

Kapitel 2: Vorgaben internationaler Übereinkommen

Sowohl die EU als auch Deutschland haben eine Reihe von völkerrechtlichen Verträgen geschlossen, in denen sie sich unterschiedlich detailliert dazu verpflichtet haben, Immaterialgüterrechte effektiv zu schützen.¹ In den meisten Verträgen wird aber gleichzeitig gemahnt, hierbei Verhältnismäßigkeit walten zu lassen und keine Hindernisse für den rechtmäßigen Handel zu errichten.

Die detailliertesten Vorgaben für die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten macht das TRIPs-Abkommen (dazu A.). Andere Staatsverträge greifen dessen Formulierungen auf bzw. enthalten nur sehr fragmentarische Vorgaben. Diese werden kurz unter B. vorgestellt.

A. TRIPs

Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs)² verfolgt zwei Ziele: Es soll Verzerrungen und Behinderungen des internationalen Handels verringern und gleichzeitig einen wirksamen und angemessenen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums fördern. Nach Art. 1 II umfasst der Begriff „geistiges Eigentum“ alle Gegenstände, die in Teil II des Abkommens geregelt sind.³

Die Regeln zur Durchsetzung der Immaterialgüterrechte im dritten Teil gelten als Kernstück des TRIPs-Abkommens und waren eines der Hauptanliegen der Uruguay-Runde der WTO.⁴ Ein hoher Schutzstandard ist ohne entsprechende Durchsetzungsmaßnahmen wenig wert. Im Fokus der Vertragsparteien⁵ standen vor allem verfahrensrechtliche Vorschriften, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Ganz in angelsächsischer Rechtstradition wurde in diesem Abschnitt auch der Schadensersatz geregelt (Art. 45), der im *common law* aus historischen Gründen als *remedy* eine Zwitterstellung zwischen materiellem Recht und Prozessrecht einnimmt.⁶ Die Vorgaben dieses Abschnitts gewähren keine individuel-

1 Auf die internationalen Vorgaben weisen etwa Erwgr 5, 6 DuRL hin. Erwähnt sind dort: TRIPs, die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ) und das Rom-Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen.

2 Vom 15.4.1994, BGBl. 1994 II, 1730.

3 Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Marken und geografische Angaben, gewerbliche Muster und Modelle, Patente, Sortenschutz (Art. 27 III lit. b), Topographien integrierter Schaltkreise und Betriebsgeheimnisse.

4 *Gervais*, TRIPs⁴, Art. 41 Rn. 2.509; *Busche/Stoll/Wiebe/Vander/Steigüber*, TRIPs², vor Art. 41-61 Rn. 1.

5 Dazu gehören neben den Mitgliedstaaten der EU auch die EU selbst.

6 Vgl. dazu *Markesinis/Deakin*, Tort Law⁴, S. 722 f.

len subjektiven Rechte,⁷ müssen aber bei der Auslegung des deutschen⁸ wie des europäischen Rechts⁹ im Rahmen der völkerrechtskonformen Auslegung berücksichtigt werden.

Der WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT)¹⁰ enthält in Art. 14 II eine Regelung, die im Wesentlichen identisch mit den allgemeinen Vorgaben des Art. 41 I 1 TRIPs ist.¹¹ Konkrete Vorgaben für Schadensersatzansprüche, wie Art. 45 TRIPs, enthält der Vertrag jedoch nicht.

I. Allgemeine Vorgaben

In Art. 41 I 1 TRIPs verpflichten sich die Vertragsstaaten zu einem „wirksamen Vorgehen gegen jede Verletzung von [...] Rechten des geistigen Eigentums“ sowie zu Rechtsbehelfen „zur Abschreckung von weiteren Verletzungshandlungen“.

Aus dieser Wirksamkeitsmaxime¹² können allerdings keine konkreten Umsetzungsschritte abgeleitet werden. Sie ist eine Zielorientierung, die den Mitgliedern einen weiten Umsetzungs- und Interpretationsspielraum lässt und daher als Auslegungsrichtlinie heranzuziehen ist.¹³ Ohnehin soll durch den dritten Abschnitt nur ein Mindestbestand an Durchsetzungsrechten garantiert werden; eine Vollharmonisierung war nicht beabsichtigt.¹⁴

