



NEWSLETTER

/ Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie / Neueste Entwicklungen im Markenbereich (EU-/Marke/Domain)

Dez 2005

Aktionsplan zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Markenpiraterie

Im Oktober 2005 hat die Europäische Kommission ein Maßnahmenpaket zur Stärkung des Schutzes der Europäischen Union (EU) und ihrer Bürger vor Nachahmungen und Produktpiraterie beschlossen. Vornehmliches Ziel der für 2005 und 2006 vorgeschlagenen Maßnahmen ist es, den Schutz auf alle Ebenen der Gemeinschaft durch verbesserte Rechtsvorschriften und operationelle Kontrollen zu erhöhen, die Partnerschaft zwischen Zoll und Unternehmen sowie die internationale Zusammenarbeit zu stärken.

1. Motivation

Die Statistiken über die Zahl der im Jahr 2004 an den Außengrenzen der Europäischen Union beschlagnahmten, nachgeahmten Waren belegen, dass die Nachahmung von Waren eine wachsende und zunehmende gefährliche Erscheinung darstellt. Im Jahr 2004 wurden 103 Millionen nachgeahmter Waren beschlagnahmt. Dies bedeutet eine Steigerung um mehr als 12% gegenüber dem Jahr 2003 und um 1.000% gegenüber dem Jahr 1998. Die Zahl der nachgeahmten Nahrungsmittel, Arzneimittel, Haushaltswaren und Autoersatzteile, die der Gesundheit und der Sicherheit der Verbraucher schaden können, wächst indes weiter. Die bessere Qualität der Fälschungen erschwert deren Erkennung.

2. Aktionsplan

Der Aktionsplan stellt eine Anzahl konkreter operationaler Initiativen bereit, welche die Implementierung der Politik und Gesetzgebung im Bereich der Bekämpfungen von Nachahmungen und Produkt- und Markenpiraterie, insbesondere durch die Zollbehörden verbessern.

Für eine Stärkung der Zollbehörden ist es erforderlich, deren Dialog mit den Unternehmen und den Handelsvertretern zu stärken und zu fördern.

Untenstehende Aktionen sollen die Anti-Nachahmungskontrollen durch die Zollbehörden deutlich stärken.

Der Aktionsplan der Europäischen Kommission beinhaltet die folgenden Maßnahmen und Vorschläge:

- (a) Eine neue Arbeitsgruppe „Unternehmen-Zoll“ wird prüfen, ob eine Überarbeitung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Nachahmungen erforderlich ist. Diese hat die Aufgabe den Schutz der legalen Geschäfte zu stärken und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten.
- (b) Errichtung einer neuen, aus Zollsachverständigen der EU-Mitgliedsstaaten bestehenden Task-Force, deren Aufgabe es ist, die Verbesserung der Kontrollen zur Bekämpfung von Nachahmungen zu bewirken.
- (c) Erstellung eines Leitfadens zum Risikomanagement bei der Bekämpfung von Nachahmungen. Dieser Leitfaden soll an die Mitgliedsstaaten und an die Partnerländer der EU verteilt werden.
- (d) Bereitstellen eines neuen elektronischen Systems zur sicheren Übertragung von Informationen in Echtzeit. Dieses System wird die Vorteile der Zoll-Risikomanagementsysteme der Gemeinschaft aufweisen. Es bietet dem jeweiligen Zoll die Zugriffsmöglichkeiten auf Firmenlisten und Datenbanken des geistigen Eigentumsrechts und wird gleichzeitig den Rechteinhabern die Übermittlung einschlägiger Informationen an die zuständigen Behörden erleichtern.
Das neue System wird auf dem existierenden Risk Information Form (RIF)-System der EU basieren. Außerdem wird ein spezieller Sektor kreiert werden, um die Spezialisten auf dem Gebiet der Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Markenpiraterie zu verbinden, um detaillierte Informationen bezüglich neuer Fälschungen, die entdeckt wurden, zeitnah auszutauschen. Diese Informationen werden in Echtzeit den entsprechenden Behörden und Risikozentren innerhalb der Gemeinschaft bereitgestellt.

(e) Die Europäische Kommission wird die Unterzeichnung von Abkommen mit wichtigen Handelsvertretern wie Fluggesellschaften, Schiffahrtsgesellschaften und Express-/Kurierdiensten fördern. Dies soll den Austausch von Informationen verbessern und ein stärkeres Bewusstsein der Risiken des Handels mit Fälschungen schaffen.

