

Kapitel 4: Die dreifache Schadensberechnung im deutschen Recht

In den Kapiteln 2 und 3 ist die dreifache Schadensberechnung in den internationalen und europäischen Kontext eingebettet worden. Nun soll sie im nationalen Zusammenhang betrachtet werden. Im Abschnitt A. werden notwendige Grundlagen behandelt: Zunächst wird der grundrechtliche Rahmen dargestellt. Anschließend wird gezeigt, dass wirksamer Rechtsgüterschutz im Immaterialgüterrecht insbesondere durch das Zivilrecht gewährleistet werden muss, weil das Strafrecht und das öffentliche Recht keine effektiven Alternativen bieten. Wie in anderen Bereichen des Zivilrechts sind auch und gerade im Haftungsrecht präventive Überlegungen zulässig.

In den Abschnitten B.-D. werden die drei herkömmlichen Schadensberechnungsmethoden dogmatisch und funktionell in den Normzusammenhang des deutschen Haftungsrechts eingeordnet. Zuerst wird die Reaktion der Rechtsordnung auf den unmittelbaren Rechtsguteingriff betrachtet. Mittelbare Schadensfolgen wie entgangene Gewinne bleiben zunächst ausgeblendet. Im Abschnitt B. wird nachgewiesen, dass die Lizenzanalogie den Rechtsguteingriff als solchen ausgleichen soll und nicht, wie historisch angenommen und auch heute noch vertreten, den entgangenen Gewinn. Der Gesetzgeber hat 2008 diesen objektiven Schadensbegriff anerkannt und ermöglicht, den Mindestschaden einer Immaterialgüterrechtsverletzung abstrakt nach dem Marktwert des Eingriffs zu berechnen.

Dem Rechtsinhaber steht es offen, darüber hinaus einen weitergehenden Schaden nachzuweisen. Das sind insbesondere ein höherer entgangener Gewinn und die Verwässerung des Immaterialguts oder Rufschäden aufgrund einer schädigenden Nutzung (dazu C.). Ein Vergleich mit anderen Bereichen des Schadensrechts und die Erkenntnisse des rechtsvergleichenden Teils zeigen, dass die konkrete Schadensberechnung zu Unrecht ein Schattendasein im deutschen Immaterialgüterrecht fristet. Entgangene Gewinne sind allerdings nur relevant, wenn Rechtsinhaber und Verletzer auf demselben Markt tätig sind.

Die Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn ist dagegen in den meisten Fällen kein geeigneter Maßstab, um die entstandenen Schäden auszugleichen. In Abschnitt D. wird dargelegt, dass die Rechtsprechung damit auch keine Kompensation der eingetretenen Schäden bezweckt. Sie hat den Schadensersatz zu einem Abschöpfungsmechanismus umfunktioniert, der in erster Linie präventiv wirken soll.

In Abschnitt E. wird das Verhältnis der einzelnen Schadensberechnungsmethoden zueinander dargelegt, in Abschnitt F. das Verhältnis mehrerer Geschädigter und Verletzer. Abschließend wird unter G. aufgezeigt, wie die Prävention vor

grob fahrlässigen und vorsätzlichen Rechtsverletzungen *de lege lata* und *ferenda* verbessert werden kann.

A. Grundlagen

I. Vorgaben der Grundrechte

Grundrechte entfalten zwischen Privaten mittelbare Drittwirkung und sind als objektives Wertesystem bei der Auslegung von privatrechtlichen Normen zu berücksichtigen. Wenn der Gesetzgeber im Privatrecht tätig wird, ist er unmittelbar an das Grundgesetz gebunden.¹ Den Grundrechten kommt aber nur ein begrenzter Aussagegehalt zu, wie das Schadensrecht konkret auszugestalten ist, weil der Gesetzgeber einen weiten Ausgestaltungsspielraum hat.²

Dennoch treffen die Grundrechte eine wichtige Aussage: Staatliche Regelungen müssen die entgegenstehenden Interessen umfassend berücksichtigen und in einen möglichst schonenden Ausgleich bringen (praktische Konkordanz). In einer freiheitlichen Rechtsordnung schränken starke Rechtspositionen des einen notwendig entgegenstehende Rechtspositionen der anderen ein. Rechtsgüterschutz ist immer mit Freiheitseinschränkungen verbunden. Der Staat muss anerkannte Rechtsgüter und Interessen schützen; dabei darf er aber nicht die Freiheitsbereiche der anderen aus dem Auge verlieren. Das sind an sich Selbstverständlichkeiten. In der Diskussion um den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatz werden aber oft die Interessen der Rechtsinhaber einseitig betont, die Interessen der Wettbewerber und der Allgemeinheit dagegen kaum beachtet. Deswegen wird unter 2. gezeigt, dass auch die letztgenannten Interessen Verfassungsrang haben und bei der Ausgestaltung eines Schadensersatzregimes berücksichtigt werden müssen. Trotzdem verbietet die Verfassung nicht, wie es teilweise behauptet wird, präventive Zwecke im Zivilrecht zu berücksichtigen (dazu 3.). Für zivilrechtliche Sanktionen gelten die besonderen grundrechtlichen Schranken für staatliche Strafen nicht; erstere werden nur durch das allgemeine Verhältnismäßigkeitsgebot begrenzt (dazu 4.).