Zudem ist das Effektivitätsgebot nicht die einzige und auch nicht die ausschlaggebende Auslegungsmaxime für die Ausgestaltung des Durchsetzungsregimes. Das TRIPs-Abkommen betont nicht einseitig die Interessen der Rechteinhaber. Es sieht auch die Gefahren eines übermäßigen Rechtsschutzes für die Freiheit des Wettbewerbs.¹⁵ Bereits in der Präambel wird – ganz im Geiste des Frei-

7 EuGH Slg. 2001, I-5851 Tz. 53 – Schieving-Nijstad/Groeneveld (zu Art. 50 VI TRIPs); Busche/Stoll/Wiebe/Vander/Steigüber, TRIPs², vor Art. 41-61 Rn. 15; Dreier, GRUR Int 1996, 205, 215; aA bei ausreichender Bestimmtheit der Norm Drexler, GRUR Int 1994, 777, 785. Zu Art. 33 steht zumindest EU-Recht der unmittelbaren Anwendung nicht entgegen, EuGH Slg. 2007, I-7001 Tz. 48 – Merck Genéricos.

8 BGHZ 150, 377, 385 – Faxkarte. Allgemein zur völkerrechtsfreundlichen Auslegung des deutschen Rechts, BVerfGE 58, 1, 34 – Eurocontrol; 59, 63, 89 ff. – Eurocontrol II.

9 EuGH Slg. 2000, I-11307 Tz. 47 – Dior; Slg. 2001, I-5851 Tz. 55 – Schieving-Nijstad/Groeneveld.

10 Vom 20.12.1996, BGBl. 2003 II, 755.

11 WIPO, Handbook on Intellectual Property, S. 275; Reinbothe/Lewinski, WIPO Treaties, Art 14 WCT Rn. 13. Daneben enthält Art. 12 I noch die Verpflichtung zu „hinreichende[n] und wirksame[n] Rechtsbehelfe[n]“ in Bezug auf technische Schutzmaßnahmen.

12 Busche/Stoll/Wiebe/Vander/Steigüber, TRIPs², Art. 41 Rn. 2. Vgl. auch Gervais, TRIPs⁴, Art. 41 Rn. 2.510.

13 Gervais, TRIPs⁴, Art. 41 Rn. 2.509; Correa, TRIPs, S. 410. Soweit es im Unionsrecht zu einer entsprechenden Regelung harmonisiertes Recht gibt, beansprucht der EuGH die ausschließliche Auslegungskompetenz für das TRIPs-Abkommen, EuGH Slg. 2007, I-7001 Tz. 31-33 – Merck Genéricos; EU:C:2012:717 Tz. 67 – Bericap Záródástechnikai.

14 Busche/Stoll/Wiebe/Vander/Steigüber, TRIPs², vor Art. 41-61 Rn. 5.

15 Diesen Ausgleich betonen auch EuGH Slg. 2001, I-5851 Tz. 54 – Schieving-Nijstad/Groeneveld; Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 7; Cornish/Llewellyn/Aplin, IP⁸, Rn. 2-03. Dazu auch unten Kapitel 4 D.IV.1.

handelsabkommens – auf den Antagonismus hingewiesen, dass die Vertragsstaaten zwar einen wirksamen und angemessenen Schutz des geistigen Eigentums garantieren sollen, dieser Schutz aber keine Schranken für den rechtmäßigen Handel errichten darf.¹⁶ Dieses Ziel ausgeglichener Regelungen wird in Art. 41 I 2 TRIPs aufgegriffen und dadurch betont, wie wichtig der Interessenausgleich zwischen Rechtsinhabern, Rechtsverletzern und der Öffentlichkeit gerade für die Rechtsdurchsetzung ist.¹⁷ Dieser Aspekt von TRIPs wird oft nicht herausgearbeitet, wenn einseitig die abschreckende, präventive Zielsetzung betont wird.¹⁸

II. Schadensersatz (Art. 45 TRIPs)

Nach Art. 45 I TRIPs müssen die Vertragsstaaten Schadensersatzansprüche für vorsätzliche oder fahrlässige Rechtsverletzungen gewähren. Der Schadensersatz soll dem „Ausgleich“ der Rechtsverletzung dienen. Eine Verpflichtung zu überkompensatorischem, strafendem Schadensersatz wurde nicht in das Abkommen aufgenommen. Nach dem Verständnis der Vertragsstaaten stellt also ein auf Kompensation beschränkter Schadensersatz eine im Sinne des Abkommens „wirksame“ und ausreichend „abschreckende“¹⁹ zivilrechtliche Sanktion für Rechtsverletzungen dar.

