



Kampf den Piraten! – Die neue EU Produktpiraterieverordnung



Martin Reinisch
m.reinisch@bkp.at



Lena-Sophie Kaltenegger
l.kaltenegger@bkp.at

Einleitung. Die Europäische Union hat der Produktpiraterie schon lange den Kampf angesagt. Seit 1.1.2014 ist die neue Produktpiraterieverordnung (EU) 608/2013 in Kraft, welche die Bestimmungen der bisherigen Verordnung (EG) 1383/2003 präzisiert, verschärft und erweitert.

Das Alte, das bleibt. Wie bisher können Inhaber von Schutzrechten (das sind insbesondere Marken-, Muster- und Urheberrechte) einen Antrag auf Tätigwerden des Zolls stellen, sodass dieser bei dem Verdacht einer Sendung mit gefälschter Ware besagte Sendung aussetzt und ein sogenanntes „Grenzbeschlagnahmeverfahren“ einleitet. Um dies anhand eines praktischen Beispiels darzustellen: Als Mobiltelefonhersteller stellt man einen Antrag beim Zoll, der bei einem Verdacht einer Sendung mit gefälschten Mobiltelefonen diese Sendung beschlagnahmt. Im nächsten Schritt kontaktiert der Zoll auf der einen Seite den Mobiltelefonhersteller und auf der anderen Seite den Anmelder/Besitzer oder Empfänger der Waren. Nachdem der Mobiltelefonhersteller über die Identität des Anmelders/Besitzers und Empfängers sowie über den Umfang des Aufgriffs informiert wurde (und meist Fotos oder Muster der beschlagnahmten Waren erhalten hat), gibt er bekannt, ob es sich tatsächlich um Fälschungen handelt und ob er die Vernichtung der Waren beantragt. Die andere Seite (das sind der Anmelder/Besitzer oder Empfänger) gibt bekannt, ob sie der Vernichtung der Waren zustimmt oder widerspricht.

Liegt nun eine beiderseitige Zustimmung zur Vernichtung der Waren vor, werden diese – ohne vorherige gerichtliche Entscheidung – der Vernichtung zugeführt (sogenanntes „vereinfachtes Vernichtungsverfahren“). Hingegen ist bei einem Widerspruch ein gerichtliches Verfahren einzuleiten.

Das Neue, das kommt. Neben der Regelung betreffend sogenannter „Kleinsendungen“ (siehe nachstehend) ist die neue Produktpiraterieverordnung nun auch auf weitere Schutzrechte anwendbar wie insbesondere Handelsnamen, Topografien von Halbleitererzeugnissen und Gebrauchsmuster.

Was nicht kommt. Weiterhin explizit ausgenommen vom Anwendungsbereich der Produktpiraterieverordnung sind Parallelimporte; diese werden somit nicht vom Zoll beschlagnahmt. Zudem wurde der Umgang mit Transitwaren, also jenen Waren, die lediglich auf der „Durchreise“ durch die Europäische Union sind, (erneut) überhaupt nicht geregelt. Solche Transitware kann aber problematisch sein, weil sie mitunter entgegen ihrer ursprünglichen Bestimmung auf den EU-Markt gelangt. Allerdings ist eine Änderung im EU-Markenrecht in Vorbereitung, damit zukünftig zumindest Markeninhaber auch in Transitfällen eine Handhabe gegen Fälschungen haben.

Kleinsendungen. Eine der größten Neuerungen ist, wie bereits erwähnt, ein neues Verfahren betreffend sogenannter „Kleinsendungen“, dh Sendungen, die entweder maximal drei Einheiten enthalten oder weniger als zwei kg wiegen. Es handelt sich hierbei um ein „Opt-in“ Verfahren, dh erst auf Antrag des Inhabers der Schutzrechte verfährt der Zoll mit einer solchen Kleinsendung wie folgt: Handelt es sich nach Auffassung des Zolls um gefälschte Waren, wird zuerst ausschließlich der Anmelder/Besitzer oder Empfänger der Waren kontaktiert. Nur falls dieser der Vernichtung widerspricht, wird der Inhaber der Schutzrechte über die Identität des Gegenübers informiert und erhält nähere Angaben zu den aufgegriffenen Waren. Dagegen beschränkt sich bei einer Zustimmung zur Vernichtung der Ware der Informationsfluss gegenüber dem Inhaber der Schutzrechte auf eine Auflistung der zerstörten Produkte.

