

25. Jubiläum von China Patent Agent (H.K.) Ltd.

Zusammen mit der Inkraftsetzung des chinesischen Patentgesetzes wurde China Patent Agent (H.K.) Ltd. (CPA) am 27. März 1984 in Hongkong gegründet. Anlässlich des 25. Jubiläums der Gründung von China Patent Agent (H.K.) Ltd. möchten wir uns bei allen Mandanten und Kollegen für Ihr Vertrauen und Unterstützung bedanken.

Als eine der drei Patentanwaltskanzleien mit der längsten Geschichte in China betreuen und beraten wir mit Genehmigung der Regierung der Volksrepublik China ausländische Mandanten in Patentangelegenheiten. Wir haben Büros in Hongkong, Beijing, Shenzhen, Shanghai, New York, Tokio und München errichtet. Unsere Kanzlei verfügt zur Zeit über 503 Mitarbeiter, von denen 163 Patentvertreter, 65 Patentingenieure, 36 Rechtsanwälte und 25 Markenvertreter sind. Mit vortrefflichen Mitarbeitern, die auf ihrem jeweiligen wissenschaftlichen bzw. technischen Gebiet spezialisiert sind und sich mit betreffenden Gesetzen auskennen und über umfassende Erfahrung auf dem Gebiet geistiger Eigentumsrechte verfügen, sind wir bereit, Ihnen unseren hervorragenden, effizienten und umfangreichen Service anzubieten und Ihre geistigen Eigentumsrechte zu schützen.

Büroverlegung in Shenzhen und Shanghai

Um der schnellen Geschäftsentwicklung unserer Kanzlei in Shenzhen und Shanghai in Rechnung zu tragen, unsere Dienstleistungen zu verbessern, eine reibungslose Kommunikation mit unseren Mandanten zu ermöglichen und unseren Mandanten sachkundige und individualisierte Dienstleistungen anzubieten, haben wir unsere Büros in Shenzhen und Shanghai vergrößert und neue Kollegen angestellt.

Am 1. Januar 2009 haben wir unser Büro in Shenzhen in Phoenix Building verlegen. Die Bürofläche wird von 930 m² auf 1.400 m² vergrößert.

Am 16. März 2009 haben wir unser Büro in Shanghai nach Westgate Mall, 1038 West Nanjing Road verlegen. Die Bürofläche wird von 250 m² auf 600 m² vergrößert.

Unser Büro in Shenzhen wurde im Jahr 1985 gegründet und verfügt zur Zeit über 65 Mitarbeiter. Unser Büro in Shanghai wurde im Jahr 2005 gegründet und verfügt zur Zeit über

23 Mitarbeiter. Shenzhen und Shanghai sowie ihre Umgebungen sind gerade die Gegenden, wo Tätigkeiten mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte am lebhaftesten sind. Aufgrund der Vergrößerung unserer Büros in Shenzhen und Shanghai können wir unseren Mandanten in Shenzhen, Shanghai und ihren Umgebungen umfangreichen, zufriedenstellenden und hochqualitativen Service anbieten.

Neuste Entwicklung der Änderung der Ausführungsordnungen zum Chinesischen Patentgesetz

Am 27. Februar 2009 wurde der Änderungsentwurf zu den Ausführungsordnungen zum Patentgesetz der Volksrepublik China (im Folgenden als zu überprüfenden Entwurf bezeichnet) beim Staatsrat zur Überprüfung eingereicht. Das Büro für legislative Angelegenheiten des Staatsrats hat den zu überprüfenden Entwurf und seine Erläuterungen bekanntgemacht, um Ansichten verschiedener Gesellschaftsschichten zu sammeln. Voraussichtlich wird die endgültige Fassung der Ausführungsordnungen zusammen

mit dem am 27. Dezember 2008 revidierten Patentgesetz (im Folgenden als Patentgesetz bezeichnet) am 1. Oktober 2009 in Kraft treten.

Bei den Ausführungsordnungen handelt es sich um eine Verwaltungsvorschrift, die das Patentgesetz begleitet. Der beim Staatsrat eingereichte, zu überprüfende Entwurf enthält bemerkenswerte legislative Entwicklungen. Im Folgenden werden wir wichtige Punkte in der Änderung kurz vorstellen und kommentieren.

1. Erhebliche Verstärkung der Verwaltungsmaßnahmen zum Gesetzesvollzug

Errichtung von Patentverwaltungsbehörden der Kreisebene: Nach dem geltenden Gesetz dürfen nur Volksregierungen der Provinzen, der autonomen Gebiete, der regierungsunmittelbaren Städte und eines Teils von in Bezirke unterteilten Städten Patentverwaltungsbehörden errichten. Nach dem zu überprüfenden Entwurf wird diese Befugnis den territorialen Volksregierungen der Kreisebene und höherer Ebenen übergeben. Ferner erhalten sie die Befugnisse, Streitigkeiten wegen Patentverletzung zu behandeln, Handlungen des Passing-Offs des Patents zu ermitteln und zu behandeln, und Patentstreitigkeiten zu schlichten. Dies stellt eine erstaunliche Änderung dar, da es zur Zeit in China etwa 3.000 Kreise gibt. Die Errichtung einer so großen Anzahl von Patentverwaltungsbehörden kann dazu führen, dass die Behandlung von Patentstreitigkeiten weiter dezentralisiert wird. Aufgrund der Verstärkung der Verwaltungsmaßnahmen zum Gesetzesvollzug wird die Anzahl von Patentstreitigkeiten, für die eine administrative Lösung gesucht werden, sehr wahrscheinlich steigen.