Für ein solches Verständnis spricht auch, dass der dritte Abschnitt von TRIPs lediglich dazu verpflichtet, ein *insgesamt* wirksames und abschreckendes Durchsetzungsregime zu installieren.²⁰ Nicht jede einzelne Maßnahme muss der Wirksamkeitsmaxime genügen, zumal bei jeder Sanktion auch die berechtigten Interessen des Verletzers und der Allgemeinheit berücksichtigt werden müssen.²¹ Daher geht es zu weit, aus Art. 45 I iVm. Art. 41 TRIPs die konkrete Verpflichtung der Vertragsstaaten abzuleiten, Zweifel bei der Beziffer- oder Berechenbarkeit des Schadens *immer* zulasten des Verletzers gehen zu lassen.²² Eine solche Auslegung berücksichtigt die legitimen Interessen des Verletzers nicht ausreichend. Jedoch wird man Art. 45 TRIPs das abstraktere Verbot entnehmen können, in einem

¹⁶ Ebenso Art. 3 II DuRL.

¹⁷ Dazu auch Dreier, GRUR Int 1996, 205, 212; Busche/Stoll/Wiebe/Vander/Steigüber, TRIPs², vor Art. 41-46 Rn. 18 aE, Art. 41 Rn. 5.

¹⁸ Vgl. Lehmann, GRUR Int 2004, 762; Dreier, Prävention, S. 208 ff.

¹⁹ Art. 41 I 1 TRIPs. Wobei Correa, TRIPs, S. 411 f., zutreffend darauf hinweist, dass in den meisten Rechtsordnungen zivilrechtliche Sanktionen in erster Linie kompensatorischen und keinen abschreckenden Charakter haben. Außerdem greift nur Art. 46 expressis verbis die Verpflichtung zur wirksamen Abschreckung auf und ordnet an, dass rechtsverletzende Waren aus dem Verkehr gezogen und ggf. vernichtet werden können.

²⁰ So auch Dreier, GRUR Int 2004, 706, 707. Danach kann es als ausreichend angesehen werden, wenn sich die abschreckende Wirkung aus der Gesamtheit der Regelungen ergibt, insbesondere auch aufgrund strafrechtlicher Sanktionen.

²¹ Art. 41 I 2 TRIPs; aA Dreier, Prävention, S. 209.

²² So aber Dreier, Prävention, S. 208.

Großteil der Fälle einen angemessenen Ausgleich wegen Beweisschwierigkeiten zu verweigern.

Weitergehende Sanktionen wie Strafschadensersatz oder eine eigenständige Gewinnherausgabe müssen die Vertragsstaaten nicht einführen.²³ Zumindest in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen geht die Abneigung gegen privatrechtlichen Strafschadensersatz so weit, dass er als Verstoß gegen den *ordre public* angesehen wird.²⁴ In ihrem *Intellectual Property Handbook* geht die WIPO bei der Schadensberechnung auch nur auf die Berechnung nach einer angemessenen Lizenzgebühr sowie auf den konkret entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers ein.²⁵ Allerdings sieht Art. 45 TRIPs nur Mindestsanktionen vor. Die Vertragsstaaten können daher weitergehende Sanktionen vorsehen, solange diese keine unverhältnismäßige Schranken des Handels errichten.²⁶

Nach Art. 45 II TRIPs ist es den Vertragsstaaten freigestellt, den Gewinn von schuldlosen Verletzern abzuschöpfen oder ihnen pauschalisierte Schadensersatzsummen²⁷ aufzuerlegen. Erst recht steht diese Sanktion für vorwerfbare Schutzrechtsverletzungen offen.²⁸

In Art. 45 TRIPs nicht vorgesehen ist die Berechnung des Schadensersatzes nach der Lizenzanalogie, obwohl diese Sanktion den Vertragsparteien bekannt war: Art. 37 I 2 TRIPs ordnet sie als Kompensation für die schuldlose Verletzung eines Layout-Designs an. Dies schließt aber nicht aus, mit einer angemessenen Lizenzgebühr auch die Verletzung anderer Rechte zu kompensieren. Zum einen lässt Art. 45 TRIPs den Vertragsstaaten einen weiten Ermessensspielraum, wie sie auf Rechtsverletzungen reagieren wollen. Zum anderen ergibt sich aus der Wirksamkeitsmaxime des Art. 41 I 1 TRIPs, dass diese sehr effiziente und für beide Seiten schonende Schadensberechnung nicht von vornherein ausgeschlossen werden darf.

