

Your World First

C/M/S/
Law . Tax



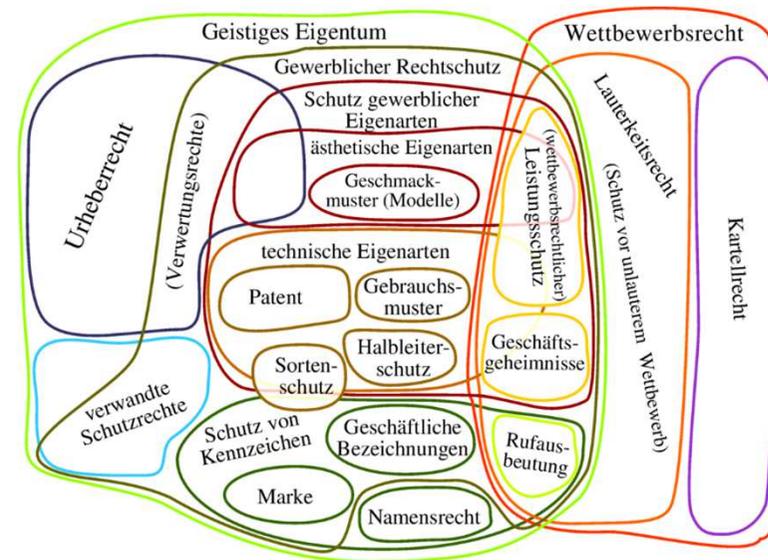
Gewerbliche Schutzrechte und ihre Verletzung – eine Übersicht

Dr. Nikolas Gregor
CMS Hasche Sigle

31. Januar 2019

1. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

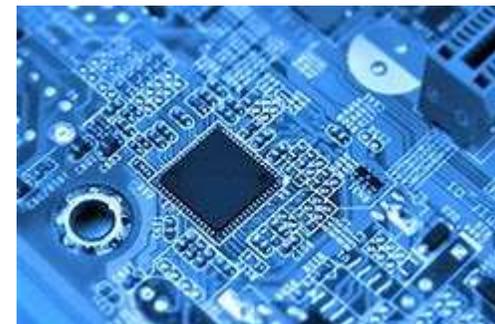
- a) Technische Schutzrechte: Patente, Gebrauchsmuster, geheimes Know-How, Sortenschutz, Halbleitertopographieschutz
- b) Marken und sonstige Kennzeichen
- c) Designs (Geschmacksmuster)
- d) Urheberrechte und Leistungsschutzrechte



1. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

a) Technische Schutzrechte

Patente, Gebrauchsmuster, geheimes Know-How, Sortenschutz, Halbleitertopographieschutz (PatG, GebrauchsmusterG, § 17 UWG / Know-How-SchutzG, HalbleiterschutzG)



1. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

b) Marken und sonstige Kennzeichen

(MarkenG, Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke)

- Herkunftsfunktion
- Qualitätsfunktion
- Werbefunktion



1. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

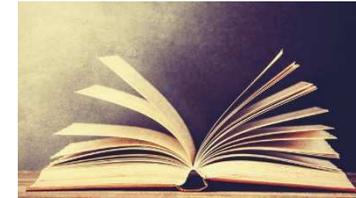
c) Designs

(DesignG, Verordnung (EG) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster)



1. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

d) Urheberrechte und Leistungsschutzrechte (UrhG)

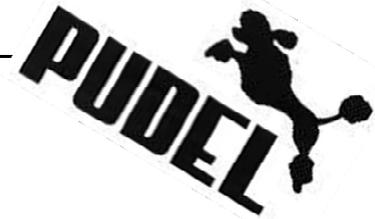


Schutz von persönlichen geistigen Schöpfungen

- Sprachwerke
- Musikwerke
- pantomimische Werke, Tanzkunst
- Werke der bildenden Künste, der Baukunst und der angewandten Kunst
- Lichtbildwerke
- Filmwerke
- Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, etc.



