



TaylorWessing

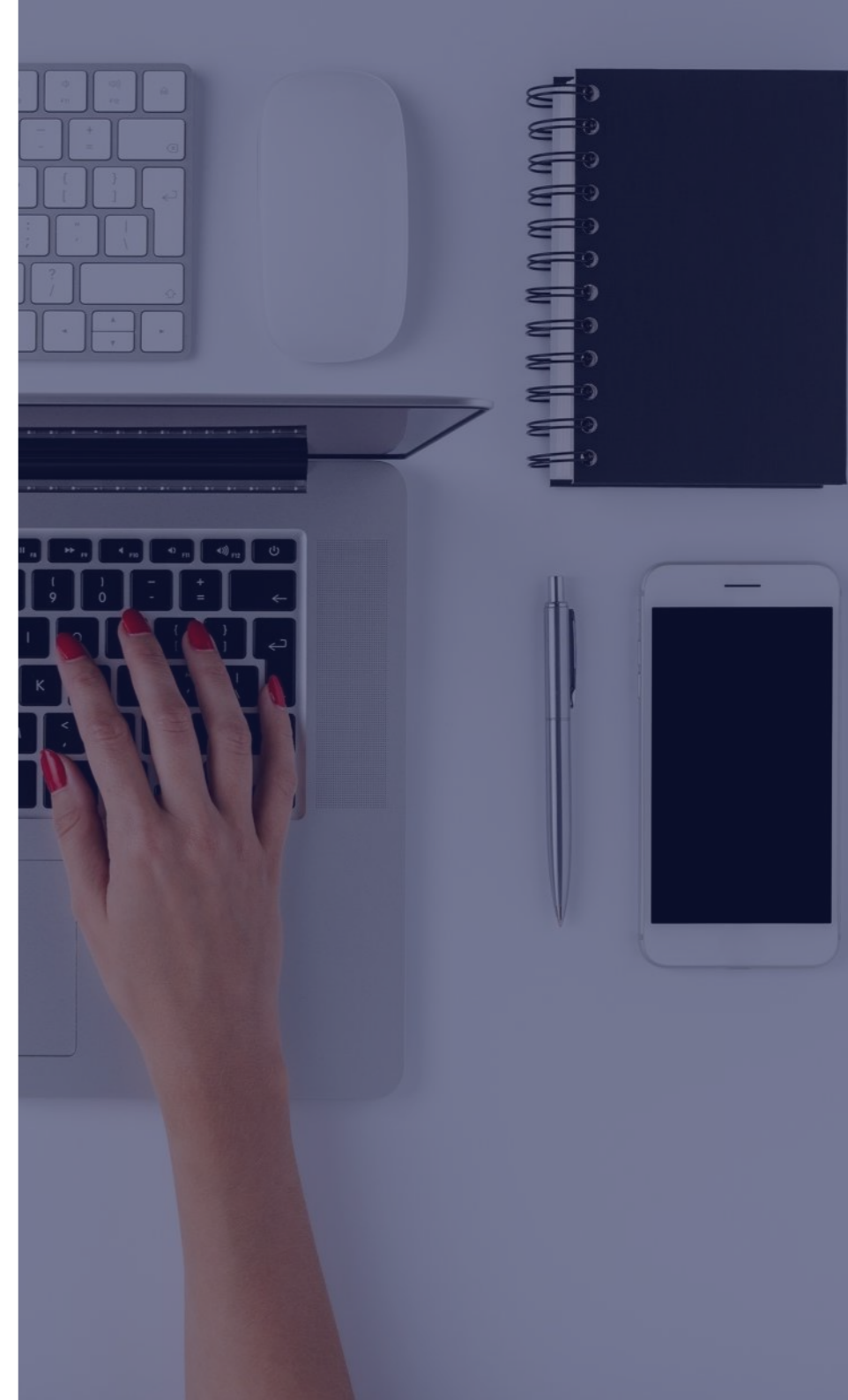
Der Blick nach China - die neueste Markenrechtspraxis

Dr. Thomas Pattloch, LL.M.Eur

Düsseldorf, 29. November 2023

Inhalt

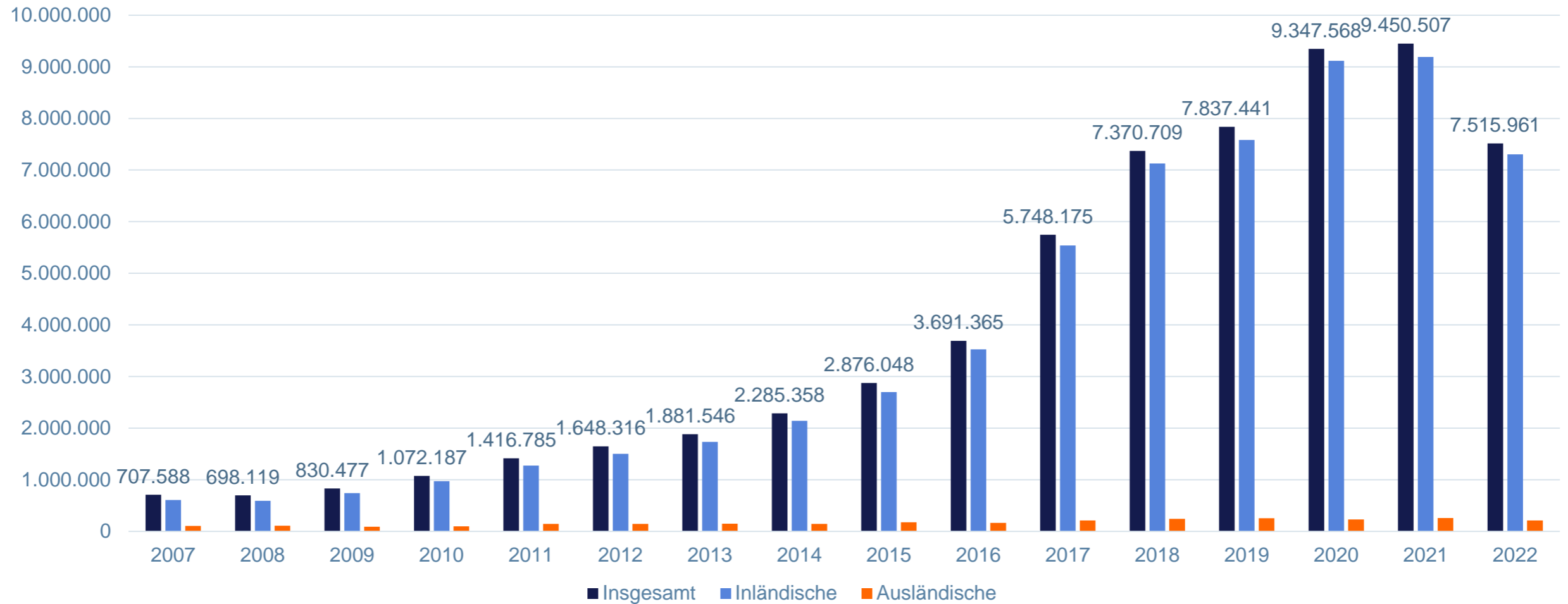
- 1 Ein Blick auf den Markt: Statistiken
- 2 Trends bei Schutz und Durchsetzung
- 3 Die Online-Umgebung
- 4 Der vorgeschlagene Entwurf des neuen Markengesetzes und seine Auswirkungen
- 5 Wichtige Rechtsprechung





