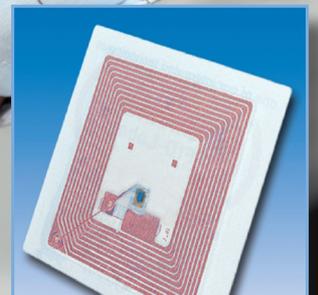


Integrierter Produktpiraterieschutz durch Kennzeichnung und Authentifizierung kritischer Bauteile im Maschinen- und Anlagenbau

Leitfaden zum Schutz vor Produktpiraterie durch Vertragsgestaltung



Impressum

Herausgegeben von:

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Willibald A. Günthner
Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml)
Technische Universität München

Gesamtredaktion: Dipl.-Wi.-Ing. Dominik Stockenberger

Fachbeiträge: C. Ann, R. Hauck, J. Durchholz,
D. Stockenberger.

Bildredaktion: Dominik Stockenberger, Hans Gärtner

Bildnachweis:

Titelbild: istockphoto.com;

S. 15, 17: istockphoto.com/Hans Gärtner (Collage);

S. 19: © Pauline / Pixelio;

S. 23: Istockphoto.com.

Gestaltung: Hans Gärtner Kommunikation, Wolfratshausen

ISBN: 978-3-941702-20-2

© Copyright 2011

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser Verwendung – vorbehalten.

Die urheberrechtlichen Verwertungsrechte liegen beim Herausgeber. Nachdruck, Übersetzung, Vervielfältigung oder Speicherung auf Datenträger ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers möglich.

Für Satz- und Druckfehler, für unrichtige Angaben der Unternehmen sowie für Marken- oder Urheberrechte wird jeglicher Schadensersatz ausgeschlossen.

Leitfaden zum Schutz vor Produktpiraterie durch Vertragsgestaltung

Produktpiraterie aus juristischer Sicht:
Abwehr von Schutzrechtsverletzungen,
Vertragsgestaltung als alternatives Schutzsystem

Profile des Herausgebers und der Autoren



Prof. Dr. jur. Christoph Ann LL.M. (Duke Univ.)

Prof. Dr. Ann ist seit 2003 Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigentum an der TU München und Mitglied im Managing Board des Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC). Professor Ann hat Studienabschlüsse in Deutschland und in den USA erworben und verfügt über Praxiserfahrung aus Tätigkeiten als Rechtsanwalt (1992 – 2000), u.a. in München bei NOERR, und Richter an der Patentstreitkammer des LG Mannheim (2001 – 03). Professor Anns Forschungsschwerpunkte liegen im Technologieschutz (Patente & Unternehmensgeheimnisse) sowie in der Technologieverwertung (Lizenzvertragsrecht).



Dr. jur. Ronny Hauck

Dr. Ronny Hauck studierte Rechtswissenschaften an der Universität Erlangen und promovierte 2008 an der Technischen Universität München sowie der Stetson University College of Law in St Petersburg/Florida mit einer Arbeit zum Lizenzkartellrecht. Herr Dr. Haucks Forschungsschwerpunkte liegen im Kartellrecht sowie im Technologieschutz (Patente & Unternehmensgeheimnisse). Er ist seit 2008 zugelassener Rechtsanwalt und arbeitete u.a. für Beiten Burkhardt in München. Seit 2009 ist Herr Dr. Hauck als Habilitand am Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigentum der TU München tätig und bearbeitet dort u.a. das Forschungsprojekt ProAuthent.



Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Willibald A. Günthner

Prof. Dr. Willibald A. Günthner leitet seit 1994 den Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml) an der TU München. Er ist Gründungsmitglied und Schatzmeister der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Technische Logistik e.V., stellv. Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der BVL, Mitglied des Vorstands der VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik sowie Vorsitzender des Fachbereichs Technische Logistik. Zudem ist Professor Günthner Sprecher des RFID-Anwenderzentrums München.



Dipl.-Ing. Janina Durchholz

Janina Durchholz studierte Maschinenwesen mit den Schwerpunkten Logistik und Produktionssysteme an der Technischen Universität München. Seit 2007 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am fml – Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik der Technischen Universität München und bearbeitet dort zurzeit das Forschungsprojekt ProAuthent.



Dipl.-Wi.-Ing. Dominik Stockenberger

Dominik Stockenberger studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe (TH) und arbeitete ab 2005 bei dem Automobilsystemlieferanten Behr GmbH & Co. KG in Stuttgart in der globalen Arbeitsvorbereitung. Seit 2007 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am fml – Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik der Technischen Universität München und bearbeitet dort aktuell das Forschungsprojekt ProAuthent.

Inhaltsverzeichnis

Kurzvorstellung des Forschungsprojekts ProAuthent	6
Profile der Partner	9
1. Einführung und Ziel des Leitfadens	12
2. Der Begriff „Produktpiraterie“ und dessen Behandlung in der deutschen und europäischen Gesetzgebung	14
3. Patente – Rechtslage und bewertende Einordnung	16
3.1 Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang eines Patents	16
3.2 Das Patent – ein effektives Schutzinstrument?	17
3.2.1 Pflicht zur Offenlegung	17
3.2.2 Mangelhafte Rechtsdurchsetzung	17
4. Vertragsgestaltung als alternatives Schutzinstrument	19
4.1 Beispielhaftes Szenario	19
4.2 Rechtliche Bewertung	19
4.2.1 Kartellrechtliche Grenzen der Vertragsgestaltung	19
4.2.2 Grenzen für Alleinbezugsverpflichtungen durch AGB-Recht	21
4.3 Übertragung der Ergebnisse auf das Szenario	22
4.4 Lösung außerhalb einer Alleinbezugsverpflichtung	23
4.4.1 Haftung für Sachmängel	23
4.4.2 Produkthaftungsgesetz und Produzentenhaftung	24
5. Fazit	25
Literatur	26

Kurzvorstellung des Forschungsprojekts ProAuthent

Integrierter Produktpiraterieschutz durch Kennzeichnung und Authentifizierung von kritischen Bauteilen im Maschinen- und Anlagenbau

J. Durchholz,
D. Stockenberger

Deutschlands Maschinen- und Anlagenbau ist bekannt und weltweit geschätzt für die hohe Qualität und Funktionalität seiner Produkte. Dieses Image bildet einerseits die Basis für weltweit gute Geschäfte, lockt andererseits jedoch auch Kopierer und Piraten, die gerne von der Entwicklungsleistung anderer profitieren und kopierte Komponenten und Ersatzteile verkaufen. Ein Konsortium aus sechs Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, dem Produktschutz und der IT-Branche und drei Lehrstühlen der Technischen Universität München entwickelt im Projekt ProAuthent aus diesem Grund ein Schutzsystem, welches durch Kennzeichnung von kritischen Bauteilen in der Lage ist, Originale sicher zu erkennen, Kunden und Hersteller vor dem unwissentlichen Einbau von Kopien zu schützen und durch die durchgängige Dokumentation der Prüfergebnisse vielfältige Zusatznutzen zu ermöglichen.

Im Projekt „ProAuthent – Integrierter Produktpiraterieschutz durch Kennzeichnung und Authentifizierung von kritischen Bauteilen im Maschinen- und Anlagenbau“ entsteht ein Schutzsystem, welches sich aus drei Hauptbestandteilen zusammensetzt: der Kennzeichnungstechnologie, welche die Komponenten eindeutig als Originale markiert, dem IT-System, welches die Informationen aus den Prüfprozessen verarbeitet und interpretiert und der anschließenden Systemreaktion, die Nachahmungen aufdeckt, den Kunden informiert und so Produktpiraterie auf Dauer eindämmt oder verhindert.

