

Mehr als nur Patentschutz

Massnahmen gegen Produktpiraterie am Beispiel Chinas

Produktfälschungen und Markenpiraten beschränken sich längst nicht mehr nur auf gefälschte Modeaccessoires, Luxusgüter und Textilien. Zunehmend werden auch Ersatzteile, Medikamente, Nahrungsmittel, Getränke, Elektroartikel sowie komplette Maschinen und Anlagen kopiert. Vergleicht man die registrierten Fälle beschlagnahmter Waren der europäischen Zollbehörden, so haben sich die Fälle zwischen 2001 und 2006 von rund 5000 auf über 37000 Fälle mehr als siebenfach. Allein am deutschen Zoll wurden im Jahr 2006 Waren im Wert von knapp 1,18 Milliarden Euro sichergestellt, während 2005 der Wert der beschlagnahmten Waren nur 213 Millionen Euro betrug (siehe Grafik). Dabei gilt China in über einem Drittel der Fälle als Herkunftsland Nummer eins. Durch die schlechte Durchsetzbarkeit von gewerblichen Schutzrechten in China müssen Unternehmen frühzeitig strategische Schutzmassnahmen, die über den reinen gewerblichen Rechtsschutz hinausgehen, ergreifen.

Risiken und Schäden

Gefälschte Waren stellen nicht nur ein Risiko des Verlusts an entgangenem Gewinn dar, sondern können ebenfalls das Firmenimage schädigen, den Abfluss von Know-how bewirken sowie den Verlust an Marktanteilen mit sich bringen und Wachstumspotenziale hemmen. Der Kettensä-

genhersteller Andreas Stihl kämpft seit Jahren aktiv gegen Marken- und Produktpiraterie aus Asien. Aufmerksam auf die Produktpiraterie wurde das Unternehmen jedoch erst, nachdem Umsatzverluste von rund 40 Prozent in Indonesien auftraten. Das Unternehmen stellte ebenfalls fest, dass nicht mehr nur Ersatzteile veralteter Modelle kopiert wurden, sondern komplette Modelle der aktuellen Serie.

Die potenziellen Risiken müssen daher frühzeitig für ein Produktportfolio ermittelt werden, um somit die Ursachen zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. Potenzielle Risiken durch Produktpiraterie, die zu erheblichem Verlust von finanziellen Rückflüssen führen, sind:

- Verlust von Marktanteilen und Wachstumspotenzialen
- Know-how-Abfluss
- Imageverlust
- Verminderte Produktqualität
- Gefahr der Produkthaftung

Risikoportfolios

Durch Produktpiraterie entstehende Risiken gehen auf unterschiedliche Faktoren wie Komplexität des Produkts, Marktdurchdringung und Image des Produkts zurück. In Schwellenländern wie China nehmen darüber hinaus von aussen einwirkende Faktoren wie unsichere Rechtssicherheit, kulturelle Unterschiede, sprachliche Barrieren und Intransparenz

Produktpiraterie hat mittlerweile ein drastisches Ausmass erreicht. Um Risiken und Schäden einzudämmen, müssen rechtliche Schutzmassnahmen entgegengesetzt und mit faktischen ergänzt werden.

*Prof. Dr. Oliver Gassmann
Angela Beckenbauer
Dr. Martin A. Bader*

(Informationsfluss, Informationsbereitstellung, Zuständigkeiten, Korruption, geografische Reichweite) einen hohen Stellenwert ein. Um mögliche Auswirkungen rechtzeitig erkennen zu können, sollte eine Abschätzung des Risikoportfolios von einzelnen Produkten oder Produktgruppen durchgeführt werden. Diese Abschätzung basiert zum einen auf der Imitationswahrscheinlichkeit und zum anderen auf dem potenziellen betriebswirtschaftlichen Schaden einer Fälschung. Die Imitationswahrscheinlichkeit ergibt sich aus der Bedeutung und dem Image des Produkts im Markt. Der potenzielle betriebswirtschaftliche Schaden ergibt sich aus der Bedeutung des Produkts für das Unternehmen (z.B. Marge, Marktdurchdringung und Bekanntheitsgrad, Komplexität des Produkts, Phase des Produktlebenszyklus).