(f) Im Hinblick auf die Stärkung der Internationalen Zusammenarbeit wird die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten mögliche Änderungen des „TRIPS“-Abkommens in Betracht ziehen, mit dem Ziel, dass die Länder die Kontrollen zur Bekämpfung von Fälschungen nicht nur auf Einfuhren, sondern auch auf Ausfuhren, den Versand und die Umladung anwenden. Diese Vorgehensweise wird auch bei der Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen gefördert, insbesondere werden Anstrengungen dahingehend unternommen, die bilateralen Abkommen über die Zusammenarbeit im Zoll mit China, den USA, Japan und anderen Handelspartnern uneingeschränkt umzusetzen, zu stärken oder auszubauen.

Insbesondere sei hier darauf verwiesen, dass bereits seit dem 6. Mai 2004 ein Kooperationsabkommen mit der Volksrepublik China existiert, welches die Zusammenarbeit und die gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich regelt (siehe [4]). Mit diesem Abkommen soll die Zusammenarbeit im Zollbereich mit dem Ziel verbessert werden, den Handel zu erleichtern, die Sicherheit zu erhöhen, den Terrorismus zu bekämpfen und den Kampf gegen Zollbetrug um Produktfälschung und Piraterie zu verstärken.

3. Hintergrund / Statistik

Die Statistiken über die Beschlagnahmungen des Jahres 2004 zeigen eindrucksvoll, dass die Zahl der an den Außengrenzen der EU beschlagnahmten, nachgeahmten Waren weiter stark zunimmt. Diese Waren bedrohen die Gesundheit und Sicherheit der Bürger der EU, ihre Arbeitsplätze, die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft, den Handel und die Investitionen in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2004 ist die Zahl der beschlagnahmten Waren gegenüber 1998 um fast 1.000% gestiegen. Jedes Jahr werden über 100 Millionen Artikel vom Zoll beschlagnahmt. Zwischen den Jahren 2003 und 2004 verdoppelten sich die Zolloperationen im Zusammenhang mit Fälschungen, sie beläuft sich nun auf über 22.000 jährlich.

Bemerkenswert ist, dass die Nachahmungen von Arzneimitteln einen Anstieg von über 45% gegenüber 2003 beträgt. Die Zahl der Beschlagnahmungen von Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol ist gegenüber 2003 um 200% gestiegen.

Einer der Gründe für diese explosionsartigen Entwicklungen im Handel mit Fälschungen ist die Tatsache, dass die Kriminellen nun in der Lage sind, diese im großen Stil herzustellen. Dies ermöglicht nicht nur höhere Gewinne, sondern stellt auch einen neuen effizienten Geldwäschemechanismus dar.

Ausblick

Im November wird ein erster gemeinsamer Zollkooperationsausschuss zusammenkommen, welcher durch den Kommissar Kovacs eröffnet wird. Ferner haben die chinesischen Behörden unlängst die Europäische Konvention und Fälschungsexperten der EU-Teilnehmerstaaten eingeladen, an gemeinsamen Operationen in China teilzunehmen. Es sind Pilotprojekte für intelligente und sichere Handelswege mit China in der Entwicklung. Es gibt eine Arbeitsgruppe der Kommission zu gewerblichen Schutzrechten und Urheberrecht, die derzeit mit China in Dialog steht. Zusätzlich sind gegenseitige Verwaltungshilfe zwischen der EU und China in der Entwicklung.

Quellen:

- [1] Press releases of the European Commission, IP/05/1247, "Customs Commission launches Action Plan to combat Counterfeiting and Piracy", Brussels, October 11, 2005.
- [2] Press releases of the European Commission, memo/05/364, "Counterfeiting and Piracy": Frequently Asked Questions, Brussels, October 11, 2005
- [3] Sueddeutsche Zeitung Nr. 235 / Seite 21, Article: "EU verstärkt den Kampf gegen Produktpiraterie"
- [4] Press releases of the European Commission, IP/04/599, "Customs: Co-operation agreement initialled with People's Republic of China", Brussels, 06.05.2004

Neueste Entwicklungen im Markenbereich

1. Gebührenverringerung für EU-Marken

Die Europäische Kommission hat entschieden, die an das OHIM zu entrichtenden Amtsgebühren vom 1. November 2005 an deutlich zu verringern. Die Gebührenverringerungen sind wie folgt:

- eine Verringerung der Anmeldegebühr einer Gemeinschaftsmarke von EUR 975,00 auf EUR 900,00;
- eine Verringerung der Eintragungsgebühr einer Gemeinschaftsmarke von EUR 1.100,00 auf EUR 850,00;
- eine Verringerung der Verlängerungsgebühr von EUR 2.500,00 auf EUR 1.500,00.

