

Produktpiraterie in Italien: Quo vadis?





PRODUKTPIRATERIE IN ITALIEN: QUO VADIS?

(Beitrag aus dem Tagungsband des 46. Kolloquiums der Technischen Universität Ilmenau über Patentinformation und gewerblichen Rechtsschutz „PATINFO 2024“)

Italien ist nach Deutschland die zweitgrößte Industrienation in Europa. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland sind dementsprechend vielfältig und viele deutsche Unternehmen betrachten Italien als einen ihrer wichtigsten Märkte.

Darüber hinaus verfügt Italien über einige der wichtigsten Häfen im Mittelmeer (z.B. Triest und Genua), über die Milliarden von Waren auf den europäischen Markt gelangen. Außerdem befinden sich in Italien bedeutende europäische Messezentren, wie Mailand, Verona und Bologna. Aus diesem Grund wurde ein effizientes System zur Bekämpfung der Produktpiraterie entwickelt.

Italien hat auch eine lange Tradition zum Schutz des geistigen Eigentums. In der Tat wurde das erste Patentschutzgesetz in der Welt am 19. März 1474 von der Republik Venedig erlassen. Alle modernen Grundsätze des gewerblichen Rechtsschutzes waren bereits im venezianischen Gesetz enthalten (wie z.B. Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit, Registrierung, ausschließliche Nutzung, zeitlich begrenzte Dauer der

ausschließlichen Rechte, Schadensersatz, staatliches Interesse zur Verhinderung, dass neue Erfindungen geheim gehalten werden).

Ziel dieses Vortrags ist es, einen Überblick über die rechtlichen Maßnahmen zu geben, die das italienische Rechtssystem zur Bekämpfung der Produktpiraterie vorsieht und den deutschen Anwälten nützliche Hinweise im Falle einer Produktpiraterie geben zu können. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass der rechtliche Schutz der geistigen Eigentumsrechte in Italien in den letzten Jahren von mehreren Gesetzesreformen angesprochen war, die darauf abzielten, die Gerichtsverfahren schneller und wirksamer zu gestalten.



A) ZIVILGERICHTSVERFAHREN

A.1) ZUSTÄNDIGKEIT DES „TRIBUNALE DELLE IMPRESE“

In Italien unterliegen zivilrechtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigen Eigentumsrechten der Zuständigkeit des Unternehmensgerichts („Tribunale delle Imprese“). Das „Tribunale delle Imprese“ ist ein Zivilgericht, das im Jahr 2012 eingerichtet wurde und ausschließlich für Unternehmensangelegenheiten zuständig ist.

Das „Tribunale delle Imprese“ ist ausschließlich für die folgenden Angelegenheiten zuständig:

- geistiges Eigentum;
- Urheberrecht;
- Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung;
- Kartellrecht;
- Gesellschaftsrecht.

In Italien gibt es nur 22 „Tribunali delle Imprese“, die sich in den wichtigsten Landeshauptstädten oder in einigen Großstädten befinden. Falls eine der beteiligten Parteien ihren Sitz im Ausland hat, sind nur 11 dieser Gerichte zuständig. Das heißt, das Zivilverfahren, das geistiges Eigentum betrifft, der Zuständigkeit ausgewählter Gerichte fallen, die über kompetente Richter verfügen, die auf Streitigkeiten mit ausländischen Parteien spezialisiert sind.



Diese Landkarte zeigt die elf Sitze des „Tribunale delle Imprese“, die für Parteien mit Sitz im Ausland zuständig sind.

Die Verfahrenssprache ist immer auf Italienisch, mit Ausnahme des Gerichts in Bozen, wo auch auf Deutsch verhandelt werden kann, da Deutsch eine der Amtssprachen in Südtirol ist.

A.2) EILVERFAHREN

Das italienische erstinstanzliche Zivilverfahren gliedert sich in Eilverfahren und Hauptverfahren.

Das Eilverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, das darauf abzielt, innerhalb kürzester Zeit gerichtliche Maßnahmen einzuleiten, um

die Nachteile für den Rechtsinhaber zu mindern oder auszuschließen.

Die Voraussetzungen für das Eilverfahren sind die sogenannten „*Fumus boni iuris*“ und „*Periculum in mora*“.

„*Fumus boni iuris*“ besteht in der Plausibilität des Anspruchs. Einstweiliger Rechtsschutz ist möglich auch vor der Registrierung des IP-Titels, sofern die Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich oder dem Verletzer zugestellt ist.

„*Periculum in mora*“ bezeichnet eine Sachlage, in der die Gefahr eines nicht wiedergutzumachenden Schadens eintreten würde, müsste man bis zum Abschluss des Hauptverfahrens warten. Gemäß der italienischen Rechtsprechung ist die Voraussetzung des „*Periculum in mora*“ nicht gegeben, wenn ab Kenntnis der Verletzung ein Zeitraum von mehr als 6 Monate verstrichen ist.

