

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

Haftung von Vorständen und Geschäftsführern für Schutzrechtsverletzungen

von Dr. Christopher Lieb, LL.M. Eur.

Rechtsanwalt

FA für Steuerrecht

FA für gewerblichen Rechtsschutz

FA für Handels- und Gesellschaftsrecht

LIEB.Rechtsanwälte, Erlangen

und Dr. Kathrin Gack, LL.M.

Rechtsanwältin

Wirtschaftsjuristin

Attorney-at-law

LIEB.Rechtsanwälte, Erlangen

Stand: 01.12.2014

Inhalt

Haftung von Vorständen und Geschäftsführern für Schutzrechtsverletzungen.....	1
I. Ausgangssituation	4
II. Haftung von Geschäftsführern und Vorständen	4
1. Innenhaftung	4
2. Außenhaftung.....	5
a) Grundsatz	5
b) Einschränkung	5
c) Unterstellte Kenntnis.....	6
d) Haftung bei Ressortverteilung	6
e) Haftung des ausgeschiedenen CEO.....	6
f) Faktische Geschäftsführer.....	7
3. Änderung der Rspr. zur Geschäftsführerhaftung im Wettbewerbsrecht	7
4. Haftung weiterer Personen?	8
5. Praktische Relevanz.....	8
a) Gründe für Inanspruchnahme	8
b) Restrisiko	8
6. Zusammenfassung.....	8
III. Strategien zur Haftungsreduzierung	9
a) Beschluss der Gesellschafterversammlung	9
b) Compliance System	9
c) Dokumentation.....	9
IV. Die Haftung von Officers und Directors im US-Recht	10
1. Innenhaftung	10
2. Außenhaftung.....	11
3. Besonderheiten der Außenhaftung bei Patentverletzungen	12
4. Fazit	12

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

Haftung von Vorständen und Geschäftsführern für Schutzrechtsverletzungen im gewerblichen Rechtsschutz

I. Ausgangssituation

Unternehmen werden nicht zuletzt (wenn nicht sogar primär) aus Haftungsgesichtspunkten als Kapitalgesellschaft betrieben. Die „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ soll gewährleisten, dass für Rechtsverstöße nur das Gesellschaftsvermögen, nicht aber das persönliche Vermögen der Gesellschafter, haftet. Gleiches gilt für die Aktiengesellschaft. Die Annahme einer persönlichen Haftung von CEOs erscheint daher auf den ersten Blick als nicht systemkonform.

Auf der anderen Seite gilt für die Verfolgung von Rechtsverletzungen im gewerblichen Rechtsschutz das „Effizienzgebot“. Rechtsverletzungen sollen möglichst umfassend verfolgt werden können. Die Interessen des Schutzrechtsinhabers können unter Umständen nur dann ausreichend gewahrt werden, wenn neben der Gesellschaft auch Privatpersonen in Anspruch genommen werden können. Insoweit kann es erforderlich sein, auch CEOs für Schutzrechtsverletzungen haftbar zu machen.

II. Haftung von Geschäftsführern und Vorständen

Bei der Haftung von CEOs gilt es, die Innen- und Außenhaftung zu unterscheiden.

1. Innenhaftung

Generell kann ein CEO sowohl gegenüber der Gesellschaft bzw. deren Gesellschaftern als auch gegenüber Dritten haften, wobei die Haftung mit strafrechtlichen Sanktionen verbunden sein kann. Im Mittelpunkt der sog.

Innenhaftung steht die schuldhaftige Verletzung der Pflicht, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns zu agieren (§ 43 Abs. 1 GmbHG bzw. § 93 AktG). Was die „Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters“ ist, wurde von der Rechtsprechung über Jahrzehnte herausgearbeitet. Hierzu gehört etwa die Pflicht zur sorgfältigen Unternehmensleitung, die Entwicklung von Organisationsstrukturen, die Wahrung des Gesellschaftsinteresses im operativen Geschäft oder die Pflicht zur Umsetzung von Gesellschafterbeschlüssen. Ganz generell lässt sich in den letzten Jahren eine deutliche Tendenz hin zu einer Haftungsverschärfung erkennen. Aus dem US-Recht übernommen wurde in diesem Zusammenhang der Grundsatz der „Business-Judgement-Rule“ (vgl. § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG). Hiernach liegt eine Pflichtverletzung nicht vor, wenn der Geschäftsführer bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. An die sorgfältige Ermittlung der Entscheidungsgrundlage werden allerdings sehr hohe Anforderungen gestellt, so dass im Einzelfall meist nur ein geringes Ermessen verbleibt.

