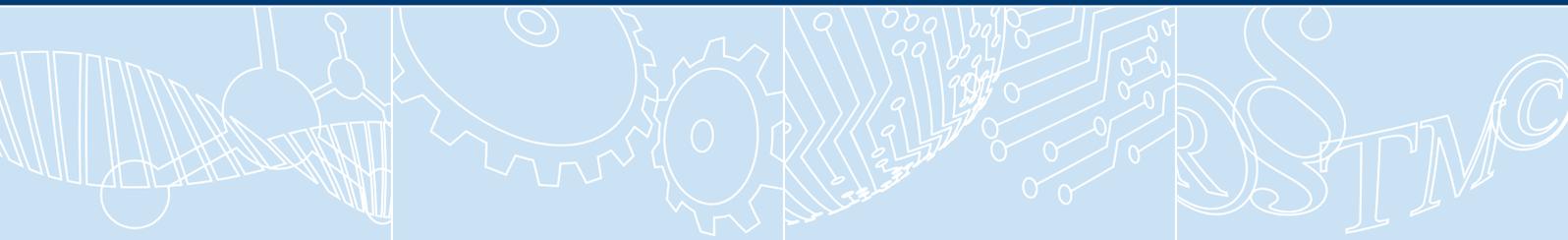


DIE UMSETZUNG DER „DURCHSETZUNGSRICHTLINIE“ 2004/48/EG VOM 29. APRIL 2004 IN DEUTSCHLAND

RUNDSCHREIBEN 7/2008



Am 1. September 2008 tritt in Deutschland das „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums“ zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG in Kraft. Die Umsetzung erfolgt durch inhaltlich weitgehend identische Änderungen in allen deutschen Spezialgesetzen zum geistigen Eigentum. Das Gesetz erweitert deutlich die Ansprüche des Rechtsinhabers gegenüber Verletzern und auch gegenüber Dritten. Es schafft einen neuen Anspruch auf

- Beweissicherung, insbesondere vor Klageerhebung als einstweilige Verfügung,
- Urkundsvorlage, einschließlich der Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen, sowie Besichtigung von Sachen im Prozess,
- Auskunft gegenüber unbeteiligten Dritten,
- Rückruf schutzrechtsverletzender Erzeugnisse,
- Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen zur Information über Vermögenswerte zur Sicherung des Schadensersatzanspruchs,
- Urteilsveröffentlichung,
- das „vereinfachte Verfahren“ zur Vernichtung vom Zoll festgehaltener Waren ohne vorherige gerichtliche Entscheidung nach der Grenzbeschlagnahmeverordnung 1383/2003/EG.

von Dr. Anja Petersen-Padberg

HINTERGRUND

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, in Kraft ab dem 1. September 2008^{1,2}, setzt Deutschland die „Durchsetzungsrichtlinie“ 2004/48/EG um³. Die Umsetzung erfolgt durch Änderungen im Patent- und Gebrauchsmustergesetz, Marken-gesetz, Geschmacksmustergesetz, Urhebergesetz, Sortenschutz- und Halbleiterschutzgesetz. Es werden größtenteils inhaltsgleiche Regelungen in die Gesetze eingeführt.

Die Richtlinie 2004/48/EG harmonisiert Maßnahmen zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte, um in allen 27 Mitgliedsstaaten einen gleichwertigen Schutz des geistigen Eigentums zu gewährleisten. Die Richtlinie ist konkreter und detaillierter als die Vorschriften zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte des TRIPS Übereinkommens (Artikel 41 ff.) und wird daher „TRIPS Plus“ genannt.

Mit Ausnahme von Schweden und Luxemburg, ist die Richtlinie bereits in allen anderen Mitgliedsstaaten umgesetzt worden.

Ein wichtiges Ziel der Richtlinie ist der Ausgleich des Informationsgefälles zwischen Verletzer und Verletztem, das besonders bei der Verletzung geistiger Eigentumsrechte besteht. Zum Erreichen dieses Ziels nahm sich der Richtlinien- gesetzgeber die „best practices“ der Mitgliedsstaaten zum Vorbild. Wichtigste Regelungsbereiche sind die Beweismittlung, die Beweissicherung insbesondere vor Klageerhebung, Auskunftsansprüche, einstweilige Maßnahmen, Vernichtung und Rückruf, Unterlassung, Schadensersatz, die Veröffentlichungsbefugnis von Urteilen und die Prozesskostenlast.

Die Richtlinie dient der Bekämpfung der Produktpiraterie, aber auch generell dem Schutz geistigen Eigentums. Sie ist daher auch auf

„normale“, insbesondere auch fahrlässige Verletzungen geistiger Eigentumsrechte anwendbar. In diesen Fällen ist hinsichtlich der Maßnahmen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz besonders zu beachten⁴. Die Richtlinie findet auf alle geistigen Eigentumsrechte Anwendung, die in der Gemeinschaft nach europäischem oder nationalem Recht erworben werden können⁵. Keine Anwendung findet sie auf das Lauterkeitsrecht der Mitgliedsstaaten und geheimes Know-how. Es steht den Mitgliedsstaaten jedoch frei, entsprechende Vorschriften auch auf diesen Gebieten zu erlassen.