1 BVerfGE 7, 198, 205 – Lüth. Dazu *Medicus*, AcP 192 (1992), 35, 43 f. mwN; *Hager*, JZ 1994, 373, 374 mwN; *Canaris*, AcP 184 (1984), 201 ff.

2 Besonders deutlich: MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 15; *Looschelders*, VersR 1999, 141, 143; Staudinger¹⁹⁹⁹/Hager, vor § 823 Rn. 71. Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 39 weisen mit Recht daraufhin, dass das Verfassungsrecht kein „Allheilmittel angeblicher Gerechtigkeitsdefizite“ ist.

1. Grundrechtsquellen

Bei der Auslegung und Anwendung des Schadensrechts müssen insgesamt drei Grundrechtsquellen berücksichtigt werden.³

a) Die *deutschen Grundrechte* sind nur noch insoweit anwendbar, als das deutsche Recht keine zwingenden Vorgaben der EU umsetzt.⁴ Bei der dreifachen Schadensberechnung muss der deutsche Gesetzgeber die Durchsetzungs-RL beachten, so dass deutsche Grundrechte nur noch Bedeutung haben, soweit die Richtlinie den Mitgliedstaaten Handlungsspielraum zugesteht. Hier ist der deutsche Gesetzgeber verpflichtet, seinen Umsetzungsspielraum in einer möglichst grundrechtsschonenden Weise zu nutzen.⁵

b) Daneben muss die EU *Grundrechte-Charta*⁶ (GRCh) berücksichtigt werden. Das gilt in jedem Fall für die unmittelbaren Vorgaben der Durchsetzungs-RL. Darüber hinaus sind EU-Grundrechte nach Ansicht des EuGH auch auf solche Rechtsakte anzuwenden, die in den Anwendungsbereich des EU-Rechts fallen.⁷ Soweit daneben nationale Grundrechte angewendet werden, dürfen diese ein höheres Schutzniveau nur gewährleisten, wenn weder das Schutzniveau der europäischen Grundrechte noch der Vorrang, die Einheit und die Wirksamkeit des Unionsrechts beeinträchtigt werden.⁸

Nach der *Åkerberg Fransson*-Entscheidung des EuGH fallen in den Anwendungsbereich der europäischen Grundrechte auch solche Rechtsakte, mit denen Verstöße gegen harmonisiertes Recht sanktioniert werden.⁹ Allerdings hat der EuGH in Folgeentscheidungen die Reichweite seiner Aussage begrenzt. Er hat solche nationalen Rechtsakte vom Anwendungsbereich der Unionsgrundrechte ausgenommen, mit denen der nationale Gesetzgeber keinen EU-Rechtsakt umsetzen möchte und die über den vorgegebenen Mindestschutz einer Richtlinie hinausgehen.¹⁰ Es reicht demnach nicht aus, dass der Anwendungsbereich der nationalen Regelung und der Richtlinie verwandt ist und sie sich mittelbar beeinflussen.¹¹ Soweit also der deutsche Gesetzgeber über die Vorgaben der Durchset-

3 Daneben gebietet auch Art. 27 II Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Resolution der Generalversammlung 217 A III), die „geistigen und materiellen Interessen“ zu schützen, die den „Urheber[n] von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen“. Zur Rechtsnatur der Erklärung, vgl. Eide/Melander, UDHR, S. 431 mwN; Torremans, Mich. St. L. Rev. 2007, 271, 275 ff. mwN.

4 Genauer: Das BVerfG misst Handlungen deutscher staatlicher Gewalt nicht mehr an diesem Maßstab, vgl. nur BVerfGE 73, 339 – Solange II; 102, 147 – Bananenmarkordnung. Zum Verhältnis der deutschen zu den europäischen Grundrechten im gewerblichen Rechtsschutz ausführlich Raue, GRUR Int 2012, 402, 404 ff.

5 BVerfGE 113, 273, 300; Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292.

6 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. 2010, C 83/02.

7 EuGH NJW 2013, 1415 Tz. 28 – Åkerberg Fransson. Kritisch BVerfGE 133, 277 Tz. 91 – Antiterror-datei.

8 EuGH NJW 2013, 1415 Tz. 29 – Åkerberg Fransson.

9 EuGH NJW 2013, 1415 Tz. 28 – Åkerberg Fransson.

10 EuGH EU:C:2014:2055 Tz. 43 f. – Hernández; EU:C:2014:126 Rn. 25 – Siragusa.

11 EuGH EU:C:2014:2055 Tz. 34 – Hernández; EU:C:2014:126 Rn. 24 – Siragusa.

zungs-RL hinausgeht und günstigere Regelungen für den Rechtsinhaber vorsieht,¹² muss er diese allein an den nationalen Grundrechten messen.¹³

c) Als dritte Quelle von Grundrechten ist die europäische *Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten*¹⁴ (EMRK) zu beachten. Diese hat als völkerrechtlicher Vertrag im deutschen Recht nur den Rang eines einfachen Bundesgesetzes; sie ist aber im Rahmen der völkerrechtsfreundlichen Auslegung soweit wie möglich bei der Interpretation deutscher Grundrechte zu berücksichtigen.¹⁵ Auf EU-Ebene handelt es sich sogar um eine neben der Charta gleichberechtigte Quelle europäischer Grundrechte.¹⁶

