

## **Mittelstands-Markenfalle in China!**

### Hintergrund:

Viele Mittelständler, die keine ausgesprochenen Markenprodukte herstellen und verkaufen, besitzen nur eine einzige Marke, nämlich ihren Firmennamen, den sie in Deutschland als Marke registrieren ließen.

Dies ist vollkommen richtig, da allein die Benutzung als Firmennamen zwar theoretisch ein Recht begründet, welches in der Praxis aber nicht oder nur mit sehr hohem Kostenaufwand nachzuweisen ist, der sehr viel höher ist als eine deutsche Markenmeldung, die unter 1.000,00 EUR liegt.

Falls ein solcher Mittelständler außer in Deutschland in einigen anderen europäischen Ländern aktiv am Markt vertreten ist, hat er vielleicht seinen Firmennamen nicht nur in Deutschland, sondern in mehreren europäischen Ländern, beispielsweise EU-weit, als EU-Marke geschützt.

Außerhalb Europas haben jedoch die wenigsten Mittelständler ihren Firmennamen geschützt, unter anderem auch nicht in China.

### Aktuelle Situation China:

Chinesische Firmen, die auf einem bestimmten technischen Gebiet tätig sind, kennen in der Regel die etablierten europäischen mittelständischen Firmen auf diesem technischen Gebiet aus Deutschland, aber auch anderen europäischen Ländern wie etwa Frankreich, von den einschlägigen Messen.

Diese chinesische Firma prüft zunächst nach, ob die entsprechenden europäischen Firmennamen in China bereits als Marke registriert sind. Wenn nicht, lässt die chinesische Firma den entsprechenden Firmennamen des etablierten europäischen Mittelständlers für sich in China als Marke registrieren. Häufig sichert sich die chinesische Firma darüber hinaus für China (.cn) auch die entsprechende Domain, die der europäische Mittelständler in der Regel nur mit den Endungen .de, .com oder .eu hält.

Weitet der europäische Mittelständler irgendwann sein Geschäft nach China aus, indem er dort einen Vertrieb beginnt oder gar eine Produktion beginnen möchte, erhält er von der besagten chinesischen Firma ein Abmahnschreiben, dass er seinen eigenen Firmennamen in China nicht benutzen dürfe, da dort ein entsprechender Markenschutz zugunsten der chinesischen Firma bestehe.

Das gleiche passiert, wenn der europäische Mittelständler seinen in Deutschland als Marke registrierten Firmennamen auch in China als Marke eintragen lassen will.

Diese Fälle kommen zurzeit nicht einzeln vor, sondern die Registrierung von europäischen mittelständischen Firmennamen durch chinesische Firmen in China findet derzeit zu Tausenden statt. Uns erreichen von unseren Mandanten fast wöchentlich entsprechende Mitteilungen.

Dies bedeutet nichts anderes, als dass für den entsprechenden Mittelständler der

chinesische Markt mehr oder weniger gesperrt ist, da er dort nicht unter seinem eigenen Firmennamen, unter dem er bekannt ist, auftreten darf. Damit nicht genug, sind die chinesischen Firmen auch relativ schnell darin, sich das Markenrecht an dieser Firmenbezeichnung nicht nur in China zu sichern, sondern auch in anderen Ländern, in denen es der deutsche Mittelständler bisher versäumt hat, seinen Firmennamen schützen zu lassen. Auch in diesen Ländern kann dann der Chinese dem Mittelständler den Markt unter Umständen versperren.

Es sind Fälle bekannt geworden, wo beispielsweise ein österreichischer etablierter Hersteller von Kleinkrafträdern überlegt hat, in China einen Produktionsbetrieb aufzubauen und von diesem aus den chinesischen Markt zu erschließen. Als er mit Hilfe spezieller Berater in China hierfür den optimalen Standort ermitteln ließ, stellte sich heraus, dass – genau nach dem vorbeschriebenen Muster – in China seit mehreren Jahren unter seinem Firmennamen in einem 500-Mann-Betrieb jährlich Hunderttausende Leichtkrafträder hergestellt und auf dem chinesischen Markt vertrieben wurde und diese chinesische Firma natürlich auch in China das Markenrecht an seinem Firmennamen besaß.

