

Seminar bei VPP-Bezirksgruppe NORD-OST

Optimale Patentstrategien in Korea



2. November 2015

DAE-WOONG NOH (kr. Patentanwalt)
dwnoh@ip.kimchang.com

KIM & CHANG
INTELLECTUAL PROPERTY



INHALT

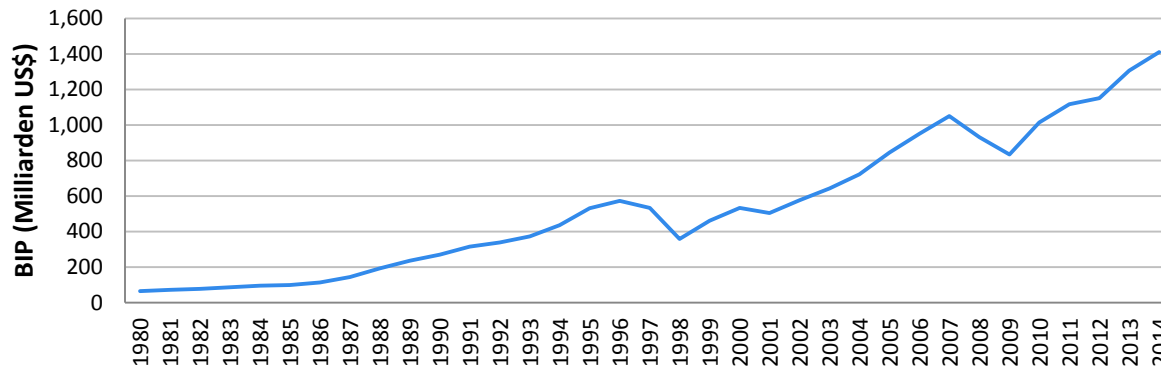
- I. Koreanische Wirtschaft und Industrie**
- II. Warum Patente in Korea anmelden?**
 - Zu berücksichtigende Faktoren
 - Beispiele - Wo sich Patente in Korea auszahlen
- III. Patentanmeldungen in Korea**
 - Hauptprinzipien im koreanischen Patentrecht
 - Koreanische Übersetzungen in guter Qualität
 - Anmeldungen in Ostasien
- IV. Strategien im Patenterteilungsverfahren in Korea**
 - Qualität/Kosten/Tempo
- V. Durchsetzung von Patenten in Korea**
 - Durchsetzungsmöglichkeiten
 - Zusammenspiel mit Nichtigkeitsverfahren
- VI. Zusammenfassung**



Koreanische Wirtschaft und Industrie

Koreanische Wirtschaft ist robust

Das BIP Koreas beträgt über **1,4 Billionen US\$**






































	BIP Koreas
2013	1,306 Milliarden US\$ (Nr. 14)
2014	1,410 Milliarden US\$ (Nr. 13)

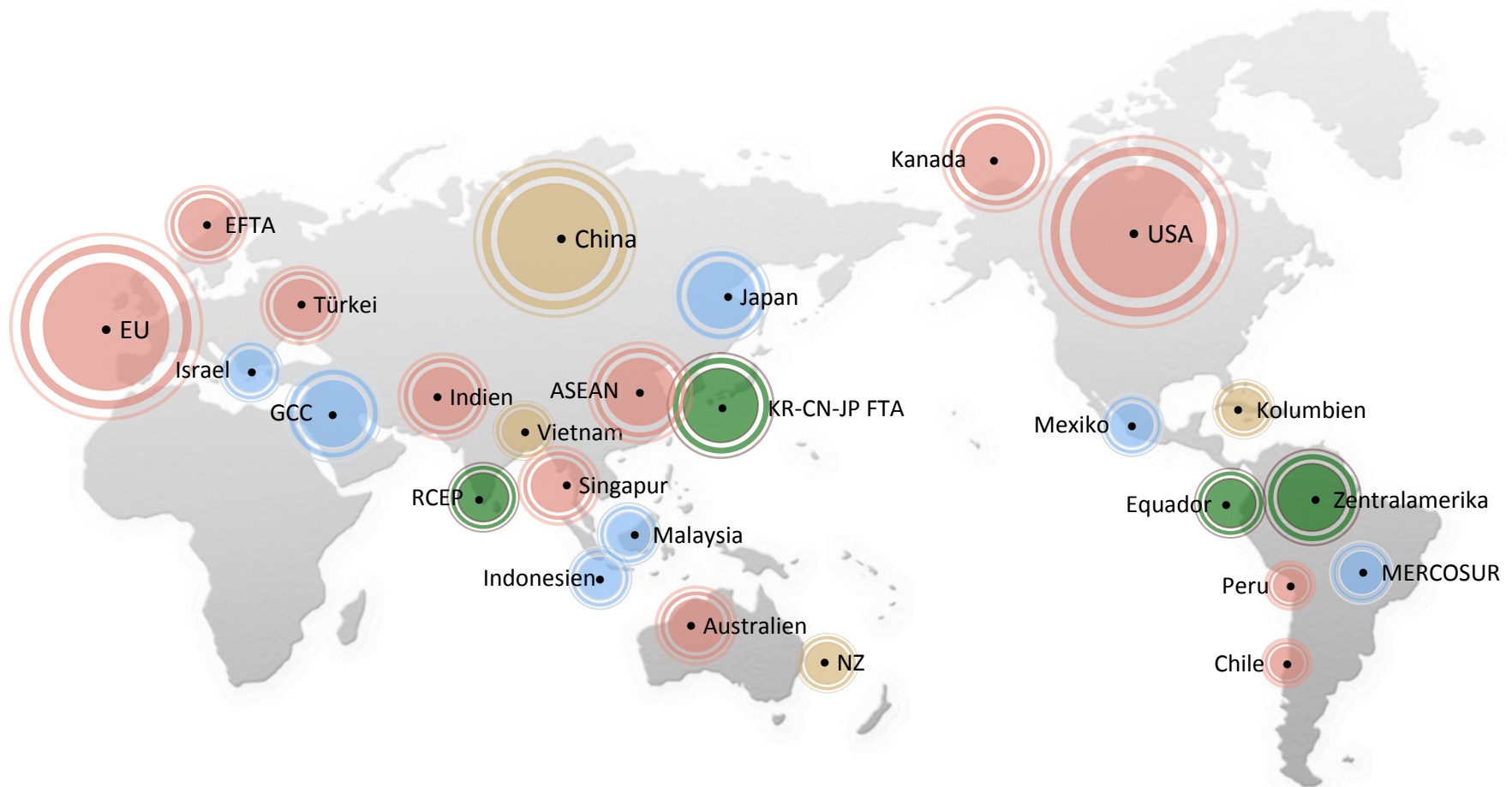
Handelsvolumen Koreas beträgt über **1,3 Billionen US\$**

	2013	2014
Export	703 Milliarden US\$ (Nr. 8)	714 Milliarden US\$ (Nr. 6)
Import	638 Milliarden US\$ (Nr. 7)	639 Milliarden US\$ (Nr. 5)

Koreanische Unternehmen im weltweiten Markt

	Schiffsbau	 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.	 HANJIN	 DSME
	Bildschirmfertigung OLED / LCD / PDP / CRT	 SAMSUNG	SAMSUNG DISPLAY	 LG Display
	DRAM/Flash Speicher Chips	 SAMSUNG SEMICONDUCTOR	 SK hynix	
	Smartphones	 SAMSUNG	 LG	
	High speed / Mobile Netzwerkversorgung	 SK	 kt	 LG
	Verbraucherelektronik	 SAMSUNG	 LG	
	PKWs	 HYUNDAI	 KIA MOTORS	 GM KOREA
	Stahl	 posco	 현대제철 HYUNDAI STEEL	
	Erdölraffinerie	 SK energy	 GS Caltex	 S-OIL
	Sekundäre Batterien	SAMSUNG SDI	 SAMSUNG	 LG Chem
				 SK innovation

