

Deutsche Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht e.V.

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Konrad-Adenauer-Ufer 11 • RheinAtrium • 50668 Köln

Der Generalsekretär

Herrn Rechtsanwalt
Andreas Schmidt, MdB
Vorsitzender des Rechtsausschusses
des Deutschen Bundestages
Platz der Republik 1

Konrad-Adenauer-Ufer 11
RheinAtrium
50668 Köln

Telefon (0221) 650 65-151
Telefax (0221) 650 65-205
e-mail: office@grur.de
www.grur.de

11011 Berlin

24. Mai 2007

Problemlagen bei der Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums durch RegE v. 24.1.2007 und ändernde Textvorschläge

Sehr geehrter Herr Schmidt,

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V. ist eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung aller auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts tätigen Praktiker und Wissenschaftler. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung und den Ausbau des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts und die Unterstützung der gesetzgebenden Organe und den Behörden in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts.

Die Deutsche Vereinigung hat mehrfach zur Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums gegenüber dem Bundesministerium der Justiz Stellung genommen. Zu den Problemlagen, die sich bei der Umsetzung dieser Richtlinie durch den RegE vom 24.1.2007 ergeben, möchten wir eine zusätzliche Stellungnahme mit ändernden Textvorschlägen wie folgt abgeben:

Ergänzend wird auf Spindler/Weber ZUM 2007, 257 ff. hingewiesen.

I. Schadensersatzanspruch (§ 139 Abs. 2 PatG-E)

Der RegE hat den Richtlinienentwurf übernommen. Dies steht in Einklang mit dem Vorschlag des Patentrechtsausschusses der GRUR.

II. Auskunftsanspruch (§ 140b PatG-E)

1. Zeugnisverweigerungsrecht (§ 140b Abs. 2 PatG-E)

Obwohl eine *offensichtliche* Rechtsverletzung Voraussetzung des Auskunftsanspruchs gegen gewerblich handelnde Nichtverletzer ist, soll sich der Schuldner mit der Verweisung auf die §§ 383-385 ZPO auch auf den Schutz des Geschäftsgeheimnisses nach § 384 Nr. 3 ZPO berufen dürfen. Damit wird der Anspruch völlig entwertet. Nur scheinbar steht dies in Einklang mit § 142 ZPO. § 142 ZPO betrifft einen Dritten außerhalb des Prozeßrechtsverhältnisses, während hier ein materiellrechtlicher Anspruch gegen den gewerblichen Besitzer einer rechtsverletzenden Ware geschaffen werden soll.

2. Schuldner

Klärungsbedürftig ist das Verhältnis der Haftung der unter Nr. 1 genannten Person zur Störerhaftung.

3. Leistungsverfügung (§ 140b Abs. 7 PatG-E)

Auch gegen Verletzer soll der Auskunftsanspruch nur bei offensichtlicher Rechtsverletzung im Wege der einstweiligen Verfügung tenoriert werden dürfen. Damit wird der Auskunftsanspruch wesentlich entwertet, weil es sich um einen lediglich vorbereitenden Anspruch handelt. Die Beschränkung steht in Gegensatz zu der Verpflichtung, unverzüglich Auskunft erteilen zu müssen.

4. Verwendungsbeschränkung (§ 140b Abs. 8 PatG-E)

Die gewonnenen Erkenntnisse werden einer Verwendungsbeschränkung unterworfen, selbst wenn es sich um Erkenntnisse handelt, die von einem Verletzer gewonnen worden sind und sie die Verletzung bestätigen. Diese Einschränkung bedarf der Überprüfung.

5. Verkehrsdatenauskunft (§ 140b Abs. 9 PatG-E)

Die richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung von Verkehrsdaten sollte in die Zuständigkeit des Verletzungsgerichts gegeben werden, selbst wenn darauf die Vorschriften des FGG angewandt werden. Damit würde die Zuständigkeitskonzentration und der darauf beruhende spezielle Sachverstand genutzt.

