

HOFFMANN · EITLE

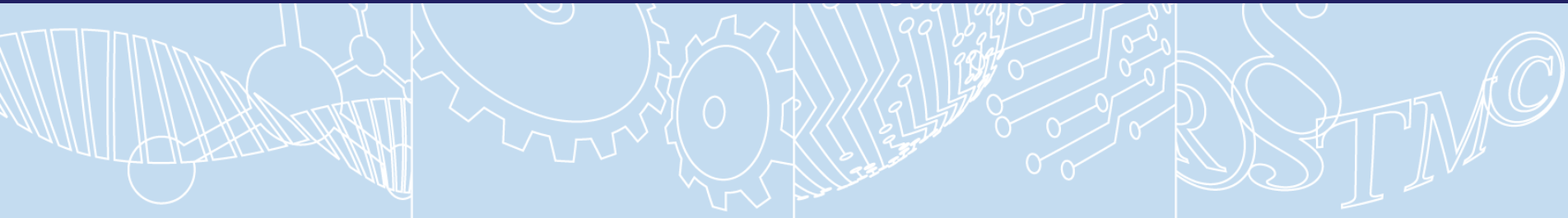
MÜNCHEN LONDON

# Tag der gewerblichen Schutzrechte

Informationszentrum Patente

Stuttgart, 8. Juli 2010

Einstweilige Verfügungen und Zollmaßnahmen auf Messen



Peter Wiedemann, Patentanwalt

## Originalwaren (Schalungsträger)



# SCHUTZRECHTSVERLETZUNGEN

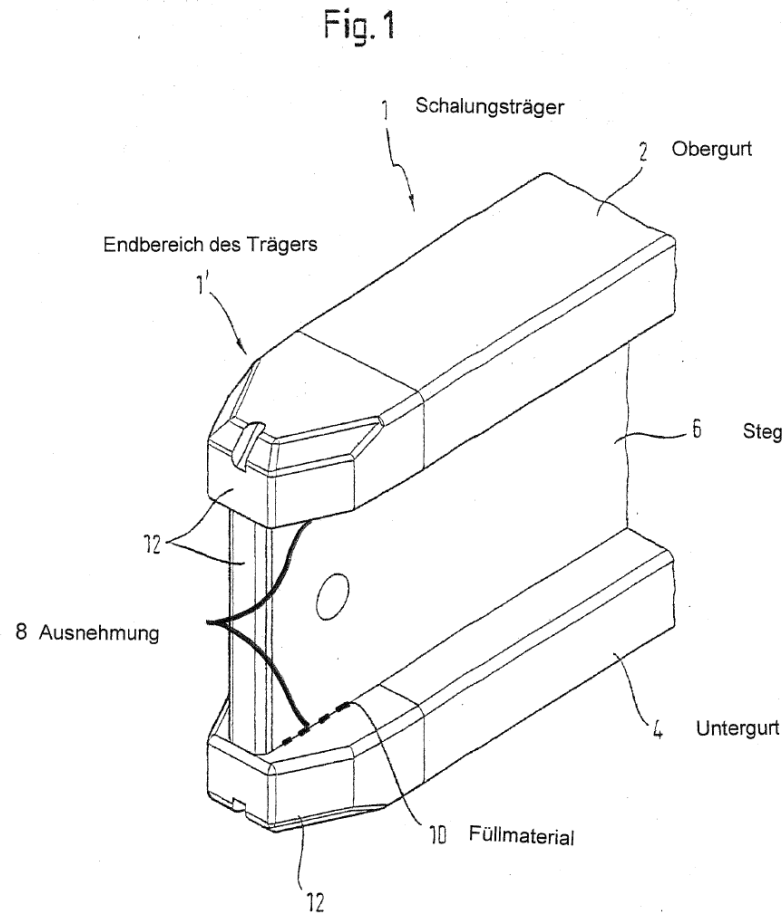
Schutz durch Gemeinschaftsgeschmacksmuster  
Nr. 000056148001-004