Koreas dynamisches Netz von Freihandelsabkommen



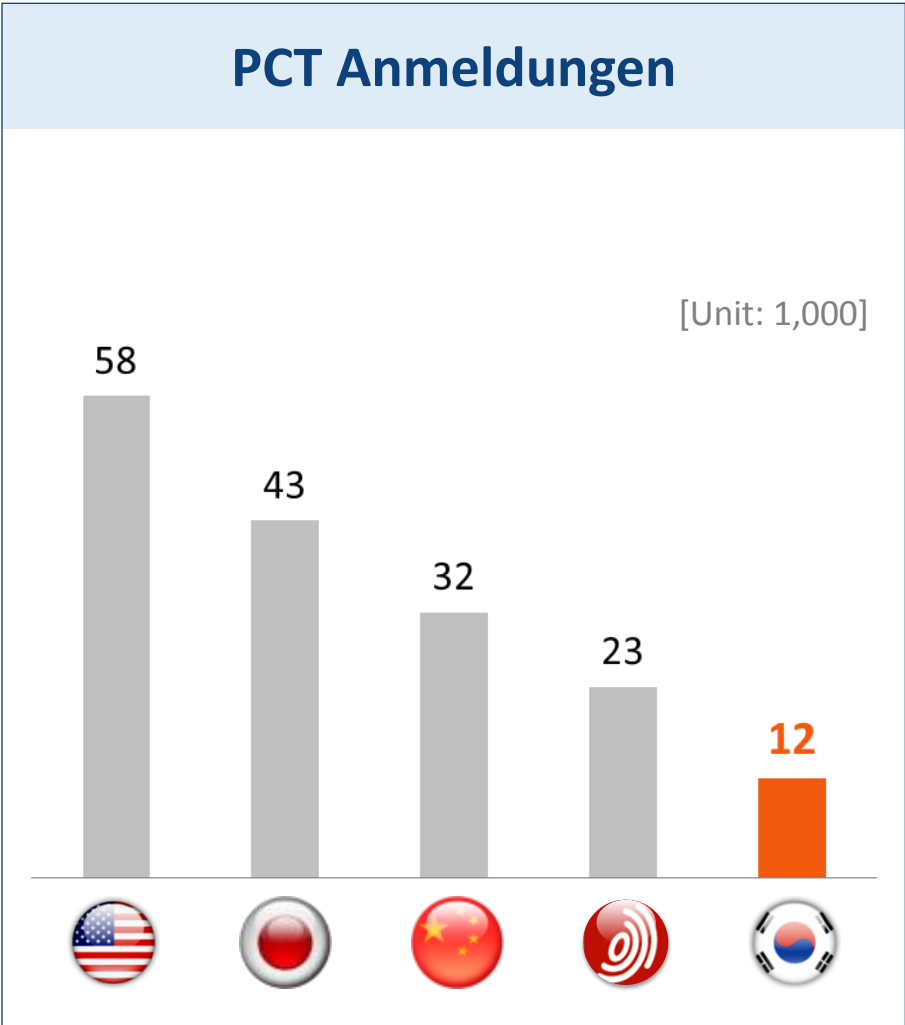
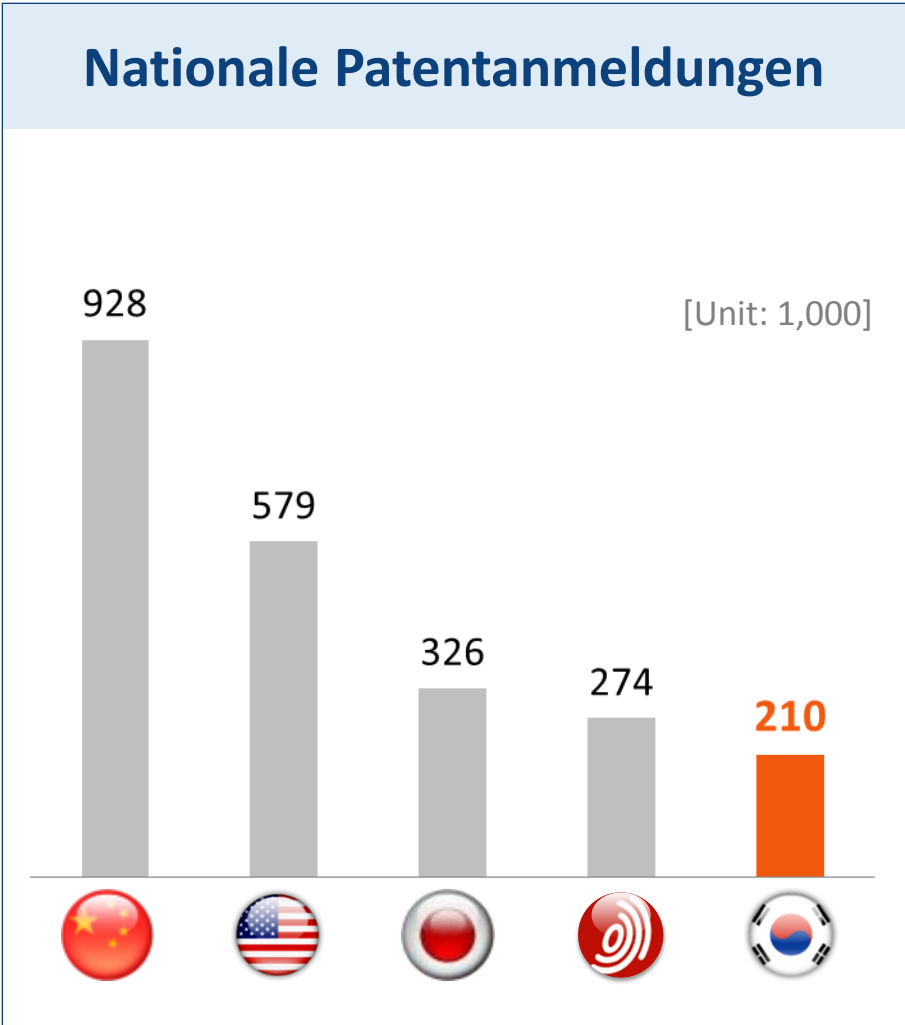
 In Kraft