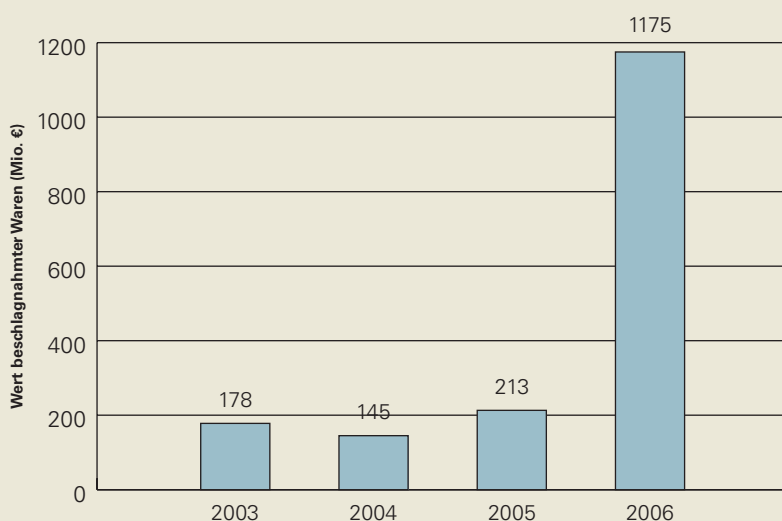
Bekämpfungsmassnahmen

Nach Analyse des Risikoportfolios gilt es geeignete Schutzmassnahmen zu treffen (siehe Grafik):

- Rechtliche Schutzmassnahmen
- Faktische Schutzmassnahmen (operativ und technisch)

Um den Risiken entgegenzuwirken, sollten Unternehmen daher auf jeden Fall rechtliche Schutzmassnahmen treffen, zum Beispiel durch Patent-, Design- und Markenschutz. Diese bilden allerdings nur

Werte beschlagnahmter Waren durch den deutschen Zoll



Quelle: Deutscher Zoll (2006)

das Basisfundament der Schutz- und Verteidigungsstrategie: Darüber hinaus gehende operative und technische Schutzmassnahmen, beispielsweise gegen den Abfluss von Know-how, führen zu einer weiteren Erhöhung des faktischen Schutzes.

Rechtliche Schutzmassnahmen

Die rechtlichen Schutzmassnahmen dienen als Grundstein einer Schutzstrategie gegen Produktpiraterie und beinhalten zum einen die unterschiedlichen gewerblichen Schutzrechte, insbesondere Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster sowie Marken, und zum anderen vertragliche Vereinbarungen, zum Beispiel Geheimhaltungserklärungen und Wettbewerbsklauseln. Gewerbliche Schutzrechte sollten in den Produktions- und Absatzmärkten sowie gegebenenfalls in Produktionsländern und Absatzmärkten der Wettbewerber angemeldet werden. Der Sanitärhersteller Grohe reicht zeitgleich sowohl in Europa als auch in China Designschutz ein, selbst bei kurzlebigen saisonalen Produkten. Der rechtliche Schutz bietet dem Unternehmen die Möglichkeit,

bei Bedarf im Vorfeld Drohgebärden auf Basis der rechtlichen Möglichkeiten auszusprechen und diese nötigenfalls auch durchzusetzen. Ein aktives Verteidigungs- und Bekämpfungsimago kann somit aufgebaut werden.

Ein Schutzrechtsbündel sollte je nach Technologie und Produkt und dem möglichen Risiko einer Verletzung in Erwägung gezogen werden, um durch mehrfachen Schutz die Durchsetzbarkeit zu erhöhen. Die Offensichtlichkeit einer Verletzung ist im Streitfall eine wichtige Komponente zur Verteidigung. Insbesondere in China berichten Unternehmen von niedrigen Ausbildungsniveaus bei Richtern, wodurch offensichtliche Markenverletzungen wesentlich Erfolg versprechender sind. Bei Kernkomponenten sollte daher ein Schutz durch mehrere Schutzrechte, zum Beispiel ein Designschutz, zusätzlich zum Patent in Erwägung gezogen werden. Ebenfalls sind Geheimhaltungsvereinbarungen mit Mitarbeitern und Projektpartnern von zentraler Bedeutung. Ohne Schutzrechte und rechtliche Basis besteht nach einem Verletzungsfall weder eine Möglichkeit, sein geistiges Eigentum zu verteidigen, noch eine aktive rechtliche

Schutzmauer, beispielsweise zur Abschreckung zu bilden.

