



Öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission zur zivilrechtlichen Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums

Zu der Konsultation der Europäischen Kommission zur zivilrechtlichen Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums hat die Patentanwaltskammer nachfolgende Stellungnahme abgegeben:

Die Patentanwaltskammer ist eine bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts, die durch alle deutschen Patentanwälte und Patentanwalts-gesellschaften gebildet wird.

Die von der Europäischen Kommission durchgeführte Konsultation dient der Sammlung von Informationen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums über Verträge, Rechtsstreitigkeiten oder sonstige Mittel. Diese Informationen sollen eine umfassende Bewertung der Wirksamkeit und Kosten der zivilrechtlichen Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten ermöglichen.

Die Umfrage als solche richtet sich primär an Unternehmen und Schutzrechtsinhaber, weniger dagegen an die rechtlichen Berater und Vertreter der in Zivilprozessen involvierten Parteien. Die Patentanwaltskammer hat ihre Mitglieder über die Konsultation informiert und aufgefordert, die Umfrage ggf. in Zusammenarbeit mit betroffenen Mandanten individuell zu beantworten.

Unabhängig davon erlauben wir uns, auf einige grundsätzliche Erwägungen zu den in der Konsultation angesprochenen Aspekten hinzuweisen.

Die Richtlinie 2004/48/EG hat sich nach Auffassung der Patentanwaltskammer grundsätzlich bewährt. Änderungen sollten daher zurückhaltend vorgenommen werden.

1. Schadensersatz

a) In Deutschland bestehen auch nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie 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.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass nach allgemeinem Schadensrecht zwischen der Pflichtverletzung einerseits und dem Schaden andererseits ein kausaler Zusammenhang bestehen muss (BGH GRUR 2009, 856 - *Tripp-Trapp-Stuhl*; BGH GRUR 2012, 1226 - *Flaschenträger*).

Neben einer dem Schutzrechtsinhaber für die Verletzung seiner Rechte zustehenden Kompensation soll dieser kausale Zusammenhang berücksichtigen, dass ein Verletzungsgegenstand auch aus anderen Gründen als der Benutzung eines Schutzrechts erworben wird, z.B. aufgrund der Marke, Marktposition oder Reputation des Schutzrechtsverletzers, des Designs des Verletzungsgegenstandes, etc.. Es ist notwendig, einen gerechten Aus-



gleich zwischen den berechtigten Interessen des Schutzrechtsinhabers einerseits und den begründeten Interessen des Verletzers andererseits herzustellen.

Zu Recht spricht die Durchsetzungsrichtlinie in Art. 13 (1) von einem „*angemessenen Schadensersatz*“. Art. 13 (1) a) und b) der Richtlinie zeigen Wege zur Berechnung dieses angemessenen Schadensersatzes. Es kann nicht automatisch vorausgesetzt werden, dass der Gewinn des Schutzrechtsverletzers als minimaler Schadensersatzbetrag anzusetzen ist. Zunächst einmal ist das Schadensersatzrecht auf den Ersatz erlittener Nachteile im Wege des Ausgleichs ausgerichtet, und nicht auf die Abschöpfung rechtswidrig erlangter Vorteile. Auch ist die Zubilligung von Strafschadensersatz mit dem Grundgedanken des deutschen Rechts unvereinbar (BGH NJW 92, 3096/03).

Der von der deutschen Rechtsprechung geforderte kausale Zusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden stellt daher ein notwendiges Element einer gerechten Schadensermittlung dar.

- b) Wenn sich der Verletzer in einer Absatzkette befindet, kann der Schutzrechtsinhaber von jedem Verletzer die Herausgabe des von diesem erzielten und auf der Verletzung beruhenden Gewinns verlangen, so dass der Gewinn auf allen Ebenen der Verletzerkette abgeschöpft werden kann. Eventuelle Kompensationszahlungen des Lieferanten an seine Abnehmer wegen deren Inanspruchnahme durch den Schutzrechtsinhaber mindern hierbei den Gewinn des Lieferanten. (BGH GRUR 2009, 856 - *Tripp-Trapp-Stuhl*).

Die Durchsetzungsrichtlinie geht auf diese Problematik nicht ein und könnte ggf. entsprechend ergänzt werden.

2. Geheimnisschutz

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 - *Handbuch der Patentverletzung*, 5. Auflage, Rdn. 254 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.

Wir hoffen, dass unsere Anmerkungen Berücksichtigung finden, und stehen für ein Gespräch jederzeit gerne zu Verfügung.

29. März 2013

gez. Nanno M. Lenz, LL.M.
stv. Vorsitzender Abteilung V