

Klaus Michael Grigori

Prävention und Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie

Leitfaden für Analysen, Ermittlungen
und Schutzstrategien



Springer Gabler

Prävention und Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie

Klaus Michael Grigori

Prävention und Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie

Leitfaden für Analysen, Ermittlungen
und Schutzstrategien

Klaus Michael Grigori
Rosenheim
Deutschland

ISBN 978-3-658-05458-8 ISBN 978-3-658-05459-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-05459-5

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer Gabler

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2014

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer Gabler ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
www.springer-gabler.de

Vorwort

In der im Jahr 2013 veröffentlichten Statistik¹ gab die EU-Kommission für Steuern und Zollunion bekannt, dass 2012 ca. 90.000 Beschlagnahmungen bei der Einfuhr in die EU wegen Verdacht auf Marken- und Produktfälschung durchgeführt worden sind. Dabei handelte es sich um ca. 40 Mio. Artikel im Wert von fast einer Milliarde Euro², davon hatten 65 % den Ursprung in China. Die letzte Auswertung hat auch Neuzugänge aus Südost- und Osteuropa unter den Verursacherländern aufgezeigt; dazu gehören vor allem Bulgarien, Griechenland und Moldawien.³ Verfolgt man die Statistiken, kann man seit 2009 einen Anstieg der Fälle um mehr als 100 % beobachten. Aus der letzten Statistik lässt sich allerdings auch ablesen, dass die Anzahl der Fälle im letzten Jahr gesunken ist. Dieses Ergebnis ist allerdings mit Vorsicht zu genießen! Denn durch den wachsenden Internethandel werden die Waren vermehrt in kleinen Sendungen in die EU eingeführt.⁴ Dies erschwert einerseits die Entdeckung und verringert andererseits die Ausbeute bei einer erfolgreichen Beschlagnahme. Die Abb. 1) zeigt die Zunahme der registrierten Fälle sowie die gesunkene Zahl der beschlagnahmten Artikel.

Diese Statistiken erfassen allerdings nur die grenzüberschreitenden Importe in die EU. Was hier nicht erscheint, sind die Fälle, die innerhalb der Grenzen der EU entstehen, die aber nicht von nachrangiger Bedeutung sind. Den Meldungen zufolge wird jedoch auch innerhalb Deutschlands eine erhebliche Anzahl von Rechtsverletzungen begangen.

Nach Schätzungen einer Untersuchung der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mit dem Titel „The Economic Impact of Counterfeiting and Pi-

¹ Die Europäische Kommission veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über die Zollbeschlagnahmen von Waren, die im Verdacht stehen, Schutzrechte, wie Warenzeichen, Urheberrechte oder Patente zu verletzen. Diese statistischen Erfassungen werden auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) 1891/2004 der Kommission übermittelten Daten erstellt (Quelle: Europäische Kommission für Steuern und Zollunion).

² Vgl. Report on EU customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border 2012.

³ Vgl. Report on EU customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border 2012.

⁴ Vgl. http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/index_de.htm.

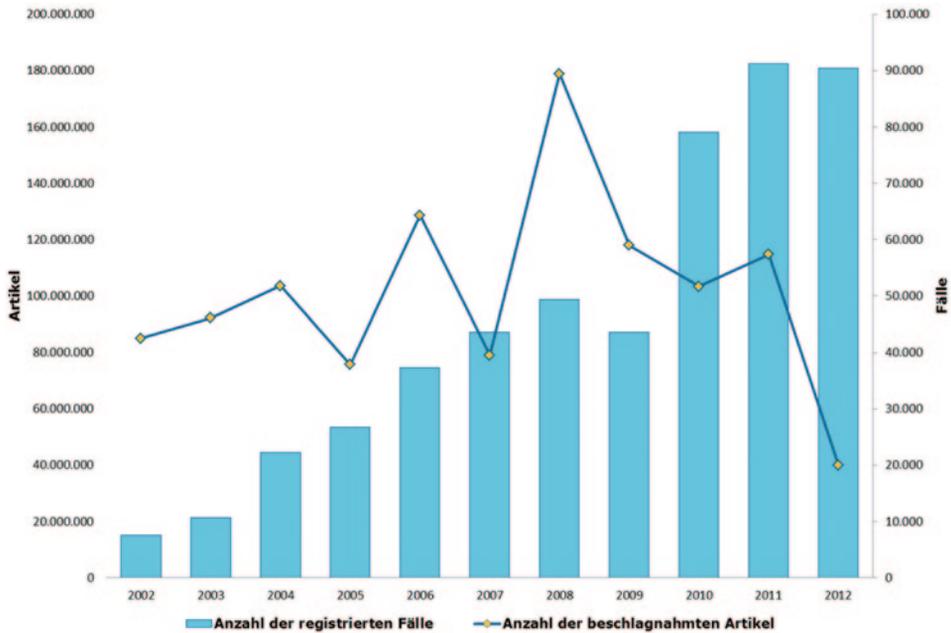


Abb. 1 Anzahl der eingetragenen Fälle und Artikel mit Verdacht auf Produkt- und Markenpiraterie. (Quelle: Bericht 2012 der Europäische Kommission über die Zollbeschlagnahmen von Waren)