Befugnis des Staatsamts für Geistiges Eigentum zur Behandlung von bestimmten bedeutenden Patentstreitigkeiten: Bis jetzt darf das Staatsamt

für Geistiges Eigentum nur die territorialen Patentverwaltungsbehörden bei deren Behandlung und Schlichtung von Patentstreitigkeiten anleiten und kann keine Patentstreitigkeiten direkt behandeln. Im zu überprüfenden Entwurf ist vorgeschrieben, dass die Patentverwaltungsbehörden der Volksregierungen der Provinzen, der autonomen Gebiete und der regierungsunmittelbaren Städte dem Staatsamt für Geistiges Eigentum Fälle der Patentverletzung oder des Passing-Offs des Patents, die auf das ganze Land große Auswirkungen haben, mit der Bitte melden können, sie zu ermitteln und zu behandeln. Dadurch kann das Staatsamt für Geistiges Eigentum die Rolle eines Zuschauers, die es beim Gesetzesvollzug seit langem gespielt hat, ändern und in eine Regierungsorganisation mit den Funktionen der Rechtsfeststellung und der Rechtsverteidigung umgewandelt werden.

In Übereinstimmung mit der Zusammenfassung von Handlungen des Passing-Offs des Patents und Handlungen der fälschlichen Ausgabe eines nicht patentierten Gegenstandes für einen patentierten Gegenstand zu Handlungen des Passing-Offs des Patents im Patentgesetz ist der Umfang von Handlungen des Passing-Offs des Patents im zu überprüfenden Entwurf explizit vorgeschrieben.

Im zu überprüfenden Entwurf sind ferner Bestimmungen über Einzelheiten der Verwaltungsmaßnahmen der territorialen Patentverwaltungsbehörden zum Gesetzesvollzug vorgeschrieben.

2. Aufhebung von bestimmten Gebühren und Vereinfachung von Formalitäten

Zum Zwecke des Aufbaus von service-orientierten Regierungen hat man gemäß dem zu überprüfenden Entwurf bestimmte Formalitäten aufgehoben oder vereinfacht und einige Gebühren aufgehoben,

was große Erleichterungen für Anmelder darstellt. Beispielsweise werden vier Gebühren einschließlich der Gebühr für die Beantragung der Beendigung des Verfahrens und der Anmeldungsaufrechterhaltungsgebühr aufgehoben. Im Fall einer internationalen PCT-Anmeldung, für die die nationale Phase in China innerhalb der im Kapitel 1 PCT vorgeschriebenen Frist von 30 Monaten eingeleitet wird und die im vierten Jahr nach der Einleitung der nationalen Phase in China erteilt wird, kann der Anmelder dadurch etwa 1.200 Yuan (etwa 175 USD) sparen. Die Frist für die Beantragung der Zurückerstattung von mehr oder fälschlicherweise gezahlten Gebühren wird von einem Jahr auf drei Jahre verlängert. Kopien von Prioritätsunterlagen, die von Patentämtern anderer Länder elektronisch gesendet werden, werden anerkannt, um die Formalitäten für die Einreichung von Prioritätsunterlagen zu vereinfachen. Es ist vorgeschrieben, dass, wenn eine oder zwei Angaben über die Priorität im Antragsformular falsch sind, man sie berichtigen kann. Nach dem geltenden Gesetz ist es nicht mehr zu retten, wenn das Land oder das Anmeldedatum der früheren Anmeldung fälschlicherweise angegeben worden ist. Wenn man Anmeldeunterlagen einer internationalen PCT-Anmeldung, für welche die nationale Phase in China eingeleitet werden soll, per Post sendet, kann man wie bei einer normalen nationalen Anmeldung den Tag der Absendung der Anmeldeunterlagen statt des Tags des Empfangs als Tag der Einreichung der Unterlagen genießen.

3. Spezifizierung und Verbesserung des Zwangslizenzsystems

Die konkrete Bedeutung von „sein Patent unzureichend ausführen“ im Artikel 48 des Patentgesetzes ist eindeutig vorgeschrieben. Gemäß dem Protokoll zur Änderung des TRIPS-Übereinkommens werden verfahrensrechtliche und materielle

Verpflichtungen eingeführt, die mit der Erteilung der Zwangslizenz für den Export von patentierten Medikamenten korrespondieren.