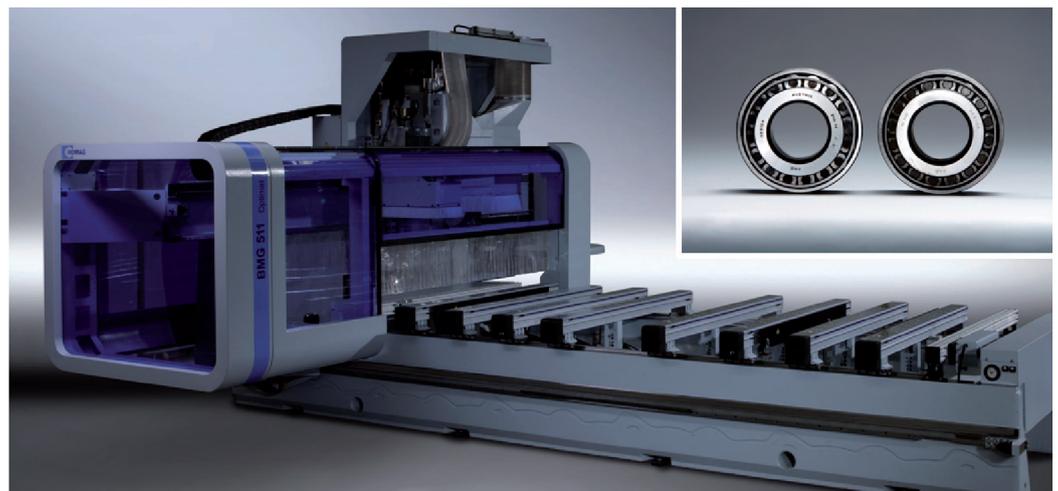
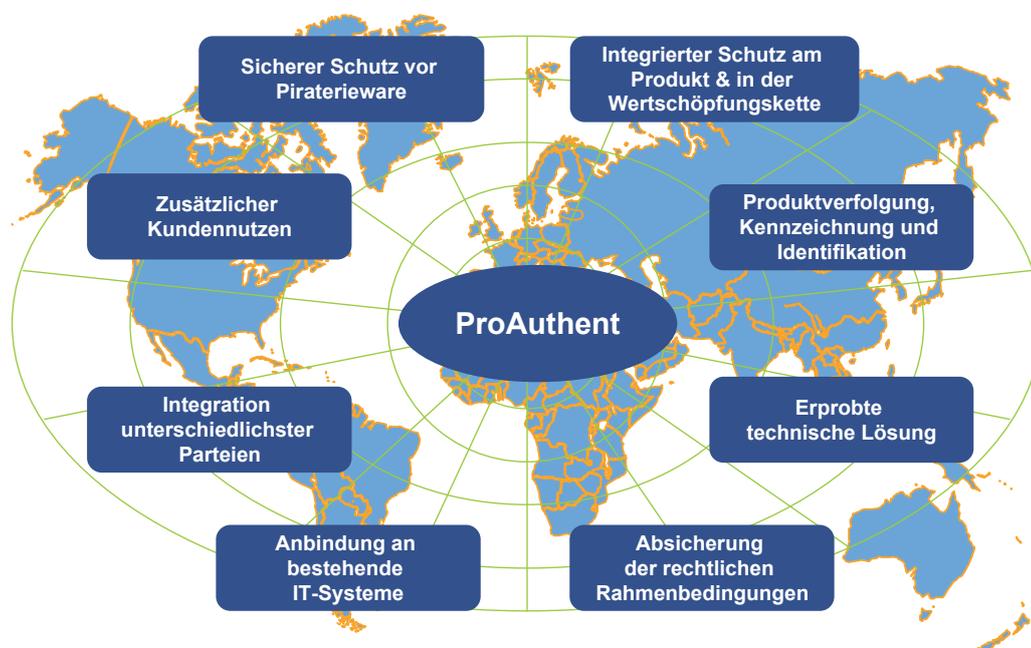


Abbildung 1.1:
Holzbearbeitungsmaschine,
Original (links) und Kopie
(rechts) eines Wälzlagers
Quelle: Homag GmbH,
Aktionskreis gegen
Produkt- und Marken-
piraterie e.V. (APM)

Da Kopie und Fälschung für den Kunden kaum noch zu unterscheiden sind (Abbildung 1.1), können Kennzeichnungstechnologien dafür sorgen, dass die Komponenten von jedem Teilnehmer in einer Wertschöpfungskette dauerhaft als Originale erkennbar sind. Da es nicht wirtschaftlich ist, sämtliche Bauteile einer Maschine oder Anlage zu markieren, muss zunächst entschieden werden, welche Bauteile gekennzeichnet werden sollen. Dann wird auf Basis technischer wie auch wirtschaftlicher Kriterien festgestellt, welche Technologie für das jeweils ausgewählte Bauteil zum Einsatz kommt. Hierzu wurde in-

nerhalb des Forschungsprojektes ein methodisches Vorgehen entwickelt, bei den Industriepartnern evaluiert und die dabei ausgewählten Bauteile mit den jeweils passenden Markierungen für Pilotinstallationen gekennzeichnet.

Beim Einbau in Maschinen ist die Feststellung der Originalität der Komponenten besonders wichtig. Der Kunde möchte sichergehen, dass er nicht fälschlicherweise eine Kopie verwendet. Der Maschinenhersteller ist ebenfalls daran interessiert, zu wissen, ob Originalbauteile in der Maschine, für welche er Service und Garantie leistet, im Einsatz sind. Um die gekennzeichneten Bauteile automatisch und somit komfortabel und sicher auf ihre Echtheit zu prüfen, entstand ein IT-System, welches die Prüfergebnisse sowohl lokal als auch zentral in einer Datenbank speichert. Auch manuelle Prüfungen können festgehalten werden. Nach der Speicherung der Daten kann das IT-System bestimmte Reaktionen auslösen und bietet die Möglichkeit, vielfältige Prüfungen, Abfragen oder Auswertungen vorzunehmen. Durch den modularen Aufbau des Systems können Bauteile nicht nur an der Maschine des Kunden sondern an jeder beliebigen Position entlang der Logistikkette geprüft werden. Erfassen sämtliche Stufen der Supply Chain die Produkte, so gelangen diese Daten ebenfalls in die zentrale Datenbank und können dort vom Kunden, Hersteller oder Händler abgefragt werden.



Die Dokumentation des Einsatzes von Originalkomponenten eröffnet für die Hersteller von Maschinen völlig neue Möglichkeiten, Dienstleistungen und Services zu gestalten. Mit Hilfe von Bonusprogrammen können qualitätsbewusste, treue Kunden gezielt bessere Konditionen oder Angebote erhalten. Maßgeschneiderte Wartungsverträge oder ausgeweitete Garantiezusagen können für Kunden und Hersteller einfacher und sicherer gestaltet werden, wenn die Verwendung von Originalteilen vertrauenswürdig nachvollzogen werden kann.

Durch die Speicherung der Prüfdaten in einer zentralen Datenbank sind umfassende Zusatznutzen realisierbar, die für die Kunden neue Dienstleistungen und eine vereinfachte Kommunikation mit dem Hersteller mit sich bringen und die Maschinenhersteller in ihrer Service- und Vertriebsarbeit unterstützen. So profitieren Kunden und Hersteller weiterhin von der hohen Qualität der Maschinen und Anlagen, was den Produktionsstandort Deutschland nachhaltig schützen und stärken kann.

Profile der Partner

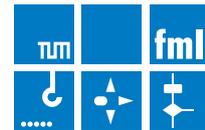
Homag Group AG, Schopfloch

Die Homag Group AG erstellt seit ihrer Gründung im Jahr 1960 kundenspezifische Maschinen, Anlagen und Systeme für die Holzbearbeitung. Als weltweiter Markt- und Technologieführer bietet die Homag Group AG mit ihrem breiten Angebotsspektrum für jeden Bedarf das passende Produkt. Für den kleinen Schreinerbetrieb genauso wie für die hochkomplexe industrielle Fertigung. Von der Einzelmaschine bis zur durchgängigen Hochleistungsanlage bietet die Homag Group AG ihren Kunden die optimale Lösung für die jeweils individuellen Anforderungen. So entstehen hochwertige Möbel, Küchen, Holzhäuser, Fenster, Holzfußböden und Treppen. Zum Angebot gehören neben klassischen Serviceleistungen wie Montage, Wartung und Reparatur umfangreiche Dienstleistungen über den kompletten Lifecycle der Maschinen und Anlagen.



fml – Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik, Technische Universität München

Die verschiedenen Arbeitsgruppen des Lehrstuhls fml sind auf den wesentlichen Gebieten der Fördertechnik, des Materialflusses und der technischen Logistik vertreten. Quer durch die Arbeitsgebiete stehen die Entwicklung von Methoden und rechnergestützten Werkzeugen der Planung sowie die Weiterentwicklung technischer Systeme als übergeordnete Betätigungsfelder für die Forschungsarbeit im Vordergrund. Die Projektbearbeitung erfolgt meist in enger Kooperation mit Industrieunternehmen. Dabei erstreckt sich das Spektrum der Forschungsaufgaben von der öffentlich geförderten Grundlagenforschung über die industrielle Gemeinschaftsforschung bis zu direkten Industrieaufträgen.



Infoman AG, Stuttgart

Infoman AG ist das Beratungs- und Lösungshaus im Maschinen- und Anlagenbau. Seit mehr als zehn Jahren stärken wir mittelständische Unternehmen und Konzerne erfolgreich im Markt. Ob Geräte- oder Komponentenhersteller, Produzent oder Betreiber von Maschinen und Anlagen: In mehreren hundert Kundenprojekten haben wir unser Know-how eingebracht und unsere Branchenkompetenz umfassend ausgebaut.

Infoman AG wurde 1998 als Spin-off des Fraunhofer-Instituts IAO in Stuttgart gegründet und beschäftigt heute rund 60 Mitarbeiter an den Standorten Stuttgart (Hauptsitz), Köln, München und Luzern (CH). Unser Leistungsangebot umfasst ganzheitliche Strategie- und Prozessberatung und maßgeschneiderte IT-Lösungen für kundennahe Geschäftsprozesse in Marketing, Vertrieb und Service.





Technische Universität München

**Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre -
Unternehmensführung, Logistik und Produktion, TU München**

Die Themenschwerpunkte des Lehrstuhls sind:

Lehrtätigkeiten im MBA- und TUM-BWL-Studium sowie für Nebenfachstudenten (Wirtschaftswissenschaften) der TU München.

Forschungsprojekte und Arbeitskreise, die zumeist durch staatliche Organisationen gefördert (AIF, BMBF, DFG, Europäische Union, Deutsche Industriefoundation etc.) und in Kooperation mit Industriepartnern durchgeführt werden.

Industrieprojekte, in welchen wissenschaftliches Know-how in die Praxis umgesetzt wird. Gastreferenten aus führenden Positionen der Industrie und Dienstleistung gewährleisten den praxisnahen Wissenstransfer an die Studierenden.



