

Deutsche Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Hohenstaufenring 30-32 • 50674 Köln

Sitz Berlin
Hauptgeschäftsstelle Köln

Bundesministerium der Justiz
Herrn Ministerialdirektor
Dr. Elmar Hucko
Mohrenstraße 37

50674 Köln, den **24.04.2003**
Hohenstaufenring 30-32
Telefon (0221) 650 65-151
Telefax (0221) 650 65-205
e-mail: office@grur.de
www.grur.de

10117 Berlin

Unser Zeichen: **Lo/ks**
(Bei der Antwort bitte angeben)

Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum vom 23.01.2003 (30.1.2003)

Sehr geehrter Herr Dr. Hucko,

die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V. (GRUR) ist eine wissenschaftliche Vereinigung der auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts tätigen Wissenschaftler und Praktiker. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Unterstützung der gesetzgebenden Organe sowie der zuständigen Ministerien und Institutionen in Fragen des geistigen Eigentums und des Lauterkeitsrechts.

Wir nehmen zu dem oben genannten Richtlinienvorschlag Stellung, der seit dem 30.01.2003 im Internet verfügbar ist. Der Vorschlag ist – ohne daß dies kenntlich gemacht worden wäre – in zwei Versionen verfaßt worden, die nicht nur in sprachlich-redaktioneller Hinsicht voneinander abweichen.

1. Begrüßt wird das Projekt, die Rechtsfolgen der Verletzung geistigen Eigentums gemeinschaftsrechtlich zu harmonisieren und dabei auch Rechtsinstrumente einzu beziehen, die die mitgliedstaatlichen Zivilprozeßrechte betreffen. Der weitgespannte Regelungsgegenstand, der in Art. 1 zum Ausdruck kommt, ist allerdings nicht auf die

Zielsetzung abgestimmt, die in der Vorschlagsbegründung genannt wird. Danach soll Produktpiraterie bekämpft werden, also eine herausgehobene und besonders schwerwiegende Form der Verletzung geistigen Eigentums. Schwerwiegende Rechtsverletzungen gestatten auf der Rechtsfolgenseite einschneidende Regelungen, die bei „normalen“ Verletzungen geistigen Eigentums unproportional erscheinen. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß besonders einschneidende Rechtsfolgen an tatbestandliche Voraussetzungen geknüpft bleiben, die die Schwere der Verletzung zum Ausdruck bringen, damit das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird.

2. Begrüßt wird, daß die Richtlinie nur Mindeststandards anstrebt, über die das nationale Recht hinausgehen kann. Ob dies für jeden Artikel des Vorschlags gilt, kann zweifelhaft sein. Klarzustellen ist deshalb, ob einzelne Regelungen als vollharmonisiert zu verstehen sind.
3. Die Richtlinie behandelt die Rechtsfolgen aus Kompetenzgründen nur, soweit die Schutzrechte in ihren Voraussetzungen bereits Gegenstand von Gemeinschaftsrecht sind. Bei der nationalen Umsetzung in Deutschland ist eine derartige punktuelle Regelung zu vermeiden. In Deutschland sind überdies die Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse einzubeziehen. Für das Gemeinschaftsrecht ist darauf hinzuweisen, daß die für das Gemeinschaftspatent vorgesehenen Rechtsfolgen nicht mit dem Vorschlag der Richtlinie übereinstimmen (dazu unten Nr. 19).
4. Der Wortlaut einzelner Richtlinienbestimmungen erfaßt auch Fälle nichtgewerblichen, also privaten Handelns. Das ist rechtspolitisch verfehlt und bedeutet für den Bereich der gewerblichen Schutzrechte eine Änderung der in den materiellen Verletzungstatbeständen formulierten Tatbestandsvoraussetzungen.
5. Die Geltendmachung von Verletzungsfolgen aus der Verletzung individuell zugewiesener Schutzrechte steht den Schutzrechtsinhabern zu. An diesem Prinzip des Schutzes subjektiver Rechte ist beim Schutz geistigen Eigentums grundsätzlich festzuhalten. Ob neben den Schutzrechtsinhabern auch einfache oder ausschließliche Lizenznehmer zur Geltendmachung von Rechtsfolgen einer Rechtsverletzung befugt sind, kann nicht für alle Schutzrechte durch eine Einheitsregelung beantwortet

werden. Die Abgrenzung ist außerordentlich diffizil und bedarf weiterer eingehender Beratung. Vorzugswürdig ist es, die Erweiterung der Gläubiger über den Kreis der Schutzrechtsinhaber hinaus dem nationalen Recht zu überlassen.