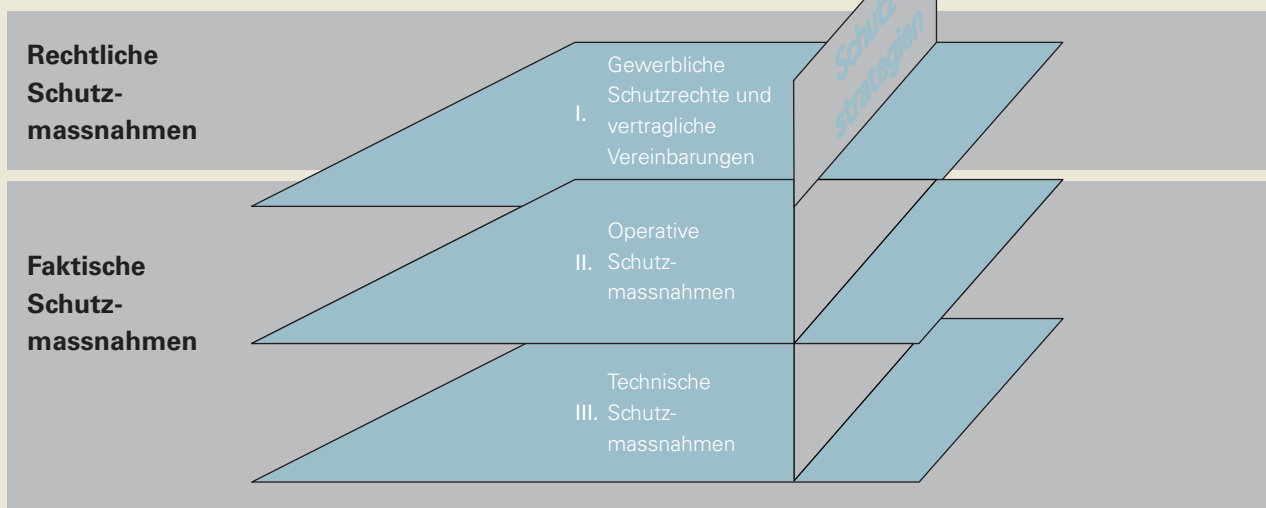
Bei der Durchsetzung rechtlicher Schutzmassnahmen kommt der Beweismittelbeschaffung insbesondere in China eine sehr wichtige Rolle zu. Erfolgreiche Unternehmen arbeiten dabei mit spezialisierten, externen Ermittlern und Detektiven zusammen. Der Besuch von Messen sollte genutzt werden, um frühzeitig Verletzungen aufzudecken. Bei Verdacht einer möglichen Verletzung durch Wettbewerber auf einer Messe sollten die rechtlich relevanten Daten für eine einstweilige Verfügung bereits vor der Messe vorbereitet werden, so dass eine sofortige Verfügung erteilt werden kann. Die Hauptschwierigkeit besteht jedoch weniger im Aufspüren eines Verletzungstatbestandes, sondern vielmehr darin, diesen notariell beglaubigt zu bekommen.

Dies ist im Konsumgüterbereich wesentlich leichter zu erzielen als im Industriegüterbereich. Die Swatch Group hat eine spezielle Gruppe gegründet, die sich Vollzeit um die Ermittlungen und das Aufspüren von Verletzungsfällen in China befasst. Nachdem bereits ganze «Swatch-Stores» inklusive der Swatch-spezifischen Innenausstattung imitiert wurden, fahndet das Unternehmen aktiv nach Verletzungsfällen. Bei erfolgreicher Durchsetzung und anschließender Vernichtung der Produktfälschungen gilt die Verifizierung durch persönliche Anwesenheit bei der Vernichtung als erfolgsentscheidend, da sichergestellt wird, dass die Fälschungen auch tatsächlich zerstört wurden.

