

## Mandanteninformation Mai 2008

### **Verbesserte Möglichkeiten der Durchsetzung von Gewerblichen Schutzrechten – Das Ende dreister Produktpiraten ?**

Ein von Ihnen entwickeltes Produkt oder Verfahren wird von einem Wettbewerber kopiert, und Sie vermuten, daß er auch Ihr auf das Produkt oder Verfahren gerichtete Patent verletzt. Nur können Sie es nicht klar beweisen, da Sie nicht in den Betrieb des Verletzers hineinsehen können. Bei der bisherigen Rechtslage mußten Sie die Entscheidung treffen, ob Sie trotz fehlender Beweise das Risiko einer Verletzungsklage eingehen oder den Verletzer doch lieber gewähren lassen. Diese unbefriedigende Situation soll sich nun ändern.

Am 1. September 2008 treten das Gesetz zur besseren zivilrechtlichen Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Kraft.

Nachfolgend möchten wir die Auswirkungen für die Praxis skizzieren:

#### **1. Beweissicherung**

Eine wichtige Änderung betrifft die Beweissicherung. Der Schutzrechtsinhaber soll leichter beweisen können, daß tatsächlich eine Schutzrechtsverletzung vorliegt. Die Gesetzesänderungen sehen unter anderem vor, daß der Rechtsinhaber die Vorlage von Urkunden oder die Besichtigung von Gegenständen vom möglichen Verletzer verlangen kann, wenn die Rechtsverletzung hinreichend wahrscheinlich ist. Dieser Anspruch kann dann sehr kurzfristig und bereits vor Erhebung einer Klage (im Wege der einstweiligen Verfügung) geltend gemacht werden. Zwar bestand diese Möglichkeit bisher grundsätzlich auch; sie wurde jedoch wegen einiger rechtlicher Unsicherheiten kaum in Anspruch genommen. Jetzt ist Besserung in Sicht. Wenn in Zukunft also beispielsweise ein Schutzrechtsinhaber feststellen möchte, ob ein Produkt eines Wettbewerbers ein bestimmtes Merkmal aufweist, dann kann er den Hersteller des Produktes zwingen, ihm oder wenigstens einem gerichtlichen Gutachter die erforderlichen Informationen zugänglich zu machen. Voraussetzung ist, dass der Schutzrechtsinhaber bereits alles in seiner Macht stehende unternommen hat, um die Verletzung nachzuweisen und diese dann hinreichend

wahrscheinlich ist. Unsere europäischen Nachbarn in Frankreich und England kennen ähnliche Möglichkeiten bereits lange als „Saisie Contrefaçon“ oder als „Disclosure“.

## **2. Auskunft von Dritten**

Die Position des Rechtsinhabers wird aber noch weiter gestärkt. Werden beispielsweise Auskünfte Dritter (sogenannte Verkehrsdaten) benötigt, so kann der Verletzte einen Antrag bei Gericht stellen, um an diese Daten zu gelangen. Dahinter steckt die Erkenntnis, daß oft z.B. Internet-Provider oder Spediteure, die selbst nicht Rechtsverletzer sind, Informationen besitzen, die zur erfolgreichen Rechtsverfolgung erforderlich sind. Erfolgt die Rechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß, so kann der Verletzer sogar auf Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen in Anspruch genommen werden. Man kann künftig dadurch auch leichter an Informationen zum Umfang der Verletzung kommen.

## **3. Grenzbeschlagnahme**

Auch das Grenzbeschlagnahmeverfahren durch die Zollbehörden wird zu Gunsten des Rechtsinhabers angepaßt. Mit Inkrafttreten der Gesetzesnovelle wird in Deutschland das sogenannte vereinfachte Verfahren ermöglicht, bei dem die Einwilligung in die Vernichtung beschlagnahmter Waren fingiert wird, wenn sich der Verletzer nicht innerhalb einer relativ kurzen Frist von einigen Tagen meldet. Bisher mußte eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Verletzers vorliegen, bevor die Waren vernichtet werden konnten. Da diese Zustimmung schon wegen der kurzen Fristen des Verfahrens, besonders bei asiatischen Produktpiraten, selten beigebracht werden konnte, waren die Rechtsinhaber unter Umständen gezwungen, die Sache nicht weiterzuverfolgen, um weitere Kosten zu vermeiden.

## **4. Schadensersatz**

Ist der Verletzer verurteilt, kann der Rechtsinhaber die Verletzungshandlungen für die Zukunft verbieten. Außerdem soll er im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung wählen können, wie die Höhe des Schadensersatzes zu bestimmen ist. Neben dem Ausgleich des für den Rechtsinhaber konkret entstandenen Schadens oder einer Schadensersatzleistung in Höhe einer üblichen fiktiven Lizenzgebühr wird jetzt auch die Erstattung des Verletzergewinns als Berechnungsmethode gesetzlich fixiert. Dies kann zu deutlich höheren Schadensersatzleistungen führen als die beiden erstgenannten Berechnungsarten, insbesondere da die Rechtsprechung in jüngster Zeit die Möglichkeiten für den Verletzer

stark eingeschränkt hat, den durch die Verletzung gemachten Gewinn durch Einbeziehung von Allgemeynkosten bei der Gewinnberechnung „kleinzurechnen“.

## **5. Fazit**

Durch die Gesetzesänderungen wird die Position der Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums in Deutschland gestärkt, insbesondere durch bessere Möglichkeiten, Beweise für die Verletzung zu erhalten. Die Gesetzesänderungen betreffen noch zahlreiche weitere Aspekte, über die wir auf Rückfrage gern Auskunft geben.

Die „Mandanteninformationen“ erscheinen in loser Reihenfolge und beschäftigen sich mit Themen, die für unsere Mandanten von Interesse sein könnten. Es handelt sich hierbei um eine allgemein Information und nicht um Rechtsberatung oder eine fachliche Auskunft. Wir können daher keine Haftung übernehmen für die Folgen von Maßnahmen, die auf der Basis von hier gegebenen allgemeinen Informationen ergriffen wurden.

Sollten Sie aufgrund unserer Informationen Handlungsbedarf sehen, empfehlen wir eine ausführliche Rechtsberatung, bei der alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden können.

Rückfragen zum Thema dieses Rundschreibens beantwortet Ihnen gerne Dr. Bernhard Fuchs (B.Fuchs@prinz.eu).

© Prinz & Partner 2008

Prinz & Partner  
D-80335 München  
Tel: + 49 (0) 89 / 59 98 87-0  
Fax: + 49 (0) 89 / 59 98 87-211  
[www.prinz.eu](http://www.prinz.eu)

Egon Prinz Dipl.-Ing. (1928 - 1997) • Hartmut Degwert Dipl.-Phys.  
Dr. Werner Sulzbach Dipl.-Chem. • Thomas Kitzhofer Dipl.-Ing. • Jochen Sties Dipl.-Ing., LL.M.  
Jürgen Strass Dipl.-Phys. • Dr. Bernhard Fuchs Dipl.-Ing. • Hannah Hildebrandt Rechtsanwältin, LL.M.  
Partnerschaftsgesellschaft • Sitz München • AG München PR 809