



*Mit Unterstützung der
Europäischen Union*

Wirksame Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie



*Ein praktischer Leitfaden für die
europäische Investitionsgüter-
Industrie*

Oktober 2001

Wirksame Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie

**Ein praktischer Leitfaden für die europäische
Investitionsgüter-Industrie**

Vorwort

Ein Wort des Präsidenten von Orgalime



Im März diesen Jahres hatte ich das Vergnügen, den bislang ersten Orgalime-Workshop zum Thema "Produktpiraterie" zu leiten. Ermöglicht wurde dieser durch den engagierten Einsatz von Experten aus Orgalime Mitgliedsverbänden und der Industrie, die aufs Engste mit dem federführenden Orgalime-Sekretariat zusammenarbeiteten, sowie der Europäischen Kommission, die die Veranstaltung ideell und finanziell unterstützte. Ihnen allen möchte ich für ihre umfassende Unterstützung danken.

Was ist Orgalime? Orgalime wurde 1954 gegründet und vertritt die Interessen von 31 nationalen Industrieverbänden aus 21 europäischen Ländern auf der EU-Ebene. Zusammengenommen vertreten die Orgalime-Mitgliedsverbände weit über 100.000 Firmen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Metallverarbeitung.

Problemfall Produktpiraterie: wir alle wissen, dass gefälschte Luxusmarkenwaren auf den Markt gebracht werden. Aber unser Industriebereich, in dem Unternehmen eine Vielzahl von Produkten für die Wirtschaft und den Endverbraucher herstellen, ist auch immer stärker betroffen: Stecker und Steckdosen, Sicherungsautomaten, Schalter, Haushaltsgeräte und ihre Steuerungen, Meßgeräte, Kochutensilien, Schlösser, Armaturen, Motoren, Pumpen und vieles mehr werden gefälscht. Hier ist eine effektive Abwehr geboten und wir halten es für wichtig, betroffene Unternehmen dabei zu unterstützen. Bei dem Orgalime-Workshop konnten Firmen ihre Erfahrungen austauschen und die praktischen Probleme bei der Bekämpfung von Produktpiraterie diskutieren. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Maßnahmen, die jedes Unternehmen ergreifen kann – und sollte. Die ersten Ergebnisse flossen in diesen Leitfaden ein und ich hoffe, dass auch Sie sie


Enzo M. Carlo, President

nützlich finden werden.

Enrico Massimo Carle.



Ein Wort von der Europäischen Kommission

Innovation und Qualität machen die Wettbewerbsfähigkeit Europas aus. Ausländische Plagiatoren, die unsere Patente, Marken und Geschmacksmuster unerlaubt benutzen, fügen der europäischen Wirtschaft enormen Schaden zu. Schätzungen zufolge bewegt sich der Anteil der Nachahmungen am gesamten Welthandelsvolumen zwischen 5 und 7%. Dies bedeutet eine erhebliche Verzerrung des weltweiten Wettbewerbs und schwerwiegende Nachteile für uns.

Es ist unsere Aufgabe, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Nachahmungen, Produktpiraterie und andere Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten vorzugehen.

Die Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie genießt bei der Kommission höchste Priorität. Mehrere Behörden sind aktiv in diesen Bereich involviert. Die Generaldirektion „Handel“ bekämpft die unerlaubte Nachahmung von europäischen Produkten auf den Märkten in Übersee und tritt für die korrekte Umsetzung des WTO-TRIPs-Abkommens ein, in dem Mindeststandards für den Schutz von geistigem Eigentum festgelegt sind. Gemeinsam mit den EU-Mitgliedsstaaten gehen die Generaldirektionen „Binnenmarkt“, „Steuern“ und „Zollunion“ dagegen vor, dass Plagiate auf den europäischen Markt drängen und entwerfen Gesetze zum Schutze des geistigen Eigentums auf europäischer Ebene. Die Generaldirektion „Forschung“ entwickelt neue Werkzeuge und Maßnahmen, um die Bedrohung weiter zu begrenzen. Die Generaldirektion „Unternehmen“, die ich vertrete, versteht sich als Anlaufstelle der Kommission für Unternehmen in Fragen der Marken- und Produktpiraterie, initiiert und unterstützt finanziell Bekämpfungsmaßnahmen und koordiniert die Aktivitäten der Kommission auf diesem Gebiet.

Seit kurzem haben die Kommission und Orgalime ihre Arbeit um eine neue, gemeinsame Dimension erweitert: so wurde eine Informationskampagne gestartet, eine Datenbank eingerichtet und dieser Leitfaden veröffentlicht, den ich allen Unternehmen, aber insbesondere den KMU im Bereich der Investitionsgüter-Industrie nur wärmstens empfehlen kann. Der Orgalime-Arbeitsgruppe gegen Produktpiraterie sei für ihren herausragenden Einsatz nochmals herzlich gedankt und man kann sich nur wünschen, dass sie ihr Engagement fortsetzen wird.

Erkki

Liikanen.



WIRKSAME BEKÄMPFUNG VON MARKEN- & PRODUKTPIRATERIE

Ein praktischer Leitfaden für die europäische Investitionsgüter-Industrie

INHALT

1. Einführung

- | | |
|--|---|
| 2. Was ist
Produktpiraterie ? | Definition des Begriffes "Produktpiraterie" |
|--|---|
-

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 3. Erkennung der
Problems | Checkliste |
|--------------------------------------|------------|
-

- | | |
|------------------------------|---|
| 4. Rechtlicher Schutz | Marken- und Handelsnamen-Schutz
Schutz von nicht registrierter "Trade Dress" /
Aufmachung oder Benennung eines Erzeugnisses
Schutz durch Patente, Gebrauchsmuster,
Geschmacksmuster
Urheberrechtsschutz
Ursprungsland
Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte |
|------------------------------|---|
-

- | | |
|------------------------------|------------|
| 5. Technischer Schutz | Checkliste |
|------------------------------|------------|
-

- | | |
|---|---|
| 6. Direktes Vorgehen
gegen Plagiatoren | Unternehmensstrategien gegen
Produktpiraterie
Bekämpfung von Plagiatoren auf dem Rechtswege
- Vorbereitung
- Weitere Schritte
- Vorgehen auf Messen
- Zusammenarbeit mit europäischen
Zollbehörden |
|---|---|
-

**7. Indirekte/politische
Aktionen**

Weshalb die politische Ebene wichtig ist
Erweiterung der Orgalime-Datenbank
Die EU-Datenbank

**8. Das öffentliche
Bewusstsein
schärfen**

9. Erfolge

- Operation "Der Elektrische Drachen"
 - Ein Dampfkochtopf und sieben Plagiate
 - Plagiate bekämpfen und Produktsicherheit erhalten
-

10. Anhang

11. Literaturhinweise

1. EINFÜHRUNG

Produktpiraterie bedroht immer mehr Unternehmen der europäischen Investitionsgüter-Industrie und in den nächsten Jahren wird das Problem wohl noch weitere Kreise ziehen, wenn nicht bald effektive Abwehrmaßnahmen getroffen werden. Und wahrscheinlich wird – spätestens – dann auch Ihre Firma betroffen sein. Eine Arbeitsgruppe, die sich aus Repräsentanten aller drei Industriebereiche, die in Orgalime vertreten sind – Maschinen- und Anlagenbau, Elektro- und metallverarbeitende Industrie – zusammensetzt, hat sich des Problems angenommen und diesen Leitfaden verfasst, der sich auf die Erfahrungswerte großer wie kleiner Unternehmen stützen kann, die sich bereits aktiv bei der Bekämpfung von Fälschern engagieren.

Dieser Leitfaden soll den Unternehmen, insbesondere der vom Mittelstand geprägten, innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes tätigen Investitionsgüter-Industrie, mit praxisrelevanten Ratschlägen zur Seite stehen. Hierbei werden Bereiche von der eigentlichen Erkennung von Produktpiraterie bis hin zu den Maßnahmen, mit denen ein weitest gehender Schutz der Erzeugnisse gegen Produktpiraterie sicher gestellt werden soll, thematisiert.

Zu diesen Maßnahmen zählt auch die wirksame Begründung von gewerblichen Schutzrechten, der Einsatz bewährter Hilfsmittel zur Abwehr von Produktpiraterie, Sicherheitsaspekte, Vorgehen bei Messen und Ausstellungen, Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte sowie die Effektivität von Netzwerken, Kooperationen und Informationspools.

Dieser Leitfaden bietet Strategien für kleinere Unternehmen an und kann nicht mit umfassenden Werken zum Thema, wie z.B. den entsprechenden Publikationen der Internationalen Handelskammer ICC, verglichen werden¹.