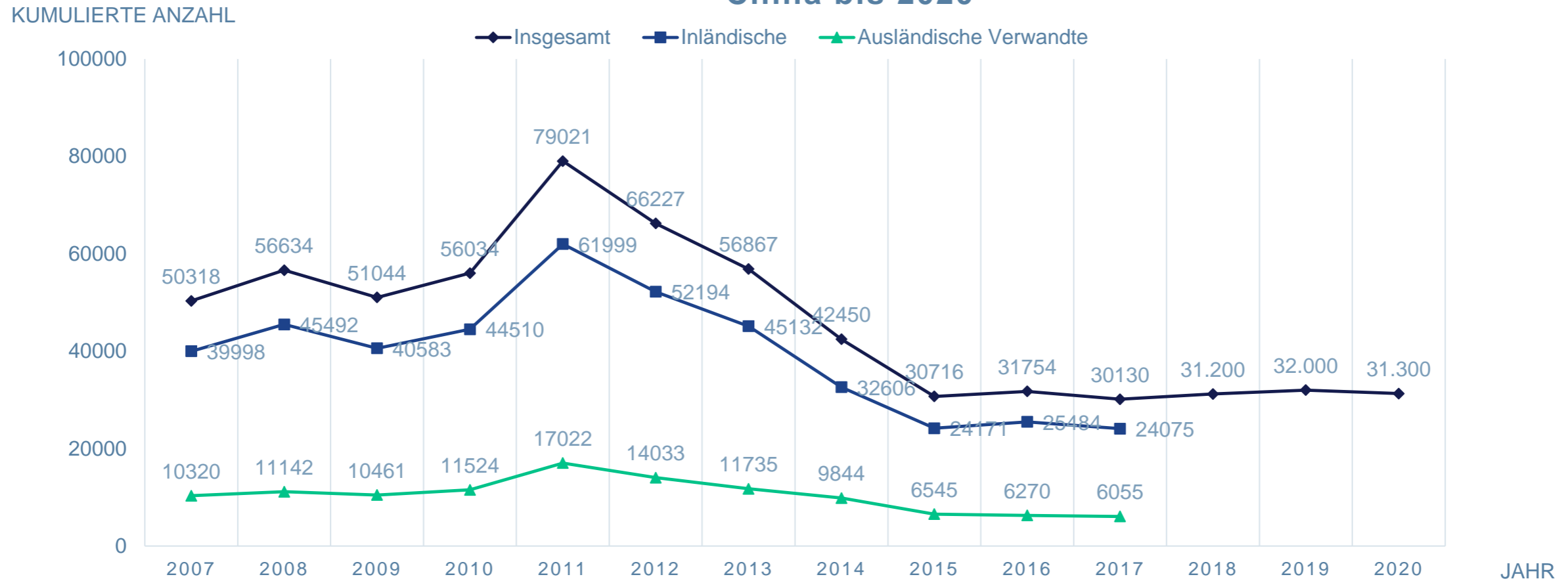
1 | Statistiken

Markenanmeldungen



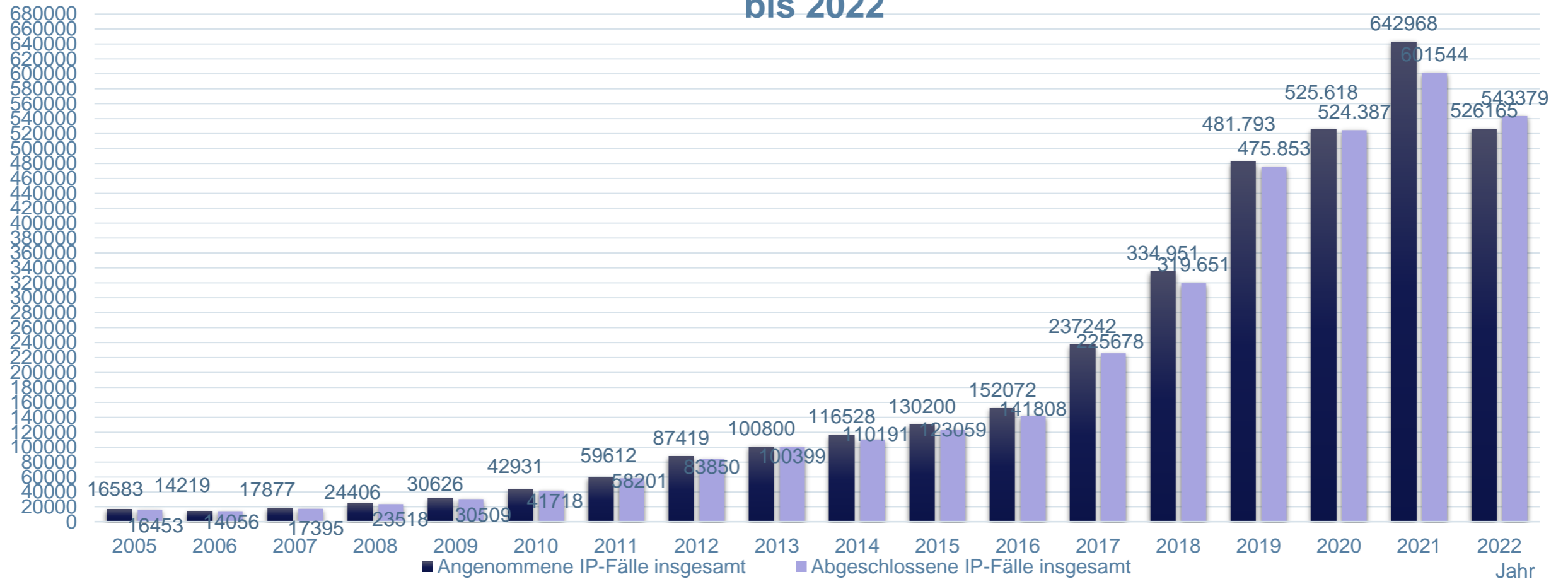
Administrative Durchsetzungsmaßnahmen (SAMR)

Statistik der untersuchten und gelösten Markenrechtsfälle nach SAMR in China bis 2020



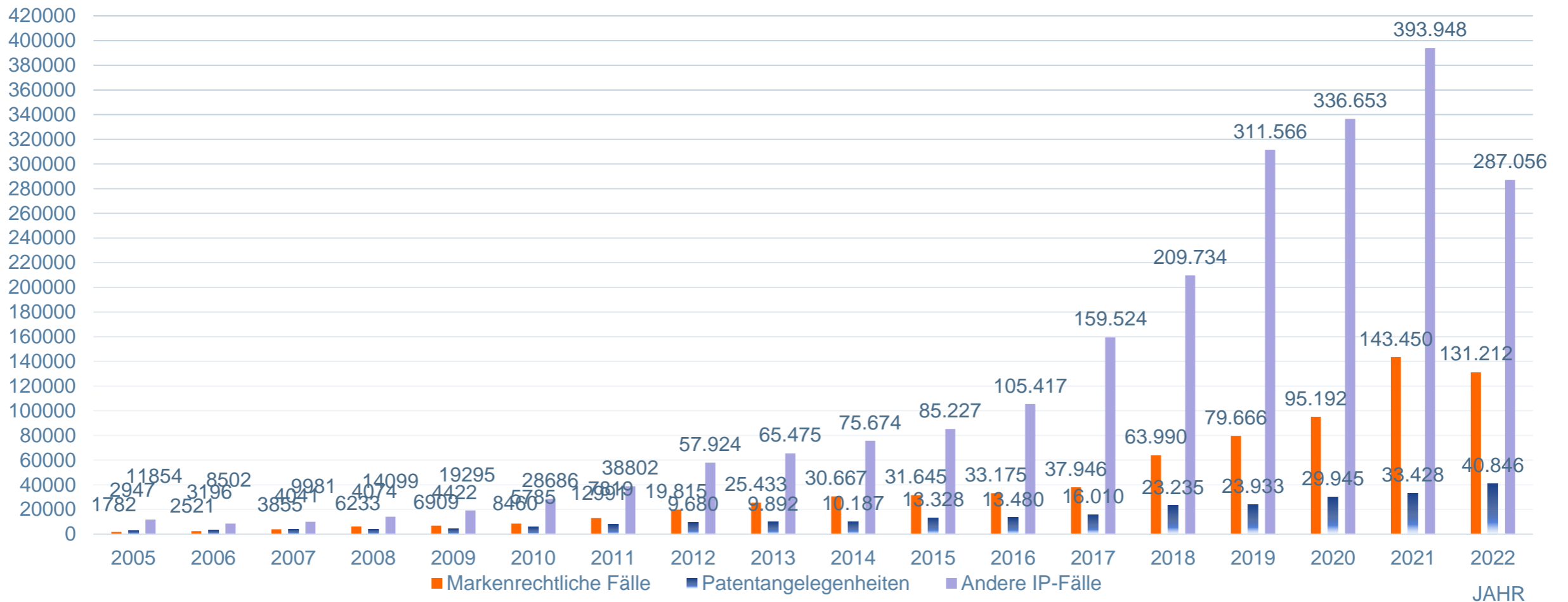
IP-Fälle vor chinesischen Gerichten

Statistik der Fälle von geistigem Eigentum durch chinesische Gerichte bis 2022



IP-Fälle vor chinesischen Gerichten

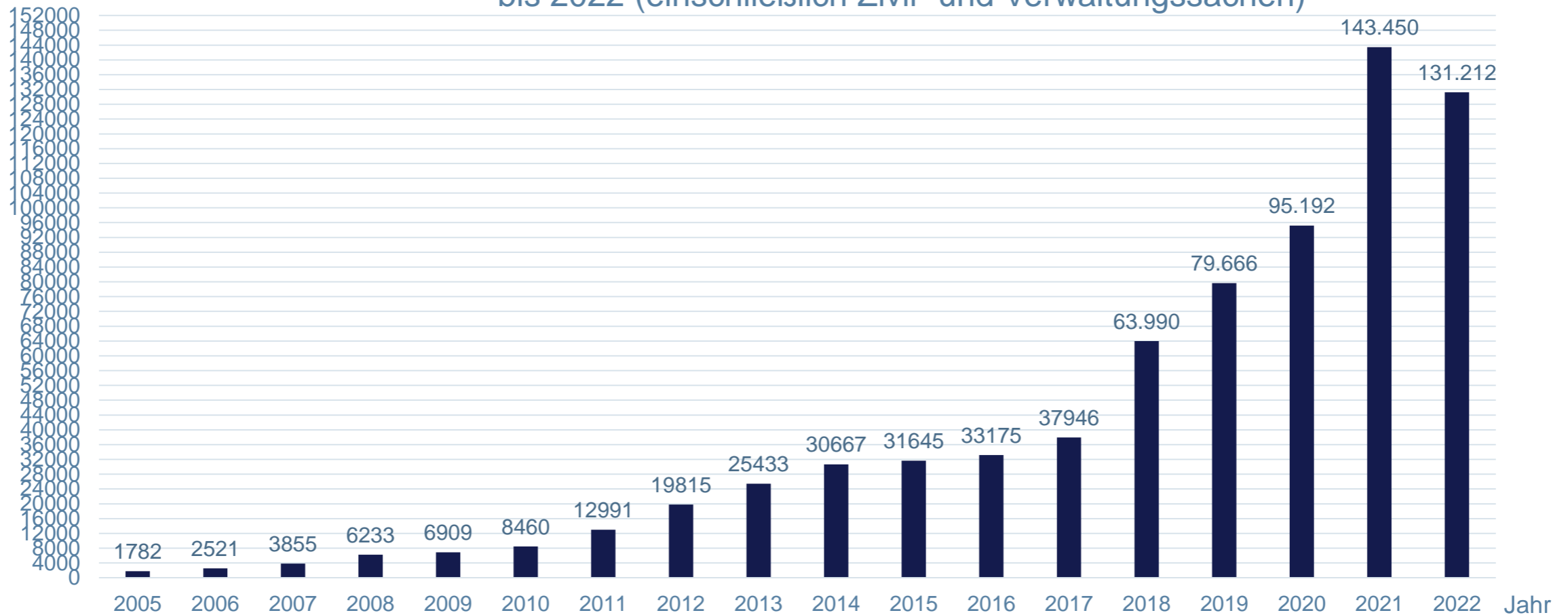
Statistik der in erster Instanz bei chinesischen Gerichten eingegangenen IP-Fälle bis 2022 (einschließlich Verwaltungs- und Zivilklagen)



Markenrechtsfälle vor Gericht

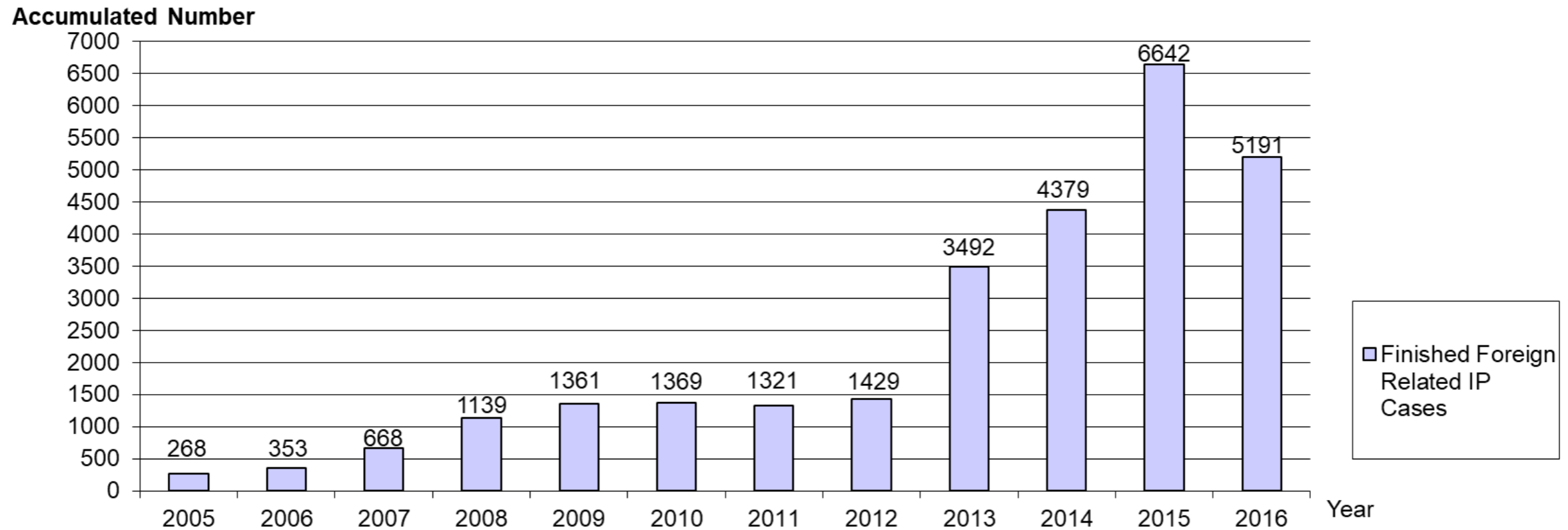
Statistik der von den chinesischen Gerichten in erster Instanz angenommenen Markenrechtsstreitigkeiten bis 2022 (einschließlich Zivil- und Verwaltungssachen)