2. Schutzpflichten und Freiheitsrechte

Im Privatrecht streiten Grundrechte auf Seiten des Verletzten als auch des Verletzers. Immaterialgüterrechte sind grundrechtlich geschützte Eigentumspositionen,¹⁷ so dass der Staat gegenüber dem Schutzrechtsinhaber eine verfassungsrechtliche Schutzpflicht hat. Er muss ihn ausreichend gegen ungerechtfertigte Eingriffe schützen.¹⁸ Der Immaterialgüterrechtsinhaber hat ein verfassungsrechtlich geschütztes Interesse, angemessen an der wirtschaftlichen Verwertung seiner immateriellen Leistung beteiligt zu werden.¹⁹ Deswegen müssen ihm effektive Mittel der Rechtsdurchsetzung zur Verfügung stehen, damit sein Recht auch in der Praxis Bestand hat.

Doch auch dem Verletzer steht eine grundrechtlich abgesicherte Position zur Seite. Jedes subjektive Recht, das die Rechtsordnung einem Einzelnen gewährt, schränkt andere in ihrer Freiheit ein.²⁰ Das gerät oft in Vergessenheit.²¹ Den Grundrechten kommt auch in Privatrechtsverhältnissen eine Abwehrfunktion zu. Sie schützen den Einzelnen gegen übermäßige Eingriffe in seine Freiheitssphäre, die Dritte mit staatlicher Hilfe gegen ihn durchsetzen können.²² Die Allgemein-

12 Dazu ermächtigt ihn Art. 2 I DuRL.

13 Vgl. EuGH EU:C:2014:2055 Tz. 44 – Hernández zum vergleichbaren Art. 11 I RL 2008/94.

14 BGBl. 1952 II, 685.

15 Dazu ausführlich BVerfGE 111, 307, 317 ff. – Görgülü.

16 Art. 6 EUV-Lissabon; Art. 52 III, IV GRCh; Calliess/Ruffert/Kingreen, Art. 6 EUV Rn. 17; Raue, GRUR Int 2012, 402, 406 f.

17 Art. 14 I GG (BVerfGE 49, 382, 392 – Kirchenmusik; 51, 193, 216 – Weinbergrolle); Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 zur EMRK (EGMR GRUR Int 2007, 901 Rn. 78 – Anheuser-Busch Inc./Portugal, Budweiser); Art. 17 II GRCh führt sie ausdrücklich auf; vgl. auch Art. 27 II UN-Menschenrechtskonvention. Allgemein zur verfassungsrechtlichen Position des Geschädigten auf Schadensersatz bei der Beeinträchtigung seiner Rechte, Staudinger¹⁹⁹⁹/Hager, vor § 823 Rn. 71.

18 Vgl. nur Looschelders, in: Einwirkung der Grundrechte, 93, 96 f.

19 Vgl. nur BVerfGE 31, 229, 240 f. – Schulbuchprivileg; 49, 382, 392 – Kirchenmusik; 51, 193, 217 – Weinbergrolle. Vgl. auch EuGH EU:C:2012:407 Tz. 63 – Usedsoft.

20 H.P. Westermann, AcP 178 (1978), 150, 169 mwN; Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292.

21 Darauf weist Alexander, Abschöpfung, S. 99, mit Recht hin.

22 BVerfGE 91, 335, 338 (zur Zustellung einer Klage auf *punitive damages*); Hager, JZ 1994, 373, 374 mwN; Looschelders, in: Einwirkung der Grundrechte, 93, 102.

heit darf demnach in ihrer privaten oder unternehmerischen Entfaltungsfreiheit nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden, weil übermäßige Schadensersatzzahlungen drohen.²³ Deswegen stehen die Grundrechte einem schrankenlosen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums entgegen.²⁴

Auch im Schadensrecht müssen diese widerstreitenden Interessen möglichst schonend im Wege einer praktischen Konkordanz in Einklang gebracht werden.²⁵ Gerade im Privatrecht kommt dem Gesetzgeber ein weiter Ermessens- und Einschätzungsspielraum zu, so dass sich aus den Grundrechten nur sehr allgemeine Vorgaben für das Schadensrecht ergeben.²⁶ Als untere Grenze muss er das Untermaßverbot beachten, gegen das er nur mit völlig unzulänglichem Schutz verstößt.²⁷ Auf der anderen Seite werden ihm nur insoweit Grenzen gesetzt, als er die Freiheitssphären der (potentiellen) Schädiger nicht unverhältnismäßig und existenzbedrohend einschränken darf. Deswegen können aus den Grundrechten keine konkreten Vorgaben für die Ausgestaltung des Schadensrechts gewonnen werden.