Schlussnote. Produktpiraterie ist ein ernstzunehmendes Problem. Die Anzahl der gefälschten Waren und damit auch deren Aufgriffe steigt jedes Jahr rapide an. Um aus dem eigenen Nähkästchen zu plaudern: Allein in den letzten zwölf Monaten war bkp am Aufgriff von über 100.000 gefälschten Produkten beteiligt und dies mit steigender Tendenz. Ob die neuen Bestimmungen der Produktpiraterieverordnung nun ausreichend sind, die Einfuhr von gefälschten Waren in die Europäische Union effektiver zu bekämpfen insbesondere im Hinblick auf die weiterhin fehlenden Regelungen zu Transitwaren, bleibt abzuwarten.

Brauneis • Klauser • Prändl Rechtsanwälte GmbH

A-1010 Wien · Bauernmarkt 2 · Tel.: +43 1 532 12 10-0 · Fax: +43 1 532 12 10-20

viennalaw@bkp.at · www.bkp.at · UID ATU62022625 · DVR 0821381 · Handelsgericht Wien · FN 268590k

Dieser Beitrag bzw. Blog enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen können. Die Informationen in diesem Blog sind weder ein Ersatz für eine professionelle Beratung noch sollte sie als Basis für eine Entscheidung oder Aktion dienen, die eine Auswirkung auf Ihre Finanzen oder Ihre Geschäftstätigkeit hat. Bevor Sie eine diesbezügliche Entscheidung treffen, sollten Sie einen qualifizierten, professionellen Berater konsultieren. Eine Haftung für allfällige Schäden kann daher naturgemäß unsererseits nicht übernommen werden.



.wien - Die neuen Top Level Domains



Georg Fellner
g.fellner@bkp.at

Neue Domainendung. Seit 1.3.2014 steht neben den in Österreich gebräuchlichsten Domainendungen „.at“ und „.com“ die neue Endung „.wien“ zur Verfügung. Verwaltet wird die Domain von der punkt.wien GmbH. Viele Unternehmen haben vor kurzem ein Schreiben der punkt.wien GmbH mit personalisierten Vorschlägen für Domainregistrierungen unter der Domain .wien erhalten. Für sie stellt sich insbesondere Frage, ob sich eine Registrierung lohnt, etwa um Name, Firma oder sonstige Unternehmenskennzeichen vor einer Registrierung durch Dritte zu schützen. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über das Registrierungsverfahren und rechtliche Aspekte rund um die neuen Domains.

Registrierungsverfahren. Die Vergabe der .wien Domains erfolgt in drei Phasen. Um Rechteinhaber zu schützen, steht am Anfang die Sicherungsphase, in der nur diejenigen einen Antrag auf Registrierung einer Domain stellen dürfen, die ein Recht an einem bestimmten Domainnamen geltend machen können. Zum Nachweis dienen insbesondere Marke, Firma, Unternehmensbezeichnung. Aber auch Privatpersonen können ihren Namen registrieren lassen. Anträge für die erste Phase sind bis 30.4.2014 möglich. Ab 2.6.2014 folgt die Wettbewerbsphase, in der auch allgemeine Begriffe wie etwa hotel.wien, .tischler.wien, freizeit.wien oder kultur.wien registriert werden können. Bei Mehrfachanfragen wird die Domain im Rahmen einer Auktion vergeben. Ab dem 15.7.2014 startet die offene Registrierung. Die Vergabe der Domains erfolgt dann nach dem „first come – first served Prinzip“.