¹ ICC Counterfeiting Intelligence Bureau, *Countering Counterfeiting – A Guide to Protecting and Enforcing Intellectual Property Rights*, April 1997; nur in englischer Sprache verfügbar.

2. PRODUKTPIRATERIE – WAS IST DAS?

Unter dem Begriff "Produktpiraterie" versteht man die illegale Reproduktion / Imitation von Erzeugnissen.

Eine solche Reproduktion / Imitation ist dann illegal, wenn sie gewerbliche Schutzrechte verletzt, wie z.B.:

- ein eingetragenes Warenzeichen oder einen Handelsnamen, und/oder
- ein nicht eingetragenes Eigentumsrecht bezüglich der Darbietung und Aufmachung ("Trade Dress") oder der Benennung eines Erzeugnisses, und/oder
- ein Patent, Gebrauchsmuster und/oder Geschmacksmuster und/oder
- ein Urheberrecht.

Eine Verletzung dieser gewerblichen Schutzrechte liegt vor, wenn Folgendes zutrifft:

□ *Marke oder Handelsname*: das nachgeahmte Erzeugnis trägt ein Zeichen oder anderes Charakteristikum, das mit dem einer eingetragenen Marke oder einem Handelsnamen identisch bzw. fast identisch ist.

□ *Nicht eingetragenes "Trade Dress" / "Aufmachung" / Benennung*: hierunter sind nachgeahmte Erzeugnisse zu verstehen, die ihrer Form, äußeren Erscheinung oder Bezeichnung nach von Außenstehenden als für einen bestimmten Hersteller typisch angesehen und mit diesem in Verbindung gebracht werden. Dadurch könnten diese Außenstehenden fälschlicherweise annehmen, dass es sich bei dem nachgeahmten Erzeugnis um die gleichen Produkte wie die Originalwaren handle.

□ *Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster*: in diesem Fall ist die Originalware ganz oder teilweise durch Patente, Gebrauchsmuster bzw. Geschmacksmuster wirksam geschützt und die geschützten Teile sind in dem nachgeahmten Erzeugnis enthalten.

□ *Urheberrecht*: das nachgeahmte Erzeugnis besteht aus einem Text (Broschüre, Buch, Handbuch usw.) oder einem Bild, Film, Ton, Computerprogramm oder technischen Erläuterungswerk mit Zeichnungen² und entspricht grundsätzlich der Originalware.

² Mehr dazu: Orgalime-Publikation *Zeichnungen und Technische Unterlagen* (Juni 1993)

Es ist zu beachten, dass die Reproduktion oder Imitation eines Erzeugnisses dann nicht illegal ist, wenn keine bestehenden Schutzrechte verletzt werden. So ist beispielsweise sogar der so genannte "sklavische Nachbau" eines Erzeugnisses gestattet, wenn, in Bezug auf nachgeahmte Produkt, kein Schutzrecht verletzt wird. Liegt jedoch eine Schutzrechtsverletzung vor, stehen dem Eigentümer der Schutzrechte nach den Gesetzen der meisten Staaten wirksame Abwehrmittel zur Verfügung, die es ihm erlauben, Fälschungen vom Markt zu verbannen. Diese Situation ist insoweit unbefriedigend, als sklavische Nachahmungen für den Hersteller zu einem echten Problem werden können und Orgalime daher seinen Einfluss auf die europaweite Gesetzgebung geltend macht, damit auch der Schutz vor diesen Kopien verbessert wird.

Genauere Erklärungen zu den o.g. Schutzrechten finden sich in Kapitel 4.

3. ERKENNUNG DES PROBLEMS

In vielen Unternehmen herrscht immer noch der Irrglaube, dass sie von Produktpiraterie nicht betroffen seien oder diese ihre Geschäfte nicht wirklich beeinträchtigt und sind davon überzeugt, dass nur andere hiermit ein echtes Problem hätten. Als Gründe hierfür werden vielfach genannt, dass man selbst "zu klein" sei, "das Problem nur die großen Namen" betreffe oder "man ja nur an altbekannte Marktteilnehmer und nur über vertrauenswürdige Händler" liefere. Diese Argumente treffen oft nur vordergründig zu und müssen als Ausrede dafür herhalten, dass man als Hersteller eines erfolgreichen Erzeugnisses mit entsprechendem Ruf – auch in Nischenmärkten – wohl nicht mit Produktpiraterie in Bezug auf die eigene Marke oder das eigene Produktdesign rechnen müsse. Natürlich ist es für einen Hersteller wichtig und richtig, nur mit vertrauenswürdigen und ernst zu nehmenden Händlern zu kooperieren, und in der Tat dürften nur wenige schwarze Schafe hinter dem Rücken ihrer Partner Plagiate veräußern. Bei neuen Vertragsbeziehungen sollte eine Routineüberprüfung des Umfeldes des Händlers aber stets erfolgen und von Zeit zu Zeit wiederholt werden.

Auch anhand der folgenden Punkte sollten Sie regelmäßig prüfen, ob Sie tatsächlich nicht betroffen sind:

- plötzlicher Rückgang von Marktanteilen, insbesondere im Exportgeschäft
- vermehrte Kundenbeschwerden bezüglich der Erzeugnisse;
- erhöhte Aktivität neuer Marktteilnehmer auf Fachmessen, insbesondere aus Asien;
- entsprechende Information ihres Branchenverbandes, von Mitbewerbern oder Partnern in der Handelskette, vor allem von Vertragshändlern, die oft als Erste Anzeichen von Produkt- oder Markenpiraterie in ihrem Gebiet erkennen können;
- andere Informationsquellen, wie z.B. Rundfunk, Zeitungen, Internet und Fachzeitschriften.

Wird bei einer solchen Überprüfung ein Problem offensichtlich, sollten Sie ggf. die in den folgenden Kapiteln empfohlenen Schritte ergreifen. Ignorieren Sie das Problem, können Sie mehr als nur Marktanteile verlieren: der Ruf Ihres Unternehmens steht auf dem Spiel und darüber hinaus verschlechtern Sie dadurch vielleicht noch Ihre Rechtsposition, da Sie im Zweifelsfall nach dem Produkthaftungsrecht für Personen- oder Sachschäden haften müssen, die durch ein fehlerhaftes nachgemachtes Erzeugnis verursacht wurden, wenn Ihnen bewusst war (oder es Ihnen vernünftigerweise hätte bewusst sein müssen), dass Ihre Marke von Produktpiraten gefälscht wurde und Sie nichts dagegen unternommen haben.

Im Folgenden beschreiben wir Schritte, die Sie vorbeugend ergreifen können; hilft dies alles nichts, zeigen wir Ihnen auch auf, wie Sie das Problem „im Fall des Falles“ effektiv angehen können.

4. RECHTLICHER SCHUTZ

4.1 Marken- und Handelsnamen-Schutz

Für den Hersteller ist eine Marke, ein Markenname oder ein Handelsname eines der nützlichsten Marketinginstrumente überhaupt. Es steht für den guten Namen des Unternehmens, seinen Ruf und sein Image in der Öffentlichkeit.

Überall auf der Welt schützen effektive Gesetze die Marken, Markennamen und Handelsnamen. So sind beispielsweise die Mitgliedsstaaten der Welthandelsorganisation WTO (auf Grund sog. TRIP-Vereinbarungen) dazu verpflichtet, Schutzrechte anzubieten und deren Durchsetzbarkeit zu ermöglichen, wozu auch Strafvorschriften und Strafen gehören.

Hersteller können sich gleichwohl nur auf diesen Schutz berufen, wenn sie ihre Marken, Markennamen und Handelsmarken auch in den Ländern, in denen sie tätig sind, registrieren lassen.

Erfolgt keine solche Registrierung in dem betreffenden Land,

- können Sie ggf. keine rechtlichen Schritte gegen unbefugte Verwender ihrer Marke unternehmen;
- können Sie ggf. nicht verhindern, dass ein Dritter (vielleicht sogar ihr eigener Handelsvertreter oder Vertragshändler) die Marke auf seinen eigenen Namen – und zu seinem eigenen Nutzen – eintragen lässt;
- können Zoll- und andere Behörden nur schwierig oder gar nicht gegen Schutzrechte verletzende Erzeugnisse vorgehen.

In Anbetracht der Vielzahl der internationalen Geschäftsbeziehungen der meisten Unternehmen, d.h. der Globalisierung der Weltwirtschaft, reicht es eben nicht mehr aus, Marken und andere Produktspezifika im eigenen Land eintragen zu lassen. Alle Firmen sollten sich eine Strategie zur Markenregistrierung zurecht legen.

Sie sollten am besten in allen Ländern Ihre Marken registrieren lassen, in denen

- Ihre Erzeugnisse heute oder in Zukunft verkauft werden sollen,
- Ihre Erzeugnisse von Produktpiraterie bedroht sind.

