Berlin, im Februar 2006

Stellungnahme Nr. 6/2006

abrufbar unter www.anwaltverein.de

Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins

durch den Ausschuss für Geistiges Eigentum

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz vom 03. Januar 2006 zur Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums

Mitglieder des Ausschusses Geistiges Eigentum:
Rechtsanwalt Prof. Dr. Winfried Tilmann, Düsseldorf (Vorsitz und Berichterstatter)
Rechtsanwalt Dr. Henning Harte-Bavendamm, Hamburg
Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Paul-Wolfgang Hertin, Berlin
Rechtsanwalt Prof. Dr. Reinhard E. Ingerl, LL.M., München
Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Jacobs, Köln
Rechtsanwältin Dr. Andrea Jaeger-Lenz, Hamburg
Rechtsanwalt Dr. Thomas Reimann, Düsseldorf
Rechtsanwalt Dr. Arthur Waldenberger, Berlin

zuständiger DAV-Geschäftsführer:

Rechtsanwalt Roland Weiß, Berlin

Verteiler:

EU-Gremien über das DAV Büro Brüssel:
Rat der Europäischen Union
Europäisches Parlament
Europäische Kommission
Ständige Vertretung Deutschlands bei der EU
Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE)
Vertreter der Freien Berufe in Brüssel
Justizreferenten der Landesvertretungen
Mitglieder des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages
Bundesministerium der Justiz
Bundesrat
Vorstand und Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins
Landesgruppen und –verbände des DAV
Vorsitzende der Gesetzgebungsausschüsse des DAV
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaften des DAV
Handelsrechtsausschuss des DAV
Zivilverfahrensrechtsausschuss des DAV
ver.di, Abteilung Richterinnen und Richter
Bundesrechtsanwaltskammer
Steuerberaterverband
Deutscher Richterbund
Bundesverband der Freien Berufe
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Patentanwaltskammer
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht
Zeitschrift „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“
Zeitschrift „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“
Zeitschrift „ZEuP“
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Süddeutsche Zeitung
Die Welt
NJW

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 60.000 Mitgliedern vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

1. **Vorbemerkung**

Die Reihenfolge der §§ 140a bis 142b PatGE entspricht nicht der Reihenfolge der Artikel der Richtlinie (siehe die "Übersicht" am Ende der Stellungnahme). Dies hat Nachteile für das Auffinden der Richtliniengrundlage der einzelnen Vorschrift und für die Vergleichbarkeit mit den Umsetzungsgesetzen anderer Mitgliedstaaten, die sich an die Reihenfolge der Artikel der Richtlinie halten könnten. Die gewählte Anordnung führt ferner zu einer Unübersichtlichkeit der Ausführungen zum Änderungsbedarf (S. 49 bis 71) und der Kommentierung (S. 75 ff.). Der Grund für die gewählte Anordnung ist wohl das Vorhandensein der §§ 140a PatG (Vernichtungsanspruch) und 140b PatG (Auskunftsanspruch gegen Benutzer). Dieser Gesichtspunkt hat jedoch im Vergleich zu den genannten Gesichtspunkten ein geringeres Gewicht.

2. **§ 139 Abs. 1 PatGE** (S. 3)

a) Vorschlag: Nach den Worten "bei Wiederholungsgefahr" einfügen "oder bei Erstbegehungsgefahr". Satz 2 sollte gestrichen werden.

b) Begründung: Verwendung des gleichen Worttyps und der üblichen Formulierung (Wiederholungsgefahr, Erstbegehungsgefahr).