III. Urkundenvorlage bei Verletzungsverdacht (§ 140c PatG-E)

Die Verpflichtung zur Vorlage von Unterlagen ist auf die Vorlage von Urkunden beschränkt. Zutreffend wäre es, von Dokumenten zu sprechen, damit elektronische Dokumente (§ 371 Abs. 1 ZPO) ebenfalls erfaßt werden.

IV. Besichtigungsanspruch bei Verletzungsverdacht (§ 140c PatG-E)

1. Anspruchsinhalt

a) Statt von „Besichtigung“ sollte von „Untersuchung einer Sache“ gesprochen werden, weil es um das Tätigwerden eines Sachverständigen geht, das sich nicht auf eine äußerliche Betrachtung beschränkt, Die Judikatur zu § 809 BGB ist zwar zu übernehmen; ihre Reichweite sollte aber im Normtext zum Ausdruck kommen.

Wenigstens in der Begründung sollte klargestellt werden, dass sich der Besichtigungsanspruch grundsätzlich auch auf äquivalente Abweichungen im Patentrecht bzw. unfreie Bearbeitungen im Urheberrecht bezieht. Der Schutz vertraulicher Informationen kann über die vorzusehenden Geheimhaltungsmaßnahmen erfolgen (vgl. Nr. 3).

b) Ferner sollte § 140 c Abs. 1 S. 1 wie folgt umformuliert werden: „... soweit dies zur Klärung des Verdachts der Schutzrechtsverletzung erforderlich ist“.

2. Durchsuchung

Eine Besichtigung wird u.U. nur erfolgen können, wenn Geschäftsräume zuvor nach

Maschinen etc. durchsucht worden sind. Auch dieser Bestandteil des Besichtigungsanspruchs bedarf wegen entgegenstehender missverständlicher Rechtsprechung des BGH (BGH GRUR 2004, 420 = Kontrollbesuch, in Widerspruch zu BGH GRUR 2002, 1046 - Faxkarte) einer ausdrücklichen Regelung. Zusätzlich sollte der Verfügungsrichter für eine Durchsuchungs-Anordnung (§ 758a ZPO) zuständig sein, um das Verfahren nicht zu verkomplizieren und zu verlangsamen (arg. Art. 3 Abs. 1 RL, siehe Tilmann, GRUR 2005, 737, 739).

3. Geheimnisschutz (§ 140c Abs. 1 S. 3 u. Abs. 3 S. 2 PatG-E)

Unzureichend geregelt ist der Geheimnisschutz. Die Stellungnahme GRUR 2005, 747 ist nicht beachtet worden. Was „erforderliche Maßnahmen“ sind, bedarf einer konkretisierenden gesetzgeberischen Regelung. Ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung kann die Parteiöffentlichkeit (§ 357 Abs. 1 ZPO) nicht ausgeschlossen werden. Soweit insgeheim auf die Praxis der Düsseldorfer Patentverletzungskammer (vgl. dazu Kühnen GRUR 2005, 185 ff.) Bezug genommen wird, sind deren Rahmenbedingungen verkannt worden. Der Antragsteller muß dort einen Verzicht auf die Teilnahme an der Besichtigung durch den Sachverständigen erklärt haben, damit die einstweilige Verfügung überhaupt erlassen wird. Das kann das Gericht bei ausdrücklicher gesetzlicher Regelung des Rechtsschutzanspruchs nicht verlangen. Angesichts der unterschiedlichen Praxis der französischen Saisie contrefaçon und der englischen Anton Piller Order, die dem Gemeinschaftsrecht als Vorbild gedient haben, muß die Geheimhaltungspraxis einschließlich der Offenlegungsmodalitäten geregelt werden. Der Textvorschlag von Ahrens GRUR 2005, 837 ff., 839 f., ist im Anhang zu diesem Papier an den RegE angepaßt wiedergegeben.

4. Zitiergebot

Die Besichtigung wird vielfach mit der Augenscheinseinnahme in Geschäftsräumen verbunden sein. Daher ist Art. 13 GG betroffen. Das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG muß beachtet werden.

