



SONN & PARTNER
SINCE 1851

Markenrecht und Produktpiraterie im Binnenmarkt

Vortrag gehalten von Patentanwalt Dipl.-Ing. Helmut Sonn
beim Symposium „Original und Fälschung“
des Ludwig Boltzmann Institutes für Europarecht
am 12. Mai 2006 in Wien

European and Austrian Patent,
Trademark & Design Attorneys

Riemergasse 14
1010 Wien, Austria
T +43 (0) 1-512 84 05
F +43 (0) 1-512 98 05

office@sonn.at
www.sonn.at

Einleitung

Nachahmung ist frei.

Es gibt kein Gesetz – weder im Gemeinschaftsrecht noch irgendein nationales –, welches jedwedes Nachahmen verbietet.

Das ist auch besonders wichtig, denn die Verbreitung von Techniken, von Wissen, das Lernen erfolgt hauptsächlich durch Nachahmen. Dies ist eine wesentliche menschliche Tätigkeit, die dem Fortschritt dient. Außerdem ist es Konsumenten-freundlich, weil es billige gleiche oder gleichartige Produkte auf den Markt bringt – dies begründet aber auch den Erfolg der Produktpiraterie.

Die Charta der Grundrechte der EU aus dem Jahr 2000 garantiert die Freiheit der Kunst und Wissenschaft, die Berufsfreiheit und die unternehmerische Freiheit ohne Einschränkung, d.h. auch wenn sie sich mit Kopieren und Nachahmen beschäftigt.

Es kann daher nur darum gehen, inwieweit diese grundsätzliche Nachahmungsfreiheit in besonderen Fällen beschränkt ist. Hiefür gibt es am Binnenmarkt nationale und europäische Gesetze und Verordnungen, die bestimmte Handlungen verbieten, z.B. wenn sie sittenwidrig sind.

Ein großer Teil dieser Beschränkungen ergibt sich aus dem Schutz des geistigen Eigentums (Art. 17 Absatz 2 EU-Grundrechts-Charta). Dieser Schutz besteht in erster Linie aus einem Schutz gegen Nachahmungen – das heißt einem Verbot von Nachahmungen. Dieser Schutz und wie er gestaltet werden kann, wird in der Grundsatzklärung der Charta allerdings nicht behandelt.

International sind die grundsätzlichen Regeln für diesen Schutz Inhalt des TRIPS-Vertrages (als Teil des WTO-Abkommens) von 1994 (1. 1. 1995), dem nicht nur alle Mitgliedsstaaten der EU beigetreten sind, sondern auch die EG selbst. Alle Produktpiraterie-Regeln – gleich, auf welche Rechte des geistigen Eigentums sie sich beziehen – müssen daher TRIPS-konform sein.

Schon in den früher 80er Jahren gab es intensive EU–weite Diskussionen, wie dem sich rapid verstärkenden Problemen mit Nachahmungen von Waren, die durch geistige Eigentumsrechte innerhalb der EU geschützt waren, beizukommen sei. Eine Zusammenfassung der Probleme durch die Kommission in einem Weißbuch und umfangreiche öffentliche Anhörungen aller Beteiligten ergaben, dass es grundsätzlich zwei verschiedene Problemkreise gab, die rechtlich völlig unterschiedlich zu behandeln waren.

Die erste Stoßrichtung war, den Import von Nachahmungen geschützter Produkte aus dem EU–Ausland zu bekämpfen, was als einfachere Aufgabe angesehen wurde. Dies führte unmittelbar zu einer ersten zollrechtlichen Antipiraterie–VO im Jahre 1986, die auf Verletzungen nationaler Markenrechte und auf die Einfuhr in die EG beschränkt war. Diese wurde im Jahr 1994 durch eine neue Verordnung auf andere Schutzrechte, insbesondere auch auf die Gemeinschaftsmarken, und auf andere Zollverfahren, wie z.B. Zolllagerverfahren, ausgeweitet. Diese wiederum wurde aufgrund der zwischenzeitlichen Erfahrungen neuerlich verbessert, was zu der heute gültigen Antipiraterie–VO (EG) 1383/2003 führte, die nunmehr für alle durch EU–Recht oder national geschützte Immaterialgüterrechte (ausgenommen Gebrauchsmuster, Halbleiterschutzrechte und Know–how) und alle einschlägigen Zollverfahren gilt.

All diese Verordnungen hatten und haben das Ziel, den internationalen Handel mit Nachahmungsprodukten (Pirateriewaren) gleich an der Grenze abzufangen und zu unterbinden, wenn sie von einer Zollbehörde eines Mitgliedsstaates entdeckt werden. Einzelne Länder haben dazu Ausführungsgesetze erlassen, um Details zu regeln. So auch Österreich mit dem jetzt gültigen Produktpiraterigesetz (PPG 2004).

