

Zivilrechtliche Sanktionen der Verletzung „geistigen Eigentums“

Ein Überblick unter Berücksichtigung der europäischen Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/EG)

Von Ulrike Mahlmann

Zu den „geistigen Eigentumsrechten“ gehören u. a. Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Urheberrechte und Marken.

Wenn ein solches Recht verletzt wird, kann sein Inhaber dieses Verhalten durch ein Vorgehen vor den Zivilgerichten unterbinden. Das Gericht kann dem Verletzer aufgeben, die Verletzung zu unterlassen und Maßnahmen zur Beseitigung der Störung zu treffen, die in der Rechtsverletzung liegt.

Außerdem kann der Verletzte Zahlungsansprüche gegen den Verletzer haben. Er kann eine angemessene Lizenzgebühr für die unbefugte Nutzung seines Rechts verlangen, selbst wenn dem Verletzer nicht bewusst war, dass er in ein fremdes Recht eingriff. Wenn der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, kann der Rechtsinhaber wählen zwischen

- der Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr,
- dem Ersatz des ihm entgangenen Gewinns und
- der Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer erzielt hat.

Praktische Bedeutung hat hauptsächlich die Abrechnung an Hand der „angemessenen Lizenzgebühr“, weil deren Betrag leichter nachzuweisen ist als der Betrag des Gewinns, der dem Rechtsinhaber entgangen ist, oder des Gewinns, den der Verletzer erzielt hat.

Ein Dritter, der die Verletzungshandlung eines Anderen ermöglicht hat, kann selbst mit auf Schadensersatz oder zumindest auf Unterlassung und Beseitigung der Störung haften. Wann dies der Fall ist, ist nicht abschließend geklärt. Nach einer allgemeinen Formulierung des Bundesgerichtshofs haften Dritte zumindest als „Störer“ bei „groben, unschwer zu erkennende Verstößen“, die sie objektiv ermöglicht haben, auf Unterlassung und Beseitigung der Störung.¹ Wie dieser Grundsatz auf Anbieter von Internet-Diensten, wie z. B. Provider und Hosting-Anbieter, anzuwenden ist, steht noch nicht endgültig fest. Ihre Haftung ist zwar durch §§ 8-11 Teledienstegesetz begrenzt; diese Regelungen schließen jedoch der Rechtsprechung zufolge nur die strafrechtliche und die Schadensersatzhaftung aus, nicht jedoch die Störerhaftung. So hat der Bundesgerichtshof (BGH) vor einigen Monaten entschieden, dass ein Internet-Auktionenhaus auf Unterlassung und Beseitigung der Störung haftet, wenn der Nutzer fremde Markenrechte verletzt und der Diensteanbieter dies durch ihm zumutbare Kontrollen hätte erkennen und verhindern können.² Das Internet-Auktionenhaus müsse zwar nicht jedes Angebot auf Markenverletzungen prüfen, bevor es ins Netz gestellt werde; nach einem Hinweis des Rechtsinhabers müsse es aber das betreffende Angebot unverzüglich sperren und auch Vorsorge treffen, dass es nicht zu weiteren derartigen Markenverletzungen kommt.

Häufig ist es für den Rechtsinhaber schwierig nachzuweisen, dass sein Recht tatsächlich verletzt wurde, und noch schwieriger ist es, den Betrag etwaiger Ausgleichsansprüche nachzuweisen. Er ist meist auf Informationen angewiesen, die von dem angeblichen Verletzer stammen.

¹ BGH v. 15.10.1998 – I ZR 120/96, NJW 1999, 1960.

² BGH v. 11.03.2004 – I ZR 304/01.