Technische Universität München

**Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigentum,
Technische Universität München**

Die Mitarbeiter des Lehrstuhls forschen und lehren in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, wobei der Schwerpunkt auf dem Kartell- und Lauterkeitsrecht liegt. Auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums beschäftigen sich die Mitarbeiter vor allem mit Fragen des Technologieschutzes (Patent- und Know-how-Schutz, Strategien gegen Produktpiraterie). Der Lehrstuhl war und ist an verschiedenen öffentlich geförderten Forschungsprojekten beteiligt, jeweils in enger Kooperation mit Industrieunternehmen und anderen – auch nicht-juristischen – Lehrstühlen und Forschungseinrichtungen.

Müller Martini GmbH, Ostfildern-Kemnat

Müller Martini ist als weltweit tätige Firmengruppe führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung einer breiten Palette von Druckweiterverarbeitungs-Systemen und im formatvariablen Rollenoffsetdruck. Unser oberstes Ziel ist es, innovative, marktgerechte Produkte und Dienstleistungen für höchste Kundenansprüche zu entwickeln. Unsere Produktpalette ist umfassend: Sie reicht vom formatvariablen Rollenoffset-Druckmaschinen über Rotationsabnahme-Systeme, Sammelhefter, Klebebinder, Hardcover-Systeme und Zeitungsversand-Systeme bis zur digitalen OnDemand-Buchproduktion. Entwickelt und produziert werden unsere Systeme in modernst eingerichteten Produktionsbetrieben in der Schweiz, Deutschland, China und den USA.

MÜLLER MARTINI

Multivac Sepp Haggenmüller GmbH & Co.KG, Wolfertschwenden

Multivac ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen für die Verpackung von Lebensmitteln, medizinischen Sterilgütern und vielfältigen Industrieartikeln. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst vollautomatische Tiefziehmaschinen, voll- und halbautomatische Traysealer, Vakuum-Kammermaschinen, Handhabungsmodule und Qualitätsinspektionssysteme, Etikettierer sowie umfangreiches Zubehör.

1961 gegründet, beschäftigt die Multivac-Gruppe heute weltweit über 2300 Mitarbeiter, davon über 1050 am Hauptsitz in Wolfertschwenden (Allgäu). Multivac ist mit 60 Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros auf allen Kontinenten präsent und beschäftigt dabei mehr als 800 Berater und Service-Techniker.



Schreiner Group GmbH & Co. KG, Oberschleißheim

Schreiner ProSecure, ein Geschäftsbereich der Schreiner Group GmbH & Co. KG mit Sitz in Oberschleißheim bei München, entwickelt und produziert individuelle Sicherheitslösungen für den Produkt- und Dokumentenschutz. Der Spezialist realisiert intelligente Systemlösungen für eine optimale Kennzeichnung und Versiegelung von Verpackungen sowie zur Überwachung der Distributionskette. Dank langjähriger Kompetenz im Sicherheitsdruck und mit dem Know-how über zukunftsfähige Sicherheitstechnologien entstehen innovative Lösungen für einen effektiven Fälschungs- und Manipulationsschutz. Gemeinsam mit Schreiner LogiData, dem Competence Center für RFID, reicht das RFID-Leistungsspektrum von der anwenderorientierten Technologieberatung über die Auswahl und Entwicklung geeigneter Hard- und Softwarekomponenten bis hin zur Fertigung und Integration der Transponder-Lösungen in bestehende Systemlandschaften.



VOLLMER Werke Maschinenfabrik GmbH, Biberach/Riss

Die VOLLMER Werke Maschinenfabrik GmbH entwickelt und produziert seit 1909 hochwertige Maschinen zur Werkzeugbearbeitung und bietet dafür umfassende Dienstleistungen an. Der Spezialist für Schärfmaschinen zur Werkzeugproduktion und Instandhaltung agiert heute weltweit als Technologie- und Dienstleistungsanbieter. Mit dem Programm an Schärf- und Erodiermaschinen für Werkzeughersteller und Schärfdienste besitzt das mittelständische Unternehmen aus Biberach in nahezu allen Marktsegmenten die Weltmarkt- und Technologieführerschaft.

Als Partner von Fertigungsindustrie, Maschinenbau und Holzindustrie sichert VOLLMER im Werkzeugbau den richtigen Schliff von verschiedensten Werkzeugen mit Schneiden aus Hartmetallen oder Polykristallinem Diamant.



1. Einführung und Ziel des Leitfadens

C. Ann, R. Hauck

Das Phänomen der Produktpiraterie ist in den letzten Jahren zu einem gravierenden Problem für die Industrie geworden. Im Jahr 2008 wurden nach einer von der Europäischen Kommission veröffentlichten Statistik insgesamt knapp 50.000 Beschlagnahmefälle in der Europäischen Union gemeldet (Abb. 1.1). Fast 180 Millionen gefälschte Artikel wurden dabei durch die Zollbehörden beschlagnahmt. 1999 waren es noch ca. 25.000 Artikel, was eine Steigerung von über 700% bedeutet [Eur-09]. In der Bundesrepublik wurden laut des für Zollangelegenheiten zuständigen Bundesfinanzministeriums im Jahr 2008 insgesamt 10.888 Grenzbeschlagnahmefälle und damit der bisher höchste Wert überhaupt registriert [Zol-09].

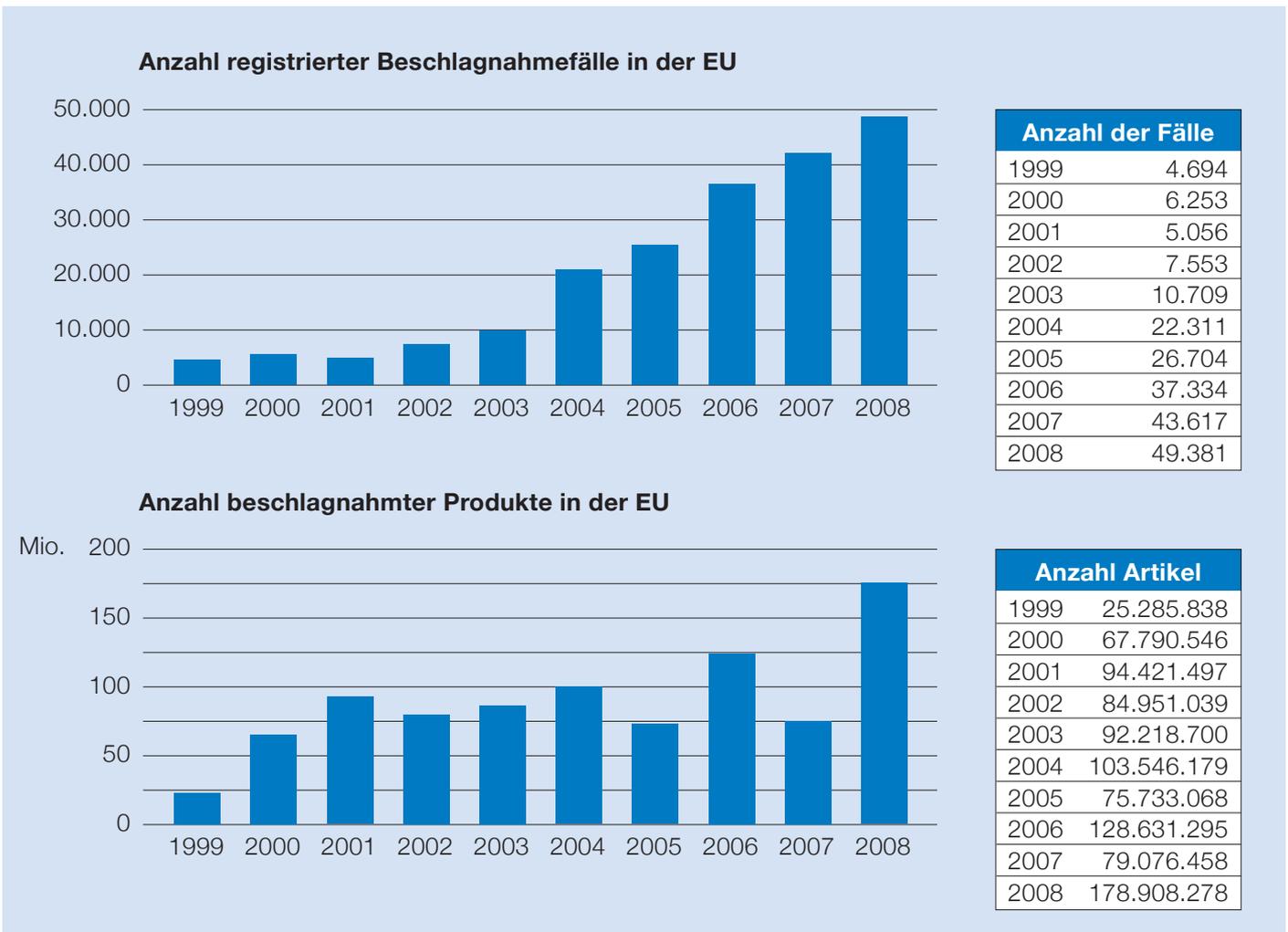


Abbildung 1.1: Registrierte Beschlagnahmefälle und beschlagnahmte Produkte innerhalb der EU in den Jahren 1999 - 2008 [Eur-09]

Ob Konsum- oder Investitionsgüter, ob einfaches Produkt oder komplexe Maschine – gefälscht wird nahezu alles. Dabei beschränken sich die Produktpiraten längst nicht mehr auf marken- oder geschmacksmusterrechtlich geschützte Luxusartikel und urheberrechtlich geschützte Werke. Vor allem patent- und gebrauchsmusterrechtlich geschützte (Ersatz-)Teile geraten zunehmend in den Fokus von Produktpiraten [Ann-08].