Die Struktur des Eilverfahrens ist besonders vereinfacht und sieht in der Regel den Austausch eines Schriftsatzes pro Partei und nur eine mündliche Verhandlung vor.

Vor der mündlichen Verhandlung kann der Richter einen Beschluss ohne Anhörung des Beklagten erlassen, wenn die Einberufung des Beklagten die Vollziehung der Maßnahmen beeinträchtigen kann oder besondere Dringlichkeit besteht (z.B. im Falle gefälschter Warenausstellung auf einer Messe). In diesem Fall muss innerhalb von 15 Tagen die mündliche Verhandlung einberufen werden, um den Beschluss zu bestätigen, abzuändern oder aufzuheben.

Während des Eilverfahrens wird eine vereinfachte Beweisaufnahme durchgeführt, wobei den schriftlichen Beweismitteln größeres Gewicht beigemessen wird. Zeugen werden in der Regel nicht geladen.

Jedoch kann der Richter in einem Patentverletzungsverfahren einen technischen Sachverständigen mit der Prüfung der Gültigkeitsvoraussetzungen des Patents und die Patentverletzung aus technischer Sicht beauftragen, um die betreffende Technologie besser verstehen zu können.

Ein Unterschied zwischen dem italienischen und deutschen Patentgerichtsverfahren besteht in der Anwesenheit eines technischen Sachverständigen, da die italienischen Richter nur über juristische und nicht auch technische Kompetenzen verfügen. Somit wird die Bewertung der technischen Aspekte dem Sachverständigen überlassen.

Italien hat eines der effizientesten Systeme zur Beweissicherung in Europa (die sogenannte „Descrizione“), das auch von der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts in der Regel Nr. 192 übernommen wurde. Die „Descrizione“ ist eine nützliche Maßnahme, wenn die Beweise der Merkmale der gefälschten Waren, Geräte und Anlage nicht frei zur Verfügung stehen.

„Descrizione“ bedeutet „Beschreibung“ und ist eine Anordnung der Beweissicherung. Diese Maßnahme besteht aus der Besichtigung und Beschreibung der rechtverletzenden Waren, Geräte oder

Anlagen durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen, der dann die Produkt- und Betriebsmerkmale dokumentiert. Außerdem werden auch Muster einbehalten.

Weitere vorsorgliche Maßnahmen, die durch ein Eilverfahren erlassen werden können, sind:

- Beschlagnahme;
- Unterlassung;
- Rückruf der rechtsverletzenden Ware vom Markt;
- Beschaffung von Beweisen und Informationen wie z.B. über die Produktions- und Vertriebswege der rechtsverletzenden Produkte, die Mengen der rechtsverletzenden Produkte, die Umsätze und die erzielten Gewinne (z. B. durch Beschlagnahme von technischen, kommerziellen und buchhalterischen Unterlagen);
- Veröffentlichung der Entscheidung.

Eilverfahren sind ein sehr wirksames Mittel zum Schutz der Rechte geistigen Eigentums, da sie wirksame Maßnahmen ermöglichen, um Verletzungshandlungen in kurzer Zeit zu unterbinden. Diese Verfahren werden bei der Bearbeitung der Gerichtsakten bevorzugt behandelt, so dass sie innerhalb weniger Wochen (oder höchstens einiger Monate, wenn ein technisches Gutachten erforderlich ist) abgeschlossen werden können. In besonders dringenden Fällen, wie z.B. bei der Ausstellung von nachgeahmten Waren auf Messen, kann die Maßnahme ohne Anhörung des Beklagten auch innerhalb eines Tages erlassen werden.

A.3) HAUPTVERFAHREN

Das Hauptverfahren hingegen zielt auf Schadensersatz und die Rückerstattung der aus der Rechtsverletzung erzielten Gewinne ab.

In einem Hauptverfahren kann das Gericht auch die Nichtigkeit eines Titels des geistigen Eigentums erklären. Dies ist ein wichtiger Unterschied zwischen dem italienischen und dem deutschen Verfahren, da das „*Tribunale delle Imprese*“ sowohl für Verletzungsklagen als auch für Nichtigkeitsklagen von Titeln des geistigen Eigentums zuständig ist. Eine solche Trennung zwischen, zum Beispiel, dem Bundespatentgericht und den Landgerichten wie in Deutschland gibt es in Italien nicht. Das heißt, dass der Beklagte in einem Verletzungsverfahren die Nichtigkeit des Titels des geistigen Eigentums als Widerklage im Rahmen desselben Verfahrens geltend machen kann.