Natürlich ist die Registrierung nicht kostenlos, aber die Kosten sind angemessen, wenn man bedenkt, wie stark Umsatzeinbußen auf Grund von gefälschten Produkten bzw. Verfahrenskosten zu Buche schlagen, um gegen die Eintragung durch Dritte vorzugehen.

Um solcherlei Kosten effektiv zu begrenzen, haben einige Staaten multilaterale Vereinbarungen zur Registrierung von Marken mit nur einer einzigen Anmeldung geschlossen (so genanntes "Madrider Protokoll"). In der Europäischen Union (EU) kann durch die "Gemeinschaftsmarke" Schutz in allen Mitgliedsstaaten erlangt werden.

Die Registrierung einer Marke gilt zunächst für einen Zeitraum von zehn Jahren, läßt sich in der Regel nach Zahlung einer Gebühr beliebig oft erneuern und kann also unbegrenzt lange aufrecht erhalten werden.

Ein Patent- und Markenanwalt kann hier weiterhelfen.

Als einfache und kostenneutrale Maßnahme können Sie geschützte Marken stets mit dem Symbol "®" versehen und so die Öffentlichkeit auf die bestehenden Schutzrechte hinweisen.

4.2 Schutz nicht eingetragener "Trade Dress" / Aufmachungen oder Benennungen eines Produktes

Gegenstand einer Marken- bzw. Mustereintragung kann der "Trade Dress", die Aufmachung oder die Benennung eines Erzeugnisses sein. In diesen Fällen sind Kapitel 4.1 und 4.3 anwendbar.

Wurde jedoch keine Eintragung vorgenommen, besteht ggf. in den folgenden Fällen doch ein gewisser rechtlicher Schutz:

- ❑ Der "Trade Dress" / die Aufmachung / die Benennung wird von der Käuferschaft als unterscheidungskräftig erkannt und mit dem Hersteller verbunden.
- ❑ Die nachgemachten Erzeugnisse werden (beabsichtigt oder unbeabsichtigt) in der Öffentlichkeit so dargestellt, dass sie als Produkte des Herstellers wahrgenommen werden.
- ❑ Der Plagiator ahmt diese charakteristischen Merkmale ohne triftigen Grund nach.
- ❑ Dem Hersteller der Originalerzeugnisse muss durch die unrichtige Annahme der Öffentlichkeit bezüglich der Herkunft der Produkte (mit großer Sicherheit) ein Schaden entstehen.

Rechtliche Grundlage für den entsprechenden Schutz ist in den Ländern des anglo-amerikanischen Rechtskreises die "Passing Off"-Doktrin (Ausgeben eigener Waren für die eines Anderen), in den anderen Ländern sind die entsprechenden Vorschriften des Markenrechts und des Rechts des Unlauteren Wettbewerbes anwendbar.

Es ist jedoch stets zu beachten, dass die Durchsetzung solcher allgemeinen Bestimmungen meist – je nach Land - schwieriger und angreifbarer sein wird, als im Falle von eingetragenen Marken. Sie sollten nur als Notbehelf herangezogen werden; die Eintragung einer Marke ist stets vorzuziehen. Wie bereits erwähnt, setzt sich Orgalime bereits seit einiger Zeit massiv für die Harmonisierung der jeweiligen Gesetze ein.

4.3 Schutz durch Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster

Patente schützen neue technische Eigenschaften eines Erzeugnisses oder Prozesses, sofern sie in dem betreffenden Land angemeldet und von den zuständigen Behörden erteilt wurden, meist erst nach der erfolgreichen Überprüfung auf die Kriterien "Neuheit", "Offensichtlichkeit" und „erfinderische Tätigkeit“. Für gewöhnlich können Patente für einen Zeitraum von zwanzig Jahren aufrecht erhalten werden und sind nicht verlängerbar.

Der Begriff des *Gebrauchsmusters* ist nur in bestimmten Ländern bekannt, z.B. in Deutschland. Man könnte es als "Mini-Patent" bezeichnen. Es läßt sich bei den zuständigen nationalen Behörden für zehn Jahre als Schutzrecht offiziell registrieren.

Das *Geschmacksmuster* bezieht sich auf den Schutz der Form, die als neues Erzeugnis an sich gilt und einen ästhetischen Gehalt aufweisen muss. Geschützt ist nur die sichtbare Form des Erzeugnisses, die sich nicht zwangsläufig auf Grund technischer Anforderungen ergibt. In den meisten Ländern müssen auch diese Muster bei bestimmten Behörden registriert werden; ihre Dauer ist durch einzelstaatliche Gesetze geregelt und variiert von Land zu Land.

Auch diese Schutzrechte sind im TRIPs geregelt und ihm zufolge hat jeder Mitgliedsstaat der Welthandelsorganisation für effiziente Vorschriften zu deren Registrierung und Durchsetzung zu sorgen. Darüber hinaus bestehen in Europa und weltweit funktionierende Patentsysteme, durch die ein Hersteller mit einer einzigen Anmeldung Patentschutz in einer Vielzahl von Staaten erlangen kann.

Die Inhalte der Schutzrechte sollten der Öffentlichkeit keinesfalls vor der Anmeldung bei den zuständigen Behörden zugänglich gemacht werden. Ein Schutz durch Patente, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmuster für Objekte, die bei der Einreichung nicht als neu gelten, ist nicht möglich.

Die Kosten für die Erlangung eines Patentes übersteigen die für die Registrierung einer Marke. Kopiert ein Hersteller eines nachgeahmten Produktes weder eine Marke noch einen geschützten "Trade Dress" des Originalerzeugnisses, sondern "lediglich" die technischen bzw. ästhetischen Eigenschaften des Originals, so sind Patente oder Geschmacksmuster die einzig wirksamen Waffen zur Bekämpfung von nachgeahmten Erzeugnissen.

In jedem Fall sollte ein Hersteller sich im Voraus eine Strategie zum Einsatz der Schutzrechte zurechtlegen. Eine Anmeldung sollte insbesondere in den Ländern erfolgen, in denen die Erzeugnisse

- hergestellt werden könnten;
- auf den Markt gebracht werden könnten.

4.4 Schutz des Urheberrechts

Urheberrechte schützen schöpferische künstlerische und literarische Werke, z.B. Texte, Bilder, Filme, Klänge, Computerprogramme oder technische Dokumente und Zeichnungen. Die Registrierung bei einer staatlichen Stelle ist nicht erforderlich, in den USA aber möglich. Grundsätzlich entstehen bei der Sicherung von Urheberrechten keine Kosten.

Urheberrechte schützen die Form oder den Ausdruck einer Sache, nicht jedoch, eine Idee, ein Verfahren, Algorithmus u.ä.. Der Schutz endet 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

Wie Marken, Patente und Geschmacksmuster, ist auch das Urheberrecht Gegenstand des TRIPs (s.o.) und entsprechende Regeln sind von den WTO-Mitgliedern zu beachten.

Es ist empfehlenswert – aber nicht zwingend erforderlich – jedes Werk , für das ein solcher Schutz begehrt wird, mit einem "Urheberrechtsvermerk" zu versehen. Der "Urheberrechtsvermerk" besteht aus den folgenden Elementen:

- dem Symbol ©
- dem Jahr der Erstveröffentlichung des Werkes.
- dem Namen des Inhabers des mit dem Werk verbundenen Urheberrechts bzw. eine Abkürzung oder eine andere Bezeichnung, durch die der Inhaber identifizierbar ist.

4.5 Ursprungsland

Während es z.B. in der EU nicht erforderlich ist, das Ursprungsland anzugeben, ist es doch in anderen – wie den USA – Pflicht. Viele Plagiatoren verwenden illegal eine solche Kennzeichnung; dann kann der legitime Verweis auf das Ursprungsland durch den Originalhersteller ggf. als zusätzlicher Schutz für seine Erzeugnisse wirken.

4.6 Durchsetzbarkeit von Schutzrechten

Ist ein nachgeahmtes Erzeugnis tatsächlich ein Plagiat, d.h. verletzt es Schutzrechte, so stehen Ihnen wirksame Mittel zur Durchsetzung Ihrer Rechte und der Verfolgung des Plagiatoren zur Verfügung.

Die Mittel, mit denen gewerbliche Schutzrechte durchgesetzt werden können und ihre Bedingungen sind in dem WTO-TRIPS-Abkommen geregelt und beinhalten u.a. vorläufige Maßnahmen, zivilrechtliche und Verwaltungsklagen und Rechtsbehelfe, zu denen auch Unterlassungsklagen, besondere Erfordernisse bei grenzüberschreitenden Maßnahmen und strafrechtliche Vorschriften gehören. Weitere Information hierzu sind dem Abkommen selbst zu entnehmen³.