Gemäß §§ 142, 144 Zivilprozessordnung (ZPO) kann das Gericht einer Partei oder einem Dritten aufgeben, Unterlagen oder andere Beweismittel vorzulegen. Diese Vorschriften wurde erst vor kurzem eingeführt, während ähnliche oder sogar noch deutlich weiter gehende Regelungen in England und Frankreich schon seit langem bestehen. Die deutschen Gerichte nutzen ihre neuen Kompetenzen bisher sehr zurückhaltend. Inhaber von „geistigen Eigentumsrechten“ stützen sich daher primär nicht auf diese Regelungen, sondern auf spezielle Auskunftsansprüche, die teils auf Gesetzen³, teils auf Richterrecht basieren.

Die Verpflichtung zur Auskunfterteilung erstreckt sich in der Regel auf den Umfang der Verletzungshandlungen und die Vertriebswege der rechtsverletzenden Waren und Dienstleistungen, außer die Auskunfterteilung träge den Betroffenen ausnahmsweise „unverhältnismäßig“ hart.

Wehrt sich der auf Auskunfterteilung in Anspruch Genommene, muss in der Regel zunächst durch eine Gerichtsentscheidung festgestellt werden, ob wirklich eine Rechtsverletzung vorliegt und somit der Auskunftsanspruch gegeben ist. Lediglich in Fällen „offensichtlicher“ Rechtsverletzungen kann der Auskunftsanspruch durch einstweilige Verfügung durchgesetzt werden.

Erfüllt wird der Auskunftsanspruch durch Übermittlung von Auskünften durch den Verpflichteten. Handelt es sich um vertrauliche Geschäftsdaten, kann das Gericht anordnen, dass die Auskunft einem Dritten, meist einem Wirtschaftsprüfer, zu erteilen ist, der die benötigten Angaben aus den Daten ermittelt.

Auf europäischer Ebene gab es bisher kaum Vorgaben für die Ausgestaltung der zivilrechtlichen Sanktionen von Verletzungen „geistiger Eigentumsrechte“ und die betreffenden Verfahren. Eine nennenswerte Vorschrift ist Art. 8 der Richtlinie 2001/29, die nur das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte betrifft. Er ist vage gehalten und bisher nicht im Rahmen einer speziellen Vorschrift umgesetzt worden, weil der deutsche Gesetzgeber der Ansicht war, das deutsche Recht erfülle bereits die Voraussetzungen dieser Vorschrift.

Mit der Richtlinie „zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“ (2004/48/EG), die bis zum 29. April 2006 in die nationalen Rechte der Mitgliedstaaten umzusetzen ist, unternimmt der europäische Gesetzgeber zum ersten Mal einen ambitionierten Schritt zur Angleichung der Regelungen. Die Richtlinie soll möglichst hohe Mindeststandards zu Gunsten der Rechtsinhaber etablieren und ihnen die Rechtsverfolgung erleichtern. Das Gesetzgebungsverfahren wurde in großer Eile vor dem Beitritt der neuen EU-Mitglieder im Frühjahr 2004 abgeschlossen, da man befürchtete, dass die neuen Mitglieder sich dem Gesetzesvorhaben widersetzen würden.

Entgegen dem ursprünglichen Entwurf der Kommission regelt die Richtlinie ausschließlich zivilrechtliche, nicht strafrechtliche, Sanktionen. Ansonsten ist ihr Anwendungsbereich jedoch denkbar weit. Sie betrifft alle „geistigen Eigentumsrechte“ - ohne diesen durchaus unscharfen Begriff zu definieren – und sowohl gewerbliche als auch nicht gewerbliche Verletzungshandlungen. Im Fall gewerblicher Handlungen sind einschneidendere Maßnahmen vorgesehen. Der Begriff der gewerblichen Handlungen ist jedoch denkbar weit und umfasst das Handeln „zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren Vorteils“; Handlungen gutgläubiger Endnutzer sollen „in der Regel“ nicht als gewerblich qualifiziert werden. Zudem steht es den Mitgliedstaaten frei, bei der Umsetzung die schärferen Maßnahmen auch für nicht gewerbliche Verletzungen vorzusehen.