Kumulierte Anzahl



Auslandsbezogene Fälle und unvollständige Daten

Statistics of Decided Foreign Related Cases by Chinese Court by 2016





2 | Trends bei Schutz und Durchsetzung

Bösgläubige Anmeldungen

- **Markenrecht 2019:**
 - Art. 4: Der Antrag auf Eintragung einer Marke, der **böswillig** ist und nicht zum **Zwecke der Benutzung** gestellt wurde, wird zurückgewiesen.
 - Art. 44: Das Markenamt erklärt eine eingetragene Marke für ungültig, wenn sie gegen die Bestimmungen von Artikel 4 verstößt. Andere können beim TRAB die Löschung einer solchen eingetragenen Marke beantragen.
- **Verschiedene Bestimmungen zur Regelung des Antrags auf Eintragung von Marken durch das SAMR (2019):**
 - Art. 8: Faktoren bei der Beurteilung, ob eine Markenmeldung gegen Art. 4 Markengesetz verstößt: Anzahl der angemeldeten Marken, bezeichnete Klassen, Transaktionen zu Marken; Branche des Anmelders und Stand seiner Geschäftstätigkeit; Vorgeschichte des Anmelders in Bezug auf bösgläubige Anmeldungen und Markenverletzungen, die durch Entscheidungen oder Urteile bestätigt wurden; Identität oder Ähnlichkeit mit bekannten Marken anderer; Identität oder Ähnlichkeit mit dem Namen einer bekannten Person, dem Handelsnamen eines Unternehmens (oder der Abkürzung) oder einem anderen Geschäftszeichen usw.
 - Art. 12: Verwaltungssanktionen bei missbräuchlicher Anwendung;
 - Art. 15: Warninterviews mit Markenagenturen, die bei bösgläubigen Anmeldungen helfen.

Bösgläubige Anmeldungen

Leitlinien des Obersten Volksgerichts Peking für die Verhandlung von Fällen der Erteilung und Überprüfung von Markenrechten (2019)

Art. 7.1 Anwendung von Artikel 4 des Markengesetzes

Wenn ein Markenanmelder offensichtlich nicht die wahre Absicht hat, die Marke zu benutzen, und einer der folgenden Umstände auf ihn zutrifft, kann festgestellt werden, dass er gegen die Bestimmungen von Artikel 4 des Markengesetzes verstößt:

- (1) Beantragung der Eintragung einer Marke, die mit der Marke eines anderen Subjekts identisch oder ihr ähnlich ist, die eine gewisse Popularität oder eine höhere Unterscheidungskraft hat, was als schwerwiegender Umstand angesehen wird;
- (2) Beantragung der Eintragung einer Marke, die mit der Marke desselben Gegenstands identisch oder ihr ähnlich ist und eine gewisse Popularität oder höhere Unterscheidungskraft besitzt, was als schwerwiegender Umstand angesehen wird;
- (3) die Beantragung der Eintragung einer Marke, die mit anderen Handelszeichen identisch oder ihnen ähnlich ist, was als schwerwiegender Umstand angesehen wird;
- (4) die Beantragung der Eintragung einer Marke, die mit dem Namen eines Ortes, einer Sehenswürdigkeit oder eines Gebäudes identisch oder diesem ähnlich ist und eine gewisse Popularität genießt, was als schwerwiegender Umstand angesehen wird;
- (5) Beantragung der Eintragung einer großen Anzahl von Marken ohne triftige Gründe.
- Behauptet der Markenanmelder, er habe die tatsächliche Absicht der Benutzung, legt aber keine entsprechenden Beweise vor, so wird diese Behauptung nicht gestützt.

Bösgläubige Anmeldungen

Rundschreiben des CNIPA über die Herausgabe des Arbeitsplans zur systematischen Bekämpfung böswilliger Markeneintragungen zur Förderung einer hochwertigen Entwicklung (2023-2025)

- **Mehrere Ziele, die bis 2025 erreicht werden sollen**
 - Es werden erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung böswilliger Markenregistrierungen gemacht,
 - die weitere Verbesserung des Managementsystems sowie der Strategien und Vorschriften zur Bekämpfung böswilliger Markeneintragungen und
 - eindeutige Festlegung der Rechte und Zuständigkeiten der zuständigen Behörden, um einen effizienten Verwaltungsmechanismus und ein mehrdimensionales integriertes System mit klaren Gesetzen und der Beteiligung aller Parteien zu gewährleisten.
- **Aufgaben**
 - Verbesserung des Rechtssystems zur Bekämpfung von böswilligen Markeneintragungen,
 - Verbesserung der Arbeitsmechanismen zur Bekämpfung böswilliger Markeneintragungen im Einklang mit dem Gesetz,
 - ein hartes Durchgreifen gegen böswillige Markeneintragungen in allen Bereichen.
 - ein System von Versicherungen nach Treu und Glauben für Verfahren zur Gewährung von Markenrechten und zur Bestätigung von Markenrechten einführen, das den Anwendungsbereich und die Versicherung klar definiert. Parteien, die ihre Verpflichtungen ernsthaft verletzen und Markenregistrierungen durch Täuschung oder andere Mittel erlangen, werden ihre registrierten Marken für ungültig erklärt, und ihre Handlungen werden als unehrliche Handlungen gemäß dem Gesetz aufgeführt.

Koexistenzvereinbarung / Zustimmungserklärung

- Rechtliche Wirkungen

Bei der Beurteilung, ob die streitige Marke der Referenzmarke ähnlich ist, können die Koexistenzvereinbarungen oder LoC als Anscheinsbeweis verwendet werden, um eine Verwechslung auszuschließen.

- Dies wird zunehmend von der CNIPA und dem Gericht nicht akzeptiert.

VS: Wenn der Inhaber der Referenzmarke nach der Ausstellung einer Koexistenzvereinbarung einen Einspruch gegen eine nicht genehmigte Eintragung oder einen Antrag auf Ungültigerklärung mit der Begründung erhebt, dass die strittige Marke der Referenzmarke ähnlich ist, dann wird dieser Einspruch oder Antrag nicht unterstützt, es sei denn, die Koexistenzvereinbarung ist ungültig oder wird aufgehoben.

- **Ausnahme der Anwendbarkeit:** Wenn die Marken der Referenzmarke und der streitigen Marke **identisch oder im Wesentlichen identisch sind und für identische oder ähnliche Waren verwendet werden.**



Löschung wegen Nichtgebrauch

- Höhere Beweislast für Löschantragsteller: Ab diesem Jahr wird die CNIPA bei der Prüfung der von Löschantragstellern vorgelegten Vorprüfungsnachweise immer strenger.
- Zu den empfohlenen Nachweisen gehören unter anderem:
 - Suchergebnisse auf Baidu (der beliebtesten Suchmaschine in China) und den großen E-Commerce-Plattformen Taobao und Jingdong;
- Das empfohlene Suchwort:
 - Name des Anmelders + Marke + bezeichnete Waren oder Dienstleistungen;
 - Name des Registranten + Marke;
 - Marke + bezeichnete Waren oder Dienstleistungen;
 - Name des Anmelders + bezeichnete Waren oder Dienstleistungen (wenn die angegriffene Marke eine Bildmarke ist)
- Der Ausdruck von nur einem Rechercheergebnis kann eine Änderungsmitteilung auslösen; die Ergebnisse von 3 bis 4 Recherchen reichen in der Regel aus; die Recherchen können von lokalen Markenagenturen durchgeführt werden.

Erhöhte Schadensersatzleistungen

- **Markengesetz Art. 63 (1~5 x Schaden):** Die Höhe des Schadensersatzes wird bestimmt auf der Grundlage 1) der tatsächlichen Verluste des Rechtsinhabers aufgrund der Verletzung oder 2) der tatsächlichen Vorteile, die der Verletzer aufgrund derselben erlangt hat, wenn die tatsächlichen Verluste schwer zu bestimmen sind, oder 3) kann auf der Grundlage von Lizenzgebühren der eingetragenen Marke bestimmt werden, wenn sowohl die Verluste als auch die tatsächlichen Vorteile des Verletzers schwer zu bestimmen sind. Bei einer **schwerwiegenden böswilligen** Verletzung kann die Höhe der Entschädigung zwischen dem Einfachen **und dem Fünffachen** des vorgenannten Betrages liegen, der unter Berücksichtigung der vorgenannten Bestimmungen festgelegt wird.
- **Auslegung des SPC über die Anwendung von Strafschadensersatz in Zivilprozessen wegen Verletzung des geistigen Eigentums (2021) Art. 3** (vorsätzliche Verletzung):
 - (1) **Die Verletzungshandlung wird fortgesetzt**, nachdem der Beklagte benachrichtigt oder verwarnt wurde;
 - (2) bestimmte Beziehungen zwischen dem Beklagten und dem Kläger, die zu einem möglichen **Kontakt mit dem** verletzten geistigen Eigentum führen, einschließlich Vertretungs- oder Kontrollverhältnis, Arbeits- oder Agenturverhältnis, geschäftliche Zusammenarbeit oder Verhandlungen über eine potenzielle Zusammenarbeit)
 - (3) für den Fall, dass der Beklagte eine Markenpiraterie begeht oder eine eingetragene Marke fälscht;
 - (4) andere Umstände, die als vorsätzliche Handlung angesehen werden können.