4. Förderung der Verwertung des Patentrechts und Steigerung des Schutzes für Erfinder

Im zu überprüfenden Entwurf ist explizit vorgeschrieben, dass der Patentinhaber bei der Verwertung seines Patentrechts durch Ausführung, Übertragung oder Lizenzerteilung und bei der Realisierung des Marktwerts seines Patentrechts gefördert und unterstützt werden soll.

Der Mindestbetrag der Belohnung für Erfinder wird erhöht. Bestimmungen über die Belohnung und die Vergütung für Erfinder werden für alle chinesischen Einheiten gelten. Dadurch wird die frühere Vorgehensweise aufgehoben, dass staatliche Unternehmen bzw. Einrichtungen und andere Einheiten unterschiedlich behandelt wurden. Ferner kann man eine Steuerbegünstigung für die Belohnung und die Vergütung genießen. Eine andere bemerkenswerte Änderung besteht darin, dass gemäß dem zu überprüfenden Entwurf dem Unternehmen das Recht gewährt wird, eine Vereinbarung über die Belohnung und die Vergütung durch einen Vertrag mit dem Arbeitnehmer vorab zu treffen. Dadurch kann das Unternehmen finanzielle Gefahren vermeiden, die durch die Anwendung des in den Ausführungsordnungen vorgeschriebenen Mindestbetrags der Belohnung und der Vergütung bedingt sind.

5. Neue Bestimmungen über Geschmacksmuster

Da die kurze Beschreibung eine notwendige Unterlage einer Geschmacksmusteranmeldung geworden ist, ist im zu überprüfenden Entwurf konkret vorgeschrieben, welche Inhalte die kurze Beschreibung enthalten soll. Ferner ist

vorgeschrieben, dass ein Anmelder, wenn er mehrere ähnliche Geschmacksmuster für ein und dasselbe Erzeugnis zu einer Anmeldung zusammenfasst, eines der Geschmacksmuster als grundlegendes Geschmacksmuster bestimmen soll, wobei die gesamte Anzahl von ähnlichen Geschmacksmustern in einer Anmeldung nicht mehr als zehn sein soll. Außerdem wird der Standard für die Annahme eines Antrags auf Nichtigkeitsklärung eines Patents wegen des Konflikts zwischen einem erteilten Geschmacksmuster und älteren Rechten einer anderen Person gelockert, wobei der Antrag angenommen werden soll, wenn der Antragssteller der Inhaber der älteren Rechte oder eine interessierte Partei ist. Gemäß dem geltenden Gesetz soll der Antragssteller noch eine rechtskräftige amtliche Entscheidung oder ein rechtskräftiges Urteil einreichen, die oder das den Konflikt zwischen den Rechten beweisen kann. Ansonsten nimmt der Patentüberprüfungsausschuß den Antrag nicht an.

6. Spezifizierung der konkreten Handhabung für den Fall, dass ein Erfindungspatent und ein Gebrauchsmusterpatent am gleichen Tag angemeldet werden.

Es ist vorgeschrieben, dass man bei der Anmeldung jeweils eine Erklärung in den beiden Anmeldungen machen und bei der Erteilung des Erfindungspatents das vorher erlangte Gebrauchsmusterpatent aufgeben soll.

7. Spezifizierung der Bestimmungen über die Prüfung zum Zwecke der Geheimhaltung

Gemäß Artikel 20 des Patentgesetzes soll jede Einheit oder Einzelperson, die ihre in China vollendete Erfindungsschöpfung zum Patent im Ausland anmelden will, zuvor einen Antrag auf Prüfung zum Zwecke der Geheimhaltung beim Staatsamt für Geistiges Eigentum stellen, um die Erlaubnis zur Einreichung einer Patentanmeldung im Ausland zu erhalten. Im zu

überprüfenden Entwurf sind drei Vorgehensweisen zur Stellung des Antrags und die Frist für die Erlassung einer Prüfungsentscheidung vorgeschrieben. Es ist bemerkenswert, dass gegenüber der Prüfungsfrist von „2 Monaten + 2 Monaten“ gemäß dem älteren Änderungsentwurf zu den Ausführungsordnungen die Frist für die Prüfung zum Zwecke der Geheimhaltung gemäß dem zu überprüfenden Entwurf verlängert und in den Modus von „3 Monaten + 2 Monaten“ geändert wird. D. h. im Fall einer dubiosen Anmeldung, die möglicherweise geheimzuhaltende Angelegenheiten betrifft, soll das Patentamt den Anmelder innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Antrags darüber informieren und innerhalb von fünf Monaten nach Erhalt des Antrags eine endgültige Entscheidung treffen, ob eine Geheimhaltung erforderlich ist.

