

# Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht

Alexander Peukert\* / Annette Kur\*\*

## I. Ziele des Entwurfs

Ausweislich der Begründung dient der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums des Bundesministeriums der Justiz (Stand: 3. Januar 2006) vor allem der Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums<sup>1</sup> in das deutsche Recht. Darüber hinaus soll das deutsche Recht an die Grenzbeschlagnahmeverordnung Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 angepasst sowie eine Strafbarkeitslücke im Markengesetz geschlossen werden.

Als eigenständige Zielsetzung des Entwurfs wird formuliert:

„Insgesamt soll durch die Verbesserung der Stellung der Rechtsinhaber beim Kampf gegen Produktpiraterie ein Beitrag zur Stärkung des geistigen Eigentums geleistet werden“ (S. 45).

Damit gibt der Entwurf die Zielsetzung der Richtlinie zutreffend wieder, die eine „uneingeschränkte Achtung des geistigen Eigentums sicherstellen“ möchte (s. Erwägungsgründe 1-3, 10, 32 der Richtlinie). Die daraus folgende Umsetzungsverpflichtung entbindet den Gesetzgeber jedoch nicht davon, eine eigenständige Bewertung des Gesetzgebungsvorhabens vorzunehmen, die an den Vorgaben des Grundgesetzes auszurichten ist. Das Bundesverfassungsgericht hat im Urteil vom 18. Juli 2005 zur Verfassungswidrigkeit des europäischen Haftbefehlsgesetzes ausdrücklich festgehalten, dass der Gesetzgeber jedenfalls verpflichtet ist, die Umsetzungsspielräume, die der europäische Rechtsakt den Mitgliedstaaten belässt, in einer grundrechtsschonenden Weise auszufüllen<sup>2</sup>.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Anwendung von Art. 14 GG auf das geistige Eigentum sind die Interessen der Allgemeinheit und die kollidierenden Grundrechte (z.B. die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit sowie Freiheit des Wettbewerbs) bei der inhaltlichen Ausgestaltung dieser Rechte zu berücksichtigen (Art. 14 Abs. 2 GG). Auch das geistige Eigentum ist demnach nicht schrankenlos gewährleistet, sondern der Gesetzgeber hat sachgerecht Maßstäbe für die Grenzen zu finden<sup>3</sup>.

Generell ist daran zu erinnern, dass das Grundgesetz in Art. 2 Abs. 1 die allgemeine Handlungsfreiheit in einem umfassenden Sinn gewährleistet. Einschränkungen können nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung erfolgen<sup>4</sup>. Je mehr dabei der gesetzliche Eingriff elementare Äußerungsformen der menschlichen Handlungsfreiheit – erst recht im Rahmen spezieller Freiheitsrechte (insbes. Art. 5 Abs. 1 und 12 Abs. 1 GG) – berührt, umso sorgfältiger müssen die zu seiner Rechtfertigung vorgebrachten Gründe gegen den grundsätzlichen Freiheitsanspruch des Bürgers

abgewogen werden<sup>5</sup>. In einer solch freiheitlichen Grundordnung muss daher jede die Freiheitsrechte anderer einschränkende hoheitliche Maßnahme zur Erreichung eines verfassungsmäßigen Ziels geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Da keine auf Gesetz beruhende privatrechtliche Berechtigung gewonnen werden kann, ohne dass ein anderes Privatrechtssubjekt belastet wird<sup>6</sup>, müssen auch die Sanktionen bei der Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen werden. Dieser verfassungsrechtliche Rahmen garantiert den Schutz des geistigen Eigentums somit nicht i.S.e. möglichst rigorosen, „uneingeschränkten“ Schutzes, sondern i.S.e. angemessenen, die betroffenen Grundrechte in einen Ausgleich bringenden Ausmaßes.

Jenseits dieser grundrechtlich motivierten Ausführungen wäre das Ziel, einen möglichst rigorosen Schutz geistigen Eigentums zu gewähren, auch aus wettbewerbspolitischen Gründen bedenklich. Die Richtlinie harmonisiert die Sanktionen auf vergleichsweise hohem Niveau, wobei sie diese nicht auf eindeutige Pirateriefälle beschränkt, sondern sämtliche Verletzungen des geistigen Eigentums erfasst<sup>7</sup>. Jedenfalls für „normale“<sup>8</sup> Rechtsverletzungen zeigt die ökonomische Analyse des geistigen Eigentums, dass bei überschießenden Sanktionen an sich rechtmäßig auszunutzende Freiräume von Wettbewerbern nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie im Zweifel unter Rücksicht auf die drohenden Sanktionen den Graubereich meiden werden<sup>9</sup>. Das aber führt zu einer Verkrustung des Wettbewerbs, die sich in einer auf Innovation angewiesenen Volkswirtschaft wie die der Bundesrepublik Deutschland effizienzmindernd auswirkt<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> BVerfGE 17, 306, 314.

<sup>6</sup> Siehe H.P. Westermann, AcP 178 (1978), 150, 169 m.w.N.; in Bezug auf die Rechte des geistigen Eigentums Hilty/Geiger, 36 IIC 615, 646 (2005).

<sup>7</sup> Art. 2 Abs. 1 Richtlinie: „Jede Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums...“. Dass zwischen Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung (Piraterie) und sonstigen Rechtsverletzungen, z.B. in Fällen der Bearbeitung eines urheberrechtlich geschützten Werkes oder der äquivalenten Benutzung einer patentgeschützten Erfindung differenziert werden muss, ist bereits im Laufe der Diskussion um die Richtlinie angemerkt worden. Siehe Drexl/Hilty/Kur, GRUR Int. 2003, 605 ff.; siehe auch die Stellungnahme der GRUR zum Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum, GRUR 2003, 682 („Schwerwiegende Rechtsverletzungen gestatten auf der Rechtsfolgenseite einschneidende Regelungen, die bei ‚normalen‘ Verletzungen geistigen Eigentums unproportional erscheinen.“).

<sup>8</sup> I.S. der GRUR-Stellungnahme; siehe oben Fn. 7.

<sup>9</sup> Siehe ausführlich Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding, 82 Texas Law Review 1031 ff. (2005) m.w.N.; Peukert, Das Werk als öffentliches Gut, in: Hilty/Peukert, Interessenausgleich im Urheberrecht, 2004, 11, 12 ff. m.w.N. Die dort für urheberschutzfähige Werke getroffenen Aussagen lassen sich auf Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Pflanzensorten und Topographien übertragen. Das Markenrecht folgt grundsätzlich anderen ökonomischen Regeln, es dient nämlich der Reduzierung von Suchkosten (dazu Landes/Posner, Journal of Law and Economics 1987, 265 ff.; Lehmann, GRUR Int. 1986, 6, 14 ff.; van den Bergh/Lehmann, GRUR Int. 1992, 588 ff.). Zur Gefahr der faktischen Ausdehnung von Schutzrechten in den „Graubereich“ des Schutzes bei übermäßiger Sanktionierung s. Kur, Prävention – Cui Bono?, in: FS für Gert Kolle und Dieter Stauder, 2005, S. 365, 378 f.

<sup>10</sup> Die Notwendigkeit, zwischen dem Schutz des geistigen Eigentums und der Wettbewerbs- und Handlungsfreiheit der Marktteilnehmer ein ausgewogenes Verhältnis herzustellen, hat der Große Senat des Bundesgerichtshofs in seinem Beschluss zur

\* Dr. jur., Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München.

\*\* Prof. Dr. jur., Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München.

<sup>1</sup> ABl. EU Nr. L 195/16; im Folgenden: Richtlinie. Die Umsetzung in das deutsche Recht muss bis zum 29.4.2006 erfolgen.

<sup>2</sup> BVerfG, NJW 2005, 2289 ff.

<sup>3</sup> BVerfG, ZUM 1989, 190, 194 für geringfügige Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke in Gefängnissen; BVerfGE 31, 229, 241 – Schulbuch; BVerfG, GRUR 2001, 149, 151 – Germania 3.

<sup>4</sup> BVerfGE 6, 32, 36 ff. – Elfes; BVerfGE 80, 137, 152 ff.

Dabei wird nicht verkannt, dass ein effektiver Schutz des geistigen Eigentums erforderlich ist und dass die daraus folgende Behinderung der anderen Marktteilnehmer grundsätzlich wettbewerbskonform und dementsprechend von dem Betroffenen hinzunehmen ist<sup>11</sup>. Diese unstreitige Erkenntnis darf aber nicht dazu verleiten, die Interessen der Marktteilnehmer (auch der Rechtsinhaber!) an der Erhaltung der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit in den Hintergrund zu drängen und die Gefahren einer zu weitgehenden Sanktionierung von Verstößen gegen das geistige Eigentum zu übersehen. Diese Gefahr würde im vorliegenden Fall akut, falls die eingangs genannte Zielsetzung der Richtlinie - die Sicherung des „uneingeschränkten“ Schutzes geistigen Eigentums - i.S. einer einseitigen Programmatik (miss)verstanden und für die Umsetzung als maßgeblich erachtet wird. Weitere Risiken können sich daraus ergeben, dass die in der Richtlinie vorgesehenen Rechtsbehelfe z.T. aus Rechtsordnungen adaptiert wurden, in denen der verfahrens- oder materiell-rechtliche Kontext ein ganz anderer ist, als ihn das deutsche Recht bietet. Auch insoweit ist bei der gebotenen verfassungskonformen Umsetzung darauf zu achten, dass sich aus einer wortgetreuen, jedoch in ihren Konsequenzen nicht abschließend durchdachten Implementierung keine Systembrüche ergeben, die für das deutsche Rechtssystem untragbar sind.

## II. Einzelne Aspekte des Referentenentwurfs

### 1. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

Der Entwurf normiert jeweils einen Anspruch des Verletzten, vom Verletzer bei Wiederholungsgefahr Unterlassung der rechtsverletzenden Handlung zu verlangen. Der Anspruch soll auch dann bestehen, wenn eine Zuwiderhandlung droht. Insofern ist lediglich anzumerken, dass allein in § 37 Abs. 1 Satz 2 SortSchG-E formuliert ist, dass die Zuwiderhandlung „noch fort dauert“. Diese Abweichung von den anderen Immaterialgüterrechtsgesetzen wird nicht begründet und erscheint überflüssig.

Der bisher teilweise spezialgesetzlich geregelte<sup>12</sup> Beseitigungsanspruch findet sich im Referentenentwurf nicht. Zwar kann unproblematisch auf seine Anwendbarkeit geschlossen werden, weil in allen Immaterialgüterrechtsgesetzen ein Hinweis eingefügt werden soll, dass Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften unberührt bleiben sollen (z.B. § 141a PatG-E). Die Begründung zu diesen Vorschriften (S. 98) verweist jedoch nur auf das Bereicherungsrecht und auf das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Der Beseitigungsanspruch wird nicht erwähnt. Da es aber durchaus Konstellationen gibt, in denen der Beseitigungsanspruch im Recht des geistigen Eigentums von Bedeutung sein kann<sup>13</sup>, sollte der Beseitigungsanspruch zumindest in der Begründung erwähnt werden.

### 2. Schadensersatz

Art. 13 der Richtlinie normiert den Anspruch auf Schadensersatz im Falle vorsätzlicher oder fahrlässiger Rechtsverletzung in

---

sog. unberechtigten Schutzrechtsverwarnung in aller Deutlichkeit festgehalten. Unter Berufung auf Grundsätze, die das Reichsgericht bereits im Jahre 1904 entwickelt hatte, führt der Große Senat aus, es sei ein notwendiger Ausgleich zwischen dem durch Art. 14 GG verfassungsrechtlich geschützten Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und dem gleichfalls jedenfalls als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit durch das Grundgesetz geschützten Interesse des Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, wirksam zu gewährleisten. BGH, NJW 2005, 3141, 3142; zu den ökonomischen Hintergründen siehe *Peukert*, Mitt. 2005, 73 ff.

<sup>11</sup> Siehe wiederum BGH, NJW 2005, 3141, 3142.