Erhöhte Schadensersatzleistungen

- **Auslegung des SPC über die Anwendung von Strafschadensersatz bei der Verhandlung von Zivilprozessen wegen Verletzung geistigen Eigentums (2021) Art. 4** (Faktoren, die bei der Bestimmung des schwerwiegenden Umstands zu berücksichtigen sind): Art und Weise der Verletzung, Häufigkeit, Dauer der Verletzungshandlung, ihr territorialer Umfang, Ausmaß, Folgen, das Verhalten des Verletzers im Rechtsstreit.
 - Typische ernste Umstände:
 - (1) Begehung desselben oder eines ähnlichen Verstoßes nach verwaltungsrechtlicher Ahndung oder Übernahme der Haftung aufgrund eines Gerichtsurteils;
 - (2) Der Beklagte macht die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums zu seinem Geschäft;
 - (3) Der Beklagte fälscht, vernichtet oder unterschlägt Beweise für die Rechtsverletzung;
 - (4) Der Antragsgegner weigert sich, die Sicherungsentscheidung umzusetzen;
 - (5) Der Beklagte zieht großen Nutzen aus der Rechtsverletzung oder fügt dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung großen Schaden zu;
 - (6) Die Verletzungshandlung des Beklagten kann die nationale Sicherheit, das öffentliche Interesse oder die persönliche Gesundheit gefährden;
 - (7) Andere Umstände, die als schwerwiegender Umstand angesehen werden können.
- **Art. 6** (Faktoren, die bei der Festlegung der **Höhe** des Strafschadensersatzes zu berücksichtigen sind): subjektives Verschulden des Beklagten, die Schwere der Verletzungshandlung sowie weitere Faktoren.

Erhöhte Schadensersatzleistungen

- **Leitlinien des Obersten Volksgerichts Peking zur Anwendung von Strafschadensersatz in zivilrechtlichen Fällen der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums (2022)**
- **Art. 2.5: Vorsätzliche Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums mit erschwerenden Umständen:**
 - (1) Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums als Hauptgeschäft;
 - (2) Unerlaubte Übertragung rechtsverletzender Werke vor oder in einem frühen Stadium der öffentlichen Ausstrahlung von Filmen, Fernsehserien, Varietés, Sportveranstaltungen oder Online-Spielen;
 - (3) Unerlaubte Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen, die das gleiche Recht verletzen, obwohl man rechtlich befugt ist, die Waren oder Dienstleistungen des Rechts bereitzustellen;
 - (4) Bereitstellung rechtmäßiger Waren oder Dienstleistungen im Rahmen von Werbung, Zusammenarbeit und Verhandlungen, Vertragsabschluss, Ausstellung von Mustern und Erfahrung mit Dienstleistungen usw., aber nur oder hauptsächlich Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen, die dasselbe Recht des geistigen Eigentums in der tatsächlichen Transaktion verletzen;
 - (5) Derselbe Verletzer begeht dieselbe Verletzungshandlung erneut oder setzt dieselbe Verletzungshandlung fort, nachdem die Verletzung durch eine verwaltungsrechtliche Sanktion oder eine verwaltungsrechtliche Entscheidung festgestellt worden ist;
 - (6) Derselbe Verletzer begeht dieselbe Verletzungshandlung erneut oder setzt sie fort, nachdem die Verletzung von den Parteien in der freiwillig geschlossenen Vergleichsvereinbarung anerkannt wurde;
 - (7) Nach dem rechtskräftigen Urteil, Schlichtungs- oder Schiedsspruch, in dem die Verletzung bestätigt wurde, begeht derselbe Verletzer erneut oder weiterhin dieselben Verletzungshandlungen;
 - (8) Gründung zusätzlicher Unternehmen, Änderung des Firmennamens, Wechsel des gesetzlichen Vertreters, Inanspruchnahme verbundener Unternehmen und andere Mittel, um dieselbe Zuwiderhandlung erneut zu begehen oder weiterhin zu begehen.

Notarielle Beglaubigung und Legalisierung

März 2023

- Beitritt Chinas zum Haager Apostille-Übereinkommen (Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation)

November 2023

- Inkrafttreten des Übereinkommens in China

Derzeitige Praxis

- Das Gericht akzeptiert entweder die Legalisation oder die Apostille für Prozessdokumente;
- Chinesische Botschaften und Konsulate nehmen keine Legalisierung von Dokumenten mehr vor

Neue Regeln für die Aussetzung von Markenprüfungsverfahren (durch CNIPA Juni 2023) - Umstände, unter denen eine Aussetzung gewährt werden sollte

Nein	Art des Falles	Umstände, unter denen eine Aussetzung gewährt werden sollte
1	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung bei Ablehnung; 	Die strittige Marke oder die zitierte Marke befindet sich in einem Verfahren zur Änderung des Namens des Registranten oder zur Eintragung einer Übertragung, und es besteht kein Rechtskonflikt mehr zwischen der strittigen Marke oder der zitierten Marke nach der Änderung oder Übertragung
2		Die zitierte Marke ist abgelaufen und befindet sich innerhalb der Verlängerungsfrist
3	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung der Nichtgenehmigung der Registrierung; Ungültigkeitserklärung 	Die zitierte Marke befindet sich im Verfahren zur Löschung der Eintragung oder zur Rücknahme der Anmeldung
4		Die zitierte Marke wurde [wegen missbräuchlicher Verwendung einer eingetragenen Marke oder eines Gattungsnamens] gelöscht, für ungültig erklärt oder nach Ablauf nicht erneuert, und das Datum der Löschung, der Ungültigkeitserklärung oder der Entfernung ist bei der Prüfung der Überprüfung der Schutzverweigerung noch nicht ein Jahr alt
5		Fälle, die sich auf die zitierte Marke beziehen, sind entschieden worden und warten auf den Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung oder die Vollstreckung des rechtskräftigen Urteils ist noch nicht abgeschlossen
6	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung der Nichtgenehmigung der Registrierung; Ungültigkeitserklärung 	Wenn die betreffenden älteren Rechte auf dem Ergebnis eines anderen Falles beruhen müssen, der vor Gericht verhandelt oder von der Verwaltung bearbeitet wird
7	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung bei Ablehnung 	Wenn der Status der zitierten Marke vom Ausgang eines anderen Falles abhängt, der vor dem Gericht verhandelt oder von der Verwaltung bearbeitet wird, und wenn der Antragsteller ausdrücklich eine Aussetzung der Anhörung zur Überprüfung der Zurückweisung beantragt hat

Neue Regeln für die Aussetzung von Markenprüfungsverfahren (durch CNIPA Juni 2023) - Umstände, unter denen eine Aussetzung gewährt werden kann

Nein	Art des Falles	Umstände, unter denen eine Aussetzung gewährt werden kann
8	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung bei Ablehnung 	Die Prüfung der Überprüfung der Schutzverweigerung kann ausgesetzt werden, wenn die zitierte Marke zur Nichtigerklärung ansteht und der Anmelder der zitierten Marke in anderen Fällen als bösgläubig bei der Eintragung von Marken befunden wurde
9	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung bei Ablehnung; 	In Fällen, in denen eine frühere Entscheidung oder ein Urteil zu gleichen oder ähnlichen Sachverhalten abgewartet werden muss
10	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung der Nichtgenehmigung der Registrierung; Ungültigkeitserklärung 	Andere Umstände, die auf dem Grundsatz der Notwendigkeit und des Nutzens für die legitimen Rechtsinhaber beruhen

Anforderungen an die Überprüfung von Ablehnungsfällen :

- **Zeitrahen:** Spätestens innerhalb der dreimonatigen Frist für die Einreichung zusätzlicher Argumente nach der Einreichung der Überprüfung der Ablehnung. Ein solcher Antrag kann entweder zusammen mit den Argumenten für die Überprüfung der Ablehnung / den ergänzenden Argumenten oder separat vor Ablauf der Frist für die Einreichung des ergänzenden Antrags eingereicht werden.
- **Antrag auf Aussetzung:** Der Antragsteller muss eine schriftliche Erklärung bei der CNIPA einreichen, um eine Aussetzung der Prüfung zu beantragen, einschließlich der Markennummer der zitierten Marke, der rechtlichen Schritte gegen die zitierte Marke und der Auswirkungen des Ergebnisses der zitierten Marke auf die anhängige Markenmeldung in der Überprüfung auf Zurückweisung.
- **Wiederaufnahme der Prüfung:** Grundsätzlich ist der Anmelder, der die Aussetzung der Anhörung zur Überprüfung der Schutzverweigerung beantragt hat, dafür verantwortlich, die Wiederaufnahme der Prüfung zu beantragen. Sobald der Status der zitierten Marke abgeschlossen ist, muss der Antragsteller die CNIPA durch Vorlage einer Erklärung und entsprechender Nachweise informieren. Die Prüfer setzen die Prüfung der Überprüfung der Schutzverweigerung nach Erhalt der Nachweise und der Bestätigung des Status der angeführten Marke fort.

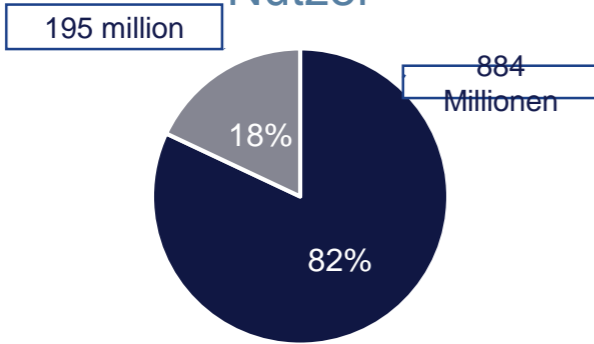


3 | Die Online-Umgebung

Anzahl der Transaktionen im elektronischen Handel

Bis Juni 2023

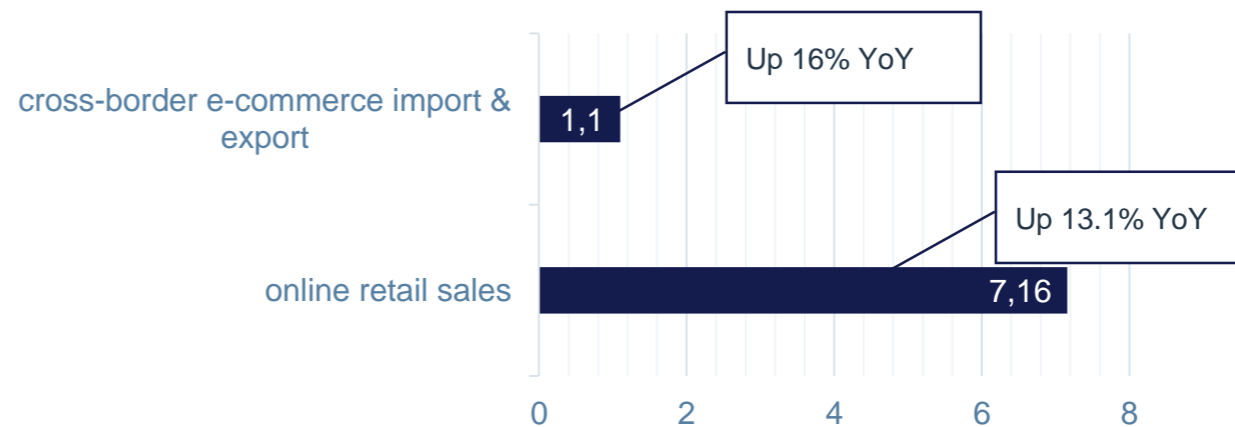
Größe und Verhältnis
der Online-Shopping-
Nutzer