Die Vereinigung sieht es als verfehlt an, in Art. 5 Nr. 1 "anderen Personen, die nach den geltenden Vorschriften zur Nutzung dieser Rechts befugt sind", Rechte gem. Kapitel 2 der Richtlinie in pauschaler Weise zu überlassen. Der davon betroffene Personenkreis ist völlig unübersehbar.

6. Art. 5 Nr. 2 des Richtlinienvorschlages weitet die Gläubigerstellung ebenfalls in unvertretbarer Weise aus. In der Reichweite schwer überschaubar war bereits die erste Version des Vorschlages, in der es noch hieß: "im Rahmen ihrer ihnen von Rechts wegen zugewiesenen Befugnis". Diese wichtige Einschränkung ist in der zweiten Version entfallen, wodurch die Reichweite der Norm noch einmal ausgedehnt worden ist.

Verwertungsgesellschaften sollten Rechtsfolgen wegen einer Verletzung nur geltend machen können, soweit ihnen urheberrechtlich die Wahrnehmung kollektiver Rechte zugewiesen ist oder soweit sie mit einzelnen Urhebern Wahrnehmungsverträge geschlossen haben.

Andere Einrichtungen ("Berufsorganisationen") mögen nach der Rechtsordnung anderer EU-Staaten gleichgeartete gesetzliche Befugnisse der Rechtswahrnehmung haben. Es mag auch ein rechtspolitisches Bedürfnis für die Einschaltung von Fachverbänden in die Verfolgung von Rechtsverletzungen geben. Vermieden werden muß jedoch, daß Fachverbände und andere Berufsorganisationen unabhängig von den Rechtsinhabern agieren und Verletzungstatbestände kraft eigener Rechtsposition aufgreifen. Verbände sollten fremde Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzungen allenfalls abgeleitet von den Rechten individueller Schutzrechtsinhaber geltend machen dürfen. Soweit Verbände im eigenen Namen fremde Ansprüche geltend machen, ist sicherzustellen, daß sie dazu einer Ermächtigung der Schutzrechtsinhaber bedürfen; prozessual bedeutet dies in Deutschland ein Vorgehen unter den Voraussetzungen der Prozeßstandschaft.

7. Gegen die Regelung in Art. 6 (Urheberrechtsvermutung) ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Rechtspolitisch verfehlt ist allerdings der darauf bezogene Erwägungsgrund 18, der von einer Vermutung für die ausreichende schöpferische Gestaltungshöhe eines Werkes ausgeht. Einen derartigen Grundsatz, den Erwägungsgrund 19 behauptet, gibt es in der Gesetzgebung und/oder der Praxis der Mitgliedstaaten nicht.

Die Urheberrechtsvermutung ist für die Rechtsanwendung bedeutsam, weil das Urheberrecht ein nicht registriertes Schutzrecht ist. Dieselbe Erwägung trifft allerdings auch auf die Leistungsschutzrechte des Urheberrechts sowie auf das neu geschaffene nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu.

8. Klärungsbedürftig sind der Anwendungsbereich und die gegenseitige Abgrenzung der Art. 7 und 8 des Richtlinienvorschlags, die sich auf die Beweismittelbeschaffung beziehen.

Grundsätzlich begrüßt GRUR die Ausdehnung prozessualer und materiell-rechtlicher Rechtsinstrumente, die dem Schutzrechtsinhaber bei begründetem Verdacht einer Schutzrechtsverletzung unter der Aufsicht des Gerichts vorprozessual Informations- und Nachforschungsmöglichkeiten in bezug auf mögliche Beweismittel gewähren. Damit wird eine Tendenz verstärkt, die bereits in der zum 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Reform des deutschen Zivilprozeßrechts Ausdruck gefunden hat. Seither kann im begonnenen Zivilprozeß die Vorlage von Dokumenten angeordnet bzw. verlangt werden (§§ 142, 144, 371 ZPO). Vorprozessual arbeitet das deutsche Recht mit materiell-rechtlichen Informationsansprüchen, die sich insbesondere auf die Grundlage der §§ 809 und 810 BGB stützen. Der Bundesgerichtshof hat im Jahre 2002 mit der Entscheidung „Faxkarte“ zur praktikablen Anwendung des § 809 BGB beigetragen. Verbesserungsbedürftig ist im deutschen Prozeßrecht die Durchsetzung derartiger Ansprüche im Eilverfahren. Dem steht bislang u.a. die Trennung des selbständigen Beweisverfahrens (§§ 485 ff. ZPO) und des Verfahrens der einstweiligen Verfügung (§§ 935 ff. ZPO) im Wege. Es ist nicht erkennbar, ob Art. 7 und/oder Art. 8 des Richtlinienvorschlags eine rechtspolitische Zielsetzung im vorge-