2. Außenhaftung

a) Grundsatz

Der BGH hat mehrfach festgestellt, dass neben der Kapitalgesellschaft auch der jeweilige CEO für Schutzrechtsverletzungen als Unterlassungsschuldner in Betracht kommen kann, wenn er an der Verletzung aktiv mitgewirkt oder diese trotz Kenntnis nicht verhindert hat. Dabei ist sogar eine Haftung des nicht mehr tätigen Geschäftsführers denkbar, sofern die Gefahr besteht, dass er das beanstandete Geschäftsmodell „unter anderem Deckmantel“ neu betreibt.

b) Einschränkung

Eingeschränkt wird die Haftung insoweit, als der CEO nur dann neben der Gesellschaft haftet, wenn er auch Kenntnis von den Rechtsverletzungen hatte und diese nicht verhindert hat. Das OLG Hamburg hat allerdings von diesem Grundsatz jüngst eine Ausnahme insoweit gemacht (vgl. OLG Hamburg, Urteil vom 28.02.2013, 3 O 136/11), als eine Haftung bei Markenrechtsverletzungen der Gesellschaft bei einem (nur) für das operative Geschäft zuständigen Geschäftsführer wohl nicht in Betracht kommt. Das Gericht hat hierzu folgenden Grundsatz aufgestellt:

„Der Geschäftsführer einer GmbH, der nach der internen Geschäftsverteilung für das operative Geschäft zuständig ist, haftet nicht unter dem Aspekt der Wiederholungsgefahr für den markenrechtlichen Verstoß der Gesellschaft, wenn er weder selbst gehandelt, noch an der Handlung eines Haupttäters teilgenommen hat, noch – mangels Kenntnis vom Rechtsverstoß – nach den Regeln der Störerhaftung verantwortlich ist und ihm auch kein Organisationsverschulden zur Last fällt.“

c) Unterstellte Kenntnis

Zu beachten ist dann aber wiederum, dass eine Kenntnis der Schutzrechtsverletzung vom Gesetz in den Fällen unterstellt wird, in denen die Gesellschaft vom Schutzrechtsinhaber abgemahnt wurde. Ebenso kann eine Haftung in dem Fall begründet sein, in dem der Geschäftsführer zwar keine Kenntnis von der Verletzung hatte, die Nichtkenntnis jedoch auf grobfahrlässige Fehler in der Unternehmensorganisation bzw. Unternehmensführung zurückzuführen ist. So kann etwa ein unverhältnismäßig langer Auslandsaufenthalt ohne entsprechende Vertretungsregelung ebenso wenig entschuldigbar sein wie eine Geschäftsführerfunktion bei einer Vielzahl von Schwester-gesellschaften.

d) Haftung bei Ressortverteilung

Sofern mehrere CEOs tätig sind, sind deren Aufgabengebiete/Zuständigkeitsbereiche häufig getrennt. Eine derartige Ressortverteilung vermindert nicht zwangsläufig die Gefahr der Geschäftsleitung, für Schutzrechtsverletzungen der Gesellschaft zur Rechenschaft gezogen zu werden. Allerdings setzt eine Haftung in derartigen Fällen voraus, dass der Mitgeschäftsführer tatsächlich Kenntnis von der Rechtsverletzung im Ressort seines Kollegen hatte.

e) Haftung des ausgeschiedenen CEO

Hingewiesen werden soll nochmals darauf, dass ein CEO für eine von ihm zu verantwortende Schutzrechtsverletzung ggf. auch noch nach seinem Ausscheiden aus der jeweiligen Position in Anspruch genommen werden kann. Grund hierfür ist der Umstand, dass nach einer begangenen Handlung im gewerblichen Rechtsschutz eine Wiederholungsgefahr unterstellt wird, welche nach ständiger Rechtsprechung nur durch die Unterzeichnung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beseitigt

werden kann. Die weitergehenden Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz werden nach allgemeiner Meinung indes auf den Zeitraum beschränkt, in dem der Verletzer als Geschäftsführer tätig war.

f) Faktische Geschäftsführer

Wichtig ist es noch darauf hinzuweisen, dass für die Frage der Haftung ausschließlich die tatsächliche Geschäftsführerstellung relevant ist. Auch der „faktische Geschäftsführer“ haftet damit; abweichende Registerstände sind irrelevant.

