



TM

©

®

MARKENANMELDUNG IN CHINA

www.starke-ip.com

#starke_ip



Daniel ist in Deutschland zugelassener Rechtsanwalt und seit 2014 Managing Counsel von **Starke**. Daniel ist spezialisiert auf **IP-Recht**, **Handelsrecht**, sowie Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht.

Er ist zudem externer Experte des EU CHINA IPR SME Helpdesk.

Zuvor gehörte Daniel dem Vorstand der Deutschen Außenhandelskammer (AHK) in Nord China an.

Vor seinem Eintritt bei Starke, arbeitete Daniel Albrecht für eine bekannte Anwaltskanzlei in China und für die älteste ausländische Anwaltskanzlei in Japan, wo er überwiegend deutschsprachige Unternehmen, auf dem Gebiet der Unternehmens- und IP-Recht, vertrat. Seine erste berufliche Begegnung mit China war im Jahr 2004 in seiner Wahlstation als Rechtsreferendar.



Dienstleistungen

E-Commerce

Vertragsrecht

Markenrecht (IP)

Gesellschaftsrecht

Arbeitsrecht

Compliance

WAS IST EINE MARKE?

Eine Marke ist ein Zeichen, das die Waren oder Dienstleistungen voneinander unterscheiden kann.

Eine Marke in China ist:

Jedes Zeichen, das in der Lage ist, die Waren oder Dienstleistungen einer natürlichen Person, einer juristischen Person oder einer anderen Organisation von denen anderer zu unterscheiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wort, Design, Buchstaben, Ziffern, dreidimensionale Symbole, Farbkombinationen und Ton, sowie eine Kombination der oben genannten.

Die Marke soll für die Registrierung zur leichteren Identifizierung unverwechselbar sein und darf nicht im Widerspruch zu früheren Rechten stehen, die von anderen erworben wurden.

Registrierte
Deine
Marke in
China so
früh als
möglich

Umso früher, umso besser!

1. China verfügt über das "First-to-File" - System, d.h. Ihr könnt den Rechtsschutz verlieren, wenn eine ähnliche oder identische Marke bereits von einer anderen Partei registriert wurde

2. Ausländische Personen oder Organisationen sollten ihre Marken von einem in China registrierten Markenagenten registrieren lassen

Unterklassen in Klasse 45

Unterklasse 4501 (11 mini-Klassen)

私人保镖450001, 侦探公司450003, 夜间护卫服务450006, 寻人调查450053, 护卫队服务450099, 安全保卫咨询450117, 安全及防盗警报系统的监控450194, 为安全目的进行的行李检查450196, 个人背景调查450199, 工厂安全检查450202, 追踪被盗财产450222

Unterklasse 4502 (5 mini-Klassen)

社交陪伴450002, 社交护送 (陪伴) 450002, 临时照看婴孩450195, 临时看管房子450197, 临时照料宠物450198

Unterklasse 4503 (2 mini-Klassen)

晚礼服出租450046, 服装出租450081

in Klasse 45

Unterklasse 4504 (4 mini-Klassen)

火葬450047, 丧葬450056, 殡仪450057, 尸体防腐服务450220

Unterklasse 4505 (14 mini-Klassen)

开保险锁450033, 交友服务450005, 婚姻介绍450112, 在线社交网络服务450218, 消防450179, 火警报警器出租450203, 灭火器出租450204, 组织宗教集会450184, 领养代理450193, 失物招领450200, 保险箱出租450215, 宗谱研究450216, 计划和安排婚礼服务450217, 为特殊场合释放鸽子450219

Unterklasse 4506 (13 mini-Klassen)

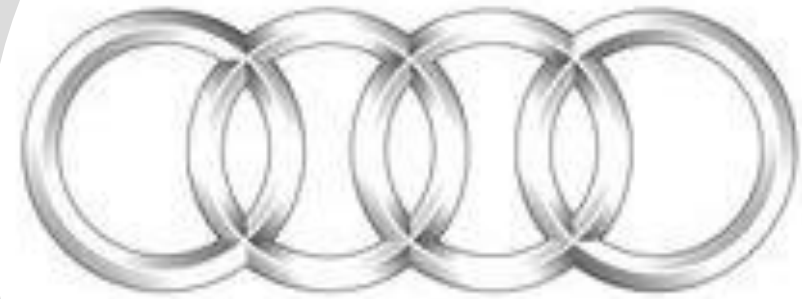
调解450201, 仲裁450205, 知识产权咨询450206, 版权管理450207, 知识产权许可450208, 为法律咨询目的监控知识产权450209, 法律研究450210, 诉讼服务450211, 计算机软件许可(法律服务)450212, 域名注册(法律服务)450213, 替代性纠纷解决服务450214, 法律文件准备服务450221, 许可的法律管理450223

