

## Markenrecht: Lehren aus dem Rechtsstreit Apple vs. Proview – Sind Ihre Marken im Produktionsland geschützt?

19.03.2012

**Der Markteinführung eines neuen Produkts hat eine umfangreiche Absicherung des hieran bestehenden geistigen Eigentums durch Marken, Designs, Patente oder sonstige Schutzrechte voranzugehen. Die Entscheidung, in welchen Ländern Schutz erlangt werden soll, wird in erster Linie davon abhängen, welche Absatzmärkte ins Visier genommen werden sollen. Nicht minder wichtig stellt sich jedoch die Absicherung von Schutzrechten in reinen Produktionsländern dar.**

Exemplarisch wird dies an dem zurzeit vor chinesischen Gerichten anhängigen Rechtsstreit zwischen der Apple Inc. und dem chinesischen Unternehmen Proview um die Marke „iPad“ deutlich. Proview hatte die Marke „iPad“ bereits vor dem Erscheinen des ersten iPads in China und anderen asiatischen Ländern registrieren lassen. Zwar einigten sich Apple und Proview in der Vergangenheit über den Verkauf der asiatischen „iPad“-Marken an Apple, jedoch ist zwischen beiden Parteien streitig, ob dieser Kaufvertrag auch die chinesische Marke umfasste. Jedenfalls erscheint Proview im Markenregister nach wie vor als Inhaberin der Marke „iPad“. Als solche geht Proview nun gegen den Verkauf von Apples iPad in China vor. Doch damit nicht genug. Proview kündigte an, den Export von in China hergestellten iPads unterbinden zu wollen, da auch im Export der mit der Marke „iPad“ versehenen Produkte eine Markenrechtsverletzung liege.

Es zeigt sich also: nicht nur im Angebot von Produkten, welche eine fremde Marke aufweisen, kann eine Markenrechtsverletzung liegen. So stellt etwa nach chinesischem Recht auch der bloße Export von Produkten, welche mit einer fremden Marke versehen sind, eine rechtsverletzende Handlung dar, wobei es nicht erforderlich ist, dass diese Produkte überhaupt auf dem chinesischen Markt angeboten werden.

Wer Produkte in Drittstaaten produzieren und labeln lässt sollte also unbedingt über markenrechtlichen Schutz in dem betreffenden Staat verfügen, um nicht zu riskieren, dass sich ein Dritter Rechte verschafft, aufgrund derer er die Ausfuhr der sodann rechtsverletzenden Produkte unterbinden kann.

Für den wichtigen Produktionsstandort China bedeutet dies zudem: die Marke muss in (Festland-)China registriert sein und nicht etwa nur in Taiwan, Hong Kong oder Macao.

Des Weiteren stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwiefern eine Marke, welche lediglich auf Produkten erscheint, die ausschließlich für den Export vorgesehen sind, in dem Exportstaat überhaupt rechtserhaltend benutzt wird. Nach den Markengesetzen der meisten Staaten kann eine Marke, welche durch ihren Inhaber nach Ablauf einer bestimmten Schonfrist nicht benutzt wird, auf Antrag gelöscht werden. Die Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung einer Marke richten sich nach dem Recht und der Rechtsprechung des jeweiligen Staates.

Im Falle Chinas stellt nach aktueller Rechtspraxis der bloße Warenexport jedenfalls keine ausreichende Benutzung dar, um die Rechte an einer eingetragenen Marke zu erhalten.

**Fazit:**



Grundsätzlich gilt also: auch in reinen Produktionsländern ist die Registrierung von Marken unverzichtbar, sofern die Produkte bereits dort mit der jeweiligen Marke versehen werden. Darüber hinaus ist sorgfältig zu prüfen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um auch im Produktionsland die Rechte an der Marke zu erhalten.

Wenn Sie Hilfe bei der Entwicklung eines Schutzkonzeptes für Ihre Produkte brauchen oder eine allgemeine Beratung zu diesem Thema wünschen, kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail unter [wagner\(at\)webvocat.de](mailto:wagner(at)webvocat.de) oder telefonisch unter **0681/ 95 82 82-0**.

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent.

### **Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:**

Rechtsanwalt Thorsten Dohmen LL.M.

**WAGNER Rechtsanwälte webvocat®**

---

### **WAGNER Rechtsanwälte webvocat®**

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de)

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine Email an: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de)

---

### **Impressum**

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft, Attorneys at Law

Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,

Fon: +49 (0) 681/958282-0, Fax: +49 (0) 681/958282-10,

E-Mail: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de),

Internet: [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de) / [www.netvocat.de](http://www.netvocat.de) / [www.geistigeseigentum.de](http://www.geistigeseigentum.de)

Mitglieder der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Members of the Bar Association of the Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 265452894; Partnerschaftsregister / Partnership Register: Amtsgericht Saarbrücken Nr./No. 98, Vertretungsberechtigte Partner/ authorized representatives: Manfred Wagner, Daniela Wagner; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

---

### **Rechtliche Hinweise**

© 2012 WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber.



Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersichtlich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.