Your World First

C/M/S/
Law.Tax

Markenrecht in der Verfahrenspraxis

RA Dr. Egon Engin-Deniz
Partner, Head of IP
vertreten durch **RA Mag. Hans Lederer**

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
www.cms.law/de/AUT/Vorlesung

Universität Wien VO 030350 | SS 2019 | 11. Einheit

Zollrechtliche Maßnahmen gegen Produktpiraterie

Definition

- Produktpiraterie = Fälschen und Nachahmen von Produkten; gezielte Verletzung von Markenrechten, Patentrechten, Urheberrechten und sonstigen Rechten geistigen Eigentums sowie deren illegale Nutzung.

- Produktkategorien: insb Kleidung, Schuhe, Mobiltelefone, Arzneimittel, Tabakprodukte, Spielzeug, Pflanzenschutzmittel, Nahrungsmittel, Kosmetika, CDs/DVDs, Schmuck, Uhren.

- Herkunftsländer: China, Hong Kong, Montenegro, Türkei, Malaysia.

Zollrechtliche Bestimmungen

- Zollrechtliche Bestimmungen:
  - Verordnung (EU) Nr. 608/2013 (EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014);
  - Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1352/2013 (EU-Produktpiraterie-Durchführungsverordnung 2014);
  - Produktpirateriegesetz 2004 (BGBl. I Nr. 56/2004 idF BGBl. I Nr. 163/2015).

- Ziel: Waren, die ein Recht geistigen Eigentums verletzen, möglichst frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.

Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden – Antragstellung (I)

(insb Kapitel II, Abschnitt 1 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014)

- Zweck*:* Erkennen und vorläufige Zurückhaltung von Piraterieware durch die jeweiligen nationalen Zollstellen.
- Antragslegitimation: insb Rechteinhaber, Verwertungsgesellschaften und Lizenznehmer, so diese vom Rechteinhaber hierzu ermächtigt wurden.
- Nationaler Antrag vs Unionsantrag (zwei oder mehr Mitgliedstaaten; nur für Rechte geistigen Eigentums, die unionsweite Rechtswirkung haben, zB Unionsmarken).

Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden – Antragstellung (II)

(insb Kapitel II, Abschnitt 1 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014)

- Zuständige Zolldienststelle in Österreich: Zollamt Klagenfurt Villach, Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz.
- Antrag ist gebührenfrei.
- (Notwendiger) Inhalt eines Antrags: siehe separates Antragsformular gemäß EU-Produktpiraterie-Durchführungsverordnung 2014.

Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden – Entscheidung

(insb Kapitel II, Abschnitt 2 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014)

- Entscheidung innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags bei Zolldienststelle.
- Tätigwerden kann jeweils für maximal ein Jahr beantragt werden (aber auch kürzere Gültigkeit möglich: zB früherer oder vorzeitiger Ablauf eines von einem Antrag erfassten Rechts).
- Anträge können für die Dauer der von dem Antrag erfassten Rechte beliebig oft verlängert werden.
- Bei Unionsanträgen werden die betroffenen Zolldienststellen von Behörde, die Antrag bearbeitet, direkt über Entscheidung informiert (COPIS).

Zurückhaltung verdächtiger Waren durch Zoll (I)

(insb Kapitel III, Abschnitt 1 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014)

Waren, die im Verdacht stehen, ein Recht geistigen Eigentums zu verletzen (insb nach Recht des betroffenen Mitgliedstaates; siehe auch EuGH 6.2.2014, C-98/13 - *Rolex*), jedoch nicht

- Waren ohne gewerblichen Charakter, die im persönlichen Gepäck von Reisenden mitgeführt werden (Art 1 Abs 4 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014);
- Parallelimporte (Art 1 Abs 5 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014);
- Waren im Transit (in der Praxis von großer Relevanz; vgl EuGH 1.12.2011, C-446/09 und C-495/09 – *Philips/Nokia*; Bekanntmachung der Kommission zur Durchsetzung durch die Zollbehörden von Rechten geistigen Eigentums bei Waren, einschließlich Durchfuhrwaren, die ohne Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr in das Zollgebiet der Europäischen Union verbracht wurden (2016/c 244/03); siehe auch: Art 9 Abs 4 UMV für Unionsmarken und § 10 Abs 2a MSchG).

Zurückhaltung verdächtiger Waren durch Zoll (II)

(insb Kapitel III, Abschnitt 1 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014)

- In der Regel aufgrund eines bewilligten Antrags (Österreich 2018: 95,65 Prozent), aber auch ohne Antrag möglich (Österreich 2018: 4,35 Prozent).
- Unterrichtung von Anmelder/Besitzer sowie Inhaber der Entscheidung durch Zollbehörde.
- Inhaber der Entscheidung kann weitergehende Informationen anfordern:
  - Abbildungen;
  - Name und Anschrift von Empfänger, Versender, Anmelder/Besitzer; Ursprung, Herkunft und Bestimmung der Waren; Zollverfahren;
  - Proben/Muster.

