



## Stellungnahme der Patentanwaltskammer zur Konsultation der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

*Die Europäische Kommission hat die beteiligten Kreise aufgefordert, im Rahmen einer Konsultation sich zur Anwendung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zu äußern. Hierzu hat die Patentanwaltskammer wie folgt Stellung genommen:*

Die Patentanwaltskammer teilt die Auffassung der Kommission, dass sich die Richtlinie 2004/48/EG grundsätzlich bewährt hat. Allerdings bestehen angesichts der kurzen Zeit seit Umsetzung der Richtlinie in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten nur begrenzte Erfahrungen mit den angepassten Regelungen. Änderungen sollten daher zurückhaltend vorgenommen werden, bis umfassendere Erfahrungen aus der Praxis verfügbar sind.

Zu den in Abschnitt 3 des Konsultationsdokuments angesprochenen Präzisierungsbereichen haben wir folgende Anmerkungen:

### **1. Anwendungsbereich der Richtlinie (Abschnitt 3.2)**

Die Patentanwaltskammer befürwortet eine Ausdehnung des Anwendungsbereiches der Richtlinie auf Geschäftsgeheimnisse. Voraussetzung hierfür sollte allerdings die Nichtbekanntheit der Information, ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse des Inhabers sowie die wirtschaftliche Relevanz des Geschäftsgeheimnisses sein.

Angesichts der anders als beim Markenrecht fehlenden Einschränkungen für die Registrierung von Domain-Namen und der durch die Richtlinie vorge-

gebenen weitreichenden Eingriffe in die Rechte von Schutzrechtsverletzern sollte dagegen von einer Ausdehnung des Anwendungsbereiches auf Domain-Namen abgesehen werden.

### **2. Schadensersatz (Abschnitt 3.5)**

In Deutschland bestehen auch nach Umsetzung der Richtlinie die bereits zuvor durch Richterrecht geprägten drei Methoden der Schadensersatzberechnung, nämlich

- Ersatz des entgangenen Gewinns
- Schadensersatz nach Lizenzanalogie
- Herausgabe des Verletzergewinns.

Nach der Praxis der deutschen Gerichte dürfen hierbei Gemeinkosten vom Verletzergewinn nur insoweit abgezogen werden, als sie den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugerechnet werden können (BGH GRUR 2001, 329 – *Gemeinkostenanteil*). Dies hat in der Praxis zu deutlich höheren Schadensersatzbeträgen geführt als dies zuvor der Fall war.

Auch wenn sich der Verletzer in einer Absatzkette befindet, kann der Schutzrechtsinhaber die Herausgabe des auf der Verletzung beruhenden Gewinns dieses Verletzers verlangen, so dass der Gewinn auf allen Ebenen der Verletzerkette abgeschöpft werden kann (BGH GRUR 2009, 865 – *Tripp-Trapp-Stuhl*).

Eines Rückgriffs auf Ansprüche wegen ungerechtfertigter Bereicherung bedarf es nicht.



Ist der Rechtsverletzer eine juristische Person, so kann nach deutscher Praxis der Schadensersatz von dem gesetzlichen Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer) verlangt werden, wenn dieser an der Verletzung beteiligt war oder sie kannte und nichts zu ihrer Verhinderung unternommen hat (BGH GRUR 1986, 248 – *Sporthosen*).

Aus unserer Sicht besteht daher keine Veranlassung für eine Änderung des Art. 13 der Richtlinie.

### 3. Abhilfemaßnahmen (Abschnitt 3.6)

Nach deutschem Recht besteht eine klare Unterscheidung zwischen „Rückruf“ und „endgültiger Entfernung“ aus den Vertriebswegen.

So bedeutet bspw. in § 140a Abs. 3 PatG der „Rückruf“ die ernsthafte Aufforderung an den Besitzer der patentverletzenden Erzeugnisse entweder a) dieses zur Verfügung zu halten und nicht weiter zu vertreiben oder b) sofern dadurch der Störungszustand nicht hinreichend beseitigt würde, das Erzeugnis freiwillig zurückzugeben. Der Grund der Rückrufaktion muss erläutert werden und auf die Folgen eines Weitervertriebs muss hingewiesen werden. Ferner ist die Erstattung des Kaufpreises und der Rücksendekosten anzubieten.

Dagegen wird unter dem „endgültigen Entfernen“ verstanden, dass der Verletzer a) die Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder b) deren Vernichtung beim jeweiligen Besitzer veranlasst. Der Appell an eine freiwillige Rückgabe genügt nicht. Notfalls müssen die Rückforderungsansprüche gerichtlich durchgesetzt werden. (*Schulte/Kühnen*, PatG, 8. Auflage, § 140a Rdn. 22 und 23).

Angesichts der in Deutschland bestehenden deutlichen Abgrenzung der Begriffe besteht kein Bedürfnis für eine Klarstellung.

### 4. Sonstiges (Abschnitt 3.7)

Es wird angeregt, die Anforderungen an den Geheimnisschutz bei Beweiserhebungen gemeinschaftsrechtlich zu präzisieren.

Bei Beweiserhebungen, die auf den bloßen Verdacht einer Rechtsverletzung gestützt sind, bedürfen die Interessen des Antragsgegners eines ergänzenden Schutzes, um sicherzustellen, dass der Antragsteller durch die Beweiserhebung nicht vorzeitig in den Besitz von Informationen gelangt, die geheimhaltungsbedürftig sind. Art. 6 und 7 der Richtlinie schränken daher zu Recht die Verpflichtung zur Vorlage von Beweismitteln und die Maßnahmen zur Beweissicherung dahingehend ein, dass der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet sein muss. Maßnahmen, wie dieser Schutz gewährleistet werden soll, werden jedoch nicht vorgegeben.

Die deutsche Rechtsprechung hat hierfür in Ermangelung gesetzlicher Vorgaben verfahrensrechtliche Regelungen gefunden, die sich in der Praxis bewährt haben (vgl. *Kühnen/Geschke* – Die Durchsetzung von Patenten, 4. Auflage, Rdn. 176 ff.). In anderen Rechtsordnungen fehlt es an einem angemessenen Geheimnisschutz.

Es wäre wünschenswert, wenn es eine gemeinschaftsweite Vereinheitlichung gäbe, die die Interessen der Antragsgegner angemessen berücksichtigt.

Die durch die Richtlinie und deren Umsetzung den Schutzrechtsinhabern an die Hand gegebenen Möglichkeiten zur Durchsetzung ihrer Ansprüche stellen scharfe Waffen für ein entschiedenes Vorgehen gegen Verletzer dar. In offensichtlichen Fällen von Produktpiraterie, wie sie insbesondere im Marken- und Urheberrecht auftreten, erscheint ein Vorgehen mit maximaler Härte auch durchaus angemessen. Dem vorsätzlich handelnden Verletzer kann nur mit kompromisslosen Maßnahmen entgegengetreten werden.



In Patentstreitigkeiten ist die Rechtsverletzung jedoch häufig nicht ohne Weiteres offensichtlich und gerade bei Fällen äquivalenter Patentverletzung vertreten selbst erfahrene Gerichte nicht selten unterschiedliche Auffassungen. Hier liegt auch regelmäßig keine vorsätzliche Schutzrechtsverletzung vor. Daher erscheint es geboten, auch die Interessen des vermeintlichen Verletzers zu schützen, da in dem gerichtlichen Verfahren ja erst überprüft wird, ob tatsächlich eine Schutzrechtsverletzung vorliegt.

30. März 2011

gez.

Dipl.-Ing. Nanno Lenz, LL.M.

stv. Vorsitzender der Abteilung V