Die Mittel zur Durchsetzung bestehender Schutzrechte stehen den Inhabern und Firmen grundsätzlich in allen EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung.

Folgende Sanktionen gegen Plagiatoren gibt es:

- Verbot, das Plagiat weiter herzustellen;
- Beschlagnahme des Plagiats;
- Vernichtung des Plagiats;
- Ersatz des dem Originalhersteller entstandenen Schadens;
- Geldstrafen, möglicherweise auch Haftstrafen.

Solche Sanktionen können nur auf Grund eines (Gerichts-)Urteiles erlassen werden.

³ WTO-TRIPS-Abkommen - Teil III: Enforcement of Intellectual Property rights. Das WTO TRIPS Abkommen ist auf folgende Internetseite zu finden : http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.wpf

Bevor Sie klagen, sollten Sie stets erst bei der Polizei Anzeige erstatten. In manchen Fällen kann man mit verwaltungstechnischen Maßnahmen Schutzrechtsverletzungen einen Riegel vorschieben. Ist eine Klage dann immer noch unausweichlich, müssen Sie sich darüber informieren, wer für die Sache zuständig ist, wie die Klage zu erfolgen hat und was daraufhin zu tun ist.

Wichtig: Sobald Sie von einer möglichen Verletzung Ihrer Schutzrechte erfahren, müssen Sie handeln, da jede Verzögerung zu Ihren Lasten ausgelegt werden und Ihre rechtliche Position erheblich verschlechtern könnte.

Auch die Verordnung über Handelshemmnisse⁴ eröffnet ggf. neue Spielräume. Sie ist eine EU-Vorschrift, auf Grund derer Einzelne mit einem Problem im Rahmen des internationalen Handels die Unterstützung durch die EU verlangen können. Eine Vielzahl von Handelshemmnissen fällt in den Anwendungsbereich der Verordnung, u.a. auch gewerbliche Schutzrechte. Firmen können bei der Kommission formell Beschwerde einreichen und eine Untersuchung fordern. Ergibt die Untersuchung, dass tatsächlich ein Handelshemmnis entgegen bestehender internationaler Regelungen vorliegt und einem Wirtschaftszweig oder Unternehmen der Gemeinschaft ein Schaden entstand oder „handelsschädigende Auswirkungen“ verursachte, wird die Kommission Gespräche mit der betreffenden Regierung einleiten oder den Fall der Schiedsgerichtsbarkeit der WTO unterstellen.

⁴ http://europa.eu.int/comm/trade/policy/traderegul/index_en.htm . Detaillierte Informationen : *What is the Community's Trade Barriers Regulation ? Opening new trade opportunities for European business*, Office for official Publications of the European Communities, L - 2985 Luxembourg

5. TECHNISCHER SCHUTZ

Neben dem rechtlichen Schutz der Erzeugnisse gibt es auch eine Reihe technischer Hilfsmittel zur Absicherung Ihrer Rechte. Hierzu zählen insbesondere Hologramme, Smartcards, Magnetstreifen, Spezialtinten und so genannte Microscopic Tags⁵ (auch diese genießen einen gewissen rechtlichen Schutz⁶).

Folgende Überlegungen helfen bei der Auswahl der jeweils geeigneten Methoden:

- sie sollte exklusiv sein;
- sie muss mit dem Erzeugnis fest verbunden sein;
- sie sollte sichtbare und unsichtbare Elemente enthalten;
- sie muss einfach zu kontrollieren und zu erkennen sein;
- sie darf nicht zu kopieren, entfernen oder ändern sein;
- sie muss eine vernünftige Kosten/Nutzenrelation aufweisen.

Der Einsatz solcher Hilfsmittel muss stets von einem strikt einzuhaltenden internen Sicherungsplan begleitet sein. Ein solcher Plan:

- ist lückenlos, umfasst ebenfalls extern gelieferte Sicherheitsmaterialien, die Herstellung, Anbringung und das Merchandising;
- schreibt für alle Stufen und Mitarbeiter Sicherheitsprüfungen vor;
- sieht die sichere Sammlung und Entsorgung von Ausschussware vor;
- unterliegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um Plagiatoren zumindest immer einen Schritt voraus zu sein.

Auch die Zollbehörden müssen von Ihren Schutzmaßnahmen in Kenntnis gesetzt und entsprechend für Ihre Suche nach Plagiaten ausgebildet und unterstützt werden.

Es sollte Ihnen bewusst sein, dass diese technischen Maßnahmen immer nur begleitend zu den anderen in diesem Leitfaden vorgestellten Aktivitäten ergriffen werden sollten, nicht jedoch alleinig an deren Stelle treten dürfen. Man darf nicht vergessen, dass der Hauptvorteil des Plagiators darin besteht, dass er das Erzeugnis zu einem Bruchteil Ihres Preises wirtschaftlich verkaufen kann und dass auch einige seiner Kunden es mit der Überprüfung der

⁵ ICC Guide *Countering Counterfeiting* (1997), p. 25-38 (Techn. Maßnahmen). ICC *International Anti-Counterfeiting Directory 2001*, p. 77-123 (Hersteller von Anti-Plagiatstechnik).

⁶ Richtlinie 2001/29/EU zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, Art. 6: http://europa.eu.int/eur-lex/de/lif/dat/2001/de_301L0029.html

Erzeugnisse oder des Warennamens auf Echtheit nicht so genau nehmen werden.

6. DIREKTES VORGEHEN GEGEN PLAGIATOREN

Sind Sie trotz der vorstehend empfohlenen Maßnahmen das Opfer eines Plagiators geworden, können Sie sich mit folgenden Mitteln zur Wehr setzen:

6.1 Unternehmensstrategien gegen Produktpiraterie

Der erste Schritt im Kampf gegen die Produktpiraterie liegt in der Erkenntnis, dass eine unerlaubte Nachahmung vorliegt oder vorliegen könnte. Dann muss im zweiten Schritt eine auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Strategie zur Bekämpfung von Plagiaten entworfen werden. Während die Initiative und Unterstützung des Programmes von der Firmenleitung ausgehen sollte, muss es doch innerhalb des gesamten Betriebes eingeführt werden. Die Implementierung des Programmes sollte in den Händen eines einzelnen Projektverantwortlichen liegen, der direkt dem Management unterstellt ist.

Das Programm sollte folgende Bereiche abdecken:

- Produktentwicklung,
- Produktionsüberwachung,
- Marktbeobachtung,
- Informationsmanagement, insbesondere die Sicherheit der elektronischen Kommunikationskanäle,
- Kooperation mit Mitbewerbern,
- Kooperation mit Behörden,
- Kooperationen mit Händlern und deren Weiterbildung zur besseren Erkennung von Plagiaten auf dem Markt.

Weitere Hinweise zur Einführung eines Anti-Produktpiraterieprogrammes lassen sich dem ICC-Leitfaden entnehmen⁷.

⁷ ICC Counterfeiting Intelligence Bureau, *Countering Counterfeiting – A Guide to Protecting and Enforcing Intellectual Property Rights*, April 1997, p. 39-54; nur in englischer Sprache erhältlich.

6.2 Bekämpfung von Plagiatoren auf dem Rechtswege

6.2.1 Vorbereitung

Nur der Inhaber der jeweiligen Schutzrechte kann ggf. Maßnahmen zur Abwehr von Rechtsverletzungen veranlassen. Meist ist dann die Unterstützung von Dritten erforderlich, wie etwa die von Ermittlern, Anwälten und bestimmt auch den Behörden des Landes, in dem die betreffenden Erzeugnisse hergestellt oder auf den Markt gebracht werden. Wie Sie – je nach Art und Ort der Schutzrechtsverletzung – vorgehen können, zeigt folgende kurze Aufstellung:

- ❑ Lassen Sie in den Ländern, in denen die Plagiate vermarktet werden, feststellen, wer genau sie vertreibt. Es ist wichtig für Sie, in Erfahrung zu bringen, von wem die Plagiate stammen und ihre Lieferkette lückenlos nachzuvollziehen.
- ❑ Sammeln Sie Beweise, mit denen Sie die Verletzung der Schutzrechte im Einzelnen nachweisen können (z.B. durch Muster, Werbebroschüren usw.). So können Sie Beweise sammeln, dass die Plagiate Ihre Marke oder unterscheidungsfähige Benennung tragen oder dass sie in Form und Darbietung Ihren Erzeugnissen entsprechen und somit bei den Kunden einen falschen Eindruck erwecken.
- ❑ Dokumentieren Sie Ihre jeweiligen Schutzrechte, indem Sie z.B. Eintragungsbescheinigungen für Marken, Patente, Designs usw. oder andere Unterlagen zusammentragen, die beweisen, dass Ihre Erzeugnisse bezüglich ihrer Form und Darbietung im Markt ein bestimmtes Ansehen genießen, das sich das Plagiat zunutze macht.
- ❑ Kontaktieren Sie spezialisierte Anwälte, Detektive und ggf. die für die Verfolgung von Produktpiraterie zuständigen Behörden vor Ort⁸ und finden Sie heraus, welche Maßnahmen sie für am erfolgversprechendsten halten.