3. Grundrechtswidrigkeit präventiver Zwecke im Zivilrecht?

Teilweise wird behauptet, es sei verfassungswidrig, über den Ausgleich von Schäden hinaus präventive Ziele mit dem Zivilrecht zu verfolgen.²⁸ Allerdings existiert keine allgemeine Verfassungsnorm, die dem Gesetzgeber verbietet, überhaupt präventive Zwecke zu verfolgen.²⁹ Im Gegenteil: Die verfassungsrechtlichen Schutzpflichten gebieten, ausreichende Maßnahmen zum Schutz privater Rechte vorzusehen. Sowohl das Grundgesetz als auch die EU-Grundrechte-Charta billigen dem Gesetzgeber einen weiten Spielraum zu, wie er ihre formellen und

23 Dies ergibt sich zum einen aus dem objektiven Rechtsstaatsprinzip, vgl. BGHZ 118, 312, 343 mwN. Als subjektives Abwehrrecht kommt die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG, vgl. etwa BGHZ 164, 1, 3 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; keine Entsprechung in GRCh und EMRK, vgl. Merten/Papier/Kahl, HGR V, § 124 Rn. 28) und das Recht auf freie unternehmerische Entfaltung in Betracht (Art. 12 I GG/ Art. 16 GRCh; nicht ausdrücklich in der EMRK gewährleistet; zur Abgrenzung von Berufs- und allg. Handlungsfreiheit jüngst BVerfG NJW 2014, 46 Tz. 67 – Übersetzerhonorare, zu § 32 UrhG). Allgemein zu den verfassungsrechtlichen Abwehrrechten gegen übermäßige schadensrechtliche Inanspruchnahme, Canaris, JZ 1987, 993, 994 f.; Looschelders, in: Einwirkung der Grundrechte, 93 ff.; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 14 f.

24 Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292 f.; Herresthal, in: Geistiges Eigentum, 123, 138. Vgl. auch Alexander, Abschöpfung, S. 99.

25 Canaris, JZ 1987, 993, 995; Looschelders, VersR 1999, 141, 143; Singer, JZ 1995, 1133, 1135 f. mwN. Zum Begriff der praktischen Konkordanz Merten/Papier/Bethge, HGR III, § 72 Rn. 85.

26 BVerfGE 56, 54, 71; 77, 170, 229 f.; Medicus, AcP 192 (1992), 35, 55 f.; Looschelders, in: Einwirkung der Grundrechte, 93, 95 f.; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 15; Alexander, Abschöpfung, S. 96 f.

27 So darf der Gesetzgeber keine „nahezu risikolose Selbstbedienung bei bestimmten Nutzungen geschützter Immaterialgüter“ zulassen, Loewenheim, FS Erdmann, 131, 139.

28 Hirsch, FS Engisch, 304, 326 f.; E. Lorenz, Immaterieller Schaden, S. 109 f.; Mertens, Vermögensschaden, S. 96 f.

29 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 432.

materiellen Vorgaben im einfachen Recht umsetzt. Auch gibt es kein formales verfassungsrechtliches Gebot, dass präventive Elemente einer bestimmten Rechts-säule, etwa dem Straf- oder öffentlichen Recht, vorbehalten sein müssen. Dem einfachen Gesetzgeber steht es also frei, seinen Schutzpflichten auch mit zivilrechtlichen Mitteln nachzukommen: Es existiert kein formales *verfassungsrechtliches* Verbot präventiver Instrumente im Zivilrecht.³⁰

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des BGH, der die Vollstreckbarerklärung eines kalifornischen Urteils verweigerte, soweit es dem Kläger exorbitante *punitive damages* zugesprochen hatte.³¹ Nach dem BGH war die Strafschadensersatzsumme unverhältnismäßig und verstieß demnach gegen das Rechtsstaatsprinzip.³² Das Rechtsstaatsprinzip wird aber, wie das BVerfG klargestellt hat, nicht schon durch die bloße Existenz von Strafschadensersatz verletzt, sondern erst durch dessen unverhältnismäßige Ausgestaltung.³³

Allerdings fällt nach dem BGH ein Schadensersatzanspruch, der mit Bestrafung und Abschreckung die Rechtsordnung schütze, nach „deutscher Auffassung grundsätzlich unter das Strafmonopol des Staates“. ³⁴ Der Kläger trete hier als „privater Staatsanwalt“ auf, was mit dem Bestrafungsmonopol des Staates unvereinbar sei.³⁵ Das BVerfG hat diesen Aspekt ausdrücklich offen gelassen.³⁶ Er ist wenig überzeugend: Ein *gesetzlich* vorgesehener Strafschadensersatz verletzt nicht das staatliche Bestrafungsmonopol. Unter das Gewaltmonopol fallen vor allem der Erlass vollstreckbarer einseitiger Maßnahmen sowie das einseitige Auflegen von Verhaltenspflichten, die notfalls gegen den Willen des Betroffenen durchgesetzt werden.³⁷ Der Kläger darf einen gesetzlich vorgesehenen Schadensersatzanspruch nicht mit der eigenen Faust durchsetzen, sondern nur mit staatlicher Hilfe in einem geordneten Vollstreckungsverfahren. Das staatliche Gewaltmonopol bleibt also intakt.³⁸

Der BGH weist weiter auf die Verfahrensgarantien eines deutschen Strafprozesses hin, die einem zivilrechtlichen Anspruch entgegenstünden.³⁹ Ohne vertieft auf die Unterschiede zwischen Straf- und Zivilprozess eingehen zu können, ste-

30 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 432; Alexander, Abschöpfung, S. 108.

