

Marcus von Welser und Alexander Gonzalez

Marken- und Produktpiraterie

*Strategien und Lösungsansätze
zu ihrer Bekämpfung*



WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort 15

Erster Teil

Erscheinungsformen 17

A. Entwicklung *ig*

I. Von den Anfängen zum Massenphänomen *ig*

II. Ursachen 22

III. Formen 24

B. Herkunft und Vertrieb 27

I. Herkunft 27

1. Die wichtigsten Herstellerländer in Zahlen 27

2. Die besondere Bedeutung Chinas 35

II. Vertrieb 37

C. Organisationsstrukturen 43

D. Wirtschaftliche Folgen 47

I. Folgen für die Industrie 47

1. Umsatzeinbußen 48

2. Verlust von Marktanteilen 48

3. Entwertung der Marken 48

4. Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüche 49

5. Haftung wegen unterlassener Pirateriebekämpfung 49

II. Folgen für Verbraucher 51

1. Gefahren für Leben und Gesundheit 55

2. Wirtschaftliche Schäden der Verbraucher 54

III. Folgen für das Gemeinwesen 54

1. Steuerausfälle 54

c

Inhaltsverzeichnis

2. Fehlende Sozialversicherungseinnahmen 54
3. Fehlender Umweltschutz 55
4. Missachtung des Arbeitsschutzes 55
5. Schlechtes Investitionsklima in Piraterieländern 55

Zweiter Teil

Rechtliche Maßnahmen unter Berücksichtigung europäischer und internationaler Bestimmungen 57

A. Übersicht \$g

- I. Einleitung \$g
- II. Überblick über die einzelnen Schutzrechte 60

B. Schutzvoraussetzung einzelner Schutzrechte 63

- I. Marken 63
 1. Deutsche Marken 65
 2. Gemeinschaftsmarken 67
 3. International registrierte Marken 6g
- II. Urheberrechte 72
- III. Geschmacksmuster 74
 - T. Nationales Geschmacksmuster 75
 2. Gemeinschaftsgeschmacksmuster 76
 3. Internationale Geschmacksmusteranmeldungen 77
- IV. Patente 77
 1. Nationale Patentanmeldung 79
 2. Internationale Patentanmeldung 80
 3. Patentanmeldungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen 82
- V. Gebrauchsmuster' 83
- VI. Sorten 84
 1. Deutscher Sortenschutz 84
 2. Gemeinschaftlicher Sortenschutz 85
- VII. Halbleiter 85
- VIII. Geographische Herkunftsangaben 86
 1. Registrierte geographische Herkunftsangaben 87
 2. Unregistrierte geographische Herkunftsangaben 88
 3. Solingen-Verordnung 8g

C. Schutzzumfang *gi*

- I. Marken 91
 - 1. Verletzungstatbestände *gi*
 - 2. Handeln im geschäftlichen Verkehr *g4*
 - 3. Markenverletzende Benutzung *g§*
- II. Urheberrechte *g7*
 - 1. Verwertungsrechte *g7*
 - 2. Privatkopien *gg*
- III. Geschmacksmuster 100
- IV. Patente 100
 - 1. Verfahrenspatente und Sachpatente 100
 - 2. Äquivalente Patentverletzung 101
 - 3. Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken 102
- V. Gebrauchsmuster 102
- VI. Sorten 103
- VII. Halbleiter 103
- VIII. Geographische Herkunftsangaben 104
 - 1. Registrierte geographische Herkunftsangaben 104
 - 2. Unregistrierte geographische Herkunftsangaben 104
- IX. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz 105

D. Zivil rechtliche Ansprüche 107

- I. Unterlassung 108
 - 1. Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr JO8
 - 2. Störerhaftung *10g*
 - 3. Rückrufsanspruch 114
- II. Schadensersatz 114
 - 1. Verschulden 114
 - 2. Drei Möglichkeiten der Schadensberechnung 115
 - 3. Verletzerzuschlag 117
- III. Bereicherungsausgleich 118
- IV. Auskunft, Rechnungslegung und Belegvorlage *ng*
 - 1. Auskunft *11g*
 - 2. Rechnungslegung 121
 - 3. Belegvorlage *122*
 - 4. Vorgehen bei mangelhafter Auskunft 122
- V. Besichtigung 324
- VI. Urkundenvorlage 125

- VII. Vernichtung 125
 - r. Gegenstand des Anspruchs 126
 - 2. Verhältnismäßigkeit 126
 - 3. Abwendungsbefugnis 127
 - 4. Anspruchsinhalt 127