Die zweite Stoßrichtung waren Überlegungen, wie die innerhalb der EU entstehenden Nachahmungen eingeschränkt bzw. verhindert werden können. Hierzu gab die Kommission 1998 ein Grünbuch heraus, das nicht nur auf den enormen wirtschaftlichen Schaden durch Pirateriewaren hinwies, sondern auch Abhilfe–Vorschläge machte, die ebenfalls breit diskutiert wurden.

Das Ergebnis war zunächst die Rechtsdurchsetzungs–RL 2004/84/EG, die die Schutzmaßnahmen bei Verletzungen geistiger Eigentumsrechte über die TRIPS–Regelungen hinaus stark verbessern und vereinheitlichen soll und gerade umgesetzt wird oder wurde. Diese Richtlinie besteht aus einer Zusammenstellung einer Vielzahl an Rechtsschutzmaßnahmen, die in einzelnen Mitgliedsstaaten bereits erfolgreich eingesetzt waren, und macht diese für alle Mitgliedsstaaten verpflichtend.

Ein weiteres Ergebnis zur Bekämpfung der Produktpiraterie im Innern der EU ist die gerade entstehende Richtlinie (geänderter Vorschlag vom 26. April 2006) betreffend den strafrechtlichen Rechtsschutz gegen Immaterialgüterrechtsverletzungen, die insbesondere auch die sehr profitablen Verletzungen im großen Stil durch das organisierte Verbrechen wirksamer bekämpfen helfen soll.

EG–Antipiraterie–VO

(VO (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003

über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die bekanntermaßen derartige Rechte verletzen)

Wie schon gesagt, soll mit dieser der Verkehr mit kopierten oder nachgeahmten Waren, die Immaterialgüterrechte gleich welcher Art verletzen, bereits an den Grenzen wirksam unterbunden werden.

Um dies zu erreichen, bietet diese Verordnung dem Zoll die Möglichkeit, bei allen hiezu denkbaren Zollverfahren einzugreifen.¹

Die Beschlagnahme ist nicht mehr nur (wie bei der ersten Verordnung aus dem Jahr 1986) bei der „Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr“ – also bei der Verzollung zwecks Einfuhr in die EU – vorzunehmen, sondern auch im „Nichterhebungsverfahren“ einschließlich der „Lagerung in Freizonen oder Freilagern“, das heißt wenn die Ware gar nicht in die EU eingeführt und in dieser vertrieben werden soll, sondern nur in irgendeiner Form durch das Gebiet der EU hindurch geliefert wird oder in der EU untersucht oder verändert und anschließend aus der EU weitergeliefert wird.^{2 3} Ebenso soll der Zoll eine Beschlagnahme durchführen, wenn rechtsverletzende Ware aus der EU ausgeführt, wieder ausgeführt oder sonst wie aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht wird.⁴

Wo immer daher der Zoll Ware entdeckt⁵, die den Anschein haben, ein Immaterialgüterrecht zu verletzen, beschlagnahmt er sie und verständigt den Rechtsinhaber. Dieser muss innerhalb von maximal 20 Tagen entsprechende gerichtliche Schritte einleiten, sollte der Importeur oder Empfänger der Ware auf ihrer Freigabe bestehen. Meldet sich dieser nicht bzw. stimmt er einer Vernichtung zu, so wird auf Antrag des Rechtsinhabers die als rechtsverletzend anzusehende Ware vom Zoll vernichtet, ohne dass es einer gerichtlichen Feststellung der Verletzung bedarf.⁶

Der Zoll beschlagnahmt auf Verdacht. Der Zoll überprüft dann zunächst, ob ein Rechtsinhaber oder sein Vertreter einen allgemeinen Antrag⁷ auf Beschlagnahme an die Zollbehörde unter Angabe seiner Rechte für derartige Waren gestellt hat.

¹ Art. 1 und Art. 16 der VO (EG) Nr. 1383/2003

² Eine Auflistung der unter „Nichtverletzungsverfahren“ zu verstehenden Verfahren enthält das Urteil des Gerichtshofes vom 6. April 2000 in der Rechtssache C–383/98 The Polo/Lauren Company gegen PT. Dwidua Larggeng Protama International Freight Forwarders mit Verweis auf Art. 84 Abs 1 lit a des Zollkodex der Gemeinschaften VO (EW) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992.

³ Zweck ist (vgl. Erwägungsgrund 2 der Antipiraterie–VO) die wirksame Bekämpfung der illegalen Praktiken, nämlich der Herstellung von und des (internationalen) Handels mit nachgeahmten Waren in Fällen ihrer Herkunft aus Drittstaaten (vgl. Erwägungsgrund 3 der Antipiraterie–VO).

⁴ Der Zweck ist hiebei offensichtlich die Verhinderung der Verbreitung von Piraterieware aus der Gemeinschaft heraus.

⁵ Nach § 3 Abs. 2 PPG 2004 kann dies nicht nur an der Grenze der Fall sein, sondern auch aufgrund von Zollzugriffen in Österreich.