5. Beschlagnahme von Mustern

§ 101 UrhG-E muss im Einklang mit Art. 7 RL über die Besichtigung hinaus auch die Einbehaltung von Mustern rechtsverletzender Ware als Beweismittel vorsehen. Zwar kann das Besichtigungsobjekt im Wege der einstweiligen Verfügung beschlagnahmt und sequestriert werden, allerdings dient die Einbehaltung in diesem Fall nur der Sicherung des Besichtigungsanspruchs, und die Sequestration wird aufgehoben, sobald die Untersuchung der Sache abgeschlossen ist. Eine Musterbeschlagnahme und Sequestration bis zur Verletzungsklage käme allenfalls im Wege der einstweiligen Verfügung zur Sicherung eines Vernichtungsanspruchs in Betracht, allerdings übersteigen die Erlass-Voraussetzungen die Vorgaben von Art. 7 RL.

6. Zugeordnetes ordentliches Verfahren

Soweit die Besichtigung durch einstweilige Verfügung tenoriert wird, ist ein nachfolgendes Hauptsacheverfahren über den Besichtigungsanspruch entbehrlich. Die Ergebnisse der Besichtigung werden für ein nachfolgendes Verletzungsverfahren benötigt. Zur Vermeidung unnötiger Verfahrensvervielfältigungen sollte ein Hauptsacheverfahren über den Besichtigungsanspruch in Parallele zur Rechtslage beim presserechtlichen Gegendarstellungsanspruch entfallen. Zur Klärung der Berechtigung zur Tenorierung des Besichtigungsanspruchs kann als ordentliches Verfahren der Schadensersatzanspruch des Besichtigungsschuldners genutzt werden.

7. Erzwingung der Verletzungsklage

Es sollte eine Anpassung des § 926 Abs. 1 ZPO erfolgen, damit der Verfügungsbeklagte den Verfügungskläger statt zur Erhebung der Hauptsacheklage über den Besichtigungsanspruch zur Erhebung der Verletzungsklage zwingen kann.

8. Verweisungen auf Verfahren der einstweiligen Verfügung

Die pauschale Verweisung auf die §§ 935-945 ZPO ist verfehlt. Dies gilt für die §§ 940a - 942 sowie für § 945 ZPO. § 945 ZPO ist entbehrlich, weil ein eigenständiger Schadensersatzanspruch geschaffen wird, der nicht darauf abstellt, ob die einstweilige Verfügung von Anfang an ungerechtfertigt war.

9. Verdachtshöhe

Das Erfordernis „hinreichender“ Wahrscheinlichkeit stellt eine geeignete Formulierung der Eingangsschwelle dar.

10. Schadensersatz

Die Regelung des Schadensersatzanspruchs des vermeintlichen Verletzers bei unberechtigter Tenorierung des Besichtigungsanspruchs oder des Anspruchs zur Vorlage einer Urkunde ist insoweit verfehlt, als die Fälle fehlender Verletzung und fehlender Verletzungsdrohung nebeneinander gestellt sind. Wenn eine Verletzung erwiesen ist und lediglich die Bedrohung ex ante vom Gericht falsch beurteilt worden ist, rechtfertigt dies keinen Schadensersatzanspruch. Insoweit ist auf die Parallele zur Fehlbeurteilung der Dringlichkeit für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung hinzuweisen.

11. Anspruchsinhaber

Antragsberechtigt sollten neben dem Schutzrechtsinhaber auch dessen Lizenznehmer sein, soweit ihnen für das jeweilige Sonderschutzrecht Verletzungsansprüche zustehen.

V. Vernichtungsanspruch (§ 140a PatG-E)

Ausdrücklich müßten die Kosten bei Selbstvernichtung durch den Rechteinhaber angesprochen werden. Der Kostenerstattungsanspruch aus GoA oder ungerechtfertigter Bereicherung wirft immer wieder Probleme auf (vgl. die Rechtsprechung zu § 1004 BGB).

