

Jabbusch Siekmann & Wasiljeff



Patentanwälte - European Patent Attorneys
European Trademark and Design Attorneys

Dipl.-Phys. Gunnar Siekmann, LL.M.

Oldenburger Patent- und Markenforum „Produktpiraterie“

2

Aktion Plagiarius



- Eiswürfelbehälter „Eisi“
- **Original:** Tupperware Deutschland GmbH, Frankfurt
- **Plagiat:** Shanghai Yuhao Household Appliance Manufacturing Co., Ltd., Shanghai, VR China
- **Vertrieb:** Zwei deutsche Händler haben Unterlassungserklärungen unterschrieben, die Plagiate vom Markt genommen und Restbestände vernichtet

- Quelle: www.plagiarius.com

3

Aktion Plagiarius



- Handbrause “HANSACLEAR” mit transparentem Brausekopf aus Acrylglas
Original: Hansa Metallwerke AG, Stuttgart
Plagiat: Zhejiang Cixi Chenxin Sanitary Wares Co., Ltd., Ningbo, VR China
- Quelle: www.plagiarius.com

4

Aktion Plagiarius



- Multimediasessel „Music Rocker cubi“
- **Original:** Easychair GmbH, Blomberg
- **Vertrieb:** friboss Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Heilbronn
- Quelle: www.plagiarius.com

5

Zahlen und Fakten

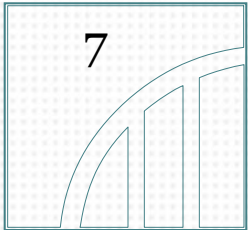
- 10 % des Welthandels sind Fälschungen und Nachahmungen
- Weltweiter volkswirtschaftlicher Schaden pro Jahr :
- 200 bis 300 Milliarden Euro (Deutschland 29 Milliarden Euro)
- Weltweiter Verlust von Arbeitsplätzen pro Jahr:
- 200.000 (Deutschland 70.000)
- Drastisch steigende Beschlagnahmefälle durch den Zoll
- Zunahme von ungerechtfertigten Produkthaftungsklagen bei den Originalherstellern

- Quelle: www.plagiarius.com

6

Maßnahmen gegen Produktpiraterie

- Rechtlicher Schutz durch gewerbliche Schutzrechte
- Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und Händlern
- Verpackungen mit offenen und versteckten Sicherheitselementen wie Hologrammen, Siegeln, Spezialfolien, Mikroaufdrucke, mikroskopische Kunststoffpartikel, digitale Wasserzeichen



Diese Schutzrechte haben Sie bereits

- **Geschäftliche Bezeichnungen wie die Unternehmungskennzeichen**
 - Im Umfang der jeweiligen Benutzung
 - Auch international gemäß Artikel 8 PVÜ
 - Eventuell Beweisprobleme
- **Urheberrechte**
 - Entstehen automatisch mit Schaffung des Werks
 - Betriebsanleitungen, besondere Grafiken, Software
 - Schutz nur bei Kopie
- **Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster**
 - Für Gebrauchsdesign
 - Ab erstmaliger Ausstellung in der EU
 - Laufzeit: Drei Jahre ab erstmaliger Ausstellung

Markenschutz sollten Sie haben

- **Markenschutz**
 - Für Firmennamen und (wichtige) Produktnamen
 - Mindestens für alle wesentlichen Vertriebsländer
 - Vor Aufnahme von Verhandlungen mit Partnern (Vertrieb, Joint-Venture) selbst schützen
 - In China wichtige Marken zusätzlich als Transliteration mit chinesischen Zeichen schützen (gegebenenfalls ähnlich in anderen asiatischen Ländern und Russland)
 - Vergleichsweise einfache und kostengünstige Anmeldeöglichkeiten durch das Madrider Markenabkommen (MMA, Internationale Registrierung, IR-Marke)

Effektives Schutzrecht

- **Geschmacksmuster**
 - Schützt besonderes Aussehen und/oder Gestaltung von Gebrauchsgegenständen und Industriedesign
 - Schutzanforderung unterhalb Urheberrecht
 - Vergleichsweise einfach und kostengünstig zu erhalten, z.B EU-Geschmacksmuster
 - Im Gegensatz zur Marke erfordert das Geschmacksmuster Neuheit am Anmeldetag (Neuheitsschonfrist für eigene Veröffentlichungen: 1 Jahr)

Vorteile von Marken und Geschmacksmustern im Einsatz gegen Produktpiraterie

- Dokumentiertes Schutzrecht mit klaren Anmeldedaten
- Vergleich von Marke und Design mit Piraterieprodukten ohne weiteres möglich
- Keine aufwändige technische Beurteilung
- Eilverfahren und Beschlagnahmeverfahren möglich