<sup>12</sup> Siehe §§ 42 Abs. 1 GeschMG, 97 Abs. 1 Satz 1 UrhG.

<sup>13</sup> Für das Urheberrecht siehe *Schack*, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 3. Aufl. 2005, Rdnr. 701 f.

der Form eines angemessenen Ausgleichs für den vom Verletzten wegen der Rechtsverletzung erlittenen tatsächlichen Schaden. Für die Berechnung können entweder alle in Frage kommenden Aspekte, einschließlich des entgangenen Gewinns und des Verletzergewinns sowie gegebenenfalls auch immaterielle Schäden berücksichtigt werden oder es kann ein Pauschalbetrag angesetzt werden, der mindestens der Höhe einer üblichen Lizenzgebühr entspricht.

Der Referentenentwurf will grundsätzlich unverändert an der im deutschen Recht verankerten Möglichkeit der dreifachen Schadensberechnung festhalten (S. 66). Dieser Ansatz ist ebenso zu begrüßen wie die Beibehaltung der im geltenden Recht verankerten Beschränkung der Geltendmachung immaterieller Ansprüche auf Urheber und bestimmte Leistungsschutzberechtigte. Es ist allerdings fraglich, ob das Ziel einer Kodifizierung des bestehenden Richterrechts mit dem vorliegenden Entwurf erreicht werden kann.

### a) Gewinnherausgabeanspruch

Ob der Anspruch auf Herausgabe eines vom tatsächlich erlittenen Schaden grundsätzlich unabhängigen Verletzergewinns auf die im Entwurf vorgesehenen Schadensersatzvorschriften gestützt werden kann, kann zweifelhaft sein. Der Wortlaut, dass bei der Berechnung des Ersatzes für den aus der Verletzung entstehenden Schaden auch der Gewinn des Verletzers berücksichtigt werden kann, könnte auch in der Weise verstanden werden, dass der Anspruch auf Gewinnherausgabe seine eigenständige Bedeutung verliert, und dass dem Verletzergewinn nur mehr eine Indizfunktion für die Höhe des tatsächlich erlittenen Schadens zukommt. Bei unveränderter Übernahme des Wortlauts würde die Klärung dieser Frage letztlich der Rechtsprechung des EuGH überlassen bleiben. Falls dieser eine restriktive Interpretation des Wortlauts als maßgeblich betrachten würde, bliebe die Rechtslage künftig hinter dem geltenden Recht zurück.

Da anderweitige Ansprüche bestehen bleiben, soweit sie für den Rechtsinhaber günstiger sind (Art. 2 Abs. 1, Art. 16 Richtlinie), könnte die Herausgabe des Verletzergewinns allerdings nach wie vor unter den Voraussetzungen des § 687 Abs. 2 BGB geltend gemacht werden. Auch dies würde jedoch ein Zurückfallen hinter die gegenwärtige Rechtslage bedeuten, da jener Anspruch nur bei wissentlicher Eigengeschäftsführung besteht, d.h. Vorsatz voraussetzt.

Um etwaige Zweifel in dieser Hinsicht auszuräumen, würde es sich anbieten, die bestehenden, ausdrücklichen Normierungen des Gewinnherausgabeanspruchs im Urheberrecht und Geschmacksmusterrecht (§ 97 Abs. 1 Satz 2 UrhG, § 42 Abs. 2 Satz 2 GeschMG) aufrecht zu erhalten sowie im Interesse der Gleichbehandlung entsprechende Formulierungen in die anderen Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums zu übernehmen. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die Herausgabe des Verletzergewinns jedenfalls in bestimmten Fällen zu einer Überkompensation des Verletzten führen und damit Strafcharakter annehmen kann<sup>14</sup>. Um dieser Gefahr zu begegnen, sollte ausdrücklich festgeschrieben werden, dass ein von der Höhe des erlittenen Schadens unabhängiger Anspruch auf Gewinnherausgabe nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gewährt werden kann; in der Begründung sollte ferner auf die Notwendigkeit der Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes hingewiesen werden.

### b) Doppelte Lizenzgebühr

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass der Entwurf Überlegungen, die Verdoppelung der Lizenzgebühr als Regelform des Schadensersatzes festzuschreiben, eine Absage erteilt. Es wäre jedoch problematisch, wenn die Geltendmachung eines erhöhten Schadensersatzes in Form einer doppelten Lizenzgebühr grund-

---

<sup>14</sup> Siehe dazu *Rinnert/Küppers/Tilmann*, Festschrift für Helm, 2002, S. 338, 354; *Kur*, FS für Gert Kolle und Dieter Stauder, 2005, S. 365, 370, 381.

sätzlich erschwert oder gar unmöglich gemacht würde. Der Text des Entwurfs könnte in dieser Weise verstanden werden, da er darauf verzichtet, im Einklang mit Art. 13 Abs. 1 (b) Richtlinie die einfache Lizenzgebühr ausdrücklich als Mindestbetrag für die pauschale Schadensberechnung zu bezeichnen. Zwar dürfte die statt dessen gewählte Formulierung, dass der Schadenersatz auch *auf der Grundlage* des Betrags der üblichen Lizenzgebühr berechnet werden kann, ebenfalls in der Weise zu verstehen sein, dass zumindest in Fällen wie dem sog. GEMA-Zuschlag<sup>15</sup>, wo schon bisher die doppelte Lizenzgebühr zugesprochen werden konnte, keine Änderung der geltenden Rechtslage eintreten soll. Um auch insoweit jegliche Missverständnisse auszuschließen, wäre es jedoch vorzuziehen, wenn sich der Entwurf an den Wortlaut der Richtlinie hielte. Damit könnte zugleich die Grundlage dafür geschaffen werden, den Gerichten größere Flexibilität als bisher zuzugestehen, um etwa in anderen, mit der GEMA-Rechtsprechung vergleichbaren Fallgruppen oder in sonstigen Situationen, in denen ein unabweisbares Bedürfnis für eine Anhebung des üblichen Lizenzbetrages besteht, die bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze fortzuentwickeln. Insoweit sollte allerdings in der Begründung darauf hingewiesen werden, dass eine solche Erhöhung nicht generell, sondern nur in besonders gelagerten Fällen, wie etwa bei eindeutiger Schutzrechtspiraterie, in Betracht kommt.

### 3. Ansprüche auf Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen

#### a) Vernichtungsanspruch

Die Richtlinie spezifiziert den Anspruch auf Vernichtung nicht, sondern nennt die Vernichtung lediglich als eine geeignete Maßnahme zum Schutz des geistigen Eigentums (Art. 10 Abs. 1 Richtlinie).

Es ist im Ansatz zu begrüßen, dass der Referentenentwurf weitgehend an der Regelung des bisherigen deutschen Rechts nach Maßgabe des Produktpirateriegesetzes festhält. Allerdings möchte der Entwurf ausdrücklich unabhängig von einer europarechtlichen Vorgabe den Vernichtungsanspruch ausdehnen. Gegenwärtig besteht ein Anspruch auf Vernichtung von Vorrichtungen, die ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur rechtswidrigen Herstellung von Vervielfältigungsstücken oder rechtsverletzender Ware benutzt wurden, nur gegen denjenigen Verletzer, der auch Eigentümer dieser Vorrichtungen ist<sup>16</sup>. Der Entwurf dehnt den Vernichtungsanspruch auch auf solche Vorrichtungen aus, die lediglich „vorwiegend“ zu Verletzungszwecken benutzt wurden, was den zwingenden Vorgaben der Richtlinie entspricht. Darüber hinaus erstreckt der Entwurf die Haftung jedoch auch auf den *Besitzer* der Materialien und Geräte, um – so die Begründung – zu verhindern, dass sich der Verletzer dem Anspruch mit der Behauptung entziehen kann, er sei nicht Eigentümer (S. 62). Diese Ausdehnung der Haftung ist durch die Richtlinie nicht vorgegeben. Sie erscheint insoweit als verfehlt, als der Vernichtungsanspruch damit u.U. einen unbeteiligten Dritten trifft. In diesen Fällen kann nicht davon ausgegangen werden, dass das gemäß Art. 14 GG geschützte Eigentum des Dritten im Interesse des Schutzrechts zurückzutreten hat, denn es geht – anders als beim Besitz schutzrechtsverletzender Ware – um den Besitz von Sacheigentum, das als solches kein Schutzrecht verletzt. Durch die Entziehung und Vernichtung würde somit in grundrechtswidriger Weise in fremde Eigentumsrechte eingegriffen. Der allgemeine Hinweis auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Entwurf ist nicht geeignet, diesem Risiko zu begegnen, da die (entschädigungslose!) Entziehung und Vernichtung der zur Herstellung verwendeten Materialien und Geräte, die im Eigentum eines Nichtverletzers stehen, unter keinem Aspekt als verhältnismäßig

angesehen werden kann. Im Entwurf zu § 140a Abs. 2 PatG sowie den entsprechenden Vorschriften der anderen Gesetze sind daher die Worte „Besitz oder“ ersatzlos zu streichen.

#### b) Rückruf der Erzeugnisse und endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen

Im deutschen Immaterialgüterrecht bisher nicht ausdrücklich anerkannt sind die ebenfalls für sämtliche Rechte des geistigen Eigentums vorgesehenen Ansprüche auf Rückruf der Erzeugnisse aus den Vertriebswegen sowie auf das endgültige Entfernen der rechtsverletzenden Erzeugnisse bzw. Waren aus den Vertriebswegen. Ob, wie die Begründung zum Entwurf dies darstellt, die Richtlinie diese Ansprüche zwingend vorgibt, ist zwar tatsächlich zweifelhaft. Die beide Ansprüche gewährende Entwurfsregelung jedoch ist sachlich nicht begründet und sollte daher aufgegeben werden. Insbesondere sind der Inhalt und die Abgrenzung beider Ansprüche unklar.

##### aa) Regelung der Richtlinie

Zu Art. 10 der Richtlinie führt die Entwurfsbegründung aus, es sei nach dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 1 nicht ganz klar, ob die Mitgliedstaaten alle drei genannten Ansprüche vorsehen müssten. Dies dürfe aber zu bejahen sein (S. 63).

In der Tat deutet Erwägungsgrund 7 Satz 3 der Richtlinie darauf hin, dass namentlich der Anspruch auf Rückruf rechtsverletzender Ware vom Markt auf Kosten des Verletzers als zwingende Vorgabe der Richtlinie einzuordnen ist („In einigen Mitgliedstaaten stehen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe wie das Auskunftsrecht und der Rückruf rechtsverletzender Ware vom Markt auf Kosten des Verletzers nicht zur Verfügung.“). Da Erwägungsgrund 8 der Richtlinie derartige Unterschiede zwischen den Regelungen der Mitgliedstaaten als Grundlage für den Harmonisierungsbedarf ansieht, zählte folglich auch der Rückrufanspruch in den mindestharmonisierten Bereich.

Zweifel an dieser Auffassung erweckt der Wortlaut von Art. 10, der die Abhilfemaßnahmen in alternativer Form aufzählt (Rückruf, Entfernung *oder* Vernichtung). Es bleibt jedoch unklar, ob sämtliche Alternativen in das nationale Recht übernommen werden müssen und lediglich dem Richter ein Wahlrecht zwischen ihnen eingeräumt werden soll, oder ob der nationale Gesetzgeber frei ist, eine Auswahl zu treffen. Diese Frage lässt sich weder anhand anderer Sprachfassungen der Richtlinie noch auf der Grundlage der Entstehungsgeschichte in eindeutigem Sinne entscheiden.

##### bb) Regelungsbedarf

Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Richtlinie von einer kumulativen Übernahme der Abhilfemaßnahmen in das nationale Recht ausgeht, kann dies die vom Entwurf vorgenommene, wortgetreue Umsetzung nicht hinreichend begründen.