3. **§ 139 Abs. 2 Satz 3 PatGE** (S. 4)

a) Vorschlag: Dieser Satz sollte wie folgt formuliert werden:

> Der Schadensersatz kann auch in einem Pauschalbetrag bestehen, der mindestens dem Betrag entspricht, den der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

b) Begründung: Es empfiehlt sich eine Übernahme des Wortlauts der Richtlinie, der dann Anknüpfungspunkt für Auslegungsfragen an den Europäischen Gerichtshof sein kann. Im Text des Entwurfs fehlt das in Art. 13 RL enthaltene Wort

"mindestens". Es erscheint richtlinienwidrig, dem Berechtigten nur die normale Lizenzgebühr eines redlichen Benutzers zuzusprechen; dies widerspricht auch der deutschen Rechtsprechung, wonach die hypothetisch unterstellten vernünftigen Lizenzvertragsparteien in einem Zeitpunkt vorgestellt werden, der am Ende des Verletzungszeitpunkts liegt, wobei ihnen die Kenntnis aller maßgeblichen Umstände des Verletzungszeitraums unterstellt wird (Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., PatG § 139, Anm. 150).

Für den Ansatz der Richtlinie ("mindestens") gibt es auch gute Gründe: Nicht selten unterbietet der Verletzer den Verletzten durch Kampfpreise. Die Anknüpfung der Schadensersatzlizenzgebühr mit dem "üblichen Prozentsatz" an diese Kampfpreise führt dann nicht zu einer angemessenen Entschädigung des Berechtigten. Erforderlich ist eine Gesamtbetrachtung nach der die §§ 249 ff. BGB ergänzenden Rechtsprechung (siehe Zahn, Die Herausgabe des Verletzergewinns, Band 142 der Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Köln, Berlin, München 2005, S. 45 ff., 83 ff.; Kraßer, GRUR Int. 1980, 259/263/271; ders. Lehrbuch, S. 883 ff.). Diese Gesichtspunkte haben nichts mit "Strafschadensersatz" zu tun. In diesem Sinne müssten auch die Ausführungen auf S. 76 des Entwurfs überarbeitet werden.

4. **§ 140a Abs. 1 PatGE** (S. 3)

a) Vorschlag: Der Einleitungsteil sollte wie folgt formuliert werden:

Wer entgegen den §§ 9, 11 bis 13 …

b) Begründung: Bei der mittelbaren Patentverletzung gibt es bisher keinen Vernichtungsanspruch (Busse/Keukenschrijver PatG § 140a Anm. 14 m. Nachw.). Ein mittelbarer Patentverletzer gefährdet das Patent, er benutzt die patentierte Erfindung aber nicht. Absatz 2 enthält eine begrenzte Regelung, die voraussetzt, dass die Materialien und Geräte im Besitz oder Eigentum des Verletzers stehen.

5. **§ 140a Abs. 3 PatGE** (S. 4)

a) Vorschlag: Der Einleitungsteil sollte wie folgt formuliert werden:

Wer entgegen den §§ 9, 11 bis 13 …

b) Begründung: Wie oben Nr. 4. b).

6. **§ 140a Abs. 4** (S. 4)

a) Vorschlag: Der Absatz sollte wie folgt formuliert werden:

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 4 bestehen unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche des Rechtsinhabers aus der Verletzung, soweit diese durch die Maßnahme nicht rückgängig gemacht wird. Sie sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen der Schwere der Verletzung und den angeordneten Abhilfemaßnahmen sowie der Interessen Dritter im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

b) Begründung: Aufnahme von weiteren Regelungsteilen von Art. 13, Abs. 1 und 3 der Richtlinie. Im Fall des durchgeführten Rückrufs kann der Schadensersatz ganz oder teilweise entfallen (vorgeschlagener Satz 1, letzter Halbsatz). Der Rückruf von Dritten ist für den Verletzter durchführbar, weil der Berechtigte seinen Anspruch gegen den Dritten auf Entfernung aus den Vertriebswegen an den angesprochenen Verletzer abtreten kann oder diesen zur Prozessstandschaft ermächtigen kann.

7. **§ 140b Abs. 2 Satz 1 PatGE** (S. 5)

a) Vorschlag: Der Einleitungsteil sollte wie folgt formuliert werden:

Der Anspruch besteht unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß …

b) Begründung: Die Bindung an ein Verfahren (Art. 8 (1) RL: im Zusammenhang mit einem Verfahren) passt nur für eine verfahrensrechtliche Umsetzung der Richtlinie, nicht für die in Deutschland beabsichtigte Umsetzung durch Schaffung von Ansprüchen.

