicher Technologie interessiert sind und oft sehr guten Zugang zu Investitionskapital haben. Zum anderen wurde das chinesische System zum Schutz des geistigen Eigentums – insbesondere von Patenten – bis jetzt als unzureichend angesehen und bevorzugte nach Ansicht vieler westlicher Unternehmen lokale gegenüber ausländischen Firmen. Dies galt noch in den 2010er-Jahren, trotz einiger Erfolge in chemiebezogenen Patentverletzungsverfahren, bspw. von Atotech,

H.C. Starck, Invista und Bayer CropScience.

Während diese Ansicht in der Vergangenheit teilweise gerechtfertigt war, hat sich die Situation in den letzten Jahren erheblich verbessert. Im Jahr 2021 trat das neue Patentgesetz in Kraft. Es stellt eine wesentliche Stärkung des Schutzes vor Patentverletzungen dar. Insbesondere wird die Höhe der gesetzlichen Entschädigung für Patentverletzungen erhöht, während die Beweislast der Patentinhaber in Bezug auf die entstandenen Schäden reduziert wird. Insbesondere in schweren Fällen vorsätzlicher Verletzung kann Schadensersatz bis zum Fünffachen des tatsächlichen Schadens zuerkannt werden, wodurch Patentverletzungen riskanter werden als zuvor. Weitere Änderungen erhöhen die Verjährungsfrist und die Effektivität des Vollstreckungsverfahrens.

Eine weitere wichtige Änderung besteht darin, dass das geänderte Patentgesetz der China National Intellectual Property Administration (CNIPA) die Befugnis gibt, auf Antrag der Patentinhaber größere Patentverletzungsfälle von nationaler Bedeutung anzuhören. Tatsächlich ging es bei dem ersten Prozess um die Verletzung eines Patents von Boehringer Ingelheim (Einzelheiten siehe Tabelle). Das Fachwissen der CNIPA ist wesentlich höher als das der IP-Agenturen der Provinzen, was eine korrekte Beurteilung der jeweiligen Fälle erleichtert.

Jahr (Ende)	Jahr (Start)	Kläger	Beklagte(s) Unternehmen	Produkt, Chemikalie oder Produktionsprozess	Ergebnis
2021	2015	Mitsubishi	Intematix (US), Tochtergesellschaft Intematix Suzhou Lighting (CN)	Roter Phosphor vom Nitridtyp (verwendet in LEDs)	Die Beklagten mussten die Produktion und den Verkauf des betroffenen Phosphors in China einstellen und Schadensersatz zahlen.
2021	2018	DSM	Anhui Tiger Biochemical, Anhui Tiger Vitamin Industry	Stereoselektive Synthese eines Biotin-Zwischenprodukts (Vitamin)	Die Beklagten mussten die Herstellung eines wichtigen Biotin-Zwischenprodukts unter Verwendung eines von DSM patentierten Verfahrens einstellen.
2022	2018	Asahi Kasei	Shenzhen Xu Ran Electronic und andere	Separatoren für Lithium-Ionen-Batterien	Den Beklagten wurde es untersagt, ihre 'single-layer W-scope'-Batterieseparatoren in China zu verkaufen. Asahi Kasei erhielt Schadensersatz wegen Patentverletzung.
2022	2019	Bayer	Nanjing Hencer Pharm., Nanjing Lifenergy R&D	Xarelto (blutgerinnungshemmendes Medikament)	Die Beklagten mussten aufhören, pharmazeutische Wirkstoffe anzubieten, die als von Hencer hergestellt bezeichnet waren (Fall ging vor das zentrale IP-Gericht)
2022	2020	Covestro	Guangdong TOP Synthetic Technology	Hydrophilisierte Polyisocyanate	Das Gericht stellte fest, dass TOP das Patent verletzte, indem es hydrophilisierte Polyisocyanate herstellte, verwendete, und/oder verkaufte, und verurteilte es zu Schadensersatz an Covestro.
2022	2020	Solvay	Zhejiang Fluorine Chemical New Material	Polyvinylidenfluorid für Klebeverbindungen in Highend-Lithiumbatterien	Der Beklagte wurde angewiesen, die Herstellung und den Verkauf von PVDF-Material unter Verwendung eines patentierten Verfahrens einzustellen und Schadensersatz an Solvay zu zahlen.
2022	2021	Boehringer Ingelheim	Guangdong HEC Pharm., Yichang HEC Changjiang Pharm.	Linagliptin (Medikamente für Typ-2-Diabetes und andere Krankheiten)	Das Gericht stellte fest, dass HEC das Patent verletzt hat, indem es seine generische Version von Linagliptin herstellte, verwendete oder verkaufte (Fall ging vor das zentrale IP-Gericht).
2022	2022	FMC	Hangzhou Udragon Chemical, Zhejiang Udragon Bioscience	Zwischenprodukt zur Herstellung des Insektizids Chlorantraniliprol	Die Beklagten wurden der Verletzung des Patents von FMC für schuldig befunden und verurteilt, FMC den damit verbundenen Schaden zu ersetzen.