⁶ Bei diesem vereinfachten Verfahren handelt es sich um das sog. Widerspruchsverfahren nach Art. 11 der VO (EG) Nr. 1383/2003, das leider bisher nur von Österreich und den Niederlanden angewendet wird.

⁷ vgl. Art. 5 bis 8 der VO (EG) Nr. 1383/2003.

Wenn ja, meldet er dem Antragssteller den Aufgriff. Wenn nein, so überprüft er die Marken- und Musterregister des Österreichischen Patentamtes, eventuell auch jene des Harmonisierungsamtes in Alicante (Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsmuster), und meldet den Aufgriff dem im Register eingetragenen Vertreter. Stellt dieser binnen 3 Tagen den erforderlichen Antrag⁸, wird das Zollverfahren wie vorher skizziert durchgeführt. Wird kein passendes Recht oder kein zugehöriger Rechtsinhaber aufgefunden oder der Antrag auf Beschlagnahme nicht gestellt, wird die Ware freigegeben, auch wenn es sich um Piraterieware handelt.

Demgemäß müssen die Rechtsinhaber von Immaterialgüterrechten selbst aktiv die Verbreitung von Piraterieware bekämpfen. Der Staat bzw. die Gemeinschaft stellen über den Zoll nur die Instrumente hierfür zur Verfügung.

Was Pirateriewaren – also „Waren, die ein Recht geistigen Eigentums verletzen“ – sind, bestimmt Art. 2 der VO (EG) Nr. 1383/2003. Diese werden höchst unterschiedlich definiert.

Bei jenen Rechten, die in Abs. 1 lit c angeführt sind⁹, handelt es sich um jede Ware, die ein solches Recht im Sinne der Rechtsprechung verletzt. Das Gleiche gilt für Urheberrechte nach Abs. 1 lit b. Das heißt, dass bei diesen Schutzrechten sämtliche Arten von Verletzungen umfasst sind.

Bei den ebenfalls in Abs. 1 lit b angeführten Geschmacksmusterrechten ist dies nicht mehr so sicher. Die angeführten Vervielfältigungsstücke müssen begrifflich identisch mit dem Muster sein, also jedenfalls verletzend. Nach der gesetzlichen Definition des Musterschutzes (§ 4 MuSchG bzw. Art. 10 GemGM-VO) erstreckt sich der Schutz auch auf jedes andere Muster, das beim informierten Verbraucher keinen anderen Gesamteindruck hervorruft. Die Antipiraterie-VO Nr. 1383/2003 spricht von Nachbildungen, die verletzen. Es gibt hierzu zwar noch keine Rechtsprechung – offenbar ist dasselbe gemeint. Dies bedeutet demnach, dass auch jede Ware, die nach der Rechtsprechung musterverletzend ist, von dieser Verordnung erfasst ist.

Anders ist es bei Marken nach Abs. 1 lit a der Antipiraterie-VO. Nach dieser sind „nachgeahmte Waren“ nur solche, die den eingetragenen Waren entsprechen. Die Waren müssen also praktisch gleich jenen sein, für die die Marke eingetragen ist. Das Zeichen selbst muss ebenfalls ident zur eingetragenen Marke sein oder sich von dieser in ihren wesentlichen Merkmalen nicht unterscheiden. Diese Definition ist wesentlich enger als der Verletzungsbegriff bei Marken (§ 10 MaSchG und Art. 9 GMV). Nach diesem ist auch die Benutzung eines Zeichens verletzend, welches (im Gesamteindruck) bloß ähnlich zur registrierten Marke ist und für Waren benutzt wird, die nur gleichartig (ähnlich) sind.¹⁰

Ein gewisses Problem ergibt sich auch daraus, dass die Antipiraterie-VO für alle Schutzrechte gilt, gleich ob diese gemeinschaftsweiten Schutz genießen, nur in einem Mitgliedsstaat oder in einer Mehrzahl von

⁸ vgl. Art. 4 der VO (EG) Nr. 1383/2003.

⁹ diese sind: Patente, Schutzzertifikate, Sortenschutzrechte, geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben.

¹⁰ Der Sinn ist wohl der, dass der Zoll nicht gezwungen sein soll, sich an die komplexe Rechtsprechung zu halten, was noch als ähnlich anzusehen ist, sondern bloß bei für ihn eindeutig verletzender Zeichenbenutzung einschreiten muss.

Mitgliedsstaaten. Dieses ist bei dem gewollten und für Industrie und Gewerbe notwendigen Nebeneinanderarbeiten nationaler und gemeinschaftsweiter Schutzrechte auch durchaus sinnvoll. Auch der einzelne Mitgliedsstaat soll seine Schutzrechtsinhaber vor Piraterieware schützen können. Allerdings ist damit ein Konflikt mit dem Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit innerhalb der Gemeinschaft bzw. des EWR vorprogrammiert. Dieser muss dann im Einzelnen vom EuGH gelöst werden, wie sich dies auch in einer Reihe von Urteilen des EuGH manifestiert.