## Verletzung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters



## Patentschutz des Schalungsträgers (EP 1 606 475)

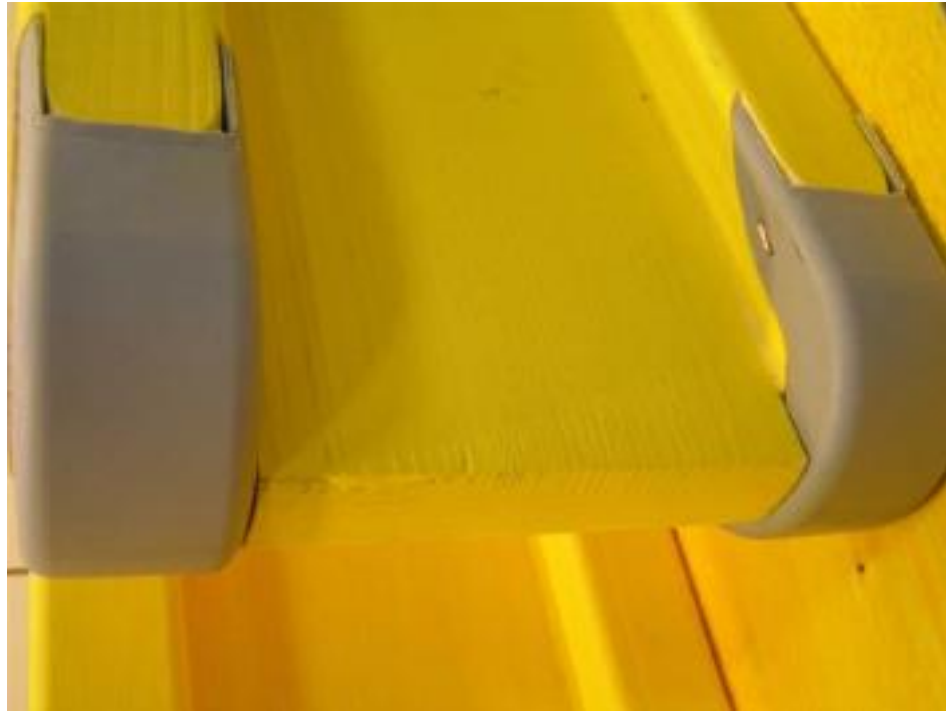


## Verletzungsprodukt I





## Verletzungsprodukt II



# SCHUTZRECHTSVERLETZUNGEN

Welche rechtlichen Maßnahmen stehen dem Rechtsinhaber vor und auf der Messe zur Verfügung?

<b>Maßnahmen</b>	<b>Akteure</b>	
Grenzbeschlagnahme im Vorfeld der Messe und auf der Messe	ZGR <sup>1</sup> , Zoll	PA/RA
Strafverfahren	StA + Zoll	
Abmahnung		PA/RA
einstweilige Unterlassungsverfügung Sequestration Besichtigungsanspruch	- Landgericht, - Gerichtsvollzieher - Sachverständiger	PA/RA
Ausschlussverfahren wegen Verstoßes gegen Messe- AGB, soweit vorgesehen	Messe-Panel	PA/RA

<sup>1</sup> Zentralstelle für gewerblichen Rechtsschutz des Zolls



## Grenzbeschlagnahme

- Basierend auf der europäischen zollrechtlichen Verordnung EG/1383/2003
- anwendbar nur auf Waren aus Nicht EU-Ländern
- der Zoll darf bei Verdacht der Verletzung eines geistigen Eigentumsrechts Waren und Werbematerial in Verwahrung nehmen
- Antrag ist online und schriftlich beim Zoll, Zentralstelle für gewerblichen Rechtsschutz, [www.ipr.zoll.de](http://www.ipr.zoll.de) , einzureichen
- Antrag muss Informationen über die Originalwaren und über die Verletzungsprodukte sowie Erkennungshinweise enthalten.