8. **§ 140b Abs. 2 Satz 1 PatGE** (S. 5)

a) Vorschlag: Nach "§§ 383 bis 385" anfügen "mit Ausnahme von § 384 Nr. 3 ZPO".

b) Begründung: Bei den Gegenständen des Auskunftsanspruchs darf der Einwand "Gewerbegeheimnis" nicht durchdringen, weil die Vorschrift sonst auf dem Papier stünde. Der Interessenausgleich zwischen dem Informationsbedürfnis des Verletzten und dem Geheimhaltungsbedürfnis des vermeintlichen Verletzers wird durch die Regeln des PatGE ausreichend gewährleistet.

9. **§ 140b Abs. 2 letzter Satz PatGE** (S. 5)

a) Vorschlag: Streichung

b) Begründung: Der vorgesehene Aufwendungsersatz erscheint ungerechtfertigt, weil der Dritte in der Regel Störer ist und außerdem seine Aufwendungen regelmäßig von dem Verletzer zurückfordern kann. Die Richtlinie steht als Mindestrichtlinie einer Verschärfung der Haftung nicht entgegen.

10. **§ 140b Abs. 3 PatGE** (S. 5)

a) Vorschlag: Als neue Nr. 3 sollte angefügt werden:

> Soweit der zur Auskunft Verpflichtete Angaben gemäß Nr. 1 und/oder 2 nicht machen kann, ist er verpflichtet, alle Angaben zu machen, die für eine Identifizierung der in Nr. 1 genannten Personen und für die Ermittlung der in Nr. 2 genannten Tatsachen von Bedeutung sind.

b) Begründung: Verstärkung der Effektivität der Vorschrift.

11. **§ 140b Abs. 5 PatGE** (S. 5)

a) Vorschlag: Streichung des Wortes "grob".

b) Begründung: Absatz 5 bringt die lang erwartete Sanktion für falsche Auskunftserteilung. Der Ersatz "des daraus entstehenden Schadens" besteht in dem Schadensersatzbetrag, der sich aus einer vollständigen Auskunft ergeben hätte. Diese Sanktion ist auch bei einfacher Fahrlässigkeit gerechtfertigt, da der zur Auskunft Verpflichtete eine richtige und vollständige Auskunft erteilen muss und daher eigentlich unter dem Gesichtspunkt der "Erfüllung" zur Richtigstellung der falschen oder zur Vervollständigung der unvollständigen Auskunft verpflichtet ist, ein Gedanke, der zu einer Haftung ohne Verschulden führen müsste. Deswegen ist jedenfalls die Schwelle "grober" Fahrlässigkeit zu hoch.

12. **§ 140b Abs. 6 PatGE** (S. 5)

a) Vorschlag: Streichung

b) Begründung: Wer einer gesetzlichen Auskunftsverpflichtung nachkommt, kann nicht vertragsrechtlich haften.

13. **§ 140b Abs. 7 PatGE** (S. 6)

a) Vorschlag: Die Vorschrift sollte wie folgt formuliert werden:

> Die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden. In diesem Fall findet eine Überprüfung in einem Verfahren zur Hauptsache nicht statt. Der Erlaß der einstweiligen Verfügung setzt einen Verfügungsgrund nicht voraus.

b) Begründung: Um die von der Richtlinie geforderte Effektivität zu gewährleisten (Art. 3 (1) RL), muss die Möglichkeit eröffnet werden, im Verfahren der einstweiligen Verfügung endgültig über den Auskunftsanspruch zu entscheiden. Eine Überprüfung in einem Hauptsacheverfahren muss daher ausgeschlossen werden; damit entfällt auch das im Verfügungsverfahren grundsätzlich bestehende Verbot einer "Erfüllungsverfügung". Ein besonderer Verfügungsgrund (Dringlichkeit) darf nach dem Richtlinienwortlaut nicht vorausgesetzt werden.

14. **§ 140b Abs. 9 Satz 2 und Abs. 10 PatGE** (S. 6)

a) Vorschlag: Satz 2 sollte wie folgt formuliert werden:

> Für den Erlaß dieser Anordnung ist das Gericht nach § 143 ausschließlich zuständig.