*Neuere Patentverletzungsverfahren in China, die von ausländischen Chemieunternehmen gewonnen wurden.*

Ein wichtiger Grund für diese Veränderungen war sicherlich die zunehmende Anzahl von Patenten, die von chinesischen Unternehmen angemeldet werden. Außerdem ist es das ausdrückliche Ziel der Zentralregierung, Chinas Wirtschaft auf Innovation hin auszurichten. Die Regierung versteht offensichtlich, dass der Schutz von Patenten Anreize für Innovationen schafft.

In der Tat war China im Jahr 2021 weltweit das Land mit der größten Zahl von Patentanmeldungen, in den letzten fünf Jahren ist die Zahl dieser Anmeldungen jährlich um durchschnittlich 13,4 % gewachsen. Allein 2021 stieg die Zahl der Erfindungspatentanmeldungen um 30 %. Und laut Chinas Entwicklungsplan für geistiges Eigentum sollen patentintensive und innovative Industrien bis zum Jahr 2025 13 % zum chinesischen BIP beitragen, was ebenfalls für eine Stärkung des Schutzes von Patenten spricht.

### **Höhere Erfolgsquoten für ausländische Unternehmen**

Darüber hinaus stellen einige aktuelle Veröffentlichungen wie die von Renjun Bian im Berkeley Technology Law Journal die Annahme in Frage, dass ausländische Unternehmen bei Patentstreitigkeiten vor chinesischen Gerichten benachteiligt sind. Insbesondere stellte die Autorin fest, dass ausländische Patentinhaber als Kläger höhere Erfolgsquoten hatten und höhere durchschnittliche Schadensersatzzahlungen erhielten. Darüber hinaus gewannen die Kläger allgemein ihre Fälle in 80 % aller Patentverletzungsverfahren und erhielten in 90 % der Fälle, in denen Gerichte eine Patentverletzung feststellten, automatisch dauerhafte Unterlassungsverfügungen.

Diese Feststellungen spiegeln sich in einer Reihe neuerer Fälle wider, an denen ausländische und inländische Chemieunternehmen in China beteiligt waren. In allen in der Tabelle genannten Fällen gewann der ausländische Kläger. Wie die Tabelle deutlich zeigt, wurden in den letzten zwei Jahren verschiedene Patentverletzungsverfahren in China von ausländischen Chemie- und Pharmaunternehmen gewonnen. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Fällen ist eine definitive Aussage schwierig, aber es scheint, dass die neueren Fälle (insbesondere der FMC-Fall) schneller bearbeitet werden als die älteren (der Mitsubishi-Fall erstreckte sich über sechs Jahre). Auch dies sollte es lohnender machen, derartige Rechtsstreitigkeiten zu führen.