31 BGHZ 118, 312, 338 ff. Vgl. zur entsprechenden Diskussion in Frankreich, Rodà, Conséquences civiles, Rn. 292 mwN.

32 BGHZ 118, 312, 343.

33 BVerfGE 91, 335, 344.

34 BGHZ 118, 312, 344.

35 BGHZ 118, 312, 338 f. Ähnlich Mertens, Vermögensschaden, S. 97. Zustimmung für den lauterkeitsrechtlichen Abschöpfungsanspruch Sack, WRP 2003, 546, 552; Münch, ZIP 2004, 2032, 2037.

36 BVerfGE 91, 335, 344.

37 Maunz/Dürig/Korioth, GG⁷³, Art. 30 Rn. 12 mwN; GroßKommUWG²/Poelzig, § 10 Rn. 27. Ähnlich Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 29: „Monopol legitimen physischen Zwangs für die Durchführung der Ordnung“.

38 Ebenso Alexander, Abschöpfung, S. 108 f.; Poelzig, Normdurchsetzung, S. 341 f.; I. Ebert, Pönale Elemente, S. 529.

39 BGHZ 118, 312, 339. Ähnlich Medicus, JZ 2006, 805, 809; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 13.

hen einem Zivilkläger weitaus weniger Eingriffs- und Ermittlungsbefugnisse zu als der Staatsanwaltschaft.⁴⁰ Zudem ist mit einem Zivilurteil, anders als mit einem Strafurteil, keine formale sozial-ethische Missbilligung verbunden.⁴¹ Bereits deswegen ist es gerechtfertigt, dass die Verfahrensgarantien in einem Zivilprozess schwächer ausgeprägt sind als im Strafprozess.⁴²

Für den BGH ist es ferner „unerträglich, in einem Zivilurteil eine erhebliche Geldzahlung aufzuerlegen, die nicht dem Schadensausgleich dient, sondern wesentlich nach dem Interesse der Allgemeinheit bemessen wird.“⁴³ Er verweist auf eine traditionelle deutsche Rechtsvorstellung.⁴⁴ Diese kann aber nicht mit verfassungsrechtlichen Vorgaben gleichgesetzt werden. Zwar wird der prozessrechtliche *ordre public*-Vorbehalt maßgeblich durch die verfassungsrechtlichen Grenzen geprägt;⁴⁵ er geht aber darüber hinaus, weil bereits ein Verstoß gegen „wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts“ für eine Verweigerung der Urteilsanerkennung ausreicht (§ 328 I Nr. 4 ZPO). Das gestattet den Gerichten, über verfassungsrechtliche Vorgaben hinaus rote Linien zu ziehen, die nicht durch die Vollstreckung ausländischer Urteile im Inland unterlaufen werden sollen. Diese Linien sind aber keine änderungsfesten verfassungsrechtlichen Grenzen.⁴⁶

4. Geltung der grundrechtlichen Schranken des Strafrechts bei überkompensatorischen zivilrechtlichen Sanktionen?

Teilweise wird behauptet, zivilrechtliche Sanktionen müssten den besonderen Anforderungen von Art. 103 II, III GG⁴⁷ genügen, wenn sie über den reinen Ausgleich erlittener Schäden bzw. die Abschöpfung erlangter Vorteile hinausgehen.⁴⁸

40 Vgl. auch BVerfGE 84, 82, 88.

41 Stoll, Haftungsfolgen, S. 79; Schäfer, AcP 202 (2002), 397, 425 f.; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 422.

42 BVerfGE 84, 82, 87 f.

43 BGHZ 118, 312, 344.

44 So schon der historische Gesetzgeber, der sich gegen eine „Hereinziehung moralisierender (*sic*) oder strafrechtlicher Gesichtspunkte“ in das Zivilrecht ausgesprochen hat, Mot. II, S. 17 f. Zu den historischen Zusammenhängen, Stoll, Haftungsfolgen, S. 57 ff.

45 BGHZ 140, 395, 397; Schack, IZVR⁶, Rn. 951.

46 Ebenso Dreier, Prävention, S. 514 f.

47 Heute auch: Art. 6 EMRK sowie Art. 4 Protokoll Nr. 7; Art. 48 ff. GRCh.

48 So etwa Canaris, FS Deutsch, 85, 107; Bötticher, MDR 1963, 353, 359 f.; Hirsch, FS Engisch, 304, 326 f.; Mertens, Vermögensschaden, S. 96 f.; E. Lorenz, Immaterieller Schaden, S. 109 f. Vgl. auch Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 13.

a) Spezielles Bestimmtheitsgebot

aa) Vorgaben des Grundgesetzes (Art. 103 II GG)

Nach dem allgemeinen Bestimmtheitsgebot⁴⁹ ist der Gesetzgeber verpflichtet, um so genauere Vorgaben zu machen, je stärker er in die Rechte des Einzelnen eingreift.⁵⁰ An die Bestimmtheit werden im Zivilrecht im Allgemeinen keine besonders hohen Anforderungen gestellt. Insbesondere sind dort auch Generalklauseln zulässig.⁵¹ Strafvorschriften müssen dagegen deutlich strengeren Anforderungen genügen.⁵²

Als Strafe iSv. Art. 103 II GG gelten alle „missbilligenden hoheitlichen Reaktionen auf ein schuldhaftes Verhalten“.⁵³ Das BVerfG hat in seiner *Soraya*-Entscheidung eine formale Abgrenzung vorgenommen und ohne nähere Begründung festgehalten, dass ein zivilrechtlicher Anspruch, „mögen ihm auch ‚pönale Elemente‘ nicht ganz fremd sein“, keine Strafe im Sinne des Art. 103 II GG darstellt.⁵⁴ Zivilurteilen fehlt die formale staatliche Missbilligung des Verhaltens.

