

Sonderhoff & Einsel News Update: China IP Newsletter (August 2017)

Bekanntgabe zur gegenwärtigen Situation des justiziellen Schutzes geistigen Eigentums in China durch den Obersten Volksgerichtshof (2016)

1. Herstellungsverfahren
2. Gebrauchsanleitungen und Wartungsanleitungen als veröffentlichter Stand der Technik
3. Offenbarung von Verwendung und Effekt bei Erfindungen von chemischen Produkten
4. Spezifizierung für Erfindungen von Gensequenzen

Bekanntgabe zur gegenwärtigen Situation des justiziellen Schutzes geistigen Eigentums in China durch den Obersten Volksgerichtshof (2016)

Am 27. April 2017 hat der Oberste Volksgerichtshof der Volksrepublik China (The Supreme People's Court of The People's Republic of China) gemeinsam mit dem Bericht zur "Gegenwärtigen Situation des justiziellen Schutzes geistigen Eigentums in China (2016)" die 10 wichtigsten Urteile zum justiziellen Schutz geistigen Eigentums sowie 50 wegweisende Urteile veröffentlicht.

Dieser Bericht ermöglicht ein Verständnis der allgemeinen Situation des justiziellen Schutzes geistigen Eigentums in China und bietet einen Ausblick auf zukünftige Trends.

Im Folgenden werden vier der Urteile des Obersten Volksgerichtshof vorgestellt, die den Kurs der Rechtsprechung bei allgemeinen Klagen und bei administrativen Klagen bezüglich Patenten, Gebrauchsmustern und Designs erkennen lassen.

1. Herstellungsverfahren

Eli Lilly and Company gegen Jiangsu Huada Chemical Group Co., Ltd

Hauptpunkte des Urteils des Obersten Volksgerichtshofs:

- Bei einem Verletzungsstreit, der ein patentiertes Herstellungsverfahren eines pharmazeutischen Produkts betrifft, gilt das beim Amt für Kontrolle und Verwaltung von Lebensmitteln und Arzneimitteln (China Food and Drug Administration, CFDA) für das verletzende Produkt eingetragene Herstellungsverfahren als relevant, solange keine gegenteiligen Beweise vorliegen.
- Wenn bewiesen werden soll, dass das eigentliche Herstellungsverfahren des verletzenden Produkts vom eingetragenen Herstellungsverfahren abweicht, muss das eigentliche Herstellungsverfahren entsprechend dem Gesetz auf Basis von gründlichen Untersuchungen zur Herkunft der zur Herstellung des verletzenden Produktes angewandten Technologie, sowie Herstellungsregulierungen, Chargendokumentation, Registrierunterlagen usw. bestätigt werden.
- Dabei ist es möglich, von technischen Untersuchungsbeamten, Beratern, juristischen Gutachtern oder Experten Expertenrat zu besonders schwierigen technischen Fragen bezüglich des Herstellungsverfahrens einzuholen.

Unser Kommentar:

In diesem Fall haben der Jiangsu High People's Court und der Oberste Volksgerichtshof gegensätzliche Urteile gefällt. Da die Jiangsu Huada Chemical Group Co., Ltd in der ersten Instanz das Herstellungsverfahren für Olanzapin als Betriebsgeheimnis behandelte und somit nicht der Beweispflicht nachkommen konnte, dass sich das Herstellungsverfahren vom patentierten Verfahren unterscheidet, wurde Huada Chemical durch den Jiangsu High People's Court der Patentverletzung schuldig gesprochen. Da Huada Chemical allerdings in der zweiten Instanz die bei der CFDA registrierten Herstellungsregulierungen, Chargendokumentationen, Registrierunterlagen usw. einreichte und beweisen konnte, dass sich das tatsächlich angewandte Herstellungsverfahren für Olanzapin vom patentierten Verfahren unterscheidet, urteilte der Oberste Volksgerichtshof, dass keine Patentverletzung vorliegt. In China gibt es immer noch viele Verletzungsklagen bezüglich patentierter Herstellungsverfahren. Bei einer Verletzungsklage muss die Angeklagte nachweisen, dass sich das tatsächlich angewandte Herstellungsverfahren vom patentierten Verfahren unterscheidet.