Die Hersteller von Investitionsgütern sehen sich in der Umsetzung eines erfolgreichen Piraterieschutzes vor allem für die Ersatzteile der von ihnen produzierten Maschinen mit zwei grundlegenden Problemfeldern konfrontiert. Das erste Problemfeld wird durch die generelle Struktur des Ersatzteilmarktes geprägt. Weltweite heterogene Märkte sowie eine Vielzahl an Ersatzteilen, Zulieferern, Kunden, Händlern und Wettbewerbern erschweren es Originalherstellern zunehmend, eine transparente Bewertung der Pirateriegefährdung für die eigenen Ersatzteile zu treffen. Das zweite Problemfeld ist das oftmals fehlende Wissen über geeignete ersatzteilspezifische Schutzmaßnahmen. Hierunter fallen beispielsweise Maßnahmen wie De-Standardisierung, Funktionsintegration, Qualitätsdifferenzierung, Entsorgungslogistik, Organisation der Lieferantenwertschöpfung oder Einführung einer Zweitmarke.

Eine Umfrage des VDMA unter seinen Mitgliedern im März 2010 ergab, dass dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau geschätzt 6,4 Mrd. Euro Umsatz pro Jahr durch Produktpiraterie verlorengelht, verglichen mit dem Jahr 2008 ein Plus von acht Prozent. Etwa 28% der Befragten schätzten ihre jährliche Umsatzeinbuße durch Produktpiraterie auf über fünf Prozent [VDMA-10] [Fra-10].

Produkt- und Markenpiraten lassen sich auch durch entsprechende Strafandrohungen nicht wirklich abschrecken. So wird in Deutschland die gewerbsmäßige Verletzung von Patenten nach § 142 Abs. 2 PatG mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe geahndet. Die unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe geahndet (§§ 106-108 UrhG). Die Strafandrohung nach § 143 MarkenG sieht für ein einfaches Delikt eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe, beim gewerbsmäßigen Handeln bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe vor. In den meisten gewerblichen Fällen tritt die Strafbarkeit nach PatG, UrhG und MarkenG jedoch hinter die strafrechtlich geahndeten Betrugstatbestände zurück. Indem die Fälschungen oftmals als „Originalware“ angeboten werden, wird der Abnehmer getäuscht, um so einen Vermögensvorteil zu erlangen. Die Strafen für Betrug sind Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe, beim gewerbsmäßigen Betrug Freiheitsstrafe nicht unter 6 Monaten und bis zu 10 Jahren [Wel-07].

Unternehmen haben verständlicherweise ein großes Interesse daran, den „Diebstahl“ ihrer Innovationen zu verhindern. Doch welche Schutzmaßnahmen gibt es hier? Stellt der deutsche Rechtsrahmen ein ausreichendes Instrument dar? Gibt es noch andere Bekämpfungsstrategien?

Auf diese Fragen soll die folgende Darstellung eingehen. Dabei konzentrieren sich die Ausführungen auf das Feld der Patentrechtsverletzungen durch Produktpiraterie. Hierfür soll im folgenden Kapitel einleitend auf den Begriff „Produktpiraterie“ eingegangen werden. Es folgt eine Darstellung der Schutzvoraussetzungen und des Schutzzumfang eines Patents in Kapitel 3 sowie die Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit das Patent tatsächlich effektiven Schutz gewährleistet. Auf dieser Grundlage soll letztlich anhand eines beispielhaften Szenarios ein vertragliches Schutzkonzept als alternative Vorgehensweise gegen Produktpiraterie vorgestellt werden (Kapitel 4).

2. Der Begriff „Produktpiraterie“ und dessen Behandlung in der deutschen und europäischen Gesetzgebung

C. Ann, R. Hauck

In kaum einem Teilgebiet des Geistigen Eigentums herrscht ein solches Begriffswirrwarr wie bei der Benennung gewerblich begangener Schutzrechtsverletzungen. So ist von „Produkt- und Markenpiraterie“ und „Piraten“, von „Plagiaten“, „Raubkopien“, „Fälschungen“ und „Nachahmungen“ die Rede, ohne dass klar wäre, was damit juristisch tatsächlich gemeint ist und welche Folgen sich daraus ergeben. Aus dem Englischen geläufig sind die Begriffe „counterfeiting“ und „piracy“ [Sok-06] [Wel-07].

Dass die uneinheitliche Begrifflichkeit beim Vorgehen gegen Verletzungen von Immaterialgüterrechten teils mehr Fragen aufwirft als beantwortet, zeigt sich bereits an der Benennung des vom deutschen Gesetzgeber im Jahr 1990 geschaffenen Produktpirateriegesetzes „Gesetz zur Stärkung des Schutzes geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie“ (BGBl. 1990 Teil I, S. 422 ff.). Der Gesetzgeber ging offensichtlich von Schutzrechtsverletzungen verschiedener „Qualität“ aus. Denn im Gesetz selbst wurde wegen der im ständigen Wandel begriffenen Erscheinungsformen auf eine entsprechende Definition verzichtet – auch mit Blick auf die Gefahr möglicher Umgehungen [Ann-11].

Immerhin äußerte sich die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf einschließlich der Begründung ausführlich zum Pirateriebegriff und bezeichnet dort als Produktpiraterie die „planmäßig, gezielt und massenhaft begangene Schutzrechtsverletzung“, als „gewerbsmäßige Aneignung fremden geistigen Eigentums“ und „gezieltes und professionelles Nachahmen großen Stils“. Produktpiraterie sei „kein aliud zur ‚herkömmlichen‘ Schutzrechtsverletzung, sondern ein Fall von Schutzrechtsverletzung, der sich durch besonders hohen Unrechtsgehalt oder hohen Schaden auszeichnet“ (BT-Drs. 11/4792).

In der zum Zwecke der effektiveren EU-weiten Durchsetzung der Rechte Geistigen Eigentums erlassenen Enforcement-Richtlinie der Europäischen Union von 2004 (Richtlinie 2004/48/EG, ABl. 2004 L 195/16), ist der Begriff Produktpiraterie ebenfalls nicht definiert, sondern wird als Tatbestand vorausgesetzt. Die Europäische Kommission verwendet aber in einer Stellungnahme von 1998 (KOM (98) 569 endgültig, vom 15.10.1998, S. 7) eine Definition des Begriffs „Produkt- und Dienstleistungspiraterie“. Danach ist dieser Begriff auf alle Erzeugnisse, Verfahren und Dienstleistungen anwendbar, „die Gegenstand oder Ergebnis einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums“ sind. Nicht erfasst sollen demgegenüber Handlungen sein, die nicht unmittelbar ein Recht des geistigen Eigentums verletzen (sog. Lookalikes), auch wenn diese im üblichen Sprachgebrauch mitunter als „Nachahmungen“ oder „Produkt- und Dienstleistungspiraterie“ bezeichnet werden.

Die Kommission stellt weiter fest, dass Schutzrechtsverletzungen jedenfalls dann nicht unter den Pirateriebegriff fallen sollen, wenn bei Patenten die in Frage stehende Verletzung – vor allem wegen komplexer technischer Fragen – zweifelhaft sei.

Allen genannten Definitionen gemein ist somit die Voraussetzung einer Verletzung von Schutzrechten als konstituierendes Element. Im Folgenden wird daher der Begriff „Produktpiraterie“ für Fälle der vorsätzlichen und gewerbsmäßigen und somit massenhaften Verletzung fremder Schutzrechte verwendet. Ob eine Patentverletzung tatsächlich vorliegt, richtet sich nach den Voraussetzungen des § 139 PatG. Von diesem eher engen Terminus nicht erfasst sind die Fälle der nichtschutzrechtsverletzenden und somit grundsätzlich freien Nachahmung von Produkten.

Dagegen fehlt der „herkömmlichen“ Schutzrechtsverletzung sowohl der beschriebene hohe Unrechtsgehalt als auch die Zielgerichtetheit. In diesen Fällen ist die Schutzrechtsverletzung eben nicht das Geschäftsmodell des Verletzers, sie ist nicht Hauptinhalt seiner

Tätigkeit. Es lässt sich daher feststellen, dass nicht jede Schutzrechtsverletzung ein Fall von Produktpiraterie ist. Vielmehr kommen gerade im Bereich des geistigen Eigentums häufig Schutzrechtsverletzungen vor, deren Feststellung schwierige Rechtsfragen aufwirft. Dies gilt vor allem für Patentverletzungen, die an der Grenze der von der Rechtsprechung entwickelten Schutzbereiche liegen [Ann-11].