Wichtig: Auch wenn der Inhaber des jeweiligen Schutzrechtes zunächst diese Schritte einleiten muss, so ist es doch häufig effektiver und wirtschaftlicher, die Kräfte mit anderen Unternehmen in einem betroffenen Industriezweig zu bündeln und gemeinsam gegen Plagiatoren vorzugehen. Plagiatoren müssen sich nicht auf einem einzigen Markennamen beschränken und wechseln die Fahnen nach Belieben; Kooperationen schränken diese Möglichkeiten ein. Betroffene Firmen können sich Rat bei den im Anhang aufgeführten Verbänden holen.

⁸ Weitere Informationen zu spezialisierten Kanzleien, Ermittlern, und Herstellern von Anti-Produktpiraterie-Technik sind im Leitfaden ICC Counterfeiting Intelligence Bureau, *The International Anti-Counterfeiting Directory (2001)* aufgeführt.

6.2.2 WEITERE SCHRITTE

Haben die Klärungen im Vorfeld ergeben, dass rechtliche Schritte gegen den Plagiator durchaus Aussicht auf Erfolg haben – d.h. wenn insbesondere die Lieferquellen eindeutig geklärt wurden und Ihre Anwälte die Durchsetzbarkeit der durch die Plagiate verletzten Schutzrechte positiv einschätzen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen:

- ❑ Weisen Sie Ihren Anwalt an, mit den entsprechenden Behörden Kontakt aufzunehmen, damit diese die Durchsuchung der Fabrikanlagen und ggf. die Beschlagnahme und Zerstörung der Plagiate veranlassen.
- ❑ Ist eine Zivilklage sinnvoll? So können Sie ggf. den Ihnen entstandenen Schaden ersetzt bekommen.
- ❑ Ist ein Strafverfahren sinnvoll? Dann könnte der Plagiator ggf. zu einer Geld- oder Haftstrafe verurteilt werden.

Wichtig: Sind die Erzeugnisse weder durch eingetragene Schutzrechte bzw. das Urheberrecht geschützt, besteht in manchen Ländern dessen ungeachtet die Möglichkeit, wegen unlauteren Wettbewerbs, "Passing off" oder Warenzeichenverletzung zu klagen, wenn das Plagiat eine 1:1- Nachbildung ist und die in obigem Kapitel 4.2. beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind.

Wenn Sie glauben, dass in Ihrem Fall genügend stichhaltige Beweise vorliegen, sollten Sie die o.g. Punkte in Angriff nehmen; sie dürfen dabei jedoch nicht übersehen, dass ein Urteil zu Ihren Gunsten in manchen Ländern nur schwierig oder gar nicht zu erreichen sein wird. Klagen Sie nicht, bevor Sie entsprechenden juristischen Rat eingeholt haben.

6.2.3 VORGEHEN AUF MESSEN

Häufig nutzen Plagiator Messen, um ihre nachgeahmten Produkte gutgläubigen Käufern anzubieten. Trifft dies auch in Ihrer Branche zu, gilt es Folgendes zu beachten.

Vor der Messe

- ❑ Stellen Sie eine Akte aller die Registrierung der Schutzrechte betreffenden Unterlagen zusammen.
- ❑ Informieren Sie die Zollbehörden über ausgestellte Produkte, von denen Sie annehmen, dass es sich um Plagiate handeln könnte. Die Beamten können Nachahmungen noch vor Beginn der Messe konfiszieren.
- ❑ Beschaffen Sie sich Kopien vorangegangener Abmahnungen bzw. Urteile gegen Plagiator.

- Nehmen Sie Kontakt zu Anwälten vor Ort oder dem Syndikus der Messegesellschaft auf, damit Ihnen im Bedarfsfall schnell geholfen wird.
- Informieren Sie die Zollbehörden schon vor dem Start der Messe, wenn Sie sich sicher sind, dass Plagiate auf der Messe angeboten werden.

Während der Messe

- Sammeln Sie Beweise (Plagiate, Kataloge, Visitenkarten, Fotos).
- Verhindern Sie eine weitere Zurschaustellung auf der Messe.
- Informieren Sie sich über den Hersteller.
- Lassen Sie den Aussteller eine Unterlassungserklärung unterzeichnen.
- Kontaktieren Sie ggf. staatliche Vertreter auf der Messe, um eine behördliche Untersuchung zu veranlassen.

Nach der Messe

- Erwirken Sie ein Urteil gegen den Plagiator.
- Unterbinden Sie den weiteren Verkauf auf dem Markt.
- Unterbinden Sie weitere Vorführungen auf Messen.

Hinweis: FWI, der deutsche Fachverband Werkzeugindustrie hat zu diesem Thema einen Leitfaden publiziert, der auch hilfreiche Formulare und Mustertexte zu dem Themenkreis enthält⁹.

6.2.4 KOOPERATION MIT EUROPÄISCHEN ZOLLBEHÖRDEN

Der Aufbau einer reibungslosen Kommunikation mit den jeweiligen Zollbehörden ist vor allem dann wichtig, wenn Plagiate Ihrer Erzeugnisse von außerhalb der EU eingeführt werden. Gemäß der EU-Ratsrichtlinie 3295/94 sind die Zollbehörden zur Beschlagnahme von mutmaßlich schutzrechtsverletzenden Erzeugnissen an der Grenze berechtigt, sofern

- ein entsprechender Antrag vom Inhaber der Schutzrechte vorliegt;
- eine mutmaßliche Schutzrechtsverletzung vorliegt;
- Zollverfahren befolgt wurden.

Der Inhaber ist derjenige, dem die Marke, das Patent, Urheberrecht oder Geschmacksmuster gehört.

⁹ Der Leitfaden *Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie* des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. kann im Internet unter www.werkzeug.org bestellt werden.

Liegt der Antrag (nebst den erforderlichen Informationen) vor und wurden die entsprechenden Gebühren entrichtet, entscheiden die Behörden nach Rücksprache mit dem Inhaber über die Annahme des Antrages und weisen ggf. die Zollbehörden an, nach den Plagiaten nachzuforschen. Verdächtige Erzeugnisse werden dann so lange zurückgehalten, bis in der Sache über eine Beschlagnahme entschieden wird. Eine solche Entscheidung sollte innerhalb von 10 (maximal 20) Arbeitstagen erfolgen.

Betroffene Unternehmen sind gut beraten, offiziell die Zollbehörden einzuschalten, da die Erfahrung zeigt, dass diese auch nur dann tätig werden.

Antragsformulare und weiterführende Angaben (Vorgehen, Anschriften der Zentralbehörden in den EU-Mitgliedsstaaten usw.) findet sich auf der Website der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz unter www.grenzbeschlagnahme.de.

7. INDIREKTE/POLITISCHE AKTIONEN

7.1 Weshalb die politische Ebene wichtig ist

Auch wenn die Befolgung der o.g. genannten Schritte richtig und wichtig ist, damit betroffene Schutzrechtsinhaber sich und ihre Erzeugnisse vor Plagiatoren schützen können, sind selbst die erfolgreichsten Aktionen langfristig gesehen nur von begrenztem Nutzen. Um Plagiatoren nachhaltig das Geschäft zu verderben und sie aus der Handelskette auszuschließen, müssen Hersteller die Werkzeuge nutzen, die die Europäische Union – einer der weltweit größten Handelsblocks – Ihnen bietet.

7.2 Erweiterung der Orgalime-Datenbank

Unerlaubte Nachahmung ist ein schwerwiegendes Problem für die europäische Investitionsgüter-Industrie. Die Politik wird uns aber nur ernst nehmen, wenn wir das wahre Ausmaß der Schäden aufzeigen und die Zuständigen innerhalb der EU mit aussagekräftigen Daten bedienen können, die dann bei Verhandlungen mit Drittstaaten zum Einsatz kommen, die Plagiatoren innerhalb ihrer Grenzen bislang unbehelligt ließen. Aus diesem Grund brauchen wir eine Datenbank, in der wir soviel einschlägige Information wie möglich sammeln. Detaillierte Datenpools könnten auch für Firmen desselben Industriezweiges enorm nützlich werden. Deshalb sind alle Unternehmen aufgerufen, relevante Informationen für die Datenbank beizutragen; weitere Infos können Sie bei Ihrem Industrieverband¹⁰ oder direkt bei Orgalime (www.orgalime.org) anfordern.

