



# **The European Legal Forum**

**Forum iuris communis Europae**

---

*Sasdi, Andreas*

**Gefahr aus Fernost? Schutz gegen Plagiate aus China**

*The European Legal Forum (E) 1-2008, II 1 - 7*

© 2008 IPR Verlag GmbH München



# The European Legal Forum

## Forum iuris communis Europae

1-2008

pp. II-1 - II-28

8th Year January/February 2008

---

### INTERNATIONAL AND EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW

---

#### *Industrial property rights and copyright law*

---

#### **Gefahr aus Fernost? Schutz gegen Plagiate aus China**

*Dr. Andreas Sasdi zusammen mit Rechtsreferendarin Leonie Kilian \**

#### **I. Einleitung**

In der Modebranche gibt es zunehmend auch Unternehmen, die billige Fälschungen aus China als Werbeträger ihrer Originalwaren instrumentalisieren. Der chinesische Konsument – der mangels Kaufkraft ohnehin keine Originalprodukte erwerben würden – soll mit Hilfe billiger Imitationen erst für ausländische Marken sensibilisiert und an die Markenware herangeführt werden. Nachdem zunehmend gesundheits-schädliche und qualitativ minderwertige Plagiate den Weltmarkt erobern, dürfte allerdings auch die Modewelt einem positiven Werbeeffect von billigen Imitationen eher skeptisch gegenüberstehen. Solange der chinesische Absatzmarkt nicht für teure Originalwaren erschlossen ist, dürfte bei Markenherstellern die Sorge dominieren, dass billige Fälschungen aus der VR China zunehmend ihre im In- und westlichen Ausland erkämpften Marktanteile gefährden.

Die Sorge ist statistisch gesehen berechtigt. Laut Statistik<sup>2</sup> der Europäischen Kommission sind im Jahr 2006 128,6 Mio. Plagiate in den europäischen Wirtschaftsraum importiert worden. Hiervon allein 79 % aus der VR China. Ein Vergleich zu den Vorjahren zeigt, dass die Importraten chinesischer Fälschungen im Jahr 2005 noch 64 % und im Jahr 2004 noch

54 % ausmachten und damit deutlich gestiegen sind.<sup>3</sup> Der Anstieg chinesischer Fälschungen dürfte zweierlei Ursachen haben. Zum einen nimmt in der VR China zeitgleich mit der jährlich wachsenden Wirtschaft auch das Know-how zu, welches die technische Umsetzung von Fälschungen erst ermöglicht. Zum anderen ist im Dezember 2003 das staatliche Exportmonopol in der VR China gefallen, so dass mit der Liberalisierung bzw. Privatisierung des Exports auch ein staatliches Kontrollinstrumentarium verloren gegangen ist.

Auch die Tageszeitungen wissen nahezu täglich über neue Fälle vermeintlicher Fälschungen aus China zu berichten. Nur beispielhaft sind folgende, in der Presse berichteten Fälle genannt: Volkswagen, ein Unternehmen, das in China über einen Marktanteil von 48,4 % und mit Audi sogar von 53,1 % verfügt, musste nach langen erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit feststellen, dass ein früherer Partner aus der VR China das Konkurrenzprodukt namens „Chery“ auf den Markt brachte, welches circa 50 % der Teile des Jettas nutzt. Siemens sah sich als Opfer des chinesischen Luft- und Raumfahrtkonzerns CAC aus Chengdu, die unter dem Projektnamen „CM 1 Dolphin“ eine Magnetschwebbahn in den Testbetrieb aufgenommen hatte, die in offensichtliche Konkurrenz zum Transrapid trat. MAN und Neoplan werfen schließlich einer chinesischen Industrie- und Autogruppe vor, den im Jahr 2004 auf der Automesse in Hannover vorgestellten Lux-

---

\* Herr Dr. Andreas Sasdi ist Sozius der Kanzlei Baumann, Sasdi & Sander in Stuttgart (DE), welche sich auf den gewerblichen Rechtsschutz spezialisiert hat. Frau Leonie Kilian arbeitete während der Anwaltschaft in der Sozietät.

<sup>1</sup> Durch minderwertige Fälschungen leidet in der Regel das Image der Marke, mit der Folge, dass der Wert der Marke sinkt und damit zugleich Investitionen geschmälert werden, die für die Bewerbung und Bekanntmachung der Marke aufgebracht werden müssen.

<sup>2</sup> Im Internet abrufbar unter [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_controls/counterfeit\\_piracy/statistics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm).

<sup>3</sup> Der volkswirtschaftliche Schaden wird derzeit allein in Deutschland auf jährlich 29 Mrd. Euro geschätzt. Weltweit geht die OECD von einem Schaden in Höhe von mindestens 150 Mrd. Euro aus. Im Internet abrufbar unter [http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2007/2007\\_124/03](http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2007/2007_124/03).

Nach Schätzungen der Europäischen Union gehen jährlich 17.000 Arbeitsplätze durch Produkt- und Markennachahmungen verloren. Im Internet abrufbar unter <http://www.frankfurt-main.ihk.de/cgi-bin/druck.pl?file=/recht/themen/wettbewerbsrecht>.

usbis „Starliner“ kopiert zu haben.<sup>4</sup> Die Liste an Agenturberichten ließe sich nahezu unbegrenzt fortführen.

Für den Rechtsinhaber, der innovative Produkte herstellt, stellt sich im Hinblick auf die Flut von Nachahmungen die Frage, wie er sich hiergegen bestmöglich zur Wehr setzen kann. Grundsätzlich verstößt der Import chinesischer Fälschungen gegen deutsche und europäische Patente, Geschmacksmuster und Marken, soweit sie in Deutschland geschützt sind. Befinden sich die verletzenden Produkte erst einmal auf dem europäischen Markt, so können sie – soweit erkennbar – im Binnenhandel abgefangen werden. Für den einzelnen Unternehmer bedeutet dies aber in der Regel, dass er jetzige oder zukünftige Kunden massenweise abmahnen müsste, was mit der Marketingstrategie eines Unternehmens regelmäßig unvereinbar ist. Aus diesem Grund ist der Rechtsinhaber daran interessiert, die gefälschten Produkte erst gar nicht ins Land zu lassen.

Hierzu bieten sich dem Rechtsinhaber mehrere Möglichkeiten. Zum einen besteht die Möglichkeit, den Import schutzrechtsverletzender Produkten durch eine Zollbeschlagnahme an den Grenzen der Europäischen Union zu verhindern. Im Hinblick auf die Osterweiterung auf derzeit insgesamt 27 Länder und der damit verstärkt einhergehenden Durchlässigkeit der Grenzen, dürfte eine Grenzbeschlagnahme allerdings von Jahr zu Jahr schwieriger durchzusetzen sein. Aus diesem Grund ist der Rechtsinhaber gut beraten, wenn er seine Schutzrechte in der VR China sichert, so dass er in China direkt gegen die Herstellung und den Vertrieb von verletzenden Produkten und Etiketten<sup>5</sup> vorgehen kann.<sup>6</sup> Mit dem Schutz in China bietet sich ihm ferner die Möglichkeit, den Export von Fälschungen an der chinesischen Grenze durch die Zollbehörden zu unterbinden. Wie sich die einzelnen Schutzrechtsalternativen in der Praxis bewähren, wird im nachfolgenden Abschnitt näher durchleuchtet:

## II. Grenzbeschlagnahme an den Grenzen der EU

Die Grenzbeschlagnahme ist im Zeitalter des Internets ein unverzichtbares Instrumentarium geworden, um den Import gefälschter Waren zu verhindern. Während früher ausschließlich größere Unternehmen für den Import gefälschter Waren verantwortlich waren, so hat sich in den letzten Jahren das Täterprofil dahingehend geändert, dass immer mehr Kleinbetriebe oder gewerbsmäßig handelnde Privatpersonen (bspw. über eBay) gefälschte Waren über das Internet bestellen und sich diese dann per Post nach Deutschland zuschicken lassen.

Hiergegen kann der Rechtsinhaber auf Dauer nur erfolgreich vorgehen, indem er bei den europäischen Zollbehörden einen – jährlich zu verlängernden – kostenlosen Grenzbesch-

lagnahmeantrag stellt, mit dem er den Zollbehörden den Auftrag erteilt, Waren, die im Verdacht stehen sein Recht auf geistiges Eigentum zu verletzen, sicher zu stellen und gegebenenfalls zu vernichten. Soweit der Rechtsinhaber über eine Gemeinschaftsmarke oder sonstige gemeinschaftsrechtlich geschützte Schutzrechte verfügt, kann er bei der Zollbehörde des Mitgliedstaates, in dem er den Grenzbeschlagnahmeantrag stellt, sämtliche Mitgliedstaaten angeben, von deren Zollbehörden er ein Tätigwerden wünscht.<sup>7</sup> Diesen Vorteil hat er bei nationalen Schutzrechten nicht. In diesem Fall muss er bei sämtlichen Zolldienststellen, in deren Mitgliedstaaten er über ein nationales Schutzrecht in der EU verfügt, einen gesonderten Grenzbeschlagnahmeantrag stellen.<sup>8</sup>

Der Rechtsinhaber hat dem Grenzbeschlagnahmeantrag genaue und ausführliche technische Beschreibungen der Originalwaren (insbesondere Muster) und genaue Informationen zur Art des Betruges, von denen er möglicherweise schon Kenntnis hat, beizufügen. Hier empfiehlt es sich, die Originalwaren mit verborgenen Sicherheitscodes (bspw. Transponderchips, Hologramme, Wasserzeichen) so unterscheidbar zu machen, dass die zuständigen Zollbehörden mit einfachen Mitteln und ohne großen technischen Aufwand Originalwaren von Fälschungen unterscheiden können.

Die Europäische Gemeinschaft erleichterte mit der Verordnung Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juni 2003 (sogenannte Grenzbeschlagnahmeverordnung)<sup>9</sup> die Voraussetzungen der Grenzbeschlagnahme erheblich. Art. 11 der Grenzbeschlagnahmeverordnung sieht nun erstmals auf EU-Ebene ein „vereinfachtes Verfahren“ vor, mit dem der Rechtsinhaber auf kostengünstige Weise die Vernichtung von Nachahmungen bewirken kann. Danach kann der Rechtsinhaber erstmals auch ohne Einleitung eines vorherigen Gerichtsverfahrens nachahmende Produkte unmittelbar durch die Zollbehörde beschlagnahmen und vernichten lassen, wenn der zollrechtliche Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der nachgeahmten Ware der angedrohten Vernichtung nicht widerspricht.<sup>10</sup> Erfolgt ein Widerspruch, hat der Schutzrechtsinhaber ein Rechtfertigungsverfahren innerhalb von zehn Arbeitstagen einzuleiten. In dieser Zeit ist die Zollbeschlagnahme solange aufrecht zu erhalten, bis eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung vorliegt.

Im Hinblick darauf, dass der Rechtsinhaber ein aufwendiges Gerichtsverfahren zumindest bei Gegnern scheut, deren Bonität zweifelhaft ist, kann er die Aufrechterhaltung der Zollbeschlagnahme auch dadurch gewährleisten, indem er beim Wirtschaftsdezernat der zuständigen Staatsanwaltschaft einen Strafantrag stellt. Die Ermittlungsbehörden stellen dann in der Regel die nachahmende Ware, – auch ohne ein gerichtliches Rechtfertigungsverfahren – wie beispielsweise in Deutschland nach § 94 StPO, als Beweismittel sicher. Mit einem neuen Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission vom

<sup>4</sup> Vgl. dazu einen Artikel zu diesem Fall bei Spiegel-Online, abrufbar unter: [www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,443522,00.html](http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,443522,00.html).

<sup>5</sup> In der VR China stellt bereits das Herstellen von Etiketten eingetragener Marken eine Markenverletzung dar. D.h. die Herstellung muss nicht – wie im deutschen Recht – für den Export bestimmt sein. Vgl. dazu § 52 Nr. 3 chinMG. Zum chinesischen Markenrecht im Einzelnen, *Katrin Blasek*, Markenrecht in der Volksrepublik China, 2007.

<sup>6</sup> Vgl. hierzu auch *Helge Cohausz*, Sind Patente und Marken in China für deutsche Unternehmen hilfreich? Abrufbar im Internet unter [www.copat.de/mn\\_meldg\\_china05.htm](http://www.copat.de/mn_meldg_china05.htm).

<sup>7</sup> Art. 5 Abs. 4 der VO 1383/2003.

<sup>8</sup> Art. 5 Abs. 1 der VO 1383/2003.

<sup>9</sup> Verordnung 1383/2003 des Rates vom 22. 7. 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, ABL 2003, L 196, S. 7.

<sup>10</sup> Parallel dazu wird der Schutzrechtsinhaber den zollrechtlichen Anmelder regelmäßig auch dazu auffordern, neben einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auch einen Vernichtungsantrag zu unterschreiben.

26.06.2006<sup>11</sup> bestehen derzeit Bestrebungen, den strafrechtlichen Schutz bei Verletzungen geistigen Eigentums europaweit zu verbessern, indem die Mitgliedstaaten einheitlich dazu verpflichtet werden, jede vorsätzliche Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums strafrechtlich zu ahnden, sofern die Verletzung im gewerbsmäßigen Umfang begangen wird.<sup>12</sup> D.h. eine strafprozessuale Beweissicherung dürfte bald in allen Mitgliedstaaten möglich sein.

Darüber hinaus sieht die Grenzbeschlagnahmeverordnung erstmals von der Erbringung einer Sicherheitsleistung ab, soweit der Antragsteller eine Erklärung abgibt, mit der er die Haftung für eventuelle Schäden im Falle einer ungerechtfertigten Grenzbeschlagnahme übernimmt und sich zur Zahlung der Kosten für die zollamtliche Überwachung der Waren verpflichtet.<sup>13</sup> Damit ist ein Erfordernis entfallen, welches die Rechtsinhaber früher – wegen der damit verbundenen Kapitalbindung – teilweise davon abgehalten hatte, einen Grenzbeschlagnahmeantrag zu stellen.

Mit den erleichterten Anforderungen an die Grenzbeschlagnahme nahm auch die Anzahl der beispielsweise in Deutschland gestellten Grenzbeschlagnahmeanträge zu. Im Jahr 2004 stellten bereits 290 Unternehmen einen Grenzbeschlagnahmeantrag und damit 30 mehr als im Vorjahr. Die Zunahme der Anträge schlägt sich auch auf die Anzahl der beschlagnahmten Güter nieder.<sup>14</sup> Laut Statistik der deutschen Zollverwaltung<sup>15</sup> nimmt die Anzahl der beschlagnahmten Waren jährlich zu. Während die Zollverwaltung in den Jahren 1988 bis 1994 lediglich in 1000 Fällen gefälschte Produkte beschlagnahmte, waren es im Jahr 2005 bereits 7.217 und im Jahr 2006 sogar 9.164 Fälle.

### III. Schutzrechtsmaßnahmen in der VR China

#### 1. Historischer Abriss

Der gewerbliche Rechtsschutz ist in China noch ein sehr junges Recht. Die VR China kodifizierte erstmals 1982<sup>16</sup> ein Marken- und 1984<sup>17</sup> ein Patentgesetz.<sup>18</sup> In der Folgezeit zeichneten sich vergrößerte zwei Entwicklungen ab. Während in der Zeit zwischen 1982 und 1992 die materiellen Schutzstandards des geistigen Eigentums geschaffen und verbessert wurden, verbesserten sich in der Zeit zwischen 1992 und 2001 die pro-

zessualen und institutionellen Voraussetzungen zur Durchsetzung des geistigen Eigentums. Letzteres allerdings erst, nachdem die USA in dem Zeitraum zwischen 1993 und 1996 erheblichen Druck auf die VR China ausgeübt hatte, der dann 1996 in einem bilateralen Aktionsplan zur verbesserten Durchsetzung des geistigen Eigentums mündete.<sup>19</sup>

Der Durchbruch kam allerdings erst mit dem Beitritt Chinas zur WTO am 11. Dezember 2001,<sup>20</sup> dem 15-jährige Verhandlungen vorausgingen.<sup>21</sup> Mit dem Beitritt zur WTO hat sich die VR China im Beitrittsprotokoll dazu verpflichtet, die im TRIPS-Übereinkommen<sup>22</sup> vorgesehenen Mindeststandards des gewerblichen Rechtsschutzes in das chinesische Recht umzusetzen. Zu den Mindestanforderungen zählt nicht nur die Gewährleistung von materiellen Schutzanforderungen, sondern eben auch die Bereitstellung der notwendigen Mittel, um den auf diesem Niveau geschaffenen Schutz in der Praxis tatsächlich durchsetzen zu können. Das TRIPS-Übereinkommen stellt daher in den Art. 41 ff. auch Mindestanforderungen an die Rechtsdurchsetzung auf, indem es sowohl die Rechtsfolgen von Schutzrechtsverletzungen sowie die verfahrensrechtlichen Grundbedingungen für ihre rechtliche Verfolgung bestimmt.<sup>23</sup>

Die VR China verpflichtete sich im Beitrittsprotokoll den Rechtsinhabern geistiger Schutzrechte verbesserte Durchsetzungsmöglichkeiten zu gewähren. Zu diesem Anlass hat die VR China ein umfangreiches Programm zur Gesetzesnovellierung verabschiedet, innerhalb dessen 140 Gesetze innerhalb von 12 Monaten erlassen und 571 Gesetze außer Kraft gesetzt wurden.

#### 2. Schutzrechtsanmeldung

Der erste Schritt einer Schutzrechtsdurchsetzung in China besteht darin, dass die Schutzrechte, mit deren Durchsetzung sich der Rechtsinhaber einen Schutz seiner Produkte erhofft, bei der Registrierungsbehörde angemeldet und eingetragen werden. Ausländische Unternehmen ohne Sitz in der VR China melden ihre Patente, Marken oder Urheberrechte über lizenzierte Patentvertreter (Patent Agents) bei der 1998 errichteten SIPO<sup>24</sup> (Chinesisches Staatliches Amt für geistiges Eigentum) und zwar in chinesischer Sprache an.<sup>25</sup> Die materiellen Schutzanforderungen entsprechen weitgehend den

<sup>11</sup> Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission vom 26. 6. 2006, KOM (2006) 168, ABL 2006, C 302, S. 92.

<sup>12</sup> Neben Haftstrafen sieht der Richtlinienvorschlag insbesondere Geldstrafen und die Einbeziehung von Gegenständen, so die Vernichtung der rechtsverletzenden Waren und Gegenstände, die überwiegend zu ihrer Herstellung verwendet wurden, vor.

<sup>13</sup> Art. 6 Abs. 1 der VO 1383/2003.

<sup>14</sup> Der Zuwachs der beschlagnahmten Güter dürfte teilweise aber auch darauf zurückzuführen sein, dass schlichtweg mehr gefälschte Produkte importiert werden.

<sup>15</sup> Die Statistik der deutschen Zollbehörde ist im Internet abrufbar unter [www.zoll.de/b0\\_zoll\\_und\\_steuern/d0\\_verbote\\_und\\_beschraenkungen/f0\\_gew\\_rechtsschutz/a0\\_markenpiraterie/d0\\_statistik/index.html](http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/d0_verbote_und_beschraenkungen/f0_gew_rechtsschutz/a0_markenpiraterie/d0_statistik/index.html).

<sup>16</sup> Das Markengesetz ist 1993 und 2001 novelliert worden.

<sup>17</sup> Das Patentgesetz ist in den Jahren 1992 und 2000 novelliert worden.

<sup>18</sup> Zu der Entwicklung des Patent- und Markenrechts in der VR China vgl. *Guo Shoukang*, Entwicklung und Perspektiven des geistigen Eigentums in der Volksrepublik China, GRUR Int. 1997, 949 ff.; *Jianqiang Nie*, The Enforcement of Intellectual Property Rights in China, London 2007, S. 177 – 189.

<sup>19</sup> *Alexander C. Chen*, Climbing the Great Wall: A Guide to Intellectual Property Enforcement in the People's Republic of China, AIPLA Q. J. 1997, Vol. 25, No. 1, S. 25 ff.

<sup>20</sup> Zu den Beitrittsverhandlungen, *Zinser*, EuZW 2002, 208.

<sup>21</sup> Accession of the People's Republic of China, Decision of 10. 11. 2001, World Trade Organization, WT/L/432, 23. 11. 2001 (China's WTO Accession Protocol).

<sup>22</sup> Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), veröffentlicht in BGBl. 1994 II, S. 1730.

<sup>23</sup> Vgl. dazu *Thomas Dreier*, TRIPS und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, GRUR Int. 1996, 205 ff.

<sup>24</sup> Allein im Jahr 2003 sind beim SIPO 308.487 Patente angemeldet worden und damit 22.1 % mehr als im Vorjahr. *Chris X. Lim*, Recent Developments of Patent Enforcement in China, abrufbar im Internet unter: <http://www.chinaiprlaw.com/english/news/news31.htm>.

<sup>25</sup> Die behördlichen Grundgebühren für einen Antrag auf Patenterteilung betragen derzeit 950 RMB (derzeit 90,56 EUR) und die Gebühren für die Ausstellung eines Patenzertifikats 250 RMB (derzeit 23,83 EUR). Die Aufrechterhaltungsgebühren betragen derzeit jährlich 300 RMB (derzeit 28,60 EUR) (Stand 5/2007).

Anforderungen des TRIPS-Übereinkommens.<sup>26</sup>

Bei der Anmeldung von Patenten unterscheidet das chinesische Recht zwischen Erfindungs-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterpatenten. Jedes dieser Patente muss neben anderen Schutzrechtserfordernissen auch neu sein.<sup>27</sup> Hat der Rechtsinhaber folglich ein Patent bereits im Ausland angemeldet oder veröffentlicht, erhält er mangels der erforderlichen Neuheit kein Schutzrecht mehr in China. Anders sieht es lediglich aus, wenn er die VR China im Rahmen der internationalen Patentanmeldung benannt hat. In diesem Fall hat der Rechtsinhaber unter bestimmten Voraussetzungen 30 Monate Zeit, um seine Erfindung auch in der VR China registrieren zu lassen.

Soweit neuheitsschädliche Veröffentlichungen oder Anmeldungen bereits vorliegen, hat der Rechtsinhaber unter dem Stichwort „evergreening patents“ die Möglichkeit, in enger Zusammenarbeit mit Patentanwälten die bisherige Produktgestaltung so zu verändern, dass die – im Vergleich zu Patenten – niedrigere Erfindungshöhe von Gebrauchsmustern und/oder die niedrigere Neuheitsschwelle von Geschmacksmustern für eine neue Schutzrechtsanmeldung in China erreicht wird.

### 3. Durchsetzung der Schutzrechte in der VR China

Der Schutzrechtsinhaber hat in der VR China die Wahl, entweder zivilrechtlich oder öffentlich-rechtlich gegen Schutzrechtsverletzungen vorzugehen, da in VR China der gewerbliche Rechtsschutz nicht nur als zivilrechtlicher sondern auch als öffentlich-rechtlicher Schutz ausgestaltet ist. Für beide Verfahren hat der Rechtsinhaber zuerst ausreichend Beweismittel zusammen zu tragen, damit die Verwaltungsbehörden oder die Volksgerichte tätig werden.

#### (a) Vorgerichtliche Beweissicherung

##### (aa) Eigene Beweissicherung

Ein häufig verwendetes Beweismittel sind Exemplare der gefälschten Waren, die über einen beurkundeten Testkauf erworben werden. Dazu beauftragt der Rechtsinhaber in der Praxis einen Notar, der zusammen mit mehreren Zeugen die verdächtige Fälscherproduktion aufsucht, um den Erwerb gefälschter Produkte zu dokumentieren.

Diese Möglichkeit bietet sich dem Rechtsinhaber allerdings nicht, wenn die gefälschten Produkte ausschließlich für das Ausland bzw. für den Export bestimmt sind. In diesem Fall muss der Rechtsinhaber einen Testkauf aus dem Ausland organisieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle aus dem Ausland stammenden Dokumente, und damit auch beweishebliche Mitteilungen der Testkäufer oder der europäischen Zollbehörden, dem Volksgericht in notariierter und legalisierter

Form vorgelegt werden müssen, damit sie als Beweismittel zugelassen werden.<sup>28</sup> Eine Notarisierung und Legalisierung von ausländischen Beweismitteln kann 3 – 4 Wochen dauern.

#### (bb) einstweiliger Rechtsschutz

Seit dem WTO-Beitritt Chinas hat der Rechtsinhaber auch das Recht, seine gewerblichen Schutzrechte vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens einstweilen durchzusetzen und die hierfür erforderlichen Beweise zu sichern. Nachdem die chinesische Zivilprozessordnung als einstweilige Maßnahmen bislang nur die Vermögenssicherung und die Vorwegvollstreckung kannte, sind in § 49 CURhG, § 57 CMarkenG und § 61 CPatG erstmals einstweilige vorprozessuale Unterlassungsmaßnahmen eingefügt worden.<sup>29</sup> Danach kann der Rechtsinhaber die vorprozessuale Untersagung einer Verletzungshandlung beantragen, wenn er die Rechtsverletzung zur Überzeugung des Gerichts nachgewiesen hat und er darlegen kann, dass ihm ohne einstweilige Unterlassung der Verletzungshandlung ein schwer wieder gutzumachender Schaden entsteht. Ferner hat der Rechtsinhaber durch die neu eingefügten § 61 CPatG, § 50 CURhG und § 58 CMarkenG die Möglichkeit, bei drohenden Beweisvereitelungen Beweissicherungsmaßnahmen zu veranlassen.

Bei beiden Maßnahmen hat der Antragsteller allerdings eine Sicherheitsleistung in Höhe des messbaren Schadens zu erbringen, der dem Antragsgegner durch ungerechtfertigte einstweilige Unterlassungs- und Beweissicherungsmaßnahmen entstehen können.<sup>30</sup> Soweit der Rechtsinhaber über keine chinesische Tochtergesellschaft verfügt, die sich für die Erstattung möglicher Schadensersatzansprüche verbürgen kann, hat er beim Volksgericht erhebliche Geldbeträge zu hinterlegen. Dies dürfte mitunter der Grund dafür sein, dass in der Praxis von den einstweiligen Rechtsschutzmaßnahmen bislang kaum Gebrauch gemacht wird. Nach einer statistischen Erhebung haben die Gerichte in sechs der knapp über 20 Provinzen zwischen 2001 und 2006 ca. 300 Anträge auf Erlass einstweiliger Rechtsschutzmaßnahmen entschieden, lediglich in 183 Fällen positiv.<sup>31</sup>

#### (b) Verwaltungsrechtsweg

Soweit die Beweislage schwierig ist, empfiehlt es sich, dem Zivilverfahren ein Verwaltungsverfahren vorausgehen zu lassen, da in dieser Verfahrensart – die in der Regel auch schnell

<sup>26</sup> Die Autoren *Weinstein* und *Fernandez* sind der Ansicht, dass die TRIPS-Konformität noch nicht vollständig hergestellt ist. Hierzu *Recent Developments in China's Intellectual Property Law*, Chinese JIL 2004, 227, 232. Zu der TRIPS-Konformität des chinesischen Markenrechts, *Katrin Blasek*, Markenrecht in der Volksrepublik China, 2007.

<sup>27</sup> Art. 22 des chin. Patentgesetzes.

<sup>28</sup> Art. 11 der Vorschriften des Obersten Volksgerichts über Beweismittel in Zivilverfahren. Vgl. dazu *Florian Bottenschein*, Die Bekämpfung der Markenpiraterie in der Volksrepublik China, GRUR Int. 2005, 121 ff.

<sup>29</sup> Diese Vorschriften haben durch später erlassene Auslegungsregeln des Obersten Volksgerichts eine nähere Konkretisierung erfahren. Vgl. dazu *Cui Zhou*, Die einstweiligen Maßnahmen und Beweissicherungsmaßnahmen zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und Art. 50 TRIPS in China, GRUR Int. 2006, S. 560, 564.

<sup>30</sup> *Cui Zhou*, GRUR Int. 2006, S. 560, 565; *Chris X. Lin* „Recent Developments of Patent Enforcement in China“ abrufbar im Internet unter: <http://www.chinaiprplaw.com/english/news/news32.htm>.

<sup>31</sup> Bericht „VR China und der Schutz des geistigen Eigentums“ der Experten der Deutsch-Chinesischen Wirtschaftsvereinigung vom 23. 9. 2006 im Internet abrufbar unter [www.bfai.de/DE/Content/\\_SharedDocs/Links-Einzeldokumente-Datenbanken/fachdokument.html?fileIdent=MKT20060921120442](http://www.bfai.de/DE/Content/_SharedDocs/Links-Einzeldokumente-Datenbanken/fachdokument.html?fileIdent=MKT20060921120442).

ler und günstiger ist – niedrigere Anforderungen an die Beweisbarkeit einer Rechtsverletzung gestellt werden. Dabei kann sich der Rechtsinhaber die Tatsache zunutze machen, dass den Verwaltungsbehörden, was die Einstellung der Verletzungshandlung, der Beweissicherung und die Vernichtung der verletzenden Produkte anbelangt, weitgehende Handlungsbefugnisse zustehen.<sup>32</sup> Über diesen Weg können beispielsweise bei der Durchsuchung eines Fabrikgeländes und/oder der Beschlagnahme von Firmenunterlagen auch die notwendigen Beweise gesichert werden, die in einem anschließenden Zivilverfahren vorgelegt werden müssen.<sup>33</sup>

### aa) Zuständigkeit

Ein Einschreiten gegen mögliche Schutzrechtsverletzer ist bei der Verwaltungsbehörde zu beantragen, in dessen Bezirk der Schutzrechtsverletzer seinen Sitz hat. Sachlich zuständig sind für Markenverletzungen die Verwaltungsbehörde für Industrie und Handel „Administration for Industry and Commerce“ (kurz: AIC).<sup>34</sup> Für Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterverletzungen ist das zentrale State Intellectual Property Office (SIPO) sachlich zuständig.<sup>35</sup>

### bb) Verfahren

Der Entscheidungsspielraum der Verwaltungsbehörden ist mit dem Verwaltungsstrafgesetzbuch (China's Administrative Penalty Law) aus dem Jahr 1996<sup>36</sup> und den in der Folgezeit erlassenen Durchführungsvorschriften,<sup>37</sup> was den konkreten Verfahrensablauf und die Verfahrensgrundsätze anbelangt, von der Antragstellung bis zur Entscheidungsfindung sehr

<sup>32</sup> Ferner haben die Verwaltungsbehörden die Möglichkeit, dem Schutzrechtsverletzer eine nach unseren Maßstäben geringe Geldstrafe aufzuerlegen. Bei Schutzrechtsverletzungen beträgt die Geldstrafe maximal den dreifachen Betrag der illegalen Einkünfte, wobei der nach oben hin gedeckelte Höchstbetrag bei Urheberrechts- und Markenverletzungen 100.000 RMB (9.532,00 EUR – Stand 5/2007), bei Patentverletzungen 50.000,00 RMB (4.766,00 EUR – Stand 5/2007) liegt.

<sup>33</sup> Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Volksgerichte teilweise keine Fälle annehmen, solange das Verwaltungsverfahren noch anhängig ist.

<sup>34</sup> Die AIC führt in den jeweiligen Provinzen Markenämter (Trade Office).

<sup>35</sup> Das SIPO hat auf Provinzebene, teilweise sogar auf lokaler Ebene, Intellectual Property Offices eingerichtet.

<sup>36</sup> Die Untersuchung und Entscheidungsfindung der Verwaltungsbehörden muss nach einem gesetzlich vorgegebenen Ablauf erfolgen. Dabei enthält das Gesetz eine Vielzahl an verfahrensrechtlichen Bestimmungen, welche die Ermittlungsgrundsätze, den Grundsatz des rechtlichen Gehörs und die daraus abzuleitenden, prozessualen Verteidigungsrechte des Schutzrechtsverletzers regeln. Auf dieser Grundlage hat die Verwaltungsbehörde eine Entscheidung zu treffen, die auf Tatsachen zu stützen ist und die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausreichend Rechnung trägt, indem die Schwere der Verletzungshandlung und der durch die Verletzungshandlung eingetretene gesellschaftliche Schaden berücksichtigt werden.

<sup>37</sup> Folgende Durchführungsvorschriften sind erlassen worden: Im Jahr 2001 für das Patentrecht, im Jahr 2003 für das Urheberrecht und im Jahr 1999 für das Markenrecht. Danach haben die Verwaltungsbehörden spätestens 15 Tage nach Einreichung des Antrags, dem konkrete Beweise für die Schutzrechtsverletzung beizufügen sind, über deren Annahme zu entscheiden. Anschließend ist der Antragsteller über das Ergebnis dieser Entscheidung zu informieren. Die Parteien haben das Recht zu der behaupteten Schutzrechtsverletzung innerhalb eines festgelegten Zeitraums Stellung zu beziehen und eine mündliche Anhörung zu fordern. Soweit die Parteien mit der endgültigen Entscheidung der Verwaltungsbehörde nicht einverstanden sind, haben sie die Möglichkeit, die Entscheidung von der nächsthöheren Behörde überprüfen zu lassen.

formalisiert und einem einheitlichen, transparenten und rechtlich überprüfbareren Verfahren zugänglich gemacht worden. Das Ergebnis der Entscheidungsfindung ist aus Gründen der Transparenz zu veröffentlichen. Entscheidungen der Verwaltungsbehörden können innerhalb einer Frist von 15 Tagen den Volksgerichten zur Überprüfung vorgelegt werden.<sup>38</sup>

### cc) Entscheidungen der Verwaltungsbehörden

Der chinesische Gesetzgeber ist seinem Ziel, mit dem Verwaltungsstrafgesetzbuch und den Durchführungsvorschriften den Ermessensspielraum der lokalen Verwaltungsbehörden zu begrenzen und die – in China traditionell vorhandene – lokale Despotie in die rechtsstaatlichen Grenzen zu verweisen, sicherlich einen Schritt näher gekommen. Solange allerdings Rechtsbegriffe wie beispielsweise „öffentliches Interesse“ oder „Schutzrechtsverletzungen“<sup>39</sup> gesetzlich nicht definiert sind und mangels gewachsener Rechtsprechungspraxis auch keine rechtlichen Konturen erhalten haben, verbleibt den Verwaltungsbehörden genug Spielraum, um verwaltungsrechtliche Entscheidungen an lokale Wirtschaftsinteressen auszurichten.<sup>40</sup> Die örtlich zuständige Verwaltungsbehörde ist Teil der Lokalverwaltung, der ein weit überwiegender Teil der von den ortsansässigen Unternehmen zu zahlenden Steuern zukommt. Aus diesem Grund tendieren die Verwaltungsbehörden dazu, dem Druck des kommunalen Parteikomitees nachzugeben und die Steuereinnahmen und Arbeitsplätze der ortsansässigen Produktfälscher machtmisbräuchlich zu sichern.<sup>41</sup> Auch die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung vermag dem Machtmissbrauch keinen Einhalt zu gebieten, da sich die Verwaltungsbehörden einer gerichtlichen Kontrolle in der Weise entziehen können, indem sie die Legitimität ihrer Entscheidungen auf abstrakte, d.h. nicht einzelfallbezogenen Rechtsverordnungen stützen.<sup>42</sup>

Dieses Phänomen, Verwaltungsentscheidungen an lokale Wirtschaftsinteressen auszurichten, wird in der VR China als sog. „lokaler Interessenprotektionismus“<sup>43</sup> bezeichnet und ist

<sup>38</sup> *Chris X. Lin*, Recent Developments of Patent Enforcement in China, abrufbar im Internet unter: <http://www.chinaiprlaw.com/english/news/news34.htm>.

<sup>39</sup> *Jianqiang Nie*, The Enforcement of Intellectual Property Rights in China, 2007, S. 225.

<sup>40</sup> Weiterhin weigern sich die lokalen Verwaltungsbehörden öfters, die von ihnen entschiedenen Fälle an die Ermittlungsbehörden weiterzuleiten, wozu sie seit dem 9. 7. 2001 generell verpflichtet sind. Vgl. dazu „Regulations on Administrative Authorities Transfer of Criminal Suspects“ vom 9. 7. 2001. So hat die Verwaltungsbehörde im Jahr 2002 über 6.107 Urheberrechtsverletzungen zu entscheiden gehabt. Lediglich 136 Fälle sind an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden. *Jianqiang Nie*, The Enforcement of Intellectual Property Rights in China, 2007, S. 225.

<sup>41</sup> *Deming Liu*, The Transplant Effect of the Chinese Patent Law, Chinese JIL 2006, 733, 749; *Veronica Weinstein/ Dennis Fernandez*, Recent Developments in China's Intellectual Property Laws, Chinese JIL 2004, 224, 234.

<sup>42</sup> Problematisch ist ferner die fehlende Ausbildung, Erfahrung und Professionalität der Entscheidungsträger der Verwaltungsbehörden. Laut Statistik des Obersten Gerichts Chinas sind im Jahr 2002 lediglich 18 % und im Jahr 2003 nur 19 % der Verwaltungsentscheidungen von den erstinstanzlichen Volksgerichten bestätigt worden. *Jianqiang Nie*, The Enforcement of Intellectual Property Rights in China, 2007, S. 243.

<sup>43</sup> Vgl. dazu *Xiaoguang Shan*, Patentrechte und Know-how im Rechtsverkehr in der Volksrepublik China, München 2000, S. 176 m.w.N.; *Chris X. Lin*, Recent Developments of Patent Enforcement in China, abrufbar im Internet unter: <http://www.chinaiprlaw.com/english/news/news34.htm>.

in wirtschaftlich starken Regionen, wie den südchinesischen Provinzen Fujian und Guangdong, besonders stark ausgeprägt.<sup>44</sup>

### c) Zivilrechtsweg

Soweit mit einer engen lokalen Verstrickung der Verwaltungsbehörden und dem schutzrechtsverletzenden Unternehmen zu rechnen ist, empfiehlt es sich, sofort ein Zivilverfahren einzuleiten. Allein der Zivilrechtsweg gewährt dem Rechtsinhaber auch die Möglichkeit, gegen den Verletzer einen etwaigen Schadensersatzanspruch gerichtlich durchzusetzen. Dabei hat er die Möglichkeit, entweder den Gewinn einzufordern, den der Verletzer im Verletzungszeitraum durch die Verletzung erlangt hat oder den Schaden geltend zu machen, den der Rechtsinhaber im Verletzungszeitraum durch die Verletzung erlitten hat.<sup>45</sup>

#### aa) Zuständigkeit

Der entscheidende Vorteil gegenüber einem Verwaltungsverfahren besteht darin, dass der Rechtsinhaber bei Schutzrechtsverletzungen im Bereich des geistigen Eigentums den Gerichtsstand der Verletzungshandlung in Anspruch nehmen kann. Hierunter fallen nicht nur die Orte, in denen die Verletzungshandlungen ausgeübt werden, sondern auch die Orte, in denen sich die Verletzungshandlungen auswirken und damit auch der Verkaufsort.<sup>46</sup>

Der Rechtsinhaber ist gut beraten, ein Zivilverfahren möglichst bei einem Volksgericht<sup>47</sup> einzuleiten, welches sich in einer anderen Kommune oder gar in einer anderen Provinz befindet als der Sitz des schutzrechtsverletzenden Unternehmens, zumal der lokal verantwortlichen Kommunalregierung ein direktes Interventionsrecht zusteht, wenn sie mit einer Entscheidung der in ihrer Zuständigkeit fallenden Volksgerichte nicht einverstanden ist.<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Vgl. dazu *Alexander C. Chen*, *AIPLA Q. J.* 1997, Vol. 25, No. 1, S. 47.

<sup>45</sup> Soweit der Schaden nur mit Schwierigkeiten beziffert werden kann, hat das Gericht die Möglichkeit, die Höhe des Schadens einzelfallabhängig zu bestimmen. Bei Marken- und Patentverletzungen (bei Patentverletzungen gibt es auch den dreifachen Lizenzbetrag) liegt der Höchstbetrag bei RMB 500.000 (derzeit 47.663,15 EUR). *Jiang Zhipei*, *Latest Developments in Judicial IP Protection in China*, *China Patents & Trademarks* 2004, Vol. 78, S. 9; vgl. *Chris X. Lin*, *Recent Developments of Patent Enforcement in China*, abrufbar im Internet unter: <http://www.chinaiprlaw.com/english/news/news32.htm>.

<sup>46</sup> Bei Patentstreitigkeiten gibt es rechtliche Auslegungsgrundsätze, die ausdrücklich auch den Verkaufsort als Verletzungsort erfasst sehen wollen. Bei Markenverletzungen war dies lange Zeit umstritten. Nachdem ein erstinstanzliches Volksgericht in Peking und dessen Berufungsinstanz in der Sache *„Beijing Baoli Light vs. Hubei Ezhou Huayü“* entschieden hat, dass zu einer Verletzungshandlung auch der Verkauf schutzrechtsverletzender Produkte zählt, dürfte der Streit allerdings sein vorläufiges Ende gefunden haben. Vgl. dazu *Jianqiang Nie*, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, 2007, S. 228 Fußnote 60 mit Verweis auf die Entscheidung *„Beijing Baoli Chemical High & New Technology Company vs. Hubei Ezhou Huayü Light Chemical Company“*.

<sup>47</sup> Zumindest in den großen Wirtschaftszentren wie Beijing, Shanghai, Guangzhou und Tianjin, der Provinz Jiangsu sowie der Wirtschaftszone Shenzhen und Zhuhai sind inzwischen Spezialkammern für gewerblichen Rechtsschutz eingerichtet worden. Dadurch soll eine einheitliche Rechtsanwendung zumindest im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes gewährleistet werden. Vgl. *Bottenschein*, *GRUR Int.* 2005, S. 122 Fn. 14.

<sup>48</sup> D.h. eine Gewaltenteilung und damit einer der Grundlagen der Demo-

### bb) Verfahren

Das Volksgericht muss innerhalb von 7 Tagen<sup>49</sup> nach Einreichung der Klage entscheiden, ob es die Klage im Hinblick auf die prozessual zu erfüllenden Voraussetzungen, hierunter gehört auch ein Mindestmaß an Beweismitteln (ob die Beweise auch für einen Prozessserfolg ausreichen, ist damit allerdings noch nicht geklärt), annimmt. Was den weiteren Verfahrensablauf anbelangt, hat das Oberste Volksgericht 1998 Auslegungsregeln<sup>50</sup> und 1999 ein 5-Jahres-Programm erlassen, wodurch das gesamte Zivilprozessrecht in ein formales Korsett verpackt wurde. Danach sind sämtliche zivilprozessual zu beachtenden Verfahrensschritte vorgeben und zwar von der Verlesung der Anträge bis zur Auswertung der Beweise. Weiterhin werden konkrete formale und inhaltliche Anforderungen an die Zusammensetzung der Spruchkörper, die Entscheidungsfindung, die Beweisauswertung und die Urteilsform gestellt. Durch das sehr formalisierte Zivilprozessverfahren sind Schutzrechtsprozesse in den letzten Jahren nicht nur vom Verfahrensablauf her, sondern auch, was die Entscheidungsfindung anbelangt, transparenter und vorhersehbarer geworden.<sup>51</sup>

### cc) Entscheidungen der Volksgerichte

Die zunehmende Transparenz der Zivilverfahren hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Volksgerichte eine wachsende Anzahl an gewerblichen Schutzrechtsfällen zu bearbeiten haben. Nach offiziellen Angaben haben die chinesischen Gerichte im Jahr 2006 insgesamt schon 54.300 Fälle im Bereich des geistigen Eigentums behandelt. Dies kommt gegenüber 2002 einer Verdoppelung gleich.<sup>52</sup> Die größte Wachstumsrate gab es bei Patentstreitigkeiten. In diesem Bereich wurde zwischen 2005 und 2006 eine Zuwachsrate von 34 % registriert.

Solange allerdings nicht die richterliche Unabhängigkeit in der VR China mit rechtsstaatlichen Mitteln gewährleistet ist,

krate ist in der VR China nicht vorhanden. Vgl. dazu *Jianqiang Nie*, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, 2007, S. 248.

<sup>49</sup> Art. 112 der Zivilprozessordnung.

<sup>50</sup> Die Auslegungsregeln des Obersten Volksgerichts haben gesetzesehnlchen Charakter und sind für die Volksgerichte bindend.

<sup>51</sup> Eine weitere Besonderheit des chinesischen Zivilprozessverfahrens besteht darin, dass nicht nur die erste Instanz, sondern auch die Berufungs- und Revisionsinstanz aufgrund des Grundsatzes „shishi qishi“ (Suche nach der Wahrheit über Fakten) eine sehr umfassende und damit auch zeit- und kostenaufwendige Beweisaufnahme durchführt, was zu einer Verdoppelung der Arbeit und damit auch zu einer Verschwendung der menschlichen und finanziellen Ressourcen führt. Der absolute Wahrheitsglaube der Chinesen geht soweit, dass bereit rechtskräftig entschiedene Fälle der Volksgerichte wieder aufgerollt werden können, wenn der Präsident eines Volksgerichts oder das Oberste Volksgericht offensichtliche Rechtsfehler in der Entscheidungsfindung erkennt Art. 177 des chinesischen Zivilprozessrechts. Laut Statistik des Obersten Volksgerichts sind 2002 19,7 % und 2003 18,3 % der rechtskräftig entschiedenen Fälle wieder aufgerollt worden.

<sup>52</sup> Von Anfang 1998 bis Ende 2002 behandelten chinesische Gerichte 23.636 Fälle, welche die Verletzung geistigen Eigentums zum Streitgegenstand hatten. Bei einem Zehntel der Fälle waren ausländische Parteien beteiligt. *Chris X. Lin*, *Recent Developments of Patent Enforcement in China*, abrufbar im Internet unter: <http://www.chinaiprlaw.com/english/news/news31.htm>. Zu der statistischen Entwicklung der Schutzrechtsprozesse auch *Jiang Zhipei*, *Latest Developments in Judicial IP Protection in China*, *China Patents & Trademarks* 2004, Vol. 78, S. 7 ff.

wird man zumindest bei erstinstanzlichen Entscheidungen das Risiko einkalkulieren müssen, dass sie an lokalen Wirtschaftsinteressen ausgerichtet sind. Hierfür spricht nicht nur das direkte Interventionsrecht der lokalen Gemeinde- bzw. Provinzregierung bei der Entscheidungsfindung, sondern bereits die Tatsache, dass die erstinstanzlichen Richter ihre Gehälter von der zuständigen Kommunalregierung beziehen, deren Politik wiederum von dem ortsansässigen Parteikomitee bestimmt wird. Dass die politische Loyalität der Richter teilweise wichtiger ist als deren juristische Ausbildung, beweist bereits der Umstand, dass viele erstinstanzliche Richterposten mit ehemaligen Militärangehörigen besetzt wurden, denen die juristische Ausbildung und Erfahrung fehlt, um sachgerechte Entscheidungen zu treffen. Die oft unzureichende Ausbildung der erstinstanzlichen Richter spiegelt sich auch in der Statistik des Obersten Volksgerichts wieder. Danach sind in den Jahren 2002 und 2003 lediglich 49 % der erstinstanzlichen Entscheidungen bestätigt worden. Durch neue Rechtsakte soll allerdings gewährleistet werden, dass nicht-juristische Richter nach und nach aus ihrer beruflichen Stellung ausscheiden.<sup>53</sup>

Noch ungelöst ist schließlich die Frage, wie dauerhaft sichergestellt werden kann, dass die Volksgerichtsentscheidungen von den lokalen Verwaltungsbehörden auch vollstreckt werden<sup>54</sup>. Teilweise werden unbequeme Entscheidungen der Volksgerichte entweder überhaupt nicht oder erst auf Anweisung der Zentralregierung umgesetzt.

#### c) Zollschutzmaßnahmen in der VR China

Schließlich hat der Rechtsinhaber auch in der VR China die Möglichkeit, gefälschte Produkte von den chinesischen Zollbehörden sicherstellen zu lassen. Am 02.12.2003 hat der Staatsrat neue Bestimmungen zum Zollschutz des geistigen Eigentums erlassen,<sup>55</sup> welche die Vorgängerregelung vom 05.07.1995<sup>56</sup> ablösen. Seit dem 01.04.2004 wird ein Tätigwerden der Zollbehörden – anders als noch nach der Vorgängerregelung – nicht mehr davon abhängig gemacht, dass die eingetragenen Patente und Marken bei der zentralen Zollverwaltung in Peking auch registriert werden.<sup>57</sup> Eine Registrierung<sup>58</sup> empfiehlt sich dennoch, weil die Zollbehörden dann nicht nur aufgrund der ausdrücklichen Anweisung des Schutzrechtsinhabers, sondern auch „von Amts wegen“ tätig werden können. Die Zollbehörden haben den Rechtsinhaber bei Verdacht einer Rechtsverletzung zu informieren und ihm die Möglichkeit zu gewähren, innerhalb von drei Tagen einen Beschlagnahmeantrag zu stellen und eine Sicherheitsleistung im Wert der in Beschlag zu nehmenden Ware zu erbringen. Den Zollbehörden verbleibt allerdings bei der Festlegung der Sicherheitsleistung ein Spielraum. Die Lagerkosten sind vom

Rechtsinhaber gesondert zu entrichten, so dass die Zollbehörden – anders als bei der Vorgängerregelung – nicht mehr überhöhte Lagerkosten von der Sicherheitsleistung abziehen können.

In der Umsetzung stellt sich das Problem, dass die Beamten der Zollbehörden teilweise nicht mit den notwendigen Hilfsmitteln (bspw. UV-Lampen, Scanner) ausgestattet sind, die es ihnen ermöglichen, aufgrund bestimmter Produktkennzeichnungen echte von gefälschten Waren zu unterscheiden. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Originalwaren zusätzlich mit Kennzeichen zu versehen, die durch einfache technische Vorrichtungen festgestellt werden können.

#### IV. Ergebnis:

Nachdem die EU-Grenzbeschlagnahme mit keinerlei Kosten verbunden ist und auch kein Kapital in Form von Sicherheitsleistungen bindet, gibt es derzeit keinen plausiblen Grund, warum Rechtsinhaber auf diese Schutzmöglichkeit verzichten sollten. Auffallend ist allerdings, dass gerade die kleineren und mittelständischen Unternehmen bislang noch zurückhaltend von der Möglichkeit der Grenzbeschlagnahme Gebrauch machen, was entweder auf Informationsdefizite oder eine schlechte Beratung zurückzuführen ist.

Nachdem sich die Möglichkeiten der Schutzrechtsdurchsetzung in der VR China seit dem WTO-Beitritt erheblich verbessert haben, sollten gerade überregional tätige Unternehmen, die über leicht nachahmbare Produkte verfügen, den Aufwand einer Schutzrechtsanmeldung in China nicht scheuen. Getreu dem chinesischen Sprichwort „Auch der längste Weg beginnt mit einem kleinen Schritt“ dürfte sich die Schutzrechtslage – nachdem zunehmend immer mehr einheimische Unternehmen von den Schutzrechtsverletzungen in China betroffen sind – mit dem wirtschaftlichen Wachstum verbessern.

Die VR China verfügt bereits jetzt über ein transparentes und überschaubares Zivilprozessverfahren, welches trotz bestehender Lücken und Umsetzungsschwierigkeiten einen nachvollziehbaren Prozessausgang zumindest in den höheren Instanzen der Volksgerichte gewährleistet.

Demgegenüber ist der Verwaltungsweg trotz aller staatlichen Regulierungsbemühungen noch den örtlichen Machtstrukturen eng verhaftet und daher mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren verbunden. Ein verbesserter Rechtsschutz auf Verwaltungsebene setzt eine zunehmende Verrechtlichung politischen Handelns voraus, was ohne strukturelle Veränderungen und einem damit einhergehenden gesellschaftlichen Wandel in der Bevölkerung nicht realisiert werden kann. Ausländische Unternehmen müssen sich derzeit mit dieser Situation arrangieren, indem sie auf lokale Machthaber mit eigenen Investitionen und Geschäfts- bzw. Guanxi-Kontakten<sup>59</sup> Einfluss nehmen.

<sup>53</sup> Vgl. *Sum*, China Intellectual Property for Foreign Business, 2004, S. 15.

<sup>54</sup> *Deming Liu*, The Transplant Effect of the Chinese Patent Law, Chinese Journal of International Law, 2006, 733, 750.

<sup>55</sup> Zu den Einzelheiten der Neuregelung GRUR Int. 2004, 532 f.

<sup>56</sup> Zur Vorgängerregelung *Uwe Bohmet*, Verstärkter Schutz geistigen Eigentums in der Volksrepublik China, GRUR Int. 1996, S. 230 ff.

<sup>57</sup> Der Antrag ist derzeit alle 10 Jahre zu verlängern.

<sup>58</sup> Ausweislich des „White Paper on the Intellectual Property Rights Protection“ der chinesischen Regierung sind im Jahr 2003 insgesamt 1240 Registrierungsanträge gestellt worden. Abrufbar unter [http://www.sipo.gov.cn/sipo\\_English/ndbg/bps/t20040603\\_33986.htm](http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/ndbg/bps/t20040603_33986.htm).

<sup>59</sup> „Guanxi“ beschreibt ein Geflecht von Förderung und Forderung. Wer gibt, hat nach dem Grundsatz „do ut des“ einen Anspruch darauf, dass ihm ein vergleichbarer Gegenwert zurückgegeben wird. Wer nimmt, hat die Pflicht, sich beizeiten zu arrangieren.