nannten Sinne verfolgen. Allerdings deutet darauf die Begründung hin, nach der die *saisie contrefaçon* des französischen Rechts und die *search order* (Anton Piller Order) des englischen Rechts aufgegriffen werden sollten. Das schlägt sich im Normwortlaut jedoch nur unzureichend nieder.

Unklar ist, ob Art. 7 lediglich für den wegen einer Schutzrechtsverletzung bereits anhängig gemachten Hauptsacheprozeß gilt. Dies wird durch eine Gegenüberstellung mit Art. 8 nahegelegt; Art. 8 Nr. 1 behandelt ausdrücklich die Situation "noch vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache". Demgegenüber ist zu betonen, daß die Herausgabe von Beweismitteln, die zum endgültigen Nachweis der Rechtsverletzung erforderlich sind und die sich in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befinden, insbesondere vorprozessual bedeutsam ist. Darauf scheint die Formulierung des Art. 7 Nr. 1 nicht ausgerichtet zu sein. Andererseits ist Art. 8 Nr. 1 nicht geeignet, das begrüßenswerte rechtspolitische Ziel vorprozessualer Informationsbeschaffung zu verwirklichen, weil es danach auf die "nachweisliche Gefahr der Beweismittelvernichtung" ankommen soll. Die Beseitigung der Gefahr einer Beweismittelvernichtung dürfte unproblematisch nach allen Prozeßrechten der Mitgliedstaaten abgewehrt werden können. Notwendig ist statt dessen, den der Schutzrechtsverletzung Verdächtigen zur Herausgabe von Beweismitteln zu zwingen, für die keine Vernichtungsabsicht besteht.

9. Art. 7 und Art. 8 fordern auch in den Details der Regelungsvorschläge Kritik heraus.

Die vorprozessuale Vorlage von Beweismitteln ist an die Voraussetzungen zu binden, die Art. 8 Nr. 1 des Richtlinienvorschlags nennt. Generell ist zu beachten, daß die tatbestandlichen Voraussetzungen eines vorprozessualen Zugriffs wegen behaupteter Schutzrechtsverletzung strenger formuliert sein müssen, als dies während eines laufenden Hauptsacheverfahrens der Fall ist. Wesentlich ist auch, daß das anordnende Gericht in stärkerem Maße in eine Kontrolle des Beweismittelzugriffs eingebunden ist, als dies in der französischen Rechtspraxis der Fall ist. Vorgesehen werden muß, daß die Beweismittelbeschlagnahme in den Räumen des vermeintlichen Schutzrechtsverletzers durch einen vom Gericht bestellten (und damit neutralen) Sachverständigen oder Sequester erfolgt. Die

Beweismittel müssen darüber hinaus zunächst in der Verfügungsgewalt dieser Person verbleiben, damit in einem rechtsstaatlichen Verfahren gerichtlich geklärt werden kann, ob der vermeintliche Verletzer schutzwürdige Geheimhaltungsbedürfnisse hat.

Vorzusehen ist darüber hinaus, daß vertrauliche Informationen unter einen Wirtschaftsprüfervorbehalt entsprechend deutscher Rechtspraxis gestellt werden.

Die gegenwärtige Fassung der Art. 7 und 8 des Richtlinienvorschlags bleibt hinter den verbindlichen Regelungen des TRIPs-Abkommens zurück.

Art. 7 Nr. 2 gewährt den Beweismittelzugriff in einer völlig unvorhersehbaren Reichweite. Dies gilt für die Bestimmung des Gegners von Ermittlungs- und Verfolgungsmaßnahmen, soweit er mit dem Begriff "tatsächlicher Nutznießer der Rechtsverletzung" umschrieben wird; darunter könnten auch Privatpersonen fallen. Dies gilt aber auch für die umfassende Beschlagnahme von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen. Sie ist nur zuzulassen, wenn die Informationen für die Geltendmachung eines bestimmten Anspruchs *erforderlich* ist.

