La Kanzlei

Sicherung von Beweisen für Schutzrechtsverletzungen in Frankreich (saisie-contrefaçon)

IP- / IT-Recht

Übersicht

1. **Beispiel aus der Praxis / Überblick**
2. **Was ist die saisie-contrefaçon?**
3. **Was sind die Voraussetzungen einer saisie-contrefaçon?**
4. **Welche Möglichkeiten der Verteidigung gegen eine saisie-contrefaçon gibt es?**
5. **Welche weiteren Maßnahmen der Beweissicherung gibt es in Frankreich?**
6. **Ratschläge für die Praxis**
7. **Zusammenfassung**

[1] Beispiel aus der Praxis / Überblick

Ein Brillenhändler aus Deutschland stellt auf einer Messe in Paris einige der von ihm vertriebenen Modelle aus. Am zweiten Messetag erscheint am Stand des Händlers ein Gerichtsvollzieher, der ihm einen französischsprachigen Gerichtsbeschluss übergibt, sodann sechs verschiedene, angeblich rechtsverletzende Brillengestelle beschlagnahmt und den Händler dazu auffordert, Angaben zu deren Herkunft zu machen. Drei Wochen später wird dem Händler in Deutschland eine Klageschrift zugestellt, in welcher er von einem französischen Brillenhersteller auf Unterlassung sowie Zahlung von insgesamt 100.000 € Schadensersatz vor dem Tribunal de grande instance zu Paris verklagt wird.

Das deutsche Recht kennt Auskunfts- und Vorlageansprüche bei vermuteten Patent-, Marken- oder Geschmacksmusterverletzungen. Diese können im Wege der einstweiligen Verfügung geltend gemacht werden und unterliegen den allgemeinen prozessualen Regeln.

Das französische Recht gibt den Rechteinhabern mit der sogenannten saisie-contrefaçon ein schärferes Schwert an die Hand: Unter Einschaltung eines Gerichtsvollziehers kann damit unmittelbar auf Waren und Produktionsmittel eines vermeintlichen Schutzrechtsverletzers zugegriffen und beschlagnahmt werden. Die saisie-contrefaçon ist ein vor französischen Gerichten privilegiertes Beweismittel. Sie wird in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes und insbesondere auch in internationalen Patentrechtsstreitfällen gerne zur Informationsbeschaffung genutzt. Wegen des erheblichen Eingriffs in die Rechte der in Anspruch Genommenen muss allerdings innerhalb einer bestimmten Frist nach der Beschlagnahme Klage eingereicht werden.

Deutsche Unternehmen mit geschäftlicher Aktivität in Frankreich sollten sich mit der saisie-

contrefaçon auseinandersetzen, um zügig Maßnahmen gegen Rechtsverletzer ergreifen zu können oder um richtig zu reagieren, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht.

[2] Was ist die saisie-contrefaçon?

Das französische Recht kennt ähnliche Beweissicherungsverfahren wie das deutsche Recht, ist aber in der Umsetzung rigider. In Frankreich existiert ein einheitliches Gesetzbuch über das geistige Eigentum (Code de la propriété intellectuelle, CPI). Die Verfahren zur Beweissicherung (saisie-contrefaçon) sind für die einzelnen Schutzrechte (Marke, Patent, Geschmacksmuster, Herkunftsbezeichnung, Urheberrecht) separat geregelt, die Vorschriften sind aber jeweils wortgleich (lediglich im Bereich des Urheberrechts weicht das Verfahren ab).

Danach kann der Inhaber eines Schutzrechts auf der Grundlage einer einstweiligen Verfügung den Gerichtsvollzieher, falls erforderlich zusammen mit selbstgewählten (aber unabhängigen) Sachverständigen, mit der Sicherung von Beweisen an jedem möglichen Ort beauftragen. Anders als in Deutschland ist aber nicht nur die Besichtigung von Dokumenten und Gegenständen möglich (saisie-déscription), sondern der Gerichtsvollzieher kann Proben oder Muster nehmen (prélèvement d'échantillons) und sogar Waren und Produktionsmittel beschlagnahmen (saisie réelle) und dem Rechteinhaber zum Zwecke der Beweisführung überlassen. Die saisie-contrefaçon kann allerdings nur von den Inhabern von französischen Schutzrechten oder EU-Schutzrechten in Anspruch genommen werden. Auf der Grundlage einer deutschen Marke oder eines deutschen Patents kann also kein solches Beweissicherungsverfahren eingeleitet werden.