Die Antipiraterie-VO Nr. 1383/2003 bezieht sich weiters nach Art. 2 Abs. 1 auch auf gesondert aufzugreifende Kennzeichenmittel und Verpackungen, die solche oben definierten Zeichen tragen, ebenso wie nach Abs. 3 (hier für alle verletzenden Rechte) auf Formen und Matrizen. Diese Kennzeichenmittel und Verpackungen können im Sinne des § 10a MaSchG wohl auch in Österreich direkt als markenverletzend angesehen werden.

Anders scheint es aber bei den Formen und Matrizen zu sein. Diese sind zwar bei allen gewerblichen Schutzrechten durch den Beseitigungsanspruch (betreffend Werkzeuge und andere Hilfsmittel) umfasst, der allerdings jeweils eine originäre Verletzung voraussetzt (siehe z.B. § 52 MaSchG oder § 148 PatG). Werden nur solche Matrizen alleine aufgegriffen, so erscheint es fraglich, ob sich nach österreichischem Recht daraus alleine bereits eine Rechtsverletzung ableiten lässt. Nachdem Art. 10 und Art. 18 der VO Nr. 1383/2003 dazu führt, dass die österreichischen Rechtsschutzgesetze alle in dieser Verordnung angesprochenen Verletzungsfälle sanktionieren müssen und „die Verpflichtung besteht, das nationale Recht unter Berücksichtigung des Wortlautes und des Zweckes des Gemeinschaftsrechtes konform auszulegen“¹¹, wird wohl eine Auslegung so zu erfolgen haben, dass auch bei solchen Formen und Matrizen eine Rechtsverletzung gegeben ist. Ein diesbezügliches Urteil ist aber noch nicht ergangen.

Statistik :

Die Wirksamkeit der Tätigkeit der Zollbehörden in der Bekämpfung der Produktpiraterie zeigt sich aus den im Internet zugänglichen Statistiken :

Nach der Statistik von TAXUD (der Zollobehörde der EU) gab es im Jahr 2004 EU-weit insgesamt mehr als viermal so viele (17860) Verfahren aufgrund vorhandener Anträge als ex officio Verfahren (4132) nach Art. 4 der Antipiraterie-VO, bei denen der Rechtsinhaber erst nach Information über den Aufgriff einen Antrag stellte. In Österreich waren es 18mal so viele nach Anträgen (1257) als nach ex officio Aufgriffen (70).

In Österreich erfolgten 2004 fast 1200 Aufgriffe aus dem Postverkehr, 76 aus dem Straßentransport, 47 aus dem Flugverkehr und 6 aus dem Bahnverkehr.

EU-weit waren 2004 die Aufgriffe aus dem gewerblichen Verkehr doppelt so hoch wie jene aus dem Privatverkehr, während von den Aufgriffen in Österreich nur 124 den gewerblichen Verkehr betrafen, jedoch 10mal so viele (1203) den Privatverkehr.

¹¹ Urteil des Gerichtshofs vom 7. Jänner 2004 in der Rechtssache C-60/02 (Vorlag des LG Eisenstadt)

Insgesamt wurden EU–weit 2004 über 103 Mio. Artikel beschlagnahmt. Die Piraterieware kam 2004 in die EU hauptsächlich aus China, Thailand, Hongkong und der Türkei.

EU–weit erfolgten 75 % der Aufgriffe aufgrund von Markenrechten, 14 % aufgrund von Urheberrecht und verwandten Schutzrechten, 5 % aufgrund von Patentrechten und 2 % aufgrund von Musterrechten.

Aus der Statistik der österreichischen Zollverwaltung ergibt sich eine ansehnliche Steigerung der Aufgriffe. Der Gesamtwert aller Aufgriffe in Österreich betrug 2003 6,5 Mio. EURO, 2004 fast doppelt soviel: 11 Mio. EURO, und 2005 nochmals 3mal so viel: 33,5 Mio. EURO.

In Österreich betreffen die größten Mengen (wertmäßig) Uhren und Schmuck, gefolgt von Bekleidung, Bekleidungszubehör (Gürtel, Schuhe, Brillen, Taschen, etc.), Lebensmittel und Getränke, Parfümeriewaren und elektrische Apparate und Ausrüstungsgegenstände.