Im April 2023 tritt eine Reform des Zivilprozesses in Kraft. Diese wichtige Reform zielt darauf ab, die Dauer der Hauptverfahren beachtlich zu verkürzen. Diese Reform wird als „Cartabia Reform“ genannt. Marta Cartabia ist die Justizministerin, die dieses Gesetz entworfen hat. Hauptpunkte dieser Reform sind:

- die Konzentration der Verteidigungstätigkeiten zu Beginn des Verfahrens;
- eine Fristenverkürzung;
- und die erweiterte Rolle des Richters bei der Schlichtung von

Streitigkeiten.

Das Hauptverfahren ist in drei Phasen gegliedert:

- die Einleitungsphase, während der die Parteien jeweils vier Schriftsätze einreichen, um ihre tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen und Beweisanträge vorzubringen. Diese Phase schließt mit einer mündlichen Verhandlung vor dem Untersuchungsrichter. Bei dieser Verhandlung müssen die Parteien persönlich erscheinen, um den Versuch einer Schlichtung des Rechtsstreits zu erreichen;
- die Beweisaufnahmephase, während der, anders als im Eilverfahren, auch Zeugen vernommen werden können und evtl. Schäden ermittelt werden;
- die Schlussphase, während der die Parteien jeweils zwei Schriftsätze einreichen können, in denen sie ihre Argumente zusammenfassen und auf die Gegenargumente antworten. Diese Phase schließt mit einer mündlichen Verhandlung vor dem Richterkollegium (drei Richter) ab.

Ziel der Reform ist es, die durchschnittliche Dauer von Zivilhauptverfahren bis 2026 um 40 Prozent zu verkürzen. Derzeit beträgt die durchschnittliche Hauptverfahrensdauer vor dem „Tribunale delle Imprese“ ungefähr zwei bis drei Jahre.



B) DIE REFORM DES ITALIENISCHEN GESETZBUCHES FÜR GEISTIGES EIGENTUM IN BEZUG AUF MESSEPRODUKTAUSSTELLUNG

Im August 2023 tritt eine Reform des italienischen Gesetzbuches für Geistiges Eigentum in Kraft. Die Neuigkeiten betreffen vor allem die Ausstellung von Produkten auf Messen.

Insbesondere wurde die Regel aufgehoben, auf Messen ausgestellte nachgeahmte Produkte nicht zu beschlagnahmen. In der Vergangenheit konnte man nur das Ausstellungsverbot dieser Produkte sowie eine Anordnung der Beweissicherung veranlassen. Diese Reform verstärkt den Schutz, damit auch ausgestellte Produkte beschlagnahmt werden können.

Jetzt ist es auch möglich, vorübergehenden Designschutz auf Messen zu beantragen. Die Betroffenen können den vorübergehenden Designschutz ihrer Produkte beantragen, die auf einer offiziellen oder amtlich anerkannten Ausstellung ausgestellt sind. Der Schutz wird durch ein Dekret des Ministeriums für Unternehmen und Made in Italy gewährt. Das Ausstellungsdatum gilt als Priorität einer späteren Designanmeldung, die innerhalb von sechs Monaten nach der Ausstellung eingereicht werden muss.

C) DIE GRENZBESCHLAGNAHME NACH DER VERORDNUNG (EU) NR. 608/2013

Die Grenzbeschlagnahme nach der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 ist eine besonders wirksame Maßnahme zur Überwachung des Wareneingangs an den EU Grenzen und der einzelnen Staaten. Da einige der wichtigsten Häfen des Mittelmeers in Italien liegen, sind die italienischen Zollbehörden bei der Zollüberwachung besonders kompetent.

Die italienischen Zollbeamten sind gegenüber den Inhabern von Schutzrechten besonders hilfsbereit und sind daran interessiert, Informationen zu erhalten, die ihnen bei ihrer Überwachungstätigkeit helfen können. Wenn ein Antrag gemäß der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 eingereicht wird, ist es ratsam, sich mit den italienischen Zollämtern in Verbindung zu setzen, um sogenannte Workshops zur Schulung dieser Zollbeamten durchzuführen.

Diese Workshops können bei den Zollämtern an den wichtigsten Transitpunkten organisiert werden (z.B. die Häfen von Triest und Genua in Bezug auf Waren im Transit nach Deutschland) und sind besonders nützlich, um das Zollpersonal über die Originalprodukte und über die Unterschiede derer Nachahmungen aufzuklären.

Es ist hilfreich, die Zollbeamten über vergangene Fälschungsfälle zu informieren. Insbesondere ist bei den Zollbehörden die Vorlage technischer Berichte wichtig, die dokumentieren, wie die

nachgeahmten Produkte aus früheren Fällen unterschieden werden konnten. Des Weiteren ist es ratsam, die Kontakte der Unternehmen, die in der Vergangenheit an der Herstellung, Einfuhr und dem Vertrieb gefälschter Produkte beteiligt waren, mitzuteilen.