B. Sonstige multi- und bilaterale Staatsverträge

Die übrigen bedeutenden internationalen Verträge, an denen Deutschland bzw. die Europäische Union beteiligt sind, enthalten keine konkreten Vorgaben für

23 Busche/Stoll/Wiebe/Vander/Steigüßer, TRIPs², Art. 41 Rn. 6; Gervais, TRIPs⁴, Art. 45 Rn. 2.548; Correa, TRIPs, S. 412; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 164. Das ergibt sich auch im Umkehrschluss aus Abs. 2, Tilmann, GRUR 2003, 647.

24 Vgl. etwa BGHZ 118, 312, 334; Cass. civ., 1.12.2010, Bull. civ. 2010 I Nr. 248. Ferner Empfehlung 2013/396/EU, ABl. 2013 L 201/60, Erwgr 15: „Generell sollten Elemente wie Strafschadensersatz, [...], die die Rechts Traditionen der meisten Mitgliedstaaten nicht kennen, vermieden werden.“

25 WIPO, Handbook on Intellectual Property, S. 230.

26 Art. 1 I 1 TRIPs.

27 Diese gibt es etwa in den USA (dazu unten Kapitel 3 E.II.1.c), in Österreich (dazu unten Kapitel 3 D.V.).

28 Busche/Stoll/Wiebe/Vander/Steigüßer, TRIPs², Art. 45 Rn. 10.

Schadensersatzansprüche. In vielen Abkommen fehlen Regeln zur Rechtsdurchsetzung,²⁹ einige enthalten lediglich die allgemeine Verpflichtung, „geeignete Rechtsbehelfe“³⁰, „wirksame“³¹ Verfahren oder „ausreichenden und wirksamen Schutz“³² zur Verfügung zu stellen. Lediglich das WPPT schreibt in Art. 23 II Rechtsbehelfe vor, die von weiteren Verletzungshandlungen „abschrecken“.³³ Den Vertragsstaaten bleibt aber, wie oben für das TRIPs-Abkommen gezeigt, ein weiter Umsetzungs- und Ermessensspielraum, mit welchen Mitteln sie diesen Verpflichtungen nachkommen.

Die schadensersatzrechtlichen Vorgaben des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPÜG) werden im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Patent behandelt (unten Kapitel 3 B.V.).

Einige neuere bilaterale Handelsübereinkommen der EU sehen Verpflichtungen zu „zügigen, wirksamen und verhältnismäßigen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen vor, die zur Abschreckung vor weiteren Verletzungshandlungen dienen und so angewendet werden, dass die Errichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist“.³⁴ Sie greifen teilweise Art. 3 II DuRL auf und verpflichten zu „wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden [...] Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen“, die ihrerseits aber nicht zu Schranken des rechtmäßigen Handels werden dürfen.³⁵ Einige enthalten konkrete Verpflichtungen zu Schadensersatzansprüchen, die wörtlich mit Art. 13 I³⁶ bzw. Art. 13 II, III DuRL³⁷ übereinstimmen.

29 Etwa in der RBÜ (in der Pariser Fassung von 1971, BGBl. 1973 II, 1069, 1071), dem Internationalen Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendunternehmen (Rom-Abkommen, vom 26.10.1961, BGBl. 1965 II, 1245), dem Markenrechtsvertrag von Genua (vom 27.10.1994, BGBl. 2004 II, 1407) sowie dem Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (in der Fassung vom 19.3.1991, BGBl. 1998 II, 259).

30 Art. 10^{ter} PVÜ vom 20.3.1883, in der Stockholmer Fassung vom 14.7.1967, BGBl. 1970 II, 391, mit Änderungen bis 20.8.1984 (BGBl. 1985 II, 975); Art. 35 lit. g, 168 Assoziationsabkommen der EU mit Chile, ABl. 2002 L 352/3.

31 Art. 23 II WPPT (WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger vom 20.12.1996, BGBl. 2003 II, 755) und Art. 20 II WAPT (Pekinger Abkommen über audiovisuelle Leistungen vom 24.6.2012, noch nicht in Kraft).

32 Art. I WUA (Welturheberrechtsabkommen vom 6.9.1952, BGBl. 1955 II, 103, in der revidierten Pariser Fassung vom 24.7.1971, BGBl. 1973 II, 1111). Ähnlich Art. 215 I Handelsübereinkommen der EU mit Kolumbien und Peru, ABl. 2012 L 354/3; Art. 46 I Handelsabkommen der EU mit Südafrika, ABl. 1999 L 311/3; Art. 10.1 lit. b Handelsabkommen der EU mit Südkorea, ABl. 2011 L 127/6; Art. 78 lit. g, 228 lit. a Assoziationsabkommen EU mit Zentralamerika, ABl. 2012 L 346/3.