7.3 Die EU-Datenbank

Allgemeinere Information bietet die EU Marktzugangs-Datenbank. Dieser interaktive Informationspool ermöglicht es dem Anwender auch auf einfache Weise, Probleme auf Drittmärkten weiterzumelden. Unterstützt von Informationen über Handelshemmnisse kann die EU solche Fälle auf multi- oder bilateraler Ebene angehen. Die (englischsprachige) Datenbank hat folgende Internetadresse: <http://mkaccdb.eu.int/>

¹⁰ Die Namen und Kontaktdaten sind in Anhang aufgeführt.

8. DAS ÖFFENTLICHE BEWUSSTSEIN SCHÄRFEN

Es ist wichtig, dass öffentlich Bewusstsein für die Gefährdungen von Produktpiraterie zu schärfen.

Gefälschte technische Erzeugnisse sind häufig Sicherheitszeitbomben.

Angefangen von nachgeahmten Ersatzteilen für Flugzeuge bis hin zu Gasventilen, von Werkzeugen zu Elektrobauteilen, kann der Einsatz von Plagiaten katastrophale Folgen haben; deshalb ist es so wichtig, dass die Industrie das Thema bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufgreift und über gefälschte Produkte informiert.

9. ERFOLGE

9.1 OPERATION "ELEKTRISCHER DRACHEN"

"Elektrischer Drachen" ist ein Paradebeispiel für die Schlagkraft von gemeinschaftlichen Aktionen. Große und mittelständische Unternehmen hatten sich beteiligt.

1. Das Problem – Über einen Zeitraum von zwei Jahren stellten einige Unternehmen fest, dass Elektroartikel und Schutzschalter in Übersee auf den Markt gelangten, die zwar ihre Firmenbezeichnung trugen und ihren Produkten nachempfunden waren, aber nicht aus ihrer Produktion stammten. Einige Firmen gingen auf eigene Faust gegen Verkäufer und Hersteller dieser Plagiate vor, aber bald wurde klar, dass der Missbrauch nicht nur weit verbreitet, sondern sogar im Ansteigen begriffen war. Bei Durchsuchungen der Produktionsstätten konnte festgestellt werden, dass die Plagiatoren ganze Produktpaletten unter dem Namen der Marktführer herstellen wollten (und tatsächlich auch herstellten), da die Behörden aber stets nur in Bezug auf ein Unternehmen tätig wurden, mussten die meisten entdeckten Plagiate unangetastet bleiben.

2. Die Reaktion – Der Industrieverband EIEMA (*Electrical Installation Equipment Manufacturers' Association*) entwickelte eine gemeinsame Strategie gegen chinesische Plagiatoren der Produkte von EIEMA-Mitgliedsunternehmen: dies war die Geburtsstunde des "Elektrischen Drachens". Acht Firmen nahmen an dem Projekt teil und teilten sich die Honorare für die professionellen Nachforschungen sowie die Folgekosten für u.a. die Rechtsverfolgung. Weiterhin versprach man sich Synergieeffekte auch hinsichtlich der Effektivität des Vorgehens.

3. Die Aktion – Die Nachforschungen konzentrierten sich zunächst auf Aktivitäten von Händlern in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Ziel war es, Geschäftsleute zu identifizieren, die zur Lieferung von gefälschten Waren bereit waren und durch sie dann an die Hintermänner in den illegalen Fabriken in der VR China zu kommen. Darüber hinaus wurden auch Recherchen auf der zwei Mal im Jahr in Guangzhou stattfindenden "Chinese Export Commodities Fair" (auch kurz als "Kanton-Messe" bekannt) angestellt. Die Messe zählt über 7000 Stände und 100,000 Besucher aus 175 Ländern. Hier wurden 25 Aussteller aus der Region Wenzhou für eine genauere Beobachtung ausgewählt, wobei man bei etwa 20 davon ausging, dass sie Plagiate herstellen könnten.

4. Die Durchsuchungen – In Kooperation mit den örtlichen Behörden (TSB, dem Staatlichen Büro für Technische Überwachung) wurden innerhalb von drei Tagen 17 Fabriken – meist nachts und am Wochenende – durchsucht. Die Fabriken arbeiteten naturgemäß inoffiziell und waren meist von bewaffneten Wachen geschützt und deshalb musste eine große Anzahl an Einsatzkräften koordiniert und an die jeweiligen Orte gebracht werden. Die chinesischen Behörden erwiesen sich bei der Ausstellung der erforderlichen Durchsuchungsbeschlüsse und Durchführung der Razzien als hilfsbereit, kooperativ und effizient. Die durchsuchten Fabriken unterschieden sich sehr voneinander, was Größe und Ausstattung betraf, aber keine erfüllte auch nur annähernd die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen. Die beschlagnahmten Erzeugnisse waren in der Regel von minderer Qualität; die meisten gefälschten „Sicherungsautomaten“ waren nichts anderes als einfache Schalter.

5. Die Ergebnisse – Über 500.000 Plagiate konnten identifiziert und zum Großteil auch sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden 25 Schablonen und 4 Druckplatten sowie eine ganze Reihe von Formen zerstört, manche davon sogar noch vor Ort.

Das Produktionsvolumen aller durchsuchten Fabriken zusammen genommen wurde auf etwa 1.850.000 Schaltgerätekomponeenten und 1.500.000 Zubehörteile pro Monat geschätzt und durch die Razzien wohl erheblich herabgeschraubt.

Bis heute wurden sieben Unternehmen zur Zahlung von Geldbußen zwischen RMB 25.000 und RMB 250.000 rechtskräftig verurteilt. Mehr als 380.000 der beschlagnahmten Waren und zwanzig Formen wurden zerstört. Weitere Verfahren gegen Firmen, deren Inhaber noch nicht ausfindig gemacht werden konnten oder die Berufung eingelegt haben, sind noch im Gange. Nachprüfungen bei den durchsuchten Unternehmen ergaben, dass gegenwärtig dort nicht mehr produziert wird.

6. Weitere Schritte – Gegenwärtig läuft das Unternehmen "Elektrischer Drache 2" an: gewappnet mit den Lehren aus den Anfangstagen, versprechen sich die Beteiligten hierbei einen noch erfolgreicherem Ausgang.

9.2 EIN DAMPFKOCHTOPF UND SIEBEN PLAGIATE

Dieser Fall zeigt, was ein Unternehmen erreichen kann, dass in Kooperation mit nationalen Verbänden und den örtlichen Behörden konsequent gegen plagierte Produkte vorgeht.

1. Das Problem – Ein französischer Hersteller von Dampfkochtöpfen stieß in einer Vielzahl von Märkten (Türkei, Libanon, Saudi-Arabien, Griechenland, Niederlande ...) auf Plagiate seines erfolgreichsten Produktes. Die Firma fand weiterhin heraus, dass die Erzeugnisse auf Messen in Hiwu und Guangzhou in China angeboten worden waren. Mit großformatigen Plakaten wurde am Eingang zu einer der Veranstaltungen für die Plagiate geworben.

Die Fälschungen betrafen nicht nur eingetragene Muster und Patente, sondern auch Marken.

2. Die Strategie – Das Unternehmen, Mitglied im französischen Investitionsgüterverband FIM und in der französischen Vereinigung zur Bekämpfung der Markenpiraterie, erkundigte sich zunächst bei der Repräsentanz der letzteren Organisation in China, wie es vorgehen sollte und informierte sich über die dortigen Behörden und die Rechtslage in China. Zwei Behörden stellten sich grundsätzlich für die Bekämpfung von Fälschungen als zuständig heraus:

- Die Verwaltungsbehörde für Patentangelegenheiten (APA), die sich mit Patenten und Gebrauchsmustern befasst.
- Die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel (AIC), die für Marken zuständig ist.

Auf größeren Messen befindet sich auch stets ein Büro der staatlichen Behörden.

Bei Ihren Bemühungen konzentrierte sich das Unternehmen vor allem auf einen Zugriff bei der Messe in Guangzhou.

3. Der Zugriff – Am ersten Messtagen wurden die Ausstellungsstücke unter die Lupe genommen; die Ermittler fanden an 10 von 12 Ständen Plagiate. Nach einer Kontaktaufnahme mit den Beamten vor Ort wurden diese um Mithilfe gebeten. Natürlich lagen die nötigen Nachweise für die Schutzrechte vor (Patente, Gebrauchsmuster, Marken). Nach Absprache erklärten sich die Behörden bereit, einem Firmenvertreter einen Gerichtsvollzieher zur Seite zu

stellen, der direkt an den Ständen einige Waren beschlagnahmte und für die Beseitigung von Plagiaten sorgte.