[3] Was sind die Voraussetzungen einer saisie-contrefaçon?

Zur Durchführung der saisie-contrefaçon muss der Rechteinhaber einen Antrag bei Gericht stellen. Funktionell zuständig sind die Tribunaux de grande instance (Artikel L.521-3-1 und Artikel L.716-3 CPI), wobei in Frankreich die Zuständigkeit für jeweils mehrere Gerichtsbezirke je nach Sachgebiet bei einem oder mehreren Gerichten konzentriert ist. Ein Antrag kann auch in einem bereits laufenden Verfahren gestellt werden. Der Antragsteller muss jeweils darlegen, dass er Inhaber des Schutzrechts ist und dass es ernsthafte Anzeichen für eine Rechtsverletzung (suspicion sérieuse) gibt. Die französische Justiz stellt hieran vergleichsweise geringe Anforderungen; in Deutschland sind diese in der Praxis erheblich höher, vor allem, weil hier nachgewiesen werden muss, dass die Beweissicherung nötig ist, um Auskunfts-, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Das ist in Frankreich nicht erforderlich: Die saisie-contrefaçon dient nämlich gerade dem Auffinden von Beweisen.

Ist der Vortrag des Antragsstellers schlüssig, erlässt das Gericht in einem einseitigen Verfahren (ex parte) eine einstweilige Verfügung (ordonnance sur requête), die es dem Antragsteller erlaubt, einen Gerichtsvollzieher und gegebenenfalls Sachverständige seiner Wahl in die Räumlichkeiten des Antragsgegners oder an jeden anderen Ort zu schicken, an dem Beweise für die Rechtsverletzung vermutet werden. Die Verfügung des Gerichts muss dem Antragsgegner

zusammen mit dem ursprünglichen Antrag zugestellt werden. Der Gerichtsvollzieher nimmt dann die zuvor beschriebenen Besichtigungs- und Beschlagnahmehandlungen zugunsten des Antragstellers vor. Wie in Deutschland kann in Frankreich das Gericht den Erlass der Verfügung von einer Sicherheitsleistung abhängig machen, was auch häufig geschieht.

Zu beachten ist, dass nach Durchführung der saisie-contrefaçon der Rechteinhaber innerhalb von 20 Werktagen (oder 31 Kalendertagen, falls diese Frist später endet) Klage in der Hauptsache erheben muss. Anderenfalls wird die saisie-contrefaçon auf Antrag des Antragsgegners für nichtig erklärt und dieser kann den Antragsteller auf Schadensersatz in Anspruch nehmen. Für die Fristberechnung kommt es bei internationalen Sachverhalten nicht auf die tatsächliche Zustellung der Klageschrift, sondern auf das Datum der Übersendung der Klageschrift durch den für die Zustellung zuständigen Gerichtsvollzieher an.

4 Welche Möglichkeiten der Verteidigung gegen eine saisie-contrefaçon gibt es?

Derjenige, gegen den die Beschlagnahme vorgenommen wurde, kann sich gegen den Erlass der saisie-contrefaçon wehren. Wie in Deutschland ist hierfür der Widerspruch der richtige Rechtsbehelf, was dazu führt, dass das Verfahren als kontradiktorisches einstweiliges Verfügungsverfahren (référé) vor dem Tribunal de grande instance weitergeführt wird. Gegen das Urteil des Gerichts ist dann wiederum die Berufung zulässig.

Allerdings ist es oft nicht zielführend, den Erlass der saisie-contrefaçon selbst anzugreifen. Denn zum einen wird für den Rechteinhaber in der Regel leicht darzulegen sein, dass der Verdacht einer Rechtsverletzung bestand: Die französische Justiz stellt hieran – wie oben bereits betont – nur geringe Anforderungen. Zum anderen bietet in Frankreich das Hauptsacheverfahren bessere Möglichkeiten, sich gegen die Vorwürfe der Rechtsverletzung zur Wehr zu setzen. Und schließlich kann ein Anspruch auf Ersatz der Schäden, die durch die saisie-contrefaçon entstanden sind, auch im Hauptsacheverfahren geltend gemacht werden, falls sich herausstellt, dass gar keine Rechtsverletzung vorlag oder der Rechteinhaber nicht rechtzeitig Klage erhoben hat. Bei weitreichenden Eingriffen – etwa bei einer umfangreichen saisie réelle – kann sich für den Betroffenen aber die Einlegung eines Rechtsmittels im einstweiligen Verfügungsverfahren empfehlen. Dasselbe gilt, wenn bei der Durchführung der saisie-contrefaçon selbst Verfahrensfehler geschehen sind, etwa wenn Sachverständige mitgewirkt haben, die nicht von der gerichtlichen Anordnung erfasst waren, oder wenn eine unverhältnismäßige Beschlagnahme von Waren und/oder Produktionsmitteln stattgefunden hat.