- online shopping users
- non-online shopping users

In der 1st Hälfte des
Jahres 2023

Wert (RMB: Billionen)



Quelle: The 52nd Statistischer Bericht über Chinas Internetentwicklung

Arten der Online-Nutzung von Marken

- Arten von Verletzungshandlungen:
 - 1. In der Geschäftsbezeichnung, im Produkttitel oder in der Produktbeschreibung auf dem Produkt oder seiner Verpackung oder seinem Behältnis eine Marke zu verwenden, die mit einer eingetragenen Marke auf denselben Waren identisch ist, ohne dass eine Lizenz des Markenanmelders vorliegt;
 - 2. In der Geschäftsbezeichnung, dem Produkttitel oder der Produktbeschreibung auf dem Produkt oder seiner Verpackung oder seinem Behältnis eine Marke zu verwenden, die einer eingetragenen Marke auf denselben Waren ähnlich ist, oder eine Marke zu verwenden, die mit einer eingetragenen Marke auf ähnlichen Waren identisch oder ihr ähnlich ist, was leicht zu Verwechslungen führen kann, ohne die Genehmigung des Markenanmelders;
 - 3. Nachahmung oder willkürliche Fälschung von eingetragenen Marken anderer oder Online-Verkauf der gefälschten oder willkürlich gefälschten Marken;
 - 4. Veränderung der eingetragenen Marke des Markenanmelders ohne dessen Genehmigung und Online-Verkauf von Waren mit einer solchen veränderten Marke;
 - 5. Erleichterung oder sogar Unterstützung anderer bei der vorsätzlichen Verletzung des ausschließlichen Rechts zur Nutzung einer eingetragenen Marke (Betreiber einer E-Commerce-Plattform).

Arten der Verwendung von Marken im Internet

The image shows a screenshot of a Taobao product page for a MUJI scarf. The page is annotated with three blue boxes and arrows pointing to specific elements:

- Name des**: Points to the store name "无印良品MUJI官方旗舰店" (MUJI Official Flagship Store).
- Titel des**: Points to the product title "无印良品 MUJI 羊毛 编织围巾" (MUJI Wool Knitted Scarf).
- Angaben zum Produkt (Beschreibung)**: Points to the product details section, which includes the brand name "MUJI", material "羊毛" (Wool), and other specifications.

The product page itself displays the following information:

- Store: 无印良品MUJI官方旗舰店 (MUJI Official Flagship Store)
- Product Title: 无印良品 MUJI 羊毛 编织围巾 (MUJI Wool Knitted Scarf)
- Price: 优惠价 ¥64 (Special Price ¥64)
- Shipping: 江苏无锡 至 北京市 朝阳区 (Wuxi, Jiangsu to Chaoyang District, Beijing)
- Color Options: 深咖啡色X图案, 深海军蓝X格子, 酒红色X格子, 暗红色X图案, 绿色X图案, 浅灰色X图案, 灰色X格子, 浅棕色X格子, 暗红色X格子, 绿色X格子
- Quantity: 1 (with +/- buttons)
- Buttons: 立即购买 (Buy Now), 加入购物车 (Add to Cart), 收藏 (Favorite)
- Product Details: 围巾品牌: MUJI, 面料: 羊毛, 羊毛支数: 其他, 颜色分类: 绿色X图案 浅灰色X图案 ..., 上市时间: 2019年秋季, 货号: F9AD612

Arten der Online-Nutzung von Marken

宝贝详情 宝贝评价

优惠促销 ¥64

立即购买 加入购物车

无印良品 MUJI 羊毛 编织围巾

采用纯羊毛纱线织造而成的围巾，具有良好的保温性。

注意事项

- 深色产品在使用过程中由于摩擦或润湿状态下的接触，可能导致串色。洗涤时，请与其他物品分开清洗。
- 由于材质的特性，穿着或洗涤过程中会因为摩擦产生起毛、起球的现象。此时，请尽快使用毛球修剪器等进行去除。
- 由于素材的特性，穿着中绒毛会附着到其他衣物上，请用刷子或者胶带等去除。

基本信息

商品材质：羊毛100%

规格：30×180cm

产地：中国内蒙古自治区呼和浩特市

细节展示



Angaben zum
Produkt
(Beschreibung)

Metaverse in China

"Dreijahres-Aktionsplan für Innovation und Entwicklung der Metaverse-Industrie (2023-2025)".



Metaverse in China - Waren und Dienstleistungen

Metaverse-bezogene
Waren und
Dienstleistungen, die
derzeit akzeptabel
sind

Klasse 9: Software für Virtual-Reality-Spiele

Klasse 36: Bereitstellung von elektronischem Geldtransfer durch Blockchain-Technologie

Klasse 41: Bereitstellung von Online-Spielen der virtuellen Realität in einem Computernetzwerk

Klasse 42: Benutzerauthentifizierungsdienst unter Verwendung der Blockchain-Technologie; Benutzerauthentifizierungsdienste für E-Commerce-Transaktionen durch technische Mittel

Vollstreckungsbezogene gerichtliche Beratung

- Offizielle Antwort von SPC zu den Fragen bezüglich des Antrags des Beklagten auf Entschädigung für angemessene Kosten aufgrund von Rechtsmissbrauch durch den Kläger in einem Rechtsstreit wegen Verletzung des geistigen Eigentums, 3. Juni 2021
 - Bestätigung, dass "**missbräuchliche Rechtsstreitigkeiten**", die zu einer Beeinträchtigung legitimer Rechte und Interessen führen, einen Anspruch auf Entschädigung für angemessene Anwaltsgebühren, Transportkosten, Unterbringungskosten und andere Ausgaben begründen können
 - Für den elektronischen Geschäftsverkehr, siehe Art. 42(3) E-Commerce-Gesetz für den Fall, dass "die Mitteilung nicht echt ist und dadurch einen Schaden verursacht". Wird eine unrichtige Meldung böswillig veröffentlicht, die den Betreibern der Plattform Schaden zufügt, verdoppelt sich die Schadensersatzpflicht.



Vollstreckungsbezogene gerichtliche Leitlinien im elektronischen Geschäftsverkehr

- **SPC-Rundschreiben zu den Leitlinien für die Verhandlung von Zivilverfahren im Bereich des geistigen Eigentums, an denen E-Commerce-Plattformen beteiligt sind**, herausgegeben am 10. September 2020
 - III. Wenn der Betreiber des elektronischen Geschäftsverkehrs **weiß oder wissen sollte**, dass plattformbasierte Betreiber die Rechte des geistigen Eigentums verletzt haben, **muss er "je nach Art des Kampfes, der spezifischen Umstände und der technischen Bedingungen der Verletzung die erforderlichen Maßnahmen ergreifen"**, einschließlich Löschen, Sperren, Trennen von Links; wiederholte Verstöße ermöglichen die Einstellung der Dienste
 - IV. Die Betreiber von Plattformen des elektronischen Geschäftsverkehrs **können auf** der Grundlage der Arten von Rechten des geistigen Eigentums und der Merkmale von Waren oder Dienstleistungen **spezifische Durchführungsmaßnahmen für plattformbasierte Melde- und Erklärungsmechanismen formulieren**. Die entsprechenden Maßnahmen dürfen jedoch keine unangemessenen Bedingungen oder Hindernisse für die betroffenen Parteien in Bezug auf den Schutz ihrer Rechte im Einklang mit dem Gesetz darstellen.
 - V. **Meldungen, die ein Inhaber von Rechten an geistigem Eigentum** gemäß Artikel 42 des E-Commerce-Gesetzes an den Betreiber einer E-Commerce-Plattform **sendet**, enthalten in der Regel: die Bescheinigung über das Recht an geistigem Eigentum und Informationen über die tatsächliche Identität des Rechtsinhabers; Informationen über die mutmaßlich rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen, die lokalisiert werden können; vorläufige Beweise für den Tatbestand der Rechtsverletzung; und eine schriftliche Garantie für die Echtheit der Meldung. Alle Meldungen sind schriftlich vorzunehmen.

Leitende Stellungnahmen zum elektronischen Geschäftsverkehr

- IX. Wenn in **Notsituationen das Versäumnis der Betreiber von E-Commerce-Plattformen**, Waren unverzüglich aus den Regalen zu entfernen und andere Maßnahmen zu ergreifen, ihre berechtigten Interessen irreparabel schädigt, können die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums bei den Volksgerichten **Schutzmaßnahmen gemäß den Bestimmungen der Artikel 100 und 101 des Zivilprozessrechts der Volksrepublik China beantragen.**

Wenn in Notsituationen das Versäumnis der Betreiber von E-Commerce-Plattformen, die Links zu den Waren unverzüglich wiederherzustellen, oder das Versäumnis eines Antragstellers, die Warnung unverzüglich zurückzuziehen oder die Versendung von Warnungen einzustellen, zu einer nicht wiedergutzumachenden Beeinträchtigung ihrer berechtigten Interessen führt, können die Plattformbetreiber bei den Volksgerichten Schutzmaßnahmen gemäß den im vorstehenden Absatz genannten Rechtsvorschriften beantragen.

Entsprechen die Anträge der Inhaber von Rechten an geistigem Eigentum oder der Plattformbetreiber den gesetzlichen Bestimmungen, so unterstützen die Volksgerichte diese Anträge im Einklang mit dem Gesetz.

- X. Bei der **Beurteilung der Frage, ob die Betreiber von E-Commerce-Plattformen angemessene Maßnahmen ergriffen haben**, können die Volksgerichte die folgenden Faktoren berücksichtigen: vorläufige Beweise für die Entstehung der Rechtsverletzung; die Möglichkeit der Feststellung der Rechtsverletzung; das Ausmaß der Auswirkungen der Rechtsverletzung; die besonderen Umstände der Rechtsverletzung, einschließlich der Frage, ob es sich um eine böswillige oder wiederholte Rechtsverletzung handelt; die Wirksamkeit der Verhinderung einer Ausweitung des Schadens; die möglichen Auswirkungen auf die Interessen der Plattformbetreiber; und die Art der Dienste und die technischen Bedingungen der E-Commerce-Plattformen.