#### (1) Gegenwärtige Rechtslage

Der Referentenentwurf führt aus, ein Anspruch auf Rückruf oder Entfernung sei im deutschen Recht zwar nicht ausdrücklich geregelt, könne sich aber aus dem Beseitigungsanspruch oder im Wege der Naturalrestitution aus dem Schadenersatzanspruch ergeben, auch wenn eine gefestigte Rechtsprechung fehle (S. 63).

Bei dieser Einschätzung bleibt zunächst unberücksichtigt, dass Art. 10 der Richtlinie und die entsprechenden Umsetzungsnormen gerade keinen Schadenersatz darstellen, sondern auch ohne Verschulden als sonstige „Abhilfemaßnahmen“ vorgesehen sind.

Ferner wurden derartige Ansprüche – soweit ersichtlich – bisher in keinem Fall der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums auf der Basis des Beseitigungsanspruchs gewährt<sup>17</sup>;

<sup>15</sup> BGH, GRUR 1973, 379 – *Doppelte Tarifgebühr*.

<sup>16</sup> Siehe die §§ 140a Abs. 2 PatG, 24a Abs. 2 GebrMG, 9 Abs. 2 HalblSchG, 18 Abs. 2 MarkenG, 43 Abs. 4 GeschmMG, 37a Abs. 2 SortenSchG, 99 UrhG.

<sup>17</sup> Für das Patentrecht siehe *Keukenschrijver*, in: Busse, Patentrecht, 6. Aufl. 2003, § 140a PatG Rdnr. 11 (ein solcher

sie sind vielmehr mehrfach ausdrücklich abgelehnt worden<sup>18</sup>. Insoweit wird auf den in Rechtsprechung und Schrifttum anerkannten Grundsatz hingewiesen, dass ein Rückruf voraussetzt, dass das verletzende Material noch der Verfügungsgewalt des Schuldners unterliegt, und deshalb nicht in Betracht kommt, wenn es inzwischen Dritten gehört<sup>19</sup>. Dem entspricht die Rechtsprechung des BGH zum Vernichtungsanspruch im UWG, der dort – anders als im Immaterialgüterrecht – nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Ein solcher aus dem Anspruch auf Beseitigung abgeleiteter Anspruch setze voraus, dass sich das fragliche Material wenn auch nicht unbedingt im Besitz, so doch jedenfalls noch in der Verfügungsgewalt des auf Beseitigung in Anspruch genommenen Störers befinde<sup>20</sup>. Damit schränkte der BGH eine Entscheidung aus dem Jahr 1963 ein, in der auf der Basis des Beseitigungsanspruchs dazu verurteilt worden war, das verteilte unzulässige Werbematerial von den Abnehmern und den Einzelhändlern zurückzufordern<sup>21</sup>. Der BGH habe dort zwar die Rückforderung des beanstandeten Werbematerials zur Vernichtung gebilligt, jedoch zur Frage der – dort nicht in Streit stehenden – Verfügungsgewalt des Verletzers keine Stellung genommen. Ein Absehen von dieser Voraussetzung könne darin nicht erblickt werden. Es sei, so der BGH weiter, auch nicht vertretbar, zu einer Beseitigungsmaßnahme zu verurteilen, die in Rechte am Rechtsstreit unbeteiligter Dritter eingreifen würde und die der Verurteilte nicht durchzusetzen in der Lage wäre<sup>22</sup>. Schließlich ist zu bemerken, dass derartige Ansprüche auch im Rahmen des Produktpirateriegesetzes 1990 nicht in das deutsche Recht aufgenommen wurden<sup>23</sup>.

Auch im sonstigen Privatrecht ist ein Rückrufsanspruch allenfalls unter ganz besonderen Tatbestandsvoraussetzungen anerkannt. Auf der Basis des Beseitigungsanspruchs wegen wettbewerbswidrigen Handelns bzw. als verschuldensabhängige Produkthaftung gem. § 823 Abs. 1 BGB wurde ein Anspruch auf nachträgliche Information von Konsumenten bzw. ein Anspruch auf Rückruf von wettbewerbswidrig in Verkehr gebrachter Ware in der Literatur nur ganz ausnahmsweise bei *erheblichen Gefahren für Leib und Leben einer großen Zahl von Personen* bejaht<sup>24</sup>. Aus dem ProdHaftG lassen sich Rückruffpflichten hingegen nicht ableiten<sup>25</sup>. Der II. Strafsenat des BGH hat eine Rechtspflicht zum Rückruf bereits in den Handel gelangter, gesundheitsgefährdender Ledersprays aus einer Garantienstelle aus Ingerenz, also strafrechtlich, begründet. Auch hierbei war von entscheidender Bedeutung, dass eine ernstzunehmende Gefahr für die Gesundheit einer unbestimmten Anzahl von Verbrauchern gegeben war, hinter der die wirtschaftlichen Interessen der Angeklagten zurückstehen mussten<sup>26</sup>. Die Kopplung des Rückrufsanspruchs an eine Gefahr für Leib oder Leben der Endverbraucher liegt auch

---

Anspruch sei von der Rechtsprechung bisher nicht in Betracht gezogen worden).

<sup>18</sup> Siehe LG Stuttgart, CR 1994, 162, 163 f (Abweisung des Verlangens, den Beklagten zu verpflichten, die Abnehmer urheberrechtsverletzender CDs anzuweisen, den Weitervertrieb der CDs einzustellen und diese an einen Gerichtsvollzieher herauszugeben); OLG Hamburg, NJWE-WettbR 2000, 15, 16 – *Spice Girls* (in einer Entscheidung zum Titelschutz wurde der Anspruch darauf, dass die Beklagte ihre gewerblichen Abnehmer im Pressegroßhandel zur unverzüglichen Remission der rechtsverletzenden Druckerzeugnisse einschließlich der bereits an den Einzelhandel ausgelieferten Exemplare aufzurufen habe, versagt).

<sup>19</sup> OLG Hamburg, a.a.O.

<sup>20</sup> BGH, GRUR 1974, 666, 669 m.w.N. – *Reparaturversicherung*.

<sup>21</sup> BGH, GRUR 1963, 539, 542 – *echt skai*.

<sup>22</sup> BGH, GRUR 1974, 666, 669 – *Reparaturversicherung*.

<sup>23</sup> S. *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, 2. Aufl. 2003, vor §§ 14-19 MarkenG Rdnr. 105 m.w.N.

<sup>24</sup> *Bodewig*, Der Rückruf fehlerhafter Produkte, 1999, S. 403 f., 441 f.

<sup>25</sup> *Bodewig* (Fn. 24), S. 435.

<sup>26</sup> BGH, NJW 1990, 2560, 2564 ff.

dem öffentlichen Recht zur Gefahrenabwehr zu Grunde. Unter dieser Voraussetzung können die zuständigen Behörden den Rückruf gefährlicher technischer Arbeitsmittel und Geräte anordnen<sup>27</sup>.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Verpflichtung zum Rückruf von Waren im deutschen Recht nur anerkannt ist, wenn Gefahren für Leben oder Gesundheit der Konsumenten bestehen. Diese Pflichten sind vorwiegend im öffentlich-rechtlichen Gefahrenabwehrrecht normiert. Die Notwendigkeit eines Sicherheitsrisikos könnte eine angemessene Lösung auch für die Sanktionierung von Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums sein (dazu noch unten).

## (2) Inhalt und Notwendigkeit der Ansprüche

Auch in der Begründung des Entwurfs wird betont, dass die Durchsetzung des Anspruchs – dessen „praktischer Nutzen“ als „fraglich“ eingeschätzt wird, S. 77 – voraussetzt, dass dem Verletzer der Rückruf oder die Entfernung aus den Vertriebswegen noch möglich sei.

Eine solche Möglichkeit besteht nur, solange sich die rechtsverletzenden Produkte noch *in der Verfügungsgewalt* des Verletzers befinden. In dieser Situation sorgt jedoch bereits das Unterlassungsgebot – ggf. kombiniert mit dem Vernichtungsanspruch – dafür, dass weitere Rechtsverletzungen unterbleiben. Sind die Produkte hingegen durch Veräußerung etc. aus dem vom Verletzer kontrollierten Bereich hinausgelangt, ist ihm ein Entfernen aus den Vertriebswegen nicht mehr möglich, da er sich die in der Verfügungsgewalt Dritter befindlichen Sachen weder eigenmächtig verschaffen noch einen Anspruch auf Aushändigung der Ware geltend machen kann. Etwas Unmögliches kann jedoch vom Verletzer nicht verlangt werden. Auf die Normierung des Anspruchs auf Entfernung aus den Vertriebswegen ist daher zu verzichten. Ein Umsetzungsbedarf besteht nicht, soweit die Interessen des Rechtsinhabers, wie gezeigt, bereits durch den Unterlassungsanspruch abgedeckt werden; darüber hinausgehend würde die Umsetzung zu Rechtsfolgen führen, die mit dem deutschen Rechtssystem unvereinbar sind.

Ähnliche Bedenken bestehen auch gegen den Anspruch auf Rückruf. Dieser Anspruch kann ebenfalls von Seiten des Verletzers nicht gegenüber Vertragspartnern oder Dritten durchgesetzt werden. Vorstellbar ist er daher allenfalls in der Form, dass der Verletzer sämtliche Abnehmer darüber informiert, dass er verpflichtet ist, rechtsverletzende Ware auf seine Kosten zurückzurufen und sie bittet, ihm die Ware auszuhändigen. Allerdings wird dieser Anspruch in Fällen echter Produktpiraterie häufig von geringem Nutzen sein, da der Verletzer, soweit er einmal enttarnt und rechtlich zur Verantwortung gezogen wird, häufig keinen geordneten Geschäftsbetrieb aufrechterhalten wird, über den sich die Rückgabe abwickeln ließe. Folglich dürfte der Rückrufsanspruch vor allem bei „normalen“ Immaterialgüterrechtsverletzungen von Interesse sein, d.h. wenn Einzelpersonen oder Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit nicht vorwiegend oder ausschließlich durch Produktpiraterie bestreiten, sondern in der Regel rechtmäßig handeln, im Einzelfall eine ggf. unverschuldete (!) Rechtsverletzung begangen haben. In diesen Fällen dürfte ein uneingeschränkter Rückrufsanspruch in der Regel unverhältnismäßig sein. Wenn aber der Rückrufsanspruch entweder praktisch irrelevant ist (so im Fall der echten Piraterie) oder aber in aller Regel unverhältnismäßig (so in den „normalen“ Verletzungsfällen), erscheint seine Normierung in der im Entwurf vorgesehenen Form als nicht vertretbar.

Als Alternativen könnten zwei Modifikationen in Betracht kommen: Zum einen könnte ein Anspruch des Verletzten geregelt werden<sup>28</sup>, wonach der Verletzer verpflichtet ist, seine Ab-

---

<sup>27</sup> Siehe §§ 6 Abs. 1, 5 Abs. 1 TechArbMG; §§ 8 Abs. 4 Nr. 7, 4 GPSG (Sicherheit und Gesundheit).

<sup>28</sup> Eine ausdrückliche Anerkennung eines solchen Anspruchs erübrigt sich, wenn man davon ausgeht, dass diese eingeschränkte Informationspflicht bereits aus dem Beseitigungsanspruch

nehmer über den Umstand der Rechtsverletzung zu informieren, soweit diese *selbst* das Recht des geistigen Eigentums durch Besitz oder Verbreitung der Ware *verletzen* und dies vom Verletzer *adäquat kausal* verursacht wurde. Dem Verletzer ist die Erfüllung dieser Pflicht möglich; dem Verletzten kann sie die isolierte Verfolgung aller Abnehmer ersparen, wenn die Abnehmer die Ware an den Verletzer nach der Information zurückgeben. Eine solche Pflicht ist dem Verletzer auch nicht unzumutbar, weil aus der vertraglichen Beziehung zu seinen Abnehmern ohnehin die allgemeine Schutzpflicht folgt, die Schäden aus dem Verkauf schutzrechtsverletzender Ware zu minimieren (§§ 241 Abs. 2, 254 Abs. 2 BGB). Zum anderen könnte in Anknüpfung an die öffentlich-rechtliche Rechtslage und in Ergänzung zu den behördlichen Befugnissen der Rückrufanspruch in Fällen gewährt werden, in denen die rechtsverletzende Ware eine Gefahr für Leben oder Gesundheit der Verbraucher darstellt.

