



Internationales Markenrecht

Markenschutz auch in Produktionsländern?

Westliche Markenhersteller und Einzelhandelsunternehmen lassen ihre Bekleidung aus Preisgründen häufig in asiatischen Produktionsländern etc. herstellen. Aber sichern sie sich auch die Markenrechte in jenen Ländern, in denen sie nicht vertreiben, sondern nur produzieren wollen? Warum gerade auch der Markenschutz in den Produktionsländern wichtig ist, zeigt **textile** network nachfolgend auf.

China steht neben Vietnam, Bangladesch, Kambodscha, Thailand, Sri Lanka, den Philippinen, Indonesien oder Malaysia ganz oben auf der Liste der favorisierten Produktionsländer. Die gefertigte Bekleidung wird häufig schon dort mit der Marke des Bekleidungsanbieters oder Einzelhändlers ausgestattet. Und viele Artikel kommen schon in die finale Verkaufsverpackung – gekennzeichnet mit der Marke des ausländischen Auftraggebers. Spätestens hier stellt sich dann für diesen die rechtliche Frage, ob ein Markenschutz in den jeweiligen Herstellungsländern sinnvoll ist.

Markenrechte sind territorial begrenzt

Viele Textil-, Bekleidungs- und Einzelhandelsunternehmen lassen ihre Produktmarken in allen für sie strategisch wichtigen Absatzmärkten umfassend schützen. Vielfach übersehen wird jedoch, dass es gleichermaßen wichtig ist, auch in den Herstellungsländern die Marken hinreichend zu schützen. Der

Markenschutz und die damit verbundenen Angriffs- und Abwehrrechte in diesen Ländern sind gerade für Unternehmen unverzichtbar, die z. B. in Fernost oder anderen Schwellenländern fertigen lassen. Denn gewerbliche Schutzrechte wie Markenrechte sind territorial begrenzt. Markenschutz für ein Bekleidungslabel kann grundsätzlich nur in denjenigen Märkten beansprucht erfolgreich durchgesetzt werden, wo eine Markeneintragung besteht.

„Notorisch“ bekannte Marken

Nur ausnahmsweise haben „notorisch bekannte Marken“ auch ohne Markeneintragung Schutz in auswärtigen Ländern, sofern diese Staaten dem Abkommen zur Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) angehören und die erforderlichen Instrumentarien zum Schutz notorisch bekannter Marken in ihren jeweiligen nationalen Gesetzen verankert haben. Ob eine Marke als „notorisch bekannt“ anzusehen ist, beurtei-

len nach Art. 6^{bis} der PVÜ die dafür bestimmten nationalen Organe. In China etwa gilt eine Marke nur dann als „notorisch bekannt“ bzw. „berühmt“, wenn sie innerhalb der von ihr betroffenen Öffentlichkeit in China weithin bekannt ist und über einen guten Ruf verfügt. Nur wenige Marken, wie z. B. Coca Cola, Microsoft, IBM, McDonalds, Mercedes oder Louis Vuitton, verfügen über einen entsprechenden Bekanntheitsgrad und Ruf. Deshalb sollten sich Bekleidungsanbieter keinesfalls auf die Bekanntheit und den guten Ruf ihrer Modelabel in ihrem Heimatmarkt verlassen, sondern auch eine Eintragung der Marke in dem jeweiligen Produktionsland anstreben. Der Schutz einer Bekleidungs-marke in z. B. asiatischen Produktionsländern ist deswegen so wichtig, weil er dem Markeninhaber, der vor Ort produziert oder produzieren lässt, nach nationalem Recht ein ausschließliches Recht an der Marke gewährt. Dritten kann untersagt werden, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein iden-



Illustration: Red Tiger Design, Daniela Breyer

tisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr für identische oder ähnliche Waren zu verwenden.

Ausfuhrstopp an der Grenze

Entsprechend den Rechtsregeln im deutschen und europäischen Recht sehen die Rechtsordnungen der meisten Produktionsländer vor, dass auch die Nutzung eines mit der eingetragenen Marke identischen oder ähnlichen Zeichens auf Waren, ihrer Aufmachung oder ihrer Verpackung als Markenverletzung zu qualifizieren ist und vom Markeninhaber untersagt werden kann. Das gilt dann regelmäßig auch für die Einfuhr und die Ausfuhr von Waren, die mit schutzrechtsverletzenden Kennzeichnungen versehen sind. Lässt also der deutsche Markenanbieter XYZ Polohemden in einer Bekleidungsfabrik in Vietnam fertigen und dort mit seinem Modelabel XYZ ausstatten, so kann das die Gefahr begründen, dass diese Bekleidungsstücke vom vietnamesischen Zoll auf Initiative eines inländischen Markeninhabers, der über eine ältere kollidierende Marke verfügt, bei der Ausfuhr gestoppt und beschlagnahmt werden. In einem zollamtlichen oder gerichtlichen Verfahren wird geklärt, ob die Ausfuhr der mit XYZ gekennzeichneten Bekleidungsstücke die Rechte des inländischen vietnamesischen Markeninhabers verletzt. Wenn ja, kann der Markeninhaber in der Regel umfangreiche Folgeansprüche gegen das die schutzrechtsverletzenden Waren ausführende Unternehmen erheben, z. B. Auskunftserteilung, Schadensersatzleistung und ggf. sogar die Vernichtung der rechtswidrig gekennzeichneten Bekleidungsstücke.

Bevor Bekleidungs- und Einzelhandelsunternehmen die Auslandsproduktion starten, sollten sie zunächst durch einen im Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalt klären lassen, ob in dem Produktionsland ihrer Wahl Kennzeichenrechte Dritter bestehen, die der Fertigung und der Ausfuhr von Textilien unter der eigenen Marke entgegenstehen könnten. Dazu gehört eine Markenverfügbarkeitsrecherche für das betreffende Land einschließlich professioneller Auswertung.

Ist in dem geplanten Herstellungsland, z. B. Vietnam, für Bekleidung bereits eine potenziell ähnliche Marke XYZ eingetragen, so könnte zunächst ein Anwalt vor Ort versuchen, eine so genannte „Abgrenzungs- und Koexistenzvereinbarung“ mit dem Inhaber der potenziell entgegenstehenden vietnamesischen Marke abzuschließen. Für eine „Aufwandentschädigung“ von 1.000 bis 2.000 USD erklären sich inländische Markeninhaber oft gerne dazu bereit. Ggf. kann man dem Markeninhaber auch seine Marke abkaufen oder von diesem eine Lizenz für die Ausfuhr der eigenen Markenware erwerben.

Internationale Registrierung über Madrider System

Werden keine Rechte Dritter für die geplante Nutzung der Marke „XYZ“, z. B. in Vietnam, insbesondere zum Zwecke der Ausfuhr verletzt, so sollte die Marke möglichst umgehend für alle in dem fraglichen Produktionsland zu fertigenden und auszuführenden Waren geschützt werden, indem man die Marke bei den jeweiligen nationalen Marken- und Patentämtern hinterlegt (nationale Markenmeldung). Kostengünstiger und oft schneller ist die internationale Registrierung einer Marke nach



Dr. Jens Steinberg

Photo: Greyhills Rechtsanwälte

dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Beide Abkommen haben ihre Wurzel in Art. 19 der PVÜ. Die Markenregistrierung nach dem MMA und dem PMMA wird von der World Intellectual Property Organisation (WIPO) in Genf (CH) verwaltet.

78 Länder plus EU

Gegenwärtig sind im Madrider System 78 Länder sowie die Europäische Gemeinschaft als Staatenbund integriert. Zu den Vertragsparteien des MMA bzw. des PMMA zählen u. a. China, Vietnam, Iran, Südkorea, Kuba und Usbekistan. Für westliche Markeninhaber ist es vergleichsweise kostengünstig, ihre bestehende nationale Markeneintragung oder eine EU-Marke als „Basismarke“ auf diejenigen MMA-PMMA-Staaten auszuweiten, die als Produktionsländer in Frage kommen.

Meldet beispielsweise die in Deutschland ansässige Firma XYZ ihr Bekleidungslabel „XYZ“ für „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren“ in Klasse 25 beim Deutschen Patent- und Markenamt in München (D) an, so kann sie unter bestimmten Voraussetzungen diese nationale Marke im Wege des Madrider-Systems auf Produktionsländer wie Usbekistan, China oder Vietnam international erstrecken. Sofern ein Markenschutz über das Madrider-System ausscheidet, weil das gewünschte Herstellungsland (z. B. Bangladesch, Kambodscha, Thailand, die Philippinen, Malaysia) weder dem MMA noch dem PMMA beigetreten ist, bleibt noch der Weg über eine nationale Markeneintragung in diesen Ländern.

Jens Steinberg

Der Autor

Rechtsanwalt Dr. jur. Jens H. Steinberg (Master of Laws, London (GB)), ist geschäftsführender Partner des Büros Berlin (D) von Greyhills Rechtsanwälte, einer im internationalen Markenschutz spezialisierten Anwaltskanzlei. Die von ihm mitbegründete Kanzlei Greyhills ist in über 70 Ländern der Welt tätig und verfügt über ein globales Netzwerk zu Partnerkanzleien in aller Welt.