

JONAS

IP-NEWS

Gesetzesänderungen zum 1. September 2008.



August 2008

JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH
JONAS VIEFHUES HAMACHER WEBER

Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums am 1. September 2008.

Das vom Deutschen Bundestag am 11. April 2008 beschlossene „Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums“ ist am 11. Juli 2008 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2008, 1191 ff.) verkündet worden. Das Gesetz, das in erster Linie der Umsetzung der Enforcementrichtlinie (2004/48/EG) dient, wird am 1. September 2008 in Kraft treten und betrifft vorrangig Änderungen im Urheberrechtsgesetz (UrhG), Markengesetz (MarkenG), Patentgesetz (PatG), Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) und Geschmacksmustergesetz (GeschmMG).

Ziel des Gesetzes ist es, die Stellung der Rechtsinhaber im Kampf gegen Produktpiraterie und sonstige Schutzrechtsverletzungen zu verbessern.

Änderungen und Neuerungen ergeben sich durch die Gesetzesänderung insbesondere hinsichtlich der Annexansprüche (Vernichtungs-, Rückruf- und Auskunftsansprüche) sowie im Grenzbeschlagnahmeverfahren.

▪ **Vernichtungsanspruch**

Im Rahmen des Vernichtungsanspruchs baut das Gesetz die Rechte des Rechtsinhabers aus (§ 98 I UrhG, § 18 I 1, 2 MarkenG, § 140a I 1, II PatG, § 24a I GebrMG, § 43 I 1, 2 GeschmMG). Wie bisher auch hat der Verletzte gegen den Verletzer einen Anspruch auf Vernichtung der rechtsverletzenden Waren, die sich im Besitz oder Eigentum des Verletzers befinden. Zwar konnte der Rechtsinhaber auch in der bisherigen Gesetzesfassung vom Verletzer die Vernichtung der in dessen Eigentum stehenden Materialien und Geräte verlangen, diese mussten jedoch „ausschließlich oder nahezu ausschließlich“ zur Herstellung bzw. widerrechtlichen Herstellung der rechtsverletzenden Waren gedient haben. Nach der Neufassung reicht fortan die „vorwiegende“ Zweckbestimmung zu rechtswidrigen Handlungen. Als Konsequenz daraus ergibt sich für die Eigentümer entsprechender Materialien und Geräte, dass sie sich nicht länger darauf berufen können, dass die streitigen Materialien und Geräte sich auch für eine rechtmäßige Verwendung eignen würden. Einen Anspruch gegen die Besitzer der Materialien und Geräte bzw. gegen Eigentümer, die nicht gleichzeitig Rechtsverletzer sind, hat der Gesetzgeber allerdings nicht aufgenommen, so dass weiterhin die Gefahr besteht, dass der Vernichtungsanspruch durch Überlassung der Gegenstände an einen Dritten vereitelt wird.

▪ **Rückrufanspruch**

Eine Neuerung stellt auch die Einführung von Rückruf- und Entfernungsansprüchen dar, die darauf abzielen, die rechtsverletzenden Gegenstände endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen (§ 98 I UrhG, § 140a II PatG, § 24a II GebrMG, § 18 II MarkenG, § 43 II GeschmMG). Der Verletzer muss die Vertriebskette dadurch unterbrechen, dass er bei seinen Abnehmern die rechtsverletzende Ware zurückruft oder diese dazu auffordert, die Waren nicht weiter zu vertreiben. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass der Verletzer Verfügungsgewalt über die Gegenstände hat oder es ihm tatsächlich oder rechtlich möglich ist, auf seine Abnehmer einzuwirken. Der Verletzer kommt für die durch den Rückruf oder die anderweitige Entfernung entstandenen Kosten auf.

- **Auskunftsanspruch**

Eine Erweiterung der Rechte des Rechtsinhabers ist auch im Bereich der Auskunftsansprüche festzustellen (§ 101 UrhG, § 19 MarkenG, § 14ob PatG, § 24b GebrMG, § 46 GeschmMG). Neben Herkunft und Vertriebsweg der verletzenden Ware muss der Verletzer künftig auch über deren Preise Auskunft erteilen. In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzungen oder im Falle der Klageerhebung gegen den Verletzer kann der Rechtsinhaber auch von unbeteiligten Dritten, die nicht Rechtsverletzer oder Störer sind, Auskunft verlangen, sofern es sich um eine Rechtsverletzung mit gewerblichen Ausmaß handelt. Erteilt der auf Auskunft in Anspruch genommene vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Auskunft, so macht er sich gegenüber dem Rechtsinhaber schadensersatzpflichtig.

- **Zugang zu Unterlagen**

Eine Neuheit bietet das Gesetz hinsichtlich der Sicherung des Schadensersatzanspruchs (§ 19b UrhG, § 19b MarkenG, § 14od PatG, § 24d GebrMG, § 46b GeschmG).

Der Rechtsinhaber kann vom Verletzer Vorlage von und Zugang zu Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen verlangen. Voraussetzung für diesen Anspruch ist, dass die Rechtsverletzung im gewerblichen Ausmaß begangen wurde, die Unterlagen sich in der Verfügungsgewalt des Verletzers befinden und für die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs erforderlich sind. Wenn der Schadensersatzanspruch offensichtlich besteht, kann der Anspruch im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden.