racy“ (Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Marken- und Produktpiraterie) betrug der Anteil von nachgeahmten und unerlaubt hergestellten Waren am Welthandel schon 2007 ca. fünf bis sieben Prozent⁵. Diese Zahlen werden durch den technischen Fortschritt bei der Herstellung und die zunehmende Globalisierung jedes Jahr aufs Neue übertroffen. Die einzelnen Branchen sind zwar unterschiedlich tangiert, es wird aber keine verschont. Beispielsweise beziffert der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) den Schaden für seine Branche auf 7,9 Mrd. € pro Jahr.⁶ Dies entspricht im deutschen Maschinen- und Anlagenbau vergleichsweise dem Umsatz von vier bis fünf großen mittelständischen Unternehmen mit je ca. 6.000 bis 7.000 Mitarbeitern.

Marken- und Produktpiraterie ist somit ein ernstzunehmendes Risiko für Volkswirtschaften, Wirtschaftsunternehmen aber auch für den Verbraucher, denn es ist nicht alleine der direkte ökonomische Schaden, der die Unternehmen zum Handeln zwingt. Die Gefahr für den Verbraucher, z. B. wenn mangelnde Qualität gesundheitsschädigend wirkt oder sogar lebensbedrohliche Auswirkungen hat, ist ein weiteres Risiko. Dabei sind Produkte wie Bremsen vom Auto, Kinderspielzeug oder medizinische Produkte nur wenige offensichtliche Beispiele, wo Fälschungen gefährlich werden können.

⁵ Vgl. OECD 2008, 71 f.

⁶ Vgl. VDMA-Umfrage Produkt- und Markenpiraterie 2012 (Der VDMA führt unter den Mitgliedsunternehmen alle zwei Jahre eine Studie zum Thema Produkt- und Markenpiraterie durch und veröffentlicht diese).

Wird eine Markenrechtsverletzung beim Kauf oder der Nutzung eines Produktes nicht als solche erkannt, haben die qualitativen Mängel der Kopie neben dem Sicherheitsrisiko auch negative Auswirkungen auf das Markenimage. Für einzelne Unternehmen können solche Szenarien sogar eine existenzielle Bedrohung bedeuten. Es sind nicht unbedingt nur die Hersteller, die darunter leiden, Italiens Kaufleuteverband Confcommercio beziffert den Verlust für den Einzelhandel wegen Plagiaten auf über 3,3 Mrd. € und sieht hierdurch eine Bedrohung in Italien für jährlich 43.000 Geschäfte und 79.000 Jobs.⁷ Auch die Behörden und die Politik haben den Handlungsbedarf erkannt und bieten verschiedene Instrumente als Hilfe für die Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie an. In Kap. 7 werden die wichtigsten Verbände und Organisationen genannt.

Produktpiraten tragen kein unternehmerisches Risiko, es werden meistens Produkte kopiert, die besonders lange Entwicklungszeiten haben, innovativ und teuer sind oder einen hohen Absatz genießen. Durch die Verwendung von qualitativ minderwertigen Halbzeugen und Rohstoffen erreichen sie besonders günstige Verkaufspreise und stehen in direkter Konkurrenz zu dem Originalhersteller. Dieser kann den Wettbewerbsvorteil der Produktpiraten, welcher durch die Einsparung in der Produktentwicklung, in den Marketingaktivitäten oder in der Produktqualität erzielt wird, jedoch oft nicht mehr kompensieren. Neben dem Verlust von Marktvolumen durch den unfairen Wettbewerb leidet oft auch die Marge für Originalprodukte durch das Preisdumping.

- ▶ Für ein wirkungsvolles Vorgehen gegen Fälschungen gibt es keine Musterlösung, die auf alle Unternehmen und Produkte zutrifft. Jedes Produkt oder Geschäftsmodell muss einzeln betrachtet werden und jedes Unternehmen muss individuell seine diesbezüglichen Risiken und Lücken identifizieren, um dann eine maßgeschneiderte Gegenstrategie zu entwickeln.

Der unmittelbare Einsatz juristischer Mittel ist oft nur zur „symptomatischen“ Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie geeignet, um den Schaden nachhaltig und effektiv einzudämmen, ist ein ganzheitlicher Ansatz notwendig. Das Konzept muss bereits in der Produktentstehung ansetzen, um dann über die Produktion- und Logistikkette und den Absatzmarkt beim Kunden und Verbraucher zu enden.