 Abgeschlossen

 In Verhandlung

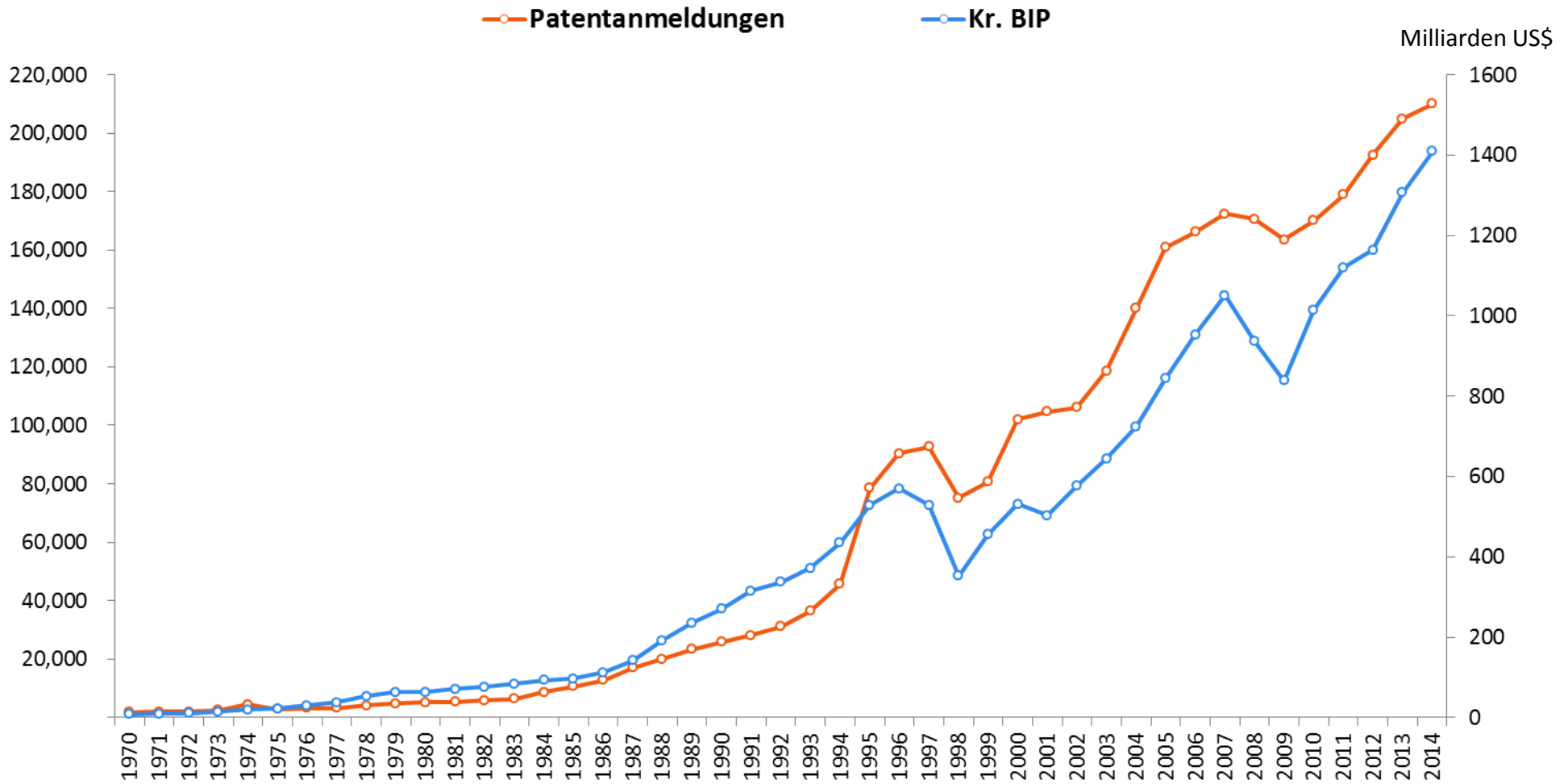
 In Planung

Patentanmeldungen bei IP5 -2014



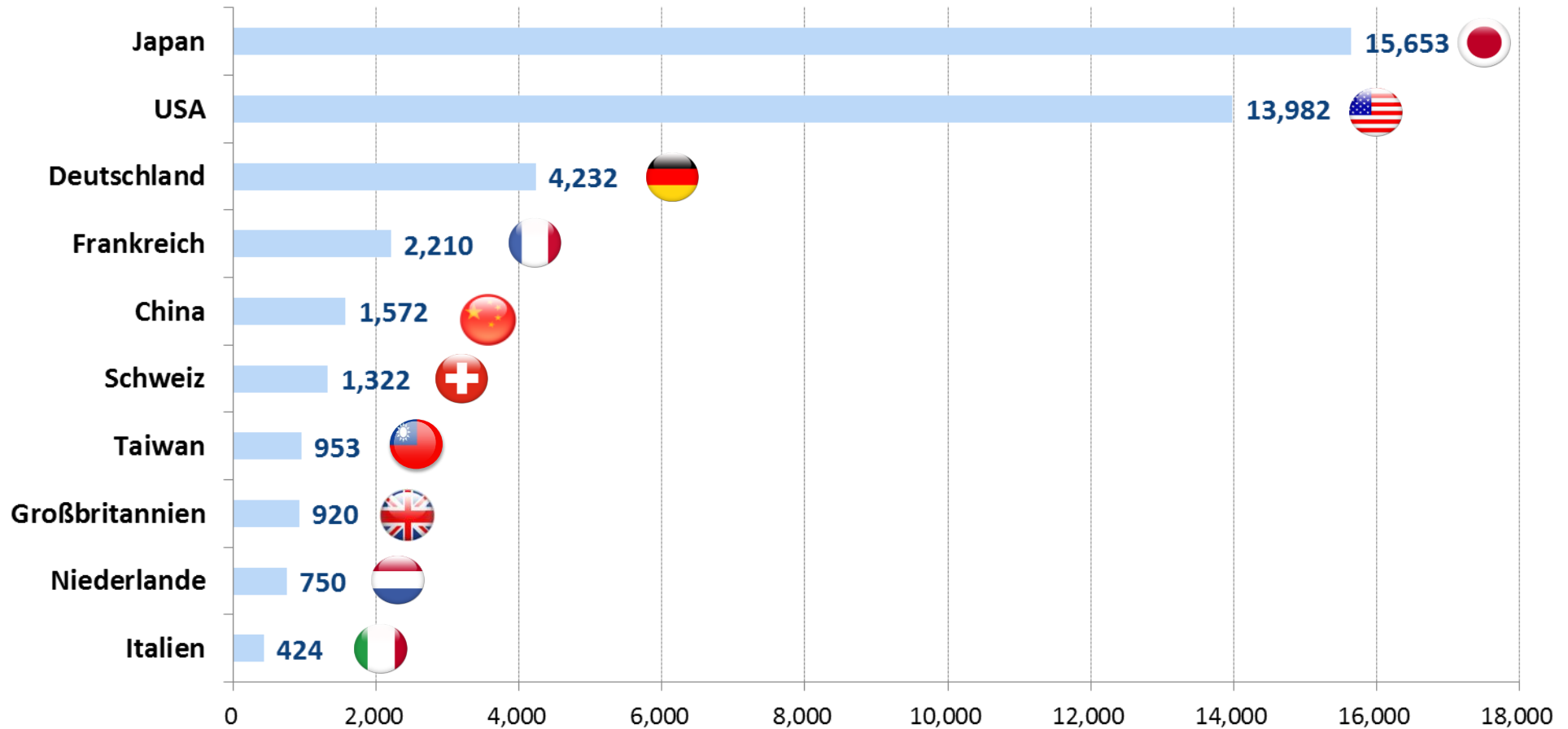
Source: KIPO and www.fiveipoffices.org. WIPO

Patentanmeldungen in Korea



Quelle: KIPO / Bank of Korea

Top-10 Herkunftsländer der Patentanmelder in Korea - 2014



Quelle: KIPO



Warum Patente in Korea anmelden?

Faktoren für Entscheidung anzumelden

Marktwert

**Durchsetz-
barkeit**

1 Sie als Unternehmer

- Aktuelle und zukünftige Marktgröße
- Ihre Patentposition und die Ihres Wettbewerbers
- Freie Ausübung? – d.h. in Herstellung, Ein- und Ausfuhr und Verkauf
- Ihr Patentportfolio – jetzt, in 5 und in 10 Jahren

2 Ihr Wettbewerber

Faktoren für Entscheidung anzumelden

Marktwert

Durchsetzbarkeit

Effizientes System zur Anmeldung und Erteilung von Patenten  1

Effektivität des Rechtssystems (zügig, Unterlassungsverfügung, etc.)  2

Berechenbarkeit, Zuverlässigkeit des Rechtssystems  3

Beispiele – Wo sich Patente in Korea auszahlen

Beispiel 1

**Koreanischer
Wettbewerber**

Beispiel 2

Koreanische Kunden

Beispiel 3

**Internationale
Patentstreitigkeit**

Beispiel 4

**Einschreiten der kor.
Handelskommission**

Beispiel 1 – Koreanischer Wettbewerber (1/2)



Produkte

- Ein-/Ausgabegeräte für Fabrikautomation

Patentinhaber

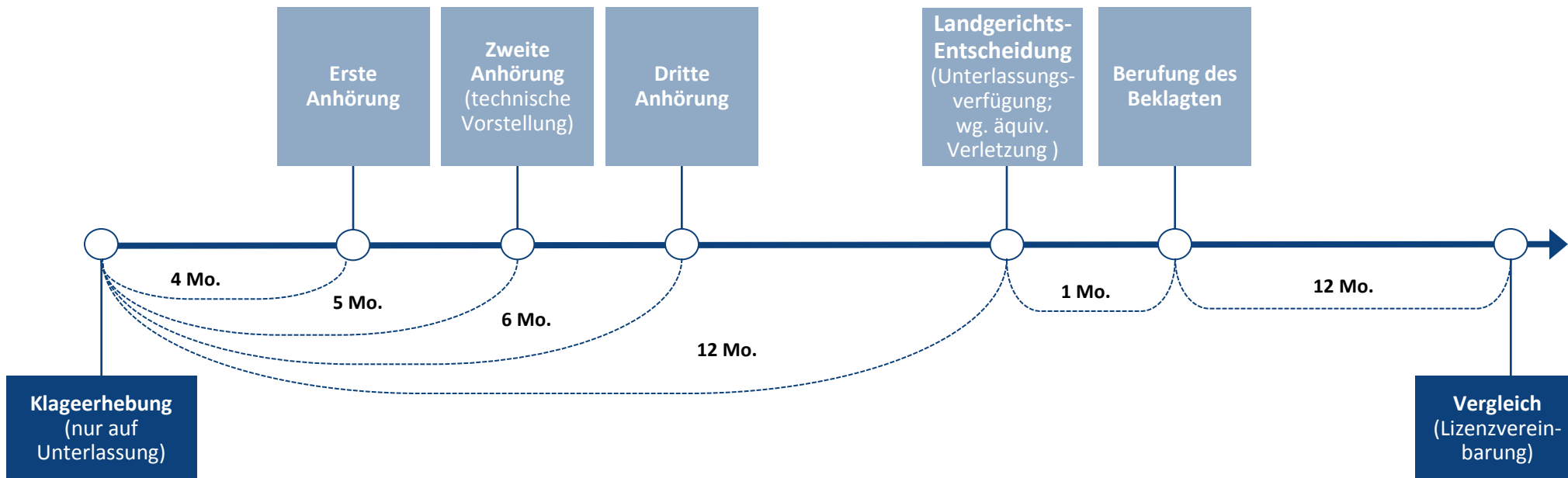
- Europäisches mittelständisches Unternehmen

Sachlage

- Der Hauptproduktionsstandort des Patentverletzers befand sich in Korea.
- Der koreanische Patentverletzer exportierte die Produkte ins Ausland und bot sie zu einem geringen Preis an.

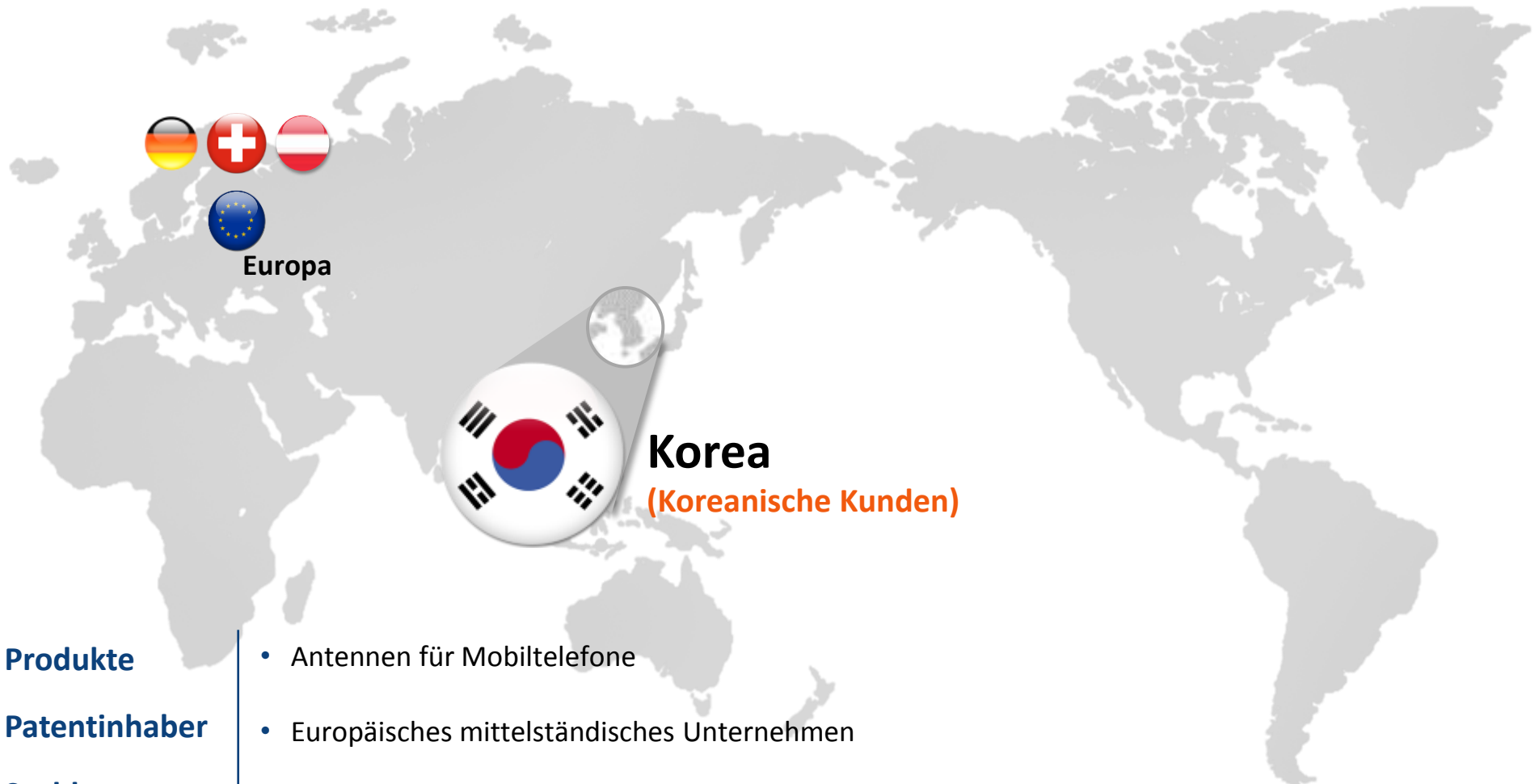
Beispiel 1 – Koreanischer Wettbewerber (2/2)

gerichtliches Vorgehen des europäischen Unternehmens in Korea



- Das europäische Unternehmen erreichte innerhalb eines Jahres eine Unterlassungsverfügung gegen ein koreanisches Unternehmen.
- Das Landgericht wartete nicht auf eine Entscheidung in dem beim Patentamt anhängigen Nichtigkeitsverfahren, sondern ging von der Beständigkeit des Patents aus.
- Das Landgericht erkannte eine äquivalente Verletzung an.
- Der Preisvorteil des koreanischen Wettbewerbers verminderte sich aufgrund von Lizenzgebühren.

Beispiel 2 – Koreanische Kunden (1/2)



Produkte

- Antennen für Mobiltelefone

Patentinhaber

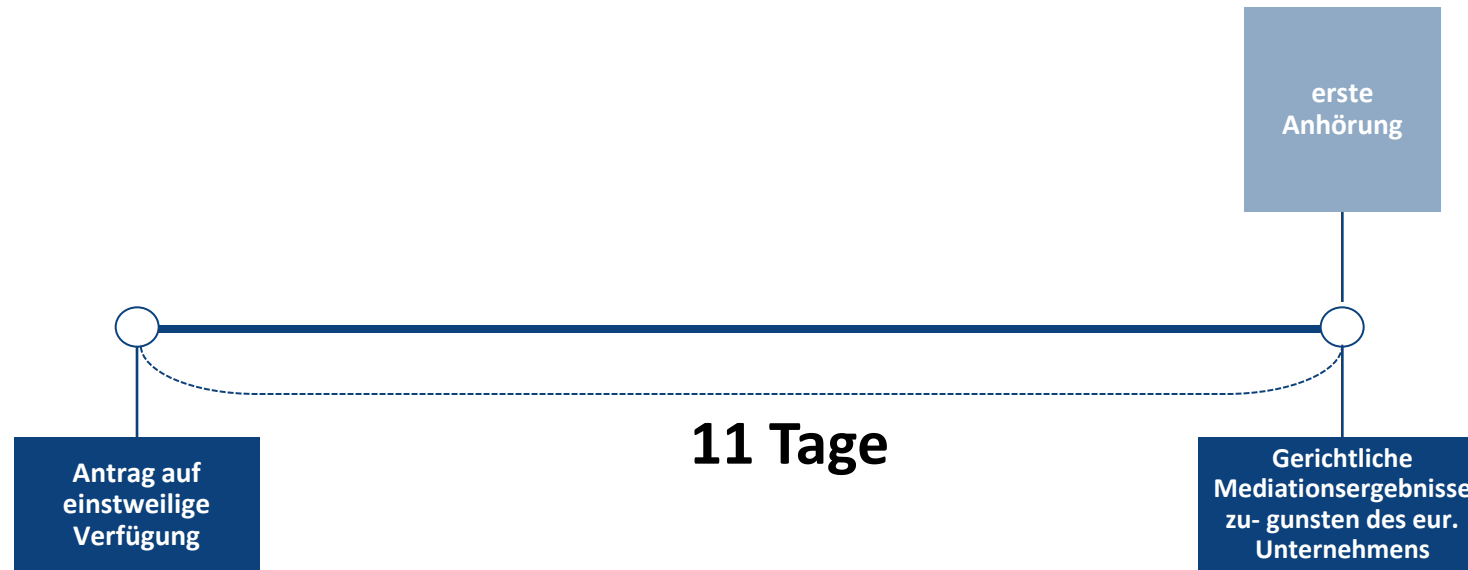
- Europäisches mittelständisches Unternehmen

Sachlage

- Der koreanische Verletzer befand sich in der Anfangsphase der Herstellung von Verletzungsprodukten.
- Der koreanische Verletzer versuchte, die Produkte an Zulieferer von Samsung Electronics zu verkaufen.

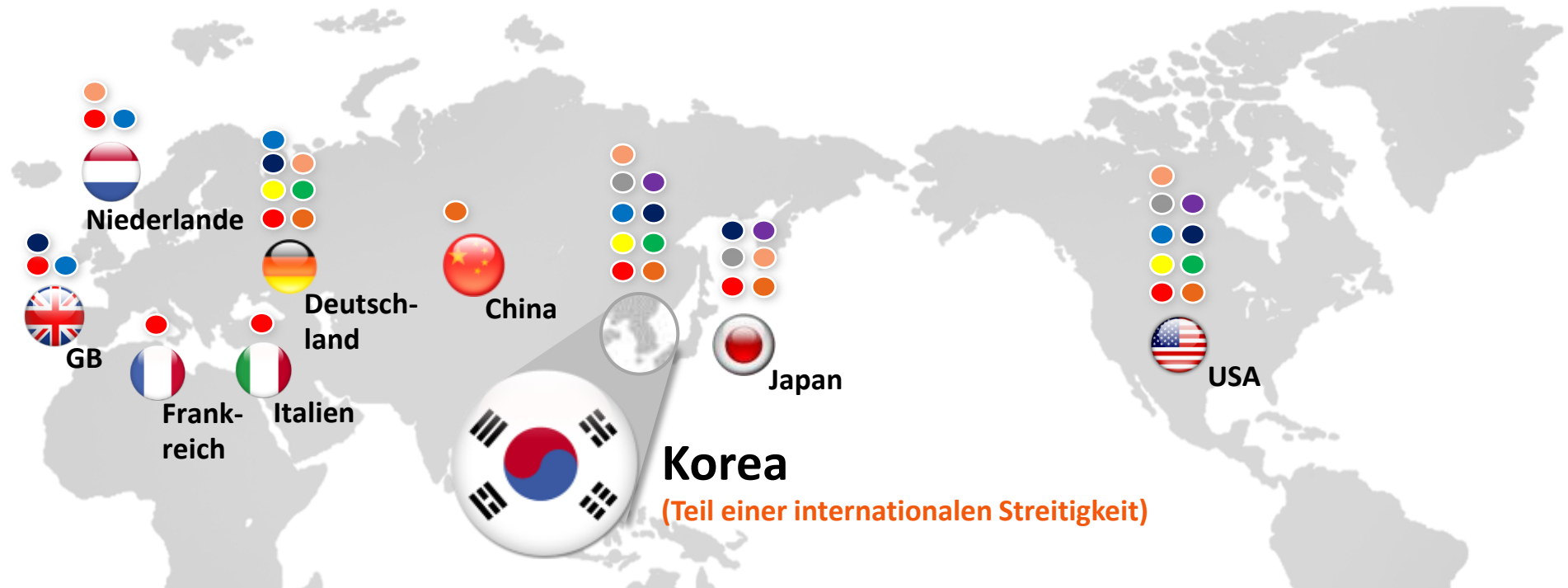
Beispiel 2 – Koreanische Kunden (2/2)

gerichtliches Vorgehen des europäischen Unternehmens in Korea



- Das europäische Unternehmen erhielt innerhalb von 11 Tagen einen endgültigen Vollstreckungstitel.
- Das europäische Unternehmen konnte den Eintritt des koreanischen Verletzers in den relevanten Markt bereits in einem sehr frühen Stadium verhindern.
- Das europäische Unternehmen informierte andere Wettbewerber über die Einigung auf Unterlassung, um diese vor möglichen weiteren Verletzungsvorgängen abzuschrecken.

Beispiel 3 – Internationale Patent- und Geschäftsgeheimnisstreitigkeit



- Koreanische Unternehmen werden häufig in den USA verklagt
- Koreanische Unternehmen entwickeln aggressive Gegenstrategien
 - initiieren Klagen in Korea
- Bedürfnis nach Aufbau eines Patentportfolios in Korea für Gegenmaßnahmen

●	Apple gg. Samsung Electronics
●	Osram gg. LG innotek & Samsung LED
●	Philips gg. Seoul Semiconductor
●	Daewoo Electronics gg. LG Electronics
●	SONY gg. LG Electronics
●	Panasonic gg. Samsung SDI
●	Nichia gg. Seoul Semiconductor
●	Nippon Steel gg. POSCO
●	SHARP gg. Samsung Electronics

Beispiel 4 – Einschreiten der koreanischen Handelskommission (KHK)

- Die KHK ist ermächtigt, Untersuchungen wegen unlauterer Handelspraktiken einzuleiten und Sanktionen auszusprechen
- Unlautere Handelspraktiken umfassen: Ein-, Ausfuhr und Herstellung von Produkten, die nach koreanischem Recht geistige Schutzrechte verletzen

Antragssteller	Koreanisches Unternehmen
Antragsgegner	Europäisches Unternehmen
Zielprodukt	LED-Gehäuse
Geforderte Korrektur	Einstellung der Einfuhr und des Verkaufs

Antragssteller	Europäisches Unternehmen
Antragsgegner	Koreanisches Unternehmen
Zielprodukt	LED-Paket
Geforderte Korrektur	Einstellung der Ausfuhr und der Herstellung zum Zwecke der Ausfuhr



Patentanmeldungen in Korea

Notwendige Überlegungen



Verständnis der Hauptprinzipien im koreanischen Patentrecht



Koreanische Übersetzung in guter Qualität



Anmeldungen in Ostasien

Hauptprinzipien im koreanischen Patentrecht

Verfahren vor Patenterteilung



Korea

- Erstanmeldersystem
- Erweitertes Erstanmeldersystem
- **Anmeldeschonfrist (12 Monate)**

- Aufgeschobene Prüfung (5 Jahre)
- **31-Monats-Frist, um in die nationale Phase einzutreten (für PCT)**
(keine Wiedereinsetzung bei Versäumnis)

- Keine Offenbarungspflicht



Deutschland

- Erstanmeldersystem
- Fiktiver Stand der Technik
- Neuheitsschonfrist für Gebrauchsmuster

- Aufgeschobene Prüfung (7 Jahre)
- **30-Monats-Frist, um in die nationale Phase einzutreten (für PCT)**

- Keine Offenbarungspflicht

Hauptprinzipien im koreanischen Patentrecht

Verfahren nach Patenterteilung



Korea

- **zweigeteiltes Gerichtssystem**
 - Verletzungsgerichte können jedoch Fragen zur Rechtsbeständigkeit prüfen
- **Äquivalenzlehre**
- **Estoppel-Prinzip**
- **Anerkennung indirekter Verletzung**



Deutschland

- **zweigeteiltes Gerichtssystem**
 - Verletzungsgerichte prüfen Rechtsbeständigkeit nicht
- **Äquivalenzlehre**
- **Kein Estoppel-Prinzip**
- **Anerkennung indirekter Verletzung**

Koreanische Sprache

Im Vergleich mit Deutsch und Englisch

1 Erhebliche sprachliche Unterschiede

- häufiger Wegfall des Subjekts im Satz
- anderer Satzbau
- keine Relativpronomen
- keine Artikel

2 Limitierter Pool erfahrener technischer Übersetzer im Patentwesen

Koreanische Übersetzung

1 Übersetzung mit Verständnis der Erfindung auf Basis des Originaltexts

- verbessert die Genauigkeit und Effizienz

2 Direkte Übersetzung vom Deutschen ins Koreanische (ggü. via Englisch)

- verbessert die Genauigkeit bei gleichem Kostenaufwand

3 Erstellung und Verwendung von Glossaren

- unterstützt Einheitlichkeit bei der Begriffsverwendung und Effizienz

Anmeldungen in Ostasien



Europäisches Patentamt



China



Korea



Japan

kein gemeinsames Amt für das
ostasiatische Gebiet

1 Umfang an Patentliteratur in KR, CN und JP steigt

- z.B. koreanische Prüfer zitieren gerne japanische Dokumente

2 Gleiche Entgegenhaltungen können bei Prüfung zitiert werden

- Ähnliche Entgegenhaltungen und Zurückweisungsgründe in KR, CN und JP sollten auf eine übereinstimmende Weise mit Berücksichtigung von "File History" in anderen Ländern behandelt werden

3 Anstieg multi-jurisdiktioneller Patentstreitigkeiten erwartet

- Patentansprüche, deren Schutzzumfang in KR, CN und JP einheitlich sind, könnten bei Vernichtungsversuch mit größerer Wahrscheinlichkeit überleben

1 Erarbeiten eines einheitlichen Anspruchssatzes

- Gemeinsamer Zugang auf "File History" in KR, JP und CN
- Jährliche Sitzung ostasiatischer Vertreter

2 Nutzung des Patent Prosecution Highway (PPH) zwischen den 3 Ländern

- KR-JP PPH, KR-CN PPH und CN-JP PPH sind verfügbar
- Austausch eines gewährbaren Anspruchssatzes und Entgegenhaltungen aus dem Prüfungsverfahren

Patent Prosecution Highway (PPH)

KIPO Full-time PPH Programme:



KIPO Pilot PPH Programme:



IP5 PPH Programm (Jan. 2014) :



Global PPH Programm (Jan. 2014) :

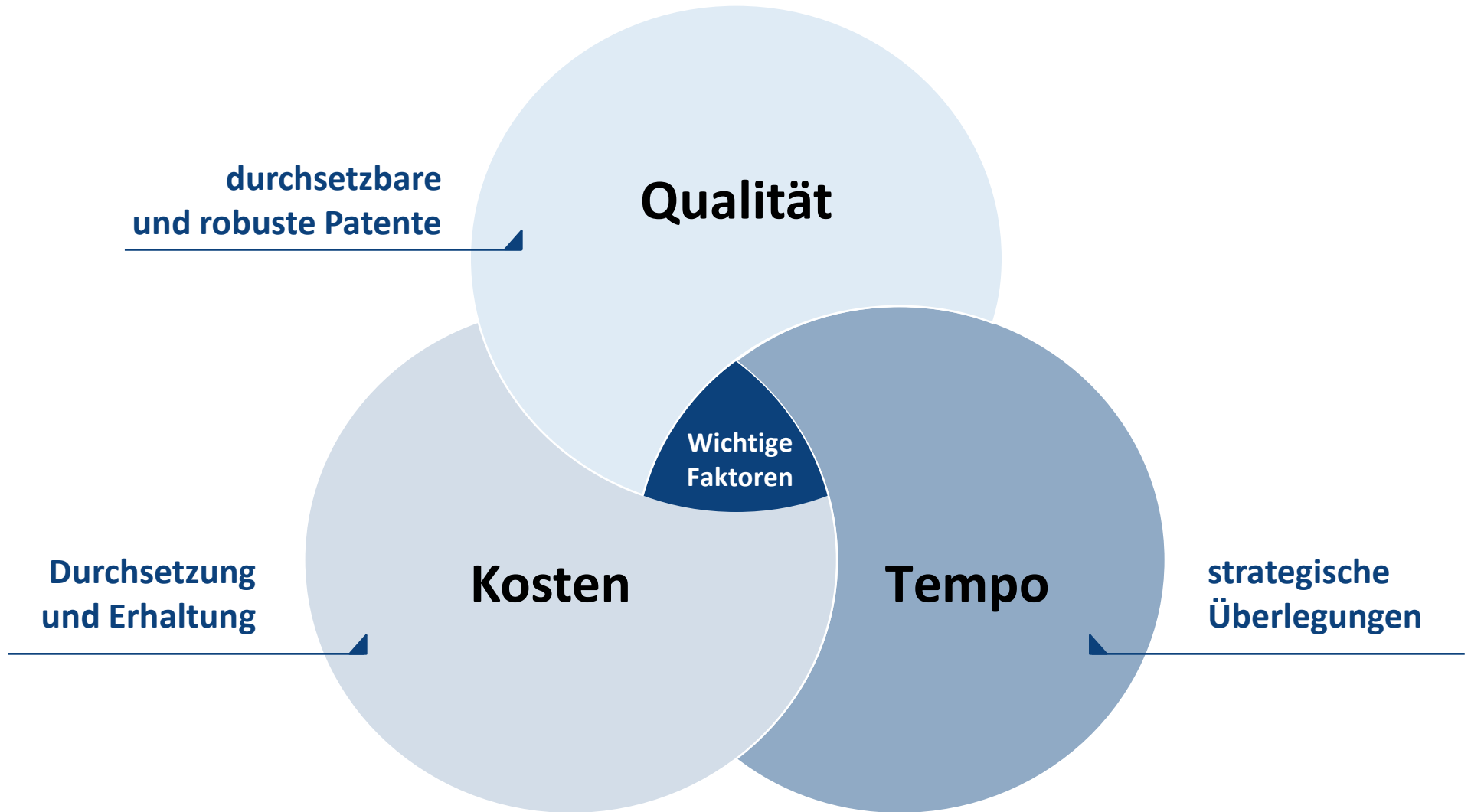




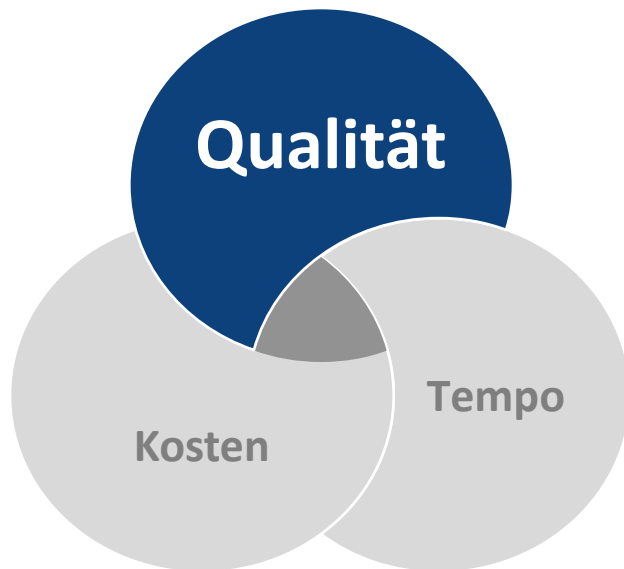
IV

Strategien im Patenterteilungsverfahren in Korea

zu kontrollierende Faktoren

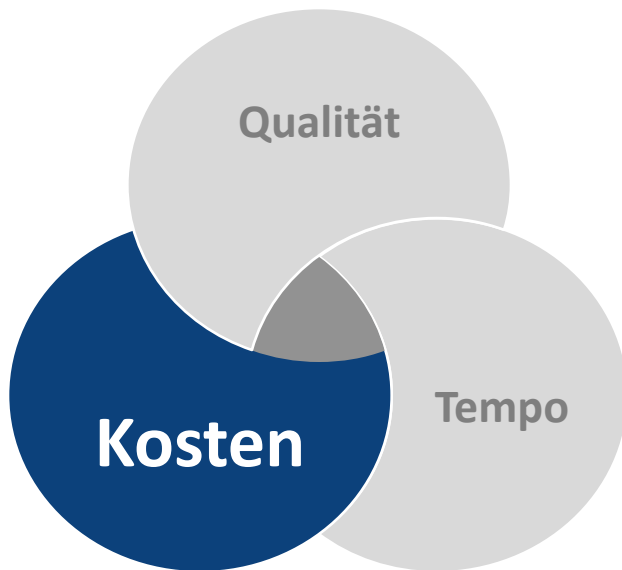


Qualität – wertvolle Aspekte



- **Estoppel-Prinzip** nicht zu vergessen
- **Nutzen** -hinsichtlich Zeit und Umfang-
großzügiger Anspruchsänderungen sowie
Teilanmeldungen
 - Anspruchsänderungen innerhalb der ursprünglichen Offenbarung jederzeit vor, und bei Antwort auf einen Prüfungsbescheid möglich
 - Teilanmeldungen jederzeit vor, und bei Antwort auf einen Prüfungsbescheid sowie nach Erteilungsbeschluss möglich
- **Beibehalten von Genauigkeit und Konsequenz bei der Übersetzung (Änderungen und Erwiderungen)**

Kosten – wertvolle Aspekte



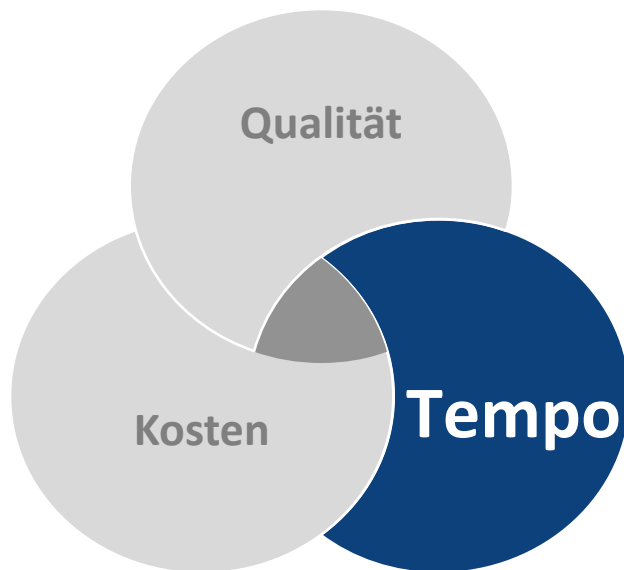
- **Reduzieren der Ansprüche**

- Gegenüber 30 Ansprüchen: 23% Kosteneinsparung mit 20 Ansprüchen, und 46% Kosteneinsparung mit 10 Ansprüchen (bei 20-seit. Beschreibung, von Anmeldung bis 18. Jahresgebühr)
- gleiche Amtsgebühr für unabhängige und abhängige Ansprüche
- Beibehaltung unabhängiger Ansprüche, abhängiger Ansprüche mit einzigartiger funktioneller Wirkung und von Ansprüchen, die auf die beste Ausführungsform der Erfindung gerichtet sind / Nutzung von Mehrfachabhängigkeit

- **Weniger Amtsbescheide**

- Addressierung von Formalitätsfragen beim Prüfungsantrag
- Überlegung, die Ansprüche einzureichen, die in anderen Ländern (z.B. Europa oder Japan) erteilt sind
- Proaktive Kommunikation und Interviews mit den Prüfern (inbs. in der Wiederprüfungsphase nach endgültiger Zurückweisung)

Tempo – wertvolle Aspekte



- **Beschleunigung**

- Bei gegenwärtigen/unmittelbar bevorstehenden Verletzungsaktivitäten
- Recherchebericht durch eine der bei KIPO zugelassenen Rechercheagenturen, Patent Prosecution Highway (PPH), “grüner” Technologie (etwa 2 bis 4 Monate bis zum ersten Prüfungsbescheid)

- **Verlangsamung**

- Bei Warten auf Aktivitäten des Wettbewerbers oder auf Prüfungsergebnisse zusammenhängender Anmeldungen
 - Ausschöpfung der vollen 5-Jahresfrist für Prüfungsantragstellung
 - Fristverlängerungsgesuche für Beantwortung von Prüfungsbescheiden

Statistiken von PPH bei KIPO (von Juli bis Dezember 2014)

Erteilungsrate

Nicht-PCT PPH	PCT-PPH	Durschnitt bei KIPO
88.7 %	78.8 %	65.3 %

Erteilungsrate ohne Prüfungsbescheide

Nicht-PCT PPH	PCT-PPH	Durschnitt bei KIPO
32.2 %	21.2 %	9.5 %

<http://www.jpo.go.jp/pph-portal/statistics.htm> (Oktober 13, 2015)

Statistiken von PPH beim KIPO (von Juli bis Dezember 2014)

Dauer von Prüfungsantrag bis Prüfungsbescheid

Nicht-PCT PPH	PCT-PPH	Durschnitt bei KIPO
2,4 Monate	3,0 Monate	10,7 Monate

Dauer von Prüfungsantrag bis Erteilung od. Zurückweisung

Nicht-PCT PPH	PCT-PPH	Durschnitt bei KIPO
5,0 Monate	6,3 Monate	16,3 Monate

<http://www.jpo.go.jp/pph-portal/statistics.htm> (Mai 1, 2015)



Durchsetzung von Patenten in Korea

Patentdurchsetzung - Optionen

1 Zivilrecht

- Einstweiliger Rechtsschutz
- Hauptsacheverfahren

2 Strafrecht

3 Handelskommission

4 Zollbeschlagnahme

Zivilrecht - Verfahrensarten

Einstweilige Verfügung

- Dauer: **3-8 Monate**
- Nur **Unterlassungsverfügung** (Schadensersatz nicht möglich)
- Regelmäßige Anhörungen (alle 2-3 Wochen)

Hauptsacheverfahren

- Dauer: **9 bis 18 Monate** (für Klage über ein Patent)
- **Unterlassungsverfügung** und/oder **Schadensersatz**
- Zunächst Einreichen einer Reihe von Schriftsätzen und Beweisen, gefolgt von regelmäßigen Anhörungen (alle 4-5 Wochen)

Zivilrecht - Schadensersatz

Berechnungsmethoden

- **Tatsächlicher Schaden**
 - Auch: Absatzmenge des Verletzers x Gewinnspanne des Patentinhabers
- **Gewinn des Verletzers**
- **Angemessene Lizenzgebühren**

Gericht hat Ermessen, ist nicht an obige Methoden gebunden

Keine „punitive damages“

Ab Eintragung des Patents bzw. Beginn der Verletzung

Zivilrecht - Beweisaufnahme

Kein umfangreiches “Discovery” wie in den USA

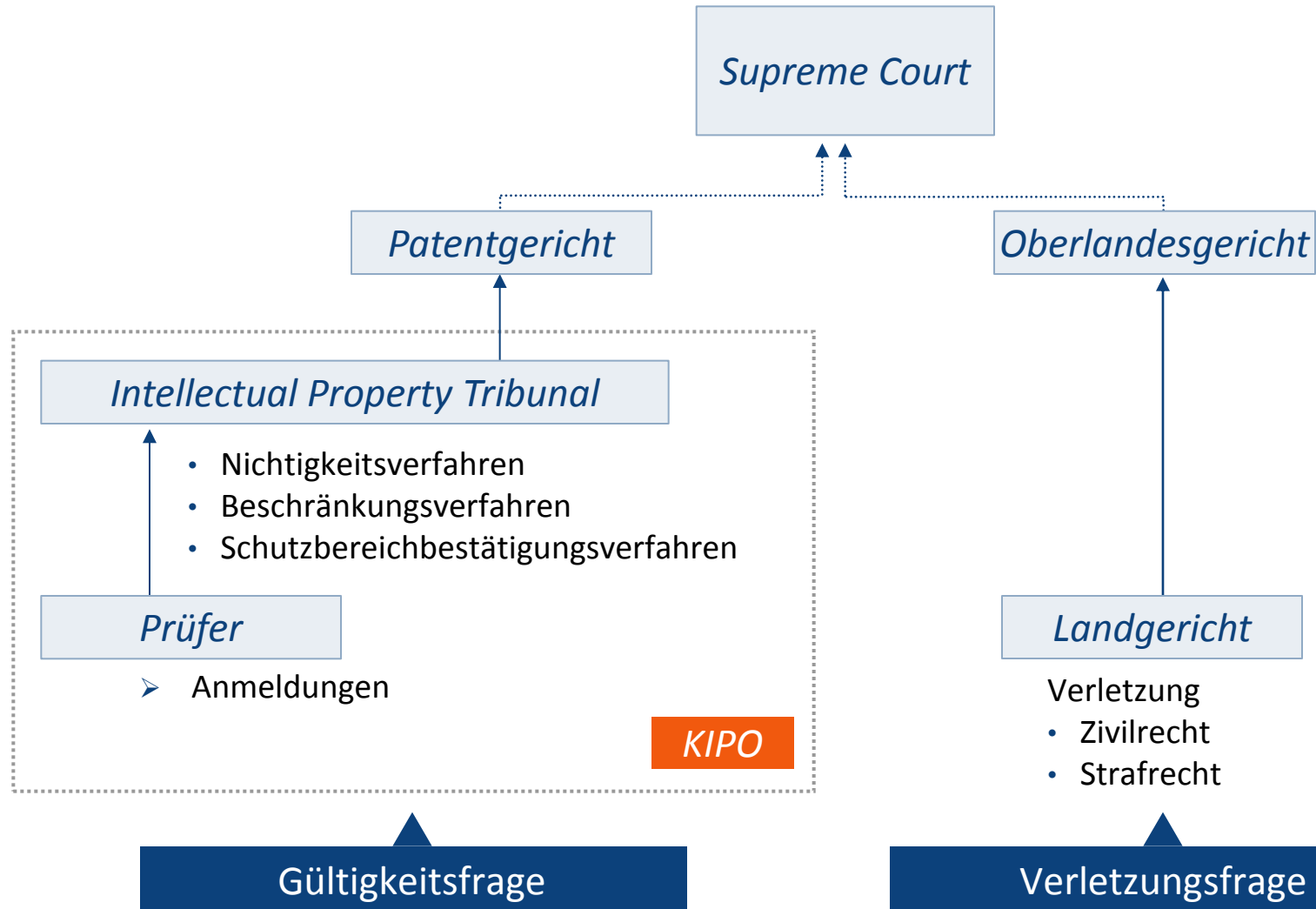
Beweisaufnahme möglich unter Kontrolle und im Ermessen des Gerichts

- Zeugen
- Sachverständigengutachten
- Dokumentproduktion
- Besichtigung
- Beweissicherung

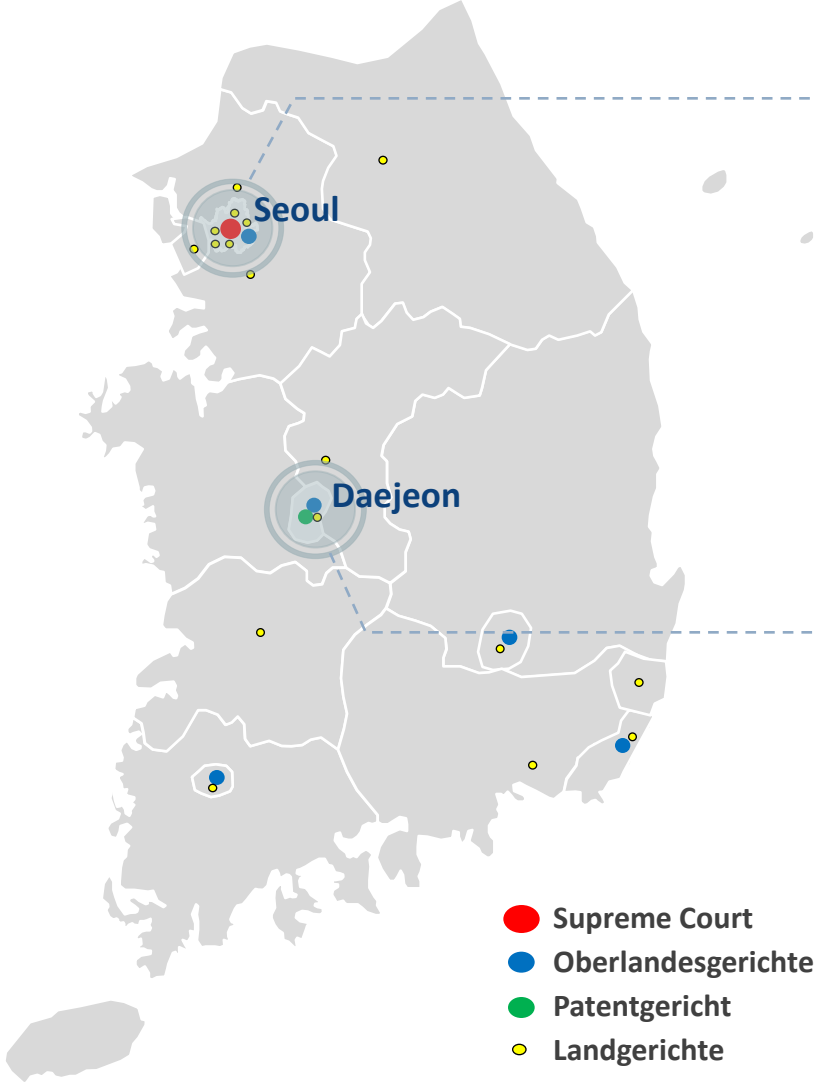
Beweissicherungsverfahren

- Setzt Wahrscheinlichkeit der Verletzung, Notwendigkeit der Sicherung sowie Dringlichkeit voraus
- Anwendbar u.a. bei chemikalischen Zusammensetzungen sowie deren Herstellungsverfahren

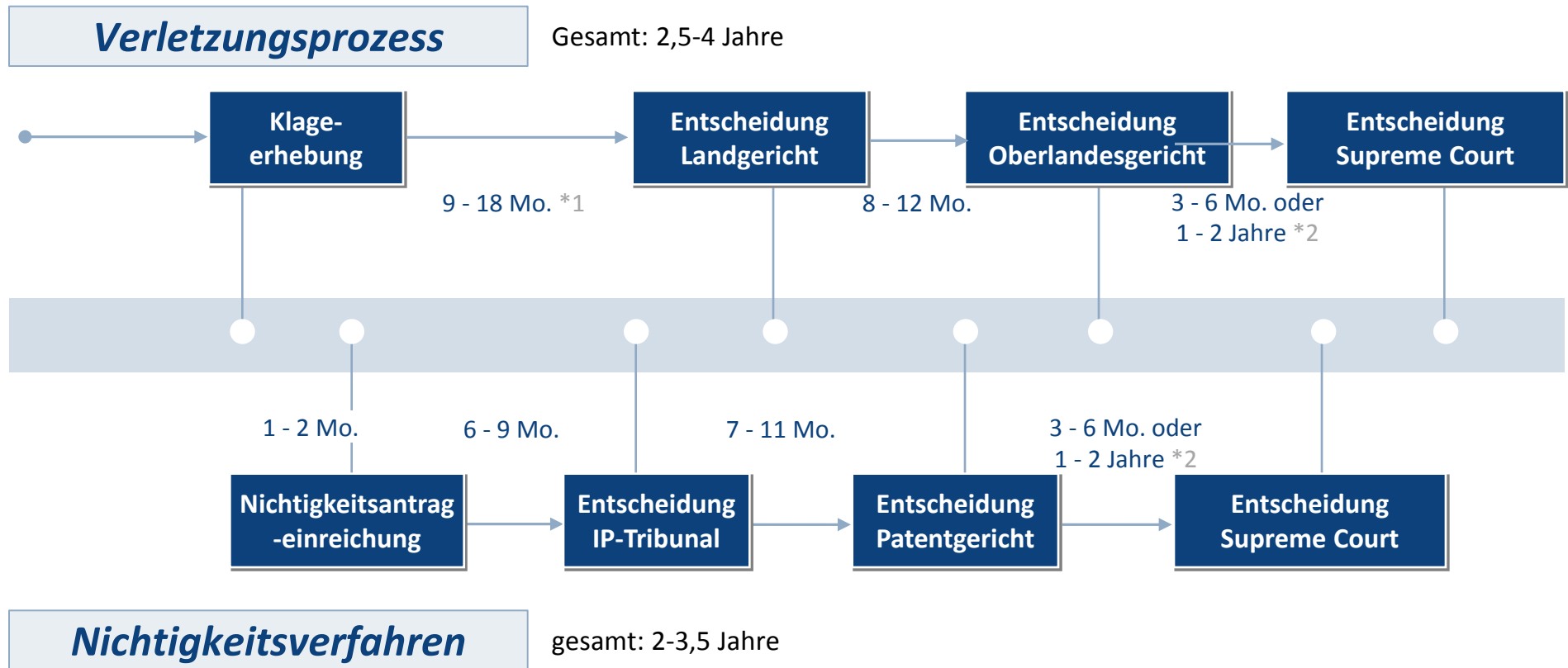
Gerichtssystem - Trennungsprinzip



Gerichtssystem



Zeitablauf – Typisches Beispiel



Anmerkung 1: Für eine typische Unterlassungsklage mit nur einem geltend gemachten Patent. Verzögerungen im Falle der Geltendmachung von Schadensersatz, mehrerer geltend gemachter Patente, komplexen Technologien oder Bedarf nach Sachverständigengutachten möglich.

Anmerkung 2: 3-6 Monate für summarische Abweisung; sonst 1-2 Jahre.



VI

Zusammenfassung

Zusammenfassung

- 1 Koreas Wirtschaft und technische Sektoren sind anhaltend stark**
- 2 Koreanische und ausländische Unternehmen melden mehr Patente in Korea an**
- 3 Multi-nationale Patentstreitigkeiten unter Einbeziehung Koreas nehmen zu**
- 4 Koreanische Gerichtsentscheidungen sind schnell und verlässlich**
- 5 Koreanische Patentanmeldungen sollten strategisch gehandhabt werden hinsichtlich Qualität, Kosten und Tempo**

Vielen Dank