Den Strafcharakter einer Norm bestimmt das BVerfG vereinzelt auch nach materiellen Kriterien. Es beschränkt die besonderen strafrechtlichen Garantien aber auf vergeltende Sanktionen, bei denen die öffentliche Missbilligung mit der Feststellung eines Unwerturteils verbunden ist.⁵⁵ Anders als der Tenor eines Strafurteils, dem als solchen schon Strafwirkung zukommt, spricht das Gericht in einem Schadensersatzurteil nur eine Summe zu. Eine Missbilligung ist damit nicht verbunden; Zivilrechtliche Ansprüche sollen durch ihre Höhe abschrecken, nicht aber durch den sozialen Tadel ihres Ausspruchs.⁵⁶

Darüber hinaus müssen die speziellen Garantien auch aus materiellen Gründen nicht auf pönale zivilrechtliche Vorschriften erstreckt werden. Je stärker der

49 Das kennt auch das Unionsrecht, vgl. nur EuGH Slg. 1981, I-1931 Tz. 17 – Zollverwaltung/Gondrand.

50 Vgl. nur BVerfG 110, 33, 55; Maunz/Dürig/Grzeszick, GG⁷³, Art. 20 Rn. 60; BeckOK-GG²⁴/Huster/Rux, Art. 20 Rn. 182.

51 Poschner, Abwehrrechte, S. 334. Allgemein zur Zulässigkeit von Generalklauseln: BVerfGE 8, 274, 326; Maunz/Dürig/Grzeszick, GG⁷³, Art. 20 Rn. 62 mwN.

52 Art. 103 II GG; Art. 49 GRCh/Art. 7 I EMRK. Vgl. dazu nur Dreier/Schulze-Fielitz, GG², Art. 103 II Rn. 12; Merten/Papier/H. A. Wolff, HGR V, § 134 Rn. 16 mwN. Zu den abgeleiteten Einzelgarantien des Art. 103 II GG (*nullum crimen, nulla poena sine lege*, das Analogieverbot, das Verbot von Gewohnheitsrecht und das Rückwirkungsverbot), Maunz/Dürig/Schmidt-Aßmann, GG⁷³, Art. 103 II Rn. 178.

53 BVerfGE 26, 186, 204; Maunz/Dürig/Schmidt-Aßmann, GG⁷³, Art. 103 II Rn. 195.

54 BVerfGE 34, 269, 293. Ebenso BVerfGE 84, 82, 89; BGH NJW 2003, 3620, 3621 (zu § 661a BGB, der die Abgrenzung aber auf alle anderen zivilrechtlichen Ansprüche erstrecken möchte); Dreier/Schulze-Fielitz, GG², Art. 103 II Rn. 22; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 433; Dreier, Prävention, S. 509; Alexander, Abschöpfung, S. 108; I. Ebert, Pönale Elemente, S. 529 mwN. Offengelassen von BGHZ 118, 312, 345.

55 BVerfGE 109, 133, 168 – Sicherungsverwahrung. Vgl. auch Dreier/Schulze-Fielitz, GG², Art. 103 II Rn. 11.

56 Vgl. für eine Vereinsstrafe BGHZ 21, 370, 376.

generalpräventive, abschreckende Gesichtspunkt im Vordergrund steht und die Höhe des zivilrechtlichen Anspruchs bestimmen soll, desto stärker wird in die Freiheitsrechte des Beklagten eingegriffen. Daher muss der Zivilrechtsgesetzgeber umso klarere Vorgaben machen und bestimmen, welche Kriterien die Höhe eines solchen Anspruchs bestimmen sollen. Das ergibt sich bereits aus dem allgemeinen Bestimmtheitsgebot, so dass es dafür nicht notwendig eines Rückgriffs auf Art. 103 II GG bedarf. Zudem greifen alle zivilrechtlichen Sanktionen in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG) ein und müssen sich daher am Verhältnismäßigkeitsprinzip messen lassen.⁵⁷

bb) Vorgaben der GRCh und der EMRK (Art. 49 GRCh, Art. 7 I EMRK)