EuGH–Rechtsprechung

Die Antipiraterie–VO bietet keine Handhabe, um den innergemeinschaftlichen Warenverkehr zu unterbinden, auch nicht von rechtsverletzender Ware, weil ein diesbezüglicher Eingriff dem Grundsatz des freien Warenverkehrs zuwiderlaufen würde. Die Antipiraterie–VO erfasst daher prinzipiell nur rechtsverletzende Waren aus Drittländern mit der einzigen Ausnahme der Ausfuhr von Gemeinschaftsware.¹² Einen Zollauffgriff von Gemeinschaftsware an einer innergemeinschaftlichen Grenze sollte es daher aus diesem Grunde nicht geben. Erfolgen sie aber trotzdem, wird der Deklarant sich mit Sicherheit und zu Recht widersetzen und der Rechtsinhaber den Gerichtsweg beschreiten. Es kommt vor, dass die Gerichte zu Beginn des Falles nur nach der Verletzungsfrage urteilen und einstweilig die weitere Beschlagnahme anordnen, bis der Fall weiter geklärt wird. Dies kann dann zu Fällen führen, in denen der EuGH die Gelegenheit hat, Grundsätze festzulegen, wie in den folgenden vier Entscheidungen :

Im ersten Verfahren (Vertragsverletzungsverfahren Kommission ./ französische Republik, EuGH Rechtssache C–23/99) handelt es sich um Musterechte an Autokarosserieteilen. Im Bereich der Musterechte gibt es seit langem eine EU–weite Diskussion darüber, ob Ersatzteile (in erster Linie für Autos) unabhängig von einem Musterschutzrecht jedenfalls 1 zu 1 nachgebaut werden dürfen, um damit die Reparaturkosten zu senken, oder ob an diesen Teilen zum Schutz der darin enthaltenen geistigen Schöpfungen Musterechte von den Originalherstellern erworben werden können, mit deren Hilfe die Vermarktung von Nachbau–Karosserieteilen, die notwendigerweise ident sein müssen, verboten werden kann. Zu den letzteren Ländern, die Musterschutz gewährleisten, gehören Österreich und Frankreich; zu den ersteren, in denen der idente Nachbau erlaubt ist, gehören neben Großbritannien auch Spanien und Italien.

Spanische Hersteller von Nachbau–Karosserieteilen für französische Automarken verkauften diese nach Italien – d.h. sowohl Herstellung als auch Verkauf war innergemeinschaftlich und rechtmäßig – und wollten diese Nachbauteile per LKW durch Frankreich transportieren. In Frankreich wurden diese Teile in An-

¹² vgl. die Auflistung in Art. 1 Antipiraterie–VO Nr. 1383/2003.

wendung der nationalen einschlägigen Musterschutzrechte französischer Automobilhersteller aufgrund der Antipiraterie-VO und nationalem Recht von den französischen Zollbehörden beschlagnahmt.

Der EuGH erklärte in dieser Rechtssache C-23/99 der französischen Republik, dass die Antipiraterie-VO auf den innergemeinschaftlichen Verkehr nicht angewendet werden könne und die nationalen Musterrechte trotz ihrer grundsätzlichen Rechtmäßigkeit nach Art. 36 EG-Vertrag (jetzt Art. 30 EG-Vertrag) die Durchfuhr und damit den freien Warenverkehr nicht behindern dürfen, sondern nur gegen Verletzungshandlungen in Frankreich, wie Herstellung oder Vertrieb, wirken.

Ein zweiter Fall hatte zwar Auslandsbezug, betraf aber trotzdem den freien Warenverkehr von Gemeinschaftsware, und zwar das vom französischen Cour de Cassation initiierte Vorlageverfahren C-115/02. Die Firma RIOGLASS S.A. verkaufte in Spanien hergestellte Autofenster und Windschutzscheiben für Modelle von Peugeot, Renault und Citroën, die mit deren Logo und Marke gekennzeichnet waren, nach Polen, damals ein Land außerhalb der EU. Die Waren hatten eine Durchfuhrbescheinigung, die sie in den Genuss des Nichterhebungsverfahrens (Befreiung von Abgaben) brachten. Der französische Zoll beschlagnahmte wieder, weil es sich – anders als im vorher genannten Urteil – nicht um reinen innergemeinschaftlichen Verkehr handelte. Deshalb auch die Vorlage zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts (Art. 30 EG-Vertrag).

Der EuGH erläutert in seinem Urteil vom 23. Oktober 2003, dass die Durchfuhr zur Aufrechterhaltung des innergemeinschaftlich freien Warenverkehrs nicht behindert werden dürfe. Die nationalen Markenrechte verbieten zwar ein widerrechtliches erstes Inverkehrbringen der mit diesen Marken versehenen Waren, jedoch bedeutet die Durchfuhr rechtmäßig in Spanien hergestellter Waren kein solches Inverkehrbringen in Frankreich, sodass eine Zollbeschlagnahme unrechtmäßig sei.

Meiner Meinung nach lag im vorliegenden Fall wahrscheinlich auch gar keine Markenverletzung vor, da die Benutzung von Marken als Hinweis, für welche Produkte die Ersatzteile bestimmt sind, eine erlaubte Markenbenutzung darstellt¹³ (Musterschutz auf die Fenster war nicht gegeben), sofern diese – wie wahrscheinlich – den anständigen Gepflogenheiten entsprach. Damit war auch die Frage, ob die Antipiraterie-VO vielleicht deshalb anzuwenden wäre, weil es sich (aus der Sicht Frankreichs) um eine Ausfuhr von Piraterieware aus der Gemeinschaft handelt, die für sich die Beschlagnahme rechtfertigen würde¹⁴, ebenso wenig behandelt zu werden brauchte wie die Frage, ob die Waren in Spanien rechtmäßig mit den Marken versehen wurden.