3. Änderung der Rspr. zur Geschäftsführerhaftung im Wettbewerbsrecht

Für das Wettbewerbsrecht hat der BGH mit Urteil vom 18.06.2014 (Az. I ZR 242/12) die Geschäftsführerhaftung – in Umkehr zu seiner bisherigen Rechtsprechung – entschärft. Eine persönliche Haftung des Geschäftsführers für unlautere Wettbewerbs-handlungen der von ihm vertretenen Gesellschaft besteht nach Ansicht des BGH nur noch dann, wenn er an der Verletzung entweder durch positives Tun beteiligt war oder wenn er die Wettbewerbsverstöße aufgrund einer nach allgemeinen Grundsätzen des Deliktsrechts begründeten Garantenstellung hätte verhindern müssen. Allein die Kenntnis des Geschäftsführers von Wettbewerbsverstößen der Gesellschaft ist nach Ansicht des BGH nicht ausreichend. Erforderlich soll vielmehr grundsätzlich sein, dass der Wettbewerbsverstoß auf einem Verhalten beruht, das nach seinem äußeren Erscheinungsbild und mangels abweichender Feststellungen dem Geschäftsführer anzulasten ist. Ob diese Rechtsprechungsgrundsätze auf die weiteren Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere auf Marken- und Patentverletzungen, erstreckt werden, bleibt abzuwarten. Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass die frühere Rechtsprechung hier weiter gilt und es sich bei dem aktuellen Urteil des BGH um eine Ausnahmeregelung für das Wettbewerbsrecht handelt.

4. Haftung weiterer Personen?

Die persönliche Haftung ist nicht zwingend auf die Geschäftsführerebene beschränkt. Auch Prokuristen, leitende Angestellte (Leiter Vertrieb oder Entwicklung) können unter Umständen für Schutzrechtsverletzungen in Anspruch genommen werden, sofern ihnen eine persönliche Verantwortlichkeit nachgewiesen werden kann.

5. Praktische Relevanz

a) Gründe für Inanspruchnahme

Die Inanspruchnahme von Privatpersonen neben der Gesellschaft kann sowohl aus prozesstaktischen als auch aus wirtschaftlichen Aspekten interessant sein. So könnte etwa ein ausgeschiedener Geschäftsführer im Rahmen eines Verfahrens als Zeuge agieren. Nimmt man diesen persönlich in Anspruch, so scheidet er als Zeuge aus. Unter wirtschaftlichen Aspekten macht die Inanspruchnahme Sinn, wenn der CEO gleichzeitig Hauptgesellschafter ist.

b) Restrisiko

Gleichwohl ist nach unseren praktischen Erfahrungen die Inanspruchnahme von Privatpersonen neben der Gesellschaft eher die Ausnahme. Ein „Restrisiko“ verbleibt allerdings und dieses ist immens, wenn man sich die Höhe von Schadensersatzforderungen im Marken- und Patentrecht vor Augen führt.

6. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass ein CEO immer dann in der Gesellschaft in Anspruch genommen werden kann, wenn er die Verletzungstat selbst begeht oder zumindest (außerhalb des UWG) von der Verletzungstat eines Mitglieds der Gesellschaft Kenntnis erlangt und die Verletzung (mangels Einschreitens) duldet.

Im Übrigen, dies sei noch erwähnt, muss im Falle eines Verstoßes gegen eine vom Geschäftsführer und der GmbH abgegebene Unterlassungserklärung die fällige Vertragsstrafe nur einmal gezahlt werden.