8. Spezifizierung der Verpflichtung zur Offenlegung der Herkunft für Erfindungen, die auf der Grundlage von genetischen Ressourcen gemacht werden

Die Bedeutungen der Fachausdrücke „genetischen Ressourcen“ und „Erfindungsschöpfungen, die auf der Grundlage von genetischen Ressourcen gemacht werden“ in den Artikeln 5 und 26 des Patentgesetzes sind explizit vorgeschrieben. Ferner sind konkrete Erfordernisse zur Angabe der Herkunft in den Anmeldeunterlagen vorgeschrieben. Die Nicht-Erfüllung der Verpflichtung zur Offenlegung der Herkunft wird als Begründung für die Zurückweisung einer Patentanmeldung, jedoch nicht als Begründung für die Nichtigkeitsklärung eines Patents gelten.

9. Spezifizierung des Beurteilungsberichtssystems für Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster

Dabei sind konkrete Einzelheiten über die

Handhabung vorgeschrieben. Wenn das Ergebnis der Recherche ungünstig für den Patentinhaber ist, wird dem Patentinhaber die Chance zur Stellungnahme gewährt.

10. Vergrößerung des Umfangs der vorläufigen Prüfung von Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusteranmeldungen

Die neu hinzugefügten, zu prüfenden Inhalte umfassen, ob eine Gebrauchsmusteranmeldung den Bestimmungen bezüglich Neuheit und gewerblicher Anwendbarkeit offensichtlich nicht entspricht, ob eine Geschmacksmusteranmeldung offensichtlich ein bestehendes Design darstellt, ob eine Geschmacksmusteranmeldung offensichtlich im Konflikt mit älteren Rechten einer anderen Person steht, und ob eine Geschmacksmusteranmeldung offensichtlich Gestaltungen von flächigen Drucksachen betrifft, die als Kennzeichen dienen.

Die Anzahl der von China angenommenen Patentanmeldungen überschritt 5 Millionen.

Bis zum 16. März 2009 überstieg die Anzahl der von China angenommenen Patentanmeldungen mit 5.002.143 die Fünf-Millionen-Grenze. Es dauerte nur ein Jahr und vier Monate, bis die von China angenommenen Patentanmeldungen von 4 Millionen auf 5 Millionen stiegen, von denen 1.681.464 Erfindungspatentanmeldungen sind.

Im Vergleich mit den früheren vier Millionen Patentanmeldungen hat die fünfte Million der von China angenommenen Patentanmeldungen neben der stetigen, schnellen Zunahme folgende Besonderheiten gezeigt:

(1) Wesentliche Verkürzung der Dauer für die Annahme jeder Million Patentanmeldungen: Ab der Ausführung des Patentgesetzes dauerte es

15 Jahre, bis die gesamte Anzahl von Patentanmeldungen die erste Million erreichte. Es dauerte vier Jahre und zwei Monate, bis die zweite Million erreicht wurde. Es dauerte zwei Jahre und drei Monate, bis die dritte Million erreicht wurde. Es dauerte ein Jahr und sechs Monate, bis die vierte Million überschritten wurde. Es dauerte nur ein Jahr und vier Monate, bis die Anzahl von Patentanmeldungen die Fünf-Millionen-Grenze überstieg.

(2) Erhebliche Zunahme des Anteils von Erfindungspatentanmeldungen chinesischer Anmelder: In den früheren vier Millionen Patentanmeldungen betrug der Anteil von Erfindungspatentanmeldungen chinesischer Anmelder jeweils 47,8%, 50,7%, 53,4% und 60,8%. In der fünften Million von Patentanmeldungen stieg der Anteil von Erfindungspatentanmeldungen chinesischer Anmelder um etwa 7% auf 67,0%. Die Zunahme von Erfindungspatentanmeldungen chinesischer Anmelder war deutlich größer als die von ausländischen Anmeldern. In den Erfindungspatentanmeldungen, die im Jahr 2008 angenommen wurden, stieg die Anzahl von Patentanmeldungen chinesischer Anmelder im Vergleich zum Vorjahr um 27,1%, also über 20% höher als die Zunahme von Patentanmeldungen ausländischer Anmelder.

(3) Stetige Erhöhung des Anteils von Anmeldungen der Dienstleistung: In den früheren vier Millionen Patentanmeldungen betrug der Anteil von Anmeldungen der Dienstleistung jeweils 41,8%, 49,5%, 52,4% und 53,9%. In der fünften Million von Patentanmeldungen stieg der Anteil von Anmeldungen der Dienstleistung um 4,2% auf 58,1%. Der Hauptgrund für die Änderung war die Zunahme des Anteils von Anmeldungen der Dienstleistung von chinesischen Anmeldern. In den früheren vier Millionen Patentanmeldungen machten Anmeldungen der Dienstleistung von chinesischen Anmeldern jeweils nur 31,3%, 39,0%, 41,2% und 45,6%

von Anmeldungen chinesischer Anmelder aus. In der fünften Million von Patentanmeldungen erreichte der Anteil 51,9%, wobei der Anteil von Anmeldungen der Dienstfindung von chinesischen Anmeldern zum ersten Mal den Anteil von Anmeldungen der Nicht-Dienstfindung überschritt.

