

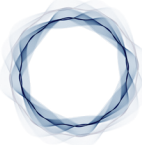
Das erste Halbjahr 2022 ist vergangen und hat einige Neuerungen im Bereich des chinesischen Markenrechts gebracht. Die für die Praxis Relevantesten sind im Folgenden kurz zusammengefasst:

### **A) Letter of Consent nicht mehr möglich**

Stand bisher eine ältere Marke der eigenen Anmeldung nach Ansicht des Amtes entgegen, so konnte man versuchen über den sog. „Letter of Consent“ die Zustimmung der Inhaberin der älteren Marke zur Eintragung zu bekommen. Dies war zwar mit einigen admin. Mühen (Legalisierung etc.) verbunden, aber gerade unter „westlichen Firmen“ gut praktikabel. Leider gibt es diese Möglichkeit nun nicht mehr und entsprechende Schreiben werden von der CNIPA nicht mehr akzeptiert.

### **B) Einführung „des Standards“ zur Bestimmung von Markenvergehen, welche die Ordnung der Markenadministration stören:**

1. Nichtverwenden einer eingetragenen Marke, wenn es notwendig wäre.
2. Verwendung von Marken, die nicht als Marken verwendet werden sollen.
3. Verwendung des Begriffs „bekannte Marke“ zu Werbezwecken.
4. Versäumnis des Markenlizenznehmers seinen Namen und die Herkunft der Waren anzugeben.
5. Beanstandungen an Änderungen in Bezug auf eingetragene Marken hinsichtlich des Inhabernamens und -adresse, sowie weiterer eingetragener Informationen.
6. Verwendung von nicht eingetragenen Marken als eingetragene Marken.
7. Versäumnis die Anforderungen für die Verwaltung von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken zu erfüllen.
8. Versäumnis die Anforderungen an die Wiedergabevoraussetzungen (z.B. Druck) von Marken zu erfüllen.
9. Anmeldung von Marken, die gegen das Prinzip von Treu und Glauben verstoßen.



Der „Standard“ (Standard for Determining General Trademark Violations) ist als detaillierte Interpretation der relevanten Regularien des Markenrechts und insb. für die Verwendung bei den lokalen Marktregulierungsbehörden (Administration for Market Regulation AMR) gedacht. Man wird erwarten können, dass diese sich sehr buchstabentreu an den „Standard“ halten werden, wenn er zum Einsatz kommt.

Die AMRs oder auch „Local Market Authorities“ sind u. a. die Behörden, die z.B. bei Produktion für den Export (z. B. nach Europa) einen bestehenden Markenschutz in China fordern und bis dieser nachgewiesen wird, den Export unterbinden können. Die wenig bekannten AMRs verfügen daher über beträchtliche Kompetenzen, die man z.B. in einem etwaigen Verletzungsfall vorteilhaft nutzen kann.

Nachdem der „Standard“ derzeit implementiert wird, gibt es noch keine umfassende Erfahrung, wie er durch- und umgesetzt wird. Jedoch haben sich für ausländische Firmen bereits vier relevante Punkte herausgebildet:

### **1. Verwendung von Marken, die nicht als Marken verwendet werden sollen**

Dies bezieht sich auf Zeichen, denen auf Grund von Art. 10 des chin. Markengesetzes die Eintragung versagt worden ist. Dies sind z. B. Zeichen, die einen geografischen Bezug haben, eine Nationalflagge umfassen, eine Ähnlichkeit zu einem Prüfzeichen haben, diskriminierend gegen jegliche Nationalität sind, irreführend sind in Bezug auf Qualität, Herstellungsort oder anderer Merkmale, gegen sozialistische Ethik oder Gebräuche oder von schädlichem Einfluss sind. Wie man an der obigen nicht abschließenden Aufzählung sehen kann ist es, entgegen zu den bei uns in Europa gewohnten Gepflogenheiten, nicht unwahrscheinlich, dass die Eintragung basierend auf Artikel 10 verwehrt wird. Die genannten Ausschlussgründe lassen einiges an Interpretationsspielraum für das Amt zu. Wenn eine Markenmeldung basierend auf Art. 10 zurückgewiesen wurde, sollte das versagte Zeichen nicht mehr für z.B. Produktnamen und Werbeslogans in kommerzieller Hinsicht verwendet werden. Dies kann im Extremfall bis zu einem Re-Branding führen.

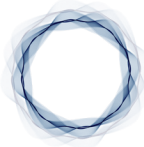
## **2. Risiko der Anbringung des ® für eingetragenen Marken, die in Kombination verwendet werden**

Diese Neuerung hat erhebliches Potenzial bisherige Verfahrensweisen bei der Kennzeichnung eingetragener Marken z. B. auf Produktverpackungen zu beeinflussen. Der „Standard“ führt hierzu aus, dass wenn mehr als zwei eingetragene Marken in Kombination verwendet werden, jede dieser Marken mit dem ® kenntlich gemacht werden muss. Die derzeit als vorherrschend beobachtbare Praxis ist, dass (z. B. aus gestalterischen Gründen) nicht alle eingetragenen Marken mit dem ® versehen werden. Dies erscheint so nicht weiter fortführbar ohne sich dem Risiko auszusetzen durch die AMR beanstandet zu werden. Nachdem es bisher an Erfahrungswerten mangelt, ist die praktikabelste Lösung entweder alle eingetragenen Marken mit dem ® zu versehen oder keine. Dabei muss man bei letzterem den Benutzungszwang und dessen Nachweis beachten, womit dies zum derzeitigen Zeitpunkt und Erkenntnisstand die weniger empfehlenswerte Lösung ist.

## **3. Marken in Zusammenhang mit nach China importierten Waren**

Wenn zum Zeitpunkt des Imports kein Markenschutz in China besteht für Waren, die mit einem ® gekennzeichnet sind, ist zum einen dringend zu empfehlen die entsprechenden Markenmeldungen durchzuführen und zum anderen eine Erklärung nach Artikel 23 des „Standards“ abzugeben. Dabei wird z. B. auf der Produktverpackung angegeben in welchem Land bzw. welcher Region eine Markeneintragung besteht (z. B. DE oder EU). Bei einem Verkauf über eine Onlineplattform ist es ratsam diese Erklärung an auffälliger Stelle der Angebotsseite anzubringen. Wie gesagt gilt dies nur, wenn kein Markenschutz in China besteht, aber eine Marke mit dem ® verwendet wird.

- Grundsätzlich ist es hinsichtlich „Markenklaue“ in China absolut empfehlenswert breite Eintragungen für alle Marken zu haben, die in China verwendet werden. Sei es für den Import und den Verkauf in China oder für den Export aus China. Die Folgen können erfahrungsgemäß sehr drastisch, schnell und ohne Vorwarnung sein (z. B. Export- oder Verkaufsstopp) mit einem Kostenrisiko, das in keinerlei Verhältnis zu den Kosten einer Markenmeldung steht. Unserer Erfahrung nach ist der weit überwiegende Teil von IP-Problemen in China im Bereich Marken.



#### 4. Vereinfachung gegen „Markenklaue“ vorzugehen

Erfreulicherweise wurde es im Zuge von o.g. Nr. 9 des „Standards“ erleichtert gegen Markenklaue vorzugehen. Wenn ersichtlich ist, dass der vermeintlich bösgläubige Anmelder der eigenen Marke („Markenpirat“) mehrere unterschiedliche Marken (Anmeldungen) von unterschiedlichen möglicherweise ebenfalls „geklauten“ Marken im Portfolio hat, wird es einfacher hinsichtlich einer bösgläubigen Anmeldung zu argumentieren. Dies kann bis zur Beweislastumkehr für den vermeintlichen Markenpiraten führen. Aus Praxissicht ist dies sehr zu begrüßen, da die Erfahrung zeigt, dass Markenpiraten oft unterschiedliche Marken aus völlig heterogenen Bereichen „zusammenklauen“ und mit dieser Neuerung die Rückeroberung der eigenen Marke vereinfacht wird.



Wir werden die weitere Entwicklung in Bezug auf den „Standard“ verfolgen und zu gegebener Zeit wieder informieren.

Selbstverständlich stehen wir wie immer gerne für alle sich ergebenden Fragen zur Verfügung – wir freuen uns weiterhelfen zu können!