



Resolution des Exekutivkomitees in Melbourne, Australien, vom 13. bis 17. Oktober 1986

“ Resolution zu gegen Produkt- und Markenpiraterie vorzuschlagende Maßnahmen”

FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee-Sitzung vom 12. bis 17. Oktober 1986 in Melbourne, Australien, folgende Resolution verabschiedet:

Wenn FICPI auch den Bestrebungen gegen den Handel mit nachgeahmten Waren zustimmt und diese aktiv zu unterstützen wünscht, vertritt sie dennoch die Ansicht, daß nationale und regionale Gesetze und gesetzliche Gegenmaßnahmen eine Unterscheidung zwischen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes seines Inhabers im normalen Handel und der absichtlichen Nachahmung von durch solche Rechte geschützten Waren und Dienstleistungen mit der Folge einer Herkunftstäuschung über solche Waren und Dienstleistungen (Piraterie) beibehalten sollen.

Im Verfolg dessen erachtet es FICPI für erforderlich, daß Maßnahmen solche Piraterie nicht nur auf Maßnahmen gegen Verletzungen eingetragener Warenzeichen sondern auf Maßnahmen gegen die Herstellung von Piraterieprodukten, absichtliche Benutzung nicht eingetragener Warenzeichen, Handelsnamen, Aufmachungen, eingetragener Muster, Patentrechte, Copyright oder vergleichbare Rechte des rechtmäßigen Inhabers beschränkt sein sollten. FICPI hat zur Kenntnis genommen, daß die Artikel 9 und 10 bis der Pariser Convention eine Rechtsgrundlage für Maßnahmen gegen Piraterie bieten. Diese Artikel bilden die Grundlage vorliegender Resolution.

FICPI **empfiehlt** die unmittelbare Anwendung von Maßnahmen durch die Zollbehörden als Hilfe bei der Durchsetzung eingetragener Rechte, in Verbindung mit dem Rechtsmittel einer schnellen gerichtlichen Überprüfung. Unter Berücksichtigung, daß Maßnahmen durch die Zollbehörden einseitige oder unbeabsichtigte Wirkungen zur Folge haben können, indem sie:

- (i) dem freien Warenverkehr innerhalb eines Gebiets und
- (ii) den Bemühungen eines gutgläubigen Importeurs, der mit Nicht-Piraterieprodukten nur möglicherweise eine Schutzrechtsverletzung begeht,

entgegenwirken, vertritt FICPI die Ansicht, daß das geeignete Forum zur Entscheidung über Produkt-Piraterie die Gerichte sind. Daher sollten nationale und regionale Gesetze wirksame gesetzliche Maßnahmen für den Rechtsinhaber (Kläger) einräumen, während gleichzeitig Rechte des beschuldigten Produkt-Piraten (Beklagten) zu schützen sind. Solche Gesetze sollten zusätzlich zu den bereits existierenden gesetzlichen Möglichkeiten gegen die Verletzung von eingetragenen Rechten vorzugehen, die folgenden zusätzlichen gesetzlichen Rechtsmaßnahmen gewahren, welche bei Bedarf gegen mutmaßliche Piraterie-Waren oder -Dienstleistungen ergriffen werden können:

A. *Zivil- oder Common Law*

- (i) Sofortige Beschlagnahme aufgrund richterlicher Anordnung von Pirateriegut, Dokumenten oder dergleichen, welche ausschließlich bei der oder für die Produktion verwendbar sind.
- (ii) Eine aufgrund gerichtlicher Verfolgung gegen den Beklagten erlassene Verpflichtung, Einzelheiten über seine Bezugsquelle und seine Abnehmer von Piraterie-Produkten zu offenbaren.
- (iii) Das Einfrieren von Bank- oder anderen Geldwerten-Guthaben des Beklagten bis zur Beibringung einer ausreichenden Bürgschaft oder Sicherheit.
- (iv) Ersatz alten Schadens oder Herausgabe aller Gewinne oder in jedem Fall Zahlung von mindestens einer doppelten angemessenen Lizenzgebühr.