Faktische Schutzmassnahmen

Operative Schutzmassnahmen: Die operativen Schutzmassnahmen dienen meist indirekt als Schutzfunktion. Die wichtigsten operativen Massnahmen betreffen die Reduktion von Know-how-Abfluss. Der Schutz des eigenen geistigen Eigentums lässt sich beispielsweise durch Mitarbeiter-Incentiv und -Bindung positiv beeinflussen. Insbesondere Mitarbeiter mit speziellen Kernkompetenzen und firmenrelevantem Know-how müssen mit monetären und nicht-monetären Anreizen an das Unternehmen gebunden werden. Sie-

Interdisziplinärer Massnahmenmix gegen Produktpiraterie



mens China gelang es mit derartigen Massnahmen, die Fluktuation seiner F&E-Mitarbeiter auf weniger als zehn Prozent zu senken. So werden durch internationale Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen die Mitarbeiter an den westlichen Konzern gebunden. Ebenfalls spielen die lokalen Werte und Normen eine wichtige Rolle, da zum Beispiel Stellenbeschreibungen und entsprechende Titel für die Funktion der Mitarbeiter von besonderer Bedeutung sind.

Weitere operative, faktische Massnahmen können darin bestehen, dass gezielt (internationale) Ausbildungsmöglichkeiten von Familienmitgliedern unterstützt werden, um somit die Bindung an das Unternehmen zu erhöhen. Neben internen Bindungsmechanismen spielt ferner die Pflege von Beziehungen mit externen Partnern und Behörden eine zentrale Rolle. Hierdurch wird das Bewusstsein für den Umgang mit geistigem Eigentum erhöht.

Technische Schutzmassnahmen: Technische Schutzmassnahmen schützen Produkte faktisch durch technische Veränderungen oder sichtbare und unsichtbare Schutztechnologien. Die potenziellen Massnahmen sind mannigfaltig und je nach Produkt bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten an. Einfache Label-Aufkle-

ber, die bei Plagiaten von den Produktpiraten gerne erst kurz vor Markteinführung aufgebracht werden, können beim Original beispielsweise durch eine Gravur oder Erhebung substituiert werden. Der Thermostathersteller Danfoss ist dazu übergegangen, sein Firmenlogo in seine Komponenten einzugravieren. Ebenfalls wurden einfache Barcodes auf der Verpackung durch komplexere zweidimensionale Barcodes ersetzt. Als weitere Massnahmen kommen bereits RFID-Funktags zur Warenverfolgung der Komponenten und Hologramme auf Verpackungen zur eindeutigen Identifikation zur Verwendung.

Die Auswahl aus einer Vielzahl der technischen Möglichkeiten ergibt sich oftmals aus dem Leidensdruck und den finanziellen Ressourcen, um einen aktiven technischen Schutz umzusetzen. Generell gilt, dass eine Durchsetzung im Verletzungsfall erleichtert wird, wenn die Verletzung eindeutig und auch von einem Laien zu erkennen ist.

Fazit

Da eine optimale Schutzstrategie eine umfassende Unternehmenssichtweise erfordert, müssen unterschiedliche Bereiche und Aktivitäten herangezogen wer-

Literatur

Die Autoren richten sich mit ihrem Fachbuch an Führungskräfte in den Bereichen Innovation, F&E und Patentmanagement. Mit ihrer zweiten, aktualisierten Auflage bieten sie Praktikern anwendungsorientierte Impulse zu Einfluss und Auswirkung des Patentmanagements. Insbesondere betrachten sie innovative Unternehmen, die in einem schnellen und wettbewerbsorientierten Umfeld arbeiten. Ziel der Autoren ist es, einen Überblick über gängige Konzepte und Bausteine des Patentmanagements zu geben. Diese vertiefen sie anhand zahlreicher Fallstudien erfolgreicher Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Das Buch basiert auf einer Analyse von zirka 70 technologieintensiven Unternehmen aus West- und Osteuropa, den USA sowie Japan, China und Taiwan in den Jahren 2003 bis 2006.



Oliver Gassmann
Martin A. Bader

«Patentmanagement»
Innovationen erfolgreich
nutzen und schützen
Springer Verlag 2007,
2. aktualisierte Auflage
370 Seiten, gebunden
ISBN: 978-3-540-68972-0
CHF 99.–

Porträt

Prof. Dr. Oliver Gassmann ist seit 2002 Professor für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen und Direktor des Instituts für Technologiemanagement. Er ist Mitglied diverser wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Beiräte wie Forschungskommission der Economiesuisse, KTI, Audit Committee von Schindler, Schirmherr der Projektmanagement-Akademie, Editorial Board des R&D Management. 1996 bis 2002 war er bei Schindler Aufzüge AG tätig, seit 1998 als Vice President Technology Management für die Leitung der Forschung und Vorentwicklung im Schindler-Konzern verantwortlich. Autor und Herausgeber von 10 Büchern und über 130 Fachpublikationen im Bereich Technologie- und Innovationsmanagement. Seine Arbeiten sind in Deutsch, Englisch, Japanisch und Chinesisch erschienen.

Angela Beckenbauer ist seit 2005 als Research Associate und Doktorandin am Lehrstuhl für Innovationsmanagement

des Instituts für Technologiemanagement der Universität St. Gallen tätig. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich Intellectual Property Management mit Schwerpunkt «Schutz von geistigem Eigentum in China». Zuvor absolvierte Angela Beckenbauer ihr Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe sowie im Rahmen eines Doppeldiplomstudiengangs am INP Grenoble, Frankreich.


Dr. Martin A. Bader ist europäischer und Schweizer Patentanwalt sowie geschäftsführender Partner der BGW AG, einem Spin-off des Instituts für Technologiemanagement an der Universität St. Gallen mit Standorten in St. Gallen und Wien, das auf Innovation und Intellectual Property spezialisiert ist. Zuvor leitete er als Vice President und Chief Intellectual Property Counsel die Hauptabteilung Intellectual Capital bei Infineon Technologies, München.

Literatur

Based on empirical research with hundreds of R&D executives from more than 80 companies and 1000 R&D laboratories, the authors present new concepts and trends in global R&D management. Case studies from 22 best-practice companies illustrate how to put these concepts into practice. Adding new examples and management models, this third edition has been completely revised and updated incorporating emerging themes in R&D such as intellectual property management, innovation in China and India, technology listening posts and leading R&D centers.

Roman Boutellier
Oliver Gassmann

Maximilian von Zedtwitz
«Managing Global Innovation»
Uncovering the Secrets of Future Competitiveness
Springer Verlag 2008
807 Seiten, gebunden
ISBN: 978-3-540-25441-6
€ 96.25

den, um die möglichen rechtlichen und faktischen Massnahmen zu eruieren. Ein interdisziplinärer Ansatz, der die Experten aus den Bereichen gewerblicher Rechtsschutz, Produktmanagement, Forschung und Entwicklung sowie Marketing einbezieht, muss deshalb für die Risikoabschätzung herangezogen werden. Davon ausgehend werden die notwendigen rechtlichen und faktischen Schutzmassnahmen abgeleitet. Um aber eine langfristige Wirkung einer Schutzstrategie zu erzielen, gilt insbesondere im Hinblick auf China: Kreative Produktpiraterie kann nur mit einem kreativen und auf den kulturellen Kontext angepassten Massnahmenmix gezielt bekämpft werden. 

Seminar

Executive Seminar in Peking: Die Universität St. Gallen bietet in Kooperation mit der renommierten Tsinghua Universität Peking einen einwöchigen Workshop zum Thema R&D und Intellectual Property Management in China an. Der Workshop «R&D and IP Management in China» wird im Mai/Juni 2008 in Peking stattfinden. Den Teilnehmern werden die themenbezogenen Strategien internationaler Konzerne vorgestellt sowie Einblicke in das chinesische Patentamt gewährt. Anerkannte Experten aus den Gebieten R&D und IP Management werden die Teilnehmer in interaktiven Workshops mit der Materie vertraut machen. Kontakt:

Angela Beckenbauer (Dipl.-Wi.-Ing.)
angela.beckenbauer@unisg.ch

Sascha Friesike (Dipl.-Ing.)
sascha.friesike@unisg.ch
Weitere Informationen finden unter www.item.unisg.ch (Veranstaltungen).

Kontakt

Prof. Dr. Oliver Gassmann
Direktor ITEM-HSG



Universität St. Gallen
Institut für Technologiemanagement
Tel. 071 224 72 21
oliver.gassmann@unisg.ch
www.item.unisg.ch

Angela Beckenbauer
Dipl.-Wi.-Ing., Research Associate



Universität St. Gallen
Institut für Technologiemanagement
Tel. 071 224 72 24
angela.beckenbauer@unisg.ch
www.item.unisg.ch

Dr. Martin A. Bader
Patentanwalt, Geschäftsführender Partner



BGW AG
Management Advisory Group
Thurgauerstrasse 4, 9400 Rorschach
Tel. 071 840 08 31
martin.bader@bgw-sg.com
www.bgw-sg.com