Die Entwicklung von Lösungen zur Bekämpfung von Produktfälschungen ist in den seltensten Fällen auf ein einziges Fachgebiet begrenzt. Damit wirksame Maßnahmen ermittelt werden können, ist das Zusammenwirken verschiedener Stellen im Unternehmen erforderlich, dazu gehören z. B. die Patent- und Markenrechtverantwortlichen, die betrieblichen Ermittler, die Produktmanager aber auch die Entwicklungsingenieure.

Durch das notwendige weite Spektrum an Wissensgebieten und Einflussgrößen müssen sich die Verantwortlichen oft zusätzliches Wissen aneignen, um zielgerichtet agieren zu können. Neben dem Wissen über Eigenschaften und Beschaffenheit von Produkten sollten

⁷ <http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/1475074/47000-Kaufleute-in-Italien-von-Pleite-gefaehrdet>.

sie über ein Grundwissen zu den einschlägigen gesetzlichen Grundlagen und forensischen Untersuchungen verfügen sowie einige „Soft Skills“ wie technisches Verständnis, interkulturelle Kompetenz und analytisches Denken mitbringen.

- ▶ Dieses Buch soll neben den einschlägigen gesetzlichen und technischen Grundlagen eine systematische Vorgehensweise vermitteln, um ein wirkungsvolles Konzept zur Prävention und Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie zu erstellen. Verschiedene Praxisbeispiele tragen zum Verständnis der Thematik bei und veranschaulichen die Lösungsansätze, die in diesem Buch vorgestellt werden. Dabei werden auch die typischen Instrumente und Empfehlungen aus dem klassischen Projektmanagement aufgezeigt, um eine Lösung gezielt anzusteuern.

Für den einen oder anderen betroffenen Markenrechtinhaber bleibt dann noch intern die Frage zu klären, wer die Leitung für diese Aufgabe übernehmen soll. Ist es die Patentabteilung, sind es die Verantwortlichen für die Unternehmenssicherheit oder ist es der Projektmanager? Oder bleibt dieses sensible Thema Chefsache?

Inhaltsverzeichnis

1	Definition der Marken- und Produktpiraterie	1
1.1	Definition der „Markenpiraterie“	1
1.2	Definition der „Produktpiraterie“	3
2	Ausmaß der Marken- und Produktpiraterie	5
2.1	Wirtschaftliche Schäden durch Produktpiraterie	5
2.2	Risiken für Unternehmen	9
2.3	Risiken für Verbraucher und Gemeinwesen	11
3	Gesetzliche Grundlagen in Deutschland und der EU	13
3.1	Aktuelle Rechtslage/-entwicklung	13
3.2	Gewerblicher Rechtsschutz	15
3.2.1	Markenrecht	15
3.2.2	Patentrecht	18
3.3	Durchsetzung von Schutzrechten in Deutschland und EU	19
3.3.1	Zivilrechtliche Ansprüche	20
3.3.2	Strafrechtliche Sanktionen	21
3.4	Grenzbeschlagnahmeverfahren	22
3.4.1	Antrag auf Tätigwerden	24
3.4.2	Vorgehen der Zollbehörden	27
3.4.3	Chancen und Risiken	30
4	„Modus Operandi“ der Produktpiraten	33
4.1	Häufigste Arten von Produkt- und Markenrechtsverletzungen	34
4.1.1	Me-too-Produkt	35
4.1.2	Produkt- und Konzeptpiraterie	36
4.1.3	Markenpiraterie (Fälschung oder Imitat)	37
4.1.4	Recycling-Plagiat	39
4.2	Vorgehen bei Herstellung und Vertrieb von Fälschungen	40
4.3	Nutzung der modernen Medien	47
4.4	Einfluss der Globalisierung	49