Leitende Stellungnahmen zum elektronischen Geschäftsverkehr

XI. "**wissen müssen**", dass eine Rechtsverletzung vorliegt, kann festgestellt werden, wenn ein Betreiber einer E-Commerce-Plattform dies tut:

1. die Nichterfüllung einer der gesetzlichen Verpflichtungen, wie z. B. die Formulierung von Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums oder die Prüfung der Betriebsqualifikationen von Plattformbetreibern;
2. das Versäumnis, die richtigen Zertifikate von Betreibern zu prüfen, deren plattformbasierte Ladentypen mit Begriffen wie "Flagship Store" oder "Brand Store" gekennzeichnet sind;
3. das Versäumnis, **wirksame technische Mittel einzusetzen, um Links zu rechtsverletzenden Waren herauszufiltern oder abzufangen, die mit Begriffen wie "stark nachgeahmte Waren" oder "gefälschte Waren" versehen sind**, oder Links zu rechtsverletzenden Waren, die wieder in die Regale gestellt werden, nachdem Beschwerden gegen sie festgestellt worden sind, oder
4. andere Umstände der Nichterfüllung der Verpflichtung zur angemessenen Prüfung und Aufmerksamkeit.



4

Vorgeschlagene Änderungen im Markenrecht

Art 4 TL "böswillige Markenmeldungen"

- Artikel 4 Markengesetz 2019: Der Antrag auf Eintragung einer Marke, der **böswillig und nicht zum Zwecke der Benutzung gestellt wird**, wird zurückgewiesen.
- Ein neu hinzugefügter **Artikel 22** aktualisiert die Definition des Begriffs "böswillige Markenmeldung" dahingehend, dass er die Anmeldung einer Marke umfasst, die "den Interessen des Staates, den sozialen und öffentlichen Interessen schadet **oder andere erhebliche nachteilige Auswirkungen hat**", "gegen Artikel 18, Artikel 19 und Artikel 23 dieses Gesetzes verstößt, **absichtlich die rechtmäßigen Rechte oder Interessen anderer verletzt oder unrechtmäßige Vorteile anstrebt**" und "jede andere böswillige Anmeldung".
- Dieser erweiterte Satz wird es den Rechteinhabern ermöglichen, sich auf "erhebliche Beeinträchtigungen" und "vorsätzliche Schädigung" der Interessen anderer oder das "Streben nach unrechtmäßigen Vorteilen" zu berufen, um Markenmeldungen anzufechten, die in böser Absicht beim chinesischen Markenamt eingereicht wurden.



Verbot der Wiedereintragung und Ausnahme

- **Wiedereintragung von identischen Marken:** Der neue **Artikel 14** stärkt das Recht der CNIPA, Anträge abzulehnen, die "gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten" verstoßen. Er legt auch fest, dass ein und derselbe Antragsteller **nur eine identische Marke für dieselben Waren und Dienstleistungen** eintragen lassen darf.
- **Die erneute Eintragung** ist eine gängige Strategie von Rechteinhabern, ebenso wie die Löschung von Marken wegen Nichtbenutzung und die Ungültigerklärung von bösgläubigen Eintragungen. **Der neue Artikel 14 könnte sich auf die legitimen Rechteinhaber und die Praxis auswirken, alle drei Jahre eine Defensivmarke anzumelden.**
- **Ausnahme:** Der neue **Artikel 21** scheint einen Ausweg zu bieten, indem er eine erneute Anmeldung in Fällen erlaubt, in denen "**geringfügige Verbesserungen auf der Grundlage einer tatsächlich benutzten Marke**" vorgenommen werden oder "der Anmelder dem Widerruf der älteren eingetragenen Marke zustimmt". Es bleibt abzuwarten, wie dieses Verfahren in der Praxis angewandt wird und funktioniert.



Erfordernis der "Nutzungsabsicht"

- Nach der neuen Bestimmung **von Artikel 61** müssen die Inhaber eingetragener Marken innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf eines jeden Fünfjahreszeitraums ab dem Datum der Eintragung **eine Erklärung über die Benutzung** abgeben. Es wird eine **sechsmontatige Nachfrist** geben. Wird keine Erklärung abgegeben, droht die Löschung der Eintragung. Das chinesische Markenamt behält sich das Recht vor, solche Erklärungen zu überprüfen und weitere Benutzungsnachweise zu verlangen.
- Die vorgeschlagene Änderung zielt darauf ab, das Register zu "entrümpeln" und die Markeninhaber zu zwingen, ihre Marken entweder zu benutzen oder aufzugeben.
- Für die Inhaber von Rechten kann es an der Zeit sein, das bestehende **Markenportfolio neu zu bewerten und künftige Anmeldestrategien zu überdenken**; und für Marken, die tatsächlich benutzt werden, kann es für die Inhaber wichtig sein, Archive für Benutzungsnachweise einzurichten.



Nichtigkeitsklage und Rechtsübergang

- Die neuen **Artikel 45 und 46** erweitern die Gründe für die Ungültigkeit und führen einen neuen Anspruch auf Übertragung ein, anstatt die Eintragung nur dann für ungültig zu erklären, wenn z.B. eine Markenbesetzung stattgefunden hat. Der Anspruch auf Übertragung unterliegt einer Überprüfung von Amts wegen, ob die betreffende Marke aus anderen Gründen für ungültig erklärt werden sollte. Das Verfahren wird durch ein gesetzliches Verbot für den Anmelder abgesichert, mit der Marke zu handeln, bis die Übertragung wirksam wird, mit Ausnahme von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung/Verlängerung der Eintragung.



Verstoß gegen die Vorschriften

- **Artikel 62** führt einige neue bemerkenswerte **Ausnahmen von Verletzungsklagen** ein, wie z.B.: "Die Verwendung des eigenen Namens und der eigenen Adresse in gutem Glauben; die Verwendung von geografischen Ortsnamen, Gattungsbezeichnungen, Grafiken, **Modellen, technischen Begriffen oder anderen Zeichen, die mit der Beschreibung der in der eingetragenen Marke enthaltenen Ware verbunden sind**, um die Art, die Beschaffenheit, die Qualität, die Funktion, die Verwendung, das Gewicht, die Menge, den Wert, den Ursprung und andere Merkmale der Ware zu beschreiben; die **Verwendung der eingetragenen Marke nur zur Angabe der Funktion, des Zielverbrauchers oder des Anwendungsszenarios**, es sei denn, dies führt die Öffentlichkeit in die Irre."
- Diese Ausnahmen werden wahrscheinlich Zweifel und Kritik bei den Markeninhabern auslösen und weitere Klarstellungen erfordern, da die Verwendung von "Modellen" oder "anderen Zeichen, die sich auf die Beschreibung der in der eingetragenen Marke enthaltenen Ware beziehen, um den ... Ursprung der Ware zu beschreiben" gefährlich nahe an "me too"-Markenanmeldungen heranzukommen scheint und die Grenze zwischen Originalmarken und Trittbrettfahrern verwischt.





5 | Wichtige neue Rechtsprechung

Fälle von Markenrechtsverletzungen

Beobachtungen:

- Zunahme von Rechtsstreitigkeiten über bösgläubige Rechtsverletzungen und unlauteren Wettbewerb
- Wesentliche Erhöhung der Schadenersatzsummen
- Nach wie vor hohe Anforderungen an die Beweislast (deutlich höher als bei einem Überwiegen der Beweise, nahe an "über jeden vernünftigen Zweifel erhaben"), was häufig dazu führt, dass sie nicht durchgesetzt werden können
- Zunehmende Zahl internetbezogener Fälle, aber immer noch wenig Rechtsstreitigkeiten gegen "Big-Tech"-Plattformen
- Strafverfolgung eng mit Kampagnen verknüpft



OEM und Ausführverstöße – der Fall COBY (2021) Yue Min Zai Nr. 125

Shenzhen Xinba Technology Co., Ltd. (Xinba) ist der Anmelder der **chinesischen Marken** Nr. 3566772 und Nr. 13965746 COBY in Klasse 9.

Das US-Unternehmen CBY HOLDINGS, LLC (CBY) ist der Anmelder der **US-Marke** COBY in Klasse 9. Im Jahr 2015 ermächtigte CBY ein US-Unternehmen Summit Electronics (Summit), Produkte mit der Marke "COBY" von chinesischen Herstellern zu beziehen. CBY forderte Summit ausdrücklich auf, auf keinen Fall COBY-Produkte in China zu verkaufen.

2017 bestellte Summit Kopfhörer bei dem chinesischen Hersteller Shantou Xinyu Industry Co., Ltd. (Xinyu). Später beschlagnahmte der Zoll von Shenzhen Dapeng 14400 Ohrhörer mit der Marke "COBY", die von Xinyu für die Ausfuhr in die USA bestimmt waren, weil der Verdacht bestand, dass sie gegen die beim chinesischen Zoll eingetragene Marke von Xinba verstießen. Xinba beantragte bei der Zollbehörde den Schutz der Markenrechte. Im **Jahr 2018 stellte Summit ein Genehmigungsschreiben aus, aus dem hervorgeht, dass Summit von CBY ermächtigt ist, COBY-Produkte (Lautsprecher und Kopfhörer) von chinesischen Herstellern zu kaufen und Xinyu als einen der autorisierten Hersteller zu benennen.**

Xinba war der Ansicht, dass Xinyu sein Markenrecht verletzte und forderte Schadensersatz. Xinyu argumentierte, dass es eine rechtmäßige Genehmigung des US-Markenrechtsinhabers erhalten habe; die angeblich verletzenden Produkte seien für den Export in die USA bestimmt; sein OEM-Verhalten stelle keine Verwendung einer Marke dar und verursache keinen tatsächlichen Schaden für Xinba, so dass es keine Markenverletzung darstelle.

OEM und Ausführverstöße – der Fall COBY (2021) Yue Min Zai Nr. 125

Das erstinstanzliche Gericht gab Xinyu Recht, indem es feststellte, dass **die Verwendung der COBY-Marke durch Xinyu nicht als Kennzeichnung der Herkunft der Produkte in China fungiert, so dass die Verwendung nicht die Funktion einer Marke erfüllt und somit nicht als "Verwendung als Marke" anzusehen ist**; die Herstellung von COBY-Kopfhörern durch Xinyu in China, die für den Export in die USA bestimmt sind, verletzte nicht das Markenrecht von Xinba. Das erstinstanzliche Urteil wurde in der zweiten Berufungsinstanz aufrechterhalten, jedoch in der **Wiederaufnahme des Verfahrens gekippt**.