2. Schutzrechtsverletzung



- **Markenverletzung**

- Verwechslungsgefahr
- Fälschung von Markenprodukten (Produktnachahmung/ Markenpiraterie)
- Rufausbeutung



- **Verbotene Handlungen (§ 14 MarkenG):**

- Das Zeichen auf Waren anzubringen,
- unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
- unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
- das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung zu benutzen,
- das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

2. Schutzrechtsverletzung



- **Ansprüche des Schutzrechtsinhabers im Verletzungsfall:**
 - Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums "**Enforcement Richtlinie**"
 - Umsetzung der Vorgaben des TRIPS - Übereinkommens 1994 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
 - Sehr weitreichender Katalog an Rechten

A red, rectangular stamp with a double border, containing the word 'FAKE' in a bold, white, sans-serif font. The stamp is tilted slightly to the right.



2. Schutzrechtsverletzung

a) Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

Voraussetzungen:

- Widerrechtliche **Schutzrechtsverletzung**
- **Wiederholungs-** oder **Erstbegehungsfahr**
- **Verschuldensunabhängig**



2. Schutzrechtsverletzung

b) Anspruch auf

- **Vernichtung,**
- **Rückruf** und
- **Entfernen aus den Vertriebswegen**
- **Verschuldensunabhängig**



2. Schutzrechtsverletzung

c) Auskunftsanspruch

- über **Ursprung** und **Vertriebswege** von Waren, die Schutzrecht verletzen (Namen, Adressen der Hersteller, Erzeuger, Vertreiber u. anderer Vorbesitzer, Mengen- u. Preisangaben)
- von dem **Verletzer**, und/ oder **Drittpersonen** (Personen, die in gewerblichem Ausmaß nachweislich rechtsverletzende Ware in Besitz hatten, rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahmen oder für Rechtsverletzungen genutzte Dienstleistungen erbrachten)
- Verschuldensunabhängig



2. Schutzrechtsverletzung

d) Vorlage- und Besichtigungsanspruch

- Zur Beweiserleichterung - sowohl zum Nachweis, ob überhaupt Verletzung vorliegt, als auch zum Umfang der Verletzung.
- Bei hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Verletzung Anspruch auf Besichtigung von Sachen sowie auf Vorlage von Urkunden, Finanz- und Handelsunterlagen.
- Verschuldensunabhängig.
- Spezielles Besichtigungsrecht (Beprobung) bei Grenzbeschlagnahme.



2. Schutzrechtsverletzung

e) Schadensersatzanspruch

Dreifache Schadensberechnung:

- Tatsächlich erlittener Schaden
- Lizenzanalogie
- Verletzergewinn

- Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit)



2. Schutzrechtsverletzung - Durchsetzung

f) Einstweilige Maßnahmen

- Einstweilige Verfügung (in Deutschland übliche Praxis)
- i.d.R. innerhalb von eine Monat
- Nur eingeschränkte Durchsetzung:
 - Unterlassung
 - Beschlagnahme zwecks Vernichtung
 - Auskunft (bei offensichtlicher Verletzung)
 - Vorlage von Urkunden und Zugang
(bei offensichtlichem Schadensersatzanspruch)



Verletzungsfall

Containerschiff mit schutzrechtsverletzender Ware kommt in Hamburg an



Szenario 1)

bezweckte Einfuhr in die EU

- Überführung in den freien Warenverkehr
- schon mit Einfuhr Schutzrechtsverletzung (+)

Szenario 2)