³ § 140b PatentG, § 24b GebrMG, § 9 Abs. 2 HalbleiterSchG i. V. m. § 24b GebrMG, § 37b SortenschG, § 19 MarkenG), § 101a UrhG, § 14a Abs. 3 GeschmMG i. V. m. § 101a UrhG.

Eine Neuerung in Bezug auf Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche besteht darin, dass sie sich außer gegen angebliche Verletzer auch gegen „Mittelspersonen, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden“, richten können, ggf. auch ohne vorherige Anhörung des Antragsgegners (Art. 9 (1) a) und (3) sowie Art. 11). Nur für Urheberrechtsverletzungen sollen nicht diese Regeln gelten, sondern der bereits erwähnte Art. 8 RL 2001/29.

Außerdem kann die Beschlagnahme und Herausgabe angeblich rechtsverletzender Ware mit dem Ziel angeordnet werden, das Inverkehrbringen der Ware zu verhindern (Art. 9 (1) b)) oder Beweise zu sichern (Art. 7). Bisher kann angeblich rechtsverletzende Ware lediglich von der Zollbehörde bei der Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr angehalten werden. Schadensersatzansprüche sollen schließlich durch die vorsorgliche Beschlagnahme des Vermögens des angeblichen Verletzers und die Sperrung seiner Bankkonten gesichert werden können. Die deutsche Zivilprozessordnung kennt die Möglichkeit des „Arrests“ von Vermögenswerten zur Sicherstellung der Zwangsvollstreckung bereits (§§ 916f. ZPO). Neu ist, dass „die zuständigen Behörden“ auch „die Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen“ oder einen „geeigneten Zugang“ dazu anordnen können. Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht hat in ihrer Stellungnahme zum Richtlinienentwurf angemerkt, dass dies zur Sicherung des Schadensersatzanspruchs nicht erforderlich sein dürfte.⁴ Der Rechtsinhaber kann so Zugang zu Geschäftsgeheimnissen des Verletzers erhalten.

Es ist generell das Ziel der Richtlinie, die Möglichkeiten des Rechtsinhabers zur Erlangung von Informationen über den mutmaßlichen Verletzer und die Rechtsverletzung zu verbessern. Zunächst sieht die Richtlinie vor, dass die Gerichte die Vorlage von Beweismitteln durch den mutmaßlichen Verletzer anordnen können, wenn der Rechtsinhaber „alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung“ seiner Ansprüche vorgelegt hat. Ob damit die Anforderungen an den Vortrag des Rechtsinhabers gegenüber der bisher zu §§ 142, 144 ZPO ergangenen Rechtsprechung abgesenkt werden, bleibt abzuwarten. Im Übrigen sieht Art. 6 der RL vor, dass bei gewerblichen Verletzungshandlungen „in geeigneten Fällen“ die Übermittlung von in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befindlichen „Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen angeordnet werden kann, „sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet ist“.

Ebenfalls bei Vorlage aller „vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel“ durch den Rechtsinhaber soll das Gericht nach Art. 7 der RL außerdem „schnelle und wirksame Maßnahmen zur Sicherung von Beweismitteln“ anordnen können. Zu diesen Maßnahmen wird ausdrücklich die Beschreibung und Beschlagnahme angeblich rechtsverletzender Ware sowie die Beschlagnahme „der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Geräte und der zugehörigen Unterlagen“gezählt. Dies kann im Verlauf eines Hauptsacheverfahrens oder im einstweiligen Verfügungsverfahren und auch ohne vorherige Anhörung des Rechtsinhabers angeordnet werden.

Die Richtlinie enthält zahlreiche vage und auslegungsbedürftige Formulierungen. Einige Fragen werden in dem anstehenden Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht entschieden werden, und die maßgebliche Instanz wird schließlich der Europäische Gerichtshof sein. Meines Erachtens sollten die belastenderen Maßnahmen, die gegen den angeblichen Verletzer verhängt werden können, wie die Beschlagnahme von

⁴ S. unter http://www.grur.de/Seiten/Themen/Stellungnahmen/StN_240403.html.