Der Rest des Absatzes 9 sowie Absatz 10 sollten gestrichen werden.

b) Begründung: Der Erlaß der Anordnung durch das Patentgericht erscheint zweckmäßig. Im Urheberrecht etwa notwendige Regelungen (Rest von Absatz 9 sowie Absatz 10) sollten nicht in das Patentgesetz übernommen werden.

15. **Zu § 140b (Begründung)**

a) Vorschlag: In der Begründung sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass die Auskunft sich zeitlich bis zur ersten Verletzung zurückerstreckt und nicht nur bis zur ersten dem Berechtigten bekannt gewordenen Verletzung (sog. Gabi-Rechtsprechung).

b) Begründung: Die Rechtsprechung erscheint ungerechtfertigt und wird allgemein kritisiert.

16. **§ 140c PatGE** (S. 6)

a) Vorschlag: Es wird insgesamt folgende neue Formulierung vorgeschlagen;

(1) Besteht ein hinreichender Verdacht dafür, dass eine patentierte Erfindung entgegen den §§ 9 bis 13 benutzt wird oder benutzt zu werden droht, kann der Patentinhaber oder ein anderer Berechtigter, der alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung seiner Ansprüche beschafft hat, den vermeintlichen Verletzer in Anspruch nehmen auf

- Vorlage von Unterlagen, die sich in seiner Verfügungsgewalt befinden,

- Besichtung von Sachen und Medien in ihrer Substanz und Wirkungsweise, die sich in seiner Verfügungsgewalt befinden,
- Besichtigung von Verfahren, die in seiner Betriebsstätte ausgeführt werden,
- Herausgabe von Mustern und Proben der vermeintlich patentverletzenden Waren oder der für ihre Herstellung notwendigen Geräte und Stoffe,

wenn dies erforderlich ist, um sich Gewissheit über den möglichen Verletzungstatbestand zu verschaffen und/oder Beweismittel zur Durchsetzung möglicher Ansprüche zu sichern. Die Vorlage- und Besichtigungsansprüche umfassen das Recht, Kopien oder ausführliche Beschreibungen anzufertigen. Besteht der hinreichende Verdacht einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Patentverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(3) Die Verpflichtung gemäß Absatz 1 kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden. In diesem Fall findet eine Überprüfung im Verfahren zur Hauptsache nicht statt. Der Erlaß der einstweiligen Verfügung setzt einen Verfügungsgrund nicht voraus. Das Gericht hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz möglicher Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse des vermeintlichen Verletzers zu gewährleisten. Für den Erlaß der einstweiligen Verfügung und die Anordnung einer Duldung des Betretens und der Durchsuchung von Geschäftsräumen (§ 758 a der Zivilprozessordnung) sowie der Wegnahme von in der Verfügungsgewalt des vermeintlichen Verletzers befindlichen Gegenständen ist das Gericht nach § 143 zuständig. Die Grundrechte nach Art. 13 und 14 des Grundgesetzes werden insoweit eingeschränkt.

(4) Erweist sich in der Folge, dass eine Patentverletzung nicht vorliegt, so hat der Patentinhaber oder andere Berechtigte dem vermeintlichen Verletzer den Schaden zu ersetzen, den dieser infolge der Durchsetzung des Anspruchs aus Absatz 1 erlitten hat. Die §§ 717 und 945 der Zivilprozessordnung bleiben unberührt.

(5) § 811 BGB sowie § 140 b Abs. 2 gelten entsprechend.

b) Begründung: Die vorgeschlagene Formulierung erweitert die für die Beweissicherung erforderlichen Maßnahmen entsprechend der Richtlinie (schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel). Die Regelungen hinsichtlich der einstweiligen Verfügung werden dem Vorschlag zu § 140 b Abs. 7 PatGE angepasst. Für die richterliche Durchsuchungsanordnung nach § 758 a ZPO sollte das Patentgericht zuständig sein, nicht das zuständige Amtsgericht. Die Grundrechte, in die eingegriffen wird, werden zitiert.