Der deutsche Gesetzgeber reagierte auf die steigende Bedrohung deutscher Unternehmen durch Marken- und Produktpiraterie zunächst mit dem schon angesprochenen Produktpirateriegesetz von 1990. Grundgedanke dieses Gesetzes war der Ausbau und die weitestgehende Vereinheitlichung vor allem der Sanktionsinstrumente für alle Verletzungen von Immaterialgüterrechten. Der europäische Gesetzgeber reagierte im Jahr 2004 mit dem Erlass der angesprochenen Enforcement-Richtlinie zur weiteren Stärkung und Vereinheitlichung der Durchsetzung der Rechte Geistigen Eigentums in der EU. Die Umsetzung der Richtlinie ins deutsche Recht durch das Durchsetzungsgesetz von 2008 erweiterte und schärfte daher die immaterialgüterrechtlichen Ansprüche, vor allem auch im Hinblick auf die Auskunftsansprüche, die für eine Rechtsdurchsetzung eminent wichtig sind (Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 07.07.2008, BGBl. 2008 Teil I, S. 1191). In allen immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetzen wie dem Patentgesetz (PatG) und auch dem Markengesetz (MarkenG) finden sich seither, im Kern gleichlautende Regelungen zu den Ansprüchen des jeweils verletzten Rechteinhabers und Auskunftsberechtigten gegen den Rechtsverletzer und Auskunftsschuldner [Ann-11].



3. Patente – Rechtslage und bewertende Einordnung

C. Ann , R. Hauck

3.1 Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang eines Patents

Patente schützen Erfindungen, die neu sind, auf erfinderischer Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (§ 1 Abs. 1 PatG). Erfindungen sind definitionsgemäß nur technische Innovationen. Der Neuheitsbegriff orientiert sich am Stand der Technik. Eine Erfindung ist also nur soweit neu, wie sie noch nicht zum Stand der Technik gehört. Stand der Technik sind nach § 3 Abs. 1 S. 2 PatG alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung (Priorität) maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Grundgedanke dieses absoluten Neuheitsbegriffs ist, dass technische Lehren, die der Fachwelt bereits zugänglich gemacht worden sind, die Technik nicht mehr bereichern können [Kra-09].

Anders als zum Beispiel das Urheberrecht setzt das Patentrecht eine Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) voraus und stellt im Gegensatz zum Gebrauchsmusterrecht ein auch materiell geprüftes Schutzrecht dar. Dazu durchläuft jede Patentanmeldung ein Prüfungsverfahren hinsichtlich der materiellen Patenterteilungsvoraussetzungen Technizität, Neuheit, Erfindungshöhe und gewerbliche Anwendbarkeit, an dessen Ende entweder die Erteilung des Patents oder eben die Zurückweisung der Anmeldung steht. Neben dem nationalen Patenterteilungsverfahren gibt es das im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) vorgesehene Verfahren zur Prüfung und Erteilung von Patenten in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Patentorganisation (EPO), die das Europäische Patentamt (EPA) in München betreibt. Das EPA ist zuständig für die Durchführung des EPÜ-Verfahrens.

Das Patent belohnt die Lösung eines technischen Problems, indem es dem Anmelder ein auf 20 Jahre befristetes, staatlich garantiertes Monopolrecht für ein bestimmtes Territorium gewährt. Für dieses Staatsgebiet begründet das Patent ein Ausschließungsrecht. Es steht somit allein dem Patentinhaber die Befugnis zu, die patentierte Erfindung in den Grenzen des geltenden Rechts zu benutzen, also patentgemäße Erzeugnisse herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen, respektive patententzierte Verfahren anzuwenden sowie Erzeugnisse, die unter Anwendung dieser Verfahren hergestellt worden sind, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen (§ 9 PatG). Dieses Monopolrecht soll Forschungs- und Entwicklungsarbeit belohnen und Innovationsanreize schaffen [Ann-08].

Kommt es zur Patentverletzung, haben Schutzrechtsinhaber viele Vorgehensmöglichkeiten: sie können Hersteller oder Händler auf Unterlassung verklagen, den Verkauf patentverletzender Ware durch einstweilige Verfügungen sofort unterbinden und patentverletzende Ware auf Kosten des beklagten Händlers oder Herstellers vernichten lassen. Darüber hinaus gibt das Gesetz dem Rechtsinhaber bei schuldhafter Verletzung auch Anspruch auf Schadensersatz. Auch kann Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der schutzrechtsverletzenden Ware, neuerdings sogar über geforderte und gezahlte Preise verlangt werden (§ 140b PatG). Dies kann für die Aufdeckung weiterer Verletzungen ebenso notwendig sein wie zur Ermittlung der für die systematische und gewerbsmäßige Fälschung von geschützten Produkten (Produktpiraterie) verantwortlichen Hintermänner [Ann-11].

3.2 Das Patent – ein effektives Schutzinstrument?

So umfangreich die Schutzmöglichkeiten des Patentinhabers bei Schutzrechtsverletzungen nach dem Vorgesagten einerseits sind, so sehr lassen sich andererseits doch zwei Problemschwerpunkte herausarbeiten: zum einen die Verpflichtung zur Offenlegung der zum Patent angemeldeten Erfindung, zum anderen die oft nur mangelhafte Durchsetzbarkeit, gerade im Bereich der Produktpiraterie.

3.2.1 Pflicht zur Offenlegung

Im Gegenzug zur staatlichen Gewährung und Gewährleistung des Patents muss die Problemlösung, die es schützen soll, in der Anmeldung offengelegt werden. Diese Offenlegung wird spätestens 18 Monate nach Anmeldung publiziert, um das in ihr verkörperte technische Wissen zu verbreiten. Diese Publikation erfolgt in den Datenbanken aller Patentämter. Steht die schriftliche Erläuterung der Erfindung dann online, ist sie für jedermann einseh- und abrufbar. Auf diese Weise sollen Mitbewerber frühzeitig über künftige Schutzrechte informiert werden, sollen so Einsprüche ermöglicht und Doppelentwicklungen vermieden werden. Nach Schätzungen der EPO sind ca. 85% des weltweit vorhandenen technologischen Wissens über Patentdatenbanken abrufbar – ohne nennenswerte Kosten und von jedem Ort der Welt [Ann-08].

Wegen dieser Recherchemöglichkeit von jedem Ort der Welt – also auch in den Pirateriehochburgen des Fernen Ostens – begründet bereits die Offenlegung der Erfindung im Erteilungsverfahren das Risiko von Piraterieschäden. Der Konkurrenz wird auf diese Weise eigenes, kritisches Know-how auf dem Präsentierteller serviert. Aus der VR China ist beispielsweise bekannt, dass chinesische Unternehmen außerchinesische Datenbanken regelrecht durchforsten, um die ermittelten Erfindungen dann ihrerseits in China zum Patent anzumelden. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass chinesische Wettbewerber Ersterfinder wegen Schutzrechtsverletzung in China verklagen. Umso verständlicher ist, dass besonders kleine und mittlere Unternehmen Erfindungen zunehmend nicht mehr zum Patent anmelden, sondern rein faktisch durch Geheimhaltung als Unternehmensgeheimnisse schützen [Ann-10]. Diese Schutzstrategie wird inzwischen auch in Deutschland zunehmend thematisiert [Ann-07].

3.2.2 Mangelhafte Rechtsdurchsetzung

Zweiter Problempunkt ist die mangelnde Durchsetzbarkeit von Schutzrechten, primär aufgrund ineffizienter Rechtspflege in den Herkunftsländern von Piraterieware. Hauptherkunftsland ist nach wie vor die VR China (Abb. 3.1 sowie [VDMA-10]). Hier erweist sich die Rechtsdurchsetzung als besonders schwierig und kostenintensiv, denn eine Vielzahl administrativer und faktischer Hürden für behördliche und gerichtliche Verfahren behin-



dern eine effektive Schutzrechtsdurchsetzung. Vor allem für den Mittelstand sind langwierige Prozesse häufig nicht finanzierbar und es gelingt selbst mit der nötigen Liquidität nur selten, Verfahren erfolgreich zu Ende zu bringen.

So ist für viele Unternehmen Realität, dass sie ihre Erfindungen zwar formal schützen, diesen Schutz aber häufig effektiv nicht durchsetzen können. Schutzrechte, die in der Praxis nicht durchgesetzt werden können, sind im Ergebnis jedoch wertlos. Vor allem Unternehmen mit hohen F&E-Investitionen werden so um die Früchte ihrer Arbeit gebracht. Am Ende führt dies zu einem Rückgang der Innovationsbereitschaft solcher Unternehmen und der durch das Patent eigentlich bezweckte Innovationsanreiz fällt faktisch weg. Damit wird nicht nur der einzelne Rechteinhaber geschädigt, sondern wird das System des Patentschutzes als solches in Frage gestellt [Ann-07].

Darüber hinaus behindert auch in Ländern mit funktionierendem Rechtssystem die Dimension des weltweiten Warenaustauschs die effektive Rechtsdurchsetzung. Allein im Hamburger Hafen belief sich der gesamte Güterumschlag 2009 auf 110,4 Millionen Tonnen. Trotz des Einsatzes von Röntgenapparaten, die täglich ca. 200 Container durchleuchten können, sowie der Arbeit mit Risikoprofilen ist offensichtlich, dass der Zoll allenfalls Stichproben ziehen kann. Bei besonders „gelungener“ Imitation ist das Auffinden von Piraterieware kaum möglich. Hinzu kommt, dass Piraterieware zunehmend in Haushaltsmengen verschickt wird [Ann-08].

