

# Wesentliche Änderungen im gewerblichen Rechtsschutz

*Auswirkungen auf den unternehmerischen Alltag*

*Von Paul-Alexander Wacker, Gründer und Geschäftsführer, Kuhn & Wacker*

*Ihr Pförtner informiert Sie morgens um 8 Uhr, dass ein Gerichtsvollzieher mit zwei Vollzugsbeamten, einem fremden Patentanwalt und einem Sachverständigen die Metallpresse in Ihrer Produktionsanlage besichtigen will. Wissen Sie, dass Sie die Herrschaften maximal zwei Stunden mit dem Hinweis verträsten dürfen, dass Ihr eigener Patentanwalt die Besichtigung begleiten wird? Haben Sie in Ihrer Werkshalle Seile mit Vorhängen so angeordnet, dass Sie andere Teile der Produktion bei der Besichtigung abschoteln können? Haben Sie die Programme Ihrer EDV-Anlage so auf separaten Datenträgern abgespeichert, dass Sie jederzeit die Steuerbefehle Ihrer „Multisplit“-Anlage datums-, uhrzeit- und produktgenau für eine Vorführung nutzen können, ohne bei einer Kopie auch andere wertvolle Informationen aus der Hand zu geben?*



Paul-Alexander Wacker

## Europäische Durchsetzungs-Richtlinie

All diese und viele andere Fragen sollten Sie seit dem 1. September 2008, d. h. dem Inkrafttreten der in deutsches Recht umgesetzten europäischen Durchsetzungs-Richtlinie, mit Ihrem Patentanwalt abgeprüft und die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet haben, um vor unliebsamen Überraschungen gefeit zu sein. Hier sind die wichtigsten Stichpunkte, die Sie in der Rolle des Angreifers (Kläger) und/oder des Angegriffenen (Beklagten) besprechen sollten:

1. Beweissicherung im Rahmen der einstweiligen Verfügung vor Klageerhebung.
2. Urkundenvorlage von Bank-, Finanz-, Handels-, Zertifizierungs- und Programmierungsunterlagen sowie Besichtigung von Sachen während des Prozesses zu

### ZUR PERSON: PAUL-ALEXANDER WACKER

Paul-Alexander Wacker (info@kuhnen-wacker.com) ist Gründer und Geschäftsführer der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Kuhn & Wacker, die auf Schutz, Lizenzierung und Verteidigung von gewerblichen Schutzrechten wie Patenten, Marken und Design sowie Urheberrechten spezialisiert ist. Wacker berät seit 33 Jahren Mandanten auf allen Gebieten des geistigen Eigentums. [www.patentfirm.de](http://www.patentfirm.de)

Tatsachenfeststellungen und zur Berechnung des Schadenersatzes.

3. Auskünfte gegenüber und von unbeteiligten Dritten.
4. Rückruf schutzrechtsverletzender Produkte und Erzeugnisse aus dem Handelsweg bis zum gewerblichen Endabnehmer.
5. Vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung von Waren, die vom Zoll ohne vorherige gerichtliche Entscheidung im Rahmen der Grenzbeschlagnahmeverordnung festgehalten werden.
6. Veröffentlichung von Gerichtsurteilen.

## Lücken des Produktpirateriegesetzes von 1990

Leider hatte das Produktpirateriegesetz von 1990 Lücken, die das gigantische Anwachsen der Produktpiraterie ermöglicht haben, und leider hat Deutschland, das sich in politischen Sonntagsreden gerne als „mittelstandsfreundlich“ generiert, die europäische Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erst mit einer Verspätung von vier Jahren als eines der letzten europäischen Länder in nationales Recht umgesetzt. Viele aussichtsreiche Prozesse konnten bisher, aus Mangel an vernünftigen Möglichkeiten der Beweiserlangung, meist gar nicht geführt werden, so dass sich viele Mittelständler in die Geheimhaltung ihrer Neuentwicklungen geflüchtet haben, was an einem drastischen

und kontinuierlichen Rückgang der Patentanmelderzahlen der Mittelständler erkennbar war. Mit den endlich vorgenommenen Gesetzesänderungen in allen Arten des gewerblichen Rechtsschutzes können mittelständische Schutzrechtsinhaber, die nicht ihre Prozessgegner mit Existenz vernichtenden Streitwerten bedrohen können, nun wieder ihre Verfahrenspatente anmelden und sind damit nicht mehr der Gefahr ausgesetzt, dass wertvolles Know-how mangels Schutz verraten oder ausspioniert wird.