33 Ebenso einige bilaterale Handelsabkommen, vgl. Fn. 34 f.

34 Vgl. etwa Art. 234 II Handelsübereinkommen der EU mit Kolumbien und Peru.

35 Art. 10.41 II lit. d Handelsabkommen der EU mit Südkorea, ABl. 2011 L 127/6. Ähnlich Art. 260 II Assoziationsabkommen EU mit Zentralamerika, ABl. 2012 L 346/3.

36 Art. 267 Assoziationsabkommen EU mit Zentralamerika, ABl. 2012 L 346/3.

37 Etwa Art. 244 Handelsübereinkommen der EU mit Kolumbien und Peru; Art. 10.50 I, II Handelsabkommen der EU mit Südkorea, ABl. 2011 L 127/6.

C. Zusammenfassung

Die internationalen Verträge und Abkommen verpflichten die EU und Deutschland, wirksame Schadensersatzansprüche vorzusehen und sicherzustellen, dass diese in der Praxis durchgesetzt werden können. Diese Vorgaben sind im Rahmen der völkerrechtskonformen Auslegung im nationalen wie im europäischen Recht zu berücksichtigen. Es bleibt den Vertragsstaaten jedoch überlassen, mit welchen Mitteln sie ihren Verpflichtungen nachkommen. Effektive und abschreckende Wirkung müssen sie nicht zwangsläufig mit Schadensersatzzahlungen erreichen, sondern sie können dafür auch öffentlich-rechtliche oder strafrechtliche Mittel einsetzen.

Diese allgemeinen Vorgaben, dass Rechtsbehelfe wirksam bzw. abschreckend sein müssen, verpflichten nicht zu überkompensatorischen zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen. Zum einen dienen zivilrechtliche Schadensersatzansprüche in allen Rechtsordnungen, die in dieser Arbeit untersucht werden, allein der Kompensation des eingetretenen Schadens. Einige Rechtsordnungen kennen zwar Strafschadensersatzansprüche; diese werden aber ausdrücklich so bezeichnet und besonderen, einschränkenden Voraussetzungen unterworfen.³⁸ Zum anderen widerspricht eine Verpflichtung zu Strafschadensersatz dem *ordre public* zumindest der kontinentaleuropäischen Staaten,³⁹ so dass auch vor diesem Hintergrund nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie sich durch den Umweg einer völkerrechtskonformen Auslegung zu solchen Maßnahmen verpflichten wollten.

Im Übrigen verpflichten die Verträge nicht, die Rechtsinhaber einseitig zu bevorzugen, sondern mahnen ausgeglichene Regelungen an. Insbesondere dürfen die Rechtsbehelfe nicht zu Hemmnissen des rechtmäßigen Handels führen.

Deswegen kann man diese Passagen in den völkerrechtlichen Verträgen nur als allgemeine Verpflichtung verstehen, dass Vorschriften, mit denen die internationalen Vorgaben umgesetzt werden, *in ihrer Gesamtheit* wirksam und gegebenenfalls abschreckend sein müssen. Im Übrigen lehnt sich diese Formulierung an die der „wirksamen, abschreckenden, aber verhältnismäßigen Rechtsbehelfe“ des EuGH an.⁴⁰ Dieser sieht einen Schadensersatzanspruch bereits dann als wirksam und abschreckend an, wenn er den eingetretenen Schaden vollständig kompensiert.⁴¹

³⁸ Etwa in England, unten Kapitel 3 D.II.3., und in den USA Kapitel 3 E.II.1.b).

³⁹ Dazu oben Fn. 24.

⁴⁰ Vgl. die Formulierung bei EuGH Slg. 1989, 2965 Tz. 24 – Kommission/Griechenland; Slg. 1990, I-2911 Tz. 17 – Hansen; Slg. 1999, I-4883 Tz. 10 – Nunes und de Matos.

⁴¹ EuGH Slg. 1984, 1891 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 – Harz; Slg. 1990, I-3941 – Dekker; Slg. 1993, I-4367 – Marshall; Slg. 1997, I-2195 – Draempaehl. Dazu ausführlich unten Kapitel 3 A.II. 4.