#### c) Ersatzmaßnahmen

Art. 12 der Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten anstelle der in Art. 10 und 11 geregelten Maßnahmen eine Abfindung an die geschädigte Partei vorsehen können, sofern die betreffende Person weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt hat, ihr aus der Durchführung der betreffenden Maßnahmen ein unverhältnismäßig großer Schaden entstehen würde und die Zahlung einer Abfindung an die geschädigte Partei als angemessene Entschädigung erscheint.

Vergleichbare Regelungen enthalten das deutsche Urheber- und Geschmacksmusterrecht<sup>29</sup>.

An diesen Vorschriften möchte der Entwurf auch festhalten. Allerdings werden diese den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zum Ausdruck bringenden Regelungen nicht auf die übrigen Immaterialgüterrechtsgesetze erstreckt. Ein sachlicher Grund dafür ist nicht ersichtlich. Im Gegenteil, es erscheint vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes des Art. 3 GG bedenklich, die Sanktionen bei einer Verletzung des Urheberrechts an Software anders zu regeln als bei der Verletzung eines Patents an einer softwareimplementierten Erfindung. Auch im Hinblick auf die übrigen Sanktionen der Rechte des geistigen Eigentums unterscheidet der Entwurf nicht, so dass diese punktuelle Sonderregelung aufzugeben ist. Eine derartige Entschädigungsregelung ist vielmehr in sämtlichen Gesetzen des geistigen Eigentums vorzusehen.

### 4. Auskunftsansprüche

#### a) Regelungen der Richtlinie

Die Richtlinie normiert in Art. 8 ein Recht auf Auskunft. Im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums, auf einen begründenden und die Verhältnismäßigkeit währenden Antrag des Klägers, sollen die Gerichte anordnen können, dass Auskünfte über den Ursprung und die Vertriebswege von Waren oder Dienstleistungen, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, von dem Verletzer und/oder bestimmten anderen Personen erteilt werden. Art. 8 Abs. 2 regelt den Inhalt des Auskunftsanspruchs. Art. 8 Abs. 3 lässt andere gesetzliche Bestimmungen ausdrücklich unberührt.

Bei der Umsetzung dieser Vorschrift ist es von zentraler Bedeutung, sich klar vor Augen zu führen, dass nach dem Entwurf zwei unterschiedliche Gruppen von Passivlegitimierten angesprochen werden: Nämlich auf der einen Seite der Rechtsverletzer sowie derjenige, dessen Legitimation sich zumindest aus einer Störerhaftung ergibt, und auf der anderen Seite dritte Personen, die ihrerseits kein Recht des geistigen Eigentums verletzt haben und auch nicht i.S.d. Störerhaftung belangt werden können. Der Entwurf bezeichnet die erstgenannte Gruppe als „Verletzer“ (siehe S. 57, 78 ff.), die letztgenannte Gruppe als „Perso-

nen“ (siehe z.B. § 140b Abs. 1 und 2 PatG-E). Um die Auskunftsverpflichtung dieser dritten Personen nicht vollkommen ausüfern zu lassen, spezifiziert die Richtlinie diese Personengruppe in Art. 8 Abs. 1 in den lit. a-d.

#### b) Umsetzung

##### aa) Auskunftsanspruch gegen den Verletzer

Die Auskunftspflicht des unmittelbaren Verletzers (einschließlich der Störer, siehe S. 57) entspricht der bisherigen Rechtslage und den Vorgaben der Richtlinie.

##### bb) Auskunftsanspruch gegen Dritte

Kritisch zu würdigen ist indes die Regelung der Auskunftshaftung dritter Personen.

(1) Insoweit ist zunächst daran zu erinnern, dass das deutsche Recht zwar einen allgemeinen Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch kennt (§§ 242, 259 ff. BGB), der auch im Recht des geistigen Eigentums anerkannt und praktisch bedeutsam ist<sup>30</sup>. Ein Anspruch auf Auskunft über den Tatbestand (Rechtsgutsverletzung, Verschulden) einer unerlaubten Handlung ist dem deutschen Recht jedoch fremd; für die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen trägt vielmehr der Verletzte die Darlegungs- und Beweislast<sup>31</sup>. Die Auskunftsansprüche in den geltenden Immaterialgüterrechtsgesetzen sind daher bereits als Ausnahmen von diesem Grundsatz anzusehen. Hinter diesem Grundsatz, wonach kein allgemeiner Auskunftsanspruch besteht, stehen die Strukturen des deutschen Zivilprozessrechts, die vom Beibringungsgrundsatz bestimmt sind. Ohne auf diese allgemeinen, in der deutschen Rechtsordnung tief verwurzelten und wohlbegründeten Prinzipien näher eingehen zu können, erscheint eine Begründung für eine partielle Abkehr von diesen Prinzipien insbesondere im Verhältnis zu unbeteiligten Dritten wünschenswert.

(2) Der Entwurf sieht einen Anspruch auf Auskunft gegen dritte Personen in zwei Konstellationen vor, nämlich zum einen in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, sowie in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung. Eine nähere Betrachtung von Art. 8 der Richtlinie ergibt, dass letztgenannte Regelung eine überschießende Umsetzung der Richtlinie darstellt.

Gemäß Art. 8 Abs. 1 haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die zuständigen Gerichte *im Zusammenhang mit einem Verfahren* wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums auf einen begründeten, die Verhältnismäßigkeit währenden Antrag des Klägers derartige Auskünfte anordnen können. In der Fassung des Richtlinienentwurfs vom 16. Februar 2004 war dieser Zusammenhang noch deutlicher formuliert. In Art. 9 dieses Vorschlags hieß es nämlich, dass die zuständigen Gerichte *im Zuge eines Verfahrens* wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums derartige Anordnungen erteilen könnten. Zwar ist dieser Zusammenhang der Auskunftsansprüche mit einem laufenden Verletzungsverfahren offenbar gelockert worden. Allerdings ist als Ersatz für diese Lockerung eine Änderung des Wortlauts in Bezug auf die Haftung Dritter erfolgt. In Art. 9 des ursprünglichen Vorschlags fehlte nämlich das jetzt in den Art. 8 Abs. 1 lit. a-c enthaltene Wort „nachweislich“.

Schon aus dieser Voraussetzung der Auskunftspflicht Dritter ergibt sich, dass Art. 8 Abs. 1 diese Ansprüche nur im Rahmen eines laufenden Verletzungsverfahrens mit Richtervorbehalt vorgibt. Denn für eine Klageerhebung ist es selbstverständlich nicht erforderlich, die Tatbestandsvoraussetzungen bereits nachgewiesen zu haben. Diese Feststellung hat das Gericht schließlich erst noch zu treffen (§ 286 ZPO). Wenn die auf vergangene Sachverhalte gerichteten Tatbestandsmerkmale der lit. a-d also „nachweislich“ gegeben sein müssen, kann damit nur gemeint

folgt. Dies könnte in der Begründung zum Beseitigungsanspruch (dazu oben) bestätigend erwähnt werden.

<sup>29</sup> §§ 101 UrhG, 45 GeschmMG.

<sup>30</sup> Siehe nur *Keukenschrijver*, in: Busse (Fn. 17), § 140b PatG Rdnr. 28 ff.

<sup>31</sup> OLG Koblenz, NJW-RR 2004, 410.

sein, dass ein Richter das Vorliegen dieser Umstände gem. § 286 ZPO prüft und ggf. eine entsprechende Anordnung erlässt. Dafür spricht auch, dass Art. 8 Abs. 1 einen begründeten und die Verhältnismäßigkeit wahren Antrag des Klägers verlangt. Schließlich ist zu beachten, dass die Einschränkung, dass der Auskunftsanspruch nur „im Zusammenhang“ mit einem Verletzungsverfahren in Betracht kommt, in Bezug auf den Verletzer keinen Sinn macht. In diesem Fall wird der Auskunftsanspruch stets zur Vorbereitung der Hauptansprüche geltend gemacht. Nur bei der Haftung unbeteiligter Dritter stellt sich überhaupt die Frage, ob diese Ansprüche isoliert oder nur auf Anordnung des Verletzungsrichters in einem Verletzungsverfahren durchsetzbar sind.

Im Ergebnis gibt die Richtlinie einen Anspruch gegen Dritte also nur unter der Voraussetzung vor, dass ein Richter in einem Verletzungsverfahren den Antrag auf Auskunft gegen unbeteiligte Dritte für begründet und verhältnismäßig hält und außerdem die objektiven Umstände gem. lit. a-c nachweislich gegeben sind.

Die auf S. 79 f. des Entwurfs angeführten Gründe gegen einen solchen Richtervorbehalt überzeugen nicht. Der Entwurf sieht von der Schaffung eines allgemeinen Richtervorbehalts ab, weil dieser zu einer sehr hohen Belastung der Gerichte führen würde. Zudem ließe sich eine solche Regelung nur schwer in das deutsche Zivilprozessrecht einfügen. Der – wie der Entwurf richtig erkennt – *unbeteiligte* Dritte würde Partei eines Prozesses, den er möglicherweise gar nicht führen will, weil er das Auskunftsverlangen für berechtigt hält. So gesehen müsste man unabhängig vom Obsiegen grundsätzlich den Rechtsinhaber mit den Kosten belasten, was nicht in dessen Interesse sein könnte. Ein Rechtsinhaber werde nicht in der Lage sein, einen Sachverhalt vorzutragen, der das Auskunftsbegehren rechtfertigt. Für den Dritten wiederum werde es in solchen Fällen zumindest wirtschaftlich meist wenig Sinn machen, den Sachverhalt zu bestreiten und einen umfangreichen Prozess zu führen.

Diese Begründungen sind jedoch im Lichte des Rechtsstaatsprinzips wenig stichhaltig. Ob ein Richtervorbehalt zu einer hohen Belastung der Gerichte führt, spielt keine Rolle, wenn die Sicherung der verfahrensmäßigen und sonstigen Grundrechte der Betroffenen dies erfordert. Dasselbe gilt für den Einwand, eine solche Regelung ließe sich nur schwer in das deutsche Zivilprozessrecht einfügen. Dieser Einwand ist irrelevant, da die Richtlinie einen solchen Anspruch nun einmal vorsieht. Ganz einseitig auf die Schwierigkeiten des Nachweises für den Rechtsinhaber abzustellen und damit stillschweigend davon auszugehen, dass der Dritte außerprozessual die Auskünfte erteilen wird, weil er sich nicht auf einen Prozess einlassen wird, würde de facto die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG aushebeln. Dies erscheint verfassungsrechtlich umso bedenklicher, weil hier ein Eingriff in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung in Rede steht.