Verfehlt ist die Regelung in Art. 8 Nr. 3, soweit sie zur Einleitung eines Hauptsacheverfahrens zwingt. Es sollte vielmehr nach dem Vorbild des § 926 der deutschen ZPO die Durchführung eines Hauptsacheverfahrens von einem entsprechenden Antrag des Antragsgegners abhängig gemacht werden, um eine nutzlose Mehrbelastung der Justiz zu vermeiden. Diese Regelung hat sich in Deutschland in Eilverfahren zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs bewährt. Ein gleichartiges Problem wird unten unter Nr. 12 angesprochen.

10. Art. 9 des Richtlinienvorschlag enthält zwei unterschiedliche Auskunftsansprüche, deren Voraussetzungen jeweils getrennt zu beurteilen sind und die daher getrennt normiert werden sollten.

Art. 9 Nr. 2 b betrifft Auskünfte, die vorbereitend für die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen oder verschuldensunabhängigen Beseitigungsansprü-

chen benötigt werden. Dieses Auskunftsrecht ist in seinen Voraussetzungen durch das Merkmal der Erforderlichkeit zu begrenzen; damit wird der Hilfsanspruch mit dem Hauptanspruch verknüpft. In der deutschen Rechtspraxis wird zudem die inhaltliche Reichweite des Hilfsanspruchs differenziert betrachtet und zwischen Auskunft und Rechnungslegung unterschieden. Über das Merkmal der Erforderlichkeit für die Durchsetzung des Hauptanspruchs läßt sich die inhaltliche Reichweite des Informationsbegehrens differenzieren.

Während das Auskunftsrecht nach Art. 9 Nr. 2 b die Geltendmachung von Ansprüchen gegen den erkannten Rechtsverletzer vorbereiten hilft, dient die Auskunft nach Art. 9 Nr. 2 a der Ermittlung weiterer, dritter Rechtsverletzer. Derartige Auskunftsansprüche sind in Deutschland durch das Produktpiraterie-Gesetz in alle Gesetze zum Schutze geistigen Eigentums eingefügt worden. Sie haben sich in der deutschen Rechtspraxis außerordentlich gut bewährt. Einer Regelung bedarf die Handhabung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, an den die Gewährung des Rechts auf Drittauskunft gebunden ist. Es muß herausgestellt werden, daß das Recht auf Drittauskunft zur Ermittlung weiterer Verletzer nur ausnahmsweise bei Unverhältnismäßigkeit des Begehrens ausgeschlossen ist.

Beide Regelungen nach Art. 9 Nr. 2 müssen tatbestandlich daran gebunden werden, daß die Schutzrechtsverletzung durch den Auskunftgeber bereits hinreichend deutlich feststeht.

Art. 9 Nr. 1 ist als rein prozessuales Rechtsinstrument konzipiert. Vorzugswürdig ist die Bereitstellung entsprechender materiell-rechtlicher Ansprüche. Für sie ist dann zusätzlich zu regeln, daß die materiell-rechtlichen Ansprüche prozessual durch einstweilige Maßnahmen durchgesetzt werden können. Insoweit haben sich im deutschen Recht die Regelung in § 19 Abs. 3 Markengesetz und die vergleichbaren Regelungen in den anderen Rechten zum Schutze geistigen Eigentums bewährt. Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 19 Abs. 3 Markengesetz sollten in das Gemeinschaftsrecht übernommen werden.

11. In Art. 10 Nr. 3 ist ein faktischer Zwang zur Durchführung eines Hauptsacheverfahrens im Anschluß an die Anordnung einstweiliger Maßnahmen vorgesehen. Die Erfahrungen der deutschen Rechtspraxis mit der Regelung des § 926 ZPO zeigen, daß es ausreichend ist, die Durchführung eines Hauptsacheverfahrens von einem entsprechenden Antrag des Antragsgegners abhängig zu machen. Im Gegensatz zu der Regelung des Art. 10 Nr. 3 steht die sachgerechte Regelung des Art. 10 Nr. 2 Abs. 2. Dort wird nach ex parte-Entscheidungen die Durchführung einer mündlichen Verhandlung über die einstweilige Maßnahme von einem Antrag des Antragsgegners abhängig gemacht (ebenso im deutschen Recht § 924 ZPO).

