

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

Herrn Ministerialdirigent
Raimund Lutz
Bundesministerium der Justiz
Mohrenstr. 37

50674 Köln, den **26.11.2004**
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: Ah/Lo/ks
(Bei der Antwort bitte angeben)

Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

Sehr geehrter Herr Lutz,

die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) ist eine interessenunabhängige wissenschaftliche Vereinigung, die in Gesetzgebungsvorhaben gleichermaßen wissenschaftlichen Sachverstand wie praktische Erfahrungen aus der Beratungs- und Gerichtspraxis einzubringen sucht. Eine Arbeitsgruppe, die übergreifend aus Mitgliedern mehrerer betroffener GRUR-Fachausschüsse gebildet worden ist, hat sich mit den Problemen befaßt, wie die Europäische Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in das deutsche Recht umgesetzt werden kann. Wir geben eine erste vorläufige Stellungnahme ab. Eine spätere Ergänzung im Hinblick auf weitere Umsetzungsprobleme ist beabsichtigt.

1. Die Richtlinie bezweckt, den Inhabern von Schutzrechten des geistigen Eigentums die verfahrensmäßige Durchsetzung ihrer Rechtspositionen zu erleichtern. Bei Verdacht einer Schutzrechtsverletzung soll die Informationslage zur Erhärtung des Verdachts im Vorfeld eines Verletzungsprozesses verbessert und der Zugriff auf Beweismittel bereits im vorprozessualen Stadium ermöglicht werden. Dafür kommen zwei verschiedene Ansätze alternativ in Betracht, nämlich der Ausbau

prozeßrechtlicher Instrumente (vgl. §§ 142, 144, 427 ZPO), z.B durch Schaffung eines Dokumenteneditionsverfahrens, und die Ausweitung bzw. Schaffung materiellrechtlicher Ansprüche auf Informations- und Beweismittelbeschaffung. Die GRUR empfiehlt eine Umsetzung auf der Grundlage materiellrechtlicher Ansprüche. Dieser Weg entspricht der Systematik des deutschen Rechts und ermöglicht problemlos eine direkte Erzwingbarkeit der Rechtsfolgen, die den bekannten prozeßrechtlichen Instituten fremd ist.

2. Zusätzlich muß für eine effektive, nämlich rasche Durchsetzung der bloß vorbereitenden materiellrechtlichen Ansprüche gesorgt werden, damit die Realisierung etwaiger Hauptsacheansprüche auf Unterlassung, Beseitigung oder Schadensersatz nicht unzumutbar verzögert wird.

Die summarischen Verfahren der einstweiligen Verfügung und des selbständigen Beweisverfahrens sind dafür in der jetzigen Ausgestaltung nicht ausreichend. Beweiserhebungen außerhalb eines Hauptverfahrens werden, wenn kein Beweismittelverlust droht (§ 485 Abs. 1 ZPO), durch § 485 Abs. 2 ZPO nur eingeschränkt ermöglicht, weil die Vorlage von Dokumenten (Augenscheinsobjekten und Urkunden) nicht erzwungen werden kann und Beweisaufnahmen unter Einsatz von Sachverständigen auf Fälle präsumtiver Streiterledigung beschränkt sind (§ 485 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren der einstweiligen Verfügung ist nicht auf Beweiserhebungen ausgerichtet.

Soweit die eV zur Durchsetzung materiellrechtlicher Hilfsansprüche auf Informationsgewinnung eingesetzt werden soll, bedarf es der Klarstellung, daß ihr Erlaß nicht am grundsätzlich bestehenden Verbot der Vorwegnahme des Hauptsachergebnisses scheitert. Zu überlegen ist zudem, ob dem Hilfsanspruch auf Gewinnung von Informationen über den vermuteten Verletzungssachverhalt (Hilfsanspruch im Verhältnis zu Abwehr- oder Schadensersatzansprüchen) überhaupt ein zusätzlich im Hauptsacheverfahren durchsetzbarer Informationsanspruch zuzuordnen ist oder ob nicht zur Streitreduzierung - wie beim presserechtlichen Gegendarstellungsanspruch - allein ein summarisches Verfahren bereitgehalten werden sollte; dann würde die Überprüfung, ob das summarische Verfahren eine

Berechtigung hatte oder seine Durchführung ggf. die Schadensersatzrechtsfolge des § 945 ZPO auslöst, im Verfahren über die Abwehransprüche oder den Schadensersatzanspruch erfolgen.

3. Die Umsetzung sowohl der materiellrechtlichen als auch der ergänzenden prozeßrechtlichen Maßnahmen sollte - jeweils inhaltsgleich - in den Sondergesetzen zum Schutz geistigen Eigentums erfolgen. Die Gesetzesbegründung sollte klarstellen, daß mit den Ergänzungen keine abschließende Regelung bezweckt ist; der Rechtsanwendungspraxis sollte nicht der Weg abgeschnitten werden, die Normen der Sonderschutzgesetze bei fortschreitender fachlicher Erkenntnis und positiver Bewährung methodengerecht in das allgemeine Zivil- und Zivilprozeßrecht und in Teilbereiche des UWG zu übernehmen.
4. § 809 BGB in der Auslegung der BGH-Entscheidung „Faxkarte“ sollte tatbestandlich über die bloße Inspektion einer schutzrechtsverletzenden Sache hinaus ausgedehnt werden, indem eine materiellrechtliche Vorlagepflicht für Augenscheinsobjekte und Urkunden begründet sowie der Einsatz des Sachverständigenbeweises ausgeweitet wird. Die erweiternde Regelung sollte in den Sonderschutzgesetzen über geistiges Eigentum erfolgen, jedoch verbunden mit der Klarstellung in der Gesetzesbegründung, daß den neuen Normen Pilotfunktion zukommen kann.
5. Die Schaffung eines neuen Vorlage - und Inspektionsanspruchs hat zu berücksichtigen, daß eine Schutzrechtsverletzung im Zeitpunkt des Informationsbegehrens noch ungewiß ist, also zunächst nur über *behauptete* Verletzungen zu urteilen ist. Zur Vermeidung oder Reduzierung von Informationsmißbräuchen ist die tatbestandliche Schwelle der „hinreichenden Wahrscheinlichkeit“ einer Rechtsverletzung zu normieren. Als Beweismittel für den Nachweis entsprechender Indiztatsachen ist Glaubhaftmachung als ausreichend anzusehen.

