

Beweissicherung – Zivilrechtliche Hausdurchsuchung im Patentrecht

WU Wien – IP DAY 2012

Problem

- Patentschutz setzt voraus, dass Patente auch durchgesetzt werden können.
- Patentinhaber muss dafür ua die Patentverletzung substantiiert „darlegen und beweisen“ können.
- Angegriffene Ausführungsform, Prospekte etc auf Markt erhältlich – oder –
- Mutmaßlicher Verletzer nutzt Verfahren – oder auch Vorrichtung – nur betriebsintern.

Fragen

- Gibt das Rechtssystem dem Patentinhaber Mittel zu Hand um hinter die „Fabriksmauern“ des mutmaßlichen Verletzers zu blicken?
- Welche Rolle spielt dabei der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen?

Generelles IP Problem

- Im Patentrecht Zivilrechtsschutz besonders relevant
- Unterschied Raubkopien, Produktpiraterie => StrR
- UrhR: va Auskunftsanspruch praktisch wichtig
- Zivilrechtliche HDs aber auch im Marken-, Urheberrecht bekannt.

Aufbau der Präsentation

- Enforcement Directive und Umsetzung
- Situation vor Enforcement Directive
 - „Microsoft“-Entscheidung
- Erfahrungen HG Wien
- Sonderproblem Geheimnisschutz
- Beispiel Deutschland

Art 7 (1) RL 2004/48/EG

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache auf Antrag einer Partei, die alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche, dass ihre Rechte an geistigem Eigentum verletzt worden sind oder verletzt zu werden drohen, vorgelegt hat, schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird.

Art 7 (1) RL 2004/48/EG

Derartige Maßnahmen können die ausführliche Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der rechtsverletzenden Ware sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen. Diese Maßnahmen werden gegebenenfalls ohne Anhörung der anderen Partei getroffen, 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.

Art 7 (1) RL 2004/48/EG

Wenn Maßnahmen zur Beweissicherung ohne Anhörung der anderen Partei getroffen wurden, sind die betroffenen Parteien spätestens unverzüglich nach der Vollziehung der Maßnahmen davon in Kenntnis zu setzen. Auf Antrag der betroffenen Parteien findet eine Prüfung, die das Recht zur Stellungnahme einschließt, mit dem Ziel statt, innerhalb einer angemessenen Frist nach der Mitteilung der Maßnahmen zu entscheiden, ob diese abgeändert, aufgehoben oder bestätigt werden sollen.

Art 7 (2) bis (5) RL 2004/48/EG

(2) Sicherheitsleitung

(3) „Rechtfertigungsverfahren“

(4) Schadenersatz

(5) Maßnahmen zum Schutz der Anonymität von
Zeugen

PatG-Novelle BGBl I 96/2006

RV 1423 BlgNR, XXII GP, 3:

Die Rechtsprechung hat zwar anerkannt, dass einstweilige Verfügungen auch zur Sicherung von Beweisen erlassen werden können, womit den Anforderungen des Art. 7 der Richtlinie Rechnung getragen wäre. Da diese Rechtsprechung jedoch nicht unbestritten ist, wird eine entsprechende Klarstellung vorgesehen.

§ 151b PatG

§ 151b. (1) Mit Beziehung auf Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns nach diesem Gesetz können einstweilige Verfügungen sowohl zur Sicherung des Anspruchs selbst als auch zur Sicherung von Beweismitteln erlassen werden.

(4) Einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 sind auf Antrag der gefährdeten Partei ohne Anhörung des Gegners zu erlassen, wenn der gefährdeten Partei durch eine Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstünde oder wenn die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.“

„MS-Entscheidung“ - Sachverhalt

- OLG Wien 25.1.1999, 4 R 6/99b – MR 1999, 167
- Unternehmen nutzte unlizenzierte MS-Software
- MS erhielt ein anonymes Schreiben „*Uns ist bekannt, dass das oben erwähnte Unternehmen Ihre Produkte in Form von Raubkopien nutzt.*“
- Zivilrechtliche HD beantragt um Art 50 TRIPS auszutesten und schonende Vorgehensweise zu wählen

[Nähere Infos: Kucsko, „Civil inaudita altera parte search – Hausdurchsuchung im Zivilprozess“ in FS Dittrich (2000) 801]

„Microsoft-Entscheidung“ - Leitsätze

OLG Wien 25.1.1999, 4 R 6/99b – MR 1999, 167

„Einstweilige Verfügungen zur Sicherung von Beweismitteln sind zulässig, wenn eine Beweissicherung ausscheidet, wie dies bei Urkunden und Augenscheinsgegenständen der Fall ist, die sich in den Händen des Gegners befinden“

„Microsoft-Entscheidung“ - Leitsätze

OLG Wien 25.1.1999, 4 R 6/99b – MR 1999, 167

„Der Schutz des Hausrechts steht einer im Provisorialverfahren erlassenen Einstweiligen Verfügung, mit welcher zur Sicherung von Beweismitteln eine „Hausdurchsuchung“ unter Zuziehung eines Sachverständigen angeordnet wird, nicht entgegen“

„Microsoft-Entscheidung“- Leitsätze

OLG Wien 25.1.1999, 4 R 6/99b – MR 1999, 167

„Da Raubkopien im Zusammenhang mit Software keine Einzelercheinung sind, reicht auch ein anonymes Schreiben zur Bescheinigung der Rechtsverletzung aus.“

Begründung - 4 R 6/99b

Mit § 381 Z 1 EO stelle Gesetzgeber bewusst die drohende Beeinträchtigung der Anspruchsverfolgung im Erkenntnisverfahren als eigenständige Gefahr neben die der Exekutionsvereitelung bzw. Erschwerung [...]

Die Maßnahmen, die zur Sicherung anderer Ansprüche erlassen werden könnten, seien in § 382 EO ausdrücklich nur demonstrativ aufgezählt.

Begründung - 4 R 6/99b

Es könnten auch andere Maßnahmen angeordnet werden, die zur Erreichung des angestrebten Zweckes erforderlich sind. Im gegenständlichen Fall erscheine die beantragte Durchsuchung der Geschäftsräumlichkeiten unter Beiziehung eines EDV-Sachverständigen zur Sicherung des Klagsanspruches am zweckmäßigsten.

Beweissicherung § 384 Abs 1 ZPO? - 4 R 6/99b

- Keine Option
- Beweissicherung nach §384 Abs 1 ZPO zur Vornahme eines Augenscheins möglich
- Erfolgt nach §§ 368 bis 370 ZPO
- Hinsichtlich Verpflichtung zur Herausgabe verweist § 369 ZPO auf Urkundenbeweis (§§ 301 u. 303 bis 307 ZPO)

Beweissicherung ZPO? - 4 R 6/99b

§ 305 ZPO

- Die Vorlage anderer Urkunden kann verweigert werden:
 - 3. wenn das Bekanntwerden der Urkunde der Partei oder dritten Personen zur Schande gereichen oder die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen würde;
 - 4. wenn die Partei durch die Vorlage der Urkunde eine staatlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der sie nicht gültig entbunden wurde, oder ein Kunst- oder Geschäftsgeheimnis verletzen würde;
- Sowieso zahnlos: nur Beweiswürdigung; selbstständiger Editionsprozess

Zwischenergebnis

- „Durchsuchungs-Evs“ von der Rsp und mittlerweile auch gesetzlich vorgesehen
- Ex parte, wenn durch Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machender Schaden droht od. Gefahr dass Beweise vernichtet werden
- Bloßer „Geheimhaltungseinwand“ grds kein anerkannter Verweigerungsgrund (arg.: Notwendigkeit der „Umgehung“ d. § 384 ZPO, v. OLG Wien anerkannt, vom Gesetzgeber sanktioniert)

Vollzug durch BG

B e s c h l u s s

1. Die zu [REDACTED] erlassene einstweilige Verfügung vom [REDACTED] wird im Rechtshilfeweg dem örtlichen zuständigen BG [REDACTED] mit dem Ersuchen um Vollzug ohne vorherige Verständigung der Beklagten und Gegnerinnen der gefährdeten Partei übermittelt.
2. Die Klage samt Antrag auf Erlassung der Einstweiligen Verfügung sowie die EV vom [REDACTED] (samt Rechtsmittelbelehrung) und der Auftrag zur Erstattung einer KB (ZPF 25) mögen anlässlich des Vollzugs durch die mit dem Vollzug betraute Gerichtsperson des BG [REDACTED] am Ort der Amthandlung zugestellt werden, wobei der Klagevertreterin Gelegenheit zur Intervention einzuräumen wäre.

Vollzug - ggf. Beiziehung SV:

- Bereich der gegenständlichen Technologie
- ggf. auch zusätzlich eines EDV Sachverständigen
- Exekutionsgericht bestellt ihn (ggf. unter Auflage KoVo)
- HG Wien regt ggf. Bestellung bestimmter SV's im Rechtshilfeersuchen an
- SV übergibt Unterlagen Gerichtsvollzieher zur Beschlagnahme.
- Exekutionsgericht schickt Unterlagen an Titelgericht.

Verhältnis IP-, Geheimnisschutz?

- Beweissicherung umfasst jedenfalls nur Gegenstände, die für Feststellung der IP Verletzung (Subsumtion unter Patentansprüche) von Bedeutung.
- Dort Geheimnisse enthalten bzw. im Zuge der Durchsuchung Wahrnehmung nicht ausgeschlossen: **Enforcement Directive: Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten!**
- IP Schutz und Geheimnisschutz gleichranging, Interessensabwägung (zB DE, UK)?
- IP Schutz vorranging (zB Frankreich, saisie contrefaçon)?

Exkurs: Geheimnisschutz Deutschland

- Dem Sachverständigen wird aufgetragen, jeden unmittelbaren Kontakt mit der Antragstellerin zu vermeiden
- Korrespondenz entweder über das Gericht oder mit den nachfolgend anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin zu führen.

Exkurs: Geheimnisschutz Deutschland

Patentanwalt und Rechtsanwalt werden verpflichtet, Tatsachen, die im Zuge des selbständigen Beweisverfahrens zu ihrer Kenntnis gelangen und den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerin betreffen, geheim zu halten, und zwar auch gegenüber der Antragstellerin und deren Mitarbeitern

Exkurs: Geheimnisschutz Deutschland

- Schweigepflicht gegenüber Mandanten?
- Standesrecht?
 - Nicht nur gerichtliche Anordnung, sondern primär Mandantenauftrag

Exkurs: Geheimnisschutz Deutschland – Entscheidung über Freigabe

- SV erstellt schriftliches GA für Gericht
- Antragsgegner kann zu etwaigen Geheimhaltungsinteressen Stellung nehmen
- Durch substantiiertes Vorbringen, „Bescheinigung“ !!!
- Entscheidung über Freigabe (uU geschwärzt)

Fazit

- Vollständige „Umsetzung“ der Enforcement Directive fraglich
- Aber: Zivilrechtlich HDs möglich und auch praktische Realität
- OGH Judikatur – soweit ersichtlich – noch nicht vorhanden

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Dominik Göbel, LL.M
Rechtsanwalt

Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH
Wallnerstraße 4, 1010 Wien
www.gassauer.at
d.goebel@gassauer.at