Wichtiger im vorliegenden Fall ist allerdings die Tatsache, dass, der Oberste Volksgerichtshof zum ersten Mal seit Einführung des Systems der technischen Untersuchungsbeamten 2014 einen solchen Untersuchungsbeamten bestellte, da zur Feststellung des tatsächlich angewandten Herstellungsverfahrens für Olanzapin hohe fachliche Kompetenz notwendig war, und durch dessen Klärung von technisch schwierigen Fragen während des Verfahrens den Fall zum Abschluss bringen konnte. In China sind technische Untersuchungsbeamte Hilfspersonal, die zwar kein Recht zum Fällen einer richterlichen Entscheidung besitzen, aber über Fachwissen auf den Gebieten der Chemie, der Mechanik und der Elektrotechnik verfügen und auf Anfrage der Richter zur Aufklärung der technischen Tatsachen beitragen, und den Richtern technischen Rat geben können. Man kann davon ausgehen, dass künftig bei komplizierteren Fällen das System der technischen Untersuchungsbeamten aktiv genutzt werden wird.

2. Gebrauchsanleitungen und Wartungsanleitungen als veröffentlichter Stand der Technik

ThyssenKrupp Airport Systems, S.A. gegen China International Marine Containers (Group) Ltd.

Hauptpunkte des Urteils des Obersten Volksgerichtshofs:

- Auch Gebrauchsanleitungen und Wartungsanleitungen entsprechen Publikationen gemäß dem Patentgesetz, da diese beim Verkauf des Produktes dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, zumal die Nutzer und die Personen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, diesbezüglich nicht zur Geheimhaltung verpflichtet sind.
- Die in den Anleitungen beschriebenen Technologien gelten zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung an den Nutzer als veröffentlicht.

Unser Kommentar:

Eine Kernfrage war, ob die Verteidigung von ThyssenKrupp Airport Systems bezüglich des Stands der Technik anzuerkennen ist. Die Frage, ob Gebrauchsanleitungen und Wartungsanleitungen Publikationen entsprechen, war sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz verneint worden.

Demgegenüber urteilte der Oberste Volksgerichtshof, dass „Gebrauchsanleitungen und Wartungsanleitungen, die Stand der Technik offenlegen, eigenständige Medien sind, der Öffentlichkeit zugänglich sind und der Zeitpunkt der Veröffentlichung klar aufgezeigt werden kann, und sie deshalb Publikationen gemäß dem Patentgesetz sind.“ Gemäß den Chinesischen Patentprüfungsrichtlinien entsprechen nicht nur gedruckte, mit Maschine geschriebene Dokumente, wie Offenlegungsschriften, Zeitschriften und Bücher zu Wissenschaft und Technologie, wissenschaftliche Abhandlungen, Fachartikel, Lehrbücher, technische Handbücher, offiziell veröffentlichte Sitzungsprotokolle bzw. technische Berichte, Zeitungen, Kataloge, Werbebroschüren etc. dieser Definition, sondern auch Audio- und Videomaterial, das durch elektrische, optische, magnetische oder fotografische Methoden hergestellt wurde, wie Mikrofilme, Filme, Fotonegative, Videobänder, Magnettonbänder, Schallplatten, CDs usw.. Darüber hinaus kann es sich auch um Materialien, die im Internet oder in Online-Datenbanken zur Verfügung stehen oder um Materialien in anderer Form handeln.

3. Offenbarung von Verwendung und Effekt bei Erfindungen von chemischen Produkten

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation gegen Patent Reexamination Board of SIPO

Hauptpunkte des Urteils des Obersten Volksgerichtshofs:

Bei der Erfindung eines chemischen Produktes ist es notwendig, Verwendung und Effekt dieses Produktes in der Beschreibung zu offenbaren. Wenn es dem Fachmann nicht möglich ist, aus dem

allgemeinen fachmännischem Wissen die Verwendung und den Effekt der Erfindung abzuleiten, müssen in die Beschreibung qualitative und quantitative Daten aufgenommen werden, die zeigen, dass die Verwendung bzw. der zu erwartende Effekt erzielt werden können.

Unser Kommentar:

Ein Kernproblem war, dass die Frage, ob bei der Erfindung einer neuen chemischen Verbindung die Erfindung ausreichend offenbart ist, dadurch beantwortet wird, ob in der Beschreibung mindestens eine Verwendung und ein Effekt der Erfindung offenbart ist. Da Verwendung und Effekt einer neuen chemischen Verbindung nur schwer vorhersehbar sind, werden oft Versuchsdaten herangezogen, um festzustellen, ob eine Erfindung einer chemischen Verbindung ausführbar ist. Ferner ist in den chinesischen Prüfungsrichtlinien festgelegt, dass „bezüglich Erfindungen chemischer Produkte Verwendung und/oder Effekt des Produktes vollständig offenbart sein müssen. Auch wenn es sich zum Beispiel um eine strukturell neue Verbindung handelt, muss mindestens eine Verwendung offenbart sein“. Dementsprechend sollte bei der Ausarbeitung des Beschreibungstextes darauf geachtet werden, dass qualitative und quantitative Daten aufgenommen werden, die zeigen, dass die Verwendung bzw. der zu erwartende Effekt erzielt werden können, um spätere Konflikte basierend auf unzureichender Offenbarung vermeiden zu können. Des Weiteren wurde mit den geänderten Prüfungsrichtlinien vom 1. April 2017 die neue Regelung eingeführt, dass „Versuchsdaten, die nach dem Anmeldetag nachgereicht wurden, vom Prüfer geprüft werden müssen. Die Versuchseffekte, die durch die nachgereichten Versuchsdaten belegt werden, müssen für den Fachmann aus dem Inhalt der offengelegten Patentanmeldung herleitbar sein.“ Für die Patentpraxis in China kann erwartet werden, dass auf dem chemischen Gebiet eine unzureichende Offenbarung durch eine solche Nachreichung von Versuchsdaten behoben werden kann.