- (v) Vorschriften für eine Bestrafung unter Einschluß von Schadensersatz.
- (vi) Erstattung aller Kosten und Auslagen des Klägers in Bezug auf die Verletzungshandlung einschließlich der gerichtlichen Kosten, Gebühren, Anwaltskosten, Kosten eingeschalteter Auskunftsteien usw.
- (vii) Gesamtschuldnerische Haftung, d.h., die Beklagten sollen gemeinschaftlich und einzeln für die Erstattung der in den Absätzen 4 bis 6 genannten Kosten haftbar sein.
- (viii) Klagen im Interesse einer Gruppe von Beteiligten sollten in hierfür geeigneten Fällen zulässig sein.
- (ix) Das Recht auf Übertragung und Zurückbehaltung der Piraterie-Ware sollte bestehen, d.h. die Behandlung der Fälschung oder Piraterie-Ware wie Eigentum des Klägers mit der Konsequenz, daß sich im Besitz des Beklagten befindliche Ware dem Kläger herauszugeben ist und bereits verkaufte Ware einem Schadenersatzanspruch in der Höhe des gesamten Warenwerts zum Zeitpunkt des Verkaufs unterliegt.

B. Strafrecht

- (i) Die Strafverfolgung als solche soll möglich sein einschließlich Strafantrag gegen Unbekannt.
- (ii) Im Zivilverfahren erlangte Beweismittel sollen in einem nachfolgenden Strafverfahren gegen den gleichen oder mit ihm in Verbindung stehenden Beklagten verwendbar sein.
- (iii) Strafverfahren und Sanktionen sollen gegen juristische Personen und deren gesetzliche Vertreter zur Verfolgung stehen.
- (iv) Strafverfahren sollen von Amts wegen und auf Antrag von Privatpersonen oder Organisationen zulässig sein.
- (v) Staatliche Behörden sollen den Kläger, die Wettbewerber oder andere in ihre Rechten verletzte Parteien über die Nachahmungen bzw. Fälschungen unterrichten und alle relevanten Akten usw. diesen zugänglich machen und als Nebenkläger auftreten.

C. Verwaltungsrecht

- (i) Zoll oder andere Verwaltungsbehörden haben das Recht, nach Vorlage geeigneter Beweismittel die Abfertigung zu unterbrechen und die nachgeahmten Waren zu beschlagnahmen.
- (ii) Zollbehörden sollen von Amts wegen das Recht haben, Informationen an betroffene Parteien - wie die Inhaber nachgeahmter Rechte - sowie die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden zu unterrichten.

D. Beklagter

- (i) Möglichkeit der Sicherheitsleistung durch Geldzahlung zur Deckung des Schadens und der Kosten (deren Betrag durch das Gericht festgesetzt wird), um die Freigabe von Waren, Vorrichtungen, Werkzeugen, Formen, Stempeln oder Dokumenten oder die Freigabe von Herstellung und Vertrieb zu erwirken.
- (ii) Möglichkeit der Erstattung von Kosten und Auslagen und bezahltem Schadensersatz im Fall eines unberechtigten Vorgehens durch den Kläger, wobei der Schadenersatzanspruch während der Zeit der gerichtlichen Verfügung zugunsten des Klägers entgangene Verkäufe zu berücksichtigen hat.
- (iii) Möglichkeit der Entschädigung für unbegründete Strafverfahren.
- (iv) Jederzeitige Möglichkeit der Forderung einer Sicherheitsleistung vom Kläger (deren Betrag durch das Gericht festgesetzt wird).
- (v) Möglichkeit des Antrags auf sofortige mündliche Verhandlung zur Entscheidung, ob auf den Sachverhalt die Bestimmungen des Gesetzes gegen Produkt- und Markenpiraterie oder andere Gesetze anzuwenden sind.