Der österreichische OGH hatte Zweifel, ob die Antipiraterie-VO anzuwenden sei, wenn Waren aus einem Drittstaat über Österreich in einen anderen Drittstaat geliefert werden und der Markeninhaber ebenfalls Drittstaatangehöriger ist, also überhaupt kein Inverkehrbringen der Ware in der EU betroffen ist. Dies war das Vorlageverfahren C-383/98, *The Polo/Lauren Company LP ./. Dwidua*.

¹³ vgl. Art. 6 lit c der ersten RL 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken.

¹⁴ vgl. Art. 1 Abs. 1 lit a der Antipiraterie-VO Nr. 1383/2003.

Der Markeninhaber hat seinen Sitz in New York. In Österreich markenrechtsverletzende Polo T-Shirts aus Indonesien wurden in einem Zolllager in Linz vorläufig angehalten. Sie waren für eine Gesellschaft in Polen bestimmt. Auch die deutsche Regierung, die am Verfahren teilnahm, war der Meinung, dass die Antipiraterie-VO alleine den Schutz des Binnenmarktes bezwecke und daher auf einen solchen Fall nicht anwendbar wäre.

Der EuGH stellte in seinem Urteil vom 6. April 200 klar, dass die Verordnung ausdrücklich auch auf Waren anwendbar ist, die sich auf der Durchfuhr von einem Drittland durch das Gemeinschaftsgebiet (im Nichterhebungsverfahren) in ein anderes Drittland befinden, wobei es unerheblich ist, wo der Markeninhaber seinen Sitz habe. Dies ist nicht nur durch den TRIPS-Vertrag und in Verbindung mit ihm den EG-Vertrag gedeckt. Schließlich bestehe auch immer die Gefahr, dass diese Waren dann doch unbefugt in den innergemeinschaftlichen Warenverkehr gelangen. Ganz offenbar liegt hier kein Fall des innergemeinschaftlichen freien Warenverkehrs vor. Warendurchfuhr ist also nicht immer gleich zu behandeln. Es hängt von der Fallkonstellation ab.

Ebenso wichtig war das Urteil des EuGH auf eine Vorlage des LG Eisenstadt im Strafverfahren ROLEX (Rechtssache C-60/02, Urteil vom 7. Jänner 2004). Das LG führte auf Antrag der Firma Montres Rolex S.A. u.a. Vorerhebungen durch, nachdem das Zollamt Kittsee mehrere Warenpartien wegen vermuteter Markenpiraterie beschlagnahmt hatte. Diese gefälschten Uhren sollten im Transit durch Österreich nach Polen ausgeführt werden. Nach dem Polo/Lauren-Fall sei klar, dass die Antipiraterie-VO auch die bloße Durchfuhr von Nicht-Gemeinschaftsware einschlieÙe. Dieser frühere Fall war aber eine zivilrechtliche Sache. Es sei aber fraglich, ob bei bloßer Durchfuhr nach österreichischem Markenrecht ein strafrechtlicher Verstoß vorliege (§ 60 iVm § 10 MaSchG könne in diesem Sinne ausgelegt werden).

Der EuGH befand, dass er sich zur Auslegung nationalen Rechts nicht äußern dürfe, dass aber auch ein Strafgericht das nationale Recht im Sinne des Gemeinschaftsrechts auslegen müsse, um das von der Gemeinschaftsnorm vorgeschriebene Ziel zu erreichen. Sollte allerdings das Gericht zum Schluss kommen, dass das nationale Recht den Transit nicht untersagt, so verbietet – anders als im Zivilrecht – der Grundsatz „keine Strafe ohne Gesetz“, ein solches Verhalten strafrechtlich zu sanktionieren, selbst wenn dies gemeinschaftswidrig sein sollte.

Trotz dieser anfänglichen Zweifel der Richterin in Eisenstadt, die zur Vorlage geführt hatten, bejahte sie in der Folge, dass der Straftatbestand des § 60 MaSchG erfüllt sei, weil die Marke ROLEX „im geschäftlichen Verkehr“ verletzt wurde.

Ein anderer Fragenkomplex ist jener der Verletzung des Datenschutzes bei Anwendung der Antipiraterie-VO.

Eine Zollstelle in Stockholm hielt nach der Antipiraterie-VO gefälschte Ware der Marke ADIDAS zurück und verständigte die Firma Adidas darüber. Diese hätte zur weiteren Verwahrung und schließlicher Disposition über die gefälschte Ware eine Klage einbringen müssen, was die Kenntnis der Identität des Zollanmelders der Ware und/oder des Empfängers voraussetzt. Die Zollstelle verweigerte aber diese Auskunft aus Gründen des nationalen Datenschutzrechts. Dies führte schließlich zur Vorlage dieser Frage an den EuGH (Rechtssache C-223/98, Adidas AG).