UNTERKLASSEN DER NIZZA KLASSIFIKATIO N IN CHINA

- **Zum Beispiel:** Ein IP-Unternehmen, das eine Marke für sich selbst anmeldet
- Klasse 45
- Unterklasse 4506:
- **Juristische Dienstleistung;** Service zum Schutz des Eigentums und zur persönlichen Sicherheit; Privat oder soziale Dienste, die von anderen erbracht werden, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden

CHINESISCHE ÜBERSETZUNGEN VON MARKEN

- **Übersetzung**: wenn die Marke eine unverwechselbare Bedeutung hat.
z.B. Volkswagenwerk = 大众汽车
(Bedeutung: Auto für Jedermann)
- **Phonetische Übersetzung (Transliteration)**: Es wird nur der Ton ohne besondere Bedeutung wiedergegeben (aber „positives“ Zeichen wählen)
z.B. Audi = 奥迪
(Chinesische Übersetzung: ao di)
- **Kombination von wörtlicher Bedeutung und Klang**:
z.B. LEGO = 乐高
(Chinesische Übersetzung: le gao)
(Bedeutung: glücklich)



Audi



DIE CHINESISCHE KLASSIFIKATION UNTERSCHIEDET SICH VON ANDEREN LÄNDERN



- China verwendet die Nizza-Klassifikation (45 Klassen), jedoch mit strikter Unterklasseneinteilung und einer großen Anzahl von Miniklassen unter der Unterklasse.
- Die Unterstützung eines Fachmanns ist sehr wichtig: Er kann Euch durch die Besonderheiten des Systems führen.

PROBLEM: “DIE BEKANNTE MARKE”

Genießt erweiterten Rechtsschutz und kommerzielle Vorteile

Die **Kriterien** sind in Artikel 14 Markengesetz festgelegt:

- a. Sensibilisierung der relevanten Öffentlichkeit für diese Marke,
- b. die Dauer seiner Nutzung,
- c. die Dauer, den Umfang und den geografischen Umfang der Werbung
- d. Aufzeichnungen, die belegen können, dass es in anderen Ländern oder Regionen als bekannte Marke geschützt wurde.
- e. andere Nachweise wie Produktion, Verkaufsmenge, Umsatz der Waren unter Verwendung dieser Marke.

Die erste bekannte Marke war “Pizza Hut” im Jahre 1987.

WEITERE WICHTIGE ASPEKTE IN CHINA



IP-Rechte sind Gebietsrechte. Sie sind nur in dem Gebiet oder der Gerichtsbarkeit geschützt, in dem sie registriert sind. In China eingetragene Marken sind nur auf dem chinesischen Festland gültig, mit Ausnahme von Hongkong, Taiwan und Macao.



Der Schutz beginnt ab dem Registrierungsdatum



10 Jahre Schutz



Die eingetragene Marke kann gelöscht werden, wenn sie 3 Jahre lang ohne angemessene Gründe nicht verwendet wird



Marken sind genau so zu verwenden, wie sie registriert wurden



Um die ausländische Marken optimal zu schützen, muss auch die chinesische Schriftversion der Marke registriert werden

NICHT KONVENTIONELLE MARKEN:

Einige Marken fallen nicht unter herkömmliche Kategorien und sind schwer zu registrieren.

Viele nicht-traditionelle Marken sind in China **nicht zur Markenregistrierung berechtigt** und vieles ist von Einzelfallentscheidungen abhängig!

FARBMARKEN IN CHINA:

- In China wurde eine Farbkombinationsmarke erstmals im Jahr 2001 akzeptiert.
- Dabei fallen Farbmarken auch in China unter den Oberbegriff der nicht traditionellen Marken. Hierzu gehören auch Klangmarken und 3D-Marken.
- Nach dem chinesischen Markenrecht können diese nicht traditionellen Marken registriert werden, sofern sie in der Lage sind, die eigenen Waren oder Dienstleistungen von denen anderer zu unterscheiden. Hier gibt es also einen Gleichklang mit dem europäischen System.