- **Vorlage- und Besichtigungsanspruch**

Neu ist auch der Anspruch auf Vorlage und Besichtigung (§ 101a UrhG, § 19a MarkenG, § 14oc PatG, § 24c GebrMG und § 46a GeschmMG). Dieser sichert dem Rechtsinhaber den Anspruch zu, die für die Verfolgung der eigenen Rechte erforderlichen Beweismittel, die sich im Herrschaftsbereich des mutmaßlichen Verletzers befinden, zu sichern.

- **Schadensberechnung**

Im Bereich des Schadensersatzanspruchs ergeben sich keine größeren Änderungen. Die im Immaterialgüterrecht bisher bereits gewohnheitsrechtlich anerkannten drei Schadensberechnungsmethoden sind nunmehr eigens geregelt. Künftig gilt, dass der Rechtsinhaber neben dem ihm konkret entstandenen Schaden, den Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung erzielt hat, als weiteren Bemessungsfaktor hinzuziehen kann (§ 97 II, 2 UrhG, §§ 14 VI, 15 V 2, 128 II 2, 135 II 2 MarkenG, § 139 II PatentG, § 24 II 2 GebrMG, § 42 II 2 GeschmG). Darüber hinaus wird fortan die Möglichkeit, den Schaden anhand einer fiktiven Lizenzgebühr zu berechnen, die der Verletzer im Fall des vorherigen Einverständnisses als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, selbständig normiert (§ 97 II, 3 UrhG, §§ 14 VI, 15 V 3 MarkenG, § 139 II, 3 PatentG, § 24 II 3 GebrMG, § 42 II 3 GeschmG). Für die Angemessenheit und damit auch für die Höhe der Vergütung sind Faktoren wie der Verschuldensgrad auf Seiten des Verletzers zu berücksichtigen. Bei der Anwendung der explizit normierten Berechnungsmethoden ist mit dem Willen des Gesetzgebers darauf zu achten, dass die einzelnen Methoden der Berechnung wie auch bisher strikt voneinander zu trennen sind.

▪ **Unterlassungsanspruch**

Auch in Bezug auf den Unterlassungsanspruch dienen die Änderungen lediglich der Klarstellung. Mit Einführung des Gesetzes normiert der Gesetzgeber den auch bisher durch die Rechtsprechung angewendeten Grundsatz, dass eine Erstbegehungsgefahr für den Anspruch auf Unterlassung der Verletzungshandlung ausreicht und eine konkrete Verletzung noch nicht eingetreten sein muss (§ 97 I 2 UrhG, § 14 V 2 MarkenG, § 139 I 2 PatG, § 24 I 2 GebrMG, § 42 I 2 GeschmMG).

▪ **Vereinfachtes Vernichtungsverfahren bei Grenzbeschlagnahme**

Eine weitere bedeutsame Änderung gibt es demgegenüber im Bereich des Grenzbeschlagnahmeverfahrens. Hinsichtlich der Vernichtung von beschlagnahmten Waren wurde ein vereinfachtes Verfahren entsprechend der Grenzbeschlagnahmeverordnung (2003/1383/EG) eingeführt. Stellt der Rechtsinhaber innerhalb von zehn Arbeitstagen bzw. im Fall von leicht verderblichen Waren innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Unterrichtung einen Antrag auf Vernichtung und erklärt, dass die Waren ein Schutzrecht des Rechtsinhabers verletzen und widerspricht der Anmelder, der Besitzer oder der Eigentümer der Waren der Vernichtung nicht innerhalb von zehn bzw. drei Arbeitstagen, gilt die Zustimmung dazu als erteilt (§ 111c UrhR, § 150 MarkenG, § 142b PatG, § 57a GeschmMG). Der Rechtsinhaber ist daher nun nicht mehr wie bisher dazu gezwungen, auch in den Fällen ein gerichtliches Verfahren einzuleiten, in denen der Besitzer oder Eigentümer der Waren die Zustimmung zur Vernichtung nicht erteilt, dieser aber auch nicht widerspricht, da er kein Interesse mehr an der Ware hat.

Fazit

Insgesamt bedeuten die gesetzlichen Neuregelungen aus Sicht der Rechtsinhaber eine deutliche Verbesserung der Rechtslage. Sie erleichtern den Kampf gegen Produktpiraterie und stärken damit das geistige Eigentum. Insbesondere die Möglichkeit, von unbeteiligten Dritten (z.B. Internet Providern, Internet Plattformbetreibern, Spediteuren) Informationen über den Rechtsverletzer zu erlangen, ist für die Durchsetzung von Schutzrechten von großer Bedeutung. Auch die Verpflichtung des Rechtsverletzers, durch Rückrufaktionen die schutzrechtsverletzenden Waren endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen, erweitert die Rechtsstellung des Schutzrechtsinhabers erheblich.

Kontakt:



Dr. Nils Weber

Rechtsanwalt/Geschäftsführer
Tel. +49(0)221 27758-280
weber@jonas-lawyers.com



Hanna Karin Budde

Rechtsanwältin
Tel. +49(0)221 27758-204
budde@jonas-lawyers.com

JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH

JONAS VIEFHUES HAMACHER WEBER

Hohenstaufenring 62 · 50674 Köln

Tel. +49 (0)221 27758-0 · Fax +49 (0)221 27758-1

info@jonas-lawyers.com · www.jonas-lawyers.com