Abbildung 3.1:
Aufteilung der Anzahl
der Aufgriffe nach ausgewählten
Herkunftsländern in der
Bundesrepublik Deutschland
in den Jahren 2005 bis 2009
[Zol-09]

in Prozent	2005	2006	2007	2008	2009
VR China	35,8	32,9	29	28,6	28,8
Thailand	10,2	8,6	4,1	17,3	19,6
Honkong	11,5	11,1	8,2	8,1	15,7
USA	11,2	12,7	15,6	18,5	10,9
Indien	k.A.	1,4	9,3	5,2	6
Türkei	8,7	8,7	9,9	4,5	5,1
V.A.E.	1,3	1,6	2,2	1,8	1,6

4. Vertragsgestaltung als alternatives Schutzinstrument

Angesichts der dargestellten Schwierigkeiten eines effektiven Schutzes durch das Patentsystem selbst sind Unternehmen gezwungen alternative Bekämpfungsbzw. Schutzmöglichkeiten ins Auge zu fassen. Ein Ansatzpunkt ist hier, den Vertragspartner so an sich zu binden, dass er nicht zur Inanspruchnahme von Piraterieprodukten „verleitet“ und so der Produktpirat gleichzeitig vom eigenen Markt verdrängt wird. So kann die Abwehr von Piraterieprodukten auch durch eine Alleinbezugsverpflichtung, also eine langfristige vertragliche Verpflichtung der Käufer zum Bezug von Originalteilen ausschließlich beim Hersteller erfolgen. Diese Strategie eignet sich überdies in Fällen, in denen das Bestehen eines Schutzrechts zweifelhaft ist oder dessen Durchsetzbarkeit schwierig erscheint. Ferner ist der Hersteller der Originalteile daran interessiert, nicht für Schäden in Anspruch genommen zu werden, die durch den Einsatz von nichtoriginalen Ersatzteilen entstehen. Auch dies kann durch eine vertragliche Bindung sichergestellt werden.

C. Ann, R. Hauck



4.1 Beispielhaftes Szenario

Nachfolgend wird anhand eines fiktiven Szenarios auf die Möglichkeit und insbesondere juristische Zulässigkeit des Schutzes vor Produktpiraterie durch Vertragsgestaltung und vor allem vertragliche Bindung eingegangen. Einsatzgebiet eines solchen vertraglichen Schutzkonzepts sind Beziehungen zwischen Herstellern und gewerblichen Abnehmern (B2B). Konkret soll der Bezug von nichtoriginalen Ersatzteilen unterbunden werden. Als Fallbeispiel vereinbaren die Parteien durch die Verwendung von AGB, dass der Kunde für einen Zeitraum von vier Jahren bestimmte Ersatzteile ausschließlich beim Hersteller bezieht. Aus juristischer Sicht handelt es sich dabei um eine sog. Alleinbezugsverpflichtung. Aufgrund der damit bezweckten Verdrängung von Wettbewerbern von diesem Kunden für den vereinbarten Zeitraum, handelte es sich um eine Wettbewerbsbeschränkung, die – um vor allem kartellrechtlich zulässig zu sein – bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Diese Voraussetzungen werden nachfolgend skizziert.

4.2 Rechtliche Bewertung

Auch wenn es grundsätzlich möglich ist, langfristige Alleinbezugsverpflichtungen im B2B-Bereich zu vereinbaren, gilt dies nicht unbeschränkt. Vielmehr unterliegen derartige Verpflichtungen vor allem aus kartellrechtlicher aber auch aus allgemeiner vertragsrechtlicher Sicht zeitlichen Grenzen.

4.2.1 Kartellrechtliche Grenzen der Vertragsgestaltung

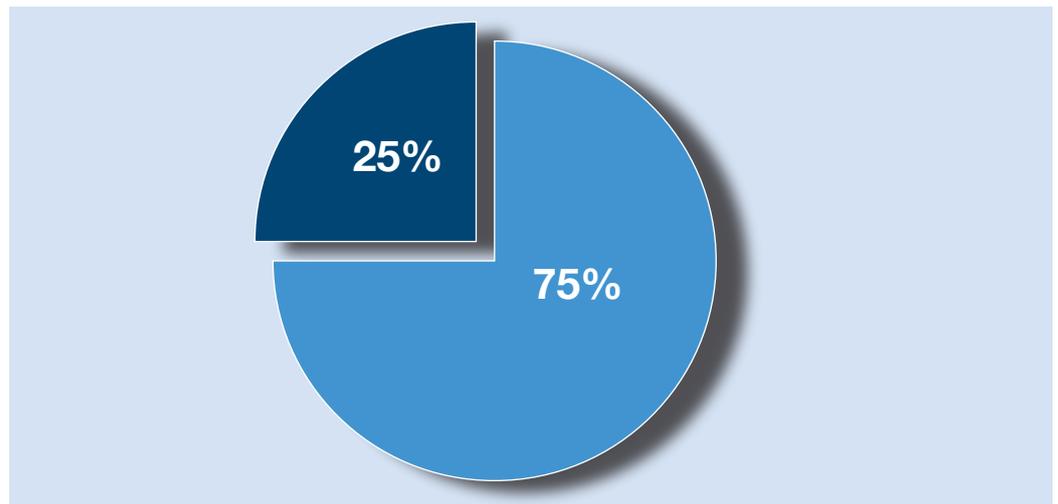
Die kartellrechtliche Relevanz langfristiger exklusiver Lieferverträge besteht in der dauerhaften Einschränkung der Absatzmöglichkeit der Wettbewerber des bindenden Herstellers, da langfristig gebundene Abnehmer für die Dauer des Vertrages de facto nicht mehr am Markt als Nachfrager teilnehmen und somit im Ergebnis eine Reduktion der Abnehmer auf der Marktgegenseite – eben auch zu Lasten der Hersteller von Fremdbauteilen – stattfindet.

Alleinbezugsverpflichtungen haben insbesondere dann eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung, wenn sie in ihrer Wirkung einer sog. Gesamtbedarfsdeckungsklausel gleichstehen, wenn der Käufer die Ersatzteile also ausschließlich beim Original-Hersteller beziehen muss. Umfasst der Vertrag dagegen nur einen geringen Anteil des Gesamtbedarfs der gebundenen Partei, führt dies auch nicht zur faktischen Ausschaltung des Abnehmers als Nachfrager am Markt. Die kartellrechtlich relevante Wirkung einer Alleinbezugsverpflichtung ergibt sich demnach aus ihrem Umfang und ihrer Dauer. Dabei kann eine kürzere Laufzeit kartellrechtlich einen höheren Bezugsumfang rechtfertigen und umgekehrt. Demzufolge bedarf es in einem ersten Schritt der Festsetzung der quantitativen Schwelle, die eine Gleichstellung mit Gesamtbedarfsdeckungsklauseln rechtfertigen, um in einem zweiten Schritt die zeitliche Grenze einer solchen Vereinbarung herauszuarbeiten [Sch-10].

Die Festsetzung einer allgemeingültigen quantitativen Schwelle, bei deren Überschreiten ein Bedarfsdeckungsanteil wie eine Gesamtbedarfsdeckungsklausel wirkt, ist nicht möglich. Konkretisierend kann die Definition in Art. 1 EU-VO 330/2010 (sog. Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung, kurz Vertikal-GVO, vom 20.4.2010, ABI. 2010 L 102/1) herangezogen werden. Hiernach sind Bezugsverpflichtungen ab 80% des Volumens des Gesamtbedarfs an den konkreten Vertragsprodukten als Wettbewerbsverbot im kartellrechtlichen Sinne zu qualifizieren (Abb. 4.1). Dieser Prozentsatz wird darum als Maximalgrenze für Bedarfsdeckungsanteile herangezogen. Alles, was darüber hinausgeht, unterliegt uneingeschränkt der kartellrechtlichen Kontrolle.

Abbildung 4.1:

Bezugsverpflichtungen ab 80% des Volumens des Gesamtbedarfs an Vertragsprodukten stellen nach Vertikal-GVO Wettbewerbsverbote im kartellrechtlichen Sinne dar



Auch für die zeitliche Grenze von Alleinbezugsverpflichtungen fallen allgemeine Aussagen schwer. Anhaltspunkte für eine zeitliche Zulässigkeit ergeben sich immerhin aus der – insgesamt freilich nicht gänzlich einheitlichen – Entscheidungspraxis der EU-Gerichte und der Europäischen Kommission. So wurde eine zweijährige Bindungsvereinbarung im Pharmasektor als Wettbewerbsbeschränkung eingestuft, während im Energiesektor Vertragslaufzeiten von 15 Jahren unbeanstandet blieben, was freilich mit einer unter 50% liegenden Bedarfsdeckung des Abnehmers zusammenhing und darum keine

Herleitung einer allgemeinen zeitlichen Grenze erlaubt (Abb. 4.2). Der Bundesgerichtshof hat hinsichtlich langfristiger Gaslieferverträge bestätigt, dass bei einer Bedarfsdeckung von 50-80% die Vertragslaufzeit auf maximal vier Jahre zu begrenzen ist. Bei einer über 80%igen Bedarfsdeckung soll eine lediglich zweijährige Vertragslaufzeit legitim sein [Sch-10].