E. Zivil rechtliche Durchsetzung von Schutzrechten 129

- 1. Abmahnung 130
 - r. Erforderlichkeit der Abmahnung 130
 - 2. Inhalt der Abmahnung *ip*
 - 3. Reaktion des Abgemahnten 133
- II. Einstweilige Verfügung 134
 - 1. Verfügungsanspruch 134
 - 2. Verfügungsgrund 13§
 - 3. Glaubhaftmachung 137
 - 4. Mündliche Verhandlung 137
 - 5. Vollziehung der einstweiligen Verfügung 138
 - 6. Rechtsbehelfe gegen die einstweilige Verfügung 13g
 - 7. Abschlusserklärung und Abschluss schreiben 140
- IV. Dinglicher Arrest 140
- V. Klage 141
- VI. Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 142
 - 1. Ordnungsmittelverfahren 142
 - 2. Zwangsmittelverfahren 143
 - 3. Vernichtungsverfahren 143

F. Strafrecht 147

- I. Straftatbestände •""147
 - i. Vorsätzliche Schutzrechtsverletzung 147
 - 2. Arzneimittelfälschung 150
 - 3**. Bannbruch 150
 - 4**. Geheimnisverrat und Betriebsespionage 151
 - 5**. Vorlagenfreibeuterei 152
 - 6**. Irreführende Werbung 152
 - 7**. Betrug 153
- II. Strafrechtliche Sanktionen 153
 - 1. Einziehung 154
 - 2. Verfall 156
 - ?. Sichernde Beschlagnahme / Dinglicher Arrest 156
 - 4**. Zurückgewinnungshilfe 157

5. Beweismittelsicherstellung 158
6. Durchsuchung 158

G. Zollrechtliche Grenzbeschlagnahme 15g

1. Einleitung 159
- II. Grenzbeschlagnahme nach der Produktpiraterieverordnung 162
 - r. Anwendungsbereich 162
2. Antrag 164
3. Ausnahmen von der Grenzbeschlagnahme 167
4. Transit 170
5. Verfahren 173
- III. Grenzbeschlagnahmeverfahren nach nationalen Vorschriften 276
 1. Anwendungsbereich 176
 2. Antrag 176
 3. Offensichtlichkeit der Schutzrechtsverletzung 178
 4. Verfahren 378
 5. Schadensersatz bei ungerechtfertigter Beschlagnahme 180
- IV. Einsatz der Zollbehörden auf Messen 181

H. Zusammenfassung 183

- I. Aufbau eines umfassenden Schutzrechtsportfolios 183
- II. Kombination von Maßnahmen 183
- III. Kosten-Nutzen-Rechnung 185

Dritter Teil

Situation und Maßnahmen in einzelnen ausgewählten Herkunftsländern 187

A. China 18g

- I. Ausmaß und Bedeutung der Produktpiraterie in China 18g
- II. Ursachen und Hintergründe 193
 1. Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 194
 2. Konfuzianismus 196
 3. Guanxi und lokaler Protektionismus 197
- III. Maßnahmen in China 198
 1. Eintragung von Schutzrechten 199
 2. Maßnahmen der Durchsetzung von Schutzrechten gegen Produktpiraterie 201
 3. Bewertung der einzelnen Maßnahmen 235

B. Hongkong 23g

- I. Ausmaß und Bedeutung der Produktpiraterie in Hongkong 23g
- II. Ursachen und Hintergründe 241
- III. Maßnahmen in Hongkong 241
 1. Eintragung von Schutzrechten 241
 2. Maßnahmen der Durchsetzung von Schutzrechten gegen Produktpiraterie 247
 3. Bewertung der einzelnen Maßnahmen 252

C. Indien 253

- I. Ausmaß und Bedeutung der Produktpiraterie in Indien 253
- II. Ursachen und Hintergründe 255
- III. Maßnahmen in Indien 256
 1. Eintragung von Schutzrechten 257
 2. Maßnahmen der Durchsetzung von Schutzrechten gegen Produktpiraterie 263
 3. Bewertung der einzelnen Maßnahmen 269

D. Thailand 271

- I. Ausmaß und Bedeutung der Produktpiraterie in Thailand 271
- II. Ursachen und Hintergründe 272
- III. Maßnahmen in Thailand 27-3
 1. Eintragung von Schutzrechten 274
 2. Maßnahmen der Durchsetzung von Schutzrechten gegen Produktpiraterie 27g
 3. Bewertung der einzelnen Maßnahmen 284

E. Türkei 287

- I. Ausmaß und Bedeutung der Produktpiraterie in der Türkei 287
- II. Ursachen und Hintergründe 288
- III. Maßnahmen in der Türkei 288
 1. Eintragung von Schutzrechten 28g
 2. Maßnahmen der Durchsetzung von Schutzrechten gegen Produktpiraterie 295
 3. Bewertung der einzelnen Maßnahmen 301