18. **§ 140d Abs. 1 PatGE** (S. 7)

a) Vorschlag: § 140 d sollte wie folgt gefaßt werden:

(1) Im Falle von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaß kann das Gericht nach § 143 auf Antrag des Patentinhabers oder eines anderen Berechtigten die vorsorgliche Beschlagnahme beweglichen und unbeweglichen Vermögens des vermeintlichen Verletzers einschließlich der Sperrung seiner Bankkonten und der Beschlagnahme sonstiger Vermögenswerte anordnen, wenn fraglich ist, ob der vermeintliche Verletzer im Falle seiner Verurteilung zum Schadensersatz bereit und in der Lage ist, die Schadensersatzforderung zu erfüllen. Das Gericht kann die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen anordnen. Es kann ferner anordnen, dass der Patentinhaber oder andere Berechtigte Zugang zu diesen Unterlagen erhält. Die Anordnung kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung ergehen. In diesem Fall findet eine Überprüfung im Verfahren zur Hauptsache nicht statt. Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten.

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn sie im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

b) Begründung: Der Wortlaut der Vorschrift ist an Art. 9 Abs. 2 RL angepasst. Hier scheidet eine Formulierung als "Anspruch" aus. Die Voraussetzung, dass "der Anspruch offensichtlich besteht" (§ 140 d Abs. 3 PatGE) ist richtlinienwidrig und sollte entfallen. § 140 d Abs. 3 Satz 3 PatGE ist überflüssig und sollte gestrichen werden.

19. **Bemerkungen zu den Ausführungen des Entwurfs betreffend den Umsetzungsbedarf** (S. 45 ff.)

a) Zu Art. 7 RL (S. 52 unten) wird zutreffend ausgeführt, dass Art. 7 RL (anders als die §§ 935 ff. ZPO) die Dringlichkeit für den Erlaß einer beweissichernden Maßnahme nicht voraussetzt. Es wird aber weiter ausgeführt, dass dies im Ergebnis keine Diskrepanz bedeute, da dann, wenn die Befürchtung des Beiseiteschaffens oder der Veränderung nicht bestehe, die Sicherung des Beweismittels nicht erforderlich sei, so dass durch eine Anordnung zur Vorlage gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoßen werde.

Diese Ausführungen berücksichtigten nicht hinreichend, dass Art. 7 RL dem Berechtigten auch dazu dienen soll, seinen Klageantrag zutreffend zu formulieren und die Klage (über die vorhandenen Indizien hinaus) vollends schlüssig zu begründen. Deswegen spricht der Erwägungsgrund 20 nicht nur von der "Sicherung von Beweismitteln", sondern auch von der "Erlangung" von Beweismitteln. Ein richtliniengemäßer Vorlageanspruch besteht daher nicht nur bei der Befürchtung eines Beiseiteschaffens oder eines Veränderns, das die Durchsetzung "dringlich" macht. Die Beibehaltung des Erfordernisses der "Dringlichkeit" würde den Vorlageanspruch angesichts der engen deutschen Gerichtspraxis hierzu richtlinienwidrig einschränken.

Der Berechtigte sollte nicht zu einer Hauptsachenklage gezwungen werden können, die, insbesondere wenn sie über mehrere Instanzen geführt wird, der Forderung des Art. 3 Abs. 1 Satz 2 RL widersprechen würde, wonach die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein dürfen und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzö-

gerungen mit sich bringen dürfen. Ergeht die Entscheidung im Verfügungsverfahren, sollte ein Hauptverfahren nicht mehr stattfinden müssen. Selbstverständlich sollte aber auch eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren möglich sein. Für das Verfügungsverfahren sollte das Verbot einer "Erfüllungsverfügung" nicht gelten.