Technische Schutzrechte gegen Produktpiraterie

- Patente und Gebrauchsmuster schützen technische Entwicklungen
- Anmeldung vor erster Veröffentlichung erforderlich
- Die Patentanmeldung führt zu Offenlegung (alternativ Geheimhaltungsstrategie möglich?)
- Kosten von technischen Schutzrechten sind typischerweise höher als für Marken und Geschmacksmuster
- Durchsetzung erfordert geschulte Gerichte (in DE ohne weiteres möglich)
- Patentanmeldungen zunächst in Deutschland mit Stellung eines Prüfungsantrags und bei wirtschaftlicher Bedeutung und positivem ersten Prüfungsbescheid Nachanmeldungen innerhalb Jahresfrist in ausgewählten Ländern (mit wenigen Patenten viel erreichen)

Vorgehensmöglichkeiten

- **Berechtigungsanfrage**
 - Bei unklarem Sachverhalt ausloten von Einigungsbereitschaft (evtl. Lizenz)
- **Abmahnung**
 - Aufforderung zur Unterlassung
 - Mit Frist, Androhung gerichtlicher Schritte und strafbewährter Unterlassungserklärung
 - Eventuell schnelle Beilegung
 - Vermeidung von Prozesskosten nach deutschem Recht
 - In machen Fällen nicht zu empfehlen, da die Gegenseite informiert wird
- **Einstweilige Verfügung**
 - Setzt Dringlichkeit voraus (je nach Gericht 4-6 Wochen)
 - In Deutschland bei Marken und Geschmacksmustern regelmäßig bei klarem Sachverhalt erlassen
 - Bei technischen Schutzrechten aufgrund der Komplexität meist schwierig