Vielter Teil

Nichtjuristische Maßnahmen 303

A. Wirtschaftliche / Organisatorische Maßnahmen 305

- I. Produktentwicklung 306
 - 1. Differenzierung / Zweitprodukte 306
 - 2. Beschleunigung der Innovationszyklen 307
 - 3. Personalpolitik / Mitarbeiterbindung 307
 - 4. Geheimnisschutz 308
 - 5. Maßnahmen gegen Reverse Engineering 310
- II. Produktherstellung 312
 - 1. Eigene Durchführung der Produktion 312
 - 2. Kontrolle von Lohnherstellern 312
 - 3. Überwachung der Zulieferer 313
- III. Produktvermarktung 314
 - 1. Gestaltung eines attraktiven Verkaufsumfelds 314
 - 2. Kundenbindungssysteme / Zusatzleistungen 314
 - 3. Kontrolle des Vertriebs 315
 - 4. Kontrolle der Logistik 317
 - 5. Schutz von Verpackungs- und Werbematerial 318
- IV. Kombination und zeitliche Staffelung 318

B. Technische Maßnahmen / Sicherungstechnologien 321

- I. Übersicht über die Sicherungstechnologien 321
- II. Technologien gegen Öffnen von Verpackungen und Transportbehältern 322
 - 1. Schutzzweck und Einsatzbereich 322
 - 2. Die einzelnen Technologien gegen öffnen von Verpackungen und Transportbehältern 324
- III. Technologien gegen Produkt- und Markenfälschung 326
 - 1. Schutzzweck und Einsatzbereich 326
 - 2. Offene Sicherungstechnologien 326
 - 3. Verdeckte Sicherungstechnologien 332
 - 4. Kombination verschiedener Technologien 33g
- IV. Schutz des Vertriebssystems durch Tracking & Tracing 342
 - r. Schutzzweck und Einsatzbereich 342
 - 2. Barcodes und andere Codes 343
 - 3. RFID (Radio Frequency Identification) 343

- V. Technologien zur Überwachung des Internethandels 348
 - 1. Schutzzweck und Einsatzbereich 348
 - 2. VeRI-Programm bei eBay 34g
 - 3. Andere Programme zur Internetüberwachung 350
- VI. Die Auswahl der richtigen Sicherungstechnologie 350
 - 1. Auswahlkriterien durch Analyse der Piraterieware 351
 - 2. Auswahlkriterien durch Analyse von eigenen Produkten und Vertrieb 353
 - 3. Weitere Auswahlkriterien anhand der Eigenschaften der Technologien 355
 - 4. Zusammenfassung der Auswahlkriterien 33-/
- C. Marktüberwachung 35g**
 - I. Testkäufe 359
 - II. Internetmonitoring 360
 - III. Unternehmensinterne Maßnahmen 361
 - 1. Datensammlung und Datenverarbeitung 361
 - 2. Mitarbeiterschulungen zur Erkennung von Fälschungen 361
 - IV. Markenüberwachung 362
- D. Customer Relations / Public Relations 363**
 - 1. Die Ziele der Öffentlichkeitsarbeit 363
 - T. Schutz vor unbewusstem Erwerb von Fälschungen 363
 - 2. Warnung vor bewusstem Erwerb 364
 - II. Die Mittel der Öffentlichkeitsarbeit 364
 - 1. Internetseite 364
 - 2. Anzeigen in Presse und Rundfunk 364
 - 3. Medienwirksame Aktionen 363
 - 4. Berichterstattung über rechtliche Erfolge 365
- E. Verbandsarbeit 367**
 - I. Ziele 367
 - 1. Lobbying 367
 - 2. Erfahrungsaustausch 368
 - II. Übersicht 368
 - 1. Deutsche Organisationen und Vereinigungen 36g
 - 2. Ausländische Organisationen und Vereinigungen 370
 - 3. Internationale Organisationen und Vereinigungen 370

Fünfter Teil

Entwicklung von Strategien 373

A. Ziel der Maßnahmen 37s

B. Ausarbeitung einer Strategie 377

- I. Bestandsaufnahme / Analyse der Ausgangs Situation 377
 - 1. Datengewinnung 377
 - 2. Datenauswertung 378
- II. Festlegung der Unternehmensziele 380
- III. Zusammenstellung eines Maßnahmebündels 381
 - 1. Definition der Schutzinstrumente 382
 - 2. Geographische Schwerpunktbildung 382
 - 3. Anpassung an die konkrete Situation 384
- IV. Bereitstellung der Ressourcen 383
- V. Einleitung konzertierter Aktionen 385
- VI. Datensammlung und Ergebnisauswertung 386
- VII. Kosten-Nutzen-Analyse / Ausarbeitung von Verbesserungen 386

C Schlussbemerkung 38g

Adressen 391

- I. Deutschland 391
- II. China 393
- III. Hongkong 394
- IV. Thailand 395
- V. Indien 395
- VI. Türkei 396
- VII. International

Literaturverzeichnis 401

Stichwortverzeichnis 411

Danksagung 423

Zu den Autoren 427