Waren und Gerät sowie die Übermittlung von Bank-, Finanz- und Buchhaltungsunterlagen oder die Gewähr von Zugang dazu, klar definierten und nicht zu weit gefassten gesetzlichen Voraussetzungen unterliegen. Außerdem sollten die Gerichte aufgefordert werden, in jedem Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob eine Maßnahme unter Berücksichtigung des möglichen Schadens des Antragsgegners verhältnismäßig und zumutbar erscheint. Dies legen die Erfahrungen mit der englischen „search order“ (früher „Anton Piller order“) und der „freezing injunction“ („Mareva order“) nahe, die bei den Regelungen der Richtlinie zusammen mit der französischen „saisie-contrefaçon“ Pate gestanden zu haben scheinen. In England ergingen nach der Einführung der „Anton Piller order“ durch die Rechtsprechung im Jahr mehrere Hundert derartige Anordnungen. Mitte der 1980er Jahre schlug die englische Rechtsprechung jedoch Alarm und übte scharfe Kritik an der Praxis bei dem Erlass und der Durchführung von „Anton Piller orders“. Vor Erlass der Anordnung werde zu lax geprüft, ob sie wirklich gerechtfertigt sei, d. h. ob eine Verletzung hinreichend wahrscheinlich sei und ob der Verletzer bei Unterbleiben der Anordnung wahrscheinlich Beweismittel vernichten würde. Auch die Durchführung der „Anton Piller orders“ – die dem Rechtsinhaber und seinen Anwälten überlassen war – belaste den angeblichen Verletzer zu stark. Die Kopplung der „Anton Piller order“ mit dem Einfrieren von Vermögenswerten des angeblichen Verletzers („Mareva injunction“, heute „freezing injunction“) und der Beschlagnahme seiner Geschäftsunterlagen führe mitunter zur Schließung des beklagten Unternehmens, ohne dass dieses wirkliche Gegenwehr leisten könne. Ein Richter resümierte: „It has to be accepted that a common, perhaps the usual, effect of the service and execution of an Anton Piller order is to close down the business which, on the applicants' evidence, is being carried on in violation of their rights.“⁵ In den folgenden Jahren ging die Zahl der „Anton Piller orders“ stark zurück.

Im Bereich der Ansprüche auf Schadensersatz dürften keine Änderungen des deutschen Rechts erforderlich sein. Insbesondere wurde eine von der Kommission ursprünglich vorgeschlagene Bestimmung, die vorsah, dem Rechtsinhaber das Doppelte der angemessenen Lizenzgebühr als pauschalen Schadensersatz zuzuerkennen, nicht in die endgültige Fassung der Richtlinie übernommen. Dies wäre eine Neuerung für das deutsche Recht gewesen, das Strafschadensersatz („punitive damages“) nicht kennt und nach dem sich die Ersatzansprüche stets nach dem tatsächlich entstandenen Schaden oder der tatsächlich erzielten Bereicherung des Verletzers richten.

Änderungen bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen könnten sich jedoch indirekt als Folge der geänderten Vorschriften über die Tatsachenermittlung ergeben. Wie erwähnt, neigen Rechtsinhaber in Deutschland dazu, die angemessene Lizenzgebühr als Ausgleich zu wählen, weil ihr tatsächlich entstandener Schaden oder der vom Verletzer erzielte Gewinn schwieriger nachzuweisen sind. Wenn mehr Informationen erhältlich sind, könnte es für den Verletzten einfacher werden, seinen Schaden oder den Gewinn des Verletzers nachzuweisen, und dies könnte wiederum dazu führen, dass die Schadensersatzsummen steigen.

⁵ Scott J in *Columbia Pictures v. Robinson* [1986] 3 All E. R. 338, 369f.