III. Strategien zur Haftungsreduzierung

Jedenfalls die Innenhaftung lässt sich durch geeignete Strategien auf ein angemessenes Maß reduzieren.

a) Beschluss der Gesellschafterversammlung

So kann der CEO die Hauptversammlung (bzw. Gesellschafterversammlung) über Fragen der Geschäftsführung entscheiden lassen, wobei die Entscheidung zeitlich sowohl vor als auch nach der Durchführung der jeweiligen Geschäftsführungsmaßnahme erfolgen kann. Bestätigt die Gesellschafterversammlung die Geschäftsführungsmaßnahme des CIO, so dürfte eine persönliche Haftung grundsätzlich ausgeschlossen sein.

b) Compliance System

Die in der Praxis nachhaltigste Möglichkeit zur Reduzierung des Haftungsrisikos liegt in der Unterhaltung eines Risikomanagementsystems/Compliance-Systems, also eines Systems, welches methodisch die Einhaltung von Regelungen, denen das Unternehmen unterworfen ist, überwacht und Unregelmäßigen aufdeckt.

c) Dokumentation

Im Übrigen hat der CEO ein weites unternehmerisches Ermessen. Nach den gesetzlichen Regelungen liegt eine Pflichtverletzung in der Regel dann nicht vor, wenn der CEO auf der Grundlage angemessener Informationen gehandelt hat. Sein Haftungsrisiko lässt sich also durch die Schaffung einer angemessenen Informationsbasis reduzieren. Wichtig ist dann natürlich, dass sowohl Informationserwerb als auch Informationsanalyse dokumentiert („Reporting“) werden. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, auf das Know-how von Beratern (Rechts- und Patentanwälte) zurückzugreifen und deren Empfehlungen schriftlich zu

dokumentieren. Auch im Hinblick auf die Außenhaftung macht dies Sinn, da eine entsprechende Beratung den CEO möglicherweise exkulpiert oder jedenfalls Regressmöglichkeiten eröffnet.

IV. Die Haftung von Officers und Directors im US-Recht

Generell hält sich das Bundesrecht der USA sowie das Recht seiner einzelnen Staaten mit der unmittelbaren Inanspruchnahme von Leitungspersonal traditionell zurück. Je nach Bundesstaat ist dies stärker oder schwächer ausgeprägt. Vorliegende Ausführungen stellen lediglich das grundlegende Recht dar. Von diesem kann die Rechtslage in den einzelnen Staaten unter Umständen abweichen.

1. Innenhaftung

Die Frage, welches Recht im Rahmen der Innenhaftung anwendbar ist, wird nur dann relevant, wenn eine US-Incorporation gegründet wird. Gefordert wird dafür ein sog. „genuine link“ in die USA. Der BGH hat mit Urteil vom 05.07.2004 (Az.: II ZR 389/02) entschieden, dass bei einer in den USA nach dortigen Vorschriften gegründeten Gesellschaft mit Verwaltungssitz in der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls dann das einschlägige US-Recht anwendbar ist, wenn die Gesellschaft geschäftliche Aktivitäten in den USA entfaltet.

Grundsätzlich richtet sich die Haftung der Directors und Officers nach der Business Judgement Rule. Diese verlangt vom Management ein Mindestmaß an Bemühungen zu unternehmen, um durch hinreichende Informationen fundierte Entscheidungen zu treffen. Sorgfaltsmaßstab ist der des durchschnittlich gewissenhaften Menschen. Pflichtverstöße liegen insbesondere dann vor, wenn

- gar keine Entscheidung getroffen wurde und damit der Gesellschaft Schaden zugefügt wurde;

-
- keine ausreichende Informationsgrundlage für eine Entscheidung vorlag;
 - die Verantwortlichen nicht unabhängig in ihrer Entscheidung oder unparteiisch waren; oder
 - die Entscheidung grob fahrlässig getroffen wurde.

In den meisten Bundesstaaten ist Voraussetzung, dass den Gesellschaftern durch das Handeln der Officers und Directors Schaden entstanden sein muss. Es gibt allerdings auch Bundesstaaten, in denen dies keine Voraussetzung ist.