Zum Schutz von weit zu verstehenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen werden die Regelungen der §§ 171 b und 172 GVG als nicht ausreichend angesehen. Neu zu schaffen ist ein in camera-Verfahren. Ergebnisse von Sachverständigen-

gutachten über die Feststellung von Verletzungsmerkmalen sind auch bei Verneinung eines Verletzungstatbestandes dem Anwalt des antragstellenden Schutzrechtsinhabers im Detail zugänglich zu machen. Jedoch ist die Möglichkeit einer richterlichen Geheimhaltungsanordnung vorzusehen, die auch das Verhältnis des Anwalts zu seinem Mandanten betrifft. Zu schaffen ist überdies eine nachhaltig wirkende selbständige Sanktion bei Verletzung richterlicher Geheimhaltungsanordnungen.

6. Beschlagnahmen gem. Art. 9 Absatz lit. b der Richtlinie können im Wege der Sequestration nach § 938 Abs. 2 ZPO erfolgen. Insoweit wird ein klarstellender Hinweis in der Gesetzesbegründung als ausreichend erachtet.

7. Die Schadensersatzvorschrift des Art. 13 der Richtlinie bedarf einer ausdrücklichen Umsetzung in den Sonderschutzgesetzen. Vorzusehen sind neben dem Ersatz konkret berechneten Schadens die hilfswisen Schadensberechnungen in Form der Gewinnherausgabe und der Lizenzanalogie; zu verankern ist dort also unter Klarstellung der dogmatisch mißverständlichen Regelung in § 97 Abs. 1 S. 2 UrhG die dreifache Schadensberechnung, wie sie in der Rechtspraxis entwickelt worden ist. Zu ermöglichen ist ein Übergang von einer Berechnungsmethode zu einer anderen Methode bis zum Schluß der letzten mündlichen Verhandlung im Hauptsacheprozeß über das Schadensersatzbegehren. Klargestellt werden sollte in der Gesetzesbegründung, daß die dreifache Schadensberechnung keinen Nachweis eines tatsächlichen Mindestschadens voraussetzt, sondern bereits durch den Eingriff in das geschützte Recht ein tatsächlicher Schaden entstanden ist.

Klarzustellen ist im Gesetzeswortlaut, daß bei Berechnung nach der Lizenzanalogie die einfache Lizenz nur einen Mindestbetrag darstellt, der - unabhängig vom Grad des Täterschuldens - erhöht werden darf, wenn der eingetretene Schaden dadurch sachgerechter ausgeglichen wird. Offengelassen wird zunächst noch, ob eine Deckelung auf das Zweifache oder Dreifache der einfachen Lizenzgebühr vorzusehen ist.

Die Zuerkennung einer höheren Lizenzgebühr ist insbesondere bei Patentverletzungen zur angemessenen Schadensabgeltung erforderlich. Der Verletzer kann den Patentinhaber häufig unterbieten und bestimmt damit indirekt durch rechtswidrige Beeinflussung des Preisniveaus die Ermittlung der Höhe der Schadenslizenzgebühr. Eine normale Lizenzgebühr eines Lizenznehmers pflegt höher vereinbart zu werden, wenn der Lizenznehmer - etwa für ein bestimmtes räumliches Gebiet - nicht in Konkurrenz zum Patentinhaber tätig wird und den Markt im Interesse des Patentinhabers pflegt, statt den Markt kontrovers zum Patentinhaber zu erobern. Denkbar wäre, die Erhöhung der Schadenslizenz durch Vervielfachung von derartigen Regelbeispielen abhängig zu machen.

8. Hinsichtlich des Auskunftsanspruchs nach Art. 8 Richtlinie wird darauf aufmerksam gemacht, daß das Vorgehen gegen Dritte (= Nichtverletzer) einen selbständigen Vollstreckungstitel voraussetzt und daß das Verhältnis zu Datenschutzpflichten von Access Providern noch zu klären ist.

Die Formulierung in Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie „im Zusammenhang mit einem Verfahren“ sollte nicht zu eng umgesetzt werden, sondern dem vorprozessualen Informationsbedarf durch Gewährung eines vorbereitenden Hilfsanspruchs Rechnung tragen. Die Abgrenzung zu Art. 6 und 7 der Richtlinie ist nur gradueller Natur.

9. Der Regelung bedarf die Verteilung der Kosten für Verfahren auf Auskunfterteilung und für selbständige Beweiserhebungen aller Art. Dem vermeintlichen Schutzrechtsverletzer ist Kostenerstattung zu gewähren, wenn sich die Behauptung einer Rechtsverletzung nicht erhärten läßt.

Dr. Kunz-Hallstein
Präsident

Dr. Loschelder
Generalsekretär