Art. 10 Nr. 5 muß die Voraussetzungen der Schadensersatzhaftung klarstellen. Sachgerecht ist die Anordnung einer Risikohaftung, die kein Verschulden des Antragstellers voraussetzt. In entsprechender Weise ist § 945 ZPO ausgestaltet. Eine Risikohaftung muß auch für Art. 11 Nr. 3 vorgesehen werden.

Sehr problematisch sind die Regelungen in Art. 10 Nr. 5 und Art. 11 Nr. 3, eine Schadensersatzhaftung nur deshalb anzuordnen, weil einstweilige Maßnahmen gerichtlich aufgehoben worden sind oder weil sie aufgrund einer Handlung oder Unterlassung des Antragstellers hinfällig geworden sind. Zur Voraussetzung ist auch in diesen Fällen zu machen, daß der Antragsteller ungeachtet eigener prozessualer Versäumnisse Schadensersatz nur zu leisten hat, wenn der Antragsgegner keine Schutzrechtsverletzung begangen hat. Die zitierten Regelungen des Richtlinien-vorschlags entsprechen tatbestandlichen Voraussetzungen, wie sie der rechts-politisch verfehlte Normwortlaut des § 945 der deutschen ZPO vorsieht. Bei § 945 ZPO hat die deutsche Rechtsprechung mehrfach damit zu kämpfen gehabt, daß die Schadensersatzhaftung des Antragstellers wegen prozessualer Versäumnisse nicht ausgeschlossen ist, wenn ein Verletzungsverhalten des Antragsgegners feststeht. Beholfen hat sich die deutsche Rechtsprechung indirekt - unter Überwindung des Normwortlautes - mit einer einschränkenden Auslegung des Schadensbegriffs. Nur der rechtmäßig entgangene Gewinn des Antragsgegners soll danach einen ersatz-fähigen Schaden bilden, nicht aber entgangener Gewinn, den der Antragsgegner nur bei Fortsetzung seines rechtswidrigen Verletzungsverhaltens hätte ziehen können.

Dieser komplizierte Umweg sollte bei einer Neukonzeption der Risikohaftung vermieden werden.

12. Art. 11, der nach dem Vorbild der englischen freezing injunction (Mareva injunction) konzipiert worden ist, entspricht in Deutschland der Möglichkeit, einen Arrest zu erlassen (Sicherung von Geldforderungen durch die Eilentscheidung des Arrests, §§ 916 ff. ZPO). Art. 11 Nr. 1 läßt nicht erkennen, unter welchen Voraussetzungen ein Arrestgrund gegeben sein soll. Daß "die Erfüllung einer Schadensersatzforderung in Frage gestellt ist", enthält eine zu vage Formulierung. Sie läßt u.a. offen, ob ein vorsätzliches Verletzungsverhalten des Antragsgegners bereits als solches einen Arrestgrund darstellt, was in Deutschland für Deliktsrechtsansprüche (ohne Bezug zu Verletzungen geistigen Eigentums) umstritten ist.

Art. 11 Nr. 1 Abs. 2 läßt ebenfalls nicht klar erkennen, was mit dieser Regelung ermöglicht werden soll. Ein Arrest darf *nur der Sicherstellung* von Vermögenswerten dienen, damit ein späteres Schadensersatzurteil vollstreckt werden kann. Dafür ist nur eine Beschlagnahme von Vermögenswerten erforderlich, nicht aber die Informationsübermittlung von "Banken-, Finanz- oder Handelsunterlagen". Außerdem fehlt jede Sicherung der Vertraulichkeit der Unterlagen.

13. Die Schaffung einer Regelung für den Rückruf verletzender Ware (Art. 12) ist eine grundsätzlich diskussionswürdige Idee. Die Regelung muß jedoch auf besonders schwerwiegende Verletzungsfälle begrenzt bleiben. Die erste Version des Richtlinienvorschlags überließ die sachgerechte Begrenzung den Mitgliedstaaten, weil die Anordnung nur "in geeigneten Fällen" getroffen werden sollte. Diese textliche Einschränkung ist in der zweiten Version entfallen.

Wenn die Regelung effektiv anwendbar sein soll, muß die Durchsetzung des Rückgriffs durch eine einstweilige Maßnahme ermöglicht werden.

