



Rat der  
Europäischen Union

004016/EU XXVI. GP  
Eingelangt am 04/12/17

Brüssel, den 1. Dezember 2017  
(OR. en)

15314/17

PI 143  
MI 915  
ENT 262  
IND 361  
COMPET 849  
UD 294  
TELECOM 334

## ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender: Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission

Eingangsdatum: 30. November 2017

Empfänger: Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

---

Betr.: MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT UND DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIAUSSCHUSS  
Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2017) 708 final.

---

Anl.: COM(2017) 708 final

---

15314/17

/ar

DGG 3B

DE



EUROPÄISCHE  
KOMMISSION

Brüssel, den 29.11.2017  
COM(2017) 708 final

**MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN  
RAT UND DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIAUSSCHUSS**

**Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen  
Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums**

{SWD(2017) 431 final} - {SWD(2017) 432 final}

**DE**

**DE**

## I. EINLEITUNG

Rechte des geistigen Eigentums schützen immaterielle Vermögenswerte und versetzen Angehörige kreativer Berufe, Erfinder und Künstler in die Lage, aus ihren kreativen und innovativen Tätigkeiten einen Nutzen zu ziehen. Immaterielle Vermögenswerte bilden über die Hälfte des Gesamtwertes von Unternehmen und ihre Bedeutung wird immer größer. In einer Welt, in der die Unternehmen aus der EU zunehmend einem Wettbewerb in den Bereichen Innovation, Kreativität und Qualität ausgesetzt sind, stellt das geistige Eigentum ein leistungsstarkes Instrument zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit aller Unternehmen, einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen („KMU“), dar.

In der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums<sup>1</sup> (im Folgenden „Richtlinie“ oder „IPRED“) wird ein auf ein Mindestmaß begrenztes, aber standardisiertes Paket von Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums festgelegt. Die IPRED zielt darauf ab, die nationalen Rechtsetzungssysteme zur Gewährleistung eines hohen, gleichwertigen und homogenen Schutzniveaus im Binnenmarkt<sup>2</sup> einander anzunähern.

Gemäß den Ergebnissen der Bewertung der Richtlinie haben die in der IPRED festgelegten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu einem verbesserten Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der gesamten EU sowie zu besseren Ergebnissen bei zivilgerichtlichen Verfahren im Zusammenhang mit Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums beigetragen. Mit der Richtlinie konnte somit ein gemeinsamer rechtlicher Rahmen geschaffen werden, auf dessen Grundlage unionsweit ein einheitliches Instrumentarium zur Anwendung kommen soll. In dieser Hinsicht wurde damit das Ziel der Angleichung der Rechtsetzungssysteme der Mitgliedstaaten zur zivilrechtlichen Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums verwirklicht.<sup>3</sup>

Die in der Richtlinie festgelegten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe werden jedoch in den Mitgliedstaaten nicht in einer einheitlichen Art und Weise umgesetzt und zur Anwendung gebracht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Richtlinie lediglich eine Mindestharmonisierung vorgesehen ist (in Artikel 2 wird die Anwendung nationaler Rechtsinstrumente, die für die Rechtsinhaber günstiger sind, explizit zugelassen), und folglich keine einheitliche Interpretation der Bestimmungen der Richtlinie verfügbar ist und dass sich die einzelstaatlichen Zivilrechtsverfahren und juristischen Traditionen unterschiedlich gestalten.<sup>4</sup> Insofern könnte der EU-Rechtsrahmen zur zivilrechtlichen Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums besser genutzt werden, wenn bestimmte Aspekte der Richtlinie im Sinne ihrer einheitlicheren und wirksameren Interpretation und praktischen Anwendung präzisiert würden.

Gleichwohl gilt, dass der Geltungsumfang der IPRED, auch bei ordnungsgemäßer Anwendung, lediglich auf die Regulierung der für die zivilrechtliche Durchsetzung der

---

<sup>1</sup> Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 45-86).

<sup>2</sup> Erwägunggrund 10 der IPRED.

<sup>3</sup> Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, SWD(2017) 431.

<sup>4</sup> Insbesondere zeigen die Ergebnisse der aktuellsten Konsultation zur Richtlinie (verfügbar unter folgender Adresse: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661>), dass die Mehrheit der Befragten zwar der Meinung sind, die bestehenden Regeln haben einen wirksamen Beitrag zum Schutz geistigen Eigentums und zur Verhinderung von Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums geleistet, jedoch viele Rechtsinhaber und insbesondere Mittelpersonen der Auffassung sind, die in der Richtlinie vorgesehenen Verfahren und Rechtsbehelfe würden in den Mitgliedstaaten nicht einheitlich angewandt.

Rechte des geistigen Eigentums verfügbaren Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe beschränkt bleibt. Insofern kann die IPRED an sich nicht die Antwort auf alle im Rahmen der Bewertung der Richtlinie<sup>5</sup> von den Interessenträgern zur Sprache gebrachten Herausforderungen darstellen, insbesondere nicht für diejenigen Fragen, die in einem eher allgemeineren Zusammenhang mit dem Schutz der Rechte des geistigen Eigentums außerhalb bzw. im Vorfeld von Rechtsstreitigkeiten stehen. Beispielsweise wünschen sich einige Interessenträger eine Klärung bzw. Überprüfung der Regeln zur Haftungsbegrenzung für Mittelpersonen, die hauptsächlich in der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr<sup>6</sup> behandelt werden. Die Kommission hat die von den Interessenträgern eingegangenen Rückmeldungen zu dieser Frage berücksichtigt und hat trotz ihrer Verpflichtung zur Beibehaltung der geltenden Haftungsregelung<sup>7</sup> im Rahmen ihrer jüngsten Initiative die Verantwortung der Mittelpersonen beim Aufspüren und Entfernen illegaler Online-Inhalte (einschließlich Inhalte, die eine Verletzung des Rechts des geistigen Eigentums darstellen) präzisiert.<sup>8</sup>

Vor diesem Hintergrund und insbesondere auf der Grundlage der Rückmeldungen der Interessenträger im Rahmen der IPRED-Bewertung hat die Kommission den Beschluss gefasst, den vorliegenden Leitfaden zu veröffentlichen und somit ihre Auffassung bezüglich der unterschiedlich interpretierbaren<sup>9</sup> Bestimmungen der Richtlinie zu präzisieren.

Der vorliegende Leitfaden ist Bestandteil eines umfassenden Pakets zu Rechten des geistigen Eigentums. Herausforderungen im Bereich der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, die nicht im Zusammenhang mit der Interpretation und Anwendung dieser Bestimmungen stehen sowie die dafür vorgesehenen Lösungen werden in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „*Ein ausgewogenes System zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums als Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen von heute*“ vorgestellt, die ebenfalls ein Bestandteil des Pakets bildet.<sup>10</sup>

Schwerpunkt des vorliegenden Leitfadens liegt auf den folgenden Bestimmungen der IPRED:

- Anwendungsbereich (Artikel 1 und 2);
- Allgemeine Verpflichtung (Artikel 3);
- zur Beantragung der Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe befugte Personen (Artikel 4);
- Urheber- oder Inhabervermutung (Artikel 5);
- Bestimmungen zur Vorlage und Sicherung von Beweisen (Artikel 6 und 7);
- Recht auf Auskunft (Artikel 8);
- Gerichtliche Anordnungen (Artikel 9 und 11);
- Abhilfemaßnahmen (Artikel 10);
- Schadensersatz (Artikel 13) und
- Prozesskosten (Artikel 14).

---

<sup>5</sup> Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG; Anhang II – zusammenfassender Bericht.

<sup>6</sup> Artikel 12-15 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1-16.

<sup>7</sup> Mitteilung der Kommission „*Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt. Chancen und Herausforderungen für Europa*“ – COM(2016) 288.

<sup>8</sup> Mitteilung der Kommission „*Umgang mit illegalen Online-Inhalten – Mehr Verantwortung für Online-Plattformen*“ –(COM(2017) 555.

<sup>9</sup> Gemäß der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG.

<sup>10</sup> COM(2017) 707.

Der vorliegende Leitfaden zielt darauf ab, bei der Interpretation und Anwendung der Richtlinie durch die zuständigen Gerichte und andere bei der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums im Rahmen der vor diesen Gerichten anhängigen Verfahren beteiligten Parteien Hilfestellung zu leisten. Insbesondere werden darin folgende Aspekte thematisiert:

- Stärkung der Effizienz und Wirksamkeit des Rechtsrahmens zur zivilrechtlichen Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Abschnitt II),
- Sicherstellung eines ausgewogenen Ansatzes bei der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und zur Verhinderung des Missbrauchs der in der Richtlinie festgelegten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe (Abschnitt III),
- Sicherstellung einer wirksamen Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, darunter auch im digitalen Kontext (Abschnitt IV) und
- Sicherstellung der Binnenmarktdimension bei der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Abschnitt V).

In dem Leitfaden wird zwar die Tatsache berücksichtigt, dass die in der Richtlinie festgelegten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe allen Nutzern der Systeme zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zur Verfügung stehen, es wird jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf die Instrumente gelegt, die von besonderer Bedeutung für die KMU sind. So werden beispielsweise die Regeln zur Berechnung von Schadensersatz und Gewährung von Prozesskostenhilfe sowie die Methoden zur Verhinderung des Missbrauchs dargelegt.

Grundlage für die in dem Leitfaden dargestellten Ansichten stellen die seit der Annahme der Richtlinie erlassenen Vorabentscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden „EuGH“) sowie die Schlussfolgerungen der IPRED-Bewertung, einschließlich der öffentlichen Konsultationen, sowie die auf nationaler Ebene ermittelten bewährten Verfahren dar. Insofern werden in diesem Leitfaden verbindliche rechtliche Auslegungen mit den Interpretationen der Kommission kombiniert, die den Nutzern des Leitfadens als Orientierung dienen können.

Das vorliegende Dokument ist rechtlich nicht bindend und greift der Rechtsprechung des EuGH in keiner Weise vor. Vielmehr soll das Dokument bei der Interpretation und Anwendung der IPRED Hilfestellung bieten und somit auch einen Beitrag zu den von der Kommission zu ergreifenden politischen Durchsetzungsmaßnahmen gemäß Artikel 258 AEUV darstellen.

## **II. FÜR EINEN EFFIZIENTEREN UND WIRKSAMEREN RAHMEN FÜR DIE ZIVILRECHTLICHE DURCHSETZUNG DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS**

### **1. Sicherstellung eines angemessenen Schadensersatzes für den erlittenen Schaden**

Unter den wichtigsten Begründungen dafür, warum die Rechtsinhaber bei Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums keinen zivilrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen<sup>11</sup>, wurden die schwer vorauszusehenden Beträge der zu gewährenden Entschädigung sowie die geringe Wahrscheinlichkeit einer angemessenen Entschädigung für den erlittenen Schaden genannt. Dieser Aspekt ist von besonderer Bedeutung für die KMU.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, S. 26-28.

<sup>12</sup> Ebenda, S. 10. Als die häufigsten Gründe der KMU dafür, kein Verfahren anzustreben, wurden die Kosten eines Rechtstreits, die fehlenden Ressourcen sowie die Unvorhersagbarkeit der Ergebnisse angegeben.

In der Praxis zeigt es sich, dass die Festsetzung des Schadensersatzes für die Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums sich recht kompliziert gestalten kann. Folglich haben Rechtsinhaber, Richter, Staatsanwälte und andere Juristen sowie Vertreter der Öffentlichkeit eine größere rechtliche Klarheit bei der Bestimmung der Schadensatzansprüche sowie eine fairere Gewährungspraxis gefordert.

### **Berechnung des Schadensersatzes**

Nach Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Gerichte anordnen, dass der Verletzer, der wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass er eine Verletzungshandlung vornahm, dem Rechtsinhaber zum Ausgleich des von diesem wegen der Rechtsverletzung erlittenen tatsächlichen Schadens angemessenen Schadensersatz zu leisten hat. Für Fälle, in denen der Verletzer eine Verletzungshandlung vorgenommen hat, ohne dass er dies wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, können die Mitgliedstaaten die Möglichkeit vorsehen, dass die Gerichte die Herausgabe der Gewinne oder die Zahlung von Schadensersatz anordnen, dessen Höhe im Voraus festgesetzt werden kann (Artikel 13 Absatz 2).

Im Einklang mit Artikel 13 Absatz 1 sollte der Schadensersatz dem wegen der Rechtsverletzung erlittenen tatsächlichen Schaden angemessen sein. Das Ziel besteht in einem vollständigen Ausgleich für den Schaden.<sup>13</sup>

In der Richtlinie sind zwei Möglichkeiten zur Festsetzung eines entsprechenden Schadensersatzes vorgesehen. Der Betrag kann durch die Gerichte wie folgt festgesetzt werden:

- Sie berücksichtigen alle in Frage kommenden Aspekte, wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, sowie in geeigneten Fällen auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren, wie den immateriellen Schaden für den Rechtsinhaber (Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a oder
- sie können in geeigneten Fällen den Schadensersatz als Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie mindestens dem Betrag der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums eingeholt hätte (im Folgenden „hypothetische Vergütung/Gebühr“) (Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b).

Mit dieser Bestimmung wird nicht die Einführung einer Verpflichtung zu einem als Strafe angelegten Schadensersatz bezweckt, sondern eine Ausgleichsentschädigung für den Rechtsinhaber auf objektiver Grundlage unter Berücksichtigung der ihm entstandenen Kosten, z. B. im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher.<sup>14</sup>

Der Wortlaut von Artikel 13 Absatz 1 der IPRED legt nahe, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen haben, dass beide mit dieser Bestimmung festgelegten Methoden zur Festsetzung des Schadensersatzes in ihren nationalen Rechtsvorschriften Ausdruck finden. Im Gegensatz z. B. zu Artikel 13 Absatz 2 handelt es sich dabei folglich nicht um zwei Optionen, die den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen; vielmehr ist es an dem Antragsteller und letztlich an dem Gericht, zu entscheiden, welche dieser beiden Alternativmethoden zur Festsetzung von Schadensersatz in einem gegebenen Fall anzuwenden ist.

---

<sup>13</sup> Urteil des EuGH (Fünfte Kammer) vom 17. März 2016, [C-99/15](#), *Christian Liffers gegen Producciones Mandarina SL und Mediaset España Comunicación SA, vormals Gestevisión Telecinco SA*, EU:C:2016:173, Rn. 25.

<sup>14</sup> Erwägungsgrund 26 der IPRED.

Im Hinblick auf die Wahl zwischen den beiden Alternativmethoden in einem gegebenen Fall legt der Wortlaut von Artikel 13 Absatz 1 nahe, dass die Anwendung eines in Buchstabe b der Vorschrift genannten Pauschalbetrags einen „angemessenen“ Schadensersatz darstellen soll. Im Erwägungsgrund 26 der IPRED wird als Beispiel der Fall angegeben, wenn die Höhe des tatsächlich verursachten Schadens schwierig zu beziffern wäre. Es liegen Meldungen darüber vor<sup>15</sup>, dass die Antragsteller in einigen Fällen nach den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften nur dann die Berechnung des Schadensersatzes nach dieser Methode beantragen können, wenn die Anwendung der Methode gemäß Buchstabe a nicht möglich ist. Eine solche Interpretation steht nach Auffassung der Kommission nicht in Einklang mit der Richtlinie, da im Erwägungsgrund 26 eine solche Situation lediglich als Beispiel genannt wird und darüber hinaus die Anwendung der anderen Methode als schwierig, nicht aber als unmöglich vorausgesetzt wird. Stattdessen sollte unter Berücksichtigung des Erwägungsgrunds 17, der allgemeinen Anforderungen des Artikels 3, einschließlich der Anforderung der Wirksamkeit und der Verhältnismäßigkeit, sowie des Ziels einer Ausgleichsentschädigung auf objektiver Grundlage nach den Umständen des Einzelfalls entschieden werden, ob die Anwendung der Pauschalbetragsmethode angemessen ist.

Nach Auffassung der Kommission stellt die Möglichkeit, Schadensersatz im Einklang mit Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b als Pauschalbetrag festzusetzen eine Alternative zu der in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a festgelegten Methode dar, bei der die Ermittlung und Quantifizierung aller angemessenen Aspekte erforderlich ist und beide Methoden sollten grundsätzlich den zuständigen Gerichten zur Verfügung stehen. Diese Behörden sollten über die Möglichkeit verfügen, Schadensersatz auf Pauschalbetragsbasis gemäß Buchstabe b zu gewähren, wenn sie der Auffassung sind, dass dies unter den Umständen des jeweiligen Einzelfalles angemessen ist, insbesondere wenn die Festsetzung von Schadensersatz nach der unter Buchstabe a genannten Methode schwierig ist.

### **Immaterieller Schaden**

Es wurde berichtet, dass sich die Berechnung des Schadensersatzes schwierig gestaltet, wenn die Möglichkeit besteht, eine Ausgleichsentschädigung für den erlittenen immateriellen Schaden zu erhalten.<sup>16</sup> Als Beispiel für immaterielle Schäden können Fälle angeführt werden, in denen Rufschädigung, emotionale Belastung oder durch die Verletzung verursachtes Leiden geltend gemacht werden.<sup>17</sup>

In dieser Hinsicht ist der Wortlaut von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a eindeutig; dort wird nämlich ausdrücklich festgehalten, dass bei der Festsetzung des Schadensersatzes gemäß der in dieser Vorschrift festgelegten Methode auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren, wie der immaterielle Schaden für den Rechtsinhaber, die in Frage kommenden, zu berücksichtigenden Aspekte darstellen können.

In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der IPRED wird hingegen die Möglichkeit eines Ausgleichs für den immateriellen Schaden bei der Festsetzung des Schadensersatzes nach der Methode der Pauschalbetrags nicht ausdrücklich erwähnt. Der EuGH hat jedoch darauf hingewiesen<sup>18</sup>, dass diese Bestimmung die Gewährung eines entsprechenden Ausgleichs nicht ausschließt und dass es vielmehr erforderlich ist, den erlittenen immateriellen Schaden bei der Festsetzung des Pauschalbetrags zu berücksichtigen, damit die Zielsetzung, einen

<sup>15</sup> Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG, Anhang II – zusammenfassender Bericht.

<sup>16</sup> Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG, S. 17 und Anhang III.

<sup>17</sup> Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums, „Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche auf dem Gebiet des geistigen Eigentums“, S. 4.

<sup>18</sup> [C-99/15 Liffers](#), Rn. 15-27.

vollständigen Ausgleich für den tatsächlich erlittenen Schaden zu leisten, verwirklicht werden kann.

Eine durch eine Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums geschädigte Partei, die einen Schadensersatzanspruch für die erlittene Schädigung geltend macht, der im Einklang mit der Pauschalbetragsmethode gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der IPRED festgesetzt wird, kann nicht nur für den materiellen, sondern auch für den immateriellen Schaden einen Ausgleich geltend machen, und bei ausreichender Begründung auch gewährt bekommen.

### ***Festsetzung von Schadensersatz als Pauschalbetrag***

Im Rahmen der IPRED-Bewertung wurde von Problemen bei der Festsetzung des Schadensersatzes auf der Grundlage der in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b genannten Methode berichtet.<sup>19</sup> Insbesondere wurde vorgebracht, dass die Gewährung von Schadensersatz auf der Grundlage eines einmaligen Betrags der hypothetischen Vergütung/Gebühr als Ausgleich für den tatsächlich erlittenen Schaden nicht ausreiche und keine ausreichend abschreckende Wirkung entfalte. In diesem Zusammenhang wurde die Frage erörtert, ob im Einklang mit der Richtlinie die Möglichkeit bestünde, Schadensersatz in mehrfacher Höhe der hypothetischen Vergütung/Gebühr zu gewähren.

In einem aktuellen Fall<sup>20</sup> wies der EuGH darauf hin, dass ein Berechtigter, dessen Urhebervermögensrechte verletzt wurden, von der Person, die diese Rechte verletzte, eine Wiedergutmachung der erlittenen Schädigung durch die Zahlung einer Summe, deren Höhe dem Doppelten einer hypothetischen Vergütung/Gebühr entspricht, verlangen kann, sofern eine solche Möglichkeit in den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist. Ferner erläuterte der EuGH, dass im Fall der Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums die bloße Zahlung der hypothetischen Vergütung nicht geeignet ist, eine Entschädigung für den gesamten tatsächlich erlittenen Schaden zu garantieren. Der EuGH wies darauf hin, dies sei dadurch begründet, dass mit der Zahlung einer solchen Vergütung weder die Erstattung möglicher, mit der Feststellung allfälliger Verletzungshandlungen und ihrer Verursacher verbundener Kosten, noch der Ersatz eines möglichen immateriellen Schadens sichergestellt würde.<sup>21</sup> In gleicher Rechtssache wurde ferner darauf hingewiesen, dass es ein Wesensmerkmal der Verwendung einer Pauschalbetragsmethode sei, dass die Entschädigung im Verhältnis zu dem tatsächlich erlittenen Schaden nicht genau proportional sei und dass die Anforderung der Kausalität in dieser Hinsicht nicht überaus streng auszulegen und anzuwenden sei.<sup>22</sup>

Auf der Grundlage dieser Rechtsprechung kommt die Kommission zu dem Schluss, dass der unter Verwendung der Pauschalbetragsmethode festgesetzte Schadensersatz keinesfalls auf einen einmaligen Betrag der hypothetischen Vergütung/Gebühr zu beschränken ist, und dass es erforderlich sein kann, je nach Einzelfall, einen höheren Betrag festzusetzen. Es hat darüber hinaus den Anschein, dass die zuständigen Gerichte bei der Festsetzung der Schadensersatzbeträge unter Verwendung dieser Methode über einen Ermessensspielraum verfügen. Entsprechend kann die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b beschriebene Methode

<sup>19</sup> Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG, Anhang III.

<sup>20</sup> Urteil des EuGH (Fünfte Kammer) vom 25. Januar 2017, [C-367/15](#), *Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa" w Oławie gegen Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, EU:C:2017:36.

<sup>21</sup> [C-367/15 OTK](#), Rn. 30. Siehe auch [C-99/15 Liffers](#), Rn. 18.

<sup>22</sup> [C-367/15 OTK](#), Rn. 26 und 32.

als eine Ermächtigung dieser Behörden betrachtet werden, den Betrag des Schadensersatzes auf der Grundlage der verfügbaren Elemente in Eigenverantwortung zu schätzen.<sup>23</sup>

Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der IPRED schließt nationale Rechtsvorschriften nicht aus, nach denen der Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums, die verletzt wurden, von dem Verletzer als Schadensersatz die Zahlung einer Summe verlangen kann, die das Zweifache der hypothetischen Vergütung/Gebühr betragen kann. Zwar ist gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b eine solche Verdoppelung der hypothetischen Vergütung/Gebühr nicht zwingend erforderlich, die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Bestimmung sollten jedoch dem Rechtsinhaber die Möglichkeit bieten, zu verlangen, dass der als Pauschalbetrag festgesetzte Schadensersatz nicht lediglich auf der Grundlage eines einmaligen Betrags der hypothetischen Vergütung/Gebühr, sondern auch unter Berücksichtigung weiterer angemessener Aspekte berechnet wird. Dies kann eine Entschädigung für alle mit der Feststellung allfälliger Verletzungshandlungen verbundenen Kosten sowie einen Ausgleich für etwaigen immateriellen Schaden oder auch Zinsen auf die fälligen Beträge umfassen.

## 2. Klare und wirksame Regeln für die Erstattung der Prozesskosten schaffen

Nach den Ergebnissen der öffentlichen Konsultation<sup>24</sup> besteht der Hauptgrund dafür, dass Rechtsinhaber keinen zivilrechtlichen Schutz für mutmaßliche Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums in Anspruch nehmen, in den hohen Anwaltsgebühren und anderen mit einem Verfahren zusammenhängenden Kosten sowie darin, dass die Wahrscheinlichkeit einer angemessenen Entschädigung für Prozesskosten und andere Ausgaben als gering eingeschätzt wird. Aus der IPRED-Bewertung ging hervor<sup>25</sup>, dass die Rechtsvorschriften über die Erstattung der Prozesskosten in der EU unterschiedlich gestaltet sind und dass sie in bestimmten Fällen zur Deckung der gesamten, der obsiegenden Partei entstandenen Kosten nicht ausreichen.

Im Einklang mit Artikel 14 der Richtlinie werden die Prozesskosten und sonstige Kosten der obsiegenden Partei, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. Der in Artikel 14 zum Ausdruck gebrachte Grundsatz bezüglich der Erstattung der Prozesskosten gilt für alle Kategorien der Gerichtsverfahren im Geltungsumfang der Richtlinie, d. h. für Verfahren zu Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums. Wie der EuGH klargestellt hat, umfasst dies beispielsweise auch Verfahren zum Ersatz für den von Parteien durch bestimmte ungerechtfertigte Durchsetzungsmaßnahmen erlittenen Schaden gemäß Artikel 7 Absatz 4 und Artikel 9 Absatz 7 der Richtlinie<sup>26</sup> sowie Verfahren der Vollstreckbarerklärung zur Anerkennung und Vollstreckung einer Entscheidung über die Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums.<sup>27</sup> Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit werden ausgeschlossen.<sup>28</sup>

<sup>23</sup> Eine ähnliche Ermächtigung zur Eigenentscheidung, die allerdings nur unter bestimmten Umständen zur Anwendung kommt, wurde mit Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 2014/104/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach nationalem Recht wegen Zu widerhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union (ABl. L 349 vom 5.12.2014, S. 1-19) festgelegt.

<sup>24</sup> Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, S. 28-30.

<sup>25</sup> Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG; S. 20 und Anhang III.

<sup>26</sup> Urteil des EuGH (Erste Kammer) vom 16. Juli 2015, [C-681/13](#), *Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD*, EU:C:2015:471.

<sup>27</sup> Urteil des EuGH (Große Kammer) vom 18. Oktober 2011, [C-406/09](#), *Realchemie Nederland BV gegen Bayer CropScience AG*, EU:C:2011:668.

<sup>28</sup> [C-180/11](#), *Bericap*, Rn. 77-82.

Mit diesem allgemeinen Grundsatz erhalten zwar die nationalen Gerichte eine Grundlage für die Kostenerstattung, bei der Berechnung der tatsächlich zu erstattenden Beträge werden die Gerichte jedoch normalerweise in ihrer Entscheidungsfreiheit durch detailliertere einzelstaatliche Rechtsvorschriften zu diesem Thema eingeschränkt. Einige dieser nationalen Regelungen gelten nicht spezifisch für geistiges Eigentum, haben Pauschalregelungen als Grundlage (Obergrenzen), und/oder beziehen sich auf die nationalen Vorschriften über die Mindestkosten für den Beistand von Rechtsanwälten oder Patentanwälten. Dies führt zu erheblichen Unterschieden bei den Regelungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Berechnung und Erstattung von Prozesskosten sowie auf die diesbezüglichen Verfahren.<sup>29</sup>

### **Pauschalregelung**

In diesem Zusammenhang wurde die Frage vorgelegt, ob nationale Rechtsvorschriften auf der Grundlage von Pauschalregelungen, bei denen ein Höchstbetrag der zu erstattenden Kosten festgelegt wird, im Einklang mit Artikel 14 der IPRED stünden.

Der EuGH erläuterte<sup>30</sup>, dass Regelungen, die Pauschaltarife für die Erstattung der Anwaltshonorare vorsehen, grundsätzlich gerechtfertigt sein können, sofern damit die Zumutbarkeit der zu erstattenden Kosten gewährleistet werden soll. Dabei sind Faktoren wie der Streitgegenstand, der Streitwert oder der Arbeitsaufwand für die Verteidigung des betreffenden Mandanten zu berücksichtigen. Dies kann dann der Fall sein, wenn diese Regelung übermäßige Kosten von der Erstattung ausschließen soll, die darauf zurückzuführen sind, dass die obsiegende Partei und ihr Anwalt ungewöhnlich hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden.

Der EuGH stellte auch fest<sup>31</sup>, dass das in Artikel 14 der IPRED festgelegte Erfordernis, dass die unterlegene Partei die „zumutbaren“ Prozesskosten tragen muss, keine nationale Regelung rechtfertigen kann, die weit niedrigere Pauschaltarife als die tatsächlich für Anwaltsleistungen im betreffenden Mitgliedstaat geltenden durchschnittlichen Tarife vorschreibt. Eine solche Regelung wäre nämlich mit Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2004/48, wonach die in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren und Rechtsbehelfe abschreckend sein müssen, unvereinbar.

Darüber hinaus wird in Artikel 14 der IPRED festgelegt, dass die von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten „angemessen“ sein müssen. In dieser Hinsicht stellte der EuGH fest, dass das Erfordernis der Angemessenheit zwar nicht bedeutet, dass die unterlegene Partei zwangsläufig sämtliche Kosten der obsiegenden Partei erstatten muss, es verlangt jedoch, dass diese Anspruch auf die Erstattung wenigstens eines erheblichen und angemessenen Teils der ihr tatsächlich entstandenen zumutbaren Kosten hat. Daher muss eine nationale Regelung ,die eine absolute Obergrenze für die Kosten im Zusammenhang mit dem Beistand eines Anwalts vorsieht, zum einen gewährleisten, dass diese Obergrenze die tatsächlich für Anwaltsleistungen im Bereich des geistigen Eigentums geltenden Tarife widerspiegelt, und zum anderen, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei tatsächlich entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> „Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement directive (IPRED)“ („Unterstützende Studie zur Ex-post-Bewertung und Ex-ante-Folgenabschätzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (IPRED)“), Technopolis Group gemeinsam mit EY und Schalast Rechtsanwälte, 2017, S. 69-70.

<sup>30</sup> [C-57/15](#), UVP, Rn. 25.

<sup>31</sup> [C-57/15](#) UVP, Rn. 26-27.

<sup>32</sup> [C-57/15](#) UVP, Rn. 29-30.

Artikel 14 der IPRED schließt nationale Rechtsvorschriften über Pauschalregelungen zur Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit dem Beistand eines Anwalts nicht aus, sofern im Rahmen der Pauschaltarife sichergestellt wird, dass die von der unterlegenden Partei zu tragenden Kosten zumutbar sind, wobei fallspezifische Umstände zu berücksichtigen sind. Artikel 14 steht jedoch nationalen Rechtsvorschriften über Pauschaltarife entgegen, die zu niedrig sind, um sicherzustellen, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei tatsächlich entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird.

### **Arten der zu erstattenden Kosten**

Weitere Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und ihren nationalen Rechtsvorschriften betreffen die Arten der Kosten, die von den Bestimmungen der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des Artikels 14 der IPRED gedeckt werden. In der Praxis werden zwar die Gerichtsgebühren für die Anrufung des Gerichts und andere Verfahrenskosten häufig in vollem Umfang, die Kosten für externe Sachverständige, die Gebühren der Anwälte und zusätzliche Anwaltskosten aber zumindest in einigen Fällen nur teilweise erstattet.<sup>33</sup>

Im Einklang mit Artikel 14 muss derjenige, der Recht des geistigen Eigentums verletzt, im Allgemeinen die finanziellen Folgen seines Verhaltens in vollem Umfang tragen.<sup>34</sup> Auf der anderen Seite hat die obsiegende Partei einen Anspruch auf die Erstattung wenigstens eines erheblichen und angemessenen Teils der ihr tatsächlich entstandenen zumutbaren Prozesskosten.<sup>35</sup>

Insbesondere wird zwar in Artikel 14 der IPRED auf die „*Prozesskosten und sonstige Kosten der obsiegenden Partei*“ verwiesen, die Richtlinie enthält jedoch keine präzise Definition dieser Begriffe. Der EuGH stellte fest, dass der Begriff „Prozesskosten“ u. a. die Anwaltshonorare umfasst.<sup>36</sup> Der Gerichtshof stellte darüber hinaus fest, dass der Begriff „sonstige Kosten“ grundsätzlich die Kosten, die durch die Dienstleistungen eines technischen Beraters entstanden sind, umfasst.<sup>37</sup> Der EuGH verwies jedoch auch darauf, dass der letztere Begriff eng auszulegen und davon auszugehen ist, dass unter die „sonstigen Kosten“ im Sinne von Artikel 14 nur Kosten fallen, die unmittelbar und eng mit dem betreffenden Gerichtsverfahren zusammenhängen.<sup>38</sup>

Hierzu stellte der EuGH fest, dass ein solcher unmittelbarer und enger Zusammenhang bei Kosten im Verbindung mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher, die u. a. anfallen, wenn ein technischer Berater eine allgemeine Marktbeobachtung durchführt und etwaige Verletzungen eines Rechts des geistigen Eigentums aufspürt, die Verletzern zuzurechnen wären, die in diesem Stadium unbekannt sind, nicht gegeben scheint. Auf der anderen Seite stellte der EuGH fest, dass soweit die Dienstleistungen eines technischen Beraters unabhängig von ihrer Art unerlässlich sind, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben zu können, die Kosten im Zusammenhang mit dem Berater unter die „sonstigen Kosten“ fallen. Im Einklang mit Artikel 14 der IPRED handelt es sich somit um die „sonstigen Kosten“, die von der unterlegenen Partei zu tragen sind.<sup>39</sup>

---

<sup>33</sup> Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, S. 28.

<sup>34</sup> [C-406/09, Realchemie](#), Rn. 49.

<sup>35</sup> Urteil des EuGH (Fünfte Kammer) vom 28. Juli 2016, [C-57/15, United Video Properties Inc. gegen Telenet NV \(UVP\)](#), EU:C:2016:611, Rn. 29.

<sup>36</sup> [C-57/15 UVP](#), Rn. 22.

<sup>37</sup> [C-57/15, UVP](#), Rn. 34.

<sup>38</sup> [C-57/15, UVP](#), Rn. 36.

<sup>39</sup> [C-57/15, UVP](#), Rn. 39-40.

Der EuGH hat darüber hinaus klargestellt<sup>40</sup>, dass Artikel 14 der IPRED dahingehend auszulegen ist, dass er nationalen Rechtsvorschriften, die die Erstattung der Kosten für einen technischen Berater nur im Fall eines Fehlverhaltens der unterlegenen Partei vorsehen, entgegensteht, da diese Kosten unmittelbar und eng mit einer Klage zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums zusammenhängen.

Schließlich ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die vorstehenden Ausführungen nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Kosten, die nicht von Artikel 14 abgedeckt werden, nicht erstattet werden können. Vielmehr bedeutet es, dass Ansprüche auf die Erstattung entsprechender Kosten, beispielsweise Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher<sup>41</sup> im Rahmen von Schadensersatzansprüchen stattdessen gemäß Artikel 13 geltend gemacht werden können.

Artikel 14 der IPRED gilt für Prozesskosten, einschließlich der Honorare für Anwälte, sowie für sonstige Kosten, die unmittelbar und eng mit dem betreffenden Gerichtsverfahren zusammenhängen. Die letzteren Kosten umfassen Kosten für die Dienstleistungen eines technischen Beraters, sofern sie unerlässlich sind, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben zu können.

### 3. Schwerpunkt auf Rechtsverletzungen gewerblichen Ausmaßes

Einige der in der IPRED festgelegten Instrumente kommen nur für im gewerblichen Ausmaß begangene Verletzungen des Rechts des geistigen Eigentums (Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 2) zur Anwendung bzw. gelten für andere Personen (Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a-c), die entweder nachweislich rechtsverletzende Ware in gewerblichem Ausmaß in ihrem Besitz hatten, rechtsverletzende Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß in Anspruch nahmen oder für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen in gewerblichem Ausmaß erbrachten.<sup>42</sup>

Der Begriff des „gewerblichen Ausmaßes“ im Zusammenhang mit dem Rechtsrahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erfordert die Anwendung bestimmter weitreichender oder stärker eingreifender Maßnahmen in Fällen von Rechtsverletzungen besonderer Schwere, damit sichergestellt wird, dass die schwerwiegendsten Verstöße wirksam geahndet werden und gleichzeitig die Verhältnismäßigkeit und ein ausgewogener Ansatz gewährleistet werden. Dieser Begriff wird jedoch dem Anschein nach in den Mitgliedstaaten unterschiedlich interpretiert und angewandt.

Der Begriff des gewerblichen Ausmaßes ist in der Richtlinie nicht definiert worden. Die Richtlinie enthält auch keine eindeutigen Bezugnahmen auf die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zum Zwecke der Begriffsbestimmung. Nach ständiger Rechtsprechung folgt aus den Erfordernissen sowohl der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts als auch des Gleichheitssatzes, dass dieser Begriff in entsprechenden Fällen in der gesamten Europäischen Union eine autonome und einheitliche Auslegung erhalten sollte.<sup>43</sup>

Darüber hinaus bietet der Erwägungsgrund 14 der IPRED Aufschluss durch die Präzisierung, es handele sich dabei um Handlungen, die „zwecks Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils vorgenommen werden; dies schließt

<sup>40</sup> [C-57/15, UVP](#), Rn. 40.

<sup>41</sup> Siehe Erwägungsgrund 26 der IPRED.

<sup>42</sup> Im Einklang mit Erwägungsgrund 14 der IPRED: „Unbeschadet davon können die Mitgliedstaaten diese Maßnahmen auch bei anderen Rechtsverletzungen anwenden.“.

<sup>43</sup> Z. B. Urteil des Gerichtshofes (Große Kammer), 3. September 2014, [C-201/13, Johan Deckmyn and Vrijheidsfonds VZW gegen Helena Vandersteen und andere](#), EU:C:2014:2132, Rn. 14.

*in der Regel Handlungen aus, die in gutem Glauben von Endverbrauchern vorgenommen werden“.*

Ferner wurde der Begriff des gewerblichen Ausmaßes im Sinne von Artikel 61 des TRIPS-Übereinkommens eingehend im Bericht des Streitbeilegungspanels der Welthandelsorganisation (WTO) erörtert.<sup>44</sup> Das mit der Untersuchung befasste Panel hat die gewöhnlichen Bedeutungen der Begriffe „Ausmaß“ und „gewerblich“ berücksichtigt und ist zu dem Schluss gelangt, dass der Begriff in Bezug auf qualitative und quantitative Aspekte zu interpretieren ist und dass er sich auf das Ausmaß oder den Umfang einer typischen oder gewöhnlichen wirtschaftlichen Aktivität in Bezug auf ein gegebenes Produkt auf einem gegebenen Markt bezieht.<sup>45</sup> Der Begriff wird im Rahmen der TRIPS-Übereinkommens zwar in einem anderen Zusammenhang als in der IPRED verwendet<sup>46</sup> und in der Rechtsordnung der EU sind Panelberichte wie dieser bei der Interpretation des sekundären EU-Rechts wie der IPRED rechtlich nicht bindend, dennoch ist die Kommission der Auffassung, dass dieser Bericht einen nützlichen Bezugspunkt darstellt.<sup>47</sup>

Aus dem Vorstehenden folgt, dass der in mehreren Bestimmungen der IPRED verwendete Begriff des gewerblichen Ausmaßes nach Auffassung der Kommission nicht in rein quantitativem Sinne zu interpretieren ist; vielmehr sollten bestimmte qualitative Aspekte, beispielsweise ob die betreffende Tätigkeit normalerweise einen wirtschaftlichen oder kommerziellen Zweck verfolgt, ebenfalls berücksichtigt werden.

Bei der Interpretation und Anwendung des Begriffes des „gewerblichen Ausmaßes“ gemäß Artikel 6 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 2 der IPRED sollten qualitative Aspekte, beispielsweise der bei den betreffenden Rechtsverletzungen möglicherweise verfolgte wirtschaftliche oder kommerzielle Zweck, sowie quantitative Aspekte, wie die Anzahl und der Umfang der für den gegebenen Fall relevanten Verletzungen berücksichtigt werden.

### **III. GEWÄHRLEISTUNG EINES AUSGEWOGENEN ANSATZES ZUR DURCHSETZUNG DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS UND VERHINDERUNG VON MISSBRAUCH**

#### **1. Allgemeine Verpflichtung und Grundrechte**

Die allgemeine Verpflichtung der Richtlinie besteht darin, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erforderlichen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, festzulegen. Diese müssen „fair und gerecht“ sein, außerdem dürfen sie nicht „unnötig kompliziert oder kostspielig“ sein und keine „unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen“ mit sich bringen; sie müssen darüber hinaus wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein, dürfen keine Schranken für den Handel darstellen und sie müssen

<sup>44</sup> Bericht des WTO-Panels vom 26. Januar 2009, [WT/DS362/R](#), S. 75-98.

<sup>45</sup> [WT/DS362/R](#), Absatz VII, 601-603 und VII.635-636.

<sup>46</sup> Der Kontext des Übereinkommens sind bestimmte strafrechtliche Maßnahmen, in der IPRED wird der Begriff hingegen im Zusammenhang mit bestimmten zivilrechtlichen Instrumenten verwendet.

<sup>47</sup> In diesem Zusammenhang ist erstens anzumerken, dass die EU ebenfalls dem TRIPS-Übereinkommen beigetreten ist (siehe Erwägungsgrund 4 der IPRED), sodass die Bestimmungen des Übereinkommens nun einen integralen Bestandteil der Unionsrechtsordnung bilden (siehe beispielsweise Rechtssache C-180/11, *Bericap*, Rn. 67) und zweitens, dass auch nach der Rechtsprechung des EuGH der nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch bestimmte Sinn undefinierter, im Sekundärrecht der EU wie IPRED verwendeter Begriffe einen wichtigen Aspekt bei der Interpretation dieser Begriffe darstellt (siehe z. B. Rechtssache C-201/13, *Deckmyn*, Rn. 19).

Garantien gegen Missbrauch einschließen (Artikel 3 Absätze 1 und 2). Ferner sollten diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschließlich der Sonderaspekte jedes Rechts an geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen wird<sup>48</sup>. Daher sollten die zuständigen Gerichte im Hinblick auf die Gewährleistung einer ausgewogenen Anwendung des zivilrechtlichen Systems zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums stets eine Einzelfallbewertung vornehmen, wenn sie erwägen, die in der IPRED vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe einzusetzen.

Die IPRED steht im Einklang mit allen Grundrechten und respektiert die Grundsätze, die insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union („Charta“) anerkannt wurden; in besonderer Weise soll sie im Einklang mit Artikel 17 Absatz 2 der Charta die uneingeschränkte Achtung geistigen Eigentums sicherstellen<sup>49</sup>. Deshalb sind die in der Richtlinie enthaltenen Bestimmungen so auszulegen und anzuwenden, dass nicht nur dieses spezifische Grundrecht gewährleistet ist, sondern auch andere in Rede stehende Grundrechte uneingeschränkt berücksichtigt und geachtet werden. Dies kann je nach Einzelfall das Recht auf einen wirksamen Rechtsschutz, den Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten, die Freiheit der Meinungsäußerung und die unternehmerische Freiheit beinhalten<sup>50</sup>. Eine Reihe von Entscheidungen des EuGH hatten nach der Annahme der Richtlinie diese Thematik zum Gegenstand.

Insbesondere im Urteil in der Rechtsache *Promusicae*<sup>51</sup> behandelte der EuGH die Gewichtung verschiedener Grundrechte, indem er die Bestimmungen der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, der Informationsgesellschaftsrichtlinie<sup>52</sup>, der IPRED und der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation<sup>53</sup> vor dem Hintergrund der Charta interpretierte. Der EuGH erklärte, dass die zuständigen nationalen Behörden und Gerichte bei der Auslegung dieser Richtlinien ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen betroffenen Grundrechten finden müssen und dass dies nicht im Widerspruch zu den anderen allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts stehen darf, beispielsweise dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. In diesem speziellen Fall kam der EuGH zu dem Schluss, dass die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, im Hinblick auf einen effektiven Schutz des Urheberrechts eine Pflicht zur Mitteilung personenbezogener Daten im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens vorzusehen. Der EuGH kam jedoch auch zu dem Schluss, dass sie bei der Umsetzung der genannten Richtlinien diese so auslegen müssen, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Gewährleistung des Grundrechts auf den Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre und den Grundrechten auf Eigentum und einen wirksamen Rechtsschutz hergestellt wird.

---

<sup>48</sup> Erwägungsgrund 17 IPRED.

<sup>49</sup> Erwägungsgrund 32 IPRED.

<sup>50</sup> Siehe die Artikel 47, 7, 8, 11 und 16 der Charta.

<sup>51</sup> Urteil des EuGH (Große Kammer) vom 29. Januar 2008 in der Rechtssache [C-275/06](#), *Productores de Música de España (Promusicae) gegen Telefónica de España SAU*, EU:C:2008:54, Rn. 68.

<sup>52</sup> Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10–19.

<sup>53</sup> Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation, ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37–47 (in Ergänzung zur Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31–50).

Dieser Ansatz spiegelte sich auch in weiteren Entscheidungen des EuGH wider<sup>54</sup>, indem er für mehr Orientierung bei der Abwägung kollidierender Grundrechte sorgte, *unter anderem* in seinen Entscheidungen zum Recht auf Auskunftsersuchen und zum Erlass gerichtlicher Anordnungen<sup>55</sup>.

Auch wenn diese Entscheidungen im spezifischen Kontext von Streitfällen im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen getroffen wurden, so befasste sich der EuGH dabei in seiner Analyse doch allgemein mit der Abwägung der verschiedenen in Rede stehenden Grundrechte. Daher ist die Kommission der Auffassung, dass die Anforderung im Hinblick auf die Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen solchen Grundrechten aufgrund des allgemeinen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht nur in Fällen von Urheberrechtsverletzungen, sondern auch in den Fällen gilt, die im Zusammenhang mit allen jenen Rechten des geistigen Eigentums stehen, die in den Anwendungsbereich der IPRED fallen.

In allen Fällen, in denen die Bestimmungen der IPRED ausgelegt und angewendet werden sowie kollidierende und durch die Rechtsordnung der EU geschützte Grundrechte betroffen sind, muss – im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ihnen gewährleistet sein.

## **2. Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den geltenden Grundrechten im Falle des Rechts auf Auskunft**

Die Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen verschiedenen Grundrechten ist bei der Anwendung des in Artikel 8 der IPRED festgelegten Rechts auf Auskunft von besonderer Bedeutung. Artikel 8 verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die zuständigen Gerichte anordnen können, dass von dem Verletzer oder jeder anderen Person genaue Auskünfte über die Herkunft rechtsverletzender Waren und Dienstleistungen, über die Vertriebswege sowie über die Identität Dritter, die an der Rechtsverletzung beteiligt sind, erteilt werden<sup>56</sup>.

Bei der Bearbeitung von Auskunftsersuchen gemäß Artikel 8 können Situationen vorliegen, in denen eine Abwägung mehrerer Grundrechte erfolgen muss. Dies könnte insbesondere in Bezug auf die Grundrechte des Schutzes des Eigentums (einschließlich geistigen Eigentums) und eines wirksamen Rechtsschutzes einerseits und andererseits die Grundrechte des Schutzes der Privatsphäre und personenbezogener Daten, der Freiheit der Meinungsäußerung und der unternehmerischen Freiheit zutreffen.

Jede Anordnung eines zuständigen Gerichts zur Erteilung von Auskünften gemäß Artikel 8 darf nur Informationen betreffen, die tatsächlich zur Ermittlung der Herkunft und des Umfangs der Rechtsverletzung erforderlich sind. Nach Ansicht der Kommission resultiert dies aus den Anforderungen für einen begründeten und die Verhältnismäßigkeit wahren Antrag gemäß Artikel 8 Absatz 1 und aus den allgemeinen Verpflichtungen gemäß Artikel 3 (insbesondere die Anforderungen, dass Maßnahmen fair und gerecht sein müssen, nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein dürfen und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist).

<sup>54</sup> Zum Beispiel Beschluss des EuGH (Achte Kammer) vom 19. Februar 2009, [C-557/07](#), *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH gegen Tele2 Telecommunication GmbH*, EU:C:2009:107; Urteil des EuGH (Dritte Kammer) vom 19. April 2012, [C-461/10](#), *Bonnier Audio AB and Others v Perfect Communication Sweden A,B* EU:C:2012:219; Urteil des EuGH (Vierte Kammer) vom 16. Juli 2015, [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH gegen Stadtparkasse Magdeburg*, EU:C:2015:485.

<sup>55</sup> Siehe auch weitere Erörterungen betreffend Artikel 8 „Recht auf Auskunft“ (Kapitel III) und Artikel 9 und 11 zu Anordnungen (Kapitel IV) der IPRED.

<sup>56</sup> Siehe auch Erwägungsgrund 21 der IPRED.

Der EuGH hat präzisiert<sup>57</sup>, dass das Unionsrecht und insbesondere Artikel 8 Absatz 3 der IPRED in Verbindung mit Artikel 15 Absatz 1 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, eine Verpflichtung zur Weitergabe personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Internetverkehr an bestimmte Privatpersonen zu schaffen, um die Verfolgung von Urheberrechtsverstößen vor den Zivilgerichten zu ermöglichen. Jedoch wurde auch festgestellt, dass die in diesem Fall zur Rede stehenden Vorschriften des Unionsrechts den Mitgliedstaaten eine solche Pflicht aber auch nicht vorschreiben.

Der EuGH stellte ferner fest, dass diese Vorschriften der Anwendung einer nationalen Vorschrift gemäß Artikel 8 der IPRED nicht entgegenstehen, nach der in einem zivilrechtlichen Verfahren einem Internetdienstleister zu dem Zweck, einen bestimmten Interneteilnehmer oder -nutzer identifizieren zu können, aufgegeben wird, einem Urheberrechtsinhaber oder dessen Vertreter Auskunft über den Teilnehmer zu geben, dem der Internetdienstleister eine bestimmte IP-Adresse zugeteilt hat, von der aus die Verletzung begangen worden sein soll. Solche nationalen Vorschriften sollten jedoch das jeweilige nationale Gericht in die Lage versetzen, die vorhandenen widerstreitenden Interessen auf der Grundlage der Umstände des jeweiligen Falles und unter Berücksichtigung der Anforderungen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit abzuwägen<sup>58</sup>.

In einem anderen Fall hat der EuGH klargestellt, dass Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe e der IPRED nationalen Vorschriften entgegensteht, die es einem Bankinstitut unbegrenzt und bedingungslos gestatten, eine Auskunft nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c der IPRED über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern<sup>59</sup>. Diese unbegrenzt und bedingungslos zulässige Berufung auf das Bankgeheimnis kann eine qualifizierte Beeinträchtigung der wirksamen Ausübung des Grundrechts des geistigen Eigentums mit sich bringen, zugunsten des Rechts der in Artikel 8 Absatz 1 der IPRED genannten Personen auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten<sup>60</sup>.

Nach Artikel 8 der IPRED können die zuständigen Gerichte anordnen, dass von dem Verletzer oder jeder anderen Person Auskünfte über die Herkunft und die Vertriebswege von Waren und Dienstleistungen, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, erteilt werden. Diese Auskünfte können auch personenbezogene Daten enthalten, wenn eine solche Offenlegung im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten erfolgt, und vorausgesetzt, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen in Rede stehenden Grundrechten ist gewährleistet.

### **3. Vorlage bestimmter in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befindlicher Beweismittel**

Nach Artikel 6 Absatz 1 der IPRED können die zuständigen Gerichte anordnen, dass die in der Verfügungsgewalt einer gegnerischen Partei befindlichen Beweismittel vorgelegt werden, wenn der Antragsteller vernünftigerweise verfügbare Beweismittel zur Begründung seiner Ansprüche vorgelegt und zur Begründung seiner Ansprüche die vorzulegenden Beweismittel bezeichnet hat.

<sup>57</sup> [C-275/06, Promusicae](#), Rn. 58-59. Siehe auch Abschnitt 1.

<sup>58</sup> [C-461/10, Bonnier](#), Rn. 51-61.

<sup>59</sup> Urteil des EuGH (Vierte Kammer) vom 16. Juli 2015, [C-580/13, Coty Germany GmbH gegen Stadtsparkasse Magdeburg](#), Rn. 43.

<sup>60</sup> [C-580/13, Coty Germany](#), Rn. 40.

Bei der Bewertung wurde für einige Mitgliedstaaten festgestellt, dass die Bezeichnung der in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befindlichen Beweismittel durch den Antragsteller sehr aufwändig sein kann und somit für diesen in der Praxis die Möglichkeit solche Beweismittel zu erlangen, erheblich eingeschränkt ist. Den Angaben zufolge werden Antragsteller in einigen Fällen ersucht, die genaue Art, den Verbleib, die Bezugsnummern oder Inhalte der angeforderten Unterlagen zu bezeichnen, auch wenn es für eine externe Person, die die geforderten Dokumente selbst nicht zwangsläufig gesehen hat, schwierig oder gar unmöglich ist, solche Auskünfte zu erlangen.<sup>61</sup>

Zwar ist ein gewisses Maß an Spezifizierung zweifellos notwendig, jedoch stellt eine übermäßige Detailtiefe die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Offenlegung nach Artikel 6 Absatz 1 in Frage und lässt Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Anforderungen auf nationaler Ebene aufkommen. Es stellt sich ferner die Frage, wie „fair und gerecht“ solche Anforderungen sind und die Anwendung der in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen könnte damit zu kompliziert werden. Detaillierte nationale Anforderungen dieser Art könnten im Gegensatz zu Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit den in Artikel 3 der Richtlinie genannten Verpflichtungen stehen.

Die Richtlinie zum Schadensersatz bei Wettbewerbsverstößen<sup>62</sup> ist in dieser Hinsicht ausführlicher. In Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie ist hinsichtlich der Offenlegung von Beweismitteln festgelegt, dass die Mitgliedstaaten gewährleisten müssen, dass die nationalen Gerichte die Offenlegung von bestimmten einzelnen Beweismitteln oder relevanten Kategorien von Beweismitteln anordnen können, die so genau und so präzise wie möglich abgegrenzt sind, wie dies auf der Grundlage der mit zumutbarem Aufwand zugänglichen Tatsachen in der substantiierten Begründung möglich ist.

Die Kommission ist der Auffassung, dass es durchaus Gründe für eine ähnliche Betrachtungsweise bei der Auslegung und Anwendung von Artikel 6 Absatz 1 der IPRED gibt. Zwar sollte der Antragsteller die von ihm ersuchte Information so genau wie möglich bezeichnen, jedoch sollte diese Verpflichtung innerhalb der vernünftigen Grenzen der Besonderheiten des jeweiligen Falls ausgelegt werden. Dies bedeutet, dass nach Ansicht der Kommission der Antragsteller in seinem Antrag zwar bestimmte einzelne Beweismittel bezeichnen sollte, dass jedoch zugleich Artikel 6 Absatz 1 nicht ausschließt, dass in bestimmten Fällen ein Antragsteller auch eine bestimmte Kategorie von Beweismitteln bezeichnet, vorausgesetzt, der Grad an Spezifität erlaubt es der gegnerischen Partei, konkrete, in ihrer Verfügungsgewalt sich befindende Beweismittel zu identifizieren und dem zuständigen Gericht über den Antrag auf Offenlegung zu entscheiden.

Darüber hinaus bereitet die Formulierung „*in der Verfügungsgewalt einer gegnerischen Partei befindliche Beweismittel*“ gewisse Verständnisschwierigkeiten. Insbesondere sind Verständnisschwierigkeiten in Bezug auf die Frage entstanden, ob der Begriff „Verfügungsgewalt“ sich nur auf den Besitz eines Beweismittels beziehen sollte, oder ob er in einem weiteren Sinne zu verstehen ist und sich auch auf eine Verpflichtung für die gegnerische Partei erstreckt, eine angemessene Suche durchzuführen<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, S. 18. Siehe auch SEC(2010) 1589 final, S. 9.

<sup>62</sup> Richtlinie 2014/104/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach nationalem Recht wegen Zu widerhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, ABl. L 349 vom 5.12.2014, S. 1.

<sup>63</sup> Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen (CSWD) - Analysis of the application of Directive 2004/48/EC vom 22.12.2010, S. 9; Kommissionsdokument „*Synthesis of the comments on the Commission Report on the application of Directive 2004/48*“, Juli 2011, S. 19.

Nach Auffassung der Kommission scheint Artikel 6 Absatz 1 keine klare Grundlage dafür zu bieten, dass eine Partei zur aktiven Suche nach Beweisen, die sich im Besitz von Dritten außerhalb seiner eigenen Verfügungsgewalt befinden und die vorgelegt werden sollen, aufgefordert werden kann; sie stellt ferner fest, dass die Verwendung des Wortes „Verfügungsgewalt“ nahelegt, dass es für die Partei nicht unbedingt erforderlich ist, tatsächlich im Besitz eines Beweismittels zu sein. Daher vertritt die Kommission die Auffassung, dass in begründeten Fällen aus Artikel 6 Absatz 1 die Verpflichtung für eine Partei abgeleitet werden könnte, innerhalb ihrer Organisation (einschließlich der separaten rechtlichen Einheiten, die sie kontrolliert) eine sorgfältige Suche nach Beweismitteln durchzuführen, vorausgesetzt, der Antragsteller hat das Auskunftsersuchen hinreichend begründet und konkretisiert, die Verpflichtung geht nicht über das hinaus, was angemessen ist, und ist nicht unnötig kostspielig, und, falls erforderlich, die Gewähr gegen Missbrauch ist gegeben<sup>64</sup>.

Jeder Antrag auf Vorlage von Beweismitteln im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der IPRED ist angemessen zu begründen und zu konkretisieren und muss in Bezug auf die spezifischen Umstände des Falles verhältnismäßig sein. Diese Anforderung muss jedoch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass die Partei, die Gegenstand dieser Maßnahme ist, in bestimmten Fällen aufgefordert wird, konkrete Kategorien von Beweismitteln vorzulegen oder eine sorgfältige Suche nach den Beweismitteln in ihrer Organisation durchzuführen.

#### **4. Gewährleistung des Schutzes vertraulicher Informationen**

Die Möglichkeit, die Anwendung der in Artikel 6 Absätze 1 und 2, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 Absätze 1 und 2 der IPRED dargelegten Maßnahmen zu erwirken, unterliegt dem Schutz vertraulicher Informationen. Diese Einschränkung ist besonders wichtig, wenn die Dokumente, die als potenziell vorzulegende Beweise oder Informationen genannt werden, Handelsgeheimnisse oder andere sensible Geschäftsinformationen der Partei enthalten, die diesen Maßnahmen unterliegt.

Für Auskunftsersuchen nach Artikel 8 wurde berichtet<sup>65</sup>, dass zusätzliche Probleme für die Rechteinhaber entstehen könnten, da bestimmte Arten von Informationen in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlichen Regelungen in Bezug auf die Vertraulichkeit unterliegen. Dies röhrt daher, dass nicht klar ist, ob sie die legal in einem bestimmten Land erlangten Informationen in einem anderen Land, in dem die Vertraulichkeit dieser Informationen unter strengere Vorschriften fällt, nutzen könnten.

Im Sinne der Verhältnismäßigkeit sollten Anträge auf Vorlage von Beweismitteln nach Artikel 6, auf Maßnahmen zur Beweissicherung nach Artikel 7 und auf Erteilung der Auskünfte nach Artikel 8 dazu geeignet sein, die zur Rede stehende(n) Behauptung(en) in den jeweiligen Gerichtsverfahren zu beweisen. Jedoch könnte in bestimmten Fällen die spezifische Art von Informationen beispielsweise einen so wichtigen Geschäftswert darstellen, dass sie dem Antragsteller nicht offengelegt werden sollten, auch wenn einige der Informationen im Besitz der Gegenpartei für den Nachweis der behaupteten Rechtsverletzung oder deren Umfang oder Auswirkungen von wesentlicher Bedeutung wären. Laut den Rückmeldungen aus der Bewertung stehen Gerichte zum Teil vor Schwierigkeiten, wenn sie mit diesen widerstreitenden Interessen konfrontiert sind, insbesondere wenn die Parteien in Konkurrenz zueinander stehen.

---

<sup>64</sup> Siehe Artikel 3 der IPRED.

<sup>65</sup> Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, S. 18-25.

Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest, dass gemäß den besagten Artikeln solche vertraulichen Informationen nicht in einschlägigen Verfahren verwendet werden können. Vielmehr ist darin geregelt, dass die Informationen geschützt werden müssen. In einigen Mitgliedstaaten<sup>66</sup> wurden Maßnahmen eingeführt, um die Offenlegung vertraulicher Informationen nur dem Gericht oder einem an besondere Regeln für die Wahrung der Vertraulichkeit gebundenen Dritten zu gestatten. Ferner ist in Artikel 60 Absatz 3 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht<sup>67</sup> die Möglichkeit vorgesehen, dass das Einheitliche Patentgericht („EPG“) eine Kontrolle von Räumlichkeiten durch eine von ihm bevollmächtigte Person anordnen kann. Zwar darf der Antragsteller bei einer solchen Kontrolle nicht zugegen sein, er kann sich aber von einem unabhängigen Fachmann, dessen Name in der Anordnung genannt sein muss, vertreten lassen.

Nach Auffassung der Kommission sollten die zuständigen Gerichte in der Lage sein, im Einklang mit den detaillierten Vorschriften nationaler Gesetze, auf eigene Initiative oder auf Antrag einer Partei in einem Verfahren über die geeigneten Mittel zu entscheiden, mit denen vertrauliche Informationen, die von Maßnahmen gemäß den Artikeln 6, 7 oder 8 betroffen sein könnten, zu schützen. Zwar wird dies durch diese Vorschriften nicht ausdrücklich gefordert, jedoch könnten solche Mittel, wenn ihre Anwendung gerechtfertigt ist, zum Beispiel die Möglichkeit bieten, derartige Informationen nur den zuständigen Gerichten oder einer unabhängigen und unparteiischen dritten Partei vorzulegen, die zur Mitwirkung im Verfahren oder bei Kontrollen im Hinblick auf eine Beschreibung oder Beschlagnahme benannt wurde, und die angemessenen Verpflichtungen hinsichtlich der Vertraulichkeit unterliegt. Jede Maßnahme dieser Art sollte gewährleisten, dass diese Informationen dem Antragsteller, einer anderen am Verfahren beteiligten Partei oder der Allgemeinheit nicht offengelegt, gleichzeitig jedoch die Verteidigungsrechte des Antragstellers oder anderer Beteiligter gebührend berücksichtigt werden<sup>68</sup>.

Der Verpflichtung zum Schutz vertraulicher Informationen gemäß den Artikeln 6, 7 und 8 der IPRED durch geeignete Mittel zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit ist größtmögliche Wirksamkeit zu verschaffen. Ein geeignetes Mittel wäre es beispielsweise, vertrauliche Informationen nur den zuständigen Gerichten vorzulegen oder Räumlichkeiten im Hinblick auf eine Beschreibung oder Beschlagnahme nur von bestimmten unabhängigen und unparteiischen Dritten zu kontrollieren.

## 5. Bedeutung von Sicherheiten

In der IPRED ist festgelegt, dass Maßnahmen zur Beweissicherung (Artikel 7 Absatz 2) und einstweilige Maßnahmen (Artikel 9 Absatz 6) an die Stellung einer angemessenen Kautions oder die Leistung einer entsprechenden Sicherheit durch den Antragsteller geknüpft sein können, um eine etwaige Entschädigung des Antragsgegners sicherzustellen. Solche Kautions oder Sicherheiten sind ein wichtiges Instrument nicht nur für eine gegebenenfalls erforderliche *Ex-post*-Entschädigung, sondern auch damit ein potenzieller Missbrauch der in der IPRED vorgesehenen Maßnahmen verhindert werden kann. In diesem Zusammenhang wird durch die in Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 6 vorgesehenen spezifischen Verpflichtungen die allgemeine Verpflichtung nach Artikel 3 Absatz 2 umgesetzt, insbesondere in Hinsicht darauf, dass die in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen,

<sup>66</sup> Beispielsweise in den Niederlanden.

<sup>67</sup> ABI. C 175 vom 20.6.2013, S. 1.

<sup>68</sup> Vgl. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 14. Februar 2008, [C-450/06](#), *Varec SA gegen Belgischer Staat*, EU:C:2008:91, hinsichtlich der Abwägung der in Rede stehenden kollidierenden Rechte in einem Streitfall in Bezug auf öffentliche Vergabeverfahren.

Verfahren und Rechtsbehelfe so angewendet werden müssen, dass die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist.

Jedoch müssen die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe gemäß Artikel 3 Absatz 2 auch wirksam, verhältnismäßig und abschreckend und gemäß Artikel 3 Absatz 1 fair und gerecht sein, außerdem dürfen sie nicht unnötig kostspielig sein. Dadurch wird bekräftigt, dass Missbrauch zwar verhindert werden muss, die dafür eingesetzten Mittel jedoch nicht so beschaffen sein dürfen, dass sie im Widerspruch zu diesen Anforderungen stehen. Das bedeutet beispielsweise, dass die Sicherheiten, die für die Gewährung der einstweiligen Maßnahmen gestellt werden müssen, nicht so hoch sein sollten, dass die Antragsteller in der Praxis die jeweiligen Maßnahmen nicht mehr beantragen würden. Dies ist von besonderer Bedeutung für KMU, da die Kosten zivilrechtlicher Verfahren zusammen mit dem Risiko, den Fall zu verlieren und die Gebühren beider Parteien tragen zu müssen, eine sehr abschreckende Wirkung haben, Verletzungen des Rechts des geistigen Eigentums durch zivilrechtliche Verfahren ahnden zu lassen<sup>69</sup>.

Die Anforderung, dass Antragsteller als Voraussetzung dafür, dass einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen gemäß Artikel 7 und Artikel 9 angeordnet werden können, eine angemessene Kautions- oder entsprechende Sicherheit stellen müssen, kann ein geeignetes Mittel zur Verhinderung der missbräuchlichen Verwendung solcher Maßnahmen sein. Bei der Entscheidung, welche Art von Kautions- oder entsprechender Sicherheit in einem gegebenen Fall angemessen ist, sollten *unter anderem* die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Antragstellers und die möglichen Auswirkungen auf die Wirksamkeit der beantragten Maßnahmen, v. a. in Bezug auf KMU, berücksichtigt werden.

## 6. Möglichkeiten und Vorzüge einer Schutzschrift

In Artikel 7 Absatz 1 ist vorgesehen, dass Maßnahmen gegebenenfalls ohne Anhörung der anderen Partei getroffen werden (d. h. *ex parte*), insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinhaber wahrscheinlich ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstünde, oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden. Desgleichen ist in Artikel 9 Absatz 4 der IPRED vorgesehen, dass einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen in geeigneten Fällen *ex parte* angeordnet werden können, insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinhaber ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstehen würde. In solchen Fällen wird wegen der Dringlichkeit und/oder der Notwendigkeit, den Antragsgegner nicht zu informieren, die Entscheidung über die Anordnung der Maßnahmen einseitig ohne vorherige Unterrichtung und Anhörung des Antragsgegners getroffen. Dem Antragsgegner wird damit die Möglichkeit genommen, Argumente zu seiner Verteidigung vorzulegen, selbst wenn ihm durch die angeordnete Maßnahme möglicherweise großer Schaden entstünde.

Die Artikel 7 und 9 enthalten eine Reihe von Schutzbestimmungen, insbesondere in Bezug auf die Tatsache, dass gerichtliche *Ex parte*-Anordnungen nur aus spezifischen Gründen möglich sind, dem Antragsgegner nach ihrer Ausführung unverzüglich mitgeteilt werden müssen und sie einer gerichtlichen *Ex post*-Überprüfung, in der der Antragsgegner gehört werden kann, unterliegen. Es bleibt jedoch die Tatsache bestehen, dass solche *Ex parte*-Maßnahmen das Grundrecht des Antragsgegners auf Gehör und Verteidigung vor Gericht, was Teil des Grundrechts auf ein faires Verfahren ist, wesentlich beeinflussen<sup>70</sup>. Beschränkungen in Bezug auf das Recht, gehört zu werden, sollten daher grundsätzlich nur

<sup>69</sup> „Intellectual Property SME Scoreboard 2016“, EUIPO, Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums, 2016.

<sup>70</sup> Artikel 47 der Charta. Siehe auch Artikel 42 des TRIPS-Übereinkommens.

nach diesen Artikeln auferlegt werden, während gleichzeitig die notwendigen Schutzbestimmungen einzuhalten sind und diese Beschränkungen auf das Maß begrenzt bleiben, das erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Grundrechte auf Schutz des geistigen Eigentums und auf wirksamen Rechtsschutz des Antragstellers, die ebenfalls durch die Charta garantiert werden, gewahrt bleiben.

Um ein angemessenes Gleichgewicht zwischen diesen gegensätzlichen Interessen und Grundrechten herzustellen, wird in einigen Mitgliedstaaten (Belgien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Spanien) und durch die Bestimmung Nr. 207 der Verfahrensordnung des einheitlichen Patentgerichts<sup>71</sup> das Instrument der Schutzschrift angewendet. Mit einer Schutzschrift kann ein Antragsgegner, der befürchtet, wegen einer Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums verklagt zu werden (z. B. da er ein Mahnschreiben vom Rechtsinhaber erhalten hat), die zuständigen Justizbehörden im Voraus (*d. h.* noch bevor ein Antrag gestellt worden ist) darüber informieren, warum der potenzielle Verstoß seiner nach Auffassung nicht begründet ist. Der Hauptzweck der Schutzschrift besteht darin, den zuständigen Gerichten möglichst viele sachlich relevanten Informationen zugänglich zu machen, ohne die Antragsgegner anzuhören, nachdem der Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt wurde, und bevor sie eine Entscheidung über diesen Antrag treffen.

Obwohl in der IPRED Richtlinie nicht ausdrücklich vorgesehen, kann eine Schutzschrift als ein geeignetes Instrument angesehen werden, um auf faire und verhältnismäßige Weise zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den unterschiedlichen widerstreitenden Interessen und Grundrechten hinsichtlich der in Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 4 der IPRED vorgesehenen Möglichkeit der Anordnung von *Ex parte*-Maßnahmen beizutragen.

#### **IV. SICHERSTELLUNG EINER WIRKSAMEN DURCHSETZUNG DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS, DARUNTER AUCH IM DIGITALEN KONTEXT**

In diesem Kapitel wird die Thematik der Anordnungen und Mittelpersonen behandelt. Die Ansichten, die in der öffentlichen Konsultation geäußert wurden, zeigen, dass die Rechtsinhaber eine einstweilige Maßnahme als ein wesentliches Instrument zur Wahrung ihrer Rechte betrachten. Im Übrigen können, wie in der Richtlinie über die Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (die „Richtlinie über die Informationsgesellschaft“)<sup>72</sup> beschrieben, insbesondere in der digitalen Technik die Dienste von Mittelpersonen immer stärker von Dritten für Rechtsverstöße genutzt werden; oftmals sind diese Mittelpersonen selbst am besten in der Lage, diesen Verstößen ein Ende zu setzen.

##### **1. Anordnungen und Haftung**

In der IPRED sind zwei Typen von Anordnungen vorgesehen: Erstens: Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, sicherzustellen, dass die Rechtsinhaber in der Lage sind, gegen einen Verletzer oder gegen eine Mittelperson einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Maßnahme zu stellen. Der Zweck solcher

<sup>71</sup> Vorläufige Bestimmungen der Verfahrensordnung des einheitlichen Patentgerichts (18. Entwurf), verfügbar unter: <https://www.unified-patent-court.org/documents>

<sup>72</sup> Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10–19, Erwägungsgrund 59.

Anordnungen besteht darin, eine unmittelbar bevorstehende Verletzung oder die Fortsetzung einer Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums zu verhindern. Zweitens: Artikel 11 verpflichtet die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass die zuständigen Gerichte bei Feststellung einer Rechtsverletzung eine Anordnung entweder gegen den Verletzer erlassen können, die ihm die weitere Rechtsverletzung untersagt, oder gegen Mittelpersonen, so dass nicht nur die Rechtsverletzungen beendet, sondern auch künftige Rechtsverletzungen verhindert werden<sup>73</sup>.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass das Unionsrecht zwischen dem Begriff der Haftung und der Möglichkeit zur Erlassung von Anordnungen gegen Mittelpersonen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 der IPRED unterscheidet<sup>74</sup>. Der EuGH hat bekräftigt, dass die den Mitgliedstaaten auferlegte Verpflichtung gemäß Artikel 11 der IPRED „unabhängig von seiner etwaigen eigenen [d. h. der Mittelperson] Verantwortlichkeit in den streitigen Sachverhalten“ gilt<sup>75</sup>.

Die Möglichkeit, auf der Grundlage von Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 der IPRED eine gerichtliche Anordnung gegen eine Mittelperson zu erlassen, hängt nicht von der Haftung der Mittelperson in Bezug auf die (angebliche) Rechtsverletzung ab. Daher kann das zuständige Gericht von den Antragstellern als Voraussetzung dafür, dass eine Anordnung erlassen wird, nicht den Nachweis fordern, dass die Mittelperson haftbar oder auch nur indirekt haftbar für eine (angebliche) Verletzung ist.

## 2. Verdeutlichung des Begriffs „Mittelperson“

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 der IPRED beziehen sich auf die Möglichkeit „eine Anordnung gegen Mittelpersonen beantragen [zu] können, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden“. In der Richtlinie wird nicht konkretisiert, welche Wirtschaftsteilnehmer für die Zwecke der Richtlinie als Mittelpersonen zu betrachten sind.

Der EuGH hat klargestellt, dass ein Wirtschaftsteilnehmer als Mittelperson im Sinne dieser Bestimmungen gelten kann, wenn er eine Dienstleistung erbringt, mit der eine oder mehrere andere Personen ein oder mehrere Rechte des geistigen Eigentums verletzen oder Zugriff auf Inhalte oder Waren erhalten können, die eine Rechtsverletzung darstellen.<sup>76</sup> Um als Mittelperson zu gelten, ist es nicht notwendig, dass der Wirtschaftsteilnehmer, beispielsweise durch eine vertragliche Verbindung, in einem besonderen Verhältnis mit diesen anderen Personen steht.<sup>77</sup>

Folglich beschränkt sich die Anwendung von Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und von Artikel 11 der Richtlinie nicht auf eine bestimmte Gruppe von Mittelpersonen, sondern

<sup>73</sup> C-324/09, *L'Oréal gegen eBay*, Rn. 131; C-70/10, *Scarlet Extended*, Rn. 31; C-360/10, *SABAM*, Rn. 29.

<sup>74</sup> Diese Möglichkeit – auch unabhängig von der Haftung der Mittelperson – ist auch in Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft enthalten.

<sup>75</sup> Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 12. Juli 2011, C-324/09, *L'Oréal SA und andere gegen eBay International AG und andere*, EU:C:2011:474, Rn. 127. Siehe auch z. B. C-494/15, *Tommy Hilfiger*, EU:C:2016:528, Rn. 22. In den Artikeln 12 bis 14 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr wird in Bezug auf bestimmte Online-Mittler konkret festgestellt, dass die in diesen Bestimmungen vorgesehenen Ausnahmen die Möglichkeit unberührt lassen, dass ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde von diesen verlangen kann, die Rechtsverletzung zu beenden oder zu verhindern.

<sup>76</sup> Siehe C-314/12 *UPC Telekabel*; Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 24. November 2011.

<sup>77</sup> Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 7. Juli 2016, C-494/15, *Tommy Hilfiger Licensing LLC u. a. gegen DELTA CENTER a.s.*, Rn. 23. Im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, siehe auch C-314/12 *UPC Telekabel*, Rn. 34-35.

erstreckt sich über verschiedene Sektoren, einschließlich von Offline- und Online-Dienstleistungen<sup>78</sup>.

Der EuGH hat ausdrücklich festgestellt, dass Anbieter von Internetdiensten<sup>79</sup>, Plattformen für soziale Netzwerke<sup>80</sup>, Online-Marktplätze<sup>81</sup> und Mieter von Markthallen<sup>82</sup> unter den Umständen des Sachverhalts des vorliegenden Gerichtsverfahrens als Mittelpersonen zu betrachten sind.

Die Kommission vertritt unter Berufung auf die derzeit zur Verfügung stehende Rechtsprechung des EuGH die Auffassung, dass es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass es sich hierbei um eine abschließende Aufzählung handelt, so dass auch eine Reihe anderer Wirtschaftsteilnehmer, die Dienste bereitstellen, mit denen andere Personen Rechte des geistigen Eigentums verletzen, in den Anwendungsbereich des in der Richtlinie verwendeten Begriffs der „Mittelperson“ fallen können, was von Fall zu Fall zu entscheiden ist. Nach Auffassung der Kommission können zu solchen Wirtschaftsteilnehmern je nach Fall z. B. Anbieter bestimmter Dienste der Informationsgesellschaft, Post- und Paketdienste, Transport- und Logistikunternehmen und Einzelhändler zählen.

Die Kommission erinnert ferner daran, dass Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 auf der Grundlage der allgemeinen Anforderungen von Artikel 3 und der geltenden, durch die Rechtsordnung der EU geschützten Grundrechte auszulegen und anzuwenden sind. Daher kann einerseits die Einbeziehung der Wirtschaftsteilnehmer, die selbst nicht an einer Rechtsverletzung beteiligt waren, in die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums im Rahmen der IPRED verlangt werden, um sicherzustellen, dass die Rechtsinhaber in der Lage sind, ihre Rechte wirksam durchzusetzen. Andererseits kann in einem bestimmten Fall eine solche Einbeziehung nicht gerechtfertigt sein, wenn die erbrachten Dienste nur wenig mit der (angeblichen) Verletzung zu tun oder keine Auswirkung auf diese haben, sodass von dem betreffenden Wirtschaftsteilnehmer vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, einen wesentlichen Beitrag zu einer solchen effektiven Durchsetzung zu leisten, was bedeutet, dass seine Mitwirkung unverhältnismäßig und mit unnötigem Aufwand verbunden wäre.<sup>83</sup>

Wirtschaftsteilnehmer, die Dienste bereitstellen, mit denen andere Personen Rechte des geistigen Eigentums verletzen können, können je nach Sachverhalt des vorliegenden Falls als Mittelpersonen im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 der IPRED gelten, auch bei Fehlen einer besonderen Beziehung zwischen den beiden Parteien, z. B. einer vertraglichen Beziehung.

### **3. Gewährleistung einer ausgewogenen Regelung für gerichtliche Anordnungen und Mittelpersonen**

Im Rahmen der Abwägung der Rechte und Interessen, die typischerweise bei der Auslegung und Anwendung der IPRED-Regelungen hinsichtlich Anordnungen und Mittelpersonen erforderlich ist, sind zusätzlich zu den vorstehenden Themen zwei weitere Themen in der Regel von besonderer Bedeutung, nämlich der Anwendungsbereich von erlassenen Anordnungen und Filterungen.

<sup>78</sup> In Bezug auf Offline- und Online-Diensteanbieter siehe Rechtssache C-494/15, *Tommy Hilfiger*, Rn. 29.

<sup>79</sup> [C-557/07](#), *LSG-Gesellschaft*, Rn. 46; [C-314/12](#) *UPC Telekabel*, Rn. 43-46; Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 24. November 2011, [C-70/10](#), *Scarlet Extended SA gegen Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, EU:C:2011:771, 62010CJ0070.

<sup>80</sup> Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 16. Februar 2012, [C-360/10](#), *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) gegen Netlog NV*, EU:C:2012:85, Rn. 28.

<sup>81</sup> [C-324/09](#), *L'Oréal gegen eBay*, Rn. 131.

<sup>82</sup> [C-494/15](#) *Tommy Hilfiger*, Rn. 28.

<sup>83</sup> Vgl. Erwägungsgrund 59 der Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft.

## **Anwendungsbereich von Anordnungen**

Zwar gibt zunächst der Antragsteller in seinem Antrag den Anwendungsbereich einer Anordnung an, den er für zweckmäßig hält, um eine drohende Rechtsverletzung zu verhindern oder eine bestehende zu beenden, jedoch entscheidet dann das zuständige Gericht über diesen Antrag. Daher entscheidet das zuständige Gericht auch über die Maßnahmen, die (gegebenenfalls) vom Antragsgegner getroffen werden müssen. Dieses Gericht sollte den Antrag unter gebührender Berücksichtigung der Besonderheiten des Falles (vgl. Erwägungsgrund 17 der IPRED) bewerten und jede Anordnung muss im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und den übrigen in Artikel 3 festgelegten allgemeinen Anforderungen sowie den anwendbaren Grundrechten stehen.

Daraus folgt, dass das zuständige Gericht keine Anordnungen erlassen sollte, die das Ergreifen von Maßnahmen erforderlich machen würden, die über das hinausgehen, was im Lichte der Tatsachen und Umstände des vorliegenden Falles angemessen und erforderlich ist, um eine drohende Rechtsverletzung zu verhindern oder um die Fortsetzung einer Verletzung zu unterbinden. Daher sollte jede Anordnung wirksam werden können, jedoch – um dieses Ziel zu erreichen – einen möglichst geringen Anwendungsbereich fordern. Es ist nicht notwendig, dass die in der Anordnung geforderten Maßnahmen zu einer vollständigen Beendigung der Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums führen; unter bestimmten Umständen kann es ausreichen, dass sie rechtsverletzende Handlungen erschweren oder von solchen Handlungen abhalten<sup>84</sup>. Zugleich sollte der Adressat dieser Anordnung nicht verpflichtet sein, untragbare Opfer zu erbringen.<sup>85</sup>

In Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit einer Verletzung des Urheberrechts hat der EuGH erklärt<sup>86</sup>, dass die Maßnahmen, die von einem Anbieter von Internetzugangsdiensten, gegen den als Mittelperson die Anordnung gerichtet war, ergriffen werden, streng zielorientiert sein müssen. Dabei müssen die Maßnahmen dazu dienen, der Verletzung des Urheberrechts oder eines verwandten Schutzrechts durch einen Dritten ein Ende zu setzen, ohne dass Internetnutzer, die die Dienste dieses Anbieters in Anspruch nehmen, um rechtmäßig Zugang zu Informationen zu erlangen, dadurch beeinträchtigt werden. Der EuGH stellte unter den Umständen dieses Falles fest, dass andernfalls der Eingriff des Anbieters in die Informationsfreiheit dieser Nutzer gemessen am verfolgten Ziel nicht gerechtfertigt wäre. Wie oben festgestellt<sup>87</sup>, hat der EuGH in Bezug auf Mittelpersonen ferner klargestellt, dass Maßnahmen nicht nur erlassen werden können, um eine Rechtsverletzung zu beenden, sondern auch um künftige Rechtsverletzungen zu verhindern.

Dementsprechend kann es im Falle einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, die in der Veröffentlichung eines bestimmten Inhalts im Internet besteht, zweckmäßig sein, dass durch eine an einen Vermittler gerichtete Anordnung von diesem gefordert wird, diesen Inhalt oder den Zugang zu ihm zu sperren. Allgemein ist festzustellen, dass es unverhältnismäßig wäre zu fordern, den Zugang zu der gesamten Website zu sperren, obwohl es Umstände geben könnte, in denen das zuständige Gericht entscheiden könnte, dass dies notwendig und verhältnismäßig ist (z. B. im Falle umfangreicher Rechtsverletzungen oder bei Rechtsverletzungen, die in strukturierter Weise erfolgen). Nach Ansicht der Kommission sollte eine solche Entscheidung stets in Abhängigkeit von den Besonderheiten des jeweiligen Falles getroffen werden.

---

<sup>84</sup> Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 27. März 2014, [C-314/12](#), *UPC Telekabel Wien GmbH gegen Constantin Film Verleih GmbH und Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, EU:C:2014:192, Rn. 63.

<sup>85</sup> [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, Rn. 53.

<sup>86</sup> [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, Rn. 56.

<sup>87</sup> Siehe auch die Ausführungen in Kapitel IV Abschnitt 1 zu Fragen der Anordnungen und Haftung

Der EuGH hat auch klargestellt<sup>88</sup>, dass das zuständige Gericht entscheiden kann, keine konkreten Maßnahmen zu bestimmen, die vom Anbieter zur Erreichung des angestrebten Ziels zu treffen sind. Jedoch stellte der EuGH auch fest, dass in solchen Fällen eine Reihe von Bedingungen zu beachten sind, insbesondere, dass die Maßnahmen nicht über das hinausgehen, was angemessen ist, die Wahrung des Grundsatzes der Rechtssicherheit, die Beachtung der Grundrechte der betroffenen Parteien einschließlich des Rechts von Internetnutzern auf Informationsfreiheit, eine strenge Zielorientierung der Maßnahmen und die Möglichkeit für die zuständigen Justizbehörden, zu überprüfen, ob diese Bedingungen eingehalten werden, vor allem durch die Möglichkeit für die Internetnutzer, ihre Rechte vor Gericht geltend machen zu können, sobald die Maßnahmen bekannt sind.

Nach Auffassung der Kommission bezieht sich die oben angeführte Rechtsprechung zwar auf Verstöße gegen das Urheberrecht, jedoch sollten die darin enthaltenen Grundsätze nicht nur in Bezug auf Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, sondern analog auch in Bezug auf die Verletzung von anderen Rechten des geistigen Eigentums angewandt werden.

Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 11 der IPRED erlassene Anordnungen sollten wirksam sein, jedoch nicht über das hinausgehen, was notwendig und angemessen ist, um unter den Umständen des vorliegenden Falles dieses Ziel zu erreichen. Es genügt, dass sie die in Rede stehenden Verletzungshandlungen erschweren oder von solchen Handlungen abhalten, ohne dass dies unbedingt zu einer völligen Einstellung derselben führt. Jedoch darf angesichts der Rechtsprechung des EuGH der Adressat der Anordnung nicht verpflichtet werden, „untragbare Opfer“ zu erbringen<sup>89</sup>. Vorgeschrifte Maßnahmen müssen hinreichend präzise und wirksam sein, allerdings ohne vorzuschreiben, dass eine Maßnahme die Verletzung garantiert beendet.<sup>90</sup> Die Einhaltung der Grundrechte aller Beteiligten sollte in diesem Zusammenhang sichergestellt werden, auch für Dritte, die von Maßnahmen betroffen sein könnten, die ergriffen wurden, um der Anordnung nachzukommen, z. B. Internetnutzer.

### ***Filtersysteme***

Es ist zu unterscheiden zwischen einer Anordnung zur Entfernung eines oder mehrerer bestimmter rechtsverletzender Inhalte von einer Website und einer Anordnung, die letztlich eine Mittelperson dazu verpflichten könnte, alle Inhalte, die an einem bestimmten Ort zur Verfügung gestellt werden, aktiv zu überwachen, um zu gewährleisten, dass kein Inhalt Rechte des geistigen Eigentums verletzt.

Gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr dürfen die Mitgliedstaaten Online-Vermittlern keine allgemeine Überwachungspflicht im Sinne der Artikel 12 bis 14 dieser Richtlinie auferlegen.<sup>91</sup> Eine solche Verpflichtung wäre auch unvereinbar mit den allgemeinen Anforderungen des Artikels 3 der IPRED, wonach Maßnahmen fair und verhältnismäßig sein müssen und nicht übermäßig kostspielig sein dürfen.<sup>92</sup>

In den Rechtssachen *Scarlet Extended*<sup>93</sup> und *SABAM*<sup>94</sup> ging der EuGH näher auf die Grenzen der Gültigkeit von Anordnungen ein, die sich aus diesen Bestimmungen sowie aus den geltenden Grundrechten der betroffenen Parteien ergeben. In der Rechtssache *Scarlet*

<sup>88</sup> [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, Rn. 52-57.

<sup>89</sup> [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, Rn. 53.

<sup>90</sup> Urteil des EuGH (Dritte Kammer) vom 15. September 2016, [C-484/14](#), *Tobias Mc Fadden gegen Sony Music Entertainment Germany GmbH*, EU:C:2016:689, Rn. 93-95; [C-314/12](#) *UPC Telekabel*, Rn. 56 und 58-62.

<sup>91</sup> Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a der IPRED sieht vor, dass diese Richtlinie die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, insbesondere deren Artikel 12 bis 15, nicht berührt.

<sup>92</sup> [C-324/09](#), *L'Oréal gegen eBay*, Rn. 139; [C-70/10](#), *Scarlet Extended*, Rn. 36; [C-360/10](#), *SABAM*, Rn. 34.

<sup>93</sup> [C-70/10](#), *Scarlet Extended*.

<sup>94</sup> [C-360/10](#), *SABAM*.

*Extended* betraf der streitige Punkt ein durch einen Anbieter von Internetzugangsdiensten einzurichtendes System zur Filterung:

- aller seine Dienste durchlaufenden elektronischen Kommunikationen insbesondere durch die Verwendung von „Peer-to-Peer“-Programmen,
- das unterschiedslos auf alle seine Kunden anwendbar ist,
- das präventiv angewendet wird,
- das allein auf eigene Kosten betrieben wird und
- zeitlich unbegrenzt ist.

Damit sollte sich im Netz dieses Anbieters der Austausch von Dateien ermitteln lassen, die ein musikalisches, filmisches oder audiovisuelles Werk enthalten, an dem der Antragsteller Rechte des geistigen Eigentums zu haben behauptet, um die Übertragung von Dateien, deren Austausch gegen das Urheberrecht verstößt, zu blockieren. Um ein weitgehend ähnliches System, das von einem Anbieter von Hosting-Diensten hinsichtlich der auf seinen Servern gespeicherten Informationen eingerichtet werden sollte, ging es im Fall *SABAM*.

In beiden Fällen entschied der EuGH, dass es bei einer Gesamtbetrachtung und einer Auslegung im Hinblick auf die sich aus dem Schutz der anwendbaren Grundrechte ergebenden Anforderungen nicht mit Artikel 15 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr und Artikel 3 der IPRED vereinbar wäre, wenn die betroffenen Anbieter gezwungen würden, solche allgemeinen Filtersysteme einzurichten.

Gleichzeitig wird in Erwägungsgrund 47 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr darauf verwiesen, dass Artikel 15 nur für Überwachungspflichten allgemeiner Art gilt und nicht automatisch Überwachungspflichten in spezifischen Fällen betrifft. Insbesondere berührt dies nicht Anordnungen, die von einzelstaatlichen Behörden nach einzelstaatlichem Recht getroffen werden. Darauf hinaus lässt die Richtlinie gemäß Erwägungsgrund 48 die Möglichkeit unberührt, dass die Mitgliedstaaten von den betroffenen Diensteanbietern verlangen, eine nach vernünftigem Ermessen zu erwartende Sorgfaltspflicht anzuwenden, um bestimmte Arten rechtswidriger Tätigkeiten aufzudecken und zu verhindern.

Folglich können gegebenenfalls und im Rahmen der oben genannten Bestimmungen z. B. Anbietern von Hosting-Diensten bestimmte Sorgfaltspflichten auferlegt werden, um in Zusammenarbeit mit Rechtsinhabern zu verhindern, dass bestimmte von ihnen ermittelte verletzende Inhalte hochgeladen werden.<sup>95</sup>

Wenn Mittelpersonen die Ergreifung bestimmter Maßnahmen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 11 der IPRED auferlegt wird, um weitere Verletzungen zu verhindern, können die zuständigen Gerichte, sofern erforderlich, Anordnungen erlassen, aus denen sich spezifische Überwachungspflichten ergeben. Allerdings dürfen aufgrund des Verbots der Auferlegung einer allgemeinen Überwachungspflicht, das sich aus Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr und Artikel 3 der IPRED in Verbindung mit den Anforderungen aus den anwendbaren Grundrechten ergibt, Mittelpersonen durch solche Anordnungen nicht verpflichtet werden, übermäßig weite, unspezifische und teure Filtersysteme einzurichten und zu betreiben, etwa solche, die nach Art und Umständen den in den Rechtssachen *Scarlet Extended* und *SABAM* verhandelten entsprechen.

<sup>95</sup> Siehe die in Artikel 13 des Vorschlags der Kommission für eine Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt festgelegten Pflichten bestimmter Anbieter von Online-Hosting-Diensten, das Hochladen von nicht autorisierten geschützten Inhalten in Zusammenarbeit mit den Rechtsinhabern zu verhindern (COM(2016) 593 vom 14.9.2016).

#### 4. Zukunftsgerichtete, katalogweite und dynamische Anordnungen

In den nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gibt es Unterschiede hinsichtlich des Anwendungsbereichs von Anordnungen der zuständigen Gerichte, insbesondere im Hinblick auf die Art und Weise, wie sie unmittelbare oder wiederholte Verletzungen eines Rechts des geistigen Eigentums betreffen können. Katalog- oder repertoireweite Anordnungen<sup>96</sup> stehen zwar in einigen Ländern wie Irland und dem Vereinigten Königreich, jedoch nicht in allen Mitgliedstaaten, zur Verfügung.

Darüber hinaus können in bestimmten Fällen Anordnungen aufgrund von Änderungen am Gegenstand, hinsichtlich dessen die Anordnung erlassen wurde, an Wirksamkeit verlieren. Dazu kann es beispielsweise bei Anordnungen zur Sperrung von Websites kommen, wenn ein zuständiges Gericht die Anordnung für bestimmte Domain-Namen erlässt, während Mirrorseiten problemlos unter anderen Domain-Namen erscheinen können und somit unberührt von der Anordnung bleiben.

Eine Möglichkeit zur Abhilfe sind dynamische Anordnungen. Hierbei handelt es sich um Anordnungen, die z. B. in Fällen erlassen werden können, in denen unmittelbar nach Erlass einer Anordnung eine materiell identische Website mit einer anderen IP-Adresse oder URL verfügbar wird, wenn die Anordnung so abgefasst ist, dass sie auch die neue IP-Adresse oder URL umfasst, ohne dass ein neues Gerichtsverfahren zum Erlass einer neuen Anordnung angestrengt werden muss. Die Möglichkeit zum Erlass derartiger Anordnungen besteht u. a. im Vereinigten Königreich und in Irland. Dieses Ziel könnte auch durch das Eingreifen einer öffentlichen Behörde oder der Polizei erreicht werden, wie in einem konkreten Fall in Belgien geschehen<sup>97</sup>.

Wie oben festgestellt, ergibt sich bereits aus dem Wortlaut, dass die einstweiligen Maßnahmen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a der IPRED erteilt werden können, um eine drohende Verletzung zu verhindern, und der EuGH hat klargestellt<sup>98</sup>, dass die Anordnungen gemäß Artikel 11 auch gegen Mittelpersonen erwirkt werden können, um weitere Verletzungen zu verhindern. Abgesehen davon gibt es derzeit keine eindeutigen Hinweise hinsichtlich der Vereinbarkeit mit oder der Notwendigkeit von solchen Anordnungen nach der IPRED. Nach Ansicht der Kommission sollte dies auf Einzelfallbasis bewertet werden, wobei davon ausgegangen wird, dass in Fällen von Anordnungen gegen Mittelpersonen die dafür geltenden Bedingungen und Verfahren grundsätzlich durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften präzisiert werden.<sup>99</sup> In jedem Fall sollten das mit diesen beiden Artikeln verfolgte Ziel, die allgemeinen Anforderungen des Artikels 3 der IPRED sowie die anwendbaren Grundrechte gebührend berücksichtigt werden.

Die Kommission nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass in einigen Mitgliedstaaten die Möglichkeit zum Erlass zukunftsgerichteter, katalogweiter und dynamischer Anordnungen besteht. Obwohl diese Frage in der IPRED nicht ausdrücklich angesprochen wird, ist die Kommission der Auffassung, dass solche Anordnungen – wenn die nötigen Garantien beachtet werden – ein wirksames Instrument sein können, um die Fortsetzung einer Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums zu verhindern.

<sup>96</sup> Dabei handelt es sich um Anordnungen, durch die z. B. Mittelpersonen verpflichtet werden, erneute Verletzungen jeglicher Rechte, die ein Rechtsinhaber innehat oder die Teil des Katalogs oder Repertoires eines Lizenznehmers sind, zu verhindern, nachdem die Verletzung eines dieser Rechte festgestellt wurde.

<sup>97</sup> Antwerpen, 14. Februar 2013, Rechtssachen 2012/FR/303, 2012/PGA/3549, 2012/KC21/262 und Cass., 22. Oktober 2013, P.13.0550.N; in diesem Urteil forderte der Richter, dass die belgische Polizei („Computer Crime Unit“) eine Liste von Domain-Namen mit Bezug auf die Website „thepiratbay.org“ aufstellt.

<sup>98</sup> [C-324/09, L'Oréal gegen eBay](#), Rn. 131.

<sup>99</sup> Siehe Erwägungsgrund 23 der IPRED. Siehe auch [C-324/09, L'Oréal gegen eBay](#), Rn. 135; [C-70/10, Scarlet Extended](#), Rn. 31; [C-360/10, SABAM](#), Rn. 29.

## **5. Elektronische Beweismittel**

Die Sammlung, Vorlage und Sicherung von Beweismitteln für Verletzungen von Rechten im Internet kann in manchen Fällen eine große Herausforderung darstellen. Die Richtlinie geht nicht ausdrücklich auf die Verwendung und Vorlage elektronischer Beweismittel in Verfahren zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums ein.

Während der Bewertung wurde darauf hingewiesen, dass elektronische Beweismittel möglicherweise schwer aufzubewahren sind und dass Bilder des Inhalts einer Website zu einem bestimmten Zeitpunkt (sogenannte „Screenshots“) in einigen Fällen von den zuständigen Gerichten in einigen Mitgliedstaaten nicht als Beweise akzeptiert werden. Allerdings ist die Verwendung von Screenshots ist eines der gebräuchlichsten Mittel zum Nachweis, dass eine bestimmte Tätigkeit im Online-Bereich stattfand. In der Praxis kann durch einen Screenshot beispielsweise ein Merkmal der Online-Verbreitung einer rechtsverletzenden Ware nachgewiesen werden, da aus dem Inhalt einer Webseite nicht hervorgehen kann, welche Art von Ware von wem in welchem Hoheitsgebiet welcher Zielgruppe zum Verkauf angeboten wurde. Dadurch können sie Rechtsinhabern helfen, ihre Rechte auch im Internet wirksam durchzusetzen. Auch Antragsgegner können sich auf Screenshots berufen, um Anschuldigungen wegen der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums zu bestreiten.

In einigen Mitgliedstaaten<sup>100</sup> ist es die derzeitige Praxis der zuständigen Gerichte, Screenshots als Beweismittel zuzulassen, unter der Voraussetzung, dass sie von einem Notar oder einen Gerichtsvollzieher vorgenommen wurden und die angeblich rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen hinreichend deutlich und präzise erkennen lassen. Da es in diesem Zusammenhang keine ausdrücklichen Regelungen gibt, kann nach Ansicht der Kommission nicht davon ausgegangen werden, dass durch die Richtlinie zwingend eine solche Praxis vorgeschrieben wird. Ihrer Meinung nach ist ein solcher Ansatz jedoch im Allgemeinen mit der IPRED vereinbar. Er kann als bewährtes Verfahren angesehen werden, da er eine gute Möglichkeit zum Umgang mit den oben erwähnten Bedürfnissen der Parteien darstellt und zugleich die ausreichende Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Beweismittel, anhand derer das zuständige Gericht über den Fall entscheiden muss, gewährleistet.

Die Möglichkeit, Screenshots als Beweismittel in Gerichtsverfahren, die im Rahmen der IPRED angestrengt werden, zuzulassen (sofern sie die angeblich rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen hinreichend deutlich und präzise erkennen lassen und bestimmten Verfahrensgarantien entsprechen), kann nach Auffassung der Kommission als beispielhafte Verfahrensweise betrachtet werden. Diese Möglichkeit besteht in den nationalen Gesetzen einiger Mitgliedstaaten. Derartige Garantien können, je nach der nationalen Rechtsordnung, beispielsweise die Verpflichtung umfassen, dass solche Beweismittel durch einen Notar oder Gerichtsvollzieher aufgenommen werden müssen.

## **V. DIE BINNENMARKTDIMENSION BEI DER DURCHSETZUNG DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS GEWÄHRLEISTEN**

### **1. Klärung der Frage, welche Rechte unter die Richtlinie fallen**

Die IPRED betrifft die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die erforderlich sind, um die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen.<sup>101</sup> (Artikel 1). Die

<sup>100</sup> Z. B. Belgien, Frankreich und Polen.

<sup>101</sup> Gemäß Artikel 1 der Richtlinie umfasst der Begriff „Rechte des geistigen Eigentums“ auch die gewerblichen Schutzrechte.

Richtlinie findet auf jede Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, die im Unionsrecht und/oder im innerstaatlichen Recht des betreffenden Mitgliedstaats vorgesehen sind, Anwendung, obwohl sich die Richtlinie nicht auf Instrumente in den Rechtsvorschriften der EU oder der Mitgliedstaaten auswirkt, die für die Rechtsinhaber günstiger sind (Artikel 2 Absatz 1).<sup>102</sup> Die IPRED gilt unbeschadet der besonderen Bestimmungen zur Gewährleistung der Rechte und Ausnahmen, die in der EU-Gesetzgebung auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte vorgesehen sind (Artikel 2 Absatz 2). Sie berührt nicht die EU-Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten oder die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr im Allgemeinen, und insbesondere deren Artikel 12 bis 15 (Artikel 2 Absatz 3 der IPRED).

### ***Von der Richtlinie betroffene Rechte des geistigen Eigentums***

Obwohl sich in der Richtlinie keine Auflistung der Rechte findet, die in ihrem Sinne als Rechte des geistigen Eigentums gelten, sollte gemäß Erwägungsgrund 13 der Richtlinie ihr Anwendungsbereich so breit wie möglich gewählt werden, damit er alle Rechte des geistigen Eigentums erfasst, die den diesbezüglichen EU-Rechtsvorschriften und/oder den Rechtsvorschriften der jeweiligen Mitgliedstaaten unterliegen.

Im Jahr 2005 gab die Kommission eine rechtlich nicht bindende Erklärung<sup>103</sup> zu Artikel 2 der Richtlinie heraus, um ihren Anwendungsbereich präzisieren zu helfen. In dieser Erklärung wies die Kommission darauf hin, dass nach ihrer Auffassung mindestens folgende Rechte des geistigen Eigentums unter die Richtlinie fallen:

- Urheberrechte und verwandte Schutzrechte,
- Schutzrechte sui generis der Hersteller von Datenbanken,
- Rechte des Schöpfers der Topografien von Halbleitererzeugnissen,
- Markenrechte,
- Schutzrechte an Geschmacksmustern,
- Patentrechte einschließlich der aus ergänzenden Schutzzertifikaten abgeleiteten Rechte,
- geografische Herkunftsangaben,
- Gebrauchsmusterrechte,
- Sortenschutzrechte,
- Handelsnamen, soweit es sich dabei nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats um ausschließliche Rechte handelt.

Nach Auffassung der Kommission sollten die in der Richtlinie festgelegten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Fall bei Vertragsverletzungsverfahren zu allen in ihrer Erklärung von 2005 genannten Rechten zur Verfügung stehen.

### ***Verknüpfung mit der Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse***

Es bestehen jedoch weiterhin einige Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf andere, nach nationalem Recht geschützte Rechte wie Domain-Namen, Geschäftsgeheimnisse und andere Vorschriften, die häufig unter nationale Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb (z. B. Produktpiraterie) fallen. Zwar können gemäß Erwägungsgrund 13 der IPRED die Mitgliedstaaten die Bestimmungen der Richtlinie zu innerstaatlichen Zwecken auf Handlungen ausweiten, die den unlauteren Wettbewerb einschließlich der Produktpiraterie oder vergleichbare Tätigkeiten betreffen, doch sind sie hierzu nicht verpflichtet. Ausgehend

<sup>102</sup> Cf. [C-367/15](#), OTK, Rn. 23: „[Mit] der Richtlinie 2004/48 [wird] nur ein Mindeststandard für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums festgeschrieben, was die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, stärker schützende Maßnahmen vorzusehen“.

<sup>103</sup> Erklärung der Kommission zu Artikel 2 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2005/295/EG), ABl. L 94 vom 13.4.2005, S. 37.

von den bisher durchgeführten Bewertungen<sup>104</sup> scheint es, dass keiner der Mitgliedstaaten beschlossen hat, die Bestimmungen der Richtlinie auf solche Rechtsakte auszuweiten.

Durch die Annahme der Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen<sup>105</sup> im Jahr 2016 wurde für mehr Klarheit bezüglich der Rechtsakte, die bislang durch nationale Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb abgedeckt waren, gesorgt. Aus der Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen geht hervor, dass sie etwaige sonstige Rechtsvorschriften in anderen Bereichen, einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, unberührt lassen sollte und dass sie im Falle einer Überschneidung mit dem Anwendungsbereich der IPRED als Lex specialis zu betrachten ist.<sup>106</sup> Daher kann nach Abschluss der Umsetzung<sup>107</sup> der Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse jeder, der von Handlungen betroffen ist, die als rechtswidriger Erwerb, rechtswidrige Nutzung oder rechtswidrige Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen gemäß dieser Richtlinie ausgelegt werden könnten, in erster Linie von den in der Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen festgelegten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen profitieren. Gleichwohl gelten für alle auf nationaler Ebene geregelten unlauteren Wettbewerbshandlungen, die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen fallen, die allgemeinen Vorschriften; die Bestimmungen der IPRED werden nur dann anwendbar, wenn der betreffende Mitgliedstaat beschlossen hat, ihre Anwendung gemäß Erwägungsgrund 13 der IPRED auf die einzelstaatliche Ebene auszuweiten.

Für Geschäftsgeheimnisse gilt die Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen als ein Lex specialis in Bezug auf die IPRED.

Bei allen unlauteren Wettbewerbshandlungen, die weder die Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums im Sinne der IPRED betreffen, noch in den Geltungsbereich der Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen fallen, sind die Bestimmungen der IPRED nur anwendbar, wenn ein Mitgliedstaat beschließt, diese Bestimmungen zu innerstaatlichen Zwecken auf die betreffenden Handlungen auszuweiten.

## 2. Verfahren außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie

Die Richtlinie bezieht sich in ihrem Artikel 2 Absatz 1 ausdrücklich auf die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums. In diesem Zusammenhang wurde die Möglichkeit infrage gestellt, die Bestimmungen zur Durchführung der Richtlinie in Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit von Rechten heranzuziehen.

Der EuGH stellte klar<sup>108</sup>, dass die Richtlinie zwar Verfahren zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums betrifft, nicht jedoch Verfahren zur Ungültigerklärung, in denen eine Person, ohne Inhaberin eines Rechts des geistigen Eigentums zu sein, den dem Inhaber der entsprechenden Rechte gewährten Schutz anflicht.

<sup>104</sup> Insbesondere Bericht der Kommission „Anwendung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“ (COM(2010)0779 final); „Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement directive (IPRED)“ („Unterstützende Studie zur Ex-post-Bewertung und Ex-ante-Folgenabschätzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (IPRED)“), Technopolis Group gemeinsam mit EY und Schalast Rechtsanwälte, 2017.

<sup>105</sup> Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1.

<sup>106</sup> Erwägungsgrund 39 der Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

<sup>107</sup> Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie bis zum 9. Juni 2018 umsetzen.

<sup>108</sup> Urteil des EuGH (Dritte Kammer) vom 15. November 2012, [C-180/11](#), *Bericap Záródástechnikai Bt. gegen Plastinnova 2000 Kft*, EU:C:2012:717, Rn. 79-81.

Darüber hinaus befand der EuGH<sup>109</sup>, dass die Richtlinie nicht auf Verfahren anwendbar ist, in denen diejenigen, die den gerechten Ausgleich zahlen müssen, beantragen, das vorlegende Gericht möge Feststellungen zulasten der Einrichtung treffen, die mit der Erhebung und Verteilung dieser Vergütung auf die Inhaber von Urheberrechten betraut ist und die sich gegen diesen Antrag verteidigt.

Die in der IPRED vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe können weder in Verfahren zur Ungültigerklärung von Rechten des geistigen Eigentums geltend gemacht werden, noch in Verfahren, die Maßnahmen zur Zahlung des gerechten Ausgleichs an Rechtsinhaber nach sich ziehen und die sich gegen die mit der Erhebung und Verteilung dieser Vergütung betraute Einrichtung richten.

### **3. Befugnis zur Beantragung von Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen**

Artikel 4 der Richtlinie besagt, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Mitgliedstaaten den folgenden Personen das Recht einräumen, die in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen: i) den Inhabern der Rechte des geistigen Eigentums, ii) allen anderen Personen, die zur Nutzung solcher Rechte befugt sind, insbesondere Lizenznehmern, iii) Verwertungsgesellschaften und iv) Berufsorganisationen.

#### **Lizenznehmer**

Aus Artikel 4 Buchstabe b der Richtlinie geht hervor, dass Personen, die zur Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums befugt sind, soweit dies nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts zulässig ist und mit ihnen im Einklang steht, das Recht eingeräumt wird, die in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen. Es wurde jedoch die Frage aufgeworfen, ob ein Lizenznehmer auch berechtigt ist, die Anwendung dieser Maßnahmen zu beantragen, wenn er zwar die Lizenz von einem Rechtsinhaber erworben hat, diese jedoch, falls relevant, nicht in einem entsprechenden Register eingetragen ließ.

Der EuGH hat klargestellt<sup>110</sup>, dass bei Lizenzen für ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster („RCD“) oder eine Unionsmarke („EUTM“) der Lizenznehmer nach den betreffenden Verordnungen Klage wegen Verletzung einer RCD/EUTM, für die die Lizenz gilt, erheben kann – und zwar selbst dann, wenn die Lizenz nicht in das Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster bzw. das Register für Unionsmarken eingetragen ist – und dass der Lizenznehmer insbesondere die Möglichkeit haben sollte, gerichtliche Anordnungen zu beantragen.

Obgleich diese Urteile als Anzeichen dafür gewertet werden könnten, dass dasselbe auch in Bezug auf Artikel 4 Buchstabe b der IPRED gilt, wird es von den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats abhängen, auf den sich diese Bestimmung ausdrücklich bezieht, die rechtliche Stellung der betreffenden Personen im Rahmen der Richtlinie zu bestimmen.

In seiner Rechtsprechung zu den EU-Verordnungen über Geschmacksmuster und Marken stellte der EuGH fest, dass Lizenznehmer befugt sind, selbst ohne vorherige Eintragung gerichtliche Anordnungen zu beantragen. Beziiglich anderer Rechte des geistigen Eigentums gemäß Artikel 4 Buchstabe b der IPRED hingegen ist das nationale Recht maßgeblich.

<sup>109</sup> Urteil des EuGH (Vierte Kammer) vom 10. April 2014, [C-435/12](#), *ACI Adam BV u. a. gegen Stichting de Thuiskopie und Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding*, EU:C:2014:254, Rn. 63.

<sup>110</sup> Urteil des EuGH (Siebte Kammer) vom 4. Februar 2016, [C-163/15](#), *Youssef Hassan gegen Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, EU:C:2016:71, Rn. 26; Urteil des EuGH (Siebte Kammer) vom 22. Jun 2016, C-419/15, *Thomas Philipps GmbH & Co. KG gegen Grüne Welle Vertriebs GmbH*, EU:C:2016:468, Rn. 25.

## **Verwertungsgesellschaften und Berufsorganisationen**

Artikel 4 Buchstaben c und d sieht vor, dass Verwertungsgesellschaften bzw. Berufsorganisationen mit jeweils ordnungsgemäß anerkannter Befugnis zur Vertretung von Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums berechtigt sind, die in der Richtlinie vorgesehenen Mittel zur zivilrechtlichen Durchsetzung zu beantragen, „*soweit dies nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts zulässig ist und mit ihnen im Einklang steht*“<sup>111</sup>. In diesem Zusammenhang gibt es von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Fähigkeit von kollektiven Einrichtungen, Rechtsbehelfe einzulegen.

Zwar deutet der Wortlaut dieser Bestimmungen darauf hin, dass die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht über einen gewissen Ermessensspielraum verfügen, doch räumen mehrere Mitgliedstaaten solchen Einrichtungen Klagebefugnis im Namen ihrer Mitglieder ein, wenn es darum geht, die Rechte ihrer Mitglieder zu verteidigen und davon ausgegangen wird, dass der Fall für diese Mitglieder von Interesse ist.<sup>112</sup> Die Kommission stellt fest, dass diese Vorgehensweise im Allgemeinen die Möglichkeit zur wirksamen Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zu verbessern scheint, insbesondere, da solche Einrichtungen manchmal besser als die eigentlichen Rechteinhaber positioniert und gerüstet sind (z. B. hinsichtlich Zugang zu Informationen, Fachwissen, Personal und Finanzlage), um gegebenenfalls Verfahren wegen Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums anzustrengen, insbesondere, wenn es sich bei den Rechteinhabern um KMU handelt.<sup>113</sup>

Mehrere Mitgliedstaaten beschlossen, von der Möglichkeit gemäß Artikel 4 Buchstaben c und d der IPRED Gebrauch zu machen, Verwertungsgesellschaften und Berufsorganisationen mit ordnungsgemäß anerkannter Befugnis zur Vertretung von Rechtsinhabern zu berechtigen, die in der IPRED vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen. Dies erhöht im Allgemeinen die wirksame Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums und kann somit als bewährtes Verfahren erachtet werden.

## **4. Urheber- und Inhabervermutung**

Artikel 5 der Richtlinie enthält eine widerlegbare Urheber- oder Inhabervermutung zugunsten der Person (dem Urheber oder Inhaber verwandter Schutzrechte), deren Name auf dem Werk oder dem Schutzgegenstand in der üblichen Weise angegeben ist. Dadurch soll es diesen Personen leichter gemacht werden, ihre Rechte durchzusetzen, wenn man bedenkt, dass der Nachweis der Urheber- oder Inhaberschaft möglicherweise nur schwer zu erbringen ist, insbesondere, wenn mehrere Werke betroffen sind.

Nach Auffassung der Kommission haben die Mitgliedstaaten einen gewissen Ermessensspielraum bei der Durchführung von Artikel 5, insbesondere bei den detaillierten Regeln, wann und wie die erforderlichen Nachweise zur Widerlegung dieser Vermutung beizubringen sind, da diese Bestimmung diesbezüglich keine ausdrücklichen Vorschriften enthält. Sie stellt allerdings auch fest, dass diese detaillierten Regeln und die Art und Weise ihrer Anwendung die Wirksamkeit des Artikels 5 nicht gefährden dürfen.

---

<sup>111</sup> Die gleiche Formulierung wurde in Artikel 4 Buchstabe b der IPRED verwendet.

<sup>112</sup> Solche Bestimmungen bestehen in Frankreich, Belgien, Portugal und den Niederlanden.

<sup>113</sup> Den allgemeinen Rückmeldungen der Interessenträger zufolge. Siehe auch „*Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement directive (IPRED)*“ („Unterstützende Studie zur Ex-post-Bewertung und Ex-ante-Folgenabschätzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (IPRED)“), Technopolis Group gemeinsam mit EY und Schalast Rechtsanwälte, 2017, S. 88-89.

Die widerlegbare Urheber- oder Inhabervermutung nach Artikel 5 der IPRED sollte so ausgelegt und angewendet werden, dass ihr Ziel der Erleichterung der Durchsetzung der einschlägigen Rechte des geistigen Eigentums durch Urheber und Inhaber verwandter Schutzrechte gewährleistet ist.

## 5. Verfügbarkeit bestimmter Maßnahmen

### *Beweismittel*

Artikel 6 und 7 der Richtlinie legen die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten fest, um sicherzustellen, dass wirksame Mittel zur Vorlage und Sicherung von Beweismitteln verfügbar sind. Mit diesen Bestimmungen soll dafür gesorgt werden, dass die Informationen, die notwendig sind, um festzustellen, ob eine Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums stattgefunden hat und, wenn ja, welche Konsequenzen daraus folgen (auch wenn der Antragsteller nicht im Besitz dieser Informationen ist), dem Antragsteller und den zuständigen Justizbehörden zur Verfügung gestellt werden. Diese Verfahren sollten jedoch den Rechten des Beklagten Rechnung tragen und die erforderlichen Sicherheiten einschließlich des Schutzes vertraulicher Informationen, personenbezogener Daten und der Privatsphäre bieten.<sup>114</sup>

Artikel 7 Absatz 1 sieht vor, dass die zuständigen Gerichte auf begründeten Antrag schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel für die mutmaßliche Zu widerhandlung anordnen können. Das Recht auf Beweismittelsicherung gilt ausdrücklich vor Einleitung des Verfahrens in der Sache, sofern vertrauliche Informationen geschützt werden und das nationale Recht die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Garantien (gemäß Artikel 7 Absatz 2) vorsieht, um möglichen Missbrauch zu verhindern. Dies bedeutet insbesondere, dass der Antragsteller einen entsprechenden Antrag auch durch ein Vorverfahren stellen kann, wozu in einigen Fällen auch Ex-Parte-Verfahren gehören können.<sup>115</sup>

In einigen Mitgliedstaaten ist es nach wie vor schwierig, solche einstweiligen Maßnahmen zur Sicherung rechtserheblicher Beweismittel zu beantragen, bevor das Verfahren in der Sache tatsächlich begonnen hat.<sup>116</sup> Dennoch geht aus dem Wortlaut des Artikels 7 Absatz 1 der Richtlinie ausdrücklich hervor, dass Anträge auf solche Maßnahmen nicht allein deswegen abgelehnt werden sollten, weil das Verfahren in der Sache noch nicht eingeleitet wurde.

### *Recht auf Auskunft*

Aus den in der öffentlichen Konsultation zum Ausdruck gebrachten Ansichten ging hervor, dass Unsicherheit darüber herrscht, ob das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 8 der IPRED ausgeübt werden kann, bevor eine Entscheidung über die Begründetheit der Klage im Zusammenhang mit einer Verletzung der Rechte geistigen Eigentums getroffen ist.<sup>117</sup> Artikel 8 Absatz 1 besagt, dass „*im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums*“ ein Recht auf Auskunft angeordnet werden kann. Allerdings wird nicht festgelegt – wie z. B. in Artikel 7 Absatz 1 –, dass eine solche Anordnung „*selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache*“ erlassen werden kann, noch wird ausdrücklich erwähnt, dass sie vor Abschluss des Verfahrens in der Sache erlassen

<sup>114</sup> Erwägungsgrund 20 der IPRED.

<sup>115</sup> Siehe Abschnitt „Möglichkeiten und Vorteile einer Schutzschrift“, S. 15.

<sup>116</sup> Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen – Bewertung der Richtlinie 2004/48/EG, S. 13.

<sup>117</sup> Konsultation zur Bewertung und Modernisierung des Rechtsrahmens für die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, S. 22.

werden kann. Deshalb ist es in einigen Mitgliedstaaten schwierig, vor der endgültigen Entscheidung in der Sache eine Auskunftsanordnung zu erwirken.

Der EuGH hat unlängst klargestellt<sup>118</sup>, dass die in Artikel 8 Absatz 1 verwendete Formulierung nicht bedeutet, dass das Recht auf Auskunft unbedingt in demselben Gerichtsverfahren wie dem Verfahren über eine Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums ausgeübt werden muss. Er hat insbesondere festgestellt, dass das Recht auf Auskunft in Anspruch genommen werden kann, wenn der Antragsteller nach dem rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens, in dem die Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums festgestellt wurde, in einem nachfolgenden gesonderten Verfahren Auskünfte über den Ursprung und die Vertriebswege der Waren oder Dienstleistungen, die dieses Recht verletzen, verlangt, um eine Schadensersatzklage erheben zu können.

Obwohl in den Mitgliedstaaten unterschiedlich vorgegangen wird, lassen sich einige bewährte Verfahren ermitteln. So sieht beispielsweise das deutsche Markengesetz<sup>119</sup> vor, dass in Fällen offensichtlicher Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung gemäß den einschlägigen Bestimmungen der deutschen Zivilprozessordnung angeordnet werden kann.

Die Formulierung in Artikel 8 der IPRED wonach „im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums“ eine Auskunftsanordnung erlassen werden kann, bedeutet nicht unbedingt, dass die Erteilung der Auskunft in demselben Gerichtsverfahren angeordnet werden muss. Sie kann auch in einem gesonderten nachfolgenden Verfahren angeordnet werden, das im Hinblick auf eine mögliche Schadensersatzklage angestrengt wird. Je nach dem anwendbaren nationalen Recht kann sie auch zu einem früheren Zeitpunkt durch eine einstweilige Verfügung angeordnet werden.

### **Abhilfemaßnahmen**

Artikel 10 der Richtlinie sieht vor, dass die zuständigen Gerichte in Bezug auf Waren, die nach ihren Feststellungen ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, und gegebenenfalls in Bezug auf Materialien und Geräte, die vorwiegend zur Schaffung oder Herstellung dieser Waren gedient haben, den Rückruf aus den Vertriebswegen anordnen können. Außerdem kann ihre endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen oder ihre Vernichtung angeordnet werden. Solche Maßnahmen sind auf Kosten des Verletzers durchzuführen.

Artikel 10 der Richtlinie beruht auf Artikel 46 des TRIPS-Übereinkommens. Artikel 10 Absatz 3 der IPRED sieht – genauso wie Artikel 46 Satz 3 des TRIPS-Übereinkommens – vor, dass bei der Prüfung eines Antrags auf Abhilfemaßnahmen die Notwendigkeit eines angemessenen Verhältnisses zwischen der Schwere der Verletzung und den angeordneten Abhilfemaßnahmen sowie die Interessen Dritter zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus reicht nach Artikel 46 Satz 4 des TRIPS bei nachgeahmten Markenwaren das einfache Entfernen der rechtswidrig angebrachten Marke außer in Ausnahmefällen nicht aus, um eine Freigabe der Waren in die Vertriebswege zu gestatten. Aus der einschlägigen allgemeinen Rechtsprechung des EuGH<sup>120</sup> ergibt sich, dass Artikel 10 der Richtlinie im Rahmen des Möglichen gemäß dieser Bestimmung des TRIPS-Übereinkommens auszulegen und anzuwenden ist.

Erwähnenswert ist auch, dass – anders als in den Vorschriften über Schadensersatz (Artikel 13) – in Artikel 10 nicht ausdrücklich verlangt wird, dass ein Verletzer wusste oder

<sup>118</sup> Urteil des EuGH (Neunte Kammer) vom 18. Januar 2017, [C-427/15](#), NEW WAVE CZ, a.s. gegen ALLTOYS, EU:C:2017:18, Rn. 27.

<sup>119</sup> Paragraph 19 Absätze 2 und 7 des deutschen Markengesetzes.

<sup>120</sup> Siehe z. B. Urteil des Gerichtshofs vom 16. Juni 1998, [C-53/96](#), Hermès International gegen FHT Marketing Choice BV, EU:C:1998:292, Rn. 28; C-275/06, Promusicae, Rn. 60.

vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass er eine Verletzungshandlung vornahm, damit die in Rede stehenden Maßnahmen verhängt werden können.

Artikel 10 der Richtlinie sollte, soweit möglich, im Lichte des Artikels 46 des TRIPS-Übereinkommens ausgelegt und angewandt werden. Gemäß dieser Bestimmung reicht bei nachgeahmten Markenwaren das einfache Entfernen der rechtswidrig angebrachten Marke nur in Ausnahmefällen aus, um die Überführung der Waren in die Vertriebswege zu gestatten.

## 6. Grenzübergreifende Aspekte

Die IPRED verfolgt weder das Ziel, die Vorschriften im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit, der gerichtlichen Zuständigkeit oder der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu harmonisieren, noch das Ziel, Fragen des anwendbaren Rechts zu regeln. Es stehen andere EU-Rechtsinstrumente zur Verfügung, in deren Rahmen diese Fragen allgemein geregelt werden und die im Prinzip in gleichem Maße auf geistiges Eigentum und Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums anwendbar sind<sup>121</sup>.

Diesen anderen EU-Rechtsinstrumenten zufolge sollte in Zivil- und Handelssachen die Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Brüssel-I-Verordnung<sup>122</sup> bestimmt werden. Diese Verordnung regelt die Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidungen dieser Gerichte in der gesamten EU. Vorschriften zum anwendbaren Recht hinsichtlich außervertraglicher Schuldverhältnisse, die häufig Gegenstand von Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sind, finden sich in der Rom-II-Verordnung<sup>123</sup>.

### **Zuständige Gerichte, insbesondere für Anordnungen**

Viele Streitigkeiten im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums haben eine grenzüberschreitende Dimension. Daher können Rechtsstreitigkeiten wegen Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums, insbesondere im Internet, gleichzeitig in mehreren Mitgliedstaaten stattfinden. Dies kann für Rechtsinhaber problematisch sein, vor allem hinsichtlich der Bestimmung des zuständigen nationalen Gerichts und des Geltungsbereichs beantragter Anordnungen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Brüssel-I-Verordnung mehrere Klarstellungen über die Zuständigkeit der Gerichte für den Erlass einstweiliger Maßnahmen in grenzüberschreitenden Fällen enthält. Erwägungsgrund 25 der Verordnung enthält eine ausdrückliche Bezugnahme auf die IPRED, in der klargestellt wird, dass der Begriff „einstweilige Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen“ im Sinne von u. a. Artikel 35 der Verordnung<sup>124</sup> zum Beispiel Schutzanordnungen zur Beweiserhebung oder Beweissicherung im Sinne der Artikel 6 und 7 der IPRED umfasst.

Nach der Brüssel-I-Verordnung sollten Rechtsinhaber im Allgemeinen mutmaßliche Verletzer von Rechten des geistigen Eigentums vor dem Gericht des Mitgliedstaats verklagen, in dem

<sup>121</sup> Erwägungsgrund 11 der IPRED.

<sup>122</sup> Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufassung), ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1.

<sup>123</sup> Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40-49.

<sup>124</sup> Artikel 35 der Brüssel-I-Verordnung lautet wie folgt: „Die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen können bei den Gerichten dieses Mitgliedstaats auch dann beantragt werden, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen Mitgliedstaats zuständig ist.“

die mutmaßlichen Verletzer ihren Wohnsitz haben (Artikel 4). Allerdings können sie, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, klagen (Artikel 7 Absatz 2).

Wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, sieht die Brüssel-I-Verordnung allerdings auch die Möglichkeit vor, einen mutmaßlichen Verletzer vor dem Gericht des Mitgliedstaats zu verklagen, an dem irgendeiner der Antragsgegner seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten (Artikel 8 Absatz 1). Der EuGH hat im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen einer Verletzung von Urheberrechten präzisiert<sup>125</sup>, dass die Anwendung dieser Bestimmung nicht schon deshalb ausgeschlossen ist, weil gegen mehrere Antragsgegner Klagen wegen im Wesentlichen identischen Urheberrechtsverletzungen erhoben werden, obwohl sich die Rechtsgrundlagen je nach betroffenem Mitgliedstaat unterscheiden.

### **Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen**

Nach der Brüssel-I-Verordnung (Artikel 39) ist jede von einem Gericht eines Mitgliedstaats getroffene Entscheidung, die in diesem Mitgliedstaat vollstreckbar ist, auch in den anderen Mitgliedstaaten unmittelbar vollstreckbar, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf (Abschaffung des Exequaturverfahrens).

Der EuGH hat entschieden, dass der Begriff der „Zivil- und Handelssachen“ im Sinne des Artikels 1 der Brüssel-I-Verordnung dahin auszulegen ist, dass diese Verordnung auf die Anerkennung und Vollstreckung einer Entscheidung eines nationalen Gerichts anwendbar ist, die eine Verurteilung zur Zahlung eines Ordnungsgelds umfasst, um eine gerichtliche Entscheidung in einer Zivil- und Handelssache durchzusetzen.<sup>126</sup>

Bei Fragen zur gerichtlichen Zuständigkeit, zur Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und zum anwendbaren Recht, die sich bei Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums ergeben, sind die diesbezüglichen EU-Rechtsinstrumente maßgeblich, insbesondere die Brüssel-I-Verordnung und die Rom-II-Verordnung.

Insbesondere die Brüssel-I-Verordnung enthält bestimmte Klarstellungen zur Zuständigkeit der Gerichte bezüglich der Anwendung vorläufiger Maßnahmen gemäß den Artikeln 6 und 7 der IPRED in grenzüberschreitenden Fällen sowie spezifische Vorschriften hinsichtlich der Möglichkeit, eine Person zu verklagen, bei der es sich um einen von mehreren Antragsgegnern handelt.

## **VI. NÄCHSTE SCHRITTE**

Die Kommission wird weiterhin eng mit allen EU-Mitgliedstaaten, zuständigen Gerichten und anderen Parteien, die an der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in vor diesen Gerichten anhängigen Verfahren beteiligt sind, zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass

<sup>125</sup> Beschluss des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 7. März 2013, Rechtssache [C-145/10 REC](#)., *Eva-Maria Painer gegen Standard VerlagsGmbH u. a.*, ECLI:EU:C:2013:138, S. 72-84.

<sup>126</sup> [C-406/09 Realchemie](#).

der EU-Rechtsrahmen und insbesondere die IPRED auch künftig ihren Zweck erfüllen und um auf den im vorliegenden Dokument präsentierten Leitlinien aufzubauen.

Wie in der Mitteilung „*Ein ausgewogenes System zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums als Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen von heute*“ angekündigt, wird die Kommission zusätzlich zum oben vorgestellten Leitfaden und den bewährten Verfahren insbesondere:

- mit den nationalen Sachverständigen und den Richtern der Mitgliedstaaten weitere, stärker zielgerichtete Leitlinien ausarbeiten, um eine detailliertere und stärker praxisorientierte Orientierungshilfe zu bestimmten IPRED-Fragen zur Verfügung zu stellen, die auf bewährten Verfahren beruht;
- die oben genannten Leitlinien und bewährten Verfahren ins Internet stellen, u. a. durch das Portal „Ihr Europa“.

## **Anlage – Verzeichnis einschlägiger EuGH-Urteile**

1. Urteil des Gerichtshofs vom 16. Juni 1998, C-53/96, *Hermès International gegen FHT Marketing Choice BV*, EU:C:1998:292, 61996CJ0053
2. Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 29. Januar 2008, C-275/06, *Productores de Música de España (Promusicae) gegen Telefónica de España SAU*, EU:C:2008:54, 62006CA0275 [62006CJ0275](#)
3. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 14. Februar 2008, C-450/06, *Varec SA gegen Belgischer Staat*, EU:C:2008:91, 62006CA0450
4. Beschluss des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 19. Februar 2009, C-557/07, *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH gegen Tele2 Telecommunication GmbH*, EU:C:2009:107, 62007CB0557
5. Urteil des Gerichtshofshofs (Große Kammer) vom 12. Juli 2011, C-324/09, *L'Oréal SA und andere gegen eBay International AG und andere*, EU:C:2011:474, 62009CJ0324
6. Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 18. Oktober 2011, C-406/09, *Realchemie Nederland BV gegen Bayer CropScience AG*, EU:C:2011:668, 62009CJ0406
7. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 24. November 2011, C-70/10, *Scarlet Extended SA gegen Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, EU:C:2011:771, 62010CJ0070
8. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 16. Februar 2012, C-360/10, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) gegen Netlog NV*, EU:C:2012:85, 62010CJ0360
9. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 19. April 2012, C-461/10, *Bonnier Audio AB u. a. gegen Perfect Communication Sweden AB*, EU:C:2012:219, 62010CJ0461
10. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 15. November 2012, C-180/11, *Bericap Zárádástechnikai Bt. gegen Plastinnova 2000 Kft.*, EU:C:2012:717, 62011CJ0180.
11. Beschluss des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 7. März 2013, Rechtssache C-145/10 REC., *Eva-Maria Painer gegen Standard VerlagsGmbH u. a.*, ECLI:EU:C:2013:138, 62010CO0145.
12. Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 27. März 2014, C-314/12, *UPC Telekabel Wien GmbH gegen Constantin Film Verleih GmbH und Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, EU:C:2014:192, 62012CJ0314
13. Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 10. April 2014, C-435/12, *ACI Adam BV u. a. gegen Stichting de Thuiskopie und Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding*, EU:C:2014:254, 62012CJ0435
14. Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 3. September 2014, C-201/13, *Johan Deckmyn und Vrijheidsfonds VZW gegen Helena Vandersteen u. a.*, EU:C:2014:2132, 62013CA0201
15. Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 16. Juli 2015, C-580/13, *Coty Germany GmbH gegen Stadtsparkasse Magdeburg*, EU:C:2015:485, 62013CJ0580
16. Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 16. Juli 2015, C-681/13, *Diageo Brands BV gegen Simiramida-04 EOOD*, EU:C:2015:471, 62013CJ0681
17. Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 4. Februar 2016, C-163/15, *Youssef Hassan gegen Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, EU:C:2016:71
18. Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 17. März 2016, C-99/15, *Christian Liffers gegen Producciones Mandarina SL und Mediaset España Comunicación SA, vormals Gestevisión Telecinco SA*, EU:C:2016:173, 62015CJ0099

19. Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 22. Juni 2016, C-419/15, *Thomas Philipp Gmbh & Co. KG gegen Grüne Welle Vertriebs GmbH* EU:C:2016:468
20. Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 7. Juli 2016, C-494/15, *Tommy Hilfiger Licensing LLC u. a. gegen DELTA CENTER a.s.*, EU:C:2016:528, 62015CJ0494
21. Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 28. Juli 2016, C-57/15, *United Video Properties Inc. gegen Telenet NV*, EU:C:2016:611, 62015CJ0057
22. Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 15. September 2016, C-484/14, *Tobias Mc Fadden gegen Sony Music Entertainment Germany GmbH*, EU:C:2016:689
23. Urteil des Gerichtshofs (Neunte Kammer) vom 18. Januar 2017, C-427/15, *NEW WAVE CZ, a.s. gegen ALLTOYS, spol. s r. o.*, EU:C:2017:18
24. Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 25. Januar 2017, C-367/15, *Stowarzyszenie „Oławsko Telewizja Kablowa“ w Oławie gegen Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, EU:C:2017:36, 62015CN0367

Anhängig:

C-644/16 *Synthon* – Vorabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der Nederlanden (Niederlande), eingereicht am 15. Dezember 2016, *Synthon BV gegen Astellas Pharma Inc.* (Artikel 6 der IPRED)

C-149/17 *Bastei Lübbe* – Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts München I (Deutschland), eingereicht am 24. März 2017, *Bastei Lübbe GmbH & Co. KG gegen Michael Strotzer* (Artikel 3 Absatz 2 der IPRED)

C-521/17 *SNB-REACT* – Vorabentscheidungsersuchen des Tallinna Ringkonnakohus (Estland), eingereicht am 1. September 2017