Gerade weil die Dritten unbeteiligt sind und nicht einmal als Störer haften, also keine Prüfungspflichten im Hinblick auf die Rechtsverletzung außer Acht gelassen haben (siehe S. 81), werden diese Bedenken auch nicht dadurch ausgeräumt, dass der Anspruch nur bei offensichtlichen Rechtsverletzungen gewährt wird. Der Dritte wird in der Regel überhaupt nicht einschätzen können, ob es sich um eine offensichtliche Rechtsverletzung handelt. Denn er wird von dem Sachverhalt, den der Kläger vorträgt, in der Regel gar nichts wissen; sonst käme für ihn die Störerhaftung in Betracht. Es ist daher unzutreffend, wenn der Entwurf auf S. 80 ausführt, der Dritte werde von der Prüfung entlastet, ob eine Rechtsverletzung vorliegt. Das gestehen die Entwurfsverfasser auf S. 82 auch selbst zu, wenn ausgeführt wird, der Verpflichtete könne kaum beurteilen, ob überhaupt eine Rechtsverletzung vorliege. Diese letztgenannte Einschätzung dürfte auch zutreffend sein, wenn man sich die Fallgruppen vor Augen führt, die unter die einschlägigen Bestimmungen subsumiert werden können. In gewerblichem Ausmaß rechtsverletzende Vervielfältigungsstücke in Besitz hat zum Beispiel ein Lagerist oder Transporteur, der keine Anhaltspunkte dafür hat, dass die verwahrte oder transportierte Ware rechtsverletzend ist (lit.

a)<sup>32</sup>. In gewerblichem Ausmaß rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nimmt jeder gewerbliche Kunde eines Unternehmens, das für die von ihm angebotenen – als solche nicht verbotenen – Dienstleistungen ein rechtsverletzendes Kennzeichen verwendet (lit. b). In gewerblichem Ausmaß für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbringt – ohne bereits Störer zu sein – der Internet Access Provider zumindest vor Kenntnis von der Rechtsverletzung im Einzelfall (lit. c). Alle genannten Personen haben gerade keine Anhaltspunkte dafür, ob überhaupt eine Rechtsverletzung vorliegt, da sie sonst ggf. als Störer auf Auskunft haften. Auch für die in Art. 8 Abs. 1 lit. d der Richtlinie genannten Personen sollte ein solcher Richtervorbehalt normiert werden, obwohl an sich rechtsverletzende Verhaltensweisen beschrieben werden (Beteiligung an der Herstellung rechtsverletzender Ware bzw. der Erbringung solcher Dienstleistungen). Anders als Verletzer, deren Haftung der Verletzte selbst darlegen und zumindest glaubhaft machen muss, ergibt sich die Haftung dieser Personen nur aus Angaben unbeteiligter Dritter (nämlich der in lit. a-d genannten Personen). Eine Auskunftspflicht auf der Basis einer bloßen Mitteilung Unbeteiligter sollte aber nur nach einer Tatbestandsprüfung durch einen Richter durchsetzbar sein, um Missbräuchen vorzubeugen (dazu noch unten).

Im Ergebnis ist die Auskunftspflicht unbeteiligter Dritter also mit einem Richtervorbehalt zu versehen. Nur eine solche Regelung wird den Vorgaben der Richtlinie und den Verfahrensgrundrechten der potentiellen Beklagten gerecht.

(3) Der Entwurf geht aber sogar noch einen Schritt weiter. In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft nämlich auch im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935-945 der ZPO angeordnet werden (siehe z.B. § 140 Abs. 7 PatG-E). Diese Regelung entspricht der Auskunftshaftung des Verletzers nach geltendem Recht, die sinnvoll und beizubehalten ist. Sie ist aber nach dem Vorstehenden ganz unverhältnismäßig und verfassungsrechtlich bedenklich im Hinblick auf die Haftung unbeteiligter Dritter. Das ergibt sich schon daraus, dass im Verfügungsverfahren nur glaubhaft zu machen ist, während die Richtlinie einen Nachweis der objektiven Voraussetzungen gemäß Art. 8 Abs. 1 lit. a-c verlangt. Außerdem sieht Art. 8 gerade keine einstweiligen Maßnahmen vor. Diese sind ausschließlich und abschließend in Art. 9 sowie Art. 7 geregelt. Auch insofern geht der Entwurf über die Vorgaben der Richtlinien hinaus. Wie vorstehend ausgeführt, ist diese überschießende Umsetzung aber selbst bei Zugrundelegung des Ansatzes der Richtlinie (dazu kritisch oben I) als unverhältnismäßig abzulehnen. Die Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums sind ausreichend geschützt, wenn sie gegen jeden Störer einen im Wege einstweiliger Verfügung durchsetzbaren Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und die Vertriebswege der rechtsverletzenden Waren haben und weitergehende Ansprüche gegen Unbeteiligte im Rahmen eines Hauptsacheverfahrens durchsetzen können, um den Fall vollständig und erschöpfend aufzuklären.

(4) Insgesamt könnte eine diese Bedenken aufgreifende Regelung an Stelle z.B. des § 140b Abs. 2 PatG-E bzw. der einschlägigen Parallelbestimmungen wie folgt lauten:

„In einem Hauptsacheverfahren wegen einer Benutzung einer patentierten Erfindung entgegen §§ 9-13 hat das Gericht auf Antrag des Verletzten anzuordnen, dass jede Person, die in gewerblichem Ausmaß

1. rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder

<sup>32</sup> Dies dürfte nicht nur für urheberrechtsverletzende Waren gelten. Denn auch im gewerblichen Rechtsschutz ist der bloße Besitz nur relevant, wenn er zu Zwecken anderer rechtsverletzender Handlungen besteht (siehe §§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG, 11 Abs. 1 GbrMG, 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, 38 Abs. 1 S. 2 GeschmMG, 10 Abs. 1 Nr. 1b SortSchG). Das ist beim Lageristen oder Transporteur aber in der Regel nicht der Fall.

3. nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,

Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse erteilt. Die Person ist zur Auskunft nicht verpflichtet, wenn sie zur Zeugnisverweigerung nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung berechtigt ist. Die §§ 386 bis 390 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend<sup>33</sup>.

(5) Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang ferner der Hinweis darauf, dass der z.B. in § 140b Abs. 2 Satz 3 PatG-E normierte Aufwendungsersatzanspruch des Dritten zumindest so geregelt werden muss, dass er Zug um Zug mit der Erteilung der Auskunft zu erfüllen ist. Denn es ist den unbeteiligten Dritten unzumutbar, ihre Aufwendungen in einem gesonderten Folgeprozess gegen den Rechtsinhaber einzuklagen.

(6) In sämtlichen Gesetzen zu den Rechten des geistigen Eigentums findet sich schließlich eine Regelung für den Fall, dass die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (das sind gem. § 3 Nr. 30 TKG Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt werden) erteilt werden kann (siehe z.B. § 140b Abs. 9 PatG-E). Für diese Sonderkonstellation wird mit Rücksicht auf die Einschränkung des Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 GG) ein richterlicher Anordnungsvorbehalt normiert. Das Verfahren richtet sich im Wesentlichen nach den Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Die Kosten sollen sich nach Maßgabe der vorgesehenen Änderung der Kostenordnung auf 200 € bzw. im Fall der Antragsrücknahme auf 50 € belaufen (s. § 128c KostO-E).

In der Begründung (S. 82) werden diese Regelungen damit begründet, dass Rechtsverletzungen im Internet begangen werden, wenn Daten mit Hilfe dynamischer IP-Adressen im Netz ausgetauscht werden. Die Möglichkeit, im Internet weitgehend anonym zu kommunizieren, werde in *bestimmten Fallgruppen* häufig für die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums genutzt. Dies gelte beispielsweise für Tauschbörsen, bei denen im großen Umfang Urheberrechtsverletzungen stattfänden.

Während diese Feststellungen für Urheberrechtsverletzungen zutreffend sind, begründet der Entwurf nicht, weshalb diese weitgehende Einschränkung des Fernmeldegeheimnisses auch in allen anderen Immaterialgüterrechtsgesetzen vorzusehen ist. Bezeichnenderweise findet sich der Verweis auf die Urheberrechtsverletzungen in der Begründung zu § 140b PatG-E. Nur wenn sich die geschilderte Problemlage auch im Bereich des Patent-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz-, Marken- und Sortenschutzgesetzes stellt, erscheint ein solcher Eingriff in das Grundrecht des Art. 10 des GG überhaupt geeignet und erforderlich zum Schutz des Eigentums der Rechtsinhaber. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Richtlinie bei der Haftung von Mittelspersonen, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden, ausdrücklich zwischen einer Urheberrechtsverletzung und einer Verletzung der sonstigen Rechte des geistigen Eigentums unterscheidet (s. Art. 9 Abs. 1 lit. a).

### cc) Missbrauch des Auskunftsanspruchs als generelle Regelung

Nach Art. 8 Abs. 3 c) Richtlinie besteht der Auskunftsanspruch unbeschadet von gesetzlichen Vorschriften, die den Missbrauch des Auskunftsrechts regeln. Der Entwurf enthält dazu keine Regelung; in der Begründung finden sich auch keine Ausführun-

gen dazu, wie etwaigen Missbräuchen zu begegnen ist. Im Interesse der Ausgewogenheit der Maßnahmen, die zum Schutz des geistigen Eigentums einerseits und der freiheitlichen Wettbewerbsordnung andererseits zu treffen sind (s. dazu oben, zu den Zielen des Entwurfs), sollte jedoch auch zu diesen Fragen Stellung bezogen werden. Immerhin führt die Umsetzung der Richtlinie, selbst wenn sie im Einklang mit den vorstehenden Ausführungen nur in dem zwingend gebotenen Umfang erfolgt, zu einer erheblichen Erweiterung des im geltenden Recht verankerten Auskunftsanspruchs, sowohl was die Passivlegitimation unbeteiligter Dritter (s. dazu oben) als auch die Themen betrifft: Wie die Begründung zu Recht ausführt, erstreckte sich der Anspruch bisher nicht auf die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen gezahlt wurden. Die dadurch eröffneten Möglichkeiten können – ebenso wie der Anspruch auf Vorlage von Beweismitteln einschließlich von Bankunterlagen, s. dazu noch unten – zum Zweck der Ausforschung und Informationsbeschaffung missbraucht werden, zumal ein Schutz vertraulicher Informationen (abgesehen von den in Art. 8 Abs. 3 lit. e Richtlinie geregelten Fällen) insoweit nicht vorgesehen ist.

Nach geltendem Recht kommen als Grundlage für einen Anspruch wegen Missbrauchs des Auskunftsrechts insbesondere die Vorschriften des allgemeinen Deliktsrechts, §§ 826 und 823 Abs. 1 BGB, sowie u.U. auch des Wettbewerbsrechts in Betracht; die Parallelen zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung liegen auf der Hand<sup>34</sup>. Angesichts der mit der Umsetzung der Richtlinie verbundenen, beträchtlichen Verstärkung der Möglichkeiten des Rechtsinhabers zur Durchsetzung und Sicherung seiner – u.U. nur vermeintlichen – Ansprüche erscheint es jedoch als sinnvoll und sachgerecht, eine ausdrückliche Regelung der Konsequenzen einer ungerechtfertigten Inanspruchnahme dieser Möglichkeiten im gleichen Kontext vorzunehmen. Auf diese Weise lässt sich zum einen deutlich machen, dass der Gesetzgeber das verfassungsrechtliche Gebot der Ausgewogenheit ernst nimmt und bei der Umsetzung der Richtlinie berücksichtigt hat. Darüber hinaus würde die Transparenz der im deutschen Recht geltenden Grundsätze gefördert, was für das bessere Verständnis der rechtlichen Zusammenhänge im (insbesondere europäischen) Ausland von Bedeutung ist. Ferner entspricht eine solche Regelung einem generellen Informationsinteresse derjenigen, die sich mit etwaigen Ansprüchen konfrontiert sehen: Auf diese Weise würden bei einem Blick in das Gesetz nicht allein die geltend gemachten Abwehrrechte, sondern auch deren Grenzen vollständig als bisher erfasst werden können.

Eine ausdrückliche Normierung von Ersatzansprüchen ist bisher nur im Zusammenhang mit der Zollbeschlagnahme erfolgt (s. z.B. § 111 b. Abs. 5 UrhG). Eine generelle Regelung sollte alle Fälle der ungerechtfertigten Inanspruchnahme von Schutzrechten einschließlich des Missbrauchs von Rechtsbehelfen wie dem Auskunftsrecht oder der Sicherung von Beweismitteln etc. erfassen. Dabei sollte eine solche Regelung prinzipiell dem Grundsatz der „Waffengleichheit“ folgen, d.h., bei schuldloser Inanspruchnahme käme nur eine Entschädigung des Belasteten für die erlittenen Nachteile in Betracht. Bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit – wenn der vorgebliche Rechtsinhaber wusste oder hätte wissen müssen, dass das Schutzrecht nicht rechtsgültig ist oder dass die Voraussetzungen für die geltend gemachten Ansprüche nicht vorliegen – sollte auf Schadensersatz erkannt werden können. Dem Umstand, dass sich, ebenso wie im Fall der Schutzrechtsverletzung, ein konkreter Schaden häufig nur schwer nachweisen lassen wird, könnte dadurch Rechnung getragen werden, dass auch für diesen Fall die Möglichkeit anerkannt wird, einen Pauschalbetrag anzusetzen, der dem erlangten Vorteil, z.B. dem objektiven Wert der beschafften Informationen, entspricht.

## 5. Beweise

In Abschnitt 2 der Richtlinie finden sich zwei Artikel zum Beweis der Verletzung des geistigen Eigentums. Diese Bestim-

<sup>33</sup> Die Sätze zwei und drei entsprechen den verfahrensrechtlichen Ausgestaltungen der gerichtlichen Beweisanordnungen gem. §§ 141 Abs. 2, 144 Abs. 2 ZPO. Damit wird ohne erhebliche gesetzgeberische Eingriffe ein in der ZPO verankertes Zwischenverfahren für die Abwicklung der Auskunftspflichtung im Verletzungsprozess normiert.

<sup>34</sup> Siehe dazu wiederum BGH, NJW 2005, 3141 ff.

mungen wurden im Vorfeld der Umsetzung besonders eingehend diskutiert. Problematisch an der Umsetzung erscheint, dass beide Artikel der Richtlinie in jeweils einer einzigen Vorschrift (z.B. § 140c PatG-E) zusammengefasst werden. Daraus folgt eine problematische und in ihrer Auslegung zweifelhafte Regelung zur Beweiserhebung und Beweissicherung. Im Einzelnen:

#### a) Regelungen der Richtlinie

Art. 6 der Richtlinie trägt die Überschrift „Beweise“. Gemäß Abs. 1 Satz 1 dieses Artikels haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag einer Partei, die alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur hinreichenden Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt und die in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befindlichen Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche bezeichnet hat, die Vorlage dieser Beweismittel durch die gegnerische Partei anordnen können, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird. Abs. 1 Satz 2 sieht eine fakultative Konkretisierung des glaubhaften Nachweises vor. Abs. 2 gibt den Mitgliedstaaten vor, im Falle einer im gewerblichen Ausmaß begangenen Rechtsverletzung zu normieren, dass in geeigneten Fällen auf Antrag einer Partei die Übermittlung von in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befindlichen Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen anzuordnen ist, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird.

Art. 7 trägt die Überschrift „Maßnahmen zur Beweissicherung“. Insofern haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die zuständigen Richter selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache auf Antrag einer Partei, die alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche vorgelegt hat, schnelle und wirksame Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung anordnen können, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird. Abs. 1 Satz 2 konkretisiert den Inhalt einer solchen Anordnung. Abs. 1 Satz 3 ermöglicht die Anordnung ohne Anhörung der anderen Partei, wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinhaber wahrscheinlich ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstünde oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden. Die weiteren Regelungen in Art. 7 beziehen sich auf die Ausgestaltung und Wirkung derartiger Anordnungen.

#### b) Umsetzung

Wie bereits angedeutet, sollen diese ausführlichen und auf zwei Artikel der Richtlinie verteilten Bestimmungen jeweils in einer einzigen Vorschrift umgesetzt werden.

##### aa) Übersicht

Nach Abs. 1 der einschlägigen Bestimmungen kann derjenige, der mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Recht des geistigen Eigentums verletzt, von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen<sup>35</sup>. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnah-

<sup>35</sup> Der Entwurf setzt die Richtlinie ausschließlich in Form von materiell-rechtlichen Ansprüchen um. Unter anderem bei der Umsetzung von Art. 6 der Richtlinie (zu Art. 9 Abs. 2 siehe noch unten) fragt sich jedoch, ob eine prozessuale Regelung nicht von vornherein besser geeignet ist, die betroffenen Interessen angemessen abzubilden (zur Wahrung der Geheimhaltungsinteressen des angeblichen Verletzers sogleich).

men. Abs. 2 regelt den Ausschluss dieses Anspruchs im Falle der Unverhältnismäßigkeit. Abs. 3 sieht vor, dass die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935-945 der ZPO angeordnet werden kann. Auch insoweit wird dem Gericht ermöglicht, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten, insbesondere im Fall von Beschlussverfügungen ohne vorherige Anhörung des Gegners. In Abs. 4 findet sich jeweils ein Verweis auf § 811 BGB sowie darauf, dass die erworbenen Erkenntnisse in einem Strafverfahren nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden dürfen.

Zutreffend ordnet die Begründung des Referentenentwurfs (S. 49 ff.) Art. 6 der Richtlinie als Entsprechung zu Art. 43 Abs. 1 TRIPS-Abkommen ein, der im deutschen Recht in Ansätzen durch die §§ 809 und 810 BGB verwirklicht werde. Dass insoweit ein Umsetzungsbedarf konstatiert wird, ist nicht zu beanstanden. Grundsätzlich ebenfalls überzeugend ist die Einordnung von Art. 7 der Richtlinie als weitgehende Entsprechung zu Art. 50 Abs. 1 lit. b TRIPS-Abkommen. Derartige Maßnahmen werden von der Begründung (S. 52) im geltenden deutschen Recht in den Vorschriften zur Sicherung von Beweismitteln gem. §§ 485 ff. ZPO verortet. Überzeugend erscheint auch die Erwägung (S. 53), wonach Art. 7 eine Ergänzung zu Art. 6 sei.

So richtig diese grundsätzliche Einordnung der Art. 6 und 7 ist, so problematisch erscheint die tatsächliche Umsetzung im Entwurf. Die Art. 6 und 7 werden nämlich durch die Regelungen in Abs. 3 der einschlägigen Vorschriften vermengt, wonach die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache im Wege der einstweiligen Verfügung angeordnet werden kann. Systematik und Wortlaut dieser Bestimmung lassen nur den Schluss zu, dass der in Abs. 1 normierte Vorlageanspruch gemeint ist. Die Durchsetzbarkeit des Vorlageanspruchs im Wege der einstweiligen Verfügung wird auch in den Stellungnahmen der Literatur zur Umsetzung der Richtlinie gefordert<sup>36</sup>. So weit mit der Regelung des Entwurfs beabsichtigt ist, den bisher in § 809 BGB geregelten Vorlageanspruch ohne den Nachweis der Dringlichkeit im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens durchzusetzen, ist dem jedoch zu widersprechen. Die Richtlinie gibt das nicht vor. Eine überschießende Umsetzung ist zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums nicht erforderlich und für die Verpflichteten unzumutbar. Im Einzelnen:

##### bb) Differenzierung zwischen Art. 6 und 7 der Richtlinie

Wie oben dargestellt, sieht Abschnitt 2 der Richtlinie zwei Vorschriften zu „Beweisen“ vor. Der Vorlageanspruch ist in Art. 6 geregelt. In dieser Vorschrift fehlen Hinweise darauf, dass der Anspruch im Wege des einstweiligen Verfahrens ermöglicht werden muss.

Art. 7 der Richtlinie dient hingegen der *Beweissicherung*. Das ergibt sich nicht nur aus der Überschrift des Artikels, sondern auch aus dem Wortlaut. In jedem Absatz ist von Maßnahmen zur *Beweissicherung* die Rede. Insofern wird ausdrücklich klargestellt, dass diese Maßnahmen zur *Beweissicherung* selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache und sogar ohne Anhörung der anderen Partei getroffen werden können. Diese schnellen und wirksamen einstweiligen Maßnahmen zur *Sicherung* der rechtserheblichen Beweismittel können sich beziehen auf ausführliche Beschreibungen mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme rechtsverletzender Ware sowie der für deren Herstellung notwendigen Vorrichtungen sowie der dazu gehörigen Unterlagen (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 Richt-

<sup>36</sup> *Knaak*, GRUR 2004, 745, 748 f. („Das Ziel, rechtserhebliche Beweismittel zu sichern, um eine Schutzrechtsverletzung nachzuweisen, scheint die Möglichkeit einzuschließen, Geschäftsräume durchsuchen zu lassen, um rechtserhebliches Beweismaterial sicherzustellen.“); *Kühnen*, GRUR 2005, 185, 193 ff.; *Tilmann*, GRUR 2005, 737 ff.

linie). Es geht also um die Sicherstellung von Gegenständen, die für die spätere Beweisführung von Bedeutung sind. Dazu gehört ggf. auch die angeblich rechtsverletzende Ware selbst, ohne deren Existenz eine Rechtsverletzung erfolgreich bestritten werden könnte. Der lediglich sichernde Zweck dieser Vorschrift ergibt sich ferner unzweifelhaft aus Art. 7 Abs. 1 Satz 3, wonach derartige Maßnahmen ohne Anhörung nur getroffen werden dürfen, wenn wahrscheinlich ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstünde oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden. Angesprochen ist also mit der Regelung die Situation, dass Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass der angebliche Rechtsverletzer Beweismittel beiseite schafft oder vernichtet, so dass es dem Rechtsinhaber später unmöglich sein wird, seine Ansprüche in einem Hauptsacheverfahren zur Geltung zu bringen.

Zwar ist für beide Artikel nur ein Erwägungsgrund in der Richtlinie vorgesehen. Aber dieser Erwägungsgrund 20 unterscheidet ebenfalls zwischen Mitteln zur Vorlage und zur Erlangung auf der einen Seite und zur *Sicherung* von Beweismitteln auf der anderen Seite (siehe Erwägungsgrund 20 Satz 1).

Diese Differenzierung – Ansprüche zur *Beweisermittlung* im Hauptsacheverfahren und Ansprüche zur *Beweissicherung* im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes – erschließt sich auch aus der Entstehungsgeschichte der Richtlinie. Wie bei vielen anderen Bestimmungen, hat es auch hier eine Entwicklung vom Richtlinienentwurf der Kommission über einen weitergehenden Vorschlag des Parlaments zu einer Kompromissregelung im Rat gegeben. Der Kommissionsvorschlag vom 30. Januar 2003<sup>37</sup> unterschied ebenfalls zwischen der Regelung zu „Beweismitteln“ (Art. 7) und dem „Beweismittelschutz“ (Art. 8). In Art. 8 Abs. 1 des Vorschlags war formuliert, dass die Mitgliedstaaten die Beschlagnahme durch Beschreibung mit oder ohne Einziehung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der rechtsverletzenden Ware sowie ggf. der dazugehörigen Unterlagen vorsehen können, wenn *nachweislich die Gefahr der Beweismittelvernichtung besteht*. Für beide Artikel fanden sich getrennte Erwägungsgründe (Erwägungsgrund 19 und 20). Die Stellungnahme des Europäischen Parlaments schlug die Streichung der Eingangsformulierung von Art. 8 Abs. 1 des Kommissionsvorschlags vor, so dass Art. 8 nicht mehr die nachweisliche Gefahr der Beweismittelvernichtung voraussetzte. Diese Bestimmung hätte tatsächlich als allgemeiner Beweisermittlungsanspruch im einstweiligen Verfügungsverfahren angesehen werden können. Indes ist es dabei nicht geblieben. Im Vorschlag, der vom Ausschuss der ständigen Vertreter vereinbart wurde<sup>38</sup>, findet sich eine an den Kommissionsvorschlag anknüpfende Regelung, die weitgehend dem schließlich verabschiedeten Richtlinienentwurf entspricht, also zwischen Beweiserhebung und Beweissicherung wieder unterscheidet.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die verabschiedete Richtlinie eindeutig zwischen Ansprüchen auf Beweiserhebung (Vorlageanspruch) und der *Sicherung* dieses Anspruchs im Wege des einstweiligen Verfahrens differenziert.

### cc) Entwurfsregelung

Der Referentenentwurf schlägt eine Lösung vor, wonach der Vorlageanspruch erfüllt und nicht nur gesichert werden soll.

(1) Ohne Zweifel kann eine Erfüllung der Beweisermittlungsmaßnahmen im Verfügungsverfahren ein sehr effizientes Mittel darstellen, um Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums

<sup>37</sup> Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, KOM (2003) 64 endg., v. 30.1.2003, S. 14.

<sup>38</sup> Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums – vom Ausschuss der ständigen Vertreter vereinbarter Text, Rat der Europäischen Union, 2003/0024 (COD) v. 16.2.2004.

aufzudecken. Ein entsprechendes praktisches Interesse besteht vor allen Dingen dann, wenn ein solches Vorgehen der Bestimmung des Verletzungsgegenstandes dient, der Gegenstand eines erst noch zu formulierenden, konkreten Unterlassungsantrags sein soll, und damit die Einleitung eines Verletzungsverfahrens überhaupt erst möglich wird. Freilich verlangt die Richtlinie auch in diesen Konstellationen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine Rechtsverletzung (dazu noch unten). Bloße Verdachtsermittlungen und Ausforschungen legitimiert die Richtlinie nicht.

(2) Eine generelle Erfüllbarkeit des Vorlageanspruchs im Wege der einstweiligen Verfügung verlangt die Richtlinie jedoch nicht. Diese sieht ein einstweiliges Verfahren nur zur *Beweissicherung* vor. Wie dies geschehen soll, gibt Art. 7 Abs. 1 Satz 1 ausdrücklich vor. Gedacht ist nämlich an die Beschlagnahme rechtsverletzender Ware, dafür erforderlicher Vorrichtungen, erläuternde Unterlagen als Beweismittel bzw. die ausführliche Beschreibung dieser Gegenstände ohne deren Beschlagnahme<sup>39</sup>. Nicht geregelt ist dort indes, dass diese Gegenstände bereits im Verfügungsverfahren untersucht oder gar dem Antragsteller zugänglich gemacht werden, damit dieser sich des Bestehens seiner Ansprüche versichern kann. Diese Vorlage der Beweise ist unter den Voraussetzungen des Art. 6 Richtlinie vielmehr anschließend im Hauptsacheverfahren geltend zu machen.

Die für eine solche überschießende Umsetzung der Beweiserhebungsansprüche vorgebrachten Argumente sind sachlich nicht überzeugend. Die Verweise auf entsprechende Regelungen im französischen Recht<sup>40</sup> finden sich zwar tatsächlich im Kommissionsvorschlag vom 30. Januar 2003<sup>41</sup>, es wird allerdings auch auf das im Vereinigten Königreich geltende Recht der Beweissicherung verwiesen. Das französische und das englische Recht der Beweissicherung unterscheiden sich jedoch *maßgeblich*. Das ergibt sich bereits aus dem Kommissionsvorschlag, der darauf hinweist, die sog. *Anton-Piller-Order* werde von einigen für zu mühsam und kompliziert gehalten<sup>42</sup>. Überdies wurde bereits gezeigt, dass der Kommissionsvorschlag im Laufe der Diskussion der Richtlinie maßgeblich verändert wurde. Nach der deutlichen Erweiterung der Vorschrift zur Beweissicherung durch das Parlament schränkte der Rat diese Vorschrift wieder ein. Es ist daher der Entstehungsgeschichte *nicht* zu entnehmen, dass die Richtlinie hier ausschließlich auf das französische Recht als Vorbild abstellt. Auch die Erwägungsgründe der Richtlinie enthalten keinen entsprechenden Hinweis. Die Richtlinie ist daher autonom auszulegen.

Wenn folglich die Gewährung des Vorlageanspruchs im Wege der einstweiligen Verfügung eine überschießende Umsetzung der Richtlinie darstellt, müsste ein sachlicher Grund gegeben sein,

<sup>39</sup> Welche Maßnahme zur Sicherung der Beweismittel erforderlich ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Droht zum Beispiel die Vernichtung von Proben, Mustern oder eines Quellcodes, sind diese bzw. die entsprechenden Unterlagen zu beschlagnahmen. Wird ein Verfahrenspatent geltend gemacht, dessen Verletzung beim Einsatz einer bestimmten Maschine zweifelhaft ist, ist die Beschlagnahme der Maschine bis zur Klärung der Rechtsfrage im Hauptverfahren dem Antragsgegner aber unzumutbar oder scheidet eine Beschlagnahme wegen der Größe der Maschine aus, kann auch eine ausführliche Beschreibung dieser Maschine (z.B. durch sachverständige Begutachtung) vorgenommen werden, die aber dem Antragsteller nicht zugeleitet, sondern bis zur Verwertung im Hauptsacheverfahren bei den Gerichtsakten verbleibt. Auf diese Beschreibung kann im Hauptsacheverfahren nach Maßgabe des Art. 6 der Richtlinie (§ 140c Abs. 1 PatG-E) zurückgegriffen werden.

<sup>40</sup> Siehe *Knaak*, GRUR Int. 2004, 745, 748 f.

<sup>41</sup> Vorschlag der Kommission (Fn. 37), S. 15.

<sup>42</sup> Vorschlag der Kommission (Fn. 37), S. 22. Zur *Saisie-Contrefaçon* siehe etwa *Gautier*, *Propriété littéraire et artistique*, 5. Aufl. 2003, S. 844 ff.; zum *Anton Piller Order* *Cornish/Llewelyn*, *Intellectual Property*, 5. Aufl. 2003, S. 80 ff.

die Sanktionen in dieser Hinsicht auszudehnen. Das aber ist nicht der Fall<sup>43</sup>.

Die vom Entwurf vorgeschlagene Lösung bricht mit zwei tief im deutschen Recht verwurzelten Grundsätzen, nämlich zum einen mit dem Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache im Verfügungsverfahren, zum anderen mit dem Grundsatz, wonach der Antragsgegner bzw. Beklagte nicht verpflichtet ist, von sich aus an der Beweisermittlung mitzuwirken. Die Regelung droht, das Verbot des Ausforschungsbeweises auszuhöhlen, weil im lediglich summarischen Verfügungsverfahren nicht sichergestellt werden kann, dass nur auf der Basis von Vermutungen ermittelt wird. Im Entwurf für ein Produktpirateriegesetz 1990 war eine Beweiserhebung im Verfügungsverfahren nach dem Modell der *Anton-Piller-Order* noch abgelehnt worden, weil dafür kein ausreichendes Bedürfnis gesehen wurde<sup>44</sup>. Der Entwurf führt nicht aus, ob und inwieweit sich die Intensität von Schutzrechtsverletzungen im Vergleich zu 1990 so verschärft hat, dass die genannten Einwände überwunden werden können.

Auch die ausführliche Stellungnahme des Vorsitzenden Richters am LG Düsseldorf, *Thomas Kühnen*, legt es nahe, dass ein ausreichendes Bedürfnis für diese Beweisermittlung im Verfügungsverfahren nicht besteht. *Kühnen* vermag auf nur sehr wenige Entscheidungen zum Vorlageanspruch im Immaterialgüterrecht zu verweisen. In den erlassenen Entscheidungen bzw. den anhängigen Verfahren waren die Ansprüche entweder abgewiesen oder zurückgenommen worden, weil keine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung gegeben war. Im Übrigen ist *Kühnens* Ausführungen nicht zu entnehmen, dass der Rechtsinhaber insbesondere den Unterlassungsanspruch im Verfügungsverfahren nicht durchsetzen konnte, weil er die Rechtsverletzung nicht glaubhaft machen konnte. Das fehlende Bedürfnis für eine Durchsetzung des Vorlageanspruchs im Verfügungsverfahren zeigen auch die beiden vom Bundesgerichtshof im Immaterialgüterrecht zu § 809 BGB entschiedenen Fälle. In der *Druckbalken*-Entscheidung war von den Gerichten eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung und die Sequestration der angeblich rechtsverletzenden Maschinen angeordnet worden<sup>45</sup>. In der *Faxkarten*-Entscheidung war der Schadensersatzanspruch rechtskräftig abgewiesen, der Unterlassungsanspruch aber weiterhin geltend gemacht worden<sup>46</sup>. Weder in diesen noch in den von *Kühnen* berichteten Fällen ist erkennbar, weshalb der Rechtsinhaber die Vorlage von Urkunden und Sachen *bereits im Verfügungsverfahren* erzwingen muss. Dabei ist zu bedenken, dass der Rechtsinhaber für diesen Vorlageanspruch eine Rechtsverletzung mit „hinreichender Wahrscheinlichkeit“ glaubhaft machen muss. Wenn aber eine Rechtsverletzung glaubhaft gemacht werden kann, werden die Gerichte auch einem Anspruch auf Unterlassung im Wege des Verfügungsverfahrens stattgeben, die vorläufige Beschlagnahme ggf. später zu vernichtender Ware anordnen und den angeblichen Rechtsverletzer zur unverzüglichen Auskunft über Herkunft und Vertriebswege verurteilen. Im einstweiligen Verfügungsverfahren kann in Umsetzung von Art. 7 ferner die Sicherung der Beweismittel erfolgen, wenn zu befürchten ist, dass diese Beweismittel verlorengehen. Es ist also gar nicht erkennbar, welche Interessen des Rechtsinhabers beeinträchtigt werden können, wenn der Vorlageanspruch nicht schon im Verfügungsverfahren *erfüllt* wird.

Handelt es sich um eine „normale“ Rechtsverletzung (siehe zu dieser Terminologie oben), bei der zweifelhaft ist, ob überhaupt in das Recht des geistigen Eigentums eingegriffen wurde - und so lag der Sachverhalt in den vom BGH zu § 809 BGB entschiedenen Fällen - dann erscheint es im Hinblick auf die Geheimhaltungsinteressen des angeblichen Rechtsverletzers unverhältnismäßig, den nur auf eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer

Rechtsverletzung gestützten Vorlageanspruch bereits im Verfügungsverfahren zu *erfüllen*<sup>47</sup>. Das lediglich summarische einstweilige Verfügungsverfahren ist nicht dazu geeignet, diese weitreichende Entscheidung zu tragen. Die Interessen des Verletzten an einer Nachweisbarkeit der Rechtsverletzung werden ausreichend durch eine Sicherung der relevanten Beweismittel für das Hauptsacheverfahren gewahrt. Ein allgemeiner Effizienzverlust im Vergleich zur geltenden Rechtslage, ergänzt um eine ausdrückliche Anordnung der Beweismittelsicherung, ist nicht zu erkennen, weil in jedem Fall eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine Rechtsverletzung glaubhaft zu machen ist (s.o.). Die Befürworter einer solchen vorprozessualen Beweisermittlung sehen sich denn auch gezwungen, ausführliche Regelungen für den Fall vorzusehen, dass sich nach der Beweisermittlung herausstellt, dass gar keine Rechtsverletzung vorlag, die Kenntnisnahme durch den angeblich Verletzten aber faktisch nicht rückgängig gemacht werden kann<sup>48</sup>. Selbst diese für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen des *angeblichen* Rechtsverletzers zwingenden Regelungen sieht der Referentenentwurf nicht vor. Er stützt sich vielmehr auf die Behauptung, die Beweisermittlung sei vorprozessual notwendig. Nur am Rande sei bemerkt, dass dafür ohnehin noch eine Regelung fehlt, wonach der Antragsgegner/Beklagte die Durchsuchung seiner Wohn- oder Geschäftsräume zum Auffinden der zu untersuchenden Gegenstände, also einen Eingriff in das Grundrecht des Art. 13 GG, zu dulden hat<sup>49</sup>.