Vernichtung rechtsverletzender Waren (I)

(insb Kapitel III, Abschnitt 2 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014)

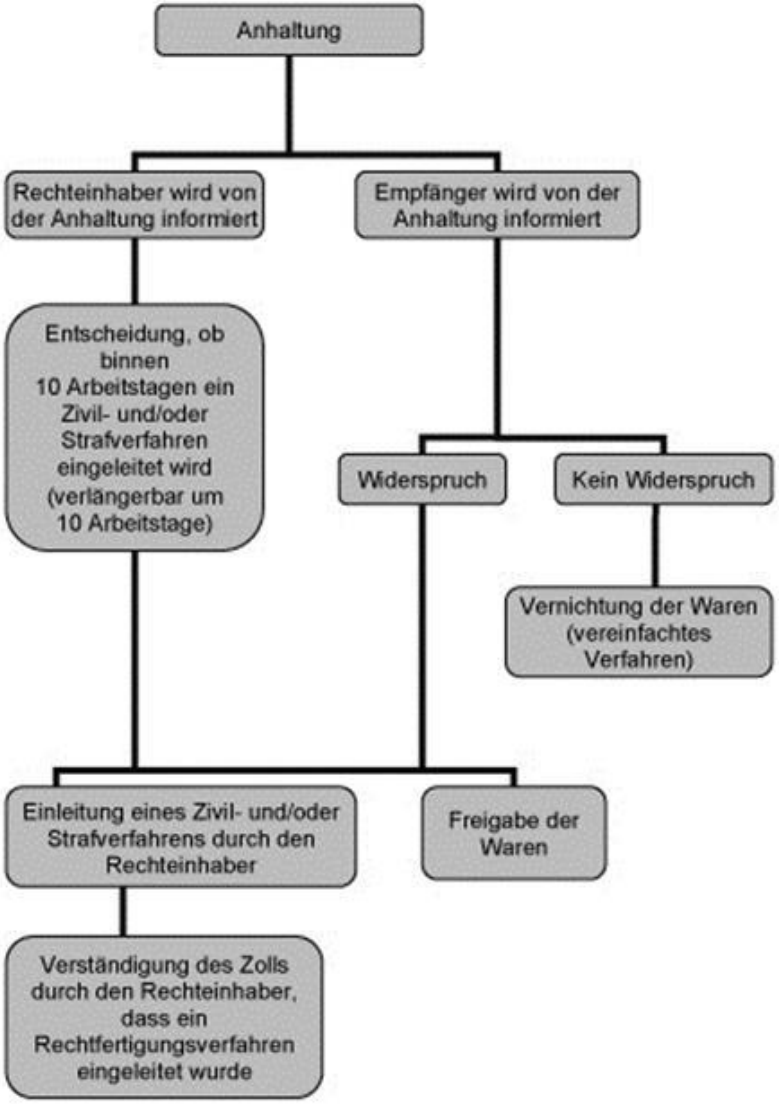
- Vernichtung im **Standardverfahren** (= vereinfachtes Verfahren), wenn
  - Inhaber der Entscheidung Zollbehörde innerhalb von 10 Arbeitstagen schriftlich mitteilt, dass Waren seines Erachtens ein Recht geistigen Eigentums verletzen und diese vernichtet werden können;
  - Anmelder/Besitzer Zollbehörde innerhalb von 10 Arbeitstagen Zustimmung zur Vernichtung erklärt (Schweigen wird als Zustimmung gewertet).
  - Inhaber der Entscheidung hat Kosten der Vernichtung zu tragen.
- Bei Widerspruch des Anmelders/Besitzers: Einleitung eines zivil- oder strafrechtlichen Verfahrens (zB Markeneingriff) durch Rechteinhaber, um Zurückhaltung aufrecht zu erhalten (2018: lediglich 2 Verfahren).
- Andernfalls: Überlassung der Waren.

Vernichtung rechtsverletzender Waren (II)

(insb Kapitel III, Abschnitt 2 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014)

- Sonderverfahren für Kleinsendungen (Post- oder Eilkuriersendungen, die höchstens drei Einheiten [Waren] enthalten und ein Bruttogewicht von weniger als zwei Kilogramm haben) (Art 26 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014):
  - Gilt nur für nachgeahmte Waren gemäß Art 2 Abs 5 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014 und unerlaubt hergestellte Waren gemäß Art 2 Abs 6 EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014.
  - Keine Involvierung des Inhabers der Entscheidung im Rahmen des Standardverfahrens.
  - Wurde erst mit 1.1.2014 eingeführt; hat seither an Bedeutung zugenommen.

Grober Überblick über zollrechtliches Verfahren gemäß EU-Produktpiraterie-Verordnung 2014



Praktische Relevanz (I)

Österreich 2018 (rückläufige Zahlen in Vergleich zu Vorjahren):

- 759 Sendungen mit 38.513 Artikeln;
- 1.553 Verfahren, wobei Waren einen Wert von über € 2,6 Millionen repräsentieren (Wert der Originalwaren);
- 676 zurückgehaltene Sendungen betrafen Markenrechte;
- Beförderung primär über Postsendungen (81,82 Prozent) und Luftverkehr (17,00 Prozent);
- Bei 512 Sendungen (28.799 Artikel) erfolgte Vernichtung nach Standardverfahren, bei 169 Sendungen (556 Artikel) erfolgte Vernichtung nach Kleinsendungsverfahren.

(Quelle: Produktpirateriebericht 2018 des BMF)

Wiederholungsfragen

1. Was versteht man unter Produktpiraterie?
2. Wozu dient der Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden?
3. Was ist das sog Standardverfahren (= vereinfachtes Verfahren)?

C/M/S/ Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com

C/M/S/ e-guides

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com