5 Welche weiteren Maßnahmen der Beweissicherung gibt es in Frankreich?

Neben der saisie-contrefaçon kann der Rechteinhaber weitere Maßnahmen im einstweiligen Rechtsschutz erwirken, die über die bloße Sicherung von Beweisen hinausgehen. An dieser Stelle sind insbesondere die Herausgabe von Dokumenten über Herkunft und Vertriebsweg der widerrechtlich produzierten oder gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu nennen.

Das Gericht kann aber auch vorab bereits weitere in sein Ermessen gestellte Maßnahmen treffen, um der Rechtsverletzung zügig Abhilfe zu verschaffen. In diesem Zusammenhang kann es zum Beispiel die Beschlagnahme und Sicherstellung von widerrechtlich produzierten oder gekennzeichneten Waren und auch von einer Gesamtheit an Produktionsmitteln bis zur Entscheidung in der Hauptsache anordnen (saisie conservatoire), etwa wenn die Gefahr besteht, dass die Waren in der Zwischenzeit weggeschafft werden. Bei einer solchen saisie conservatoire empfiehlt sich die Einlegung eines Rechtsmittels im einstweiligen Verfügungsverfahren.

In Frankreich ist es schließlich wie in Deutschland dem Rechteinhaber möglich, bei den Zollbehörden die Sicherstellung von nachgeahmten Produkten zu beantragen. Von einer solchen Sicherstellung – die im Übrigen auch von Amts wegen erfolgen kann – wird der Rechteinhaber benachrichtigt und muss dann innerhalb kurzer Frist (3-10 Werktage je nach Art der Ware) nachweisen, dass er einen gerichtlichen Beschluss über die Beschlagnahme erwirkt oder ein zivilrechtliches oder strafrechtliches Verfahren gegen den vermeintlichen Schutzrechtsverletzer angestrengt hat. Außerdem muss er eine Sicherheitsleistung erbringen für den Fall, dass die Rechtsverletzung später nicht anerkannt wird und er deshalb Schadensersatz zu leisten hat. Die französischen und die deutschen Vorschriften laufen hier parallel.

In Deutschland werden anstelle der Geltendmachung von Vorlage- und Besichtigungsansprüchen häufig Testkäufe durch Mitarbeiter des Rechteinhabers oder durch Rechtsanwälte durchgeführt. Mit den auf diese Weise erlangten Beweismitteln – inklusive des Zeugenbeweises – kann dann Klage auf Auskunftserteilung, Unterlassung und/oder Schadensersatz erhoben werden, ohne dass der Rechtsverletzer durch ein vorgeschaltetes Verfahren gewarnt wäre. Dies kann zwar auch in Frankreich durch die Einschaltung eines Gerichtsvollziehers (huissier de justice) geschehen, der mit der Protokollierung von Testkäufen beauftragt wird. Das kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn man einen Dritten zwar der Schutzrechtsverletzung verdächtigt, aber nicht ausreichend Indizien für die Anordnung einer saisie-contrefaçon aufbringen kann. Hierbei besteht allerdings die Gefahr, dass die Feststellungen des Gerichtsvollziehers vor Gericht nicht verwertet werden können: Die französische Rechtsprechung hat in mehreren Fällen der letzten Jahre deutlich gemacht, dass die rein private Beauftragung eines Gerichtsvollziehers mit der Feststellung einer Schutzrechtsverletzung eine unzulässige Umgehung der Voraussetzungen für die Anordnung einer saisie-contrefaçon darstellen kann. Es ist deshalb Vorsicht bei dem Umgang mit diesem Instrument geboten. Vor der Ergreifung von Maßnahmen empfiehlt sich eine gründliche juristische Beratung.