### **Unerlaubtes Nachahmen kann leichter verfolgt werden**

Die neue Rechtssituation hat das finanzielle Risiko der Verletzer von Schutzrechten so weit gesteigert, dass das unerlaubte Nachahmen sowohl rechtlich leichter verfolgt werden kann und wegen erheblicher Schadensersatzleistungen die bisherige Attraktivität verloren hat. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Rechtsprechung die über „nachträgliche Normallizenz“ hinausgehende, erhöhte „Sonderlizenz“ tatsächlich im rechtlichen Rahmen einfordern wird oder ob der bequemere Weg des die Verletzungsattraktivität erhöhenden „Normallizenz“-Satzes dem Verletzten nur zugesprochen wird. Diese Gefahr bleibt, weil sich der Gesetzgeber nicht zu einer Straflizenz (Verdopplung der Normallizenz) wie in anderen Ländern durchringen konnte. Ferner wird es zukünftig wichtig, den Namen des Verletzers im Internet zu recherchieren, weil es wegen der Veröffentlichung von einschlägigen Urteilen möglich geworden ist, systematische Rechtsverletzer ausfindig und in der Klage dem Gericht bekannt zu machen, weil dann sowohl deren Glaubwürdigkeit geringer als auch der Schadensersatz höher werden kann.

### **Produktpiraten müssen gefälschte Waren vernichten**

Bei rechtskräftiger Verurteilung muss der Verletzer seine die Patente und/oder Gebrauchsmuster und/oder Geschmacksmuster und/oder Marken verletzenden Produkte nicht nur vernichten, sondern auch noch die in den Vertriebswegen befindlichen Produkte und die von gewerblichen Abnehmern zurückfordern. Wer sich als Dritter z. B. als Händler, Lagerist, Transporteur oder als gewerblicher Endabnehmer weigert, diese Produkte herauszugeben, und Auskünfte verweigert, kann sich dann als unmittelbarer Verletzer selbst schadensersatzpflichtig machen. Damit steigt die Chance des Schutzrechtsinhabers, dass die Nutzer der verletzenden Produkte wegen des Rückrufs auf seine Produkte umsteigen und er damit den Markt besser penetrieren kann und die Marktverwirrung dadurch geringer wird. Zudem muss der Verletzer seinen Abnehmern den durch den Rückruf entstandenen Schaden ersetzen, wenn er finanziell dazu noch in der Lage ist. Auch der Zoll kann verletzende Produkte relativ schnell vernichten, wenn der Verletzer dem Vernichtungsantrag nicht binnen zwei Wochen widerspricht, weil der Verletzer entweder ein aussichtsloses Gerichtsverfahren mit ggf. notwendiger Sicher-



Der Hammer ist endlich auch in Deutschland gefallen: Dank neuer Gesetze ist geistiges Eigentum nun besser geschützt.

heitsleistung vermeiden will oder weil der Verletzer abgetaucht ist. Damit kann ein Gerichtsverfahren vermieden werden.

### **Neues beim Arbeitnehmererfinderrecht**

Die im Gesetzgebungsverfahren neu kommenden Änderungen in den jeweiligen Gesetzen der gewerblichen Schutzrechte ist für viele Unternehmer vor allem die im Arbeitnehmererfinderrecht vorgesehene, automatische Inanspruchnahme einer Diensterfindung, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht binnen 4 Monaten nach der Meldung freigibt. Die Vergütungspflicht beginnt spätestens 3 Monate nach Erteilung des Schutzrechts. Dies müssen auch Hochschulen und Hochschulerfinder beachten, zumal die erfolgte Erfindungsmeldung auch durch Erklärung in Textform dem Dienstherrn bekannt geworden sein kann. Die Erweiterung der Marken-Widerspruchsgründe um die älteren Firmenrechte hilft mittelständischen Firmen ebenfalls, kostenriskante Klagen beim Zivilgericht zukünftig zu vermeiden.

### **Höhere Patentgebühren**

Nachteilig sind die erhöhten Anmeldegebühren bei Patentanmeldungen mit mehr als 10 Patentansprüchen, zumal das Patentamt ohnehin schon 40 Mio. Euro Gebührenüberschüsse jährlich an den Finanzminister abführt. Die falsche Gebühr kann aber zum Verlust der Anmeldung führen. Auch die international anerkannte besondere Qualität der Berufung in Patentnichtigkeitsverfahren beim BGH soll verschlechtert werden, weil die Einschaltung von neutralen Sachverständigen mit einer Mehrarbeit bei den BGH-Richtern verbunden ist, die diese nicht mehr leisten wollen, sondern auch noch andere Verfahren zur intellektuellen Herausforderung wünschen.