Nach dem EGMR und EuGH ist die formale nationale Qualifikation einer Sanktion nur ein erster Anhaltspunkt für ihre Einordnung.⁵⁸ Für die materielle Einordnung kommt es auf deren Charakter an. Eine Strafe liegt vor, wenn mit einer Maßnahme im Wesentlichen (auch) repressive Ziele verfolgt werden.⁵⁹ Im konkret entschiedenen Fall müssen aber auch „die Art und der Schweregrad der möglichen Folgen“ mit einer Strafsanktion vergleichbar sein.⁶⁰ Keine Geltung haben die besonderen Grundrechtsvorgaben daher für zivilrechtliche Maßnahmen, die restitutive oder in erster Linie präventive Zwecke verfolgen.⁶¹

b) *Doppelbestrafungsverbot*

aa) Die Reichweite des Doppelbestrafungsverbots⁶² wird schon aufgrund des deutschen Gesetzeswortlauts deutlich enger verstanden. Weil Art. 103 III GG nur von „Strafgesetzen“ und nicht allgemein von „Bestrafung“ spricht, entnimmt das BVerfG der Norm kein umfassendes Verbot, aus Anlass eines Sachverhalts verschiedene Sanktionen zu verhängen.⁶³ Lediglich die wiederholte (formal) *strafrechtliche* Ahndung derselben Tat verstößt gegen die Verfassung. Dementspre-

57 BVerfGE 84, 82, 87, 89 (zu § 890 I ZPO).

58 EGMR v. 9.2.2006, 43371/02, ZBR 2007, 409 – Rabus/Deutschland; EGMR-E 1, 178 Tz. 82 – Engel/Niederlande; NJW 1985, 1273 Tz. 50 – Öztürk; EuGH EU:C:2013:280 Tz. 35 – Åkerberg Fransson; EU:C:2012:319 Tz. 37 mwN – Bonda.

59 EGMR NJW 1985, 1273 Tz. 53 – Öztürk. Ähnlich bei den Unionsgerichten, vgl. EuGH Slg. 2005, I-5425 Rn. 202 – Dansk Rørindustri; EuG Slg. 2002, II-1647 Tz. 101 f. – Ke Kelit; Jarass, NStZ 2012, 611, 612.

60 EGMR v. 9.2.2006, 43371/02, ZBR 2007, 409 – Rabus/Deutschland (fünfmonatige Gehaltskürzung um 5% nicht ausreichend, um Disziplinarstrafe an Art. 6 EMRK zu messen); NJW 1985, 1273 Tz. 50, 52 – Öztürk; EuGH EU:C:2013:280 Tz. 35 – Åkerberg Fransson; EU:C:2012:319 Tz. 37 mwN – Bonda.

61 Jarass, GRCh², Art. 49 Rn. 7; ders., NStZ 2012, 611, 612.

62 Art. 103 III GG/Art. 50 GRCh/ Art. 4 Protokoll Nr. 7 zur EMRK.

63 BVerfG NStZ-RR 1996, 122, 123. Ebenso BGHZ 21, 370, 374; BeckOK-GG²⁴/Radtke/Hagemeyer, Art. 103 Rn. 47; Stoll, Haftungsfolgen, S. 81 f. Offen gelassen von BGHZ 118, 312, 345.

chend verbietet das Doppelbestrafungsverbot nicht, ein Strafurteil mit einer zivilrechtlichen Sanktion zu kombinieren. Wegen der formalen Abgrenzung gilt das auch dann, wenn mit der zivilrechtlichen Sanktion Abschreckungswirkung erzielt werden soll.⁶⁴ Jedoch ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip und dem daraus abgeleiteten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dass frühere staatliche Sanktionen bei der Bemessung späterer Sanktionen berücksichtigt werden müssen.⁶⁵

bb) GRCh und EMRK werden weniger formal ausgelegt.⁶⁶ Wie unter a)bb) dargelegt, erfassen deren Verfahrensgarantien auch strafähnliche Sanktionen. Dafür sind drei Kriterien maßgeblich: die Einordnung nach nationalem Recht, der Zweck und die Schwere der Sanktion.⁶⁷ Als Strafe definiert werden aber auch hier nur repressive, nicht aber präventive oder restitutive Maßnahmen.⁶⁸

II. Grundsätze des deutschen Schadensrechts

Im Folgenden soll nur kurz auf die Grundprinzipien des deutschen Schadensrechts eingegangen werden (dazu 1.-2.). Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Prinzipien findet an den relevanten Stellen statt, insbesondere bei der dogmatischen Einordnung von Lizenzanalogie und Gewinnherausgabe. Vor die Klammer gezogen werden soll jedoch die Frage, ob im Zivilrecht präventive, verhaltenssteuernde Normen sinnvoll sind oder ob diese Aufgabe dem öffentlichen Recht bzw. dem Strafrecht vorbehalten werden muss (dazu 3.). Zudem wird kurz auf die strengen Verschuldensmaßstäbe im Immaterialgüterrecht eingegangen, welche die verschuldensabhängigen Schadensersatzansprüche faktisch einer Gefährdungshaftung annähern (dazu 4.).

1. Schadensbegriff, Differenzhypothese

Schaden wird ganz allgemein als jede Beeinträchtigung eines rechtlich geschützten Interesses definiert.⁶⁹ Damit ist aber wenig gewonnen, weil diese Definition kaum Kriterien enthält, mit denen im Einzelfall ein Ereignis als Schaden eingestuft oder ausgeschieden werden kann.⁷⁰ Daher ist man sich heute weitgehend einig, dass es eine abstrakte, allgemeingültige Definition des Schadens nicht geben

⁶⁴ Stoll, Haftungsfolgen, S. 81 f.; Alexander, Abschöpfung, S. 110 f.