4. Spezifizierung für Erfindungen von Gensequenzen

Patent Reexamination Board of SIPO & Novozymes gegen Jiangsu Boli Bioproducts Co., Ltd.

Hauptpunkte des Urteils des Obersten Volksgerichtshofs:

Um festzustellen, ob die beanspruchte Gensequenz, die den Schutzgegenstand darstellt, durch die Beschreibung gestützt ist, müssen technische Merkmale, wie Homogenität, Herkunft und Funktion in Betracht gezogen werden, welche eine einschränkende Wirkung auf die Gensequenz ausüben. Wenn die beanspruchten Gensequenzen durch diese technischen Merkmale wesentlich eingeschränkt sind, und das Ziel der Erfindung auf Basis des Beschreibungsinhalts erreichen, und daher die zu erwartenden Effekte erzielt werden können, dann sind die beanspruchten Gensequenzen durch die Beschreibung gestützt.

Unser Kommentar:

Die Frage, wie die Erfindung eine Gensequenz betreffend möglichst angemessen in den Ansprüchen spezifiziert werden kann, ist schwer zu beantworten. In der bisherigen Praxis war es häufig der Fall, dass Anmelder durch eine Spezifizierung der Ansprüche mit einer Kombination von Homogenität und Funktion einen breiten Schutzzumfang beanspruchen. Allerdings wird diese Vorgehensweise seit 2007 zurückgewiesen, da der Schutzzumfang zu breit ist bzw. die notwendige Stützung durch die Beschreibung nicht gegeben ist. Außerdem wurde diese Vorgehensweise häufig als Nichtigkeitsgrund vorgebracht. Letztendlich konnten meistens nur die spezifischen Gensequenzen geschützt werden, die in den Ausführungsbeispielen angegeben waren.

Vor diesem Hintergrund hat der Oberste Volksgerichtshof geurteilt, dass die beanspruchte Erfindung in der vorliegenden Sache durch die Beschreibung gestützt sei, da der Schutzzumfang auf ein sehr

spezielles Enzym mit einer Homogenität von 99% oder mehr, Ableitung von bestimmten Bakterien und Glukoamylase-Aktivität eingeschränkt worden war. Mit anderen Worten, das Gericht hat eine klare Antwort auf die Frage gegeben, ob eine Erfindung von Gensequenzen, die durch Homogenität, Herkunft und Funktion eingeschränkt ist, durch die Beschreibung gestützt ist, und hat Kriterien für die Zulassung von Erfindungen, die durch Gen- oder Aminosäuresequenzen spezifiziert sind, vorgelegt. Dies könnte bedeuten, dass Ansprüche, die durch deutlich hohe Homogenität, Funktion und Herkunft spezifiziert sind, zukünftig als durch die Beschreibung gestützt gelten, wohingegen Ansprüche, die nur durch Funktion und Homogenität spezifiziert sind, nicht als durch die Beschreibung gestützt gelten. Das Urteil hat wegweisende Bedeutung bezüglich zulässiger Anspruchsspezifikationen von Patentanmeldungen auf den Gebieten der Proteine und Gene, sowie deren Prüfung.

Quellen:

<http://www.court.gov.cn/>
www.chinacourt.org

Über uns

Seit 1910 ist Sonderhoff & Einsel Partner der Deutschen Wirtschaft in Japan. Wir vertreten unsere Mandanten in Rechtsangelegenheiten, in Fragen des Gewerblichen Rechtsschutz und bei Steuer- und Wirtschaftsprüfungs-themen in Japan. Mehr Informationen finden Sie unter <http://se1910.com/>

Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office

Shin-Marunouchi Center Bldg. 18/19F
1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005, Japan

tel +81-3-5220-6500

fax +81-3-5220-6556