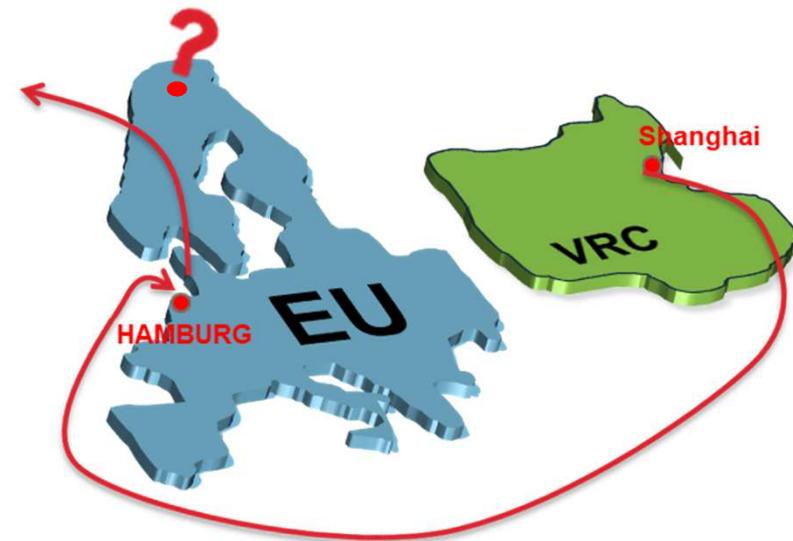
Durchfuhr (Transit) durch die EU

- Vorgehen gegen Schutzrechtsverletzung?

Verletzungsfall: Transit

Szenario 2): Transit durch die EU

- Zollanmeldung: Versandverfahren, Zolllager
- oder
- Keine Zollanmeldung ("Zwischenlagerung"), aber laut Bill of Lading soll Ware in ein Drittland verschifft werden



Verletzungsfall: Transit

Vorgehen gegen Schutzrechtsverletzung durchsetzbar?

EuGH, Entsch. vom 01.12.2011 - *Nokia/ Philips*:



1) Territorialitätsprinzip:

- Rechtsinhaber können die unrechtmäßige Benutzung ihres Rechts nur in den Staaten verbieten, in denen das Recht geschützt ist
- Durchfuhr ist keine „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“

2) **ABER: Vorgehen möglich bei Verdacht einer Schutzrechtsverletzung**

- Nichtangabe der Bestimmung der Waren, Fehlen genauer oder verlässlicher Informationen über Identität/ Anschrift des Herstellers/ Versenders der Waren, mangelnde Zusammenarbeit mit Zollbehörden, Auffinden von Unterlagen, die für Umleitung der Waren sprechen

Verletzungsfall: Transit



Vorgehen gegen Schutzrechtsverletzung durchsetzbar?

BGH, GRUR 2012, 1263 - *Clinique happy* :

Vorgehen nach dem Recht des Ziellands:

- Eingetragene Marke im Bestimmungsland
- Import und Inverkehrbringen stellen dort eine Markenverletzung dar
- Nach dem Recht des Bestimmungslandes besteht ein **vorbeugender Unterlassungsanspruch**:

→ Deutsche Gerichte können ausländisches Recht anwenden und durchsetzen:
Transit ist ein **vorbereitender Akt des späteren Imports**

EU-Markenrechtsreform: Stärkung des Markenschutzes

Neue Vorschrift über Transitwaren:

Art. 10 Abs. 4 RL (EU) 2015/2436 / Art. 9 Abs. 4 UMV:

- Markeninhaber kann Dritten untersagen, markenverletzende Waren in die EU zu verbringen, auch wenn die Waren nicht ins Inland überführt werden.
- Dieses Recht erlischt, wenn zollrechtlicher Anmelder / Warenbesitzer nachweist, dass der Markeninhaber im Bestimmungsland keinen Anspruch hat.



Haftung des Spediteurs / Frachtführers / Lagerhalters?

1) Konfliktlage

Spediteur / Frachtführer / Lagerhalter

- Hat i.d.R. keine Kenntnis von Rechtsverletzung.
- Ist kein 'Täter' oder 'Teilnehmer'.
- Wirkt aber adäquat-kausal an Transport mit.