Die Gerichte müssen nationales Umsetzungsrecht im Lichte der Richtlinie auslegen. Die erste Instanz kann, die letzte Instanz muss entscheidungserhebliche Auslegungsfragen dem EuGH vorlegen (Artikel 234 EGV).

Deutschland hatte zuletzt 1990 mit dem „Produktpirateriegesetz“ die Rechte der Inhaber zur Durchsetzung ihrer geistiger Eigentumsrechte wesentlich erweitert und gestärkt⁶. Einen Großteil der Vorgaben der Richtlinie hatte das deutsche Recht damit bereits erfüllt. Im Folgenden werden insbesondere die Neuerungen im deutschen Recht vorgestellt.

I. BEWEISSICHERUNG

Ein Patentinhaber hat auf einer Messe den Verdacht, dass die Maschine eines Konkurrenten sein Patent verletzt, darauf deutet die äußerliche Gestaltung der Maschine hin. Um sich Gewissheit verschaffen zu können, müsste er das Innere der Maschine begutachten. Kann er die Maschine per einstweiliger Verfügung zum Zwecke der Besichtigung sequestrieren lassen oder könnte der Konkurrent die Besichtigung unter Berufung auf Geheimhaltungsinteressen verhindern? Dem Patentinhaber stehen jetzt ein gesetzlicher Besichtigungsanspruch und ein Anspruch auf

¹ BGBl I 2008, 1191

² Die Artikel 8 a) und 8 b) des Gesetzes, die das Londoner Übereinkommen zur Reduzierung von Übersetzungskosten für europäische Patente betreffen, treten bereits rückwirkend zum 1. Mai 2008 in Kraft (s. unser Newsletter 05/2008).

³ Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 195 v. 2. Juni 2004, 16 (berichtigte, neuveröffentl. Fassung).

⁴ Erwägungsgrund 17 der Richtlinie, der mit Blick auf fahrlässige Patentverletzungen aufgenommen worden ist.

⁵ Erklärung der Kommission zu Artikel 2 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, 2005/295/EG, ABl. L 94/37.

⁶ BGBl I 1990, 422, Gesetzesbegründung in BT-Drs. 11/4792, veröffentlicht in PMZ 1990, 173.

Vorlage von Urkunden sowie Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen zur Verfügung, um seine Ansprüche zu begründen.

(§§ 140 c PatG, 24 c GebrMG, 19a MarkenG, 46 GeschmMG, 101 a UrhG, 37 c SortenSchG, § 9 HalbleiterSchG, Art. 7 der Richtlinie).

Der Anspruch auf Beweissicherung kann während eines anhängigen Verfahrens, aber insbesondere auch vor Klageerhebung im Wege einer einstweiligen Verfügung geltend gemacht werden.

Mit dem Besichtigungsanspruch kann eine Sache, aber auch ein Verfahren begutachtet und analysiert werden, um festzustellen, ob eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht begangen zu werden. Typische Anwendungsgebiete sind z. B. patent- oder Gebrauchsmusterrechtlich geschützte Produkte, die sich, wie oben, auf einer Messe oder aber in einer Fabrikhalle befinden oder Fertigungsverfahren, z.B. auch Herstellungsverfahren für Arzneimittel.

Mit dem Anspruch auf Urkundsvorlage (z. B. von Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen und Angebotsschreiben etc.) kann der Rechtsinhaber ebenfalls Informationen zu einer möglichen Rechtsverletzung erlangen, z.B. in Bezug auf die Frage, ob das Erzeugnis einem Dritten bereits angeboten und ob vorsätzlich gehandelt wurde. Die Urkunden können eingesehen, kopiert und, wenn sie einen großen Umfang haben, auch vorübergehend zum Zwecke des Kopierens sequestriert werden.

Der ebenfalls neue Anspruch auf Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen (Kontoauszüge, Buchführungsunterlagen, Buchungsbelege, Bilanzen, Kosten- und Gewinnkalkulationen) kann wichtige Informationen zum Umfang von Schadensersatzansprüchen liefern, z. B. über Vertriebshandlungen und Gestehungskosten.

Als Voraussetzung für den Besichtigungs- und Urkundsvorlageanspruch muss der Rechtsinhaber darlegen, dass aufgrund konkreter Anhaltspunkte eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“

einer Rechtsverletzung besteht⁷. Es genügt ein Anfangsverdacht, der durch Tatsachen gestützt wird, nicht jedoch eine Behauptung „ins Blaue hinein“. In Bezug auf die oben geschilderte Maschine auf der Messe muss der Rechtsinhaber zur Begründung der einstweiligen Verfügung darlegen, weshalb die äußere Gestaltung bzw. andere Indizien eine Patentverletzung hinreichend wahrscheinlich machen. Weiter muss der Rechtsinhaber dem Gericht darlegen, dass er alle ihm zumutbaren Aufklärungsmöglichkeiten bereits ausgeschöpft hat. Die zu begutachtende Sache oder die vorzulegende Urkunde muss zumindest so genau bezeichnet werden, dass sie von anderen, beim Antragsgegner vorhandenen Sachen oder Urkunden zu unterscheiden ist. Der Besichtigungs- und Vorlageanspruch gewährt keinen Anspruch auf Durchsuchung⁸.

In welchem Umfang Gerichte insbesondere den Vorlageanspruch in Bezug auf Urkunden und Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen gewähren werden, hängt von der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ab.

Die einstweilige Verfügung wird regelmäßig ohne Anhörung des Gegners erlassen, sofern die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen gesichert ist.

Es steht im Ermessen der Gerichte, welche Maßnahmen sie zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen treffen. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Gerichte hinsichtlich der Maßnahmen zum Schutze von Geschäftsgeheimnissen an dem „Düsseldorfer Verfahren“ orientieren werden⁹. Danach kann das Gericht die Besichtigung durch einen Gerichtssachverständigen anordnen, der zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Das Gutachten des Sachverständigen ist zunächst nur dem Gericht vorzulegen. Sollte in dem Gutachten eine Rechtsverletzung festgestellt worden sein und beschließt das Gericht, das Gutachten an den Rechtsinhaber auszuhändigen, kann der Verletzer Beschwerde mit der Begründung einlegen, dass das Gutachten Geschäftsgeheimnisse offenbart. Das Gericht kann dann z.B. Schwärzungen anordnen, soweit diese den Nachweis der Verlet-

⁷ BGH v. 2.5.2002, GRUR 2002, 1046, IIC 2003, 331 - „Faxkarte“.

⁸ BGH, GRUR 2004, 420 - „Kontrollbesuch“.

⁹ Das Landgericht Düsseldorf hat im Anschluss an die BGH-Entscheidung - „Faxkarte“ im Jahr 2002 (Fußnote 7) ein vorprozessuales Beweissicherungsverfahren im Wege der einstweiligen Verfügung zugelassen. Jährlich sind bisher ca. 8-9 Verfahren beantragt worden.

zungshandlung nicht berühren.¹⁰ Kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass keine Verletzung vorliegt und sind Geschäftsgeheimnisse geltend gemacht worden, kann das Gericht entscheiden, das Gutachten nicht auszuhändigen.

Teilnehmer an dem Termin zur Beweissicherung sind der Gerichtsvollzieher und der gerichtliche Sachverständige. Das Gericht entscheidet nach Ermessen, ob die Anwesenheit eines ebenso zur Verschwiegenheit verpflichteten Rechtsanwalts oder Patentanwalts des Antragsstellers zugelassen wird.

Gewährt der Antragsgegner keinen Einlass in seine Räumlichkeiten, kann bei dem Amtsgericht am Ort des Antragsgegners eine (bereits vorbereitete) richterliche Durchsuchungsanordnung mit Ordnungsmittellandrohung erwirkt werden. Die Durchsuchungsanordnung kann mit Hilfe der Polizei durchgesetzt werden. Der Antragsgegner hat das Recht, (innerhalb von zwei Stunden) einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen und braucht grundsätzlich nur die Maßnahmen zu dulden, die in dem Antrag aufgeführt sind.

Der Antragsgegner kann Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung einlegen, der sich allerdings regelmäßig nur auf die Kostentragungslast beziehen wird, denn z.B. gegen die Besichtigung ist der Widerspruch wegen erfolgten Vollzugs nicht mehr sinnvoll.

II. VERBESSERUNG DER BEWEISERMITTLUNG WÄHREND DES PROZESSES

In einem anhängigen Rechtsstreit um ein Verfahrenspatent könnte ein Fließbild des Beklagten Klarheit über die Verwirklichung aller Merkmale des Patents bringen. Der Beklagte verweigert die Vorlage mit Hinweis auf Geschäftsgeheimnisse. Kann das Gericht die Vorlage des Fließbildes anordnen?

Die oben erwähnten Vorschriften zur Besichtigung und Urkundsvorlage

(§§ 140 c PatG, 24 c GebrMG, 19a MarkenG, 46 GeschmMG, 101 a UrhG, 37 c SortenSchG, § 9 HalbleiterSchG, Art. 6 der Richtlinie).

geben dem Rechtsinhaber bei hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung einen Anspruch, während eines Prozesses Beweise zu ermitteln, die sich in den Händen des Gegners befinden. Dieser neue Anspruch führt zu einer Beweislast erleichterung zugunsten des Rechtsinhabers, der die Beweislast der Rechtsverletzung trägt.

Die BGH-Entscheidung „Restschadstoffentfernung“ nennt die Voraussetzungen dieses Anspruchs, die grundsätzlich denen des vorprozessualen Besichtigungsanspruchs entsprechen. Der Gegner muss eine Besichtigung dulden oder Urkunden, einschließlich Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen, vorlegen, wenn der Rechtsinhaber glaubhaft macht, dass eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“ einer Rechtsverletzung besteht. Eine bloße Behauptung „ins Blaue hinein“ genügt nicht. Der Rechtsinhaber muss weiterhin die Beweismittel bezeichnen und alle ihm zur Verfügung stehenden Aufklärungsmittel bereits ausgeschöpft haben¹¹. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, muss das Gericht die Maßnahme, z.B. die Vorlage des Fließbildes, anordnen.

III. AUSKUNFTSANSPRUCH

Ein Markeninhaber entdeckt gefälschte Markenwaren auf einem Lkw. Kann er von dem Spediteur Informationen über die Lieferung erlangen? Der Gesetzgeber hat einen neuen Auskunftsanspruch über Herkunft, Vertriebswege, Menge und Preise rechtsverletzender Waren gegenüber unbeteiligten Dritten geschaffen.

(§§ 140 b PatG, 24 b GebrMG, 19 MarkenG, 46 GeschmMG, 101 UrhG, 37b SortenSchG, 9 HalbleiterSchG, Umsetzung von Art. 8 der Richtlinie).

Mit „unbeteiligten Dritten“ sind Personen gemeint, die die rechtsverletzenden Waren (zu gewerblichen Zwecken) in Besitz hatten, wie z. B. Spediteure oder Lagerhalter oder Dienstleistungen erbracht hatten, wie z. B. Internetauktions-

¹⁰ LG Düsseldorf, InstGE 6, 189 - „Walzen-Formgebungsmaschine I“.

¹¹ BGH v. 1.8.2006, GRUR 2006, 962, IIC 2007, 97 - „Restschadstoffentfernung“. In dieser Entscheidung wendet der BGH Art. 6 der Richtlinie an.

häuser. Sollten sich nach Erteilung der Auskunft Hinweise auf weitere Beteiligte ergeben, so erstreckt sich der Auskunftsanspruch auch auf diese Personen.

Der Auskunftsanspruch gegen einen unbeteiligten Dritten ist gegeben, wenn der Rechtsinhaber bereits gegen einen Verletzer Klage erhoben hat. Ohne vorherige Klageerhebung besteht der Anspruch nur im Falle einer „offensichtlichen Rechtsverletzung“. Ist eine dieser Voraussetzungen erfüllt, ist der Dritte verpflichtet, über Herkunft, Vertrieb, Menge und Preise¹² der Waren Auskunft zu geben. Allerdings hat der Dritte ein Aussageverweigerungsrecht zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. Der Dritte darf vom Rechtsinhaber die erforderlichen Aufwendungen für die Auskunft ersetzt verlangen.

Im oben erwähnten Fall kann daher der Spediteur aufgefordert werden, Auskunft zu geben.

Eine weitere Neuregelung im Auskunftsrecht stellt die Haftung auf Schadensersatz bei vorsätzlich oder grob fahrlässig erteilter falscher und unvollständiger Auskunft dar. Mit dem Schadensersatzanspruch können gegenüber dem Verletzer oder Dritten vor allem zusätzlich entstandene Rechtsverfolgungskosten geltend gemacht werden. Der Rechtsinhaber trägt allerdings weiterhin die Beweislast für eine unvollständige Auskunft.

IV. SICHERUNG DER ERFÜLLUNG DES SCHADENSERSATZANSPRUCHS

(1) Vorsorgliche Beschlagnahme von beweglichem und unbeweglichem Vermögen

Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie gewährt dem Rechtsinhaber zur Sicherung der Erfüllung seines Schadensersatzanspruchs das Recht, vorsorglich bewegliches oder unbewegliches Vermögen des Schuldners zu beschlagnahmen.

Hinsichtlich des Beschlagnahmeanspruchs, der auch die Sperrung von Konten erfasst, sah die Bundesregierung keinen Bedarf für eine

Umsetzung in nationales Recht. Es sind die Vorschriften des Arrests gemäß §§ 916 ff. ZPO anzuwenden.

Die Vorschriften des Arrests sind, soweit sie strengere Voraussetzungen enthalten (wie § 917 ZPO), gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie auszulegen. Grundsätzlich genügt es für die Beschlagnahme, dass die Erfüllung des Schadensersatzanspruchs fraglich ist, z. B. bei Nichterfüllung trotz Aufforderung oder bei allgemein schlechter Vermögenslage des Schuldners.

(2) Vorlage bzw. Zugang zu Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen

Fehlt es dem Rechtsinhaber an Kenntnissen über die Vermögenslage des Schuldners, steht ihm ein neuer Anspruch auf Vorlage von bzw. Zugang zu Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen des Schuldners zu, die ihm dann den Arrest ermöglichen sollen.

(§§ 140 d PatG, 24d GebrMG, 19b MarkenG, 46b GeschmMG, 101b UrhG, 37 d SortenSchG, 9 HalbleiterSchG, Art. 9(2) der Richtlinie).

Der Vorlageanspruch muss „für die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs erforderlich sein“. Der Schadensersatzanspruch braucht dabei noch nicht rechtskräftig festgestellt worden sein. Wird der Vorlageanspruch vor Rechtskraft des Urteils über die Schutzrechtsverletzung, zum Beispiel im Wege der einstweiligen Verfügung geltend gemacht, muss der Antragsteller glaubhaft machen, dass der Schadensersatzanspruch „offensichtlich“ besteht und seine Erfüllung fraglich ist¹³. „Offensichtlichkeit“ liegt vor, wenn der Antragsteller beweist, dass sein Recht mit „ausreichender Sicherheit“ verletzt wird oder eine Verletzung droht¹⁴. Das Gericht wird in der Regel zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen die Herausgabe der Unterlagen an einen Gerichtsvollzieher anordnen, der diese einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten weitergibt.

¹² Die Auskunft über Preise ist aufgrund der Vorgaben der Richtlinie neu eingefügt worden. Die Auskunft über Preise muss jedoch nur erteilt werden, wenn der Antragsteller geltend macht, sie diene der Durchsetzung eines Schadensersatzanspruchs. Ansonsten ist diese Auskunft nicht zu erteilen, da sie nicht der Ermittlung weiterer Vertriebswege dient (BGH v. 14.2.2008, Az. I ZR 55/05, GRUR 2008, 796).

¹³ Z.B. § 140 d (3) PatG, Art. 9 Abs. 2 u. 3 der Richtlinie.

¹⁴ Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie.

V. VERNICHTUNGS-, RÜCKRUF- UND ENTFERNUNGSANSPRUCH

Dem Schutzrechtsinhaber stehen Ansprüche auf Vernichtung-, Rückruf- bzw. Entfernung zu.

(§§ 140a I-III, PatG, 24a I, II GebrMG, 18 I, II MarkenG, 43 I, II GeschmMG, 98 I, II UrhG 37 a I, II SortenSchG, 9 HalbleiterSchG, Art. 10 der Richtlinie).

Der Vernichtungsanspruch ist bereits seit 1990 in den deutschen Spezialgesetzen verankert. Vernichtet werden können Erzeugnisse, auch solche, die unmittelbar durch ein geschütztes Verfahren hergestellt wurden und Materialien und Geräte, die vorwiegend der Herstellung der rechtswidrigen Erzeugnisse gedient haben (Druckstöcke, CD-Brenner usw.). Es ist umstritten, ob sich der Vernichtungsanspruch wegen des Wortlauts der Richtlinie, entgegen der bisherigen Rechtsprechung, auch auf mittelbar verletzende Produkte bezieht.

Die Vernichtung wird nur unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zugelassen. Im Grundsatz gilt jedoch, dass die Vernichtung die Regelmaßnahme, die Unverhältnismäßigkeit die Ausnahme ist; dabei ist auch der generalpräventive Charakter der Maßnahme zu beachten¹⁵.

Insbesondere bei Patent- und Gebrauchsmusterverletzungen ist zu berücksichtigen, ob im Falle eines bloßen Teilschutzes am Erzeugnis und aufgrund des (geringen) Grades des Verschuldens ein Vorrang des Erhaltungsinteresses des Verletzers besteht.

Neu ist der Rückruf- und Entfernungsanspruch.

Ist der Rückruf dem Verletzer noch tatsächlich möglich, d. h. lassen sich die Warenwege noch nachverfolgen und die Abnehmer im Vertriebsweg, d. h. Einzel- und Großhändler und Spediteure noch erreichen, besteht ein Anspruch gegen den Verletzer, den Rückruf zu veranlassen. Es ist zu erwarten, dass die Abnehmer der Aufforderung grundsätzlich Folge leisten werden, um einer eigenen Haftung wegen Schutzrechtsverletzung zu entgehen.

Die Rückrufverpflichtung betrifft nur Abnehmer in den Vertriebswegen, daher keine Endabnehmer.

Aufgrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gilt auch hier, dass der Rückruf die Regel, die Unverhältnismäßigkeit die Ausnahme ist. Sollte der Rückruf für den Verletzer unverhältnismäßig hohe Kosten und einen organisatorischen Aufwand verursachen, der nicht im Verhältnis zu dem wirtschaftlichen Wert der Waren steht, käme alternativ in Betracht, den Verletzer aufzugeben, seine Abnehmer aufzufordern den Vertrieb einzustellen. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sollte auch auf die Frage Anwendung finden, ob der Rückrufanspruch vorläufig vollstreckt werden kann.

Der Rückrufanspruch kann auch im Wege der einstweiligen Verfügung geltend gemacht werden, z.B. zusammen mit einem Unterlassungs- und einem Auskunftsanspruch und einem Anspruch auf Herausgabe der Waren an einen Gerichtsvollzieher zur Sicherung des Vernichtungsanspruchs. Das Gericht wird im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung abwägen müssen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Rechtsverletzung und welcher Verschuldensgrad anzunehmen ist. Es ist zu vermuten, dass der Rückrufanspruch vor allem in Fällen offensichtlicher Schutzrechtsverletzung eine Rolle spielen wird. Es wird allgemein erwartet, dass der Antrag auf einstweilige Verfügung zum Rückruf der Waren in der Praxis von großem Vorteil sein wird, da er ein zeitlich schnelleres Eingreifen des Rechtsinhabers ermöglicht, als wenn er erst nach erlangter Auskunft selbst an die Abnehmer herantreten muss.

VI. UNTERLASSUNGS- UND SCHADENSERSATZANSPRUCH

Die Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz in den Spezialgesetzen sind zum Teil ergänzt worden, um bestehendes Richterrecht gesetzlich klarzustellen.

¹⁵ BGH v. 10.4.1997, GRUR 1997, 899 - „Vernichtungsanspruch“.

(1) Unterlassungsanspruch

Der Anspruch auf Unterlassung der Verletzungshandlungen ist bei Erstbegehungs- oder Wiederholungsfahr gegeben.

(§ 139 I PatG, § 24 I GebrMG, §§ 14 V, 128 I, 135 I Markengesetz, § 42 I GeschmMG, 97 I UrhG, 37 I SortenSchG, 9 HalbleiterSchG, Art. 11 der Richtlinie).

Der Unterlassungsanspruch besteht auch, wie es Artikel 11 Satz 3 der Richtlinie fordert, gegen „Mittelspersonen“, z. B. gegen ein Internetauktionshaus. Mittelspersonen können im deutschen Recht nach den Grundsätzen der „Störer-Haftung“ in Anspruch genommen werden. Der Störer haftet auf Unterlassung, wenn er willentlich und adäquat-kausal in Kenntnis des Schutzrechts zu der Rechtsverletzung beigetragen hat. Ein Verschulden ist nicht notwendig. Da Dritte nicht über Gebühr in Anspruch genommen werden dürfen, gilt z.B. in Bezug auf Onlineversteigerungen, dass das Internetauktionshaus nur bei Verletzung von Prüfungspflichten haftet. Es ist dabei für das Internetauktionshaus nicht zumutbar, jedes Angebot zu prüfen. Auf konkrete Hinweise muss es allerdings reagieren und auch zukünftige Rechtsverstöße verhindern¹⁶.

(2) Schadensersatzanspruch

Im Falle vorsätzlicher oder fahrlässiger Schutzrechtsverletzung haftet der Verletzer auf Schadensersatz.

(§ 139 II PatG, § 24 II GebrMG, §§ 14 VI, 128 II, 135 II Markengesetz, § 42 I GeschmMG, 97 II UrhG, 37 II SortenSchG, 9 HalbleiterSchG, Art. 13 der Richtlinie).

Es stehen dem Rechtsinhaber dabei drei Berechnungsarten zur Verfügung: a) entgangener Gewinn, b) die Herausgabe des Verletzergewinns und c) die Zahlung einer fiktiven Lizenzgebühr. Die drei Arten der Schadensberechnung setzen keinen tatsächlichen Mindestschaden voraus, sondern der Schaden entsteht bereits bei Eingriff in das geschützte Recht.

(a) Entgangener Gewinn

Der Rechtsinhaber muss darlegen, dass der Gewinn nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder den besonderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten war. Er muss allerdings konkrete Schätzungsgrundlagen vorlegen, insbesondere Kalkulationen für den Gewinn und dazu eigene Bücher offenlegen. Diese Berechnungsgrundlage wird daher nur selten gewählt, zumal auch die Kausalität oft fraglich ist.

(b) Herausgabe des Verletzergewinns

Es ist grundsätzlich die Pflicht des Rechtsinhabers, Beweise zur Höhe des Verletzergewinns vorzulegen. Diese muss er über den Auskunftsanspruch beschaffen. Das Gesetz gibt keine Vorgaben für die Berechnung des Verletzergewinns. Die zentrale Frage ist, welche Kosten in Abzug gebracht werden dürfen. Die Leitentscheidung hierzu ist die „Gemeinkosten“-Entscheidung des BGH¹⁷, auf die sich auch der Regierungsentwurf zum Umsetzungsgesetz bezieht¹⁸. Danach dürfen nur noch die variablen Kosten, d. h. solche, die vom Beschäftigungsgrad abhängen, abgezogen werden (z. B. Materialerwerbskosten, Produktversicherungen etc.). Fixkosten sind grundsätzlich nicht abzugsfähig. Nicht abzugsfähig sind daher z.B. anteilige Lohnkosten, wenn die Arbeiter ohnehin beschäftigt waren oder anteilige Mietkosten für eine Lagerhalle, die ohnehin angemietet war. Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns besteht allerdings nur anteilig in Bezug auf den Anteil des Produkts, der geschützt ist¹⁹. Nach einer Entscheidung in einem Patentverletzungsverfahren, kann sich so z.B. ein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns auf 20 Prozent des Gewinns reduzieren²⁰. Die Berechnungsmethode „Verletzergewinn“ wird in der Praxis deutlich häufiger gewählt, seitdem der BGH die Möglichkeit Kosten abzuziehen, stark eingeschränkt hat.

¹⁶ BGH v. 11.3.2004, GRUR 2004, 860, IIC 2005, 573 - „Internet-Versteigerung“; BGH v. 19.4.2007, GRUR 2007, 708 - „Internet-Versteigerung II“; BGH v. 30.4.2008, I ZR 73/05 - „Internet-Versteigerung III“.

¹⁷ BGH v. 2.11.2000, GRUR 2001, 329; IIC 2002, 900 - „Gemeinkostenanteil“.

¹⁸ Reg.E, BT-Drs. 16/5048, 37.

¹⁹ BGH - „Gemeinkostenanteil“, Fn. 17, OLG Düsseldorf, NJOZ 2007, 4297 - „Schwerlastregal“.

²⁰ OLG Düsseldorf - „Schwerlastregal“, Fn. 19.

(c) Fiktive Lizenzgebühr

Bisher ist die Berechnungsart „fiktive Lizenzgebühr“ unter Berücksichtigung einer fiktiven Vertragsvereinbarung zweier „vernünftiger Lizenzvertragsparteien“ festgelegt worden²¹. Das Auffinden des typischerweise zu erzielenden Lizenzsatzes erweist sich jedoch in der Praxis als schwierig. In Zukunft könnte es zu einer großzügigeren Handhabung der Berechnungsmethode „Lizenzanalogie“ kommen, denn in dem Regierungsentwurf wird unter Bezugnahme auf Artikel 13 der Richtlinie festgestellt, dass es die Formulierung zur Lizenzanalogie in den Spezialgesetzen erlaubt, im Einzelfall den Schadensersatz höher als die niedrigste Lizenzgebühr zu bemessen. Voraussetzung ist, dass die erhöhte Lizenzgebühr zum sachgerechten Schadensausgleich (nicht: zur Bestrafung) angemessen ist. Die „angemessene Vergütung“ kann also durchaus über der Vergütung liegen, die der Verletzte z. B. im Rahmen seines Geschäfts- oder Vermarktungsmodells von Dritten verlangt²².

dass die Veröffentlichung des Urteils potentielle Verletzer abschrecken und die Öffentlichkeit sensibilisieren soll.

Die Art und den Umfang der Veröffentlichung legt das Gericht unter Berücksichtigung des berechtigten Interesses fest. Regelmäßig wird es nur die Veröffentlichung des Tenors oder eines Auszugs des Urteils anordnen. Bei einer Verletzung in einer Nischenbranche kann eine Veröffentlichung in einer bestimmten Fachzeitschrift genügen. Ist das Verletzerprodukt breit beworben worden, kann eine Veröffentlichung in einer überregionalen Tageszeitung angemessen sein. Der Anspruch ist nicht vorläufig vollstreckbar, da die Veröffentlichung des Urteils nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (Ausnahme: § 103 Urhebergesetz). Der Veröffentlichungsanspruch kann auch nicht im Wege der einstweiligen Verfügung geltend gemacht werden. Von dem Anspruch muss innerhalb von drei Monaten nach Rechtskraft des Urteils Gebrauch gemacht werden, ansonsten erlischt er.

VII. VERÖFFENTLICHUNGSANSPRUCH

Mit dem neuen Gesetz ist nun in allen Spezialgesetzen ein Anspruch auf Veröffentlichung des Urteils vorgesehen.

(§§ 140e PatG, 24e GebrMG, 19c MarkenG, 47 GeschmMG, 103 UrhG, 37 e SortenSchG, 9 Halbleiter SchG, Art. 15 der Richtlinie).

Die obsiegende Partei hat das Recht, auf Kosten der unterliegenden Partei das Urteil veröffentlichen zu lassen. Die obsiegende Partei kann auch jene sein, die sich erfolgreich gegen den Verletzungsvorwurf verteidigt hat.

Die obsiegende Partei muss ein „berechtigtes Interesse“ an der Veröffentlichung darlegen. Die Bekanntmachung muss notwendig, geeignet und angemessen sein, um den die obsiegende Partei beeinträchtigten Eindruck in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Das Gericht muss dabei auch die Intention des Richtliniengesetzgebers beachten,

VIII. PROZESSKOSTEN

Nach Artikel 14 der Richtlinie hat die unterlegene Partei in der Regel die Prozesskosten zu tragen.

§§ 91 ff. der deutschen ZPO sehen vor, dass die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits trägt. Der Gesetzgeber hat daher keinen Umsetzungsbedarf für Art. 14 der Richtlinie gesehen.

Es gilt der Grundsatz, dass die Kosten zu erstatten sind, die für die Rechtsverfolgung oder Verteidigung notwendig waren.

Die Kostenerstattung betrifft die Gerichtsgebühren und die gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren und -auslagen. Vertraglich vereinbarte Stundensätze, die über die Höhe der gesetzlichen Gebühren hinaus gehen, sind nicht zu ersetzen.

²¹ BGH, GRUR 1962, 401 - „Kreuzbodenventilsäcke III“.

²² Reg.E, BT-Drs. 16/5048, 37.

IX. DAS „VEREINFACHTE VERFAHREN“ ZUR VERNICHTUNG VOM ZOLL FESTGEHALTENER WAREN NACH DER VERORDNUNG 1383/2003/EG

Rechtsinhaber haben die Möglichkeit, Waren, die im Verdacht stehen, ein geistiges Eigentumsrecht zu verletzen, durch die Zollbehörden festhalten zu lassen. Für das Tätigwerden der Zollbehörden ist für alle Waren, die in die Gemeinschaft ein- bzw. ausgeführt werden, die Verordnung 1383/2003/EG²³ anwendbar. Anträge auf Grenzbeschlagnahme nach der Verordnung können gebührenfrei und mit Formblättern bei der jeweiligen nationalen Zentralstelle des Zolls eingereicht werden.

Mit dem Umsetzungsgesetz wird in die Spezialgesetze das „vereinfachte Verfahren“ zur Vernichtung ohne vorherige gerichtliche Entscheidung von Waren, die vom Zoll festgehalten wurden gem. Art. 11 der Verordnung eingeführt. (Nicht eingeführt wird dieses Verfahren im Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzgesetz, da die Verordnung 1383/2003/EG auf diese Gesetze keine Anwendung findet).

(§§ 142b PatG, 150 MarkenG, 111c UrhG, 57a GeschmMG, 40b SortenSchG)

Für die Anwendung des „vereinfachten Verfahrens“ muss der Rechtsinhaber einen entsprechenden Antrag beim Zoll stellen. Sind Waren festgehalten worden, ist dem Zoll mitzuteilen, dass ein geistiges Eigentumsrecht verletzt wird und es ist die Zustimmung des Eigentümers, Besitzers oder Empfängers der Waren zur Vernichtung der Waren vorzulegen. Die Zustimmung wird vermutet, wenn der Rechtsinhaber nicht innerhalb von 10 Arbeitstagen der Vernichtung widerspricht.

Das vereinfachte Verfahren erspart Rechtsverfolgungskosten, die oft den Warenwert übersteigen würden. Das kostengünstige und schnelle Verfahren wird vor allem im Markenrecht eine große Rolle spielen.

ZUSAMMENFASSUNG

Das „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums“ gibt den Rechtsinhabern eine Reihe von neuen Instrumenten zur Durchsetzung ihrer Rechte an die Hand.

Das Beweissicherungsverfahren ermöglicht bei „hinreichender Wahrscheinlichkeit“ einer Schutzrechtsverletzung, insbesondere vor Klageerhebung im Wege einer einstweiligen Verfügung, die Besichtigung einer Sache bzw. eines Verfahrens sowie das Recht auf Vorlage von Urkunden, einschließlich Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen. Ist bereits eine Klage anhängig, erleichtert der neue materielle Anspruch auf Besichtigung und Urkundsvorlage einschließlich der Vorlage von Bank-, Finanz- u. Handelsunterlagen, ebenfalls bei „hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung“, die Beweisführung. Der Auskunftsanspruch ist auf unbeteiligte Dritte erweitert worden. Dieser Anspruch schafft neue Möglichkeiten, Verletzer und Vertriebswege zu ermitteln. Neu eingeführt wurde zudem ein Anspruch auf Vorlage oder Zugang zu Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen, um Informationen über die Vermögenslage des Schuldners zu erlangen. Diese Informationen dienen der Vermögensbeschlagnahme zur Sicherung des Schadensersatzanspruchs. Weiterhin steht dem Rechtsinhaber ein neuer Rückrufanspruch zur Verfügung sowie ein Recht auf Urteilsveröffentlichung. Im Schadensersatzrecht ist die Berechnungsmethode „Verletzerertrag“ nun gesetzlich verankert, und hinsichtlich der „Lizenzanalogie“ können erhöhte Lizenzsätze gewährt werden, soweit es dem Schadensausgleich dient. Im Grenzbeschlagnahmeverfahren wird die Rechtsdurchsetzung durch die Einführung des „vereinfachten Verfahrens“ zur Vernichtung von Waren verbessert.

²³ Verordnung 1383/2003/EG des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, ABI L 196/7.

²⁴ Formular: „Einverständniserklärung im Rahmen der vereinfachten Vernichtung gem. Art. 11 VO 1383/2003/EG, abrufbar auf der Website: www.ipr.zoll.de



HOFFMANN · EITLE

MÜNCHEN LONDON

MÜNCHEN	LONDON
Arabellastrasse 4 · D-81925 München	Sardinia House · 52 Lincoln's Inn Fields
pm@hoffmanneitle.com	London WC2A 3LZ
Telefon +49 (0)89 – 92 409-0	Phone +44 (0)207 – 404 01 16
Telefax +49 (0)89 – 91 83 56	Fax +44 (0)207 – 404 02 18

©Hoffmann · Eitle 7/2008. Dieses Rundschreiben enthält Informationen und Kommentare zu rechtlichen Fragen und Entwicklungen, die für unsere Mandanten und Freunde von Interesse sind. Die vorstehenden Ausführungen erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, beinhalten Vereinfachungen und sind nicht als professioneller Rechtsrat gedacht und vorgesehen. Die Gesetze auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes sind vielfältig und komplex; daher empfehlen wir in jedem Fall eine eingehende rechtliche Beratung, bevor Sie bezüglich eines der in diesem Rundschreiben angesprochenen Themen Maßnahmen ergreifen. Korrespondenz und Rückfragen bezüglich dieses Rundschreibens können Sie gerne an Dr. Anja Petersen-Padberg in unserem Münchner Büro richten. (APetersen@HoffmannEitle.com)