4. Die Folgen – Das Unternehmen legte dann formal Klage bei der APA ein; bevor es jedoch überhaupt zu einer Verhandlung kam, einigten sich die Parteien und die Fälscher verpflichteten sich, die Herstellung der Plagiate einzustellen. Bei der Anhörung vor der APA besiegelte ein Richter offiziell die Einigung, indem er die Beschlagnahme und Einstellung der Fertigung bestätigte. (Die APA ist zumeist nicht befugt, dem Kläger Schadensersatz zuzusprechen; in einem anderen Fall wurde aber bereits eine Wiedergutmachung von 8000 Yuan festgelegt).

5. Anmerkungen

- Einige Verfahren wurden eingeleitet, manche davon vor der AIC. Im Ergebnis konnten eine Vielzahl von Plagiaten beschlagnahmt und die entsprechenden Formen zerstört werden.
- Die Lokalisierung der Fabriken ist das größte Problem, da erstens die Aussteller auf den Messen häufig nur Händler sind und zweitens einige Hersteller nur als Zulieferer tätig werden. Im vorliegenden Falle stellte es sich heraus, dass die Fabriken in der Region Zhejiang angesiedelt waren (200 km südlich von Schanghai).
- Solche Operationen können nur bei 100%igem sklavischen Nachbau Erfolg haben; bestehen auch nur geringste Unterschiede zwischen dem Original und der Fälschung, ist ein Erfolg unwahrscheinlich.

9.3 PLAGIATE BEKÄMPFEN UND PRODUKTSICHERHEIT ERHALTEN

1. Das Problem – Strix ist ein Hersteller von Abschaltvorrichtungen und schnurlosen Anschlüssen für Wasserkocher und einer ganzen Reihe weiterer Heißwasserzubereiter. Den – häufigen – Verletzungen seiner bestehenden Schutzrechte tritt das Unternehmen offensiv entgegen, nicht zuletzt aus Gründen der Produktsicherheit. Chinesische Kopien der Strix-Produkte sind sehr genaue Nachahmungen, die jedoch zumeist den Namen des chinesischen Herstellers tragen. Die Plagiatoren sind nicht in der Lage, die (technischen) Leistungsmerkmale, Qualität und Sicherheitsanforderungen eines derart sicherheitskritischen Produktes umzusetzen. Im Mittelpunkt der Aktionen der Firma Strix steht daher das Gefahrenpotential, das von Wasserkochern ausgeht, die nachgeahmte Bauteile enthalten. Dieser Ansatz hat viele Vorteile, u.a. den der Schnelligkeit. Erkennt eine Überwachungsbehörde die Gefahr für den Verbraucher, kann sie den Artikel auf Kosten des Importeurs zurückrufen lassen. Erkennt ein Händler das Problem, kann er unverzüglich handeln. Mit diesem Vorgehen wird ein maximaler Effekt mit minimalen Kosten erreicht und teure Prozesse vermieden.

2. Die Lösung – Ein allgemein gültiges Rezept gibt es nicht; die Lösung hängt von drei Faktoren ab: dem Land, dem Fall und dem Produkt. Meist bieten sich internationale Sicherheitsstandards als Anknüpfungspunkt an. Dann kommt es auf die jeweils anwendbaren Gesetze, den Korruptionsgrad, die individuellen Schwerpunkte, die zur Verfügung stehenden Gelder, die Auslegung von Normen, das verfügbare Verbrauchereinkommen und den Ruf innerhalb der Handelskette an.

3. Das Vorgehen

- Man muss das Übel an der Wurzel packen. Sind die Produkte erst einmal außer Landes gebracht, vervielfachen sich die Probleme. Das Vorgehen orientiert sich an den örtlichen Gegebenheiten und die Durchsetzung erfolgt durch die lokalen Behörden.
- Machen Sie sich mit den möglichen Auswirkungen vertraut. Je nach Importland müssen Einfuhrbestimmungen durchgesetzt, Marktanalysen durchgeführt und regionale Normen beachtet werden. Auch Informationen an die Vertriebskette und die Verbraucher gehören dazu.
- Gehen Sie Allianzen ein (z.B. mit Regierungsbehörden, Industrieverbänden, Verbraucherorganisationen, vertrauenswürdigen Mitbewerbern und zuverlässigen Herstellern, Vertragshändlern, Groß- und Einzelhändlern).

4. Die Ergebnisse: 2001

China – Der VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) und Strix führten eine Schulung an chinesischen Prüfzentren durch und wiesen auf grundlegende Schwachstellen hin. Die Chinesische Staatsbehörde für Aus- und Einfuhrinspektionen und Quarantäne (AQSIQ) führte Untersuchungen bei Herstellern von unsicheren Wasserkochern und anderen Geräten durch und unterband deren Export. Eine AQSIQ-Delegation unter der Leitung des Vizeministers bereiste Europa und eine europäische Abordnung, unter der Ägide der Generaldirektion „Unternehmen“, stattete der Volksrepublik einen Besuch ab, um die Kooperation zwischen den jeweiligen Import- und Exportkontrollbehörden zu vertiefen.

Tschechische Republik – Unsichere Elektrowasserkocher sind gegenwärtig Gegenstand einer regierungsfinanzierten Untersuchung, nachdem 15 verschiedene Marken aus den Regalen großer Supermarktketten verbannt wurden. Die Carrefour-Gruppe hat Geräte der Marke Beam aus ihrem Angebot genommen.

Russland – Auch hier sind elektrische Wasserkocher Gegenstand einer Untersuchung. 320 Prüf- und Zertifizierungsstellen sind auf der Suche nach Kochern mit gefälschter Abschaltautomatik. Das russische Verbrauchermagazin SPROS verglich die Leistung von Wasserkochern mit echten und gefälschten Bauteilen.

Niederlande – Die Behörde für Gesundheitsschutz und Öffentliche Veterinärgesundheits verbannte Tristar-Wasserkocher durch Erlass einer Schutzklausel gemäß der Niederspannungsrichtlinie vom Markt. Hat der Importeur aber den gefährlichen Artikel in einer nur unwesentlich veränderten Form eingeführt, die ebenfalls nicht sicher ist, untersagen die holländischen Behörden den Verkauf nicht.

Belgien – Die Läden der „Kruidvat“-Kette stellten den Verkauf von Tristar-Kochern ein. Sie hatten Kocher ersetzt, die unter die Schutzklausel in den Niederlanden fielen, die aber trotz allem verkauft werden durften. In den Niederlanden befürchtete man wohl rechtliche Schritte durch den Importeur. Die Wasserkocher sind unsicher und verletzen die gewerblichen Schutzrechte der Firma Strix.

GB – Die „Tesco“-Kette wies alle Filialen an, keine Wasserkocher mit nachgemachter Abschaltautomatik einzukaufen. Beamte des Handelskontrolldienstes ließen aus den Niederlanden importierte 24-Volt-Kocher entfernen, nachdem sich ein Anwender Verbrennung zugezogen hatte. Diese Kocher

waren mit Plagiaten der Strix-Vorrichtungen ausgestattet. Plagiate von Kenwood-Kochern mit nachgemachter Abschaltautomatik wurden noch im Hafen von Felixstowe sichergestellt und nach China zurückgeschickt.

Malaysia – Die Herstellung von Elba- und Sanyo-Wasserkochern mit nachgeahmter Abschaltautomatik wurde eingestellt. Sieben verschiedene Marken wurden als unsicher beurteilt und sollen vom Markt genommen werden.

Ungarn – „Katomo“-Wasserkocher wurden in den Metro-Verkaufsstellen aus den Regalen genommen.

Polen – Wasserkocher der Marken „Eldom“ und „Domix“ sind derzeit Gegenstand behördlicher Untersuchungen.