Interesse des
Schutzrechtsinhabers an
Durchsetzung seiner
Rechte



Geschäftsmodell
des Spediteurs;
internationaler
Warenverkehr

Haftung des Transportunternehmers (mittelbar)

2) Lösung: BGH, *MP3-Player-Import* / "Störerhaftung"

- Wer die Verwirklichung der Schutzrechtsverletzung durch den Dritten ermöglicht / fördert, obwohl er weiß oder sich mit zumutbarem Aufwand sich Kenntnis verschaffen könnte, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Schutzrechtsinhabers verletzt.
= Adäquat-kausaler Mitwirkungsbeitrag + Verletzung von Prüfpflichten
- Welche Prüfpflichten? Zumutbarkeit!
 - Keine generelle Prüfpflicht
 - ABER: Pflicht zur Einholung von Erkundigungen und gegebenenfalls zur eigenen Prüfung der Ware, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung vorliegen.

Haftung des Transportunternehmers (mittelbar)

2) Lösung: BGH, *MP3-Player-Import* / "Störerhaftung"

- Ergibt die Aufklärung, dass eine Schutzrechtsverletzung vorliegt, darf der Spediteur den Transport nicht fortsetzen und Besitz an Ware aufgeben.
- Kann der Verdacht der Schutzrechtsverletzung ausgeräumt werden oder ist mit zumutbaren Mitteln eine Klärung der Rechtslage nicht erreichbar und eine Schutzrechtsverletzung daher nicht positiv festzustellen, ist der Spediteur nicht gehindert, seinen Auftrag auszuführen.
- Inanspruchnahme kann dann ausscheiden, wenn Schutzrechtsverletzer bereits in Anspruch genommen wird oder ohne größere Schwierigkeiten in Anspruch genommen werden kann und dies zur Störungsbeseitigung geeignet und ausreichend ist.

Haftung des Transportunternehmers



3) Praktische Konsequenzen für den Spediteur / Frachtführer/ Lagerhalter

- Bei Verdachtsmomenten: Pflicht zur Nachforschung.
- Andernfalls droht Inanspruchnahme durch den Schutzrechtsinhaber.
- Sollte der Transportunternehmer keine Rückmeldung vom Auftraggeber erhalten, sollte er der Warenvernichtung zustimmen, um weitergehende Inanspruchnahme durch Schutzrechtsinhaber zu vermeiden.
- Ggf. Angebot zur Abgabe einer Unterlassungserklärung (zur Vermeidung einer Abmahnung, aber Vorsicht: bei Verstoß droht Vertragsstrafe).

Your World First

C/M/S/
Law . Tax



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Nikolas Gregor, LL.M. (Boston)

CMS Hasche Sigle

Stadthausbrücke 1-3

20355 Hamburg, Germany

T +49 40 37630 306

nikolas.gregor@cms-hs.com



Law . Tax

Ihr kostenloser juristischer Online-Informationsdienst.

E-Mail-Abodienst für Fachartikel zu vielfältigen juristischen Themen.

cms-lawnow.com



Law . Tax

Ihre juristische Online-Bibliothek.

Profunde internationale Fachrecherche und juristisches Expertenwissen nach Maß.

eguides.cmslegal.com

Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen. Es erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit und die in ihm enthaltenen Informationen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle.

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozialitäten. Mehr als 600 Anwälte sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Hongkong, Moskau, Peking und Shanghai für unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen Anwaltssozialitäten. CMS EEIG ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozialitäten in den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozialitäten sind rechtlich eigenständige und unabhängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozialitäten haften jeweils ausschließlich für eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozialität“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozialitäten oder deren Büros beziehen.

CMS-Standorte:

Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt/Main, Funchal, Genf, Glasgow, Hamburg, Hongkong, Istanbul, Kiew, Köln, Leipzig, Lima, Lissabon, Ljubljana, London, Luanda, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Manchester, Maskat, Mexiko-Stadt, Monaco, Moskau, München, Paris, Peking, Podgorica, Posen, Prag, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Rom, Santiago de Chile, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sheffield, Singapur, Skopje, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website.

cms.law