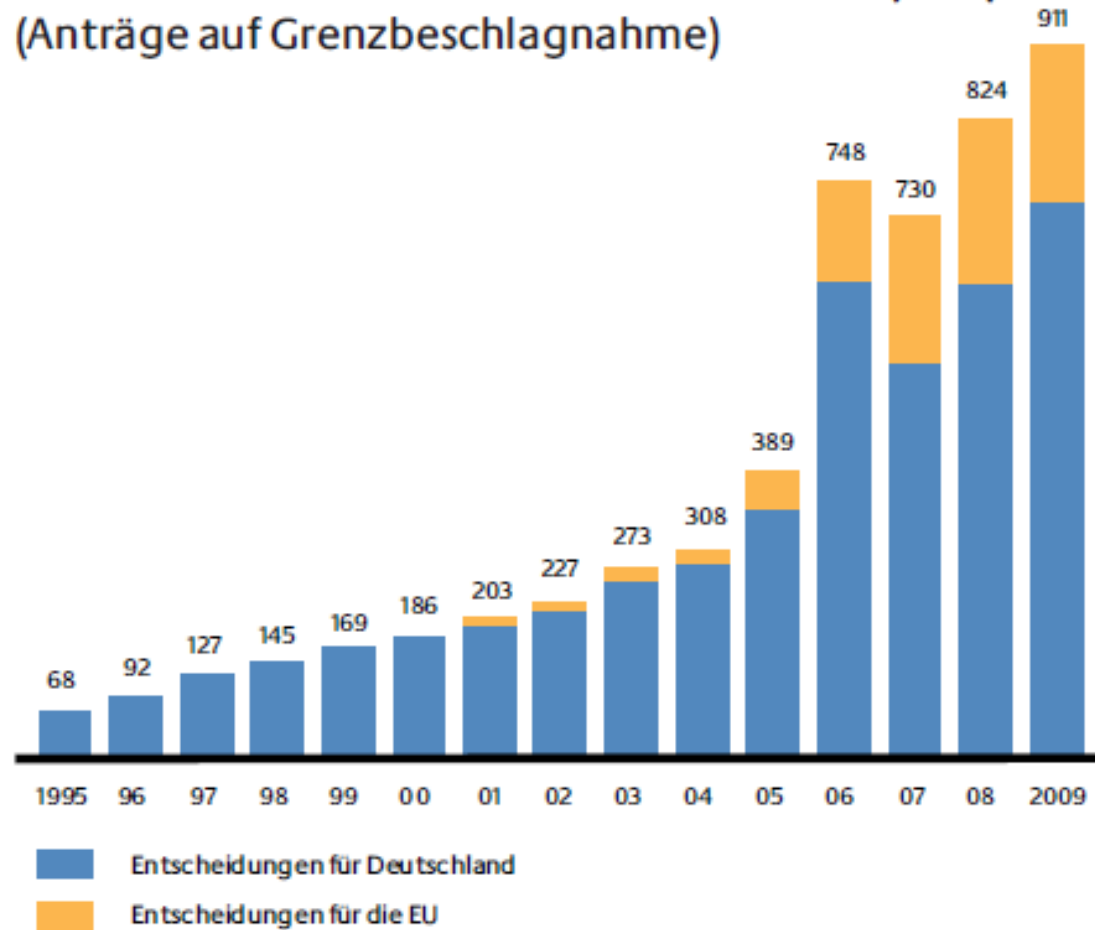
Vorgehensmöglichkeiten

- **Klageverfahren**
 - Erinstanzliche Entscheidung in der Regel nach einem Jahr
 - Gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar
 - Rechtskräftige Entscheidung (mit Berufungsverfahren) erst nach 2 bis 4 Jahren
- **Beweissicherung**
 - Jeder muss die für ihn günstigen Tatsachen beweisen
 - Gesetzlicher Besichtigungsanspruch
 - Durchsetzung nach Art einer einstweiligen Verfügung
 - Voraussetzung ist „nur“ Glaubhaftmachung der Rechtsverletzung
 - Durchsetzung mit Gerichtsvollzieher, gegebenenfalls Polizei

Grenzbeschlagnahme

- Antrag bei der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz des Zolls in Nürnberg
- Nationales Beschlagnahmeverfahren für Parallelimporte aus dem Drittland und Warenverkehr innerhalb der EU
- EU-Verordnung für Wareneinfuhr aus nicht-EU Ländern
- Geeignet bei leicht erkennbarer Schutzrechtsverletzung, also insbesondere bei Marken, Geschmacksmustern, Urheberrechten

Anzahl der Entscheidungen der Bundesfinanzdirektion Südost Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz (ZGR) (Anträge auf Grenzbeschlagnahme)