## Vor und auf der Messe

- Beschlagnahme von Waren, Mustern und Katalogen **bereits im Vorfeld der Messe**;
- Beschlagnahme sämtlicher Waren, Muster; Kataloge **auf der Messe**, sofern die Waren noch nicht zollrechtlich abgefertigt worden sind
- nach erfolgter Beschlagnahme muss innerhalb von 10 Arbeitstagen die Rechtsverletzung geprüft und die Zustimmung des Verletzers zur Vernichtung der Waren eingeholt werden (keine Antwort gilt als Zustimmung)
- Ausdrückliche Verweigerung der Zustimmung: Freigabe oder Gerichtsverfahren
- Widerspruch durch Verletzer: Gerichtsverfahren

## Besondere Vorteile

- geringe Kosten
- Gegner hat auf der Messe keine Rechtsbehelfe und kann sich nicht vorab mit einer Schutzschrift verteidigen
- „Räumung des Standes“
- effizientes Eingreifen des Zolls bereits im Vorfeld der Messe möglich
- geringes Risiko

## Strafverfolgung durch den Zoll

- vorsätzlich begangene Schutzrechtsverletzungen sind Straftaten, s. §§ 143, 143a, 144 MarkenG; 51, 65 GeschMG, 142 PatG, 25 GebrMG, 106ff. UrhG;
- Strafantrag erforderlich (bei der StA oder Polizei auf der Messe)
- Strafverfolgung auf der Messe durch Zollbeamte als Hilfsbeamte der StA

## Auf der Messe

- Zollbeamte können Waren und Kataloge als Beweismittel sichern (§ 94 StPO);
- zur Vermeidung weiterer Straftaten können auch alle schutzrechtsverletzenden Waren und Kataloge beschlagnahmt werden; (die Staatsanwaltschaften Frankfurt, Berlin und Hannover haben sich allerdings darauf geeinigt, auf Messen nur Beweismittel sicherzustellen; für die Räumung des Standes sei der zivilrechtliche Wege zu beschreiten).

## Besondere Vorteile

- eher geringe Anforderungen an die inhaltliche Ausarbeitung des Strafantrags
- kostengünstig
- Gegner hat während der Messe keine Rechtsbehelfe
- ggf. vollständige Räumung des Standes
- geringes Risiko

aber:

- nur für vorsätzlich begangene Schutzrechtsverletzungen geeignet;
- unterschiedliche Handhabung des Umfangs der Beschlagnahme der Staatsanwaltschaften der verschiedenen Länder;
- Schutzschrift des Gegners würde Staatsanwaltschaft beachten.

## Abmahnung

- Außergerichtliche Aufforderung, innerhalb einer (kurzen) Frist, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes zu unterlassen bestimmte Produkte anzubieten.
- Anspruch auf Auskunft (z.B. Angebotsempfänger, Herstellungs- u. Liefermengen), Rechnungslegung und Schadensersatz
- Anspruch auf Kostenerstattung
- dient vor allem der Vermeidung des Kostenrisikos bei sofortiger Anerkennung des Gegners in einem späteren gerichtlichen Verfahren



## Auf der Messe

Wird die Abmahnung befolgt:

- Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- u. Verpflichtungserklärung mit Wirkung für die Zukunft
- Produkte, Kataloge, Standaufschriften werden innerhalb einer kurzen Frist (wenige Stunden oder ein Tag) entfernt

## Besondere Vorteile

- Ziel kann ohne Einschaltung eines Gerichts erreicht werden
- Rspr. gewährt Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten
- vermeidet Kostenrisiko bei sofortige Anerkenntnis
- Abmahnung zur Abwehr der Kostenfolge nicht erforderlich, in Pirateriefällen und wenn per einstweiliger Verfügung auch Produkte zur Sicherung der Vernichtung beschlagnahmt werden sollen (s. Schalungsträgerfälle) aber:
- Zeitverlust im Vergleich zum sofortigen Antrag einer einstweiligen Verfügung;
- wird die Abmahnung ignoriert, sollte konsequenterweise ein Gerichtsverfahren eingeleitet werden

## Einstweilige Verfügung

- Antrag beim zuständigen Landgericht
- Gericht erlässt Unterlassungsverfügung, einschließlich Beschlagnahme der Produkte und Kataloge u. ggf. einen Arrest zur Sicherung des Kostenerstattungsanspruchs
- in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen

## Auf der Messe

- Zustellung und Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher;
- Beschlagnahme aller Verletzungsprodukte und Kataloge („Räumung des Standes“);
- Gegebenenfalls Arrest von Wertgegenständen zur Sicherung des Kostenerstattungsanspruches