⁶⁵ Maunz/Dürig/Schmidt-Aßmann, GG⁷³, Art. 103 III Rn. 292; Hempel, WuW 2004, 362, 370 f. Vgl. auch Dreier, Prävention, S. 511 f.

⁶⁶ Vgl. EuGH EU:C:2013:280 Tz. 34 – Åkerberg Fransson.

⁶⁷ EuGH EU:C:2013:280 Tz. 35 – Åkerberg Fransson; EU:C:2012:319 Tz. 37 mwN – Bonda; Jarass, GRCh², Art. Rn. 5, 5a.

⁶⁸ Jarass, GRCh², Art. Rn. 5, 5a. So wendet der EuGH den Grundsatz des *ne bis in idem* auch auf Bußgeldverfahren an, EuGH Slg. 2002, I-8375 Tz. 59 – LVM; Slg. 2006, I-5859 Tz. 50 f. – Showa.

⁶⁹ Vgl. etwa MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 16. Ein Überblick über die verschiedenen Schadensdefinitionen etwa bei Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 29 ff.

⁷⁰ Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 2, 35.

kann.⁷¹ Weil sie so viele unterschiedliche Situationen erfassen müsste, würde die Definition ohnehin so abstrakt bleiben müssen, dass unter sie nicht subsumiert werden könnte. Deswegen hat der Gesetzgeber auch weitgehend davon abgesehen, konkrete Vorgaben für die Schadensberechnung zu machen.⁷²

Überwunden ist auch die Vorstellung eines natürlichen Schadensbegriffs, also einer vorrechtlich feststehenden Tatsache, die vom Recht lediglich anerkannt werden müsse.⁷³ Die Verpflichtung zu Schadensersatz ist die Folge rechtlicher Haftungsnormen und entsteht erst im gesellschaftlichen Kontext.⁷⁴ Schadensersatz ist als gesellschaftliches Konstrukt etwas Normatives. Auch dessen Rechtsfolge, also der Ausgleich des Schadens, ist notwendig etwas Rechtliches. Ob ein Nachteil ein ersatzfähiger Schaden ist, ergibt sich aus der Haftungsnorm und dem Inhalt des geschützten Rechts, also aus rechtlichen Wertungen.⁷⁵ Deswegen ist die Differenzhypothese, der Vergleich des Vermögens vor und nach dem schädigenden Ereignis, nur eine wertneutrale Rechenoperation.⁷⁶ Welche Vermögenspositionen zu berücksichtigen und mit welchem Wert sie einzustellen sind, ergibt sich im Wesentlichen ebenfalls aus rechtlichen Wertungen.

Trotzdem ist der Umfang der Ersatzpflicht nicht der Beliebigkeit preisgegeben. Durch eine Systembildung mit Leitbildern und anerkannten Begründungsmustern wird die notwendige Rechtssicherheit und Rechtsklarheit geschaffen. Als Kern des allgemein akzeptierten Schadensbegriffs ist ein „natürlicher“ Schaden sinnvoll.⁷⁷ Daher steigt die Begründungslast, je weiter man sich von diesem Ausgangspunkt entfernt.⁷⁸ Der Gesetzgeber hat den Schadensbegriff aber so offen gestaltet, dass „natürliche“ Vorstellungen des Schadens der Ausgangs-, nicht aber der Endpunkt rechtlicher Betrachtungen sind.

71 Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 41; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 22; Palandt⁷⁵/Grüneberg, vor § 249 Rn. 10; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 18; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 41; Heck, SchuldR, S. 40; Medicus, FS Nobbe, 995, 1008.

72 Mot. II, S. 19; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 26 f.; Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 vor I (S. 178 f.); Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 2; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 26.

73 Vgl. nur Heck, SchuldR, S. 40; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 38 f. mwN; Larenz, SchuldR I/14, § 27 II a (S. 426 f.); Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 2; Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 I (S. 179 f.); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 17 mwN.

74 Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 38.

75 Heck, SchuldR, S. 40; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 21; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 41; Deutsch/Abrens, DeliktsR⁶, Rn. 625; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 17, 20; Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 13.

76 Deutsch/Abrens, DeliktsR⁶, Rn. 625; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 21; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 41; Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 13.

77 Vgl. Heck, SchuldR, S. 40.

78 Vgl. Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 39.

2. Kompensationsprinzip und Bereicherungsverbot

Das deutsche Schadensrecht möchte den Geschädigten möglichst so stellen, wie er ohne die Rechtsverletzung stehen würde.⁷⁹ Es gilt das Prinzip der Totalreparation. Sobald ein Haftungstatbestand erfüllt ist, soll der *status quo ante* vollständig wiederhergestellt und der rechtswidrige Eingriff ausgeglichen werden. Das Schadensersatzrecht wird vom Ausgleichsgedanken geprägt.⁸⁰ Steht die Ausgleichspflicht des Schädigers einmal fest, kommt es nur noch auf die Verhältnisse des Geschädigten an.⁸¹

Allerdings soll der Geschädigte auch nicht besser