Dr. Kunz-Hallstein
Präsident

Dr. Loschelder
Generalsekretär

Anlage: 1 Anhang

Anhang:

Gesetzesvorschläge

**zur Ergänzung der § 140a, § 140b, § 140c PatG-RegE, und deren Parallelnormen
sowie des § 174 GVG, des § 114 BRAO und des § 96 PatAnwO**

Kursiv gesetzter Text entspricht der geltenden Gesetzeslage.

§ 140a

(1) bis (4) ...

(5) Im Falle der Vernichtung oder des Rückrufs durch den Verletzten anstelle des Beseitigungsschuldners trägt der Verpflichtete die erforderlichen Kosten.

§ 140b

(1) ...

(2) In den Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1. rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4. nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,

es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 mit Ausnahme des § 384 Nr. 3 der Zivilprozeßordnung im Prozeß gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung

berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen, soweit er nicht für die Verletzung als Beteiligter oder als Störer ebenfalls verantwortlich ist.

(3) – (6) ...

(7) Die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 940 der Zivilprozeßordnung angeordnet werden.

(8) ...

(9)

S. 1 ...

S. 2 und 3 neu (sofern es bei S. 1 bleibt): Für den Erlaß dieser Anordnung ist jedes Landgericht zuständig, das für ein Verletzungsverfahren als Hauptsachegericht zuständig wäre.

§ 140c Verdacht der Verletzung geistigen Eigentums

(1)

S. 1 (ergänzt): Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder eines sonstigen Dokuments oder auf Besichtigung und Untersuchung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, oder eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, in Anspruch genommen werden, soweit dies zur Klärung des Verdachts der Schutzrechtsverletzung erforderlich ist.

S.1a (neu): Der Anspruch auf Besichtigung und Untersuchung bezieht sich auch auf äquivalente Abweichungen.

S. 2 ...

S. 3 – 6 (neu): Die Untersuchung erfolgt durch einen Sachverständigen, der von einem für ein Verletzungsverfahren zuständigen Gericht zu bestellen und zur Verschwiegenheit zu verpflichten ist. Eingriffe des Sachverständigen in die Substanz der Sache sind zulässig, soweit sie deren Besitzer oder Eigentümer zumutbar sind. Soweit es für den Besichtigungszweck erforderlich ist, darf der gem. Abs. 2a S. 2 zu bestellende Rechtsvertreter durch Anordnung des Verletzungsgerichts ermächtigt werden, zum Auffinden zu untersuchender Gegenstände die Wohn- und Geschäftsräume des Verdächtigen zu durchsuchen; Art. 13 GG wird insoweit eingeschränkt. Das Verletzungsgericht kann die Beschlagnahme eines Musters der verdächtigen rechtsverletzenden Ware als Beweismittel anordnen.

Anmerkung zu S. 1a: In § 101UrhG-E muß die Einfügung sinngemäß lauten: ... bezieht sich auch auf unfreie Bearbeitungen.

(2) Die Ansprüche nach Absatz 1 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(2a) (neu, teilweise Aufnahme von § 140c Abs. 1 S. 3 PatG-E in S. 1)

Der Schutzrechtsinhaber [und sein Prozeßvertreter] nimmt [nehmen] an der Untersuchung nicht teil, soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, daß es sich um vertrauliche Informationen handelt. Ihm kann ein vom Gericht zu bestellender und zur Verschwiegenheit zu verpflichtender Rechtsanwalt oder Patentanwalt Beistand leisten. Die Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem Schutzrechtsinhaber endet mit Freigabe des Untersuchungsberichts durch das Gericht.