Experten zufolge sei die Zusammensetzung von Patentanmeldungen in China bei stetiger, schneller Zunahme der Anmeldungsanzahl weiter verbessert worden, was zeige, dass aufgrund der Ausführung der nationalen Strategie auf dem Gebiet des geistigen Eigentums der Enthusiasmus der ganzen Gesellschaft für Innovation entflammt worden sei, das Bewußtsein des Schutzes für geistige Eigentumsrechte verstärkt worden sei und die Fähigkeit von Innovationsträgern wie Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten zur Verwertung von geistigen Eigentumsrechten stetig entfaltet worden sei. (Quelle: Website von SIPO)

Zunahme von Handelsschiedsfällen mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte in China im Jahr 2008

Im Jahr 2008 hat die Chinesische Internationale Wirtschafts- und Handelsschiedskommission Streitfälle mit einem gesamten Streitwert von 20,918 Milliarden RMB angenommen. Ferner hat sich die Tendenz der Zunahme von Schiedsfällen mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte gezeigt.

Im Jahr 2008 haben die Chinesische Internationale Wirtschafts- und Handelsschiedskommission und ihre Subkommissionen insgesamt 1.230 Wirtschafts- und Handelsschiedsfälle angenommen und 1.097 Fälle erledigt, wobei die Parteien aus 45 Ländern und Regionen kamen. Der durchschnittliche Streitwert stieg

im Vergleich zum Vorjahr um 70% und die Anzahl der Fälle stieg im Vergleich zum Vorjahr um 27,74%. Im Vergleich mit früheren Zeiten haben sich folgende Besonderheiten gezeigt: Zunahme von Fällen mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte, erhebliche Zunahme von Streitwerten, Zunahme der Anzahl von Fällen mit Auslandsbezug, Vielfalt an Streitarten, Erhöhung des Kompliziertheitsgrads von Fällen, Zunahme von Fällen, in denen die Parteien ausländische Unternehmen bzw. natürliche Personen waren, Zunahme von Fällen, in denen die Parteien durch Verhandlung einen Vergleich erzielten.

Informationen zufolge überschritt der Gesamtwert von aus China exportierten Hochtechnologieprodukten im Jahr 2008 450 Milliarden USD. Zusammen mit der Entwicklung des internationalen Handels würden Streitfälle mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte Experten zufolge auch zunehmen. Als eine hauptsächliche Form zur Beilegung von Streitigkeiten sei die schiedsrichterliche Erledigung auch geeignet für Streitigkeiten wegen Rechtsverletzung und Übertragungs- sowie Lizenzverträge mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte. (Quelle: Website von SIPO)

Erhebliche Zunahme von gerichtlich behandelten Fällen mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte in China im letzten Jahr

Neuster Statistik des Obersten Volksgerichts zufolge haben die Volksgerichte in China große Fortschritte im Bereich der gerichtlichen Behandlung von Rechtsfällen mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte im Jahr 2008 gemacht. Zivilfälle in erster Instanz mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte, die von den territorialen Volksgerichten angenommen bzw. erledigt wurden, betragen jeweils 24.406 bzw. 23.518 und nahmen im Vergleich zum Vorjahr

jeweils um 36,52% bzw. 35,2% zu. Insgesamt 3.326 Kriminalfälle mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte wurden erledigt. Die Volksgerichte haben 1.074 Verwaltungsklagen in erster Instanz mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte angenommen und 1.032 erledigt.

Informationen zufolge nahmen Zivilfälle mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte im Jahr 2008 stetig und schnell zu. Die territorialen Volksgerichte in China haben insgesamt 4.074 Klagen wegen Patentstreitigkeiten (eine Zunahme um 0,82% im Vergleich zum Vorjahr), 6.233 Klagen wegen Markenstreitigkeiten (eine Zunahme um 61,69% im Vergleich zum Vorjahr) und 10.951 Klagen wegen Urheberrechtsstreitigkeiten (eine Zunahme um 50,78% im Vergleich zum Vorjahr) angenommen. Im ganzen Jahr haben die Volksgerichte insgesamt 1.139 auslandsbezogene Zivilfälle in erster Instanz mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte (eine Zunahme um 70,51% im Vergleich zum Vorjahr) und 225 Zivilfälle in erster Instanz mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte und mit Bezug auf Hongkong, Macau und Taiwan (eine Abnahme um 30,34% im Vergleich zum Vorjahr) erledigt. Im ganzen Jahr haben die Volksgerichte insgesamt 4.759 Zivilfälle in zweiter Instanz mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte angenommen und 4.699 erledigt, was jeweils eine Zunahme um 66,11% und eine Zunahme um 63,73% darstellte. Im ganzen Jahr haben die

Volksgerichte insgesamt 102 Fälle im Wiederaufnahmeverfahren angenommen und 71 erledigt, was jeweils eine Zunahme um 161,54% und eine Zunahme um 57,78% darstellte. Die Erledigungsquote von Zivilfällen in erster Instanz mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte stieg von 80,01% im Jahr 2007 auf 81,73% im Jahr 2008.