5	Positionierung Chinas zum Thema Produktpiraterie	51
5.1	Hintergründe und Ursachen	52
5.2	System der Produktpiraten in China	52
5.3	Durchsetzung von Schutzrechten in China	56
5.3.1	Rahmenbedingungen im Marken- und Patentrecht	56
5.3.2	Verwaltungsverfahren	59
5.3.3	Strafverfahren	60
5.3.4	Zivilverfahren	60
5.3.5	Zollverfahren	62
5.3.6	Fazit für die Durchsetzung von Schutzrechten	62
5.4	Empfehlungen für die Praxis	64
6	Ganzheitliches Konzept gegen Marken- und Produktpiraterie	67
6.1	Aufbau einer Anti-Counterfeit Task Force	69
6.1.1	Aufbauorganisation	69
6.1.2	Ablauforganisation und Prozesse	70
6.2	Untersuchung von Fälschungen und Risikoanalyse	72
6.2.1	Analyse und forensische Untersuchung einer Fälschung	72
6.2.2	Präventive Risikoanalyse für das eigene Produkt	73
6.3	Organisatorische Maßnahmen	81
6.3.1	Schutz der Markenrechte und Patente	81
6.3.2	Informationssicherheit und Know-how-Schutz	83
6.3.3	Kommunikative Maßnahmen	85
6.4	Produktbezogene Gegenmaßnahmen	92
6.4.1	Technische Maßnahmen	92
6.4.2	Einsatz von Sicherheitstechnologien	96
6.4.3	Einsatz von Überwachungs- und Identifikationsmechanismen	103
6.5	Politische Maßnahmen	108
6.5.1	Unternehmenspolitische Maßnahmen	108
6.5.2	Verbands- und Lobbyarbeit	110
7	Unterstützung durch Verbände und Organisationen	113
7.1	Deutsche Verbände und Organisationen	113
7.2	Internationale Verbände und Organisationen	115
7.3	Verbände und Organisationen in China	116
8	Zusammenfassung	117
	Literatur	121
	Sachverzeichnis	123

Über die Autoren



Klaus Michael Grigori ist Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur und hat sich nach seiner zwölfjährigen Offizierslaufbahn zu den Themen Schutz gegen Produkt- und Markenpiraterie, Business Continuity Management, Krisenmanagement, Unternehmenssicherheit sowie Arbeits- und Umweltschutz qualifiziert und auf diese spezialisiert.

Weiterführende fachliche Expertise und praktische Erfahrung sammelte er bei führenden Halbleiter- und Elektronunternehmen, in denen er entsprechende Rollen auf internationalem Terrain ausfüllte. Durch sein Mitwirken in Verbänden und Arbeitsgruppen auf nationaler und auf EU-Ebene sowie durch die Zusammenarbeit mit Behörden in Programmen zur Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie konnte er seine Sichtweise über die Unternehmensebene hinaus erweitern.

Die Kombination von technischem Verständnis, betriebswirtschaftlichen Überlegungen, juristischen Grundlagen sowie strategischem und analytischem Denken stellt für den Autor die Weichen für die ganzheitliche Aufbereitung der Thematik „Marken- und Produktpiraterie“.

Abkürzungsverzeichnis

AHK	Deutsche Außenhandelskammer
AIC	Administration for Industry and Commerce
APM	Aktionskreis Deutsche Wirtschaft gegen Produkt- und Markenpiraterie e. V.
B2B	Business to Business
B2C	Business to Customer
BKA	Bundeskriminalamt
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
C2C	Customer to Customer
CCC	China Compulsory Certification
CDP	Copy Detection Pattern
DIHK	Deutscher Industrie- und Handelskammertag
DNA	Deoxyribonucleic Acid
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
E-Business	Electronic Business
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
EU	Europäische Union
F&E	Forschung und Entwicklung
GAC	General Administration of Customs
IP	Intellectual Property
IR-Marken	international registrierte Marken
KMU	Kleine und Mittelständische Unternehmen
MarkenG	Markengesetz
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OEM	Original Equipment Manufacturer
PatG	Patentgesetz
PCT	Patent Cooperation Treaty
PSB	Public Security Bureau
QBPC	Quality Brand Protection Committee
RFID	Radiofrequenz Identifikation
TMO	Trademark Organization
TRAB	Trademark Review and Adjudication Board

UrhG	Urhebergesetz
VDMA	Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer
VO	Verordnung
VR	Volksrepublik
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization

Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe Marken- und Produktpiraterie anhand rechtlicher Grundlagen und Beispiele erläutert.

1.1 Definition der „Markenpiraterie“

► **Markenpiraterie** ist ein umgangssprachlicher Begriff, der eine Verletzung der Markenrechte umschreibt, bei welcher ein Dritter unrechtmäßig eine durch das Gesetz geschützte Marke eines rechtmäßigen Inhabers gewerblich nutzt.

Der Erwerb der Rechte an einer Marke und der damit verbundene Schutz sind ein nationales Recht und in der Bundesrepublik Deutschland im „Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen“ (Markengesetz – MarkenG) festgeschrieben.

Markenrechtsverletzung

Abgeleitet aus dem § 14 des Markengesetz liegt eine Markenrechtsverletzung und damit Markenpiraterie vor, wenn ein Dritter ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr¹:

- ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, das mit demjenigen identisch ist, für die ein Schutzrecht angemeldet ist,
- ein Zeichen benutzt, welches wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht oder

¹ Quelle: Markengesetz (Stand: 31.8.2013), § 14 f.