Kosten. Die Registrierung der .wien Domains erfolgt nicht direkt über die punkt.wien GmbH, sondern über sogenannte Registrare. Diese bieten die Domains oft gemeinsam mit weiteren Dienstleistungen wie Webhosting und E-Mail Services an. Die Kosten können daher je nach Registrar variieren. Im Rahmen der Sicherungsphase fallen für die Evaluierung der Rechte und für einmalige Lizenzkosten mindestens EUR 980 an. In den weiteren Phasen soll es günstiger werden. Die .wien Domains sollen dann ähnlich viel kosten wie eine .at Domain.

Weitere Domainendungen folgen. Die Domainendung .wien ist eine der ersten neuen generischen Top-

Level-Domains (gTLDs). Bisher wurden von der zuständigen Vergabestelle ICANN bereits 175 gTLDs vergeben, darunter etwa viele andere Städtenamen wie .london, .berlin oder .nyc und Branchenbezeichnungen wie .trade, .industries, .florist, .support, .computer. Künftig wird eine Vielzahl weiterer gTLDs folgen. In Österreich wird es neben .wien die Endung .tirol geben.

Risiken für Kennzeichenrechtsinhaber. Durch die Schaffung unzähliger neuer Domains steigt das Risiko der Verletzung bestehender Kennzeichenrechte. Insbesondere besteht die Gefahr, dass ein Dritter Marken, Firmennamen oder andere geschützte Kennzeichen rechtsmissbräuchlich als Domain für sich registrieren lässt.

Trademark Clearinghouse. Um einem Missbrauch vorzubeugen, wurde von der ICANN ein sogenanntes Trademark Clearinghouse (TMCH) eingerichtet. Dieses bietet die Möglichkeit, Marken vor und während der Einführung neuer gTLDs in eine zentrale Datenbank aufzunehmen. Will ein Dritter eine Domain beantragen, die im TMCH in genau dieser Schreibweise hinterlegt ist, erhält er einen Warnhinweis, dass mit der Registrierung des gewünschten Begriffs eventuell Rechte Dritter verletzt werden könnten. Wird die Domain trotzdem registriert, wird der Markeninhaber darüber in Kenntnis gesetzt und hat die Möglichkeit, gegen den Dritten rechtlich vorzugehen. Das TMCH bietet also nicht die Möglichkeit, Domainregistrierungen Dritter zu verhindern. Der Schutz ist daher nur beschränkt. Zudem fallen für die Dienstleistungen des TMCH jährliche Kosten von rund EUR 140 je hinterlegter Marke an.

Konsequenzen für Rechteinhaber. Um Verletzungen eigener Marken- oder Namensrechte durch Dritte zu verhindern, konnten Rechteinhaber bisher relativ kostengünstig Domains registrieren, da man sich auf wenige wichtige TLDs beschränken konnte (insb .at, .eu, .com). Mit Einführung der neuen generischen TLDs wird dies nun kaum mehr möglich sein. Es bleibt die Möglichkeit der Einleitung eines speziellen Schiedsverfahrens, welches für Domainstreitigkeiten angeboten wird, oder der Weg zu Gericht. Zwecks bestmöglicher Absicherung der eigenen Domains ist eine zusätzliche Registrierung als Marke zu empfehlen.

Brauneis • Klauser • Prändl Rechtsanwälte GmbH

A-1010 Wien · Bauernmarkt 2 · Tel.: +43 1 532 12 10-0 · Fax: +43 1 532 12 10-20

viennalaw@bkp.at · www.bkp.at · UID ATU62022625 · DVR 0821381 · Handelsgericht Wien · FN 268590k

Dieser Beitrag bzw. Blog enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen können. Die Informationen in diesem Blog sind weder ein Ersatz für eine professionelle Beratung noch sollte sie als Basis für eine Entscheidung oder Aktion dienen, die eine Auswirkung auf Ihre Finanzen oder Ihre Geschäftstätigkeit hat. Bevor Sie eine diesbezügliche Entscheidung treffen, sollten Sie einen qualifizierten, professionellen Berater konsultieren. Eine Haftung für allfällige Schäden kann daher naturgemäß unsererseits nicht übernommen werden.