(3) (geändert): Über die Untersuchungs- und Duldungspflicht oder die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder eines sonstigen Dokuments entscheidet das Gericht ausschließlich im Verfahren der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 940 der Zivilprozeßordnung (Beweisermittlungsverfügung), soweit es der

Untersuchungszweck erfordert auch ohne vorherige mündliche Verhandlung. Eine Durchsuchungs- oder Beschlagnahmeanordnung ist ohne vorherige mündliche Verhandlung zu treffen. Die Verdachtsmomente sind glaubhaft zu machen. Zuständig sind ausschließlich Gerichte, die zum Verletzungsgericht bestimmt sind. Auf Antrag des Antragstellers oder des Antragsgegners ist über die Freigabe des anzufertigenden Untersuchungsberichts vor dem Gericht erster Instanz mündlich zu verhandeln.

(3a) (neu): Der Antragsgegner kann beim Verfügungsgericht gem. § 926 der Zivilprozeßordnung beantragen, daß dem Antragsteller eine Frist zur Erhebung einer Verletzungsklage gesetzt wird. Bei Bemessung der Frist ist die vorherige Fertigstellung des Untersuchungsbericht und die Durchführung einer sich darauf beziehenden mündlichen Verhandlung zu berücksichtigen.

(4)

(5) (gekürzt und ergänzt): Wenn keine Verletzung vorlag, kann der vermeintliche Verletzer von demjenigen, der die Vorlage oder Besichtigung und Untersuchung nach Absatz 1 begehrt hat, den Ersatz des ihm durch das Begehren entstandenen Schadens verlangen.

§ 174 GVG Verhandlung und Beschluß über Ausschluß der Öffentlichkeit (ergänzt um Abs. 4)

(1) Über die Ausschließung der Öffentlichkeit ist in nicht öffentlicher Sitzung zu verhandeln, wen nein Beteiligter es beantragt oder das Gericht es für angemessen erachtet. Der Beschluß, der die Öffentlichkeit ausschließt, muß öffentlich verkündet werden; er kann in nicht öffentlicher Sitzung verkündet werden, wenn zu befürchten ist, daß seine öffentliche Verkündung eine erhebliche Störung der Ordnung in der Sitzung zur Folge haben würde. Bei der Verkündung ist in den Fällender §§ 171b, 172 und 173 anzugeben, aus welchem Grund die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden ist.

(2) Soweit die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Staatssicherheit ausgeschlossen wird, dürfen Presse, Rundfunk und Fernsehen keine Berichte über die Verhandlung und den Inhalt eines die Sache betreffenden amtlichen Schriftstücks veröffentlichen.

(3) Ist die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Staatssicherheit oder aus den in §§ 171 b und 172 Nr. 3 und 3 bezeichneten Gründen ausgeschlossen, so kann das Gericht den anwesenden Personen die Geheimhaltung von Tatsachen, die durch die Verhandlung oder durch ein die Sache betreffendes amtliches Schriftstück zu ihrer Kenntnis gelangen, zur Pflicht machen. Der Beschluß ist in das Sitzungsprotokoll aufzunehmen. Er ist anfechtbar. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

(4) Das Gericht trifft die Schutzanordnungen nach § 140c Abs. 1 S. 3 und Abs. 2a PatG-E....

§ 114 BRAO Anwaltsgerichtliche Maßnahmen

(1) Anwaltsgerichtliche Maßnahmen sind

1. Warnung,

2. Verweis,

3. Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro,

4. Verbot, auf bestimmten Rechtsgebieten als Vertreter und Beistand für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren tätig zu werden,

5. Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft.

(2) Die anwaltsgerichtlichen Maßnahmen des Verweises und der Geldbuße können nebeneinander verhängt werden.

(3) Bei Verstoß gegen eine Schweigepflichtanordnung nach § 174 GVG in Verbindung mit § 140c Abs. 2a PatG-E ... wird ein generelles Vertretungs- und Beistandsverbot von mindestens einem Jahr Dauer verhängt.

§ 96 PatAnwO

...

(3) Bei Verstoß gegen eine Schweigepflichtanordnung nach § 174 GVG in Verbindung mit § 140c Abs. 2a PatG-E ... wird ein generelles Vertretungs- und Beistandsverbot von mindestens einem Jahr Dauer verhängt.