# EINSTWEILIGE VERFÜGUNG

## Abbau des Messestands



## Besondere Vorteile

- Schnelle Regelung von Rechtstreitigkeiten
- Über die Abschlusserklärung führt die e.V. häufig zu einer endgültigen und abschließenden Streitbeilegung
- effiziente Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher;
- für Verfahren geeignet, in denen über die Schutzrechtsverletzung in einem summarischen Verfahren entschieden werden kann
- geringes Schadensersatzrisiko, § 945 ZPO (LG Mü: in 2.000 Fällen nur 3 Schadensersatzfälle, dabei nur 1 Fall erfolgreich, allerdings mit geringer Schadenshöhe)
- Erstattungsfähigkeit der Prozesskosten

## Besichtigungsverfügung

- Ausstellung eines möglicherweise schutzrechtsverletzenden Produkts auf der Messe, Verletzung "äußerlich" nicht erkennbar, aber Indizien für "hinreichend wahrscheinliche" [Patent]verletzung
- Gewissheit der Schutzrechtsverletzung kann nur mit der Untersuchung des Produkts erlangt werden
- Antrag auf Erlass einer Besichtigungsverfügung
- Durchsetzung: Gerichtsvollzieher + Sachverständiger



## Besondere Messe-Verfahren

1. Verstoß gegen die Messe-AGB  
Ausschluss von der Messe möglich (Messe Frankfurt)
2. IPR-Council, Nürnberger Spielwarenmesse  
Messeteilnehmer verpflichten sich vertraglich, Beschluss des IPR Councils umgehend zu befolgen
3. Panel, Basler Uhren- u. Schmuckmesse  
Bei Nichteilnahme an der Panel-Verhandlung droht Ausschluss von nächster Messe,
4. Intellectual Property Panel (IPP) München  
Schlichtung, Gutachten

### Innovationen schützen

- **Markenschutz**, z.B. für neue Produktnamen
- **Geschmacksmusterschutz** für neue Gestaltungen
- **Patente und Gebrauchsmuster** für neue technische Lösungen

### Weitere Vorbereitungen

- Übersichtliche und aktuelle Zusammenstellung der eigenen Schutzrechte (**Schutzrechtsmappe**)  
Verantwortlichen für Schutzrechte / Messe bestimmen
- **Überwachung der Konkurrenten**, Informationen über zu erwartende Ausstellungstücke sammeln (Website),
- Anhand der Ausstellerliste **Besichtigungsrouten** auf der Messe ausarbeiten

## Eigener Schutz gegen Angriffe Dritter

- Recherche um zu verhindern, dass Schutzrechte verletzt werden;
- Schutzschriften einreichen
  - ⇒ Landgerichte, ggf. StA
- Keine Schutzschriften beim Zoll, da unbeachtlich im Grenzbeschlagnahmeverfahren

## Weitere Vorbereitungen

Kontaktaufnahme mit

- Zoll,
  - Staatsanwaltschaft,
  - Messeleitung,
  - Gerichtsvollzieher
  - Lager- und Transportunternehmen
- um Zuständigkeiten, Telefon- und Faxnummern, Emailadressen zu klären
- ggf. Schriftsätze vorbereiten (Abmahnung, einstweilige Unterlassungs-, Sequestrations- oder Besichtigungsverfügung, Strafantrag)
  - Grenzbeschlagnahmeantrag beim Zoll stellen

## Während der Messe

- Prospekte sammeln
- ggf. Testkäufe mit Belegen,
- Fotos von schutzrechtsverletzenden Produkten und des gesamten Standes mit Standnummer aufnehmen (Fotografieren wird häufig trotz offiziellen Verbots geduldet)
- Zeugenaussagen einholen

## Zusammenfassung

- Es stehen schnelle und kostengünstige Rechtsbehelfe im Zoll-, Straf- u. Zivilrecht zur Verfügung
- möglichst früh vor der Messe mit den Vorbereitungen beginnen und mit Patent- oder Rechtsanwalt Kontakt aufnehmen, um passende Strategie zu besprechen
- effizientes Vorgehen gegen Rechtsverletzer auf Messen ist möglich



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