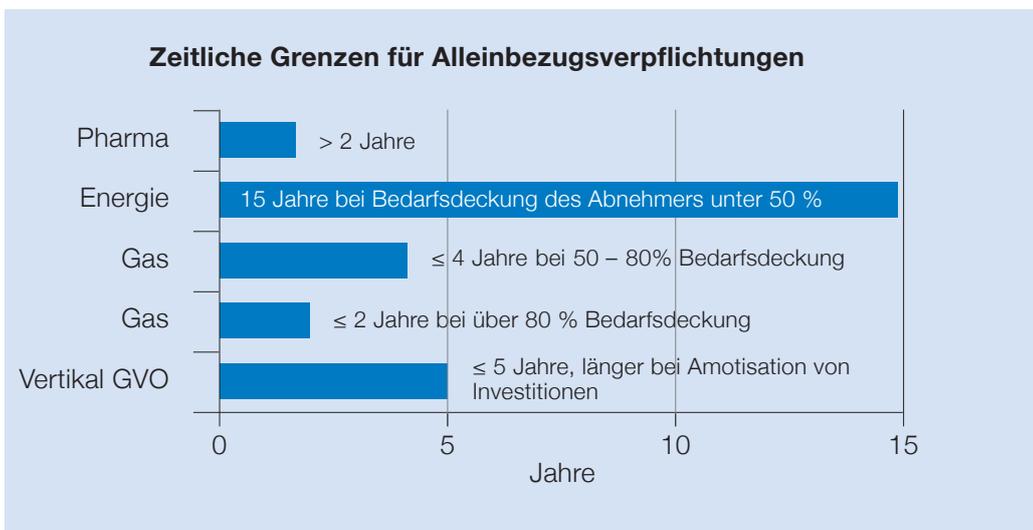


Abbildung 4.2:

Zeitliche Grenzen für Alleinbezugsverpflichtungen durch Vertragsgestaltung

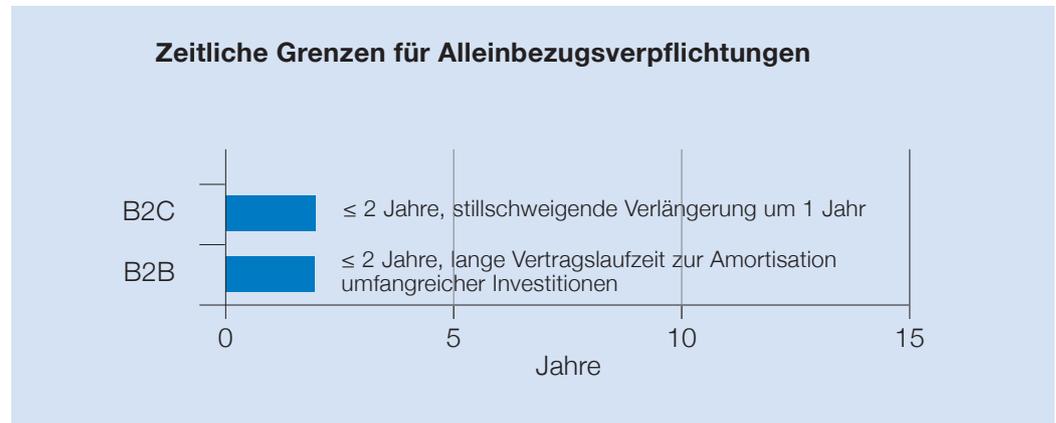
Rückschlüsse zur Zulässigkeit von Alleinbezugsverpflichtungen sind darüber hinaus aus der o.g. Vertikal-GVO möglich. Da diese eine Freistellung von Verträgen mit einer Laufzeit von über fünf Jahren in Art. 5 Abs. 1 lit. a) per se ausschließt, verstößt eine darüber hinausgehende Vertragslaufzeit grundsätzlich gegen das Kartellverbot aus Art. 101 Abs. 1 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), dem früheren Art. 81 Abs. 1 EG-Vertrag [Bec-09].

Ausnahmsweise können aber auch über diesen Zeitraum hinaus andauernde Vereinbarungen gerechtfertigt und damit kartellrechtlich zulässig sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie der Amortisierung umfangreicher Investitionen dienen und umso mehr, wenn die Investitionen aus einem speziellen Zuschnitt auf den Abnehmer resultieren. Darüber hinaus ist für eine mögliche Wettbewerbsbeschränkung auch die relative Marktstellung der Vertragsparteien von Bedeutung. So ist nach Ansicht der Kommission eine vertikale Bezugsbindung bei jeweils unter 15% liegenden Marktanteilen regelmäßig nicht spürbar, sofern bei Bündelung von parallelen Bindungen 30% des Gesamtmarktbedarfs nicht überschritten werden [Sch-10].

4.2.2 Grenzen für Alleinbezugsverpflichtungen durch AGB-Recht

Für die Vereinbarung von Vertragslaufzeiten gegenüber Verbrauchern (B2C) durch Verwendung von AGB gilt der Grundsatz einer Höchstdauer von zwei Jahren (vgl. § 309 Nr. 9 BGB), vorbehaltlich einer stillschweigenden Verlängerung um maximal ein weiteres Jahr (Abb. 4.3). Damit soll in erster Linie eine übermäßig lange Bindung des Kunden, die seine Dispositionsfreiheit beeinträchtigt, verhindert werden. Diese Maximallaufzeitbegrenzung gilt über § 307 BGB aber nicht ohne weiteres auch im Verhältnis zu Unternehmern, also im hier zu betrachtenden Bereich B2B.

Abbildung 4.3:
Zeitliche Grenzen für
Alleinbezugsverpflichtungen
durch AGB-Recht



Allgemeine zeitliche Grenzen gibt es für B2B nicht, vielmehr bedarf es auch hier einer Abwägung der Interessen beider Vertragsparteien im Einzelfall [Pal-10]. Bei dieser Abwägung orientiert sich die Rechtsprechung vor allem am Interesse des Herstellers und AGB-Verwenders an einer langfristigen Amortisation umfangreicher Investitionen. Bei derartigen Investitionen kann eine lange Vertragslaufzeit gerechtfertigt sein. Fehlen hingegen solche Investitionen, ist eine weit über § 309 Nr. 9 BGB hinaus gehende mehr als zweijährige Bindung problematisch. Die Entscheidungen der Gerichte sind insgesamt uneinheitlich und den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalles geschuldet. So wurde in einem Wartungsvertrag für Telefonanlagen eine zehnjährige Bindung für unwirksam erachtet, während eine zehnjährige Bindung in einem Bierlieferungsvertrag als wirksam angesehen wurde. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das zeitlich höchstzulässige Maß an Vertragsbindung im Verhältnis zu Unternehmern davon abhängt, wie erheblich die Gegenleistungen sind, die der bindende Teil – hier der Hersteller – vertraglich zu erbringen hat.

4.3 Übertragung der Ergebnisse auf das Szenario

Die vereinbarte Alleinbezugsverpflichtung von Ersatzteilen ausschließlich beim Hersteller für einen Zeitraum von vier Jahren stellt nach kartellrechtlichen Grundsätzen ein – in bestimmten engen Grenzen zulässiges – Wettbewerbsverbot dar. Die Vorgaben der Art. 101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB sind zu beachten. Da die Bezugsdauer jedoch auf vier Jahre begrenzt ist, kann vor allem in Orientierung an den Vorgaben der Vertikal-GVO davon ausgegangen werden, dass diese exklusive Bindung zulässig ist. Dies gilt gleichermaßen für eine Zulässigkeit nach der Entscheidungspraxis des Bundesgerichtshofs zur Wirksamkeit von in AGB vereinbarten Alleinbezugsverpflichtungen.

Verwendet ein Abnehmer entgegen der vertraglichen Vereinbarung Fremdbauteile, ist dies eine Vertragsverletzung. In diesem Fall stehen dem Hersteller Ansprüche gegen den vertragsbrüchigen Abnehmer zu, beispielsweise wegen entgangenen Gewinns oder aus einer Vertragsstrafenvereinbarung.

4.4 Lösung außerhalb einer Alleinbezugsverpflichtung

Existiert keine vertragliche Vereinbarung über den ausschließlichen Bezug von Original-Ersatzteilen, ist der Hersteller jedenfalls daran interessiert für Schäden, die durch den Einsatz von Fremdbauteilen entweder an der Maschine selbst oder an sonstigen Rechtsgütern entstehen, nicht in Anspruch genommen zu werden. Dies betrifft Ansprüche aus Mängelgewährleistung, Produkthaftung und Produzentenhaftung.

4.4.1 Haftung für Sachmängel

Die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten des Käufers gegen den Verkäufer setzt voraus, dass die Kaufsache mangelhaft ist. Im insoweit einschlägigen § 434 BGB heißt es, dass eine Sache frei von Sachmängeln ist, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Dieser Gefahrübergang – die Übergabe der Maschine vom Hersteller an den Käufer – liegt zeitlich jedoch meist weit vor dem Einbau des Fremdbauteils, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Maschine in der Regel mangelfrei ist. Wird die Kaufsache erst durch den nachträglichen Austausch eines Ersatzteils beschädigt, kann ein Mangel der Kaufsache daher allenfalls in der mangelnden Kompatibilität mit eben diesem Fremdbauteil liegen.

Freilich resultieren hieraus keine Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer. Existiert eine vertragliche Vereinbarung oder ein Hinweis des Herstellers, wonach die Maschine nur mit Original-Ersatzteilen beanstandungsfrei betrieben werden kann, ist es der Käufer, der diese Nicht-Kompatibilität durch den Einbau des Fremdbauteils zu verantworten hat. Schon aus diesem Grund fehlt ein vom Verkäufer zu vertretender Sachmangel.