b) Zu Art. 7 RL (§ 140c PatG) wird auf S. 53 diskutiert, ob Art. 7 RL alle Beweismittel erfasst oder nur den Urkunden- und Augenscheinsbeweis. Dass im letzteren Fall nur die Beweismittel in der Verfügungsgewalt des Gegners erfasst werden sollen, erscheint einleuchtend. Dass aber Art. 7 RL auf den Urkunden- und Augenscheinsbeweis reduziert ausgelegt werden soll, erscheint richtlinienwidrig. Art. 7 Abs. 1 Satz 1 RL spricht von "schnellen und wirksamen einstweiligen Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblich Beweismittel". In den Niederlanden ist die beweissichernde Zeugenvernehmung bekannt und wird sicherlich unter der Richtlinie fortgesetzt werden. Dass für einen Sachverständigenbeweis ein rechtliches Interesse zusätzlich gefordert werden dürfe (S. 54 oben in Bezug auf das selbständige Beweisverfahren) und ein Zeugenbeweis nur bei der "Gefahr des Verlustes des Beweismittels" möglich sein soll (S. 54 Mitte), zeigt, dass der Entwurf im Bereich des Zeugen- und Sachverständigenbeweises den Anforderungen des Art. 7 Abs. 1 RL nicht entspricht.

Dies gilt hinsichtlich des selbständigen Beweisverfahrens auch deswegen, weil bei einer Beweisaufnahme oder Ladung des Gegners eine Verwertung des Beweisergebnisses nicht möglich ist (§ 493 Abs. 2 ZPO). Insoweit ist der Hinweis auf § 491 ZPO (S. 55, 1. Absatz, dritte Zeile) nicht vollständig. Der Entwurf muss daher um die Möglichkeit erweitert werden, den Zeugen- und Sachverständigenbeweis durch einstweilige Verfügung anzuordnen, auch dann, wenn die Voraussetzungen des selbständigen Beweisverfahrens (§ 485 ZPO) nicht vorliegen.

c) Zu Art. 8 RL (§ 140b PatG) vertritt der Entwurf auf S. 57 (und an anderen Stellen) die Auffassung, daß die Störerhaftung für den Unterlassungsanspruch grundsätzlich auch für den Auskunftsanspruch gilt, da der Umfang der Passivlegitimation entsprechend sei. Dieser Ausgangspunkt erscheint zweifelhaft (siehe unten d)). Die Inanspruchnahme des "Dritten" sollte nicht davon abhängig gemacht werden, ob er im Sinne der deutschen Rechtsprechung als "Störer" gilt.

d) Zu Art. 9 RL (§ 140d PatGE) führt der Entwurf auf S. 59 aus, dass die von Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) RL geforderte Unterlassungsanordnung gegen Mittelspersonen durch die Störerhaftung hinreichend gesichert sei. Dies erscheint im Hinblick auf die vom Entwurf selbst auf S. 57 zitierte BGH-Rechtsprechung (Prüfpflicht) nicht zutreffend. Eine ausdrückliche Regelung erscheint zur Umsetzung geboten. Ein Verzicht auf eine Regelung (S. 59 unten) käme einer Nichtumsetzung gleich.

e) Zu Art. 9 Abs. 2 RL (§ 140d PatGE) führt der Entwurf aus (S. 60), die deutschen Vorschriften der §§ 916 ff. ZPO reichten aus. Dies ist aber aus den vom Entwurf selbst ausgeführten Gründen (S. 60, Abs. 1) nicht der Fall. Der Entwurf sollte zur Umsetzung den Wortlaut des § 9 Abs. 2 RL übernehmen.

f) Dementsprechend müsste es unter "Ergebnis" auf S. 61 heißen, dass ein Umsetzungsbedarf zu Art. 9 Abs. 1 RL (hinsichtlich der Mittelspersonen) und Abs. 2 besteht.

g) Zu Art. 11 RL (nicht umgesetzt) wird auf S. 64 ausgeführt, dass hinsichtlich des Anspruchs gegen Mittelspersonen im Hinblick auf die Grundsätze der Störerhaftung kein Umsetzungsbedarf bestehe. Dies scheint aus den zu Art. 9 RL genannten Gründen (oben d)) zweifelhaft, so dass hinsichtlich der Mittelspersonen Umsetzungsbedarf besteht.