FARBMARKE IN CHINA :

- Wenn Farbkombinationen in Bezug auf eine bestimmte Art von Waren, oder Dienstleistungen, oder bestimmte Elemente davon, bereits weit verbreitet sind, ist es schwierig, eine besondere Bedeutung festzustellen.
- Wenn andererseits Farben in einem bestimmten Markt für bestimmte Waren oder Dienstleistungen noch nicht weit verbreitet sind, oder wenn die Verwendung einer bestimmten Farbkombination durch den Antragsteller ungewöhnlich oder aufwändig ist, ist es wahrscheinlicher, dass man von einer Unterscheidungskraft sprechen kann.
- Im Allgemeinen zeigt sich die erworbene Unterscheidungskraft am besten in einem hohen Werbevolumen mit der Farbkombinationsmarke sowie in Verbraucherumfragen, aus denen hervorgeht, dass ein hohes Maß an relevanten Verbrauchern diese bestimmte Farbekombination im Zusammenhang mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung mit dem Antragsteller in Verbindung bringt.

SQUATTING, WAS IST DAS EIGENTLICH?

Häufig werden Marken ausländischer Unternehmen jedoch von chinesischen Unternehmen in China angemeldet. Dieses Phänomen nennt man "squatting".

Sobald die Marke einmal vom "Squatter" eingetragen ist, wird es viel Zeit und Geld kosten, um ihr Recht wiederzuerlangen.

Diesen Fall versucht das chinesische Gesetz durch einige Regelungen zu vermeiden.

NEUE Regelungen

- Die wichtigste Änderung ist die Ergänzung von Art. 4 Abs.1 , die ausdrücklich besagt, dass ein Antrag auf Eintragung einer bösgläubigen Marke, die nicht für die tatsächliche Benutzung bestimmt ist, abgelehnt wird.
- **Basierend auf Art. 19 Abs. 3 kann eine Markenagentur bereits in der Prüfungsphase Maßnahmen ergreifen und darf solche bösgläubigen Marken nicht akzeptieren, wenn sie weiß oder hätte wissen müssen, dass die Marke nicht zur Benutzung bestimmt ist.**
- Dementsprechend **wurde in Art. 33 und 44 ein neuer Grund für den nachträglichen Widerspruch und die Ungültigkeitserklärung hinzugefügt.** Jede Partei (nicht nur ein Inhaber früherer Rechte oder ein Interessent), die der Ansicht ist, dass eine Marke eine solche Verletzung darstellt, **kann innerhalb von drei Monaten nach der Vorankündigung der Marke Einwände gegen das Markenamt erheben**, was für nicht eingetragene Markeninhaber eine Klagegrundlage darstellt. Darüber hinaus wird eine eingetragene Marke von der CTMO für ungültig erklärt, wenn sie eine bösgläubige Marke darstellt.
- Wer böswillig die Markeneintragung beantragt, wird unter Berücksichtigung der Umstände mit einer Verwarnung, einer Geldstrafe oder einer anderen Verwaltungsstrafe belegt (gilt auch für Markenagenturen).

fake Produkt

original Produkt



fake Produkt



original Produkt



Vorgehen gegen Schutzrechtsverletzer



Zivil Klage
(Art.64 Zivilgesetz)



Strafrechtliche Maßnahmen



Administrative Verfahren

Legal Disclaimer

All copyrights are reserved by Starke (Beijing) Intellectual Property Co. Ltd. You are allowed, to watch, to read, to save, to print, to restore and to copy all those materials belonging to Starke IP and to use them for non-commercial purposes within your organization or company.

You accept and agree that you retain all copyright and other proprietary notices contained in the original materials on any copies of the video presentation.

Starke IP reserves the right to file a suit against all the persons and companies violating the aforementioned rules stipulated in the Conditions of Use .

If you are convinced that materials used in this video presentation violate your copyrights or the copyrights of someone else, please contact Starke Intellectual Property.

This video presentation is provided for general information purposes only and *does not constitute any legal advice*. If you want to find solutions to legal questions concerning your company, please contact us to receive our professional legal advice.