Im Falle einer aufgedeckten Nachahmung werden die Waren von den Zollbehörden beschlagnahmt und zerstört. Die Zollbehörden informieren anschließend die italienische Staatsanwaltschaft, damit diese von Amts wegen eines Strafverfahrens gegen diese Fälscher einleitet.



D) EINHEITLICHES PATENTGERICHT

In Mailand befindet sich die italienische Lokalkammer des Einheitlichen Patentgerichts. Diese Kammer ist für das gesamte italienische Staatsgebiet zuständig und die Verfahrenssprachen sind Italienisch und Englisch.

Die erste Entscheidung des gesamten EPG-Systems wurde am 13. Juni 2023 in Mailand gefällt. Es ging um eine Anordnung der Beweissicherung mit Bezug auf einer auf der ITMA-Messe in Mailand ausgestellten Maschine in Zusammenhang mit einem Streitfall zwischen einem schweizerischen und indischen Unternehmen.

Die italienische Lokalkammer ist besonders aktiv bei der Beweissicherung auch im Anbetracht der Erfahrungen aus dem italienischen Rechtssystem (wie in der obengenannten Descrizione erwähnt ist).

Am 26. Juni 2024 wurde die dritte Zentralkammer des EPGs in Mailand eröffnet. Die Zentralkammer von Mailand ersetzt die ursprünglich geplante Kammer in London aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.

Die italienische Zentralkammer wird für Patente der IPC-Klasse A (Täglicher Lebensbedarf, wie z.B. Medizin- und Veterinärwissenschaften, Landwirtschaft und Tierhaltung, Nahrungsmittelbehandlungen, persönlicher Bedarf und Haushaltsgegenstände, Sportartikel, etc.) zuständig sein. Diese

Zentralkammer ist nicht für die ergänzenden Schutzzertifikate zuständig, die weiterhin der Zuständigkeit der Zentralkammer in Paris unterliegen.

Richter der Zentralkammer in Mailand sind der Italiener Andrea Postiglione vom Gericht in Rom, die Deutsche Anna Lena Klein vom Landgericht München und die Holländerin Marie Kniff vom Gericht in Den Haag.

E) SCHLUSSFOLGERUNG

Wie in dieser Präsentation erklärt wurde, verfügt das italienische Rechtssystem über besonders wirksame Instrumente zur Bekämpfung der Produktpiraterie. Außerdem wurde das italienische Gerichtssystem in den letzten Jahren zahlreicher Reformen unterzogen, die darauf abzielen, die Verfahren schneller und effizienter zu gestalten.

Der Rat lautet daher, sich nicht davor zu scheuen, die eigenen Rechte des geistigen Eigentums in Italien zu schützen.



AUTOR



Lorenzo Gyulai

Counsel

lgyulai@jacobacci-law.com

Lorenzo Gyulai ist ein italienischer Rechtsanwalt.

Er arbeitet bei der Kanzlei Jacobacci Avvocati, eine der führenden Kanzleien in Italien, die sich auf den Schutz des geistigen Eigentums spezialisiert hat. Lorenzo ist Mitglied des „*German Desk*“, ein Team von Rechtsanwälten, das insbesondere deutschsprachige Mandanten in Rechtsangelegenheiten berät, die dem italienischen Recht unterliegen.

Lorenzo befasst sich mit Rechtsstreitigkeiten und Vertragsangelegenheiten im Zusammenhang mit geistigen Eigentumsrechten, vor allem Patenten. Darüber hinaus ist er im Kampf gegen Produktpiraterie aktiv und arbeitet mit wichtigen italienischen und internationalen Messeveranstaltern zusammen, um den Ausstellern während der Messen im Falle von Produktfälschungen eine erste Hilfeleistung zu geben. Des Weiteren kollaboriert er bei Grenzbeschlagnahmungen mit den Zollbehörden in Italien und anderen Ländern der Europäischen Union.

Im Jahr 2013 absolvierte Lorenzo ein Praktikum bei der Kanzlei Schneiders & Behrendt in Bochum, wo er im Bereich des deutschen und europäischen Markenschutzes tätig war.

Weitere persönliche Informationen über Herrn Gyulai können Sie dem Link der Webseite der Kanzlei entnehmen.



[BIO-LINKE Englische Version](#)



TURIN
Corso Emilia, 8
+39 011 241 30 87
infotorino@jacobacci-law.com

MILAN
Via Senato, 8
+39 02 76 02 25 13
infomilano@jacobacci-law.com

ROME
Via Leonida Bissolati, 54
+39 06 420 133 32
inforoma@jacobacci-law.com

PARIS
32, rue de l'Arcade
+33 (0)1 79 97 02 00
infoparis@jacobacCci-law.com