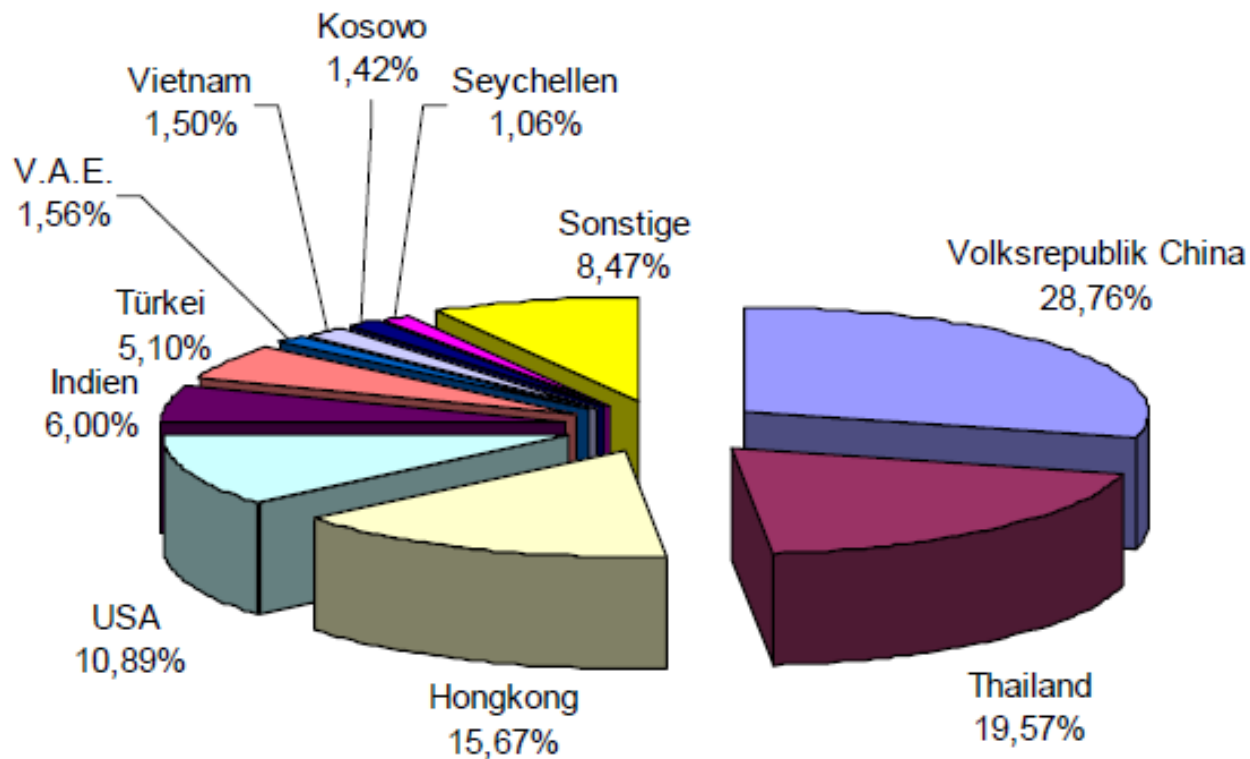


Quelle:
www.zoll.de

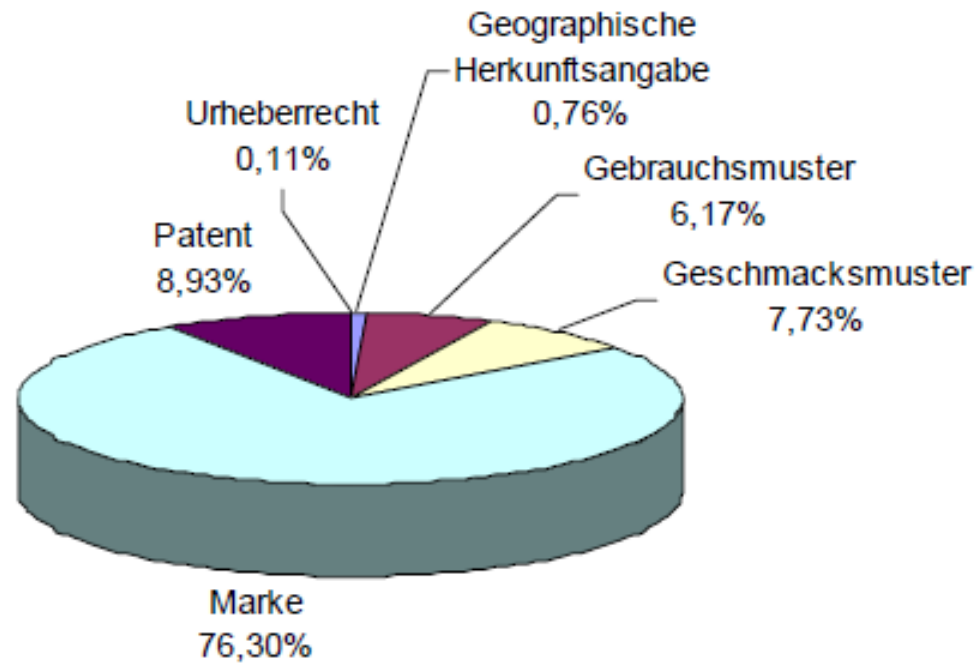
Jahresbericht 2009 der EU-Kommission (Zoll)

- Anzahl der sichergestellten rechtsverletzenden Artikel ist leicht zurückgegangen
- In über 43.500 Fällen hat der Zoll an EU-Außengrenzen rund 118 Mio. Waren wegen Verdachts von Schutzrechtsverletzungen sichergestellt ; zum Vergleich 2008 knapp 180 Mio. Artikel
- China bleibt Hauptlieferant für gefälschte Waren ; mehr als 64 % der sichergestellten und nicht wieder freigegebenen Fälschungen wurden aus China in die EU geschickt

Prozentuale Aufteilung der Anzahl der Aufgriffe nach Herkunftsländern (Jahr 2009)



Prozentuale Aufteilung des Werts der aufgegriffenen Waren nach Art der betroffenen Schutzrechte



Quelle:
www.zoll.de

Wen kann man verklagen?

- **Importeure bzw. Empfänger in Deutschland**
 - Inländischer Gerichtsstand
 - in Deutschland breiteste Schutzrechtsbasis
- **Messeaussteller**
 - Leichtere Zustellung, Klageschrift deutsch
 - Wirkung der Klage für Deutschland
 - Einstweilige Verfügung: siehe vorne
- **Hersteller/Produzenten im Ausland**
 - Nationales Recht ist zu beachten
 - Schutzrechte im Ausland müssen entsprechend bestehen
 - In den USA/GB Zivilverfahren mit Disclosure/Discovery und gänzlich anderen Beweisbeibringungsgrundsätzen und höheren Kosten als in DE

Besonderheit China

- Entwicklung nicht nur der Wirtschaft und Gesellschaft sondern auch des Rechts
- Mit fortschreitender Forschung und Entwicklung bei chinesischen Unternehmen stärkere Durchsetzbarkeit von Patenten und anderen Rechten
- Neben Klageverfahren mit Möglichkeit der Schadensersatzforderung gibt es behördliches Beschlagnahmeverfahren (ohne Schadensersatz)
- Vorherige Beweissicherung durch Detektive bzw. Privatermittler notwendig

Gibt es Fragen ..?

Kontakt:

Patentanwalt
Dipl.-Phys. Gunnar Siekmann, LL.M.
Jabbusch Siekmann & Wasiljeff
Hauptstraße 85
26131 Oldenburg

Tel.: 0441-25407
Mail: oldenburg@jabbusch.de