Der EuGH stellte fest, dass die EG–Antipiraterie–VO nationalen Vorschriften entgegensteht, nach denen die Identität der Personen nach der Feststellung des Markeninhabers, dass es sich um nachgeahmte Waren handelt, diesem nicht bekannt gegeben werden darf.

Seit diesem Adidas–Urteil vom 14. Oktober 1999 handhabt auch der österreichische Zoll die Sache so, dass er zunächst nur die notwendigen Informationen (auch Fotos) zur Ware mitteilt. Daraufhin hat der Rechteinhaber festzustellen, ob diese Ware seiner Meinung nach seine Rechte verletzt, und danach überlässt die Zollverwaltung auf besonderen Antrag sämtliche anderen Informationen zu dem Verzollungsantrag (Identität der Personen, Herkunfts– und Bestimmungsorte, etc.).

Von besonderer Bedeutung für den Geschäftsverkehr und die Problematik des Kampfes gegen unerlaubten Warenverkehr ist das unter „Aquafresh“ bekannte neuere Urteil des EuGH vom 18. Oktober 2005 (Rechtssache C–405/03, Class ./ Colgate–Palmolive, Unilever, Beecham).

Dazu muss man berücksichtigen, dass die Antipiraterie–VO nach ihrem Art. 3 nicht für Waren gilt, die mit Zustimmung des Rechtsinhabers hergestellt bzw. mit einer Marke versehen worden sind (Originalware), jedoch ohne seine Zustimmung in den EU–Zollverkehr gelangten.

Beecham ist Inhaberin der bekannten Marke „Aquafresh“ auch in Benelux für Zahnpasta (als Gemeinschaftsmarke und nationale Marke). Class ließ einen Container von in Südafrika gekaufter mit dieser Marke versehenen Zahnpasta über Rotterdam in die Gemeinschaft transportieren, und der Zoll beschlagnahmte sie nach der Antipiraterie–VO. Eine Untersuchung ergab, dass es sich um südafrikanische Originalmarkenware handelte. Class beantragte die Aufhebung der Beschlagnahme, und Beecham wehrte sich, weil keine Erschöpfung seiner Markenrechte im EWR vorläge und diese Ware daher hier markenverletzend wäre.

Der Container verblieb in einem Zolllager und das niederländische Gericht legte vor, mit dem Hinweis, ein Käufer für diese Ware stünde noch nicht fest, sodass der Abnehmer auch eine Person innerhalb des EWR sein könnte, und überhaupt könnte die Lagerung und/oder die Durchfuhr bereits für sich eine Markenverletzung sein.

Nach Ansicht des EuGH setzt aber Markenverletzung nach der Gemeinschaftsmarken–VO und der ersten Marken–RL die Benutzung im geschäftlichen Verkehr in einem Mitgliedsstaat voraus, was seinerseits wieder die Einfuhr, das heißt die Verbringung der Waren in die Gemeinschaft voraussetzt. Durch ein Zollverfahren wie ein externes Versand– oder ein Zolllagerverfahren wird aber eine Nicht–Gemeinschaftsware nicht eingeführt. Sie wird nur bei Überführung in das Zollverfahren des zollrechtlich freien Verkehrs (das heißt bei Verzollung) Gemeinschaftsware.

Letzteres ist aber nur eine von mehreren Optionen. Solange diese nicht gewählt ist, sind die Waren nicht eingeführt, und es liegt daher keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr in der Gemeinschaft vor, die verletzend sein könnte. Daher kann der Markeninhaber nicht gegen die Lagerung vorgehen und es auch nicht davon abhängig machen, ob bereits ein endgültiger Bestimmungsort in einem Drittland festgelegt ist. Diese Waren können jederzeit zum Verkauf in ein Drittland angeboten oder dorthin verkauft werden. In diesen Fällen wird bei Originalmarkenware das Recht des Markeninhabers, das erste Inverkehrbringen in der Gemeinschaft zu kontrollieren, nicht verletzt.

Der Markeninhaber kann dem Anbieten oder Verkaufen nur widersprechen, wenn diese Handlungen das Inverkehrbringen der Waren in die Gemeinschaft notwendig implizieren. Ob dies vorliegt oder eine Über-

führung in den zollrechtlich freien Verkehr vom Wareninhaber vorgenommen wird, hat der Markeninhaber zu beweisen.

Dass dies schwierig sein wird und daher der Markeninhaber wahrscheinlich „der Ware nachlaufen“ wird müssen, ist natürlich klar. Dies ist jedoch durch die Ausnahme des Art. 3 Antipiraterie-VO vorprogrammiert. Da damit der Warenverkehr mit Originalware außerhalb der EU trotz Durchfuhr nicht behindert werden soll, ist es auch nicht zu erwarten, dass diese Ausnahme leicht gestrichen werden kann. Es kann bei diesem Urteil jedoch nur die Ausnahme des Art. 3 Antipiraterie-VO Pate gestanden haben, weil sie sonst jenem zu C-60/02 ROLEX und dem Text der Verordnung widerspräche.