Bei der Wiederaufnahme des Verfahrens stellte das Oberste Volksgericht von Guangdong fest, dass CBY Summit zwar ermächtigte, COBY-Produkte zu beschaffen, die **Ermächtigung jedoch nicht die "Herstellung" von COBY-Produkten abdeckte**; Summit bestellte im September und Oktober 2017 Produkte bei Xinyu, die **Produkte wurden im Dezember 2017 vom Zoll beschlagnahmt, während das Ermächtigungsschreiben von Summit an Xinyu im Januar 2018 ausgestellt** wurde, was bedeutet, dass Xinyu die Ermächtigung erst nach der Herstellung der Produkte erhielt. Daher war das Gericht der Ansicht, dass die Beweise von Xinyu **keine vollständige Kette bilden können, um zu beweisen, dass sein Herstellungsverhalten rechtmäßig vom Inhaber der US-Markenrechte genehmigt wurde** oder dass das angebliche verletzende Verhalten ein OEM-Geschäftsmodell darstellt. Des Weiteren stellte das Gericht fest, dass Xinyu durch die Verwendung der identischen Marke COBY auf identischen Waren ohne Genehmigung des Markenrechtinhabers das Markenrecht von Xinba verletzt hat, und ordnete die Unterlassung der Verwendung durch Xinyu sowie eine Schadensersatzzahlung in Höhe von 100.000 RMB an.

Kommentar: Das OEM-Geschäftsmodell kann Risiken bergen, wenn der chinesische Hersteller **keine ausreichende Genehmigung** von ausländischen Rechteinhabern erhält. Daher ist es für die EU-Rechteinhaber von entscheidender Bedeutung, den chinesischen Herstellern eine Genehmigung zu erteilen, bevor die Herstellung durchgeführt wird.

OEM und Ausführverstöße – der Fall Juratek (2022) Zhe Min Zhong Nr. 352

Juratek Limited (ein britisches Unternehmen) ist der Anmelder der **EU-Marke** Nr. 004037255 JURATEK in den Klassen 12, 17 und 35. Laizhou Bao Yi Machinery Co., Ltd. (Bao Yi) ist der Anmelder der **chinesischen Marke** Nr. 23561934 in Klasse 12 und hat die Marke bei der chinesischen Zollbehörde eingetragen. Juratek reichte eine Nichtigkeitsklage gegen die Marke von Bao Yi bei der CNIPA ein, der Klage wurde jedoch nicht stattgegeben und die Marke von Bao Yi wurde von der CNIPA aufrechterhalten.

Suzhou Run Jun Trade Co., Ltd. (Run Jun) und seine kooperative Fabrik Yuhuan Si An Safety Equipment Co., Ltd. (Si An) wurden 2018 von Juratek ermächtigt, die Marke "JURATEK" von Juratek im OEM-Geschäft zu verwenden. Die Parteien vereinbarten, dass die im Rahmen des Geschäftsmodells hergestellten Produkte in Überseehäfen exportiert und nicht in China verkauft werden sollen.

Im Jahr 2020 erhielt Run Jun den Auftrag von Juratek für ein Los von Bremssätteln und beauftragte Si An mit der OEM-Herstellung. Die von Si An hergestellten Produkte wurden vom Zoll in Ningbo beschlagnahmt, weil sie mit der eingetragenen Marke von Bao Yi kollidierten. Bao Yi verklagte Run Jun wegen Markenrechtsverletzung und forderte Schadenersatz.

Das erstinstanzliche Gericht stellte fest, dass die Verwendung der Marke JURATEK durch Run Jun eine Verletzung der Marke von Bao Yi darstellt, und ordnete die Unterlassung der Verletzung, die Vernichtung der verletzenden Produkte und Schadenersatz an.

OEM und Ausführverstöße – der Fall Juratek (2022) Zhe Min Zhong Nr. 352

Run Jun legte Berufung ein und reichte beim Gericht der zweiten Instanz **umfangreiches Beweismaterial ein, das die älteren Rechte und den Ruf von Juratek in der ganzen Welt und in China, insbesondere in Shandong, wo Bao Yi ansässig ist, sowie die Bösgläubigkeit von Bao Yi bei der vorzeitigen Eintragung der älteren Marke von Juratek** und anderer Autoteilemarken in Übersee belegte.

Das Gericht der zweiten Instanz stellte fest, dass die Durchsetzung der Marke durch Bao Yi gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstößt, da das Unternehmen die Marke JURATEK, die von Natur aus unterscheidungskräftig ist, in Kenntnis von Juratek und dessen Marke vorweggenommen hat und mit dem Geschäftswert von Juratek gehandelt hat; **Run Jun ist seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen, indem er den Hauptsitz von Juratek aufgesucht und die Rechtszertifikate von Juratek in Bezug auf die Marke JURATEK überprüft hat sowie die Marke JURATEK berechtigt verwendet hat.** Daher hob das Gericht der zweiten Instanz das Urteil der ersten Instanz auf und wies alle Anträge von Bao Yi zurück.

Unsere Kommentare: Für ausländische Rechteinhaber ist es wichtig, **Beweise für ihre Bekanntheit und frühere Nutzung in der Welt, insbesondere in China, zu sammeln und zu sichern.** Mit ausreichenden Beweisen für die frühere Bekanntheit des ausländischen Rechteinhabers und die Bösgläubigkeit des chinesischen Rechteinhabers kann sich die Verwendung der Marke in OEM gegenüber der früheren bösgläubigen Registrierung in China durchsetzen, selbst wenn die bösgläubige Registrierung nicht erfolgreich für ungültig erklärt wird.

Schadenersatz mit Strafcharakter – der Fall Pan Pan (2022) Zui Gao Fa Min Zhong Nr. 209

Liaoning Pan Pan Group Co., Ltd. (Pan Pan) ist der Anmelder der Marken Nr. 647663 "PanPan 盼盼" und Nr. 1301742 für das Panda-Bild usw. in Klasse 6. Die Marken von Pan Pan haben in der Branche einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt und wurden **seit 1999** in zahlreichen Fällen vom CNIPA als bekannte Marken für Waren der Klasse 6 anerkannt.

Die chinesische Person Zhou Honggui (Zhou) erhielt die Marke Nr. 10071538 鑫盼盼 **durch Markenübertragung im Jahr 2017** und lizenzierte Sichuan Xin Pan Pan Doors Co., Ltd. (XPP) zur Nutzung der Marke. XPP beauftragte die Chengdu Xindu Wanxiang Guyang Metal Doors Factory (Guyang Factory) mit der Herstellung von Türen und ermächtigte den Zhucheng Shop, die Türen zu verkaufen.

XPP hat die Marke 鑫盼盼 und ihre Varianten auf seiner Website, seinem WeChat-Konto, seinem WeChat-Miniprogramm, seiner Anwendung und seinen Offline-Geschäften usw. ausgiebig verwendet. An einigen Orten wurde das erste Zeichen in der Marke weggelassen, und in einigen anderen Fällen wurde das erste Zeichen in sehr kleiner Schrift dargestellt, so dass die Zeichen "盼盼" hervorstechen.

Von 2017 bis 2019 reichte Zhou 36 Markenmeldungen für "鑫盼盼" oder ähnliche Marken ein. Im Jahr 2018 reichten Zhou und sein Mitarbeiter Nichtigkeits- und Nichtbenutzungsklagen gegen die früheren Registrierungen von Pan Pan ein. Im Jahr 2019 beschloss das Oberste Volksgericht in Peking, die Entscheidung der CNIPA zu bestätigen, die Marke 10071538 von Zhou für ungültig zu erklären. Im selben Jahr beschloss die CNIPA, die gleiche Marke wegen Nichtbenutzung zu löschen. XPP benutzte die Marke danach weiter.

Schadenersatz mit Strafcharakter – der Fall Pan Pan (2022) Zui Gao Fa Min Zhong Nr. 209

Das erstinstanzliche Gericht stellte fest, dass

1. Zhou war bösgläubig, indem er die Marke 鑫盼盼 übernahm, XPP eine Lizenz zur Nutzung der Marke erteilte, die von ihm kontrollierten Unternehmen zur Verletzung von Markenrechten und unlauterem Wettbewerb einsetzte, gemeinsam mit XPP und der Guyang-Fabrik die Markenrechte verletzte und gemeinsam haftet.
2. Die Marke von Pan Pan ist bekannt geworden. Die Herstellung, der Verkauf von Produkten und die Verwendung von Marken, die den Marken von Pan Pan ähneln, durch XPP, Guyang Factory und Zhucheng Shop stellen eine Markenverletzung dar. Die Absicht von XPP, Guyang und Zhou, mit dem Ruf und dem Einfluss von Pan Pan zu handeln, ist offensichtlich. Die Verletzung hat den Interessen von Pan Pan geschadet.
3. Die mutmaßlichen Verletzungshandlungen stellen auch unlauteren Wettbewerb dar, da XPP und Guyang das Panda-Bild und die Marke "SINCE 1998" verwendeten, XPP und Pan Pan als aus demselben Unternehmen stammend bewarben und sogar den Firmenwert von Pan Pan in Misskredit brachten.

Das Gericht der zweiten Instanz (SPC) bestätigte die oben genannten Feststellungen und **berechnete den Schadensersatz auf der Grundlage der geplanten Produktionszahlen von XPP und der Verträge mit den Vertriebshändlern; es unterstützte Pan Pans Antrag auf einen vierfachen Strafschadenersatz auf der Grundlage des subjektiven Verschuldens der Beklagten und der Schwere der Rechtsverletzung und hielt schließlich die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts über 100 Millionen RMB zuzüglich angemessener Kosten aufrecht.**

Schadenersatz mit Strafcharakter – der Fall Raumplus (2021) Su Min Zhong Nr. 2636

Die Raumplus Besitz- und Entwicklungs- GmbH & Co. KG (**Raumplus**) ist der Anmelder der chinesischen Marken raumplus und 德禄 (chinesisches Äquivalent für raumplus) für Möbelprodukte in Klasse 20. Ihre Tochtergesellschaft Raumplus International GmbH (**RPI**) und Shanghai Ledini Co., Ltd. (**Ledini**) gründeten 2009 das Joint Venture Shanghai Ledini-Raumplus Furniture Co., Ltd. (**Shanghai LRP**) im Jahr 2009. Die Parteien vereinbarten, dass die Shanghai LRP eine Lizenz zur Nutzung der Raumplus-Marken in ihrem Betrieb erhält; **wenn RPI jedoch nicht mehr die Anteile der Shanghai LRP hält, endet das Recht der Shanghai LRP zur Nutzung der Marken.** Im Jahr 2011 übertrug RPI alle seine Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen auf Ledini.