6 Ratschläge für die Praxis

In der Praxis kommt es bei der Durchführung einer saisie-contrefaçon entscheidend auf die Beantwortung folgenden Fragen an:

Wo soll die Beweissicherung durchgeführt werden?

- Produktionsstandorte
- Lagerhallen
- Büroräume, Ort der Buchhaltung, Archive

- Ausstellungsräume
- Verkaufsräume
- Zollverwaltung
- sonstige Behörden/Institutionen

Wer soll die Maßnahme durchführen?

- Gerichtsvollzieher
- Sachverständige, soweit in der gerichtlichen Anordnung vorgesehen (Auswahl geeigneter Personen erforderlich)
- Hinzuziehung von Polizeikräften
- Koordination zwischen den verschiedenen Beteiligten und gegebenenfalls zwischen gleichzeitigen Vorgängen an verschiedenen Standorten, um den Überraschungseffekt auszunutzen (sog. „dawn raids“)

Wie wird die Beweissicherung durchgeführt?

- Verfügbarkeit aller notwendigen Dokumente und Unterlagen
- Erforderliche technische Hilfsmittel

Diese Punkte sollten bei der Vorbereitung eines Antrags auf Durchführung einer saisie-contrefaçon in jedem Fall berücksichtigt werden. Es sei angemerkt, dass bei der Durchführung der Maßnahme kein Mitarbeiter des Antragsstellers anwesend sein darf.

Darüber hinaus müssen bei der saisie-contrefaçon bestimmte Formalien beachtet werden. Ein Verstoß gegen diese Vorschriften kann zur Nichtigkeit der gesamten Durchsuchung und/oder Beschlagnahme führen. So muss etwa in dem Durchsuchungs- und Beschlagnahmeprotokoll klar zwischen den Feststellungen des Gerichtsvollziehers und den Erklärungen der übrigen beteiligten Personen unterschieden werden. Das Gericht sowie der Antragsteller und der Antragsgegner erhalten jeweils eine Abschrift des Protokolls. Der Antragsgegner kann verlangen, dass vertrauliche Dokumente nur im versiegelten Umschlag weitergegeben werden dürfen. Das Gericht kann in diesem Zusammenhang ein Gutachten darüber in Auftrag geben, welche (vertraulichen oder nicht vertraulichen) Dokumente für die Beweisführung der Schutzrechtsverletzung erforderlich sind und welche keinen Bezug dazu haben und dementsprechend freigegeben werden müssen.

7 Zusammenfassung

Die Verfahren zur Beweissicherung im gewerblichen Rechtsschutz sowie die übrigen Maßnahmen vor Einleitung eines Klageverfahrens sind aufgrund europäischer Harmonisierung in Deutschland und Frankreich ähnlich Trotz dieser weitgehenden Harmonisierung erlaubt das französische Recht mit der saisie-contrefaçon aber weitergehende Eingriffe als das deutsche Recht mit seinen Auskunfts- und Vorlageansprüchen. Der wesentliche Grund für diese Unterschiede besteht darin, dass in Frankreich der Zeugenbeweis in zivilrechtlichen Verfahren nur in sehr eingeschränktem Maße eingeführt werden kann. Mithilfe der saisie-contrefaçon ist es deshalb einfach möglich, an

taugliche Beweise zu gelangen. Umgekehrt ist der Rechteinhaber in Frankreich von Gesetzes wegen verpflichtet, innerhalb kurzer Frist nach der Beschlagnahme Klage zu erheben, während in Deutschland eine Klagefrist nur auf Antrag des Anspruchsgegners festgesetzt wird.

2020-01-01

Qivive Rechtsanwalts GmbH

qivive.com

Köln[D]
Konrad-Adenauer-Ufer 71
D – 50668 Köln
T + 49 (0) 221 139 96 96 - 0
F + 49 (0) 221 139 96 96 - 69
koeln@qivive.com

Paris[F]
50 avenue Marceau
F – 75008 Paris
T + 33 (0) 1 81 51 65 58
F + 33 (0) 1 81 51 65 59
paris@qivive.com

Lyon[F]
4 Pl. Amédée Bonnet
F – 69002 Lyon
T + 33 (0) 4 27 46 51 50
F + 33 (0) 4 27 46 51 51
lyon@qivive.com

Strasbourg[F]
10 Pl. Gutenberg
F – 67000 Straßburg
T + 33 (0) 3 92 12 02 20
F + 33 (0) 3 92 12 02 21
strasbourg@qivive.com