

## NEWS 06/2008

### Gesetzesänderungen im Gewerblichen Rechtsschutz

#### 1. Erleichterung der Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte

Durch ein am 01. September 2008 in Kraft getretenes Gesetz soll insbesondere die Durchsetzung von Schutzrechten (insbesondere Patente, Marken, Geschmacksmuster) gegenüber Verletzern vereinfacht werden. Damit wird die sog. EU-Durchsetzungsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt.

##### 1.1 Besichtigung und Sicherung von Beweisen

Der Schutzrechtsinhaber muss im Streitfall zur Durchsetzung eines Patents oder einer Marke den Beweis für die Rechtsverletzung erbringen. Wenn ein Verletzungsprodukt nicht einfach eingekauft werden kann, bereitet die Beweisführung gelegentlich Schwierigkeiten. Bisher konnte man daher im Verletzungsverfahren die Vorlage von Beweismitteln oder die Besichtigung von Vorrichtungen im Unternehmen des Verletzers verlangen. Eigenständige Beweissicherungsverfahren ließen sich ggf. sogar im Wege einer einstweiligen Verfügung durchführen, wenn die Gefahr der Beweisvereitelung bestand. Diese von den Gerichten bislang nur zögerlich eingesetzten Möglichkeiten wurden nun auf eine klarere gesetzliche Grundlage gestellt. Soweit die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung belegt ist, kann der Schutzrechtsinhaber jetzt ausdrücklich auch den Erlass einer einstweiligen Verfügung verlangen, um anders nicht beschaffbare Beweise zu sichern. Erste von unserer Kanzlei diesbezüglich geführte Verfahren zeigen aber auch, dass sich die Gerichte erst noch auf den Umgang mit den neuen Vorschriften einstellen müssen und es für den Schutzrechtsinhaber im Einzelfall noch immer aufwändig ist, die Beweise für eine Rechtsverletzung zu beschaffen.

##### 1.2 Auskunftsansprüche

Ebenso bestand auch nach früherer Gesetzeslage schon die Möglichkeit, vom Verletzer Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen zu fordern, beispielsweise durch Bekanntgabe von Umsatzzahlen und die Offenlegung von Vertriebswegen. Die Gesetzesänderung erleichtert die Durchsetzung von Auskunftsansprüchen dahingehend, dass nun ausdrücklich auch Informationen zu Schutzrechtsverletzungen von Dritten gefordert werden können, die zur Identifikation der Verletzer benötigt werden. Beispielsweise können von Internetdienstleistern, Speditionen oder Werbeunternehmen Auskünfte über die Auftraggeber verlangt werden, wenn die vom Dritten erbrachten Leistungen die Verletzungshandlung unterstützen.

##### 1.3 Schadensersatz

Es bleibt dabei, dass der Schutzrechtsinhaber vom Verletzer den Ersatz des beispielsweise durch eine Patentverletzung entstandenen Schadens verlangen kann. Der Schutzrechtsinhaber kann dabei zwischen verschiedenen Methoden der Berechnung des Schadens wählen, nämlich a) tatsächlich entstandener Schaden, b) angemessene Lizenzgebühr oder c) vom Verletzer erzielter Gewinn. Diese Praxis der Rechtsprechung wurde nun gesetzlich normiert.

#### 1.4 Grenzbeschlagnahme

Die Möglichkeit der Beschlagnahme von Verletzungsprodukten durch die Zollbehörden ist vielen Schutzrechtsinhabern noch nicht als Mittel der Schutzrechtsdurchsetzung geläufig. Eine solche Beschlagnahme kann auf Antrag bereits bei der Einfuhr der Verletzungsprodukte in die EU erfolgen. Beschlagnahmte Produkte können nun auch wieder ohne ausdrückliche gerichtliche Feststellung der Vernichtung zugeführt werden, soweit der Eigentümer dem nicht ausdrücklich widerspricht.

#### 1.5 Öffentliche Bekanntmachung von Gerichtsurteilen

Die im Urheber- und Geschmacksmusterbereich bereits bestehende Möglichkeit, ein gegen den Schutzrechtsverletzer wirkendes Gerichtsurteil veröffentlichen zu lassen, steht künftig auch für Patent-, Gebrauchsmuster- und Markenrechtsstreitigkeiten zur Verfügung. Eine Veröffentlichung eines Urteils, mit welchem beispielsweise die Verletzung einer Marke festgestellt wird, hilft dem Schutzrechtsinhaber nicht nur bei der Verankerung seiner Marke im Kundenbewusstsein, sondern wird auch abschreckende Wirkung gegenüber potenziellen weiteren Verletzern entfalten.

#### 1.6 Abmahnkosten bei Urheberrechtsverletzungen

Für den Endverbraucher bringt das Gesetz eine Reduzierung des Kostenrisikos im Falle einer geringfügigen Urheberrechtsverletzung. Greift man beispielsweise durch nicht genehmigte Verwendung eines geschützten Bildes auf einer privaten Homepage in die Rechte des Urhebers ein, kann eine erste anwaltliche Abmahnung einen Kostenerstattungsanspruch von künftig nur noch 100 EURO auslösen. Dies wird sicher auch die oft beklagten Massenabmahnungen eindämmen, bei denen gelegentlich der Eindruck entstehen konnte, dass sie vorrangig der Verbesserung der Einnahmesituation nicht ausgelasteter Anwaltskanzleien dienen.

## 2. Bevorstehende Novellierung im Patentnichtigkeitsverfahren

In absehbarer Zeit ist mit einer Novellierung des Patentgesetzes zu rechnen, die sich insbesondere auf Nichtigkeitsverfahren beziehen wird. In solchen Klageverfahren wird der Bestand eines Patents erneut überprüft. Die Effizienz solcher Verfahren soll durch die Gesetzesänderung erhöht werden.

Dazu ist vorgesehen, dass künftig in der vor dem Bundespatentgericht geführten ersten Instanz vor einer mündlichen Verhandlung vom Gericht auf die aus dessen Sicht entscheidungserheblichen Probleme hingewiesen wird, wozu die Parteien innerhalb einer Frist Stellung nehmen können. Beide Seiten sind damit vor überraschendem neuen Vortrag in der mündlichen Verhandlung besser geschützt, wodurch Verfahrensverzögerungen vermeidbar sind.

In der zweiten Instanz, die vor dem Bundesgerichtshof abläuft, soll sich die Überprüfung des Urteils des Bundespatentgerichts weitgehend auf die Feststellung rechtlicher Fehler beschränken. Eine vollständige neue Beurteilung des gesamten Streitgegenstands entfällt dabei. Für die Parteien wird dies vor allem bedeuten, dass umfassend in der ersten Instanz vorgetragen werden muss, da neue Beweise kaum noch in der zweiten Instanz eingebracht werden können. Die Patentanwaltschaft bemüht sich derzeit aktiv darum, zu starke Beschränkungen in der zweiten Instanz durch Anpassung des aktuellen Gesetzesvorschlags zu verhindern.

Wir werden Sie erneut informieren, wenn diese Gesetzesänderung in Kraft tritt. Bis dahin stehen wir Ihnen für persönliche Rücksprachen und weitergehende Beratungen gern zur Verfügung.