Gebunden werden muß der Rückruf an eine Interessenabwägung, die die Interessen beliefeter Dritter berücksichtigt. Deren Interessen können im Einzelfall so stark überwiegen, daß der Rückruf zu unterbleiben hat.

Der Rückruf darf sich nicht gegen private (nichtgewerblich handelnde) Besitzer verletzender Ware richten.

Unklar ist das Verhältnis des Rückrufs zu Schadensersatzansprüchen des Rechteinhabers. Typischerweise hat ein Rückruf als Maßnahme der Beseitigung Auswirkungen auf das Ausmaß der Verletzung. Unangemessen ist es jedoch, Schadensersatzansprüche deshalb erlöschen zu lassen. Statt dessen ist eine Anrechnungsregelung zu schaffen.

14. Verletzende Ware aus dem Verkehr zu ziehen (Art. 13 des Vorschlags) bedeutet die Beseitigung eines Störungszustandes. Voraussetzung muß deshalb sein, daß von dem Herausgabeschuldner eine Rechtsverletzung auszugehen droht. Das ist bei privaten Besitzern nicht der Fall.
15. Die Vernichtung der rechtsverletzenden Ware (Art. 14) ist eine Beseitigungsmaßnahme. Sie muß an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden werden. Sie darf sich auch nicht gegen private Besitzer richten.

Unklar ist das Verhältnis zwischen Art. 13 und Art. 14.

16. Art. 15 betrifft offenbar Unterlassungsanordnungen. Unklar ist, ob es um die Bereitstellung eines materiell-rechtlichen Anspruchs gehen soll, oder ob allein geregelt werden soll, daß Unterlassungsansprüche im Wege einer einstweiligen Maßnahme gerichtlich durchgesetzt werden dürfen. Klargestellt werden muß, daß das Instrument auch bei Erstbegehungsgefahr anzuwenden ist.

Aus der Sicht des deutschen Rechts ist im Hinblick auf § 890 ZPO unklar, was das Nebeneinander von Geldstrafe und Beugemittel bedeuten soll und ob der Begriff Geldstrafe ein technischer Begriff sein soll.

17. Art. 16 betrifft ein Ablösungsrecht und keine Ersatzmaßnahme. Vorbild ist § 101 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz, an den der Text des Richtlinienvorschlags deshalb angelehnt

werden sollte. Das Ablösungsrecht ist an eine schuldlose Verletzung des *Schutzrechts* zu knüpfen, *nicht* hingegen an eine schuldlose *Schadenszufügung*. Ob der Verletzer hinsichtlich des aus der Verletzung erwachsenden Schadens schuldlos gehandelt hat, ist belanglos. Überflüssig ist das Merkmal "nach vorheriger Vereinbarung"; privatautonome Vereinbarungen können die Beteiligten nach Belieben treffen, ohne daß es dafür einer gesetzlichen Regelung bedarf.

18. Verbesserungsbedürftig ist der zentrale Regelungsvorschlag des Art. 17 zur Schadensersatzhaftung. Der Regelungsvorschlag vermischt Festlegungen, die für normale Schutzrechtsverletzungen gelten, mit solchen Regelungen, die als verschärfte Sanktionen nur bei erheblichem Verschulden (in Pirateriefällen) sachangemessen sind. Nach geltender deutscher Rechtspraxis ist bei jeder Schutzrechtsverletzung kompensatorischer Schadensersatz einschließlich des entgangenen Gewinns aufgrund einer konkreten Schadensberechnung geschuldet. Daneben (alternativ) können als Hilfsmethode der Schadensberechnung eine fiktive Schadenslizenzsumme zugesprochen werden oder die Herausgabe des rechtswidrig gezogenen Verletzergewinns zur Grundlage der Schadensberechnung gemacht werden. Die Regelung in Art. 17 Nr. 1 und Nr. 2 des Richtlinienvorschlags sollte diese Praxis des deutschen Rechts grundsätzlich nicht ändern.

Rechtspolitisch richtig ist es, bei gravierenden Schutzrechtsverletzungen die Zahlung einer doppelten Lizenzgebühr vorzusehen. Die tatbestandlichen Voraussetzungen müssen dafür jedoch gesondert genannt werden. Während die dreifache Schadensberechnung bei jeder schuldhaften Schutzrechtsverletzung zur Verfügung stehen sollte, erscheint die Verurteilung zur Zahlung einer doppelten Lizenzgebühr nur in gravierenden Verletzungsfällen angemessen.