Die betroffenen Bereiche umfassen eine breite Palette von Produkten, Materialien und Prozessen, darunter Arzneimittel, spezifische Synthesewege für Spezialchemikalien sowie Materialien für Lithiumbatterien und andere elektronische Anwendungen. Dies spiegelt wahrscheinlich eher die Segmente wider, in denen sich patentierbare Innovationen konzentrieren, als spezifische Bereiche, die anfällig für Patentverletzungen sind.

In mehreren der aufgeführten Fälle wurden die Beklagten zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt, doch werden die Summen häufig nicht öffentlich gemacht. Generell sind diese jedoch im Vergleich zum entstandenen Schaden eher niedrig. Im Fall AsahiKasei belief sich der zuerkannte Schaden auf etwa 150.000 USD, eine Zahl,

die höchstwahrscheinlich am unteren Ende des tatsächlich durch die Verletzung verursachten Schadens liegt (obwohl in einem anderen Fall aus jüngerer Zeit dem Kläger eine Entschädigung von etwa 4 Mio. USD zugesprochen wurde). Es bleibt abzuwarten, ob künftige Urteile zu höheren Entschädigungen führen – nach neuem Recht ist es ja möglich, Bußgelder bis zum Fünffachen des tatsächlichen Schadens zu verhängen.

Die Tabelle verdeutlicht auch, dass bisher vor allem größere ausländische Chemieunternehmen die Verletzung ihrer Patente in China angefochten haben. Dies kann daran liegen, dass sie über attraktiveres geistiges Eigentum verfügen, aber es kann auch darauf hindeuten, dass kleinere Akteure aufgrund des Aufwands und der wahrgenommenen geringen Erfolgsaussichten zögern, Patentstreitigkeiten in China zu verfolgen. Wie die Beispiele zeigen, könnte es sich im letzteren Fall durchaus lohnen, diese Einstellung zu überdenken.

## *„China ist auf dem richtigen Weg“.*

- Jochen Strayle, Head of Intellectual Property, Covestro

Vertreter westlicher Chemieunternehmen, die an Patentstreitigkeiten beteiligt sind, betonen die Bedeutung einer guten Vorbereitung. Dies bedeutet insbesondere, alle relevanten Beweise zu sammeln und notariell beglaubigen zu lassen. Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden sollte, ist der Ort der Prozessführung – die Gerichte in Schanghai sind im Allgemeinen effizienter als in einigen anderen Provinzen, und wenn ein Unternehmen, das ein Patent verletzt, die daraus resultierenden Produkte auf einer Messe in Schanghai präsentiert, rechtfertigt dies einen Rechtsstreit in dieser Stadt.

### **Fazit**

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass einheimische Unternehmen in Patentstreitigkeiten mit ausländischen Unternehmen nicht bevorzugt zu werden scheinen. Aus diesem Grund sollten ausländische Chemieunternehmen, die von Patentverletzungen in China betroffen sind, durchaus die Initiation eines Rechtsstreits in Erwägung ziehen, anstatt Patentverletzungen zu ignorieren. Angesichts des Fokus der chinesischen Regierung auf die Förderung von Innovationen – und auch der zunehmenden Zahl und Bedeutung von Patenten, die von chinesischen Unternehmen angemeldet werden – werden zukünftige Änderungen des Patentrechts eher zu einer weiteren Verbesserung der Situation führen. Oder um es mit den Worten von Jochen Strayle, Head of Intellectual Property bei Covestro, über das chinesische Patentrecht und seine Umsetzung zu sagen: „China ist auf dem richtigen Weg“.

*Autor: Kai Pflug, CEO, Management Consulting – Chemicals, Shanghai, China*

[kai.pflug@mc-chemicals.com](mailto:kai.pflug@mc-chemicals.com), [www.mc-chemicals.com](http://www.mc-chemicals.com)