Darüber hinaus passiert es früher oder später, dass die chinesische Firma sich mit dem chinesischen Markt nicht zufrieden gibt und beispielsweise auf Messen im Ausland auftritt. Dem deutschen Mittelständler kann es dann passieren, dass er auf einer Messe in der Schweiz ausstellt und zwei Stände weiter die chinesische Firma unter dem gleichen Firmennamen ihre Produkte präsentiert und er dagegen nichts tun kann.

Auch im (durchaus legalen) Umleiten von Kundensuchanfragen in Google mittels Meta-Suchbegriffen auf die chinesische statt die analoge deutsche Domain, wohin der Kunde eigentlich wollte, sind die Chinesen äußerst geschickt und die Kunden landen dann auf einer Website des Chinesen, die die gleiche Bezeichnung trägt wie die des deutschen Mittelständlers und häufig auch noch optisch sehr ähnlich aufgemacht ist.

Diese chinesische Website liegt häufig auch in einer englischen und gar deutschen Fassung vor, und der Chinese bietet meist auch ähnlich aussehende oder ähnlich bezeichnete Produkte wie der deutsche Mittelständler an, so dass der Kunde auf dieser chinesischen Website häufig zu Anfang gar keinen Verdacht schöpft, sondern erst bei Sichtung der Kontaktdaten feststellt, dass es sich um eine chinesische Firma handelt.

Dann ist er aber nicht selten bereits von den niedrigen Preisen dieser chinesischen Produkte so beeindruckt, dass er entweder dort einen Probekauf riskiert oder mit diesem Argument bei dem deutschen Mittelständler versucht, die Preise massiv zu drücken.

#### Rechtliche Beurteilung:

Das Fatale ist, dass die Vorgehensweise der chinesischen Firma, sich dort den europäischen Firmennamen als Marke eintragen zu lassen, sogar oft legal ist, nämlich dann, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die entsprechende europäische Firma in China am Markt nicht vertreten ist. Denn beim Markenrecht gilt – und zwar für jedes Land separat – der Grundsatz, dass derjenige die Marke bekommt, der sie als erstes in dem entsprechenden Land angemeldet hat.

Man kann versuchen, auf gerichtlichem Wege der chinesischen Firma die Marke löschen zu lassen, mit der Begründung, es sei eine absichtliche Behinderung des

europäischen Konkurrenten, dessen Marke ganz gezielt ausgewählt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Aussichten einer solchen Klage jedoch nicht allzu gut, wenn die europäische Firma bis dahin tatsächlich in China nicht am Markt präsent war.

Für die Präsenz am chinesischen Markt ist es in aller Regel auch nicht ausreichend, dass nicht die Firma selbst, sondern lediglich ein Abnehmer von ihm, etwa ein Zwischenhändler oder Großhändler, einige Produkte nach China verkauft hat.

Selbst wenn man diese juristische Auseinandersetzung dennoch wagt, sind die Kosten dafür um ein Vielfaches höher als eine frühzeitige Markenregistrierung (und Domainregistrierung) in China.

Eine Anmeldung kann in chinesischer, was zu bevorzugen ist, oder in deutscher Schrift erfolgen.

Fazit:

Wir raten allen unseren - vor allem mittelständigen - Mandanten derzeit massiv dazu, sich die entsprechenden Markenrechte – in der Regel zumindest den eigenen Firmennamen oder andere vorhandene Marken – auch in China registrieren zu lassen, und sich möglichst auch die entsprechende chinesische Domain zu sichern. Der Kostenaufwand für eine chinesische Markenmeldung hängt davon ab, wie glatt sie durchgeht oder wie oft Beanstandungen des chinesischen Amtes zu beantworten sind. Im Durchschnitt jedoch ca. 1.500,00 EUR.

Gemessen daran, dass für die deutsche Firma ansonsten der chinesische Markt und darüber hinaus noch andere Märkte, wo sich die chinesische Firma ebenfalls Markenrechte gesichert hat, in Zukunft versperrt bleiben, ist dies ein sehr geringer Kostenfaktor.

**Norbert Alber**, Patentanwalt  
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.  
Patent- und Rechtsanwälte Hansmann & Vogeser  
Albert-Roßhaupter-Str. 65  
81369 München  
Tel. 089-55 292 0  
Fax 089-55 292 292  
E-Mail [info@hansmann-vogeser.de](mailto:info@hansmann-vogeser.de)  
Web [www.hansmann-vogeser.de](http://www.hansmann-vogeser.de)