h) Zum Schadensersatzanspruch (Art. 13 RL; § 139 PatGE) führt der Entwurf aus (S. 66), dass es hinsichtlich des deutschen Vermengungsverbots (dazu Zahn, aaO, S. 91 f.) an einer klaren Regelung der Richtlinie fehle. Dies spricht dafür, den Wortlaut der Richtlinie wiederzugeben, so dass das Problem einer möglicherweise nur teilweisen Unvereinbarkeit der Berechnungsmethoden (Zahn, S. 92, mit weiteren Nachweisen) zum Gegenstand einer Auslegungsfrage an den Europäischen Gerichtshof gemacht werden kann. Der Wortlaut des Art. 13 RL spricht gegen ein prinzipielles "Vermengungsverbot".

20. **Zur Kommentierung der einzelnen Gesetzesvorschriften des Änderungsentwurfs:**

a) Auf S. 75 müssen die Hinweise "zu Buchstabe a)" und "zu Buchstabe b)" entfallen, da sie im Entwurf nicht mehr enthalten sind.

b) Die Ausführungen auf S. 76 zur Schadensersatzlizenz müssen überarbeitet werden. Die Normallizenz des redlichen Lizenznehmers deckt in vielen Fällen das Schutzbedürfnis des Berechtigten nicht ab (Preiskrieg).

c) Zu § 140b PatGE erscheinen die Ausführungen auf S. 78 letzter Absatz korrekturbedürftig. Hier wird ein Unterschied gemacht zwischen dem Fall, in dem die Mitwirkungshandlung des Dritten ein gewerbliches Ausmaß erreicht und dem Fall, dass die "Rechtsverletzung selbst in gewerblichem Ausmaß begangen worden" ist. Richtig wäre eine Formulierung, wonach die Rechtsverletzung immer dann im Rahmen einer gewerbliches Ausmaß erlangenden Handlung erfolgt, wenn sie Teil eines Handelns "in gewerblichem Ausmaß" ist. Die übrigen Ausführungen zur Gutgläubigkeit und dem Verhältnis zur "Gewerblichkeit" erscheinen hingegen zutreffend.

d) Die Ausführungen zu § 140b PatGE müssten überarbeitet werden, wenn der Empfehlung gefolgt wird, für die "anspruchsmäßige" (nicht "verfahrensrechtliche") Umsetzung auf die Anknüpfung an ein "Verfahren" (auch bei einem Vorgehen gegen "Dritte") zu verzichten.

e) Auf S. 81 unten (zweitletzte Zeile) sollte das Wort "grob" gestrichen werden (Begründung oben).

f) Auf S. 86 sollte im ersten vollständigen Absatz ausgeführt werden, dass auf das Dringlichkeitserfordernis nicht mehr abgestellt werden kann. Auch hierzu wird auf die obigen Ausführungen (Nr. 13, 19a)) Bezug genommen.

Übersicht

	PatGE	Text	Änderungs-bedarf	Kommentierung
Art. 6 (Beweise)	§ 140 c	6/7	49-51	84-86
Art. 7 (Maßnahmen zur Beweissicherung)			52-55	
Art. 8 (Auskunft)	§ 140 b	4-6	55-58	78-83
Art. 9 (Einstweilige Maßnahmen	§ 140d	7	58-61	86-88
und			nur für § 9 Abs. 2 Satz 2	
Art. 10 (Sicherungsmaßnahmen/Umsetzungsbedarf	§ 140a	4	61-64	77
Art. 11 Gerichtliche Anordnungen	-	-	4 (kein Umsetzungsbedarf)	-
Art. 12 (Ersatzmaßnahmen)	-	-	65 (fakultativ)	
Art. 13 (Schadensersatz	§ 139	3-4	65-67	75-76
Art. 14 (Prozesskosten)	-	-	67 (kein Änderungsbedarf)	-
Art. 15 (Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen)	§ 140e	8	67	88/89
Andere Rechtsgrundlage	§ 142a	8 - 9	68-71	89-90
GrenzbeschlagnahmeVO	§ 142			