

# LICENSING

## GRENZBESCHLAGNAHME –

### Schutz gegen Produktpiraterie aus dem Ausland

**P**roduktpiraterie ist kein neues Phänomen: Seit Jahrzehnten werden Produkte nachgeahmt, günstig in Niedriglohnländern produziert und anschließend unter Verletzung des Urheberrechts oder gewerblicher Schutzrechte international vertrieben. Mit der Bedeutung des Onlinehandels hat auch die Produktpiraterie zugenommen. In zahlreichen Onlineshops werden Fälschungen teils gut kaschiert, teils offen angeboten. Gutgläubige Verbraucher greifen bei vermeintlichen Schnäppchen zu und werden so Opfer von Produktfälschungen. Opfer sind aber auch die Hersteller der Originale und redliche Händler – dies gilt umso mehr, als häufig bereitwillig auch als solche erkannte Fälschungen erworben werden.

#### Praktische Schwierigkeiten beim Vorgehen Hersteller und Händler

Herstellern und Händlern steht in Deutschland ein umfangreiches Instrumentarium gegen Produktfälschungen und deren Hersteller und Händler zur Verfügung. So sind zum Beispiel Marken, Patente, Geschmacksmuster und Urheberrechte geschützt. Der Vertrieb von Produktfälschungen kann auch einen Verstoß gegen den lautereren Wettbewerb darstellen. Mittels einstweiliger Verfügungen kann hier grund-

sätzlich effektiver Rechtsschutz erlangt werden, allerdings zunächst einmal nur innerhalb der Landesgrenzen. Sitzt der Hersteller im Ausland, tun sich teilweise unüberwindliche Vollstreckungshindernisse auf. Gerade in den Ländern, in denen die Waren hergestellt werden, werden deutsche Gerichtsentscheidungen mitunter nicht einmal anerkannt, so etwa in der Volksrepublik China. Onlinemarktplätze ermöglichen es nunmehr auch den Händlern, von solchen Ländern aus zu operieren. Damit unterliegen auch diese dem „Schutz durch Unvollstreckbarkeit“. Hinzu kommt, dass die Versender der Produktfälschungen oftmals nicht identifiziert werden können.

#### Grenzbeschlagnahme als Alternative und Ergänzung des Zivilrechtsschutzes

Eine Alternative und Ergänzung zu zivilrechtlichen Maßnahmen bietet die Grenzbeschlagnahme. Es gehört zu den Aufgaben des Zolls, die Wareneinfuhr von außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in die Bundesrepublik zu kontrollieren und rechtsverletzende Waren zu beschlagnahmen. Der Zoll sieht sich allerdings mit einer Unzahl von Sendungen konfrontiert. Denn der Onlinehandel ermöglicht mittlerweile einen Direktvertrieb an die Verbraucher.

**Martin Bastobbe,**  
Rechtsanwalt,  
BÜSING MÜFFELMANN & THEYE





*Ein gut vorbereiteter Antrag erleichtert es dem Zoll, verdächtige Sendungen herauszugreifen und überhaupt näher zu untersuchen.*

Vor diesem Hintergrund ist ein Antrag auf Grenzbeschlagnahme nicht nur die bloße Aufforderung an den Zoll, endlich tätig zu werden, sondern insbesondere die Möglichkeit des durch die Einfuhr Verletzten, dem Zoll die Hinweise zu geben, die dieser benötigt, um gefälschte Produkte von Originalen zu unterscheiden. Ein gut vorbereiteter Antrag erleichtert es dem Zoll, verdächtige Sendungen herauszugreifen und überhaupt näher zu untersuchen.

Eine Grenzbeschlagnahme kann nur im Warenverkehr mit Staaten außerhalb des EWR erfolgen. Erfolgt die Einfuhr von innerhalb des EWR nach Deutschland, scheidet eine Grenzbeschlagnahme aus. Allerdings ermöglicht die europäische Produktpiraterieverordnung (PPVO) neben einem nationalen (auf ein Land beschränkten) Antrag auch einen Unionsantrag. Auch dieser kann beim deutschen Zoll gestellt werden und gilt bei einmaliger Bewilligung auch in den im Antrag benannten weiteren EU-Ländern. Insbesondere bei Markenrechtsverletzungen ermöglicht die PPVO unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Vorgehen gegen Transitwaren, derzeit allerdings nur bei Verletzung von Unionsmarken.

Die PPVO ermöglicht allerdings kein Vorgehen gegen sogenannte Parallelimporte von Markenwaren, also den Import solcher Waren, die ohne Zustimmung des Markenrechtsinhabers im EWR in Verkehr gebracht werden sollen. Dennoch kann in Deutschland auch in solchen Fällen ein Antrag auf Grenzbeschlagnahme gestellt werden. Anders als der europäische hält der deutsche Gesetzgeber auch den Markenrechtsinhaber für schutzwürdig, der seine Zustimmung für einen Vertrieb der Waren zwar gegeben, die von ihm vergebene Lizenz aber auf Staaten außerhalb des EWR beschränkt hat. Dies gilt auch bei Patentrechtsverletzungen. Mit einem hierauf gerichteten Antrag kann aber nur ein Tätigwerden des deutschen Zolls veranlasst werden.

### **Vorbereitung eines Antrags auf Grenzbeschlagnahme**

Der Erfolg eines Antrags auf Grenzbeschlagnahme hängt maßgeblich von dessen Vorbereitung ab. Die Vorbereitung dient dabei auch der Vermeidung von Haftungsrisiken. Erforderlich sind neben fundierten rechtlichen auch tatsächliche Prüfungen, so dass hier neben rechtlicher Expertise auch die für die Entwicklung und Herstellung der Waren verantwortlichen Abteilungen maßgeblich einzubinden sind.

Zwar nicht notwendig, aber sehr hilfreich sind Beschreibungen der Originalwaren einerseits und – soweit bekannt – der Fälschungen andererseits. Dies betrifft etwa die Verpackung, die Begleitdokumente, das Herstellungsland sowie die Angaben zu Einführern und Empfängern. Hilfreich sind auch Bilder zu den Unterscheidungsmerkmalen. Zudem sollten Erkenntnisse gesammelt werden, auf welchem Wege die Waren nach Deutschland oder in die EU gelangen und an welchem Ort. Kann dem Zoll etwa mitgeteilt werden, dass die widerrechtliche Einfuhr vorrangig über einen bestimmten Hafen oder Flughafen erfolgt, kann dieser seine Arbeit hier konzentrieren. Erfahrungsgemäß erhöht dies den Erfolg einer Grenzbeschlagnahme erheblich. Die Hinweise sollten klar strukturiert, aber auch auf die zentralen Gesichtspunkte beschränkt werden. Verzichtet werden sollte dabei insbesondere auf solche Merkmale, die fortlaufenden Änderungen unterliegen und deshalb wiederholt aktualisiert werden müssten.

### **Verfahren bei erfolgter Beschlagnahme**

Sobald ein Grenzbeschlagnahmeantrag nach der PPVO gestellt ist und der Zoll verdächtige Waren feststellt, hält er diese zunächst zurück und unterrichtet den Antragsteller der Grenzbeschlagnahme und den Besitzer der Waren bzw. deren Anmelder (die Person, die die Waren beim Zoll angemeldet hat). Soweit dem Zoll bekannt, erfolgen auch nähere Angaben zu Menge, Art, Empfänger, Absender, Herkunft und Bestimmung der Waren. Sofern innerhalb von zehn Arbeitstagen der Antragsteller bestätigt, dass die beschlagnahmten Waren seine Rechte verletzen, er der Vernichtung zustimmt und der Anmelder der Vernichtung nicht widerspricht, werden die Waren vernichtet. Beide Seiten haben vor ihrer Entscheidung die Möglichkeit, die Waren vor Ort einer Prüfung zu unterziehen. Auf Antrag werden auch Proben oder Muster zum Zwecke der eingehenden Analyse zur Verfügung gestellt. Eine Fristverlängerung auf Antrag ist möglich.

Widerspricht der Besitzer/Anmelder der Waren einer Vernichtung, kann der Antragsteller die Freigabe der Waren durch Einleitung eines „Verfahrens zur Feststellung, ob ein Recht geistigen Eigentums verletzt ist“, verhindern. Hierzu kann er eine Unterlassungsklage gegen den Besitzer/Anmelder erheben. Möglich ist aber auch ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, der auch auf Herausgabe der Waren an einen Gerichtsvollzieher gerichtet werden kann. Die notwendige Identifizierung des Besitzers/Anmelders als Antragsgegner ist in diesen Fällen schon deshalb möglich, weil er sich durch seinen Widerspruch gegen die Vernichtung zu erkennen gibt. Leitet der Antragsteller hingegen keine Schritte zur Feststellung der Rechtsverletzung ein, gibt der Zoll die Waren frei. Eine Freigabe erfolgt auch dann, wenn das betriebene Feststellungsverfahren letztlich erfolglos geblieben ist.

#### **Kleinsendungsverfahren**

Insbesondere bei der Verletzung von Marken, Urheber- und Designrechten kann der Antragsteller seinen Grenzbeschlagnahmeantrag nach der PPVO mit einem Antrag auf Durchführung des Kleinsendungsverfahrens verbinden. Kleinsendungen sind Sendungen, die weniger als drei Einheiten der verletzenden Ware beinhalten oder weniger als zwei Kilogramm wiegen. Dieses Verfahren ist wesentlich schneller, da der Antragsteller bereits mit der Antragstellung die Vernichtung der auf den Antrag hin aufgegriffenen Waren beantragen kann. Dem Anmelder/Besitzer der Waren wird nur eine Stellungnahmefrist von zehn Arbeitstagen eingeräumt, nach deren Ablauf ohne Widerspruch die Waren vernichtet werden. Eine Benachrichtigung des Antragstellers erfolgt erst im Nachhinein und auch dies nur auf Antrag. Das Kleinsendungsverfahren bietet sich daher an, um verletzende Waren effektiv und zügig aus dem Verkehr zu ziehen.

#### **Haftungsrisiko für den Antragsteller**

Haftungsrisiken ergeben sich für den Antragsteller insbesondere dann, wenn auf seinen Antrag Waren zurückgehalten werden und sich im Nachhinein herausstellt, dass die Waren kein relevantes Schutzrecht



*Die Vernichtung der Waren begründet hingegen grundsätzlich keinen Schadensersatzanspruch.*

verletzten. Aber auch die Einstellung eines ordnungsgemäß eingeleiteten Verfahrens aufgrund eines Verhaltens des Antragstellers (z.B. nicht fristgemäße Abgabe von Erklärungen) kann zu einer Haftung führen. Auf ein Verschulden des Antragstellers kommt es jeweils nicht an. Auch vor diesem Hintergrund sollte ein Antrag auf Durchführung der Grenzbeschlagnahme mit größter Sorgfalt vorbereitet und bearbeitet werden. Voraussetzung einer Haftung ist aber stets, dass der Anmelder/Besitzer der Waren der Beschlagnahme widersprochen und der Antragsteller dessen ungeachtet an seinem Antrag festgehalten hat. Die Vernichtung der Waren begründet hingegen grundsätzlich keinen Schadensersatzanspruch.

Unbedingt im Auge behalten werden sollten zudem die Voraussetzungen, auf die ein Antrag auf Grenzbeschlagnahme gestützt wird. Ergeben sich etwa Änderungen der Berechtigung des Antragstellers, insbesondere hinsichtlich des für sich in Anspruch genommenen Schutzrechts oder anderer für die Stattgabe des Antrags maßgeblicher Umstände, müssen diese ungefragt mitgeteilt werden.

#### **Zeitlicher Rahmen und Kosten der Grenzbeschlagnahme**

Beschlagnahmeanträge sind zunächst für maximal ein Jahr gültig. Eine – auch mehrmalige – Verlängerung um ein weiteres Jahr ist möglich. Die Bearbeitung der Anträge durch den Zoll ist gebührenfrei. Der Antragsteller wird aber zu einer Erstattung der Kosten herangezogen, die im Zusammenhang mit der Überlassung, Zurückhaltung, Behandlung, Lagerung und Vernichtung der betroffenen Waren entstehen. ■