Gleichzeitig haben die Volksgerichte in China ihre Pflicht zur gerichtlichen Behandlung von Kriminalfällen erfüllt und gegen verschiedene strafrechtliche Taten mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte energisch vorgegangen. Im Jahr 2008 haben die territorialen Volksgerichte in China insgesamt 3.326 Kriminalfälle mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte erledigt, wobei Urteile gegen 5.388 Personen rechtskräftig wurden und 5.386 Personen schuldig gesprochen wurden.

Informationen zufolge haben insgesamt neun Volksgerichte mittlerer Ebene und vierzehn Volksgerichte der Basisebene in China bis zum Ende 2008 versuchsweise eine Gerichtskammer zur einheitlichen Annahme und Behandlung von verschiedenen Fällen mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte eingerichtet. Zur Zeit gibt es in China insgesamt 71 Volksgerichte mittlerer Ebene, welche für Patentstreitigkeiten zuständig sind, und 66 Volksgerichte der Basisebene, welche normale Zivilfälle mit Bezug auf geistige Eigentumsrechte behandeln dürfen. (Quelle: Website von SIPO)

25th Anniversary of China Patent Agent (H.K.) Ltd.

On March 27, 1984, China Patent Agent (H.K.) Ltd. (CPA) was founded following the enactment of the Chinese Patent Law. The year 2009 happens to be the 25th anniversary of China Patent Agent (H.K.) Ltd.. We would like to take this opportunity to thank all our esteemed clients and associates for your valuable trust and support for all these years.

Twenty-five years ago, our firm was founded and designated by the Chinese government as one of the first three IP firms to handle foreign-related IP matters. Currently we have grown into the biggest IP firm in China. We have offices in Hong Kong, Beijing, Shenzhen, Shanghai, New York, Tokyo and Munich, and the total number of staff members reaches 503, including 163 patent attorneys, 65 patent engineers, 36 lawyers and 25 trademark attorneys. This excellent team of patent attorneys, trademark attorneys and lawyers are highly proficient in their respective scientific, technological and engineering fields and well versed in law. We are more than pleased to provide you with our excellent, efficient and comprehensive services in protection of your IP rights in China.

Removal Notice of CPA Shenzhen Office and Shanghai Office

Thanks to your long-standing support and trust, our firm's businesses in China's Shenzhen and Shanghai areas are growing steadily. The previous scales of our offices in these two cities obviously do not suit the business growth any longer. Under such circumstances, our Shenzhen office and Shanghai office have moved into new sites to accommodate more staff members, in order to adapt to the needs of our clients in these two areas and to provide more client-tailored and professional IP services in China.

Starting from January 1, 2009, our Shenzhen office has moved into the Phoenix Tower of Shenzhen, the office area enlarged from the original 930 m² to the current 1400 m².

Starting from March 16, 2009, our Shanghai office has moved into Westgate Mall of Shanghai, the office area enlarged from the original 250 m² to the current 600 m².

Our Shenzhen office was founded in 1985, having 65 staff members now, and our Shanghai

office was founded in 2005, having 23 staff members now. Shenzhen and Shanghai are two energetic industrial cities with the most active intellectual property markets. With the enlarging of our Shenzhen and Shanghai offices, we believe we will be able to provide clients in these areas with more satisfactory IP services.

Latest Trends on the Revision of the Implementing Regulations of the Chinese Patent Law

On February 27, 2009, the Amendment Draft of the Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China (version for approval) (briefed as "Version for Approval") was submitted to the State Council of PRC for review. Legislative Affairs Office of the State Council has publicized the full text of the "Version for Approval" and its explanatory notes to widely solicit opinions from the public. It is expected that the final text of the Implementing Regulations will come into effect on October 1, 2009, simultaneously with the Patent Law revised on December 27, 2008 (briefed as the Patent Law).

The Implementing Regulations are auxiliary administrative rules of the Patent Law. In this “Version for Approval” submitted to the State Council, some legislative trends are worth noting. The following brief comments are made on the key points of this amendment.

1. Intensifying Administrative Enforcement

County-level patent administration departments will be set up. The current law provides that, patent administration departments can only be established by the governments of provinces, autonomous regions and municipalities, and some selected cities with districts, whereas the “Version for Approval” lowers this restriction to governments at or above county level, and endows them with jurisdictions for dealing with cases of patent infringements, investigating and punishing patent passing off activities, and mediating patent disputes. Since China currently has nearly 3,000 county-level administrative divisions, such an astonishing change of establishing so many patent administration departments may further decentralize the handling of patent disputes. Meanwhile, following the intensification of administrative enforcement, the number of patent disputes seeking resolution in administrative routes is very likely to increase.

SIPO is endowed with rights for handling some major patent disputes. Before that, SIPO can only direct local patent administration department’s handling and mediating patent disputes, rather than directly handling any. The “Version for Approval” provides that patent administration departments of provinces, autonomous regions and municipalities can request SIPO to handle or investigate patent infringements or passing off activities which have nationwide influences. The longstanding role of a “watcher” which SIPO plays in patent administrative enforcement in the past will be changed. It will become a government organ with functions in both prosecution and enforcement.

The activities of passing off other patents and counterfeiting other patents are combined as passing off activities in the Patent Law. To correspond with that, the scope of patent passing off activities is further clarified in the “Version for Approval”.

Details for administrative enforcement of local patent administration departments are also specified therein.

2. Reduction of Fees and Simplification of Procedural Requirements

Following the trend of “Establishing a Government of Service”, the “Version for Approval” waives or simplifies some procedural requirements, and cancels some items of fees, which benefits the applicants a lot. For example, four items of fees are canceled, such as, fees for requesting to suspend a procedure, the application maintenance fee, etc.. In this way, for a PCT application which enters the national phase in China within the 30-month period as stipulated under PCT Chapter 1 and is granted a patent right four years later, it is expected to save the applicant about RMB1,200 (about USD175). The refunding time limit for overcharge or mischarge is prolonged from 1 year to 3 years; the burden of furnishing priority documents is reduced by SIPO’s acknowledgment of priority documents transmitted electronically with foreign patent offices; amendments can be made if one or two items of the priority claim in the request are wrong, whereas in the past such mistakes are irreparable if the country or filing date of the earlier application is wrongly filled in; for PCT international applications entering into the Chinese national stage, if the application documents are submitted via mail, the mailing date, instead of the receiving date, will be considered as the effective date of filing for time calculation purposes, just like regular Chinese national applications.

3. Refinement and Improvement of Compulsory License System

The concrete meaning of “insufficient utilization of patent right” as stipulated under Article 48 of the Patent Law is clarified. According to the TRIPS Agreement Amendment Protocol, the procedural and substantial obligations which correspond to the issuance of a compulsory license for exporting the patented drug are introduced.

4. Encouraging Utilization of Patent Rights and Reinforcing Protection to Inventors

The minimum reward to inventors is elevated. The “Version for Approval” expressly encourages and supports patentees’ utilization of patent rights by various means such as practicing, assigning or licensing, thus realizing the market value of patent rights. Provisions regarding reward and remuneration to inventors will be applied to all Chinese entities, replacing previous practice that state-owned enterprises are treated differently from other entities. In addition, such rewards and remunerations may enjoy a favorable tax rate. Another notable change is that, according to the “Version for Approval”, enterprises are endowed with rights to conclude agreements with their employees on reward and remuneration issues at its discretion in advance, which enables an enterprise to avoid financial risks caused by the application of the legal standards of the minimum reward and remuneration.

5. A Series of New Provisions Regarding Designs

As “Brief Description” has become an essential part of the application documents for a design patent, the “Version for Approval” provides specifically what contents shall be included in a “Brief Description”. More specifically it is provided that, when multiple similar designs for the same product are included in a single application, the applicant shall designate one of

the designs as the basic design and the total number of similar designs to be included in one application shall not exceed 10. The minimum requirements for accepting a new request of invalidating a design patent, which is based on the ground that the design patent is conflicting with a lawful right obtained earlier, are reduced. It is merely required that the requester shall be the owner or an interested party of the earlier right. In the past, however, such request shall not be accepted by the Patent Reexamination Board unless the requester provides an effective decision or judgment which can prove the rights confliction.

6. Clarifying the Practice of “Filing Applications for an Invention and a Utility Model on the Same Date”

It is provided that the applicant shall, on the date of filing, make a declaration in the two applications respectively, and shall abandon the previously obtained patent right for utility model on the date when the patent right for invention is granted.

7. Detailed Provisions Regarding Security Examination

Article 20 of the Patent Law provides that: where any entity or individual intends to file in a foreign country an application for patent for an invention-creation completed in China, it or he shall request a security examination by SIPO to obtain an approval to file abroad. The “Version for Approval” indicates three ways to raise such a request and the duration to reach a decision of examination. It is noteworthy that, compared to the examination duration of “two months plus two months” in the previous version of the revision to the Implementing Regulations, the duration for security examination given in the “Version for Approval” has been extended to “three months plus two months”. That is, for any suspicious application that might involve secrets, the applicant shall be informed within three months

as from receipt of the request, and a final decision as to whether the application needs to be kept secret shall be reached within five months as from receipt of the request.

8. “Source Disclosure” Obligations for Inventions Whose Completion Relies on Genetic Resources

The “Version for Approval” expressly defines the terms “genetic resources” and “invention-creations whose completion relies on genetic resources” which appear in Article 5 and Article 26 of the Patent Law, and specifically provides that the source of such genetic resources shall be indicated in the application documents. Failing to fulfill the source-disclosure obligation shall constitute a reason for rejection of the patent application, but shall not be a reason to invalidate a granted patent right.

