



Fallstudie: Wie man funktionale innovative Designs schützt

Hintergrund

Ein österreichisches KMU, das im Logistiksektor tätig ist, hat eine Vorrichtung entwickelt, die es den Arbeitnehmern ermöglicht, mehr Gewicht zu tragen und gleichzeitig ihre Gesundheit, insbesondere den Rücken, vor Verletzungen zu schützen. Das Gerät hat ein innovatives Design, das das Gewicht verteilt und absorbiert, so dass die körperliche Anstrengung der Arbeiter auf ein Minimum reduziert wird.

Das KMU hatte bereits ein Erfindungspatent in der EU angemeldet, und da es plante, auf mehrere Märkte, darunter auch China, zu expandieren, war es im Begriff, auch einen PCT-Antrag zu stellen. Ziel des KMU war es, das Gerät so schnell wie möglich zu schützen, da seine Technologie auf einem Design beruhte, das leicht kopiert werden konnte, sobald das Produkt auf den Markt kam. Daher musste der Schutz des geistigen Eigentums so schnell wie möglich erfolgen.

Das KMU war sich bewusst, wie lange es in China dauert, ein Erfindungspatent zu erhalten (3 bis 6 Jahre), und dass während der Anmeldefrist kein ausreichender Schutz besteht, und entwickelte daher eine komplexere Strategie, die auf zwei verschiedenen Arten von geistigem Eigentum basiert:

- Ein Erfindungspatent zum Schutz der Technologie des Geräts. Um ein Erfindungspatent für alle Zielmärkte zu erhalten, müsste ein PCT-Antrag gestellt werden.
- Ein Geschmacksmuster zum Schutz des Designs des Geräts. Eine direkte Anmeldung bei der China Intellectual Property Association (CNIPA) wäre erforderlich, da China noch nicht dem Haager Abkommen über gewerbliche Muster und Modelle beigetreten ist.

Das KMU plante, sich auf den Geschmacksmusterschutz zu verlassen, der innerhalb eines Jahres erlangt werden konnte, während es auf die Erteilung des Erfindungspatents wartete. Mit dieser Strategie im Hinterkopf begann das KMU mit der Suche nach einem Patentanwalt in China, um die Geschmacksmusteranmeldung zu beginnen und die PCT-Anmeldung zu besprechen.

Ergriffene Maßnahmen

Nachdem sich das KMU an Rechtsexperten in China gewandt hatte, wurde ihm klar, dass es seine ursprüngliche Strategie ändern musste. Die Rechtsexperten erklärten, dass ein Geschmacksmuster nur Schutz für die ästhetischen Aspekte des Geräts, d. h. für die dekorativen Details, gewährt. Die gesamte damit verbundene Technologie würde durch diese Art des geistigen Eigentums nicht geschützt, auch wenn es in China technisch als "Patent" bezeichnet wird.

Rechtsexperten schlugen eine andere Alternative vor: Anstelle des Geschmacksmusters könnte das KMU ein Gebrauchsmuster nutzen, während das Erfindungspatent erteilt wird. Gebrauchsmuster können die technischen Aspekte innovativer Designs in China schützen. Außerdem kann der Gebrauchsmusterschutz ebenfalls innerhalb eines Jahres erlangt werden.

In diesem Fall rieten die Rechtsexperten davon ab, den PCT-Antragsweg für China zu nutzen, und empfahlen dem KMU, eine parallele Anmeldung eines Erfindungspatents und eines Gebrauchsmusters direkt beim CNIPA vorzunehmen. Sie erklärten, dass das KMU, wenn es sich für eine PCT-Anmeldung entscheidet, bei der Einreichung der Anmeldung bei den chinesischen Patentbehörden letztlich zwischen Erfindungspatent und Gebrauchsmuster wählen müsste. Wenn das KMU hingegen direkt beim CNIPA einen Antrag stellt, kann eine parallele Eintragung eines Gebrauchsmusters und eines Erfindungspatents eingeleitet werden, wobei das Prioritätsrecht des in der EU angemeldeten Erfindungspatents nach der Pariser Verbandsübereinkunft genutzt werden kann.



European
Commission

Gelernte Lektionen

- Geschmacksmuster schützen nur die ästhetischen Aspekte eines Produkts, nicht aber die Innovation/Technologie, die das Design enthalten könnte. Gebrauchsmuster hingegen schützen die Technologie, um die es geht.
- Die Erteilung von Erfindungspatenten in China dauert bis zu 5 oder 6 Jahre, wobei in dieser Zeit praktisch kein Schutz gewährt wird.
- Erfindungspatente und Gebrauchsmuster können in China parallel angemeldet werden. Das Gebrauchsmuster gewährt Ihnen Schutz, solange sich das Erfindungspatent noch im Anmeldeverfahren befindet. Sobald das Erfindungspatent erteilt ist, wird das Gebrauchsmuster gelöscht.
- Bei PCT-Anmeldungen müssen die Anmelder zwischen Erfindungspatent und Gebrauchsmuster wählen. Bei einer direkten Anmeldung bei der CNIPA ist es jedoch möglich, parallel ein Gebrauchsmuster und ein Erfindungspatent anzumelden und dabei das Prioritätsrecht zu nutzen. Andererseits könnte der PCT-Weg vorzuziehen sein, wenn der Anmelder nur die Erteilung eines Erfindungspatents oder eines Gebrauchsmusters anstrebt. Bei der Wahl der besten Patentstrategie empfiehlt es sich immer, die Hilfe von Rechtsexperten in Anspruch zu nehmen, die mit den chinesischen Gesetzen und Vorschriften vertraut sind.

©Europäische Union, 2021.
Die Wiederverwendung ist gestattet, sofern die Quelle angegeben wird.
Die Politik der Wiederverwendung von Dokumenten der Europäischen Kommission ist im Beschluss 2011/833/EU (ABl. L 330 vom 14.12.2011, S. 39) geregelt.

Haftungsausschluss: Der China IP SME Helpdesk ist ein kostenloser Dienst für KMU, der praktische, objektive und sachliche Informationen über geistige Eigentumsrechte in China bereitstellt. Die Dienste haben keinen rechtlichen oder beratenden Charakter und es wird keine Verantwortung für die Ergebnisse von Handlungen übernommen, die auf der Grundlage dieser Dienste vorgenommen werden. Der Inhalt und die geäußerten Meinungen sind die der Autoren und geben nicht notwendigerweise die Ansichten der Europäischen Kommission und/oder des Europäischen Innovationsrates und der Exekutivagentur für KMU

(EISMEA) oder einer anderen Einrichtung der Europäischen Union wieder.

Allen Kunden wird empfohlen, sich unabhängig beraten zu lassen, bevor sie spezifische Maßnahmen zum Schutz oder zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums ergreifen. Weder die Europäische Kommission noch die Agentur können für die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.

www.intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/

Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2021
Print ISBN 978-92-9460-783-6
doi:10.2826/170628 EA-06-21-021-EN-C PDF ISBN 978-92-9460-784-3
doi:10.2826/691512 EA-06-21-021-EN-N

[@iprchina.question@china-iprhelpdesk.eu](mailto:iprchina.question@china-iprhelpdesk.eu)

Helpline

kostenlos, schnell und vertraulich

3dawyosrking