(3) Im Ergebnis sollte daher in den einschlägigen Bestimmungen sowie in der Begründung ausdrücklich klargestellt werden, dass der Anspruch auf Beweisvorlage im Wege der einstweiligen Verfügung nur gem. §§ 935, 938 ZPO *gesichert*, aber *nicht erfüllt* werden kann. Sollte diese Lösung nicht als ausreichend erachtet werden, dürfte die Alternativlösung einer Erfüllung des Vorlageanspruchs im Verfügungsverfahren nur in den oben beschriebenen Ausnahmesituationen vorgesehen werden. Als zusätzliches Instrument zur Sicherung der Interessen des angeblichen Verletzten und zur Vermeidung von Missbräuchen sollte in Anlehnung an das französische Recht vorgesehen werden, dass das Verletzungsverfahren nach Durchführung der Beweissicherung zwingend innerhalb einer Frist von 15 oder 30 Tagen einzuleiten ist. Ansonsten werden die getroffenen Maßnahmen automatisch aufgehoben, und der Antragsteller ist Schadensersatzpflichtig.

#### dd) Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit

Ungeachtet der Frage, in welchem Stadium des Verfahrens die Verpflichtung zur Vorlage oder Besichtigung von Beweisen durchgesetzt wird, ergeben sich aus den von der Richtlinie vorgegebenen, erweiterten Zugriffsmöglichkeiten des Rechtsinhabers erhebliche Risiken für die Geheimhaltungsinteressen des Anspruchsgegners; dies gilt in erster Linie, aber nicht nur, für die Verpflichtung zur Herausgabe von Bankunterlagen. Der Entwurf begnügt sich insoweit damit, die Gerichte zur Anordnung von Maßnahmen zu verpflichten, die den Schutz der Vertraulichkeit gewährleisten. Eine solche lapidare Regelung ist jedoch unzureichend und wird dem gesetzgeberischen Auftrag, den Interessen aller Beteiligten umfassend Rechnung zu tragen, nicht gerecht. So sehen sowohl das englische wie auch das französische Recht mit ihren jedenfalls zum Teil verwandten Beweissicherungs- und -vorlageansprüchen rechtliche Mechanismen zum Schutz der Vertraulichkeit vor, die zum Teil im allgemeinen Prozessrecht, zum Teil aber auch in den Standesordnungen verankert sind. Da das deutsche Recht bisher keine entsprechenden Handhaben vorsieht, fehlen solche flankierenden Regelungen. Die Verant-

<sup>43</sup> A.A. GRUR-Stellungnahme, GRUR 2003, 682, 683; *Kühnen*, GRUR 2005, 185 ff.; *Tilman*, GRUR 2005, 737 ff.

<sup>44</sup> Siehe Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Produktpiraterie, Bl. für PMZ 1990, 173, 185.

<sup>45</sup> Siehe BGHZ 93, 191, 193 – *Druckbalken*.

<sup>46</sup> Siehe BGHZ 150, 377 ff. – *Faxkarte*.

<sup>47</sup> Dies gilt ganz besonders für angeblich rechtsverletzende Parallelimporte, wenn dieses Instrument dazu eingesetzt würde festzustellen, ob Originalware vom Schutzrechtsinhaber außerhalb des EWR in Verkehr gebracht wurde.

<sup>48</sup> *Kühnen*, GRUR 2005, 185, 188 ff.; *Ahrens*, GRUR 2005, 837, 839 f.

<sup>49</sup> Siehe dazu § 144 Abs. 1 S. 3 ZPO; *Ahrens*, GRUR 2005, 837, 839 f.

wortung für die Schaffung eines sicheren Rahmens für solche Anordnungen liegt beim Gesetzgeber; sie kann nicht pauschal an die Gerichte delegiert werden.

## 6. Sicherung von Schadensersatzansprüchen

### a) Regelung der Richtlinie

Gemäß Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten im Falle von Rechtsverletzungen im gewerblichen Ausmaß sicher, dass die zuständigen Gerichte die Möglichkeit haben, die vorsorgliche Beschlagnahme beweglichen und unbeweglichen Vermögens des angeblichen Verletzers einschließlich der Sperrung seiner Bankkonten und der Beschlagnahme sonstiger Vermögenswerte anzuordnen, wenn die geschädigte Partei glaubhaft macht, dass die Erfüllung ihrer Schadensersatzforderung fraglich ist. Zu diesem Zweck können die zuständigen Behörden die Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen oder einen geeigneten Zugang zu den entsprechenden Unterlagen anordnen.

### b) Umsetzung

Der Referentenentwurf konstatiert im Hinblick auf diese Vorgabe zu Recht einen Umsetzungsbedarf nur im Hinblick auf Art. 9 Abs. 2 Satz 2. Denn die Sicherung von Schadensersatzansprüchen (Art. 9 Abs. 2 S. 1) sei im Übrigen durch den Arrest gemäß §§ 916 ff. ZPO sichergestellt (s. S. 60 f.).

Die Umsetzung von Art. 9 Abs. 2 S. 2 knüpft jedoch gerade *nicht* an die Regelung des Arrestes in den §§ 916 ff. ZPO an. Denn der Anspruch auf Zugang zu Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen wird als materiell-rechtlicher Anspruch normiert, der überdies gem. Abs. 3 der einschlägigen Regelungen (z.B. § 140d PatG-E) im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden kann, wenn der Schadensersatzanspruch offensichtlich besteht.

Der Entwurf begründet diese materiell-rechtliche Regelung damit, die Übermittlung der Unterlagen als Maßnahme der Zwangsvollstreckung bedeute einen Systembruch im deutschen Zwangsvollstreckungsrecht. Im Rahmen von Art. 6 Abs. 2 werde ohnehin eine Verpflichtung zur Vorlage von Geschäftsunterlagen geregelt (S. 61). Auf S. 87 wird hingegen erläutert, ohne die Vorlage der Unterlagen müsse die Zwangsvollstreckung gefährdet sein. Ferner findet sich die Erwägung, Art. 9 Abs. 2 schaffe effektive Möglichkeiten, damit der Rechtsinhaber schnell auf Vermögenswerte zugreifen könne (S. 82). Schließlich (S. 88) wird konstatiert, die Regelung im Entwurf sei in der Sache eine Ergänzung des Arrests.

Diese Erläuterungen vermögen die Entwurfsregelung nicht zu tragen. Der Systembruch mit dem Zwangsvollstreckungsrecht, das bisher nur eine eidesstattliche Versicherung über die Vermögensverhältnisse vorsieht (S. 61), ist von der Richtlinie vorgegeben. Art. 6 Abs. 2 ist bereits mit den einschlägigen Umsetzungs-vorschriften zur Beweisermittlung (z.B. in § 140 Abs. 1 S. 2 PatG-E) abgedeckt. Im Übrigen finden sich in der Begründung des Entwurfs widersprüchliche Aussagen. Während Art. 9 Abs. 2 S. 1 im Sinne des Arrests verstanden wird, soll Satz 2 dieser Regelung einen eigenständigen Anspruch im Interesse eines effektiven Zugriffs auf das Vermögen vorgeben. Diese unterschiedliche Einordnung widerspricht der Richtlinie. Denn Art. 9 Abs. 2 S. 2 bezieht sich ausdrücklich auf Satz 1 dieses Absatzes („Zu diesem Zweck...“). Der Zweck des gesamten Absatzes besteht in der Sicherung der „Erfüllung“ der Schadensersatzforderung (Art. 9 Abs. 2 S. 1). Diese Zwecksetzung sieht der Entwurf im deutschen Recht zutreffend im Arrest verwirklicht. Wenn Art. 9 Abs. 2 S. 2 aber ebenfalls diesem Zweck dient, dann muss die Norm als Ergänzung und Erweiterung des Arrestes umgesetzt werden. Der Arrest dient der Sicherung der Zwangsvollstreckung (also der „Erfüllung“) wegen einer Geldforderung (§ 916 Abs. 1 ZPO). Der Schadensersatzanspruch ist eine solche Geldforderung. Allerdings muss für einen Arrest ein zumindest

vorläufig vollstreckbares Urteil vorliegen (s. §§ 916 Abs. 1, 917 Abs. 1 ZPO: „Vollstreckung des Urteils“). Diese Voraussetzung muss auch für die in Art. 9 Abs. 2 S. 2 vorgesehene Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen oder den geeigneten Zugang zu den entsprechenden Unterlagen gelten. Der Systembruch mit dem gegenwärtigen Zwangsvollstreckungsrecht kann nicht dadurch geheilt werden, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet und eine *noch weitergehende* Regelung im Sinne eines materiell-rechtlichen Anspruchs ohne vollstreckbaren Zahlungstitel vorsieht. Eine solche Regelung ist zur Sicherung der Erfüllung der Schadensersatzforderung auch ganz ungeeignet. Selbst wenn die Finanzunterlagen dem Verletzten ggf. bereits nach einem Verfügungsverfahren (siehe § 140d Abs. 3 PatG-E) vorliegen, ändert das nichts daran, dass auf das so nachgewiesene Vermögen erst aufgrund eines Zahlungstitels zugegriffen werden kann. Wenn dieser Titel ggf. Jahre nach der Übermittlung der Finanzunterlagen vorliegt, wird sich der Vermögensbestand des Beklagten aber geändert haben, ohne dass dem Verletzten die Kenntnis des früheren Zustandes hilfreich ist. Ein solcher, zur Erreichung eines verfassungsgemäßen Zieles bereits ungeeigneter, massiver Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung und das Bankgeheimnis des *angeblichen* Verletzers ist schon aus verfassungsrechtlichen Gründen (s.o.) abzulehnen. Auch die Stellungnahme der GRUR hat sich zurückhaltend zur entsprechenden Regelung der Richtlinie geäußert<sup>50</sup>.

Im Ergebnis konsequent und verhältnismäßig ist daher allein eine Umsetzung des Art. 9 Abs. 2 S. 2 im Wege einer Ergänzung der Arrestvorschriften.

Demnach könnte in den Immaterialgüterrechtsgesetzen normiert werden:

„Im Falle einer Rechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß kann das Arrestgericht nach Maßgabe der §§ 916 bis 917, 919 bis 929 und 934 der Zivilprozessordnung die Übermittlung von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen oder einen geeigneten Zugang zu diesen Unterlagen anordnen.“

## 7. Weitere Einzelfragen

### a) Sanktionierung von § 17 MarkenG

Der Entwurf erstreckt die markenrechtlichen Ansprüche jeweils auch auf § 17 MarkenG<sup>51</sup>. Dies sollte in der Weise präzisiert werden, dass sich die Verweisung nur auf Abs. 2 der Vorschrift bezieht. In § 17 Abs. 1 wird eine spezielle Konstellation außerhalb der eigentlichen Rechtsverletzungen normiert; ferner sind dort eigenständige Ansprüche vorgesehen, die von den Sanktionsnormen des Entwurfs nicht erfasst werden.

### b) Sortenschutzgesetz

Die gegenwärtige Regelung der §§ 37 a Abs. 1, 37b Abs. 1 SortenSchG-E könnte zu der unzutreffenden Annahme verleiten, dass die Vernichtungs- und Auskunftsansprüche nur im Hinblick auf rechtsverletzendes Material gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 1 SortenSchG bestehen. Zwar wird in beiden Vorschriften pauschal auf die „Fälle des § 37 Abs. 1 SortenSchG“ verwiesen. Mit der Vernichtung des in Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen Materials, das Gegenstand der Verletzungshandlung ist (§ 37 a Abs. 1 Satz 1 SortenSchG) bzw. mit der Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg des rechtsverletzenden Materials (§ 37 b Abs. 1 SortenSchG-E) wird jedoch nur auf die Rechtsverletzung gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 1 SortenSchG Bezug genommen. Der Fall, dass eine Sortenbezeichnung einer geschützten Sorte oder eine mit ihr verwechselbare Bezeichnung für eine andere Sorte derselben oder in verwandter Art verwendet wird, ist damit ersichtlich nicht erfasst. Es könnte daher vertreten werden, dass im Hinblick auf rechtsverletzende Sortenbezeichnungen kein

<sup>50</sup> GRUR-Stellungnahme, GRUR 2003, 682, 684.

<sup>51</sup> §§ 18 Abs. 1, 19 Abs. 1, 19a Abs. 1 MarkenG-E.

Vernichtungs- und Auskunftsanspruch besteht. Das wiederum würde den Vorgaben der Richtlinie nicht genügen.