2. Außenhaftung

Die Außenhaftung für Directors und Officers ist im US-Recht grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen hiervon sind

- die ausdrückliche Übernahme der persönlichen Haftung durch den jeweiligen Director oder Officer,
- treuwidriges Handeln des jeweiligen Directors oder Officers, insbesondere wenn er außerhalb des ihm zugestandenen Handlungsspielraumes handelt, sowie
- wenn das verletzende Unternehmen unterkapitalisiert ist oder nicht den Formalia seiner Unternehmensform entspricht oder
- das persönliche Begehen einer schädigenden Handlung. Bei letzterem genügt auch die stillschweigende Duldung solch einer Handlung. Dies gilt auch, wenn der Officer aktiv an der Patentverletzung beteiligt ist, die das Unternehmen begeht.

3. Besonderheiten der Außenhaftung bei Patentverletzungen

Neben der soeben dargestellten Durchgriffshaftung nach den allgemeinen Regeln gibt es eine daneben bestehende Haftung des CEO für mittelbare Verletzungshandlungen. Dies ergibt sich aus 35 U.S.C. 271 – „Infringement of Patent“, wonach sowohl die unmittelbare Patentverletzung (in diesem Fall durch das Unternehmen) als auch die mittelbare Verletzung (in diesem Fall durch den CEO) untersagt ist. Damit ist ein CEO bei einer Patentverletzung, hinsichtlich derer ihm persönliche Verfehlung nachgewiesen werden kann, unter gewissen Voraussetzungen gegenüber Dritten direkt aufgrund der mittelbaren Verletzung haftbar. Die Haftung für unmittelbare und mittelbare Verletzungshandlungen bestehen nebeneinander.

Eine Haftung kann durch umsichtiges Handeln minimiert werden. In ergangenen Entscheidungen wurde die persönliche Haftung von CEOs verneint, wenn sie keine Kenntnis von der Existenz des verletzten Patents hatten oder wenn Rechtsrat nach Erhalt einer Abmahnung eingeholt wurde und aufgrund des positiven Ratschlages des Anwalts weiter „verletzt“ wurde. Selbst eine vorsätzliche Verletzung durch das Unternehmen bedeutet nicht automatisch, dass der CEO auch persönlich haftet, sondern dies ist nur dann der Fall, wenn er mit Vorsatz einen Tatbeitrag geleistet hat.

Es muss somit unterschieden werden, ob guter Glaube hinsichtlich der Tatsache vorlag, dass ein bereits existierendes Patent nicht verletzt wurde oder löschungsfähig war, was für die Haftung des Unternehmens selbst relevant ist und den strengeren Anforderungen hinsichtlich des vorsätzlich geleisteten Tatbeitrags, der für eine persönliche Haftung des CEOs relevant ist. Reine Fahrlässigkeit genügt für letzteres nicht.

4. Fazit

Die persönliche Haftung von Directors und Officers nach außen verlangt vorsätzliches Handeln in Bezug auf den geleisteten Tatbeitrag. Für eine Durchgriffshaftung bedarf es ebenfalls nicht ordnungsgemäßen Verhaltens. Aufgrund der hohen Schadensersatzansprüche in den USA gemeinsam mit den verhängbaren

Strafzahlungen gilt noch mehr als in Europa, dass frühzeitig eingeholter Rechtsrat langfristig Kosten sparen kann und insbesondere eine persönliche Haftung abfedern kann.

Dr. Christopher Lieb, LL.M. Eur.
Rechtsanwalt
FA für Steuerrecht
FA für gewerblichen Rechtsschutz
FA für Handels- und Gesellschaftsrecht

Dr. Kathrin Gack, LL.M.
Wirtschaftsjuristin
Attorney-at-law (New York State & Southern District of New York)

LIEB ■ RECHTSANWÄLTE

■ ERLANGEN

Apothekergasse 2
91054 Erlangen
Fon +49 (0)9131 6300-73
Fax +49 (0)9131 6300-777

■ NÜRNBERG

Bucher Straße 21
90419 Nürnberg
Fon +49 (0)911 217909-0
Fax +49 (0)911 217909-99

■ WWW

info@lieb-online.com
www.lieb-online.com