Art. 17 Nr. 1 führt eine neue Verschuldenskategorie neben dem Vorsatz ein, die näher erläutert werden müßte. Danach soll Schadensersatz geschuldet werden, wenn der Verletzer "vernünftigerweise hätte wissen müssen", daß er eine Rechtsverletzung begeht. Klargestellt werden muß, ob damit nur Evidenzfälle dem Vorsatz gleichgestellt werden sollen oder ob es sich um grobe Fahrlässigkeit

handeln soll. Hilfreich wäre darüber hinaus eine Erläuterung, welche Nachforschungspflichten den Verletzer treffen sollen.

Zu begrüßen ist, daß Art. 17 Nr. 2 die Herausgabe des Verletzergewinns als eine Schadensberechnungsmethode qualifiziert. Unklar ist jedoch nach der Textformulierung, ob die Gewinnherausgabe hilfsweise als Ersatz des konkret berechneten Schadens zu verstehen ist, oder ob damit nach Art von punitive damages eine zusätzliche Sanktion bezweckt ist. Unklar wird dies insbesondere deshalb, weil in der Begründung der Abschreckungszweck betont worden ist. Die Herausgabe des Verletzergewinns sollte als optionale Regel unter Anrechnung des kompensatorischen Schadensersatzes vorgesehen werden.

Nach bewährter deutscher Praxis kann der Schadensersatzgläubiger zwischen den drei Berechnungsmethoden des Schadensersatzes bis zur letzten mündlichen Verhandlung wählen und nach individueller Entscheidung den jeweils höheren Betrag verlangen. Klargestellt werden muß, daß es bei dieser Praxis bleiben kann.

Zweckmäßig ist eine Präzisierung, welche Gemeinkostenanteile der Verletzer bei der Herausgabe des Verletzergewinns abziehen darf. Zu erwägen ist, ob die Regelung insoweit dem nationalen Recht überlassen werden soll.

Zur Berechnung des Verletzergewinns ist erforderlich, daß der Rechtsverletzer prozeßvorbereitend Rechnungslegung schuldet. Dieser Hilfsanspruch muß ausdrücklich geregelt werden. Art. 9 und Art. 7 sind keine geeignete Rechtsgrundlage, um die für die Schadensberechnung notwendigen Informationen zu liefern. Vorzusehen ist darüber hinaus eine scharfe Richtigkeitskontrolle der Rechnungslegung; die dafür in Deutschland vorgesehene Möglichkeit der Versicherung an Eides Statt ist unzureichend.

Als Schadensersatzgläubiger ist nur der Rechteinhaber genannt. Darin liegt eine offenbar unbeabsichtigte Einschränkung. In Betracht kommen kann auch ein Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers. Dafür hat gegebenenfalls das nationale Recht präzisierende Festlegungen zu treffen.

19. Der Regelungsvorschlag ist nicht mit den Rechtsfolgeregelungen für das Gemeinschaftspatent abgestimmt. In Art. 44 GemeinschaftspatentVO ist generell von einer Vergütung (compensation) des durch Verletzungshandlungen entstandenen Schadens die Rede, was offenbar auch schuldlos rechtswidrige Handlungen erfaßt (anders allerdings Art. 65 des Vorschlags für das EPLA, der Art. 17 des Richtlinien-vorschlags stark ähnelt). Die Vorschläge der GemeinschaftspatentVO und des EPLA enthalten keine Grundlage für die Zuerkennung doppelter Lizenzgebühren; die GemeinschaftspatentVO beschränkt sich im wesentlichen darauf, dem Gemeinschaftspatentgericht ein sehr weites Ermessen bei der Zuerkennung von Schadensersatz zuzubilligen.

Ein Anspruch auf Drittauskunft ist im EPLA vorgesehen, jedoch anscheinend nicht in der GemeinschaftspatentVO.

20. Die Regelung in Art. 21 über den Rechtsschutz technischer Schutzvoraussetzungen behandelt deren Problematik in verstümmelter Weise. Die Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft zeigt, daß die Problematik wesentlich komplexer ist.

Dr. Kunz-Hallstein
Präsident

Dr. Loschelder
Generalsekretär