Aber auch bei Annahme eines Mangels sind die Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Denn wenn der Verkäufer die Notwendigkeit der Verwendung von Original-Ersatzteilen dem Käufer mitteilt oder sogar mit dem Käufer vertraglich vereinbart hat, wäre es nach § 242 BGB eine nach Treu und Glauben unzulässige Rechtsausübung, wenn der Hersteller der Originalteile für Mängel von vertragswidrig eingesetzten Fremdbauteilen in Anspruch genommen würde. Weiter ist denkbar, dass sich ein Ausschluss über § 442 BGB ergibt. Das wäre der Fall, wenn der Käufer Kenntnis oder zumindest grob fahrlässige Unkenntnis von dem betreffenden mangelverursachenden Fremdbauteil hat [Pal-10].



4.4.2 Produkthaftungsgesetz und Produzentenhaftung

Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) schützt den Endabnehmer vor den von fehlerhaften Produkten ausgehenden Gefahren. Der Hersteller haftet im Falle eines Produktfehlers verschuldensunabhängig, es handelt sich um eine sog. Gefährdungshaftung. Geschütztes Rechtsgut ist dabei nicht, wie etwa bei den oben beschriebenen Gewährleistungsrechten das verkaufte Produkt selbst, sondern gem. § 1 ProdHaftG die körperliche Integrität eines Menschen, der dieses Produkt benutzt oder die Unversehrtheit anderer Sachen.

Hinsichtlich eines Schadens an einer Sache wären daher im konkreten Fall Schäden an der Kaufsache selbst, die durch die Verwendung von Fremdbauteilen entstehen (sog. Weiterfressermängel), von vornherein nicht erfasst [Pal-10]. Zwingende Voraussetzung für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist zudem ein Produktfehler. Dabei unterscheidet sich ein Fehler im Sinne des ProdHaftG insoweit von einem Mangel nach § 434 BGB, als letzterer vorrangig an einer vertraglich vereinbarten Beschaffenheit gemessen wird, während die Produkthaftung keine vertragliche Beziehung voraussetzt. Gemäß § 3 ProdHaftG liegt ein Produktfehler bereits dann vor, wenn das Produkt nicht die Sicherheit bietet, mit der unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigter Weise gerechnet werden kann. Heranzuziehender Faktor für den relevanten Erwartungshorizont ist die Darbietung des Produkts. Wird also von dem Hersteller auf die ausschließliche Verwendbarkeit von Original-Ersatzteilen (z.B. im Rahmen der Einweisung des Käufers) hingewiesen, kann der Abnehmer bei Verwendung von Fremdbauteilen gerade nicht von einer „Sicherheit des Produkts“ ausgehen. Ein Produktfehler liegt in solchen Fällen nicht vor. Ansprüche des Käufers aus ProdHaftG scheiden aus.

Neben der Gefährdungshaftung nach dem ProdHaftG kann der Hersteller auch aus Produzentenhaftung nach § 823 Abs. 1 BGB in Anspruch genommen werden. Hierfür bedarf es einer Verletzung der Rechtsgüter Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder eines vergleichbaren Rechts. Anders als nach dem ProdHaftG werden hier auch Schäden an der Sache selbst erfasst. Zwingend erforderlich ist weiterhin eine dem Hersteller zurechenbare Verletzungshandlung. Hierfür kommen im Rahmen der Produzentenhaftung Konstruktionsfehler und Fabrikationsfehler, sowie Instruktionsfehler (unterlassene Warnung vor Gefahren, die sich aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch ergeben können) und Produktbeobachtungsfehler (unterlassene Einholung von Informationen durch den Hersteller über Verwendungsfolgen seines Produkts mit anderen Zubehörteilen) in Betracht.

Während die ersten beiden Fallgruppen für das beschriebene Szenario von vornherein ausscheiden, kann eine Haftung nach den letzten beiden Fallgruppen mit einem entsprechenden Hinweis der ausschließlichen Kompatibilität mit Original-Ersatzteilen durch den Hersteller gegenüber dem Käufer ausgeschlossen werden. Es fehlt dann an einer dem Hersteller zurechenbaren Verletzungshandlung. Wird eine ausschließliche Verwendung von bestimmten Ersatzteilen bei Vertragsschluss über die Kaufsache wirksam vereinbart bzw. wird durch den Hersteller darauf hingewiesen, stehen dem Käufer beim vertragswidrigen Einsatz von Fremdbauteilen daher weder Gewährleistungsansprüche noch Ansprüche aus Produkt- und Produzentenhaftung zu.

5. Fazit

Patentrechtliche Erfindungen stehen zunehmend im Fokus von Produktpiraten. Durch die der Anmeldung des Patents immanenten Verpflichtung zur Offenlegung besteht die Gefahr, dass die „Piraten“ sogar noch gestärkt werden. Produktpiraterie greift damit das Patentsystem in seinen Grundfesten an. Gleichwohl sind die Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten aufgrund der weltweiten Verbreitung des Phänomens und der Heterogenität der Märkte stark eingeschränkt und mindern so den tatsächlichen Mehrwert eines Patents.

Eine zusätzliche Lösung bietet der Schutz vor Produktpiraterie durch Vertragsgestaltung, namentlich durch die Vereinbarung von Alleinbezugsverpflichtungen vor allem beim Bezug von Ersatzteilen zwischen Hersteller und Käufer, bei denen Quantität und Dauer fallabhängig im Einklang mit den Gesetzen und geltenden Rechtsprechung stehen müssen. Auch wenn dem Phänomen Produktpiraterie selbstredend auch so nicht gänzlich beizukommen ist, wird aber jedenfalls dem Anreiz der Abnehmer entgegengewirkt, Piraterieprodukte überhaupt zu erwerben und der Produktpirat kann so wie jeder Wettbewerber bekämpft werden.

C. Ann, R. Hauck

Literaturnachweise

- [Ann-07] Ann, C.: Produktpiraterie – Bloße Verletzung individueller Rechte oder Bedrohung des Systems gewerblicher Schutzrechte insgesamt? In: Festschrift für Tilman Schilling zum 70. Geburtstag. Heymanns, Köln 2007, S. 1.
- [Ann-08] Ann, C./Grüneis, B.: Herausforderung Produktpiraterie – Sind Patente heute noch sinnvoll oder stärken sie nur Piraten?, Industrie Management Heft 6/2008, S. 59.
- [Ann-10] Ann/Loschelder/Grosch (Hrsg.): Praxishandbuch Know-how-Schutz. Heymanns, Köln 2010.
- [Ann-11] Ann/Hauck/Maute: Auskunftsanspruch und Geheimnisschutz im Verletzungsprozess. Heymanns, Köln 2011.
- [Bec-09] Bechtold/Bosch/Brinker/Hirsbrunner: EG-Kartellrecht – Kommentar. 2. Auflage, C. H. Beck, München 2009.
- [Eur-09] European Commission, Taxation and Customs Union: Report on EU customs enforcement of intellectual property rights. Results at the EU Border 2009. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf Download: 15.12.2010
- [Fra-10] Skowronowski, C., Kampf den Maschinen-Piraten, Frankfurter Rundschau, 20.4.2010, S. 14 f.
- [Kra-09] Kraßer: Patentrecht. 6. Auflage, C. H. Beck, München 2009.
- [Pal-10] Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch. 69. Auflage, C. H. Beck, München 2010.
- [Sch-10] Schultze/Pautke/Wagener: Vertikal-GVO – Praxiskommentar. 2. Auflage, Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main 2008.
- [Sok-06] Sokianos, N. (Hrsg.): Produkt- und Konzeptpiraterie – erkennen, vorbeugen, abwehren, nutzen, dulden. Gabler, Wiesbaden 2006.
- [VDMA-10] VDMA, Arbeitsgemeinschaft Produkt- und Know-how-Schutz: VDMA-Umfrage zur Produkt- und Markenpiraterie 2010. VDMA, Frankfurt am Main, 2010 <http://www.vdma.org/wps/wcm/connect/94ea1b804223ae5290def413200b0330/VDMA+Umfrage+Produkt-+und+Markenpiraterie+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=94ea1b804223ae5290def413200b0330> Download: 15.12.2010

- [Wel-07] V. Welser, M./Gonzales, A.: Marken- und Produktpiraterie – Strategien und Lösungsansätze zu ihrer Bekämpfung. Wiley Weinheim 2007.
- [Zol-09] Zoll, Bundesfinanzdirektion Südost, Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz: Gewerblicher Rechtsschutz. Statistik für das Jahr 2009.
http://www.zoll.de/e0_downloads/f0_dont_show/zgr_jahresstatistik.pdf
Download: 15.12.2010



Technische Universität München



MÜLLER MARTINI



schreiner
ProSecure



- Lehrstuhl für Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Logistik und Produktion, TU München
- Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik, TU München
- Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigentum, TU München

■ Homag Group AG, Schopfloch

■ Infoman AG, Stuttgart

■ Müller Martini GmbH, Ostfildern-Kemnat

■ Multivac Sepp Hagenmueller GmbH & Co. KG, Wolfertschwenden

■ Schreiner ProSecure, ein Geschäftsbereich der Schreiner Group GmbH & Co. KG, Oberschleißheim

■ Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, Biberach/Riss



Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb des Rahmenkonzeptes „Forschung für die Produktion von morgen“ gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut.