



Hendrik Dobinsky

**Die Sicherung von  
Schadensersatzansprüchen  
nach § 101b UrhG unter  
Mitberücksichtigung der  
jeweiligen Schwesternormen  
im gewerblichen Rechtsschutz**

# Einleitung in die Problematik

Der Wert eines materiellen Rechts hängt maßgeblich von den Möglichkeiten der prozessualen und praktischen Durchsetzung ab.<sup>1</sup> Diese Aussage muss unmittelbar einleuchten, da ein noch so wertvolles Recht, das im Endeffekt nicht effektiv durchgesetzt werden kann, faktisch nur rein theoretischer Natur ist. Entscheidend ist für eine effektive Rechtsdurchsetzung zunächst, dass der Verletzte die Möglichkeit hat, den Sachverhalt richtig aufzuklären.<sup>2</sup> Eine Erkenntnis, der nicht nur im Rahmen der Beweisbeschaffung im Vorfeld von Prozessen zur Anspruchsbegründung, sondern vielmehr in sämtlichen Stadien des Prozesses,<sup>3</sup> also auch im Rahmen der Sicherung bestehender und zugestander Ansprüche Bedeutung zukommt und die vor diesem Hintergrund mithin universell gilt.

Kaum jemand wird die praktischen Auswirkungen dieser Umstände wirtschaftlich schmerzlicher zu spüren bekommen haben als Urheberrechtsinhaber und Rechtsinhaber gewerblicher Schutzrechte. Allzu bekannt ist die Entwicklung, in deren Verlauf mit dem Aufkommen des Internets und der damit verbundenen Digitalisierbarkeit von Werken sowie dem immer größer und günstiger werdenden Angebot von Hard- und Software zur Vervielfältigung die Möglichkeit geschaffen wurde, quasi vom Wohnzimmer aus Rechtsverletzungen ohne größeren Aufwand zu begehen. Nur beispielhaft zu nennen sind peer to peer Netzwerke wie zum Beispiel Kazaa, Emule/Edonkey, Limewire oder Bearshare, BitTorrent Techniken oder Share- beziehungsweise Filehoster,<sup>4</sup> die urheberrechtlich geschützte Inhalte über Links rechtswidrig veröffentlichen. Sie ermöglichen den Zugriff auf „Raubkopien“ auch für den nur durchschnittlich geschulten PC-Benutzer und machen sich die tatsächlich nur vermeintliche Anonymität des Internets zunutze. Die hiermit verbundene Problematik betrifft insbesondere

- 
- 1 Anduleit – *Rechtsdurchsetzung im Markenrecht* S. 33; v. Hartz – *Beweissicherung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* S. 19; Dreier in GRUR int. 1996 S. 205–218 [208]; Götting in GRUR int. 1988 S. 729–744 [729]; für das Patentrecht ganz ähnlich Brinks/Fritze in GRUR Int. 1987 S. 133–140 [140].
  - 2 Treichel in GRUR Int. 2001 S. 690–703 [690]; Battenstein – *Instrumente zur Informationsbeschaffung* S. 4; Gniadek – *Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* S. 49.
  - 3 Haedicke in FS für Schricker S. 19–32 [19].
  - 4 Ein schöner Überblick über die entsprechenden „Angebote“ im Netz und deren Arbeits- und Funktionsweise findet sich im Beitrag von Reh binder in ZUM 2013 S. 241–264.

Film-, Software- und Musikindustrie und wird noch dadurch verschärft, dass ein nur unzureichendes Unrechtsbewusstsein in der Bevölkerung bezüglich der Erstellung und Nutzung von „Raubkopien“ vorherrscht und aufgrund der Vielzahl der fahrlässigen, aber insbesondere auch vorsätzlichen Verletzungshandlungen geradezu von einem Volkssport gesprochen werden kann. Die Schaffung eines effektiven Schutzes des geistigen Eigentums ist aber keine Frage des Könnens, sondern vielmehr eine Frage des politischen Wollens.<sup>5</sup> Zutreffend wird in diesem Zusammenhang angemerkt, dass die Möglichkeit der umfassenden Verfolgung von Rechtsverletzungen den längst überfälligen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung begünstigen könnte.<sup>6</sup>

Maßnahmen, die aus der Mitte betroffener Industrien heraus ergriffen wurden und sich vornehmlich des Stilmittels der Abschreckung bedienten, konnten einen solchen Bewusstseinswandel zunächst nämlich nicht in ausreichendem Maße herbeiführen. Drastische und juristisch unzutreffende<sup>7</sup> Formulierungen der Kampagnen wie „Raubkopierer sind Verbrecher“ werden dennoch einen gewissen Effekt gehabt haben. Deutlich spürbarer für Verletzer dürften die kostenpflichtigen, zivilrechtlichen Abmahnungen nach § 97a UrhG sein, die insbesondere Nutzer des „Filesharings“ immer häufiger erhalten. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht jedoch, dass das Problem trotz aller ergriffenen Maßnahmen bestenfalls eingedämmt worden sein dürfte:

Eine präzise Bezifferung der tatsächlichen volkswirtschaftlichen Schäden und des hierdurch verursachten Verlusts von Arbeitsplätzen ist angesichts der erheblichen Dunkelziffer zwar schwierig, kann aber anhand von Statistiken durchaus geschätzt und prognostiziert werden.<sup>8</sup> 1995 waren 42% der auf beruflich genutzten Computern verwendeten Softwareprogramme illegal hergestellt.<sup>9</sup> Der Anteil von gefälschten und nachgeahmten Produkten am Handel des Weltmarktes überhaupt lag 1999 zwischen 3 und 6 Prozent, wodurch ein Umsatz von zwischen 120 und 240 Billionen Dollar pro Jahr generiert wurde.<sup>10</sup> Heute soll der Weltmarktanteil sogar bei etwa 10 Prozent liegen.<sup>11</sup> Laut der siebten „Global

---

5 Bäcker in ZUM 2008 S. 391–396 [391].

6 Amschwitz – *Durchsetzungsrichtlinie* S. 183.

7 Da § § 106, 108a UrhG nicht im Mindestmaß eine Freiheitsstrafe von einem Jahr vorsehen, liegt kein Verbrechen nach § 12 StGB vor.

8 Hoffmann – *Produktpiraterie in der Investitionsgüterindustrie* S. 27.

9 Bork in NJW 1997 S. 1665–1672 [1666] mwN.

10 Vandoren in JWIP 1999 S. 25–34 [26]; 1992 schwankten die Schätzungen zwischen 4–5% und bis zu 10%, vgl. Ensthaler in GRUR 1992 S. 273–282 [274].

11 Schneider – *EU-Enforcementrichtlinie* S. 33–34 mwN.

Piracy Studie“ von 2010 im Auftrag der Business Software Alliance liegt der Anteil der illegal verwendeten Software bundesweit noch immer bei 28%, europaweit sogar bei 35%.<sup>12</sup> Insofern ist hier zwar ein Rückgang auszumachen, nach wie vor wird jedoch mehr als jedes vierte Softwareprogramm illegal genutzt. Die Dunkelziffer dürfte aufgrund der deliktstypischen, heimlichen Begehungsweise noch ganz erheblich höher liegen. Insgesamt wird der durch den Handel mit Raubkopien verursachte Schaden auf mehrere hundert Milliarden Dollar jährlich geschätzt.<sup>13</sup> Betroffen sind sämtliche Werkkategorien von Spielen und Musik über Filme, Software und Magazine bis hin zu pornografischen Inhalten.<sup>14</sup> Die entsprechenden Angebote sind oftmals höchst professionell aufgezogen. Aufgrund ihrer regelmäßig hochsystematischen Anordnung, ihrer Qualität und ihres frühen Veröffentlichungszeitpunktes stehen sie den Originalangeboten oftmals in nichts nach.<sup>15</sup> Das überdies hier nur exemplarisch abgebildete Spektrum betroffener Handelszweige reicht von Bekleidung über Kosmetika und Parfum bis hin zu Spielwaren, Sportartikeln und Arzneimitteln.<sup>16</sup>

Die Zahlen verdeutlichen, wie hoch das praktische Schutzbedürfnis der Rechteinhaber einerseits und die defizitäre Rechtsdurchsetzung andererseits nach wie vor sind. Kreative haben aufgrund beharrlicher und fortwährender vorsätzlicher und fahrlässiger Schutzrechtsverletzungen mit horrenden Einnahmeausfällen zu kämpfen. Auch der Staat ist von der dargestellten Problematik betroffen, da Steuerausfälle durch „Raubkopien“ und Arbeitslosigkeit unter den Kreativen zu fehlenden Einnahmen und finanzieller Mehrbelastung durch Sozialleistungen führen und auch Gerichte, Zoll- und Strafverfolgungsbehörden mit Mehrmitteln ausgestattet werden müssen.<sup>17</sup> Schon in den Neunziger Jahren wurde von einem Verlust von 50000 Arbeitsplätzen durch Produktpiraterie in Deutschland gesprochen.<sup>18</sup>

---

12 Abrufbar unter <http://ww2.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/global/05112010-globalpiracystudy.aspx> (am 3.1.2014).

13 Hees in GRUR 2002 S. 1037–1041 [1037]; Hansen/Wolff-Rojczyk in GRUR 2007 S. 468–475 [468].

14 Rehbinder in ZUM 2013 S. 241–264 [241]; Bäcker in ZUM 2008 S. 391–396 [391].

15 Vgl. die anschaulichen Beispiele bei Rehbinder in ZUM 2013 S. 241–264 [241].

16 Vgl. näher Amschewitz – *Durchsetzungsrichtlinie* S. 13 mit Gewinnausfallzahlen zu den jeweiligen Sparten.

17 Schneider – *EU-Enforcementrichtlinie* S. 34; Amschewitz – *Durchsetzungsrichtlinie* S. 16. Umso erstaunlicher erscheint es, dass die Bundesministerin der Justiz den Tausch urheberrechtlich geschützter Werke über Tauschbörsen als „Bagatelverstoß“ einordnet, vgl. Rehbinder mit berechtigter Kritik hieran in ZUM 2013 S. 241–264 [245] unter Verweis auf ein Interview im Handelsblatt vom 9.3.2012, S. 16.

18 Ensthaler in GRUR 1992 S. 273–282 [275]; Amschewitz – *Durchsetzungsrichtlinie* S. 16.

Heute ist angesichts der allgegenwärtigen Präsenz der neuen Medien in Wirtschaft und Gesellschaft von einem Vielfachen auszugehen. Das Bundesministerium der Justiz spricht 2013 von einer „Gefährdung“ von jährlich 70000 Arbeitsplätzen und von einem jährlichen Schaden in Höhe von 25 Milliarden Euro durch Produktpiraterie allein in der Bundesrepublik.<sup>19</sup> Die Problematik ist insofern längst eine gesellschaftliche und nicht bloß Sache der Schutzrechtsinhaber.

Zwar bestehen mit den §§ 97 II S. 1 UrhG, 139 II S. 1 PatG, 14 VI S. 1 MarkenG, 24 II S. 1 GebrMG, 42 II S. 1 DesignG<sup>20</sup>, 37 II S. 1 SortG Anspruchsgrundlagen, die eine Schadensersatzpflicht gegen Verletzer von gewerblichen Schutzrechten und im Urheberrecht normieren, diese stehen jedoch – wie einleitend festgestellt – immer auch vor der Frage der praktischen Durchsetzbarkeit. Die Problematik der praktischen Durchsetzbarkeit wird noch dadurch verschärft, dass sie nicht national begrenzt ist. In den Schwellenländern Südamerikas und Asiens liegt der Anteil illegaler verwendeter Software noch deutlich höher.<sup>21</sup> Oftmals stehen auch die „Server“, auf denen illegale Software zum Download angeboten wird, in osteuropäischen oder asiatischen Ländern, so dass die Möglichkeit der effektiven Rechtsdurchsetzung für die Verletzten mangels tatsächlicher Verfolgbarkeit zusätzlich erschwert wird. Immer mehr Verletzer sind zudem in Netzwerken organisiert, so dass die Inanspruchnahme Einzelner noch keine Abhilfe leistet, sondern vielmehr auch Informationen gewonnen werden müssen, um die Hintermänner belangen zu können.<sup>22</sup>

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen rechtshistorischen Entwicklung der Anerkennung und Kodifikation von Rechten des geistigen Eigentums überrascht die Problematik der Rechtsheterogenität nicht. Die endgültige und entsprechend kodifizierte Anerkennung des geistigen Eigentums vollzog sich in Europa erstmals im späten 18. Jahrhundert, so dass deren Entwicklung mithin in die Zeit des einzelstaatlichen Rechts fiel und sich dementsprechend lange

---

19 Abrufbar unter [http://www.bmj.de/DE/Buerger/wirtschaftHandel/ReformUrheberrecht/\\_doc/Produktpiraterie\\_doc.html](http://www.bmj.de/DE/Buerger/wirtschaftHandel/ReformUrheberrecht/_doc/Produktpiraterie_doc.html) (am 3.1.2014).

20 Vgl. BT-Drucks. 17/13428. Das Geschmacksmustergesetz (GeschmMG) wurde im Zuge einer sprachlichen Modernisierung zum „Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design“ (DesignG). Es trat zum 1.1.2014 in Kraft.

In den Fußnoten wird weiter die Bezeichnung GeschmMG verwendet, da die entsprechend zitierten Kommentierungen zum Geschmacksmustergesetz verfasst wurden.

21 Abrufbar unter [http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/global/05112010-globalpiracystudy.aspx?sc\\_lang=de-DE](http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/global/05112010-globalpiracystudy.aspx?sc_lang=de-DE) (am 3.1.2014).

22 Füllkrug in WRP 1987 S. 713–718 [716]; Götting in GRUR int. 1988 S. 729–744 [729] Knieper in WRP 1999 S. 1116–1118 [1117].

Zeit die zahlreichen, unterschiedlichen Regelungen der jeweiligen Staaten gegenüberstanden.<sup>23</sup> Hinzu kommt das für den Bereich des geistigen Eigentums typische Informationsdefizit des Schutzrechtsverletzten.<sup>24</sup> Dieses Defizit kann wie oben erörtert in sämtlichen Stadien der Durchsetzung eines Schutzrechts bestehen<sup>25</sup> und ist daher insbesondere auch nicht auf die bisher schwerpunktmäßig in der Literatur behandelte Informationsbeschaffung im Vorfeld von Prozessen begrenzt. Die Schwierigkeit der praktischen Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und Urheberrechts liegt aufgrund der Verzahnung des Informationsdefizits und der über lange Zeit fragmentarischen Regelungen und der Internationalität des Phänomens auf der Hand. Das Bedürfnis der Schaffung gleicher internationaler Standards wurde angesichts dieser Tatsachen in der Konsequenz seit längerem gefordert und die zahlreichen unterschiedlich ausgestalteten nationalen Regelungskomplexe wurden in Zweifel gezogen.<sup>26</sup> Es wurde sogar betont, dass diese Rechtszersplitterung gerade im „Urheber-, Erfinder- und Musterrecht“ unerträglich sei.<sup>27</sup> Dies leuchtet umso mehr ein, wenn man bedenkt, dass ein Produkt, welches im Ausland nicht hinreichend vor Nachahmungen geschützt wird, dort de facto vom Markt ausgeschlossen wird und dies im Falle hoher Entwicklungs- oder Produktionskosten sogar für das gesamte Unternehmen ruinös wirken kann.<sup>28</sup>

Für die Mitgliedstaaten der EU wurde am 20.4.2004 mit der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/EG), der so genannten „Enforcement Richtlinie“, ein Versuch der Harmonisierung des Rechts in diesem Gebiet unternommen. Erwägungsgrund 9 der Richtlinie greift obige

---

23 Knaak in GRUR int. 2004 S. 745–750 [745]; Dreier in GRUR Int. 1996 S. 205–218 [205–206]; Forkel in NJW 1997 S. 1672–1678 [1673, 1674] in Deutschland wurde aufgrund der zahlreichen Splitterstaaten und der ablehnenden Haltung der Liberalen und der Marxisten sogar erst 1874 mit dem Markenschutzgesetz ein erstes Gesetz zum Schutz des geistigen Eigentums geschaffen.

24 Haedicke in FS für Schricker S. 19–32 [19]; v. Hartz – *Beweissicherung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* S. 139; Karger – *Beweisermittlung im Softwareverletzungsprozess* S. 71; Götting in GRUR int. 1988 S. 729–744 [729]; Gniadek – *Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* S. 49.

25 Haedicke in FS für Schricker S. 19–32 [19].

26 v. Hartz – *Beweissicherung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* S. 25, 26; Rohlfing – *Umsetzung der Enforcement-Richtlinie* S. 2; Vandoren in JWIP 1999 S. 25–34 [25, 26]; Erwägungsgrund 8 zur Enforcement-Richtlinie greift diese Bedenken ebenfalls auf.

27 Forkel in NJW 1997 S. 1672–1678 [1674].

28 Vandoren in JWIP 1999 S. 25–34 [26].

Bedenken auf und führt an, dass die Unterschiede das materielle Recht auf dem Gebiet des geistigen Eigentums schwächen und insofern zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes in diesem Bereich führen. Zusätzlich wird durch eine Harmonisierung zumindest auf europarechtlicher Ebene vermieden, dass Verletzer Schutzlücken nutzen und ihre Aktivitäten auf die Mitgliedstaaten beschränken, die kein umfassendes Schutzniveau gewährleisten.<sup>29</sup>

In Umsetzung des Art. 9 II 2 der „Enforcement Richtlinie“ wurde am 7.7.2008 § 101b UrhG zur Sicherung von Schadensersatzansprüchen in das Gesetz eingefügt. Der vom BGH vormals eisern vertretene Grundsatz, „dass keine Partei gehalten ist, dem Gegner Material für seinen Prozesssieg zu verschaffen“,<sup>30</sup> dürfte somit durch den europarechtlichen Impuls eine weitreichende Einschränkung erfahren und mittelfristig immer mehr in den Hintergrund treten. Vielmehr dürfte die von Stürner in seiner Habilitationsschrift begründete, aber früher mehrheitlich abgelehnte Lehre der allgemeinen prozessualen Aufklärungspflicht<sup>31</sup> durch Art. 9 II 2 der Richtlinie, aber auch durch Art. 6 und 7 der Richtlinie – in Deutschland zumindest auf materiellrechtlicher Ebene im Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz – eine späte Renaissance erfahren.

Durch die fortschreitende europäische Rechtsharmonisierung sieht sich der nationale Gesetzgeber mit ausländischen Rechtseinflüssen konfrontiert, die mit der historisch gewachsenen deutschen Rechtsordnung in Einklang zu bringen sind. Dies betrifft in besonderem Maße auch § 101b UrhG und die Schwesternormen und kann bedeutsame praktische Probleme hervorrufen. Um einerseits den europarechtlichen Vorgaben zu genügen und einen praktischen Anwendungsbereich der neu geschaffenen Normen zu gewährleisten und andererseits gleichzeitig die bewährten, gewachsenen Eigenheiten und Grundsätze der nationalen Rechtsordnung zu bewahren und zu verhindern, dass sich die neu geschaffenen Normen zu

---

29 McGuire in ÖBL 2004 S. 255–258 [256].

30 BGH in NJW 2000 S. 1108–1109 [1109]; BGH in JZ 1991 S. 630–631 [630]; Schlosser FS für Sonnenberger S. 1135–1154 [1135]; Schlosser in JZ 1991 S. 599–608 [599].

31 Stürner vertrat in, „*Die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses*“ S. 31–61, dass aufgrund von Art. 2 GG und des Rechtsstaatsprinzips ein auf Wahrheitsfindung gerichtetes Verfahren verfassungsrechtlich erforderlich sei. Ablehnend BGH in JZ 1991 S. 630–631 [631] mwN.; deutlich aufgeschlossener vor einiger Zeit aber Katzenmeier in JZ 2002 S. 533–540 [539–540]; Zu undifferenziert dürfte aber der Vorschlag von Hellmann – *Materiellrechtlicher Auskunftsanspruch und prozessuale Auskunfts-pflicht* S. 140 sein. Er schlägt einen allgemeinen Auskunftsanspruch mit folgendem Wortlaut vor: „Der Berechtigte kann vom Verpflichteten diejenige Auskunft verlangen, welche er zur Durchsetzung seines Anspruchs benötigt.“

Fremdkörpern in der Rechtsordnung entwickeln, vertritt der Verfasser die These, dass die neu geschaffenen Normen und deren Rechtsbegriffe unter kritischer Prüfung der Anwendbarkeit anhand herkömmlicher, vergleichbarer Merkmale und Definitionen der geltenden Rechtsordnung auszulegen sind. Hierbei ist selbstverständlich auf eine europarechtskonforme Auslegung zu achten.

Ob die in § 101b UrhG erfolgte Umsetzung der Vorgabe der Richtlinie gerecht wird, gilt es im Gang der Arbeit zu untersuchen. Anzumerken ist hierbei, dass es sich bei der zugrunde liegenden Richtlinie nur um eine Mindestharmonisierung handelt.<sup>32</sup> Insofern ist es den Mitgliedsstaaten unbenommen, im Rahmen einer überschießenden Umsetzung weitergehende Regelungen zu treffen, um Schutzrechtsinhabern weitere Instrumentarien für eine effektive Rechtsdurchsetzung an die Hand zu geben.

Die Untersuchung soll neben den Voraussetzungen der Norm auch auf die geäußerten Kritiken an der gegenwärtigen Umsetzung unter besonderer Berücksichtigung der Regelungsmöglichkeit in anderen Gesetzen eingehen. Weiterhin wird unter Würdigung ihrer Zweckmäßigkeit auf die Übernahme und Vorbildwirkung ausländischer Rechtsinstitute und auf ausländische Gerichtspraxis eingegangen. Wo es sich anbietet wird zudem angesichts der spärlichen Auseinandersetzung der deutschen Rechtsprechung mit § 101b UrhG eine vergleichende Auseinandersetzung mit ausländischer Kasuistik erfolgen. Dies erfolgt auch immer vor dem Hintergrund der möglichen Schaffung von Auslegungshilfen und der Erschließung von Anwendungsbereichen, um die Norm für die Nutzung in der Praxis zugänglicher zu machen.

Schwerpunktmäßig soll hierbei § 101b UrhG im Fokus der Betrachtung stehen, wobei die beinahe wortgleichen Schwesternormen der §§ 140d PatG, 24d GebrMG, 19b MarkenG, 46b DesignG, 37d SortG ergänzend herangezogen werden, sofern entsprechende Zusammenhänge und thematische Besonderheiten Anlass dazu bieten. Im Übrigen gelten die Ausführungen für die Schwesternormen überwiegend entsprechend.

Der Gang der Arbeit befasst sich zunächst mit dem Ursprung der Normen, der historischen Entwicklung und vergleichbaren nationalen und internationalen Rechtsinstituten, um dann zu den geltenden Voraussetzungen der Norm zu kommen. Da die Norm in der Rechtspraxis derzeit kaum Anwendung findet, soll abschließend anhand einer Fallstudie zum Hauptsacheverfahren und zum einstweiligen Verfügungsverfahren aufgezeigt werden, worin der Nutzen der Norm in seiner praktischen Anwendung liegt.

---

32 BT-Drucks. 16/5048 S. 25; Seichter in WRP 2006 S. 391–400 [392].