

Consulate General Shanghai

Economy Shanghai - IPR

[Download in PDF](#)

Intellectueel eigendom in China en Shanghai

Introductie

Intellectuele eigendomsrechten (Intellectual Property Rights, hierna: IPR) verdeelt men over het algemeen in twee gebieden: kopieerrecht en industrieel eigendom. 'Kopieerrecht' beschermt literaire en kunstzinnige werken, zoals boeken, muziekstukken, schilderijen, films, etc. 'Industrieel eigendom' omvat zowel de bescherming van handelsmerken als de bescherming van uitvindingen, ontwerpen en technologieën.

Voor een goede bescherming van intellectuele eigendomsrechten in een land zijn allereerst adequate nationale wetten en regelgeving op dit gebied vereist. In China bestaan deze inmiddels, zeker nu een aantal belangrijke wetten recentelijk is geamendeerd n.a.v. de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organisation, hierna WTO). Op papier voldoet China hiermee vrijwel geheel aan de internationale standaarden.

Toch dient men zich goed te realiseren dat het concept 'Intellectueel Eigendom' in China vrij nieuw en onbekend is. In een planeconomie werden intellectueel eigendomsrechten niet gezien als goederen en speelden bijv. merken nauwelijks of geen rol. China kent dan ook pas sinds de jaren '80 IPR-wetgeving. Het is zodoende niet vreemd dat er op grote schaal allerlei schendingen van intellectueel eigendomsrechten plaatsvinden; de Chinezen behoren zelfs tot de grootste 'namakers' ter wereld. Dit is met name een mentaliteitskwestie, soms ingegeven door naïviteit, meestal door winstbejag. De verwachting is dat de aandacht van de autoriteiten voor het probleem sterk zal toenemen onder druk van de buitenlandse investeerders in China, maar vooral ook van nationale bedrijven, die steeds meer het (eigen-)belang van IPR-bescherming gaan inzien. Dit belang zal alleen maar toenemen naarmate China zich meer op innovatie en de kenniseconomie toelegt.

Op dit moment schort er nog veel aan de handhaving van de bestaande IPR-wetten, iets wat overigens voor alle wetgeving in China geldt. Niettemin krijgen kennis en erkenning van intellectueel eigendom langzaam maar zeker voet aan de grond bij Chinese bedrijven, bestuursorganen en in de rechtsspraak. De nationale en lokale bestuursorganen voor bescherming van intellectueel eigendomsrechten zijn evenwel gefragmenteerd en hierdoor is er gebrek aan coördinatie en daadkracht. Lokale autoriteiten missen ofwel de bevoegdheden om in te grijpen, of grijpen niet in (op grond van ondercapaciteit, conflicterende economische belangen of corruptie), of dragen deze zaken niet over aan de strafrechtelijke instanties, zoals de politie (Public Security Bureau: hierna PSB).

Als een zaak al bij de rechtbank terechtkomt, dan is er sprake van een tekort aan gespecialiseerde rechters, geldt vaak een zware bewijslast voor de eiser en een lage schadevergoeding in geval van een bevonden schending. Op het strafrechtelijke vlak

worden zelden gevangenisstraffen opgelegd en vaak beperkt men zich tot de minimaal geldende boetes. Kortom, in de praktijk blijkt dat de maatregelen niet effectief en afschrikwekkend genoeg zijn om vervalsingen en plagiaat adequaat te bestrijden. De handhaving van de regels varieert overigens sterk per regio. In afgelegen gebieden is de kans op medewerking van de autoriteiten om een schending aan te pakken een stuk geringer dan in economische centra als Shanghai, waar men veel vertrouwd en actiever is met het onderwerp.

Vanwege de hierboven geschetste situatie is IPR een belangrijke factor om in ogenschouw te nemen bij het zakendoen in China. Met dit uitgebreide FAQ-sheet schetsen we daarom niet alleen het algehele juridische raamwerk, maar geven we tevens een praktisch overzicht van de procedures en instanties voor de registratie en bescherming van intellectueel eigendom. Tevens is een aantal praktische aanwijzingen toegevoegd ter voorkoming en bestrijding van problemen. Voor de concrete handelingen op dit gebied kunt u zich het best wenden tot een lokaal ingevoerde advocaat/ Trade Mark Agent (zie onder V. en de uitgebreide lijst van het consulaat-generaal).

Het FAQ-sheet is als volgt opgebouwd:

[I. Internationale verdragen](#)

Met name het TRIPS-verdrag van de WTO

[II. Het Chinese juridische IPR-raamwerk & registratieprocedures](#)

Hier wordt de belangrijkste Chinese IPR-wetgeving op een rijtje gezet, aangegeven wat de wijzigingen zijn na invoering van de nieuwe IPR wetgeving en wat er komt kijken bij het registreren van intellectuele eigendomsrechten.

[III. Lokale regelgeving, uitvoering en handhaving van IPR](#)

In het kort wat de belangrijkste IPR-instanties- en activiteiten zijn in Shanghai & omgeving

[IV. Aanwijzingen ter voorkoming en bestrijding van IPR-schendingen](#)

Dit gedeelte bevat tips om problemen met IPR te voorkomen en mogelijke stappen om schendingen aan te pakken.

[V. Lijst met contactadressen van belangrijke instanties & Internetadressen](#)

I. Internationale IPR-verdragen en de TRIPS

Introductie

China heeft de belangrijkste internationale verdragen over Copyright, Patent en Trademark ondertekend en bekrachtigd, zoals de Madrid Agreement Concerning International Registration of Marks en de Patent Co-operation Treaty. Een ander zeer belangrijke IPR-overeenkomst is de '*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*', afgekort als 'TRIPS', één van de handelsverdragen van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization, hierna: WTO). Sinds de toetreding tot de WTO, dient China sinds 1 januari 2002 de TRIPS volledig na te leven.

De TRIPS omvat twee andere belangrijke verdragen, te weten: de *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* en de *Berne Convention for the Protection of Industrial Property of Literary and Artistic Works* (daaronder valt niet de Berne Convention on moral rights). Deze twee verdragen zijn opgesteld door de IPR-organisatie van de Verenigde Naties, de *World Intellectual Property Organization* (WIPO). De TRIPS kent aanvullende beschermende bepalingen op de twee verdragen. Dit zijn bepalingen die handelsgerelateerd zijn of niet aan de orde zijn gesteld of onvoldoende zijn uitgewerkt in de twee genoemde conventies. De TRIPS overeenkomst wordt daarom ook wel de Berne en Paris Plus overeenkomst genoemd.

(Voor een volledig overzicht van internationale IPR-verdragen, zie de website van [World Intellectual Property Organization](http://www.wipo.int)).

TRIPS-regels

WTO-overeenkomsten worden geaccepteerd onder de voorwaarde van een "single undertaking". Dit betekent "niets is akkoord tot alles akkoord is". Dit geldt ook voor TRIPS. Afwijken van TRIPS is dus niet mogelijk. Verder is TRIPS overeenkomst een minimumovereenkomst. Dit betekent dat alle leden op zijn minst deze regels dienen na te leven. Het staat de leden natuurlijk vrij om uitgebreidere nationale wetgeving op te stellen voor de bescherming van intellectueel eigendom zolang dit geen strijdigheid oplevert met de TRIPS-overeenkomst. Ook zijn de leden vrij de procedures te kiezen om uitvoering te geven aan deze regels en hoe naleving van deze regels moeten worden gegarandeerd.

TRIPS schrijft voor (in Deel 3 van de overeenkomst) dat landen ervoor moeten zorgen dat intellectuele eigendomsrechten bij nationale wetgeving gehandhaafd worden en dat de straffen die op de schendingen staan zwaar genoeg zijn om een afschrikwekkende werking te hebben. De procedures moeten redelijk en billijk en niet onnodig kostbaar zijn en hoger beroep moet mogelijk zijn. Deel 4 beschrijft in hoeverre nationale wetgeving bescherming dient te geven aan IPR.

Elk WTO-lid is verplicht zijn nationale wetgeving over intellectueel eigendom vooraf aan te melden en te laten commentariëren door de andere WTO leden (in dit geval in de zgn. TRIPS Council). In het geval van China was de algemene beoordeling van de laatste wetsvoorstellen positief, al werd daarbij aangetekend dat, gelet op de Chinese praktijk, een goede implementatie van cruciaal belang is. Een goed teken is

dat de vice-president van de Chinese Hoge Raad heeft aangekondigd dat wanneer nationale wetgeving strijdig is met de WTO-regels, de laatste prevaleren.

Twee belangrijke WTO principes: 'National Treatment' en de 'Most-Favoured-Nation'

Twee belangrijke WTO principes zijn ook van toepassing op de TRIPS. Dit zijn het zogeheten 'National Treatment' en 'Most-Favoured-Nation' (MFN). Het eerste principe verbiedt discriminatie tussen eigen goederen en buitenlandse goederen. Dit betekent dat buitenlandse goederen na toelating in China net zo behandeld dienen te worden als Chinese goederen. Het tweede principe verbiedt discriminatie tussen goederen die van verschillende (WTO-)landen afkomstig zijn.

"Dispute Settlement Mechanism" (DSM)

Indien door een WTO-lid één van de regels van de TRIPS wordt geschonden, dan kunnen de andere leden deze vermeende schending voorleggen aan het WTO "Dispute Settlement Mechanism" (DSM). De leden dienen eerst te proberen het conflict met elkaar op te lossen. Indien dit niet lukt, dan kunnen zij de directeur-generaal van de WTO vragen om bemiddeling. Als dit ook niet lukt, wordt er een panel aangewezen dat het conflict onderzoekt en een bindende uitspraak doet. Zie voor meer informatie hierover de website van de [WTO](#).

World Intellectual Property Organization (WIPO)

De World Intellectual Property Organization (WIPO) is een zelfstandige en gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Het WIPO waakt over internationale conventies en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom en bevordert zoveel mogelijk de bescherming van intellectueel eigendom door internationale samenwerking. Het WIPO biedt ook diensten aan voor [bemiddeling en arbitrage](#) voor internationale commerciële conflicten tussen private partijen. Deze diensten staan open voor elke persoon of rechtspersoon, en kunnen worden geleverd in elke taal, onder elk rechtssysteem gekozen door de partijen.

II. Chinees juridisch IPR-raamwerk & registratieprocedures

Zoals in de introductie al is vermeld, voldoet het juridische raamwerk van intellectueel eigendom in China op papier vrijwel aan de internationaal gangbare standaarden. Hieronder staan de belangrijkste wetten en regelgeving, inclusief de wetten ten aanzien van de uitvoering en handhaving van intellectueel eigendom. De belangrijke gespecialiseerde wetgeving heeft o.a. betrekking op de bescherming van nieuwe plantsoorten, farmaceutische producten en software. Ook is sinds 1997 de schending van IPR opgenomen in het wetboek van strafrecht.

· Copyright

- Copyright Law of People's Republic of China - 1990
- Amended Copyright Law of People's Republic of China - 2001
- Regulations for the Implementation of the Copyright - 1991

· Patent

- Patent Law of the People's Republic of China - 1992
- Revised Patent Law of the People's Republic of China - 2000
- Rules for implementation of the People's Republic of China - 2001

· Trademark

- Trademark Law of the People's Republic of China - 1993
- Amended Trademark Law of the People's Republic of China - 2001
- Implementing Regulations for the Trademark Law of the People's Republic of China - 1993

Algemeen

Hieronder volgt -per categorie- een toelichting op de instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van bovengenoemde wetgeving en een beschrijving van de bijbehorende registratieprocedures. Wat betreft de lokale IPR-instanties dient men zich te bedenken dat deze weinig eigen bevoegdheden hebben en sterk zijn aangewezen op de centrale instanties. Dit neemt niet weg dat lokaal ingediende IPR-registraties voor heel China gelden, exclusief Hongkong en Macao. Indien IPR in deze laatste plaatsen is geregistreerd, dient men dit in China opnieuw te doen.

Copyright (Chinees: Banquan)

De bescherming van Copyright Law valt onder de verantwoordelijkheid van de National Copyright Administration China (NCAC). Dit bureau valt onder de State Press and Publications Administration (SPPA), die op zijn beurt weer onderdeel van het Ministerie van Cultuur is. De NCAC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van Copyright wetgeving en het houden van toezicht hierop. Onder de verantwoordelijkheid van NCAC valt het *State Copyright Bureau* voor uitgevers en de *Music Copyright Society* voor muziek. In Shanghai is er het *Shanghai Copyright Bureau*.

Copyright is het minst beschermde intellectueel eigendomsrecht in China. De rechtsspraak en bestuursorganen besteden weinig aandacht aan schendingen van kopieerrecht. De NCA heeft veel minder bevoegdheden om invallen te houden en straffen op te leggen dan de State Administration for Industry and Commerce die verantwoordelijk is voor de bescherming van de handelsmerken.

De nieuwe Copyright Law is op 15 september 2002 van kracht geworden. Deze wet voldoet nu in grote lijnen aan de TRIPS-regelementen. Ten eerste betekent dit een verruiming van de definitie van Copyright. Copyright houdt niet alleen bescherming van literatuur in, maar ook kunstwerken, wetenschappelijk werk, en software. Voor software is ook een aparte wet opgesteld, die in 2001 is herzien. De nieuwe wet

omschrijft strakker omliggende juridische procedures. Het geeft de mogelijkheid aan rechters om hogere straffen op te leggen, de bewijslast is neergelegd bij de verdachte en de copyrighthouder kan door middel van een gerechtelijk bevel bijvoorbeeld beslag laten leggen op "gestolen" producten.

Voor de registratie van copyright zijn de NCA en zijn lokale branches verantwoordelijk. De registratie van copyright duurt een maand en voor software duurt het twee maanden. Om copyright te genieten hoeft het werk niet perse opnieuw in China geregistreerd te worden, omdat verdragspartijen bij de Berne-conventie elkaars registratie erkennen. Voor meer informatie over aanvragen van Copyright, zie de website van de [National Copyright Organization of the Peoples Republic of China](#) of de Shanghai Copyright Administration (die nog geen Engelstalige website hebben).

Trademark (Chinees: Shangbiao)

(N.B. Hieronder valt zowel het Nederlandse "handelsnaam" als "merknaam": hieronder "handelsmerk").

Buitenlanders die een handelsmerk willen aanvragen en registreren moeten dit doen bij de Trademark Offices die vallen onder de lokale branches van de *State Administration for Industry and Commerce* (SAIC, lokaal AIC). SAIC is een nationaal bestuursorgaan dat onder meer verantwoordelijk is voor de supervisie en management van handelsmerken. De Trademark Offices bij de AIC's hebben een brede verantwoordelijkheid, te weten: het registreren van handelsmerken, bemiddeling, onderzoek van misbruik en schendingen en het treffen van administratiefrechtelijke maatregelen.

Buitenlanders dienen voor de aanvraag van registratie een van de negentien centraal aangewezen Trademark Agents inschakelen (achterin staan een korte lijst met Trademark agents). Het AIC toetst vervolgens of de aanvraag aan de registratievoorwaarden voldoet. Dit duurt tussen de twaalf en achttien maanden (!). Vervolgens wordt de aanvraag gepubliceerd en bestaat er voor derde partijen de mogelijkheid om binnen drie maanden bezwaar aan te tekenen. Tegen een afwijzing van registratie kan men bezwaar aantekenen bij de *Trademark Review and Adjudication Board* (TRAB). Sinds de toetreding tot de WTO kan men tegen de beslissing van TRAB in hoger beroep gaan de rechtbank.

Het valt sterk aan te raden het handelsmerk snel te registreren, omdat de rechten van kracht zijn op basis van wie het eerste het merk registreert en niet op basis wie het eerste het merk voert. Het zgn. "first-to-file"-principe geldt derhalve en niet het "first-to-use"- of "first-to-invent" principe. Een andere reden voor snelle registratie kan zijn dat een handelsmerk binnen zes maanden na internationale registratie een voorrangsbepaling in China krijgt. Verder is het aan te bevelen een Chinese naam het handelsmerk te bedenken, bijvoorbeeld op basis van een vertaling of transcriptie van het handelsmerk. Vergeet niet ook dit Chinees handelsmerk te laten registreren. Handelsmerken kunnen voordat zij in commercieel gebruik zijn al worden geregistreerd. Dit is aan te bevelen aangezien namaakproducten voor de lancering van de echte producten op de markt gebracht kunnen worden. Verder is het mogelijk om, indien aangetoond kan worden dat een ander een handelsmerk "te kwader trouw" heeft geregistreerd, de registratie via een juridische procedure terug

te claimen. Het is ook mogelijk de registratie van het handelsmerk over te kopen. Dit kan evenwel een lange en kostbare procedure zijn.

Een belangrijke verandering in de nieuwe Trade Mark Law is dat de definitie van schending ervan is verruimd. Niet alleen namen, maar bijvoorbeeld ook letters, cijfers en driedimensionale vormen kunnen als handelsmerk worden geregistreerd. Verder is er nu sprake van een overtreding ook al was de overtreder zich daarvan niet bewust, terwijl dat in de oude wet wél was vereist. Tevens bestaat er nu meer bescherming van Bekende Merken, zodat ook zonder registratie een bekend merk bescherming kan genieten. Bij misbruik kan een klacht worden ingediend bij het Trade Mark Office van het lokale AIC.

Om na te gaan of een bepaalde merknaam (westers of Chinees) reeds staat geregistreerd, is het niet nodig om de volledige registratieprocedure te doorlopen, maar kan een speciaal telefoonnummer worden gebeld (zie V.). Voor een dergelijke 'check' wordt een vergoeding gevraagd (voor een Chinese naam RMB 880 en voor een westerse naam RMB 220).

Voor meer informatie over het registreren van handelsmerken in Shanghai, zie de website van het [Trademark Office](#) (Engelse versie beschikbaar) en [Shanghai Administration Industry and Commerce](#) (deze website is alleen in het Chinees)

Patent (Chinees: Zhuanli)

Een patent wordt uitgegeven door het *State Industrial Property Office* (SIPO), vroeger bekend als het *China Patent Office*. SIPO is een bestuursorgaan dat onder directe verantwoordelijkheid valt van de State Council. SIPO is primair verantwoordelijk voor het opstellen en het herzien van patentwetgeving en -beleid en is verantwoordelijk voor het management van de lokale *Patent Administration Offices*. Verder coördineert en onderhoudt de SIPO de internationale activiteiten op het gebied van intellectueel eigendom.

Bij de lokale *Patent Administrative Offices* dient men de patent-aanvraag in. In Shanghai valt dit onder de *Shanghai Intellectual Property Administration* (SIPA). Buitenlanders dienen hun registratie-aanvraag in via een Chinese Patent Agent, aangewezen door de SIPO (achterin staan een korte lijst met Patent agents). Onder de Patentwetgeving vallen drie gebieden in China: uitvindingen (octrooien), ontwerpen en modellen. Het SIPO onderzoekt of de aanvraag voldoet aan de registratievoorwaarden. Het onderzoek van een 'uitvindingspatent' duurt gemiddeld achttien maanden. Daarna wordt deze gepubliceerd en kan men tot achttien maanden bezwaar aantekenen. Voor een ontwerp- en gebruikersmodelpatent duurt het ongeveer negen maanden plus drie maanden voor de bezwaarmogelijkheid. Patenten worden verstrekt op basis van "first-to-file" en niet zoals gewoon is "first-to-invent". Het is dus zeer aanbevelingswaardig om zo snel mogelijk patenten te laten registreren. Tegen de afwijzing van een aanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Patent Re-examination Board. Tegen deze uitspraak kan men weer in beroep bij de rechtbank.

In de nieuwe Patent Law (van kracht sinds juli 2001) geldt het principe "Priority Filing", zoals is vereist in de Madrid Overeenkomst. Dit betekent dat op het moment van registratie van een patent ergens in een WTO-lidstaat, de registratie van dat patent tot 12 maanden voorrang heeft in China. Verder bestaat nu de mogelijkheid

om een gerechtelijke bevel te halen bij de rechtbank. Dit betekent dat, indien aangetoond kan worden dat patentrechten worden geschonden of geschonden gaan worden en daar schade uit voortvloeit, illegale goederen kunnen worden vastgehouden. Beroep is nu ook mogelijk gemaakt tegen de afwijzing van een patentaanvraag.

Voor meer informatie over het registreren van patenten, zie de website van het [State Industrial Property Office](#).

Registratie bij de Chinese douane

De mogelijkheid bestaat om intellectuele eigendomsrechten te registreren bij de Chinese Douane. Dit valt aan te raden. Zonder registratie kan de Douane de namaakproducten die worden geïmporteerd dan wel geëxporteerd namelijk niet in beslag nemen. De aanvraag duurt ongeveer één à twee maanden. U bent dan geregistreerd in de centrale computer van de Douane. De registratie, waarvan u een certificaat ontvangt, is zeven jaar geldig en kan met zeven jaar worden verlengd.

Om de opsporingskans van illegale producten te vergroten, is het verstandig om de Douane voor te lichten over de originele producten en wellicht zelfs informatie te geven over circulerende namaakproducten en waar ze mogelijk vandaan zouden kunnen komen.

Meer informatie over registratie bij de [Chinese Customs](#).

III. Lokale IPR-regelgeving, uitvoering en handhaving

Shanghai & omgeving

In het algemeen is de bescherming van intellectueel eigendomsrechten in Shanghai veel beter dan in kleinere steden en het platteland. De rechtbanken in Shanghai beschikken over aparte Kamers die zijn gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten. De rechters van deze Kamers behandelen alleen IPR zaken en hun kennis van IPR is redelijk te noemen. Daarnaast zijn er speciale inspectieteams opgericht en is een kliklijn ingevoerd. Al met al is de bescherming van intellectueel eigendom in Shanghai naar Chinese maatstaven goed te noemen. Wat betreft het ressort van CG Shanghai zullen autoriteiten ook in zuidelijk Jiangsu, waar veel buitenlandse investeerders zijn gevestigd, duidelijk oog hebben voor de problematiek. In andere, meer afgelegen gebieden (zoals bijv. in zuidelijk Zhejiang en Anhui), zal dat veel minder het geval zijn.

Voor verbetering in bescherming van intellectueel eigendom heeft Shanghai in september 2001 een nieuw overkoepelend instituut opgericht: de 'Shanghai Intellectual Property Administration' (SIPA).

Shanghai Intellectual Property Administration (SIPA)

De SIPA is de opvolger van het Shanghai Patent Bureau en is in 2001 opgericht met als doelstelling de activiteiten rondom intellectueel eigendomsrechten te coördineren. Het SIPA valt direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Shanghai. Het SIPA voert het secretariaat van de Shanghai Intellectual Property Coordination Conference, waarover hieronder meer. Het SIPA behandelt de patentregistratie en de behandeling van schendingen van patentrecht. Het SIPA bemiddelt in patentconflicten aangedragen door de partijen zelf. Het is de bedoeling dat de taken m.b.t. merkenrecht en kopieerrecht op den duur eveneens onder de verantwoordelijkheid van de SIPA gaan vallen (deze vallen nu nog respectievelijk onder Trademark Office en Shanghai Copyright Bureau).

Shanghai Intellectual Property Coordination Conference

Dit is een samenwerkingsverband tussen achttien bestuursorganen, waaronder de Intellectual Property Administration, het Copyright Bureau en de Shanghai Customs. Er zijn acht andere belangrijke organisaties aangesloten, zoals het Shanghai People's Congress, rechtbanken van verschillende niveaus, en de Shanghai Political Consultative Conference. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel informatie uit te wisselen over nationale en lokale IPR-wetgeving/ beleidsrichtlijnen en tevens voor een hoger IPR-bewustzijn onder het publiek te zorgen. De *Coordination Conference* organiseert geregeld conferenties en seminars en brengt eens per jaar een rapport uit met daarin de laatste IPR-ontwikkelingen.

Shanghai kent lokale regelgeving op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Voorbeelden zijn de Shanghai Patent Regulations, Shanghai Copyright Regulations en de Shanghai Trademark Regulations. Deze regelgeving zijn een uitwerking ('lex specialis') van de nationale IPR-wetgeving. De lokale regelgeving is te gespecialiseerd om hier in detail op in te gaan. Voor meer informatie kunt u zich bijvoorbeeld wenden tot *Shanghai Intellectual Property Service Center* (onderdeel van SIPA) of de website van de [SIPA](#) (deze website is alleen in het Chinees).

-

IV. Wat te doen om overtredingen te voorkomen en wat te doen bij vermoedens van overtredingen en daadwerkelijke overtredingen

Hieronder volgt eerst een aantal algemene suggesties om overtredingen te voorkomen, te ontdekken en aan te pakken. Vervolgens worden mogelijke vervolgstappen voor u op een rijtje gezet. De informatie hieronder is merendeels afkomstig van de website van de Economist Intelligence Unit (EIU).

Algemene tips:

- Internationale registratie van IPR kan registratie in China makkelijker maken, aangezien de Paris en Madrid overeenkomsten voorzien in voorrang binnen een bepaalde periode van registratie in China. Dit geldt ook als een bepaald bedrijf datzelfde IPR al eerder in China heeft geregistreerd.

- Het is zeer aan te raden om uw patent, handelsmerk, kopieerrecht zo snel mogelijk te registreren. Ten eerste omdat nog in veel gevallen het "first-to-file"-principe van kracht is. Ten tweede omdat in veel gevallen de bewijslast bij de eiser ligt. Zodoende is het registreren van uw uitvinding, handelsmerk, etc. noodzakelijk om juridische stappen te laten ondernemen door bestuursorganen of de zaak aan te brengen bij de rechtbank. Bovendien is het verstandig om er vroeg bij zijn, omdat de aanvraagprocedure van IPR lang kan duren.
- Het is verstandig om in het contract met dealers, groothandelaar op te nemen dat zij geen nepproducten naast de originele producten verkopen. De meeste namaakproducten vinden namelijk hun weg langs de normale distributiekkanalen. In het geval van een joint-venture partner dienen garanties te worden ingebouwd tegen parallelle handel. Dit aangezien er gevallen bekend zijn waarbij de origineel gefabriceerde producten zonder goedkeuring van de (buitenlandse) eigenaar. Deze producten worden via dezelfde of andere distributiekkanalen op de markt gebracht.
- Indien u vermoedens heeft dat uw producten worden nagemaakt of zullen worden nagemaakt is het verstandig een IPR-specialist in huis te hebben. Deze kan zorgen voor een overzicht van alle intellectueel eigendomsrechten, voor het registreren van uw producten en/of handelsmerken en de markt scannen voor namaakproducten of misbruik van handelsmerken. Deze specialist kan bijvoorbeeld ook worden ingezet om met het bestuursorgaan - belast met handhaving en uitvoering- mee te gaan bij invallen bij vermeende overtreeders.
- Om uit te vinden of uw handelsmerk wordt misbruikt of dat van uw producten namaakproducten wordt gemaakt is in de eerste plaats verstandig om uw lokale staf te trainen. Zij zullen vaker de markten, winkels kennen waar goedkopere producten worden verkocht en bovendien kunnen zij door middel van informatie en training uw product of handelsmerk goed kunnen onderscheiden van namaak. Naast het trainen van uw lokale staf, kan het verstandig zijn om de lokale autoriteiten zoals de lokale *Administration for Industry and Commerce* en de *Douane* een demonstratie te geven van uw producten en de namaakproducten.
- Consumentenlijnen en speciale codes voor identificatie van producten kunnen u helpen bij het uitvinden van namaakproducten of misbruik van uw handelsmerk. Consumenten die ontevreden zijn over de slechte kwaliteit van uw producten zullen de consumentenlijn bellen. U kunt een standaardlijst met vragen opstellen die het personeel van de consumentlijn kan vragen aan de consumenten om zo te kunnen vaststellen of het gaat om een namaakproduct.
- Het is ook verstandig om anti-namaak technologie te gebruiken. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld bepaalde labels, inkt, chemicaliën, en hologrammen op uw producten te plaatsen, zodat consumenten de originele van de namaakproducten kunnen onderscheiden en zodat u sterker bewijsmateriaal heeft tegen de illegale bedrijven die uw producten namaken.
- Indien u vermoedt dat uw rechten worden geschonden of zullen worden geschonden, dan dient u uit te zoeken hoe ernstig de schending is, met wie u te maken heeft en of de schender toevallig bescherming krijgt van lokale ambtenaren. Belangrijk is dat u onderzoek verricht of laat verrichten.
- Indien u vermoedens heeft en een aantal gegevens heeft van een bedrijf dat uw producten namaakt of uw handelsmerk misbruikt, dan bestaat de mogelijkheid om een onderzoeksbureau in te schakelen die gespecialiseerd is in IPR-zaken. Op deze manier kunt u bewijzen verzamelen ingeval u de

overtreder wilt confronteren of de zaak wilt voorleggen aan een bestuursorgaan of een zaak wilt aanspannen bij een rechtbank. De dealers en groothandelaren hoeven in elk geval geen goede bron van informatie te zijn, omdat zij soms (al dan niet bewust) meewerken aan de illegale handel.

- Het beste is het namaakproduct of het product dat misbruik maakt van uw handelsmerk te laten kopen met een bon en met daarop de naam, adres van die winkel.
- Houd er rekening mee dat soms in kleinere plaatsen de lokale overheden een hand kunnen hebben in de illegale namaakproductie, bijvoorbeeld door middel van het bouwen, onderhouden en het verschaffen van opslagruimtes en markten. In deze gevallen is het niet makkelijk om de zaak voor te leggen aan een lokaal bestuursorgaan.
- Het netwerk van distributie kan zeer ingenieus zijn doordat veel namaakproducten worden verspreid via verschillende kanalen. Hierdoor zijn invallen bij opslagplaatsen niet effectief genoeg en moet het probleem bij de bron worden aangepakt: de fabrikanten zelf.

Mogelijke stappen bij vermeende schendingen:

Er zijn in principe vier opties om de illegale activiteiten stop te zetten en compensatie te krijgen:

1. Direct onderhandelen of een arbiter inschakelen
2. Een bestuursorgaan inschakelen
3. Een juridische procedure starten (civiel en/ of strafrechtelijk)

Ad. 1. Direct onderhandelen of het inschakelen van een arbiter

In een aantal gevallen, zoals lichte handelsmerkschendingen, liggen directe onderhandelingen soms het meest voor de hand. Dit is de goedkoopste en simpelste weg. Soms zijn de schendingen te wijten aan onwetendheid en voldoet een waarschuwingsbriefje. Zorg dat kopieën van uw correspondentie naar lokale bestuursorgaan gaan om te zorgen dat zij zich bij de zaak betrokken voelen. Het tonen van bewijsmateriaal is natuurlijk eveneens een effectief pressiemiddel. Voor meer informatie over het inschakelen van een arbiter, zie het FAQ-sheet 'rechtsbescherming algemeen'.

Ad. 2. Een bestuursorgaan inschakelen

De meeste IPR-zaken beginnen bij de relevante -met handhaving en uitvoering belaste- bestuursorganen, aangezien een opdracht tot inval simpel geregeld is en onmiddellijk genoegdoening biedt. Bestuursorganen hebben niet alleen de bevoegdheid om de illegale activiteiten stop te zetten en de illegale producten in beslag te nemen, maar zij hebben ook de bevoegdheid de illegale inkomsten van verkoop van illegale producten te vorderen en boetes uit te delen. Verder kunnen zij een bemiddelingsproces opzetten. Deze procedure is sneller en minder kostbaar dan de rechtbank. Bovendien kunt u hierna nog steeds naar de rechter stappen indien u ontevreden bent over de aanpak en afhandeling van de betreffende bestuursorganen.

De procedure is duidelijk. Indien u een inbreuk heeft ontdekt, dan dient u bewijsstukken over te leggen aan het lokale bestuursorgaan. Dit is meestal het orgaan waar de aanvraag is geplaatst. Deze beslist of het bewijs voldoende aanleiding biedt voor een inval. Vaak beslist het bestuursorgaan positief, want of er voldoende bewijs is of niet is namelijk niet onderhevig aan juridische maatstaven. Een team van het bestuursorgaan verzorgt de inval al dan niet onder politiebegeleiding. Een gerechtelijk bevel is niet nodig.

Met de vergaarde bewijsmiddelen kan een bestuursorgaan de producten in beslag nemen en administratieve boetes opleggen. In gevallen waarin de schendingen ernstig zijn, zijn de AICs verplicht de zaken over te dragen aan de PSBs of openbare aanklagers. Dit gebeurt echter in de praktijk nog veel te weinig.

Ad. 3. Een juridische procedure starten

Er worden steeds meer IPR-zaken bij rechtbanken aangebracht. Ook al is de procedure langzamer en kostbaarder, in sommige gevallen is een zaak aanspannen bij de rechtbank aan te bevelen. Dat is het geval wanneer het gaat om veel geld, indien er geen andere oplossing meer is om de overtreder op te laten houden met zijn illegale activiteiten, indien publiciteit wenselijk is en indien het gaat om zeer gecompliceerde en technische zaken waardoor de bestuursorganen onwillig zijn om actie te ondernemen.

Afhankelijk van de wil van de openbare aanklagers en de ernst van de zaak in termen van schaal en omzet van illegale producten, is het mogelijk dat naast een civiele procedure ook een strafrechtelijke procedure in gang wordt gezet. U kunt het best bij een advocaat informeren welke procedure in uw geval mogelijk en wenselijk is. De meeste buitenlandse intellectueel eigendomszaken beginnen bij de Intermediate Level Municipal Court.

V. Contacten en adressen

Centrale overheidsorganen

- [General Administration of Customs](#) (GAC or Customs)
- [Ministry of Public Security](#)
- [National Copyright Administration of China](#)
- [State Administration for Industry and Commerce](#) (SAIC) of het [Trade Mark Office](#)
- State Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) previously the State Quality and Technical Supervision Bureau (National TSB)
- [State Intellectual Property Office](#) (SIPO) of www.cpo.cn.net

Overheidsorganen in het ressort van het consulaat-generaal te Shanghai

- Shanghai Copyright Administration (SCA)
Shaoxing Road 5

- 200020 Shanghai
Tel: (8621) 6467 0303
Fax: (8621) 6433 2452
- [Shanghai Intellectual Property Administration](#) (SIPA), ook wel Shanghai Intellectual Property Service Center
333 Chengdu North Road
South building, 9th floor
200041 Shanghai
Tel: (8621) 52980138 or 52980852
 - [Shanghai Intellectual Property Coordination Conference](#)
(is gehuisvest in hetzelfde gebouw als SIPA)
 - Shanghai Trademark Office
301 Zhaojiabang Road
200032 Shanghai
tel: (86 21) 6422 0000
 - Voor het nagaan van bestaande registraties:
1001 Changanlu building no. 1 5/F
200070 Shanghai
Tel: (8621) 63534091
 - Hangzhou Trademark Office
77 Moganshan Road
Jinhui North Building
Tel. (86 571) 88383388
 - Hefei Trademark Office
101 Tunxi Road
Tel. (86 551) 3635104
 - Nanjing Trademark Office
30 Beijing West Road
Tel. (86 25) 3321128

Private instellingen:

- China Anti-Counterfeiting Coalition (CACC)
Dit is een lobbygroep samengesteld uit een veertigtal grote multinationals. De CACC werkt samen met onderzoeksbureau Pinkerton, terwijl het secretariaat wordt gevoerd door APCO Associates Inc. (Apco Associates is gemachtigd door CACC om PR voor ze te doen) Zie website:
<http://www.apcoassoc.com/asia/qbpc.html>
- [Apco Beijing Representative Office](#)
2005 China World Tower 2
1 Jianguomenwai Avenue
Chaoyang District
Beijing, 100004
PRC
Tel: (8610) 6505 5127
Fax: (8610) 6505 5257
E-mail: cacc@apcochina.com
Contactpersoon: Rachel Ding
Lidmaatschap: \$ 10.000 per jaar
Lidmaatschap met stemrecht: \$ 25.000 per jaar

Lijst van advocatenkantoren en onderzoekbureaus

Hieronder vindt u lijst van advocatenkantoren en onderzoekbureaus die IPR-zaken behandelen. Dit is geen uitputtende lijst. Het consulaat-generaal kan helaas de kwaliteit van de geboden diensten niet garanderen.

Advocatenkantoren:

- [Alzheimer & Gray](#)
13/F Shanghai Kerry Centre
1515 Nanjing West Road
200040 Shanghai
Tel: (86 21) 6289 0990
Fax: (86 21) 6289 9911
- Amourgroupp Asia Pacific
Room 2901 Nanzheng Tower
580 Nanjing West Road, Shanghai
Tel: (8621) 2530 1111
Fax: (8621) 2537 1111
Contactpersoon: Philip Layton
- [King & Wood](#)
11/F HSBC Tower
101 Yincheng East Road, Pudong New Area
200120 Shanghai
Tel: (86 21) 6841 0088
Fax: (86 21) 6841 0066/0077
- Kroll Associates
707-708 Shanghai-Hongkong Plaza
283 Huaihai Middle Road
Shanghai 200021
Tel: (8621) 6390 7085 - 6
Fax: (8621) 6390 6312
- [Simmons & Simmons/ Nolst Trenité](#)
33/F Plaza 66
1266 Nanjing West Road
200040 Shanghai
Tel: (86 21) 6249 0700
Fax: (86 21) 62490706
- [Watson & Band Law Offices](#)
New Huangpu Financial Tower
61 Nanjing East Road, 11th floor
Shanghai 200002
Tel: (8621) 6350 0777
Fax: (8621) 6272 6366

Onderzoekbureaus (gespecialiseerd in IPR):

- [Pinkerton Consulting Services](#)
Room 503 A, Dynasty Business Centre
457 Wulumuqi North Road
Shanghai, 200040
Tel: (8621) 6248 1950

- Fax: (8621) 6248 0876
Contactpersoon: Raymond Chiu, Kenn Ross
- [Rouse & Co International](#)
29/F, 381 Huaihai Middle Road
Shanghai Central Plaza
Shanghai 200020
Tel: (8621) 63915368
Fax: (8621) 63915366

Officiële Patent & Trade Mark Agents/ Chinese Advocatenkantoren

- [CCPIT Patent and Trademark Office](#)
Shanghai International Economic and Trade Law Office
4/ F Jinlin Mansions
28 Jinlin West Road
200021 Shanghai
Tel: (8621) 6384 3500
Fax: (8621) 6384 6955
- [China Sinda Intellectual Property Limited](#)
1705 17/ F Novel Plaza Suite
!28 Nanjing West Road
200003 Shanghai
Tel: (8621) 6350 0878
Fax: (8621) 6350 8638
- [Lehman, Lee & Xu](#)
Suite 1310 Shanghai Kerry Centre
1515 Nanjing West Road
2000240 Shanghai
Tel: (86 21) 6288 2698
Fax: (86 21) 6288 2699
- [Lungtin International Patent & Trade Agent Ltd](#)
Room 1304 Shenergy International
Building no.1 Fuxing Middle Road
200021 Shanghai
Tel: (86 21) 6390 0301
Fax: (86 21) 6390 0302
- [NTD Patent & Trademark Agency Ltd.](#)
Alleen een filiaal in Beijing
- Shanghai Hua Dong Patent Agency
319 Yueyang Road
Shanghai 200031
Tel: (8621) 6433 1736 of 6431 0242
Fax: (8621) 64339517
- [Shanghai Patent & Trademark Law Office](#)
435 Gui Ping Lu
Shanghai 200233
Tel: (8621) 6485 3500 of 6485 1607
Fax: 6482 8651/2 of 6485 5062

Overige nuttige Internetadressen:

Internationale websites:

- Website opgericht door de EU voor [informatie over IPR](#)
- [Wereldhandelsorganisatie](#)
- [World Intellectual Property Organization \(WIPO\)](#)

Chinese websites (engelse versies):

- [CCPIT China Promotion of Industry and Trade](#)
- Website van een [Chinese IPR rechter](#)
- [China Intellectual Property Training Center](#)
- Chinese National [IPR Information Network](#). Allerlei IPR wetgeving en IPR instanties
- [China Intellectual Property Network](#)
- Informatie over [bescherming nieuwe plantsoorten](#)
- [Informatie over copyright in China](#)

De volgende twee websites van Chinese advocatenkantoren hebben uitgebreide Engelse informatie over IPR en engelse vertalingen van Chinese IPR-wetgeving:

- <http://www.lehmanlaw.com>
- <http://www.chinantd.com>

Disclaimer: No rights can be derived from the texts on this site. The Royal Netherlands Consulate-General does not necessarily endorse the views expressed in the Internet sites to which it provides links nor is the Embassy responsible for the information they contain.