9. Patentability Evaluation Report System for Utility Model and Design Patents

The “Version for Approval” gives details for practicing evaluation of utility model and design patents. Where search results are unfavorable to the patentee, he/she will be given a chance to present his/her observations.

10. Enlarging the Scope of Preliminary Examination of Utility Model and Design Patent Applications

The newly added contents in the preliminary examination include: whether a patent application for utility model obviously lacks novelty or practical applicability; whether a patent application for design obviously belongs to a prior design, whether it is obviously conflicting with other’s prior rights, or whether it obviously pertains to a design serving as marks for printing.

Patent Filings Hit 5 Million

As of March 16, patent applications filed in China surpassed the 5 million mark, registering at 5,002,143 and leaving the 4 million mark behind after only a year and four months. Invention applications contributed 1,681,464.

Compared with the first four one millions, on top of still keeping the fast-growing momentum, the road to the fifth may be summarized as follows.

Firstly, it takes much less time to finish a million. Since the Chinese Patent Law came into force, it took 15 years to hit the first million; the second million takes 4 years and two months; third, 2 years and 3 months; fourth, 1 year and 6 months; and fifth, 1 year and 4 months.

Secondly, domestic users ate up bigger share of the pie for invention. Domestic invention applications represented 47.8%, 50.7%, 53.4% and 60.8% of the total respectively in the first four one millions. In the run for the fifth, domestic robbed another 7% to mount to 67%. Domestic invention applications increase significantly faster than foreign applications. Among the patent applications accepted in 2008, there is a 27.1% increase in domestic applications, over 20% higher than foreign application at the same duration.

Thirdly, service applications maintained steady growth. The proportion of that are 41.8%, 49.5%, 52.4% and 53.9% in the first four one millions respectively. In the fifth, it reached 58.1%, 4.2% higher than the previous proportion. The main force of this change comes from the increase of domestic service applications. In the first four million patent applications, the proportions of service applications are 31.3%, 39.0%, 41.2% and 45.6% respectively, while in the fifth, the proportion reaches 51.9%. The proportion of domestic service applications surmounts that of

non-service applications for the first time.
(Source: China Intellectual Property News)

IPR Arbitration Grows in Number and Size in 2008

Revealed by the China International Economic and Trade Arbitration Commission on February 25, the total size of disputes received by the Commission registered at 20.918 billion yuan along with drastic growth of IPR cases.

The Commission and its branches received 1,230 cases for arbitration in 2008 and conclude 1,097 involving parties from 45 countries and regions. Average monetary size of dispute soared 70% year-on-year while the number of cases skyrocketed 27.74%. In parallel, IPR cases grew in both number and size. The highly diversified cases were very complex and all involved foreign parties. An increasing number of them were resolved with settlement. Besides, all disputed parties being foreign enterprises and more cases involving natural person, especially with a sharp growth in English or bilingual arbitrations, the complexity of cases has been upgraded. Moreover, litigant-agreed arbitration procedures and formation of the arbitration tribunals keep growing, as well as reconciliations upon negotiations.

It is said that the total export value of China's hi-tech product in 2008 is over USD450 billion. Relevant people say that with the development of international trading, IP-related disputes will keep increasing. As a main solution for disputes, arbitration also applies to resolving infringements on IP matters as well as disputes regarding assigning and licensing agreements.
(Source: SIPO website)

The Number of IP Cases Tried in China Increased Greatly

In 2008, local courts nationwide totally accept and conclude 24,406 and 23,518 IP cases of the first instance, up 36.52% and 35.2% year on year respectively, making great progress in this regard; a total of 3,326 criminal cases of IPR infringement are concluded; they also accept 1,074 IP administrative cases of the first instance, with 1,032 cases being concluded.

In 2008, the number of IP civil cases tried by the Supreme People's Court maintains stable growing impetus. That year, local courts newly accept 4,074 cases of patent, a year-on-year growth of 0.82%, 6,233 cases of trademark, up 61.69%, and 10,951 cases of copyrights, rising 50.78%. Local courts also conclude 1,139 IP civil cases of the first instance, up 70.51%, and 225 IP civil cases involving Hong Kong, Macao and Taiwan, down 30.34% year on year. A total of 4,759 and 4,699 IP civil cases of the second instance are accepted and concluded, up 66.11% and 63.73% respectively. The numbers of retried cases accepted and concluded reach 102 and 71, up 161.54% and 57.78% respectively. The conclusion rate of IP civil cases of the first instance of the courts nationwide increases from 80.01% in 2007 to 81.73% in 2008.

In 2008, local courts nationwide totally conclude 3,326 criminal cases of IP infringement with judgments of legal effect involving 5,388 people, of which, 5,386 are sentenced guilty.

By the end of 2008, a total of nine intermediate courts and 14 grassroots courts initiate the pilot project of trying various IP cases in one tribunal. Currently, the number of intermediate courts with jurisdiction of trying patent cases hits 71, and a total of 66 grassroots courts are authorized to try general IP civil cases.
(Source: SIPO website)