

Berlin, im März 2011
Stellungnahme Nr. 14/2011

abrufbar unter www.anwaltverein.de

Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins

durch den Ausschuss Geistiges Eigentum

zum

**Konsultationsdokument der Europäischen Kommission
zum Bericht der Kommission über die Durchsetzung der Rechte
an geistigem Eigentum (COM(2010) 779 final)**

Mitglieder des Ausschusses Geistiges Eigentum:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Winfried Tilmann, Düsseldorf (Vorsitzender, Berichterstatter)
Rechtsanwalt Prof. Dr. Paul-Wolfgang Hertin, Berlin
Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhard E. Ingerl, LL.M., München
Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Jacobs, Köln
Rechtsanwältin Dr. Andrea Jaeger-Lenz, Hamburg
Rechtsanwalt Prof. Dr. Johannes Kreile, München
Rechtsanwalt Dr. Thomas W. Reimann, Düsseldorf
Rechtsanwalt Dr. Arthur Waldenberger, LL.M., Berlin

Zuständig in der DAV-Geschäftsführung:

Rechtsanwältin Negar Hosan-Aghaie

Verteiler:

- Bundesministerium der Justiz
- Deutscher Bundestag, Rechtsausschuss
- Deutscher Bundestag, Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- Vorstand und Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins
- Landesverbände des DAV
- Vorsitzende der Gesetzgebungsausschüsse des DAV
- Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften des DAV

- Bundesrechtsanwaltskammer
- Patentanwaltskammer

- ver.di, Abteilung Richterinnen und Richter
- Steuerberaterverband
- Deutscher Richterbund
- Bundesverband der Freien Berufe
- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
- GRUR Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V.
- Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht
- Bundesverband Musikindustrie e.V.
- Deutscher Journalisten-Verband e. V.

- Zeitschrift „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“
- Zeitschrift „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“
- Zeitschrift „ZEuP“
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Süddeutsche Zeitung
- Die Welt
- NJW
- Verlag C.H. Beck
- MMR
- JUVE Verlag

Europa

- Europäische Kommission
 - Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen
- Europäisches Parlament
 - Ausschuss Recht
 - Ausschuss Industrie, Forschung und Energie
- Rat der Europäischen Union
- Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU
- Justizreferenten der Landesvertretungen
- Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE)
- Vertreter der Freien Berufe in Brüssel
- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in Brüssel
- Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Brüssel

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit rund 68.000 Mitgliedern vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Der Deutsche Anwaltverein teilt die Auffassung der Kommission, dass sich die Richtlinie 2004/48/EC grundsätzlich bewährt hat, soweit sich dies angesichts der kurzen Zeit feststellen lässt, die seit der Umsetzung der Richtlinie in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten verstrichen ist. Er versteht, dass schon wegen des in der Richtlinie enthaltenen Auftrags der Kommission zur Berichterstattung geprüft werden muss, ob sich bei der Umsetzung und im Rahmen der Gerichtspraxis in einzelnen Punkten das Bedürfnis für eine Klarstellung oder Weiterentwicklung ergeben hat. Grundsätzlich ist er indessen der Meinung, dass im Hinblick auf die kurze Zeit der effektiven Anwendung Änderungen nur bei einem unabweisbaren Bedürfnis in Betracht gezogen werden sollten. Bloß wünschbare Änderungen sollten jedenfalls bis zu einem Zeitpunkt zurückgestellt werden, in dem ein besserer Überblick über etwaige Anwendungsprobleme möglich ist.

1. Anwendungsbereich (Nr. 3.2)

Der DAV befürwortet eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf Geschäftsgeheimnisse (commercial secrets, trade secrets), die durch folgende Elemente gekennzeichnet sein sollten: Nichtbekanntheit, Geheimhaltungsinteresse und Geheimhaltungs-Maßnahmen des Inhabers, wirtschaftliche Relevanz (Schutzwürdigkeit). Es besteht ein Bedürfnis, der zunehmenden Wirtschaftsspionage (insbesondere auch der Internet-Ausforschung) nicht nur mit den Mitteln des Strafrechts, sondern auch mit den zivilrechtlichen Mitteln der Richtlinie entgegenzutreten.

2. Mittelspersonen (intermediaries); Balance zwischen Eigentumsrecht und Schutz persönlicher Daten (Nr. 3.3 und 3.4)

Die Kommission weist in ihrem Dokument COM (2010) final (Nr. 3.3, S. 7) und im Dokument SEC (2010) 1589 (S. 16) zutreffend darauf hin, dass weder Art. 11 (dritter Satz) der Richtlinie noch Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29 für den Erlass von Verfügungen gegen Mittelspersonen voraussetzt, dass es sich bei der Mittelsperson um einen Rechtsverletzer handelt, und dass auch die Ausnahmeregelungen der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EC (in Deutschland: § 8 des Telemedien-Gesetzes, TMG) dem Erlass solcher Verfügungen nicht im Wege steht.

Bei dieser klaren Rechtslage (vgl. zur Störer-Haftung eines WLAN-Inhabers, der nicht Verletzer ist: GRUR 2010, 633 - *Sommer unseres Lebens*) besteht ein Bedürfnis für eine Klarstellung (Nr. 3.3., S. 7 des Dokuments COM (2010) final) aus deutscher Sicht im Hinblick auf die insoweit missverständliche Formulierung des § 8 TMG allenfalls für Internet-Dienste-Anbieter (Internet service provider).

Das von der Kommission (unter Nr. 3.4) angesprochene Problem der Balance zwischen den beiden grundlegenden Rechten auf Schutz des Eigentums und auf Schutz persönlicher Daten stellt sich insbesondere bei der Ausgestaltung von Informationsrechten gegenüber Internet-Dienstleistern (Internet service provider). Diese Balance kann aber nur im Einzelfall aufgrund einer Abwägung beider Rechtspositionen durch das zuständige Gericht gefunden werden. Allgemeine Regeln lassen sich, jedenfalls bei dem gegenwärtigen Stand der Rechtspraxis, noch nicht entwickeln.

3. Schadensersatz (Nr. 3.5)

Nach der Praxis der deutschen Gerichte (BGH GRUR 2007, 431 - *Steckverbindergehäuse*; 2009, 865 - *Tripp-Trapp-Stuhl*) kann der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts von dem Verletzer, auch wenn dieser sich in einer Absatzkette befindet (BGH *Tripp-Trapp-Stuhl*) im Wege des Schadensersatzes die Herausgabe des auf der Verletzung beruhenden Verletzergewinns verlangen, auch dann, wenn der Verletzergewinn höher ist als der Schaden den der Rechtsinhaber erlitten hat.

Bei Markenrechts-Verletzungen kann der Schadensersatz in der Form der Herausgabe des Verletzergewinns im Einzelfall auf Schwierigkeiten stoßen, wenn nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, welcher Teil des Gewinns auf der Markenrechtsverletzung beruht. In solchen Fällen kann der Schutzrechtsinhaber jedoch seinen Schaden in der Form einer angemessenen Lizenzgebühr berechnen, wobei die Gerichte dem Vorteil des Verletzers und insbesondere dem Nachteil des Markenrechts-Inhabers durch einen Zuschlag zu einer marktüblichen Lizenzgebühr Rechnung tragen oder eine Pauschalgebühr in Ansatz bringen können.

Bei anderen schutzwürdigen Rechtspositionen (Beispiel: Recht auf die Erfindung) kann die Herausgabe des auf der Verletzung beruhenden Gewinns auf der Grundlage eines Anspruchs auf Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verlangt werden (BGH GRUR 2010, 817 -*Steuervorrichtung*).

Ist der Verletzer eine juristische Person, kann der Schadensersatz von dem gesetzlichen Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Insolvenzverwalter) verlangt werden, wenn dieser an der Verletzung beteiligt war oder sie kannte und nichts zur Verhinderung unternommen hat (BGH GRUR 1986, 248 - *Sporthosen*).

Aus deutscher Sicht besteht daher kein Bedürfnis für eine Änderung des Art. 13 der Richtlinie.

4. Rückruf und Entfernungsanspruch (Nr. 3.6)

Die Anordnung eines Rückrufs in einem gerichtlichen Urteil bedeutet nach deutschem Recht (z.B. § 140a Abs. 3 PatG), dass der Verletzer die gewerblichen Besitzer des rechtsverletzenden Gegenstandes ernsthaft auffordern muss, diesen Gegenstand entweder nicht weiter zu vertreiben oder, wenn dadurch der Störungszustand nicht beseitigt werden kann, den Gegenstand freiwillig zurückzugeben. Auf die Folgen eines Weitervertriebs muss hingewiesen werden. Erstattung des Kaufpreises und der Rücksendekosten müssen angeboten werden.

Die Anordnung eines endgültigen Entfernens bedeutet demgegenüber nach deutschem Recht, dass der Verletzer verpflichtet ist, entweder den verletzenden Gegenstand wieder an sich zu nehmen oder für seine Vernichtung zu sorgen. Eine Aufforderung zur freiwilligen Rückgabe (wie beim Rückruf) genügt nicht. Vielmehr müssen etwaige Rückforderungsansprüche notfalls gerichtlich durchgesetzt werden (*Schulte-Kühnen PatG § 140a Anm. 22 und 23*).

Angesichts der geringen praktischen Bedeutung dieser Korrekturmaßnahmen besteht aus deutscher Sicht kein Bedürfnis für eine Klarstellung.

5. Sonstige Fragen

Hinsichtlich der Vorschriften der Richtlinie, die von den Mitgliedstaaten nur optional umzusetzen sind, liegen keine relevanten tatsächlichen Erfahrungen vor, weil die Mitgliedstaaten von den Optionen weitestgehend keinen Gebrauch gemacht haben. Es ist auch kein Bedürfnis erkennbar, die eine oder andere optionale Vorschrift in eine bindende Vorschrift umzuwandeln.