Da wir sowohl Markenmeldungen als auch die Einzahlung der Verlängerungsgebühren elektronisch durchführen, verringern sich die entsprechenden Gebühren um jeweils weitere EUR 150,00.

Damit wird das bereits sehr effiziente und häufig genutzte Gemeinschaftsmarkensystem noch attraktiver. Durch die Hinterlegung nur einer einzigen Markenmeldung kann Schutz in allen 25 Mitgliedsstaaten der EU erhalten werden. Das System ist auch deshalb besonders attraktiv, da die Benutzung der Marke in einem Mitgliedsstaat der EU als rechtserhaltende Benutzung der Marke in allen anderen EU-Staaten anzusehen ist.

2. Verlängerung von Gemeinschaftsmarken

Im Jahr 2006 stehen die ersten Gemeinschaftsmarken zur Verlängerung für 10 Jahre an. Anträge auf Verlängerung von eingetragenen Gemeinschaftsmarken können innerhalb von 6 Monaten vor Ende des letzten Tages des Monats, in welchem der Schutz der Gemeinschaftsmarke endet, beantragt werden. Es ist jedoch auch möglich, bei Zahlung einer Zuschlagsgebühr in Höhe von 25%, höchstens jedoch EUR 1.500,00 pro Anmeldung, die Verlängerung der Gemeinschaftsmarke innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf der Gemeinschaftsmarkenregistrierung zu beantragen.

Wir sind gerne bereit, sowohl Anmeldungen als auch Verlängerungen Ihrer Gemeinschaftsmarken für Sie durchzuführen. Unsere Gebühren geben wir Ihnen auf Anfrage gerne bekannt.

3. Markenschutz für Einzelhandelsdienstleistungen

Die Frage, ob für Einzelhandelsdienstleistungen Markenschutz erhalten werden kann, wurde seit Jahren in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union kontrovers diskutiert. Während beispielsweise die Prüfungsrichtlinien des Harmonisierungsamtes zunächst Einzelhandelsdienstleistungen als nicht schutzfähig bezeichneten, wurde aufgrund einer Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes diese Vorschrift in der Praxis nicht mehr angewendet. Bereits in der Vergangenheit wurden deshalb durch das Harmonisierungsamt Marken für Einzelhandelsdienstleistungen zugelassen, wobei jeweils das spezifische Geschäftsgebiet bzw. die spezifischen Waren in Verbindung mit den Einzelhandelsdienstleistungen anzugeben waren. Allerdings gab es hierzu keine höchstrichterliche Entscheidung durch den Europäischen Gerichtshof.

Im Gegensatz dazu wurde sowohl vom Deutschen Patentamt als auch vom Deutschen Patentgericht die Schutzfähigkeit von Einzelhandelsdienstleistungen verneint. Am 7. Juli 2005 erging durch den EuGH aufgrund einer Vorlageentscheidung des Bundespatentgerichts eine abschließende Entscheidung zu diesem Problem.

Der EuGH hat erfreulicherweise entschieden, dass in der EU auch Einzelhandelsdienstleistungen durch Marken schutzfähig sind. Hierzu ist es nicht notwendig, die angebotenen Dienstleistungen an sich im Einzelnen zu spezifizieren. Jedoch müssen die Waren, für welche die Einzelhandelsdienstleistungen geschützt werden sollen, spezifiziert werden.

Aufgrund dieser abschließenden Entscheidung des EuGH besteht nunmehr die Möglichkeit, für Einzelhandelsdienstleistungen Markenschutz sowohl über das Harmonisierungsamt als auch durch die nationalen Markenbehörden zu erhalten. Beispielsweise ist die Angabe "Einzelhandelsdienstleistungen für Nahrungsmittel und Getränke" zulässig. Ob allerdings Formulierungen wie "Einzelhandelsdienstleistungen für Kaufhäuser und Supermärkte" schutzfähig sein werden, wird durch die Rechtsprechung noch geklärt werden müssen.

Neue Top-Level-Domain .eu

Ab 7. Dezember 2005 können Firmen, Organisationen und später auch Einzelpersonen aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ihre Domainnamen unter der Top-Level-Domain .eu registrieren lassen.

Voraussetzung für die Registrierung einer .eu-Domain ist zunächst, dass es sich beim Antragssteller um

- ein Unternehmen mit satzungsmäßigem Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in der EU oder
- um eine in der EU niedergelassene Organisation oder
- um eine natürliche Person mit Wohnsitz innerhalb der EU handelt.

Das Registrierungssystem ist gestaffelt, damit Firmen und Organisationen ihre Domainnamen vor missbräuchlicher Registrierung durch Cybersquatter schützen können. Im Rahmen dieser gestaffelten Registrierung können Domainnamen zuerst von denjenigen registriert werden, die frühere Rechte (beispielsweise eingetragene Marken) geltend machen und diese auch nachweisen können (sog. „Sunrise Period“).

Phase 1 vom 7. Dezember 2005 bis zum 6. Februar 2006:

Folgende Domainnamen können beantragt werden(1)

- eingetragene nationale oder IR-Marken mit Schutz in einem EU-Staat oder Gemeinschaftsmarken, vom Inhaber oder vom Lizenznehmer
- geographische Angaben oder Ursprungsbezeichnungen
- Namen von öffentlichen Einrichtungen

Phase 2 vom 7. Februar bis 6. April 2006:

Folgende Domainnamen können beantragt werden:

- die in Phase 1 aufgeführten Namen
- Unternehmenskennzeichen
- nicht eingetragene Marken, bspw. bekannte Marken

Phase 3 ab 7. April 2006:

Die Registrierung wird freigegeben, d.h. es müssen keine Rechte mehr nachgewiesen werden, um einen bestimmten .eu-Domainnamen zu registrieren.

In den .eu Sunrise-Regeln wurde auch festgelegt, welche Dokumente im Einzelnen zum Nachweis der geltend gemachten Rechte eingereicht werden müssen. Insbesondere für Lizenznehmer von Marken oder bei der Geltendmachung von nicht eingetragenen geschäftlichen Bezeichnungen ist dieser Nachweis kompliziert.

Zu beachten ist auch, dass in allen Phasen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gehandelt wird. Zwar besteht in Phasen 1 und 2 ein gewisser Schutz, da hier das Recht, auf welches der Antrag gestützt wird, nachgewiesen werden muss. Beanspruchen jedoch beispielsweise mehrere Firmen denselben Namen, wird berücksichtigt, in welcher Reihenfolge die Anfragen eingegangen sind, nicht, wer das ältere Recht hat.

Bei der Antragstellung, insbesondere mit Hinblick auf den Nachweis der geltend gemachten Rechte, empfiehlt es sich also, anwaltliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um Fehler zu vermeiden. Denn diese könnten zur Folge haben, dass die Domainregistrierung abgelehnt wird und ein anderer die Domain für sich registrieren kann.

Gern nehmen wir die Registrierung Ihrer Marken, Ihres Firmennamens oder anderer Rechte als .eu-Domain für Sie vor.

(1) Bei den hier unter Phase 1 und 2 genannten Rechten handelt es sich nicht um abschließende Aufzählungen, es werden lediglich die wichtigsten Rechte erwähnt.

Alle Inhalte dieses Newsletters dienen zur Information über jüngere Entwicklungen im nationalen und internationalen gewerblichen Rechtsschutz. Wir haben den Inhalt sorgfältig zusammengestellt, übernehmen jedoch keine Gewähr für seine Richtigkeit und Vollständigkeit. Falls Sie spezifische Fragen zu diesen Themen haben, können Sie diese per Email an untenstehende Adresse senden.



Udo Skuhra
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Patentanwalt von
REINHARD · SKUHRA · WEISE
& PARTNER GbR
U.Skuhra@isarpatent.com

Ref.:
/ Produkt- und Markenpiraterie



Werner Behnisch
Dr. Rer. Nat. Dipl.-Biol.
Patentanwalt von
REINHARD · SKUHRA · WEISE
& PARTNER GbR
Werner.Behnisch@isarpatent.com

Ref.:
/ Neueste Entwicklungen im
Markenbereich