Nicht angesprochen hat der EuGH in diesem Urteil überdies die Frage des Datenschutzes. Nach Art. 12 Antipiraterie-VO Nr. 1383/2003 darf der Rechtsinhaber die ihm vom Zoll (hier noch in Unkenntnis, dass es sich um Originalware handelt) übermittelten Informationen nur für die Anwendung der Artikel 10, 11 und 13 dieser Verordnung verwenden. Absatz 2 und 3 des Art. 12 enthalten entsprechende Sanktionen für den Fall der Überschreitung dieses Gebotes. Daraus ergibt sich die Frage, ob die Informationen zur Person des Verletzers und die Tatumstände benutzt werden können, um einen Verletzungsprozess auf Grundlage dieser Informationen auch dann zu führen, wenn die Antipiraterie-VO (hier aufgrund der in Art. 3 enthaltenen Ausnahme) gar nicht anwendbar ist. Allerdings könnte der EuGH bzw. die Verfahrensbeteiligten der Ansicht gewesen sein (ohne dies auszusprechen), dass diese Benutzung der Daten durch Art. 10 der Antipiraterie-VO gedeckt sei. Schließlich spricht Art. 10 bloß ganz allgemein von einer Verletzung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften, die auch die Frage der EWR-weiten Erschöpfung für Originalware umfassen.

Rechtsdurchsetzungs-RL

(RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum)

Diese bezieht sich ausdrücklich nicht auf Strafverfahren; sie will einen starken Mindestschutz in Zivilverfahren garantieren. Für das Markenrecht gibt es ebenso wie für das Patentrecht (und damit alle anderen gewerblichen Schutzrechte, die sich darauf beziehen, so z.B. das Musterrecht) und auch das Urheberrecht in Österreich bereits eine Regierungsvorlage zu ihrer Umsetzung.

In diesen wird zunächst die Auskunftspflicht im Sinne der Richtlinie im Detail geregelt. Ebenso werden einstweilige Verfügungen nun jedenfalls auch zur Sicherung des Beseitigungsanspruches vorgesehen und bei Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß auch für Ansprüche in Geld, wenn die Erfüllung dieser Forderungen gefährdet ist. Dabei kann auch die Übermittlung von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug sind diese einstweiligen Verfügungen auch einseitig zu gewähren.

Einstweilige Verfügungen sind ebenfalls zur Sicherung von Beweisen zu erlassen, ohne dass die Bezeichnung bestimmter Beweismittel erforderlich wäre (dies kommt der englischen Anton Pillar Order oder der französischen saisie contrefaçon nahe).

Ein Problem besteht darin, dass nach Art. 6 der Richtlinie der Gegner bei ihm vorhandene Beweismittel jeglicher Art und ohne irgendwelche Einwände, außer dem Schutz geheimer Informationen, herauszugeben hätte. Dies wurde unter Hinweis auf die bestehenden Regeln der §§ 303 ff ZPO nicht umgesetzt, obwohl sich diese Paragraphen nur auf Urkunden beziehen und z.B. nicht auf Verletzungsgegenstände. Es erscheint daher fraglich, ob diese Umsetzung ausreichend ist. Es bleibt abzuwarten, ob über die vorher beschriebenen einstweiligen Verfügungen die Sicherung von nicht in Urkunden bestehenden Beweismitteln auch erreicht werden kann.

Was aber ebenfalls im Markenschutzgesetz oder Patentgesetz nicht umgesetzt wurde, jedoch nach § 82 UrhG gegeben ist, ist der Anspruch nach Art. 10 der RL, nämlich eine Rückholpflicht bereits verbreiteter Verletzungsgegenstände aus dem Geschäftsverkehr. Auch diesbezüglich abzuwarten, ob in Anwendung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben eine solche Rückholung, eventuell auch in einer einstweiligen Verfügung, von den Gerichten angeordnet werden wird.

Resumée

Aus all dem Dargelegten ist ersichtlich, dass die Gemeinschaft den Kampf gegen Immaterialgüterrechtsverletzungen, insbesondere kopierter und nachgeahmter geschützter Waren, sowohl wenn sie aus Drittstaaten stammen als auch bei innergemeinschaftlicher Nachahmung, sehr ernst nimmt und jetzt wesentlich verstärkt hat.

Literatur

- Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures
edited by Oliver Vrins and Marius Schneider, Oxford University Press 2006
- PPG 2004, Kommentar zum Produktpirateriegesetz 2004
Maresi/Prohaska–Marchried, Neuer wissenschaftlicher Verlag 2005

Weitere Informationen

- www.bordermeasures.com
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_control/conterfeit_piracy/
- http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/indprop/piracy/
- www.bmf.gv.at