ANHANG

ORGALIME Mitgliedsverbände

Deutschland

VDMA Lyoner Straße 18
D - 60528 Frankfurt/Main
Tel: (49).69.660.30 - Fax: (49).69.660.31.511
e-mail: puoe@vdma.org – Internet: www.vdma.org

WSM Goldene Pforte 1
D - 58093 Hagen/Emst
Tel: (49).2331.9588.12 - Fax: (49).2331.9587.12
Internet: www.wsm-net.de

ZVEI Stresemannallee 19
D - 60591 Frankfurt/Main
Tel: (49).69.630.21 - Fax: (49).69.630.23.17
e-mail: zvei@zvei.org - Internet: www.zvei.de

Österreich

FMWI Wiedner Hauptstraße 63
A - 1045 Wien
Tel: (43).1.50.10.50 - Fax: (43).1.505.09.28
e-mail: fmwi@finwi.at - Internet: www.finwi.at

FEEI Mariahilfer Straße 37/39
A - 1060 Wien
Tel: (43).1.588.39.0 - Fax: (43).1.586.69.71
e-mail: fvi19@feei.at - Internet: www.feei.at

Belgien

AGORIA "Diamant Building", 80, Bld Reyers
B - 1030 Bruxelles
Tel: (32).2.706.78.00 - Fax: (32).2.706.78.01
Internet: www.agoria.be

Dänemark

DI H.C. Andersens Boulevard 18
DK - 1787 Copenhagen V
Tel: (45).33.77.33.77 - Fax: (45).33.77.33.00
e-mail: di@di.dk - Internet: www.di.dk

Spanien

CONFEMETAL Principe de Vergara 74

E - 28006 Madrid

Tel: (34).91.562.55.90 - Fax: (34).91.562.84.77

e-mail: confemetal@confemetal.es - Internet: www.confemetal.es

SERCOBE Calle Jorge Juan, 47

E - 28001 Madrid

Tel: (34).91.435.72.40 - Fax: (34).91.577.09.10

e-mail: sercobe@sercobe.es

Finnland

MET Etelaräntä 10, SF - 00131 Helsinki 13

Tel: (358).9.192.31 - Fax: (358).9.624.462

Internet: www.met.fi

SET Etelaräntä 10, SF - 00131 Helsinki 13

Tel: (358).9.192.31 - Fax: (358).9.635.855

Internet: www.electroind.fi

Frankreich

FIM Maison de la Mécanique

F - 92 038 Paris la Défense Cedex

Tel: (33).1.47.17.60.00 - Fax: (33).1.47.60.16

e-mail: fim@mail.fimeca.com - Internet: www.fim.net

FIEEC rue Hamelin 11

F - 75 783 Paris Cedex 16

Tel: (33).1.45.05.70.70 - Fax: (33).1.45.53.03.93

e-mail: comm@fieec.fr - Internet: www.fieec.fr

Großbritannien

BEAMA Westminster Tower - 3 Albert Embankment

GB - London SE1 7SL

Tel: (44).171.793.30.00 - Fax: (44).171.793.3003

e-mail: info@beama.org.uk

METCOM Carlyle House 235/237 Vauxhall Bridge Rd.

GB - London SW1V 1EJ

Tel: (44).171.233.70.11 - Fax: (44).171.828.06.67

e-mail: ecampbell@metcom.org.uk - Internet: www.metcom.org.uk

GAMBICA Westminster Tower - 3 Albert Embankment

GB - London SE1 7SW

Tel : (44).207.793.30.44 - Fax : (44).207.793.7635

e-mail : assoc@gambica.org.uk - web site : www.gambica.org.uk

Irland

IEEF Confederation House 84/86

Lower Baggot Street, IRL - Dublin 2

Tel: (353).1.605.16.76 - Fax: (353).1.638.16.76

e-mail: ieef@ibec.ie

Italien

ANIE Via Gattamelata 34, I - 20149 Milano

Tel: (39).02.32.642.42 - Fax: (39).02.32.642.12

e-mail : daniel.kraus@anie.it - Internet: www.anie.it

ANIMA Via Battistotti Sassi 11, I - 20133 Milano

Tel: (39).02.739.71 - Fax: (39).02.739.73.16

e-mail: anima@anima-it.com - Internet: www.anima-it.com

Luxemburg

ILTM Rue Alcide de Gasperi 7, BP 1304

L - 1013 Luxembourg

Tel: (352).43.53.661 - Fax: (352).43.23.28

e-mail: fedil@fedil.lu

Norwegen

TBL Oscars Gate 20, P.O. Box 7072

N - 0306 Oslo 3

Tel: (47).22.59.00.00 - Fax: (47).22.59.00.01

e-mail: tbl@tbl.no - Internet: www.tbl.no

Niederlande

FME-CWM Boerhaavelaan 40

Postbus 190 NL - 2700 AD Zoetermeer

Tel: (31).79.353.11.00 - Fax: (31).79.353.13.65

e-mail: bur@fme.nl - Internet: www.fme.nl

METAALUNIE Einsteinbaan 1

Postbus 2600 NL - 3439 Nieuwegein

Tel: (31).3060.533.44 - Fax: (31).3060.531.22

e-mail: info@metaalunie.nl - Internet: www.metaalunie.nl

Portugal

ANEMM Estrada do Paço do Lumiar
Polo tecnologico de Lisboa, Lote 13
P - 1600 Lisboa
Tel: (351).1.715.21.72 - Fax: (351).1.715.04.03
e-mail: anemm@anemm.pt - Internet: www.anemm.pt

Schweden

VI Storgatan 5 Box 5510, S - 114 85 Stockholm
Tel: (46).8.782.08.00 - Fax: (46).8.782.09.41
e-mail: vi@vi.se - Internet: www.vi.se

Schweiz

SWISSMEM Kirchenweg 4, Case Postale
CH - 8032 Zürich
Tel: (41).1.384.41.11 - Fax: (41).1.384.42.42
e-mail: info@swissmem.ch - Internet: www.swissmem.ch

Ungarn (assoziertes Mitglied)

MAGOSZ Kuny Domokos u.13-15., H – 1012 Budapest
Tel: (36) 1 202 39 85 – Fax: (36) 1 356 00 40
e-mail : magosz@dbassoc.hu - Web-site: www.dbassoc.hu/magosz

Slowenien (Beobachter)

MPIA Dimiceva 13, SL – 1000 Ljubljana
Tel: (386) 1589.8309 - Fax: (386) 61 1898 100
e-mail: infolink@gzs.si - Internet: www.gzs.si

Tschechische Republik (Beobachter)

ELA Dacickeho 10 – CZ – 14000 Praha 4
Tel: (420) 2 6121 3623 – Fax: (420) 2 6121 3626
e-mail: ela@ncip.cz - Internet: www.electroindustry.cz

Estland (Beobachter)

EML Mustamae tee 4 – EE – 10621 Tallinn
Tel: (372) 611 5893 – Fax: (372) 656 6640
e-mail: eml@ltnet.ee

Polen (Beobachter)

Federation of the Economic Chambers of the Electromechanical Industries of Poland
ul. Pozaryskiego 28 - PL - 04-703 Warszawa
Tel : (48) 22 812.20.35 - Fax : (48) 22 812.20.35
e-mail : seruga@iel.waw.pl

Andere Verbände, die die Industrie in Fragen der Produktpiraterie unterstützen:

Eine Liste dieser Organisationen befindet sich auf der Orgalime-Website:
www.orgalime.org.

11. LITERATUR

Publikationen zum Thema

Fachverband Werkzeugindustrie: *Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie*. Bestellungen unter www.werkzeug.org (englisch oder deutsch).

ICC Counterfeiting Intelligence Bureau, *The International Anti-Counterfeiting Directory 2001*.

Bestellung per email bitte an: ccs@icc-ccs.org – Internet: www.icc-ccs.org.

ICC Counterfeiting Intelligence Bureau, *Anti-Counterfeiting Technology – A Guide to Protecting and Authenticating Products and Documents*. ICC Publication No 630. ISBN 92.842.1293.6.

Bestellung per email bitte an: ccs@icc-ccs.org – Internet: www.icc-ccs.org.

ICC Counterfeiting Intelligence Bureau, *Countering Counterfeiting – A Guide to Protecting and Enforcing Intellectual Property Rights*, April 1997. ICC Publication No. 574 ISBN No 92.842.1231.X

Bestellung per email bitte an: ccs@icc-ccs.org – Internet: www.icc-ccs.org.

Orgalime-Veröffentlichung: "*Drawings and technical documents: Ownership and protection against improper use*" (June 1993). Bestellung per email bitte über www.orgalime.org (in englischer und französischer Sprache).

European Commission publication, *What is the Community's Trade Barriers Regulation ? Opening new trade opportunities for European business*, Office for official Publications of the European Communities, L - 2985 Luxembourg.

Dies ist eine ORGALIME-Veröffentlichung. ORGALIME ist ein Verbund der führenden Wirtschaftsbände des Maschinenbaus, der Elektroindustrie und der Metallverarbeitung aus zwanzig europäischen Ländern und sorgt für einen regen Austausch in den Bereichen Recht, Technologie und Wirtschaft.

All rights reserved
© 2001

Verantwortlich: Adrian Harris, Secretary General

ORGALIME
(Liaison group of the European mechanical, electrical, electronic and
metalworking industries)

Titelbild: mit freundlicher Genehmigung von Strix Ltd

Übersetzung: Carola Striebel, transjuris.de



"Diamant Building", 80 Bvd. Reyers, 5th floor, B - 1030 Bruxelles
Tel: +32-2-706.82.35 – Fax: +32-2-706.82.50 – e-mail : secretariat@orgalime.org