2010 vereinbarten Ledini, RPI und der Pole Tomasz Tyminski die Gründung des Joint Ventures Nantong Ledini-raumplus Furniture Co., Ltd. (**Nantong LRP**) zu gründen. Die Parteien vereinbarten, dass Raumplus der Nantong LRP eine Lizenz zur Nutzung seiner Marken erteilt und dass die Lizenz automatisch mit dem Ausscheiden von RPI aus dem Joint Venture endet. Im Jahr 2011 übertrug RPI alle seine Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen auf Ledini.

Seit 2011 hat Ledini zahlreiche Marken mit "德禄", "DELU", angemeldet. Einige von ihnen wurden abgelehnt oder gelöscht, andere wurden aufrechterhalten.

Seit 2014 haben Ledini, Shanghai LRP und Nantong LRP die Marke "德禄" **bei ihren Geschäften mit Händlern sowie bei der Werbung auf dem WeChat-Account und der Website verwendet und behauptet, Ledini sei eine High-End-Marke unter "德禄"; Shanghai LRP bewarb sich auch als alleiniger Händler der deutschen Raumplus-Möbel in der Region Shanghai.**

Schadenersatz mit Strafcharakter – der Fall Raumplus (2021) Su Min Zhong Nr. 2636

Das erstinstanzliche Gericht stellte fest, dass

1. Die Verwendung durch Shanghai LRP und Nantong LRP nach dem Ausstieg von Raumplus aus den JVs verletzte das Markenrecht von Raumplus.
2. Die Verwendung von "德禄" in den Handelsnamen durch die beiden Beklagten führt zwangsläufig zu Verwechslungen und stellt unlauteren Wettbewerb dar; dem Antrag von Raumplus auf Änderung der **Handelsnamen** durch die beiden Beklagten wird stattgegeben.
3. Die **Behauptung der beiden Beklagten, Ledini sei die High-End-Marke unter "德禄", stellt unlauteren Wettbewerb dar.**
4. Die **Verwendung des Domainnamens "德禄" durch die beiden Beklagten verletzte auch die berechtigten Interessen des Klägers und stellte unlauteren Wettbewerb** dar; dem Antrag des Klägers auf Übernahme des **Domainnamens "德禄.com"** wird stattgegeben.

Bei der Berechnung des Schadens berücksichtigte das Gericht die Einnahmen der Beklagten aus ihrem eigenen Betrieb, ihren Franchise-Verkaufsstellen und ihren eigenen Geschäften und setzte außerdem einen zweifachen Strafschadenersatz an, so dass der **Klage in Höhe von 50 Millionen RMB stattgegeben wurde**. Das Urteil wurde in der Berufung in zweiter Instanz aufrechterhalten.

In diesem Fall wurde ausländischen Rechteinhabern der höchste Schadenersatz zugesprochen und er wurde als einer der zehn typischsten Fälle für den gerichtlichen Schutz von geistigem Eigentum in der Provinz Jiangsu im Jahr 2022 anerkannt.

Unterlassungsanspruch trotz eingetragener Marke – der Fall Aupu (2019) Zhe Min Zhong no. 22

Hangzhou Mo Li Si Technology Co., Ltd. (Mo Li Si) ist der Inhaber der Marken Nr. 730979 und Nr. 1187759 奥普 (chinesische Entsprechung für AUPU) in Klasse 11. Mo Li Si und Aupu Company haben die Marke "奥普" ausgiebig genutzt, und die Marke wurde von den Volksgerichten und dem Trademark Review and Adjudication Board **von 2005 bis 2015 als bekannte Marke** anerkannt.

Die **verletzende Marke "aopu 奥普" Nr. 1737521 wurde 2002 zur Eintragung in Klasse 6 zugelassen und von 2014 bis 2017 auf Deckenschildern, Verpackungen, Schildern an der Fassade, in der Fabrik, in der Werbung und auf der Website usw. verwendet.** Mo Li Si und Aupu **beantragten die Unterlassung der Verwendung der Marke "aopu 奥普"** und einer Reihe von Marken, die "奥普" enthalten, durch die Beklagten unter Berufung auf die bekannten Marken von Mo Li Si für "奥普". Den Klageanträgen wird in erster und zweiter Instanz stattgegeben.

Das Gericht merkte an, dass, obwohl die Regeln des SPC vorsehen, dass **die Volksgerichte keine zivilrechtlichen Streitigkeiten über zwei eingetragene Marken untersuchen**, in den Fällen, in denen **Ansprüche auf eine bekannte Marke geltend gemacht werden, die Auslegung des SPC vorherrschen könnte, dass, wenn die vom Beklagten benutzte eingetragene Marke eine Kopie, Nachahmung oder Übersetzung der bekannten Marke des Klägers darstellt und wenn eine solche Benutzung eine Verletzung des eingetragenen Markenrechts darstellt, das Gericht auf Antrag des Klägers die Unterlassung der Benutzung der Marke des Beklagten anordnen muss.**

Das Gericht erkannte ferner an, dass die Marke von Mo Li Si während der Zeit, in der die angeblichen Verletzungshandlungen stattfanden, bekannt war und dass die Marke "aopu 奥普" Nr. 1737521 bösgläubig angemeldet wurde und das Markenrecht von Mo Li Si verletzte.

Da die Marke von Mo Li Si als bekannt anerkannt wurde, gilt die Fünfjahresfrist ab der Eintragung für Mo Li Si, um die Unterlassung der Benutzung von "aopu 奥普" zu verlangen, nicht. Das Gericht entschied auf Unterlassung der Nutzung der Marke "aopu 奥普" Nr. 1737521 sowie auf Schadensersatz.

- Einrichtung im Oktober 2019 im Zentrum von Peking durch Taylor Wessing International GmbH
- Bereitstellung neuer Dienstleistungen für unsere Kunden, die bisher den inländischen Agenturen vorbehalten waren:
 - Registrierung von Warenzeichen, Domännennamen und Urheberrechten in China
- Engagiertes Team lokaler Agenten und Experten, einschließlich Anwälten und Rechtsanwaltsgehilfen
- Enge Zusammenarbeit mit den Anwälten von Taylor Wessing und den Vertretungsbüros in China zur strategischen Beratung und Unterstützung bei der Verfolgung von Marken- und Urheberrechtsangelegenheiten
- Kann sowohl inländische als auch ausländische Kunden betreuen
- Integration in das Taylor Wessing-Netzwerk: Unter der Leitung von Thomas Pattloch (Büro München) und Helen Wan (ehemals Büro Peking) wollen wir die Nähe zu unserer Kanzlei und ihren Werten sicherstellen



Helen Wan

General Manager

h.wan@iptailun.com

+86-18811652572

+86 10 51208220



Dr. Thomas Pattloch

Partner
Beijing / Munich

Ihr Taylor Wessing Team

Thomas Pattloch leitet die IP-Abteilung der China-Gruppe bei Taylor Wessing und berät europäische und amerikanische Unternehmen in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes in China.

Seine Beratung zeichnet sich durch fundierte Erfahrung und ein starkes Netzwerk in China aus. Lizenzrecht, Technologie- und Datentransfer sowie Forschung und Entwicklung gehören ebenso zu seiner Praxis wie der Dialog mit politischen Entscheidungsträgern. Darüber hinaus berät er chinesische Unternehmen bei Markteintritten und Rechtsstreitigkeiten in Deutschland und der EU. Diese Leistungen und die strategisch erfahrene Vertretung in Schiedsverfahren in und außerhalb Chinas verdeutlichen die Breite seiner Expertise im IP- und IT-Recht.

Sprachen

- Deutsch, Englisch, Mandarin

// Thomas Pattloch spricht fließend Mandarin und berät chinesische Mandanten in Patentstreitigkeiten in Deutschland, einschließlich Patentverletzungsverfahren. Ein Mandant bestätigt dies: "Er berät uns, wie wir chinesische Mandanten ansprechen können. Es ist eine andere Art zu arbeiten und eine sehr nützliche Beratung", [Chambers and Partners 2021](#)

"Thomas Pattloch, ein Technologietransferspezialist, ist in München mittlerweile der Ansprechpartner in Sachen China. Er bietet nicht nur strategische Beratung, sondern entwirft auch tadellose Software- und Technologielizenzverträge und vermittelt geschickt Transaktionen mit hohem IP-Anteil", [World Trademark Review WTR1000 2021](#)

"Thomas Pattloch ist Leiter der IP-Abteilung der China-Gruppe von Taylor Wessing und pendelt regelmäßig zwischen München und den Büros in Peking und Shanghai hin und her. Er ist Ansprechpartner für chinesische Mandanten, die in Europa in Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind, und für europäische Unternehmen, die auf den chinesischen Markt drängen." [IAM Patent 1000, 2020](#)

"Dank seines einzigartigen Verständnisses des chinesischen Zoll- und Handelsrechts zieht Thomas Pattloch eine Reihe von eingehenden Mandaten aus dem Land an, bei denen es um Marktmaximierung und Konflikte in Europa geht.", [Einzelpersonen: Transaktionen IAM Patent 1000 2016](#)

"Thomas Pattloch spricht fließend Mandarin und hat sechs Jahre lang in Peking praktiziert. Er ist spezialisiert auf gewerbliche Schutzrechte und Technologietransfer in China", [Chambers 2016](#)

"Thomas Pattlochs reibungsloser Umgang mit pharmazeutischen Portfolios und lukrativen Technologietransfergeschäften in China verschafft ihm in diesem Jahr einen Platz im Führer. Der Mandarin-Sprecher ist eine 'tiefe Quelle der strategischen Beratung'", [IAM Patent 1000 2015](#)



Dr. Thomas Pattloch, L.L.M. Eur.

**Partner
München**

+49 89 21038-222
t.pattloch@taylorwessing.com

Wichtigste Fachgebiete

- Recht des geistigen Eigentums, einschließlich Lizenzierung
- Antrag auf Schutz des geistigen Eigentums
- Praxisbereich China und Großraum China

[Europa](#) > [Mittlerer Osten](#) > [Asien](#)

taylorwessing.com

© Taylor Wessing 2023

Diese Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. Die unter der Bezeichnung Taylor Wessing tätigen Einheiten handeln unter einem gemeinsamen Markennamen, sind jedoch rechtlich unabhängig voneinander; sie sind Mitglieder des Taylor Wessing Vereins bzw. mit einem solchen Mitglied verbunden. Der Taylor Wessing Verein selbst erbringt keine rechtlichen Dienstleistungen. Weiterführende Informationen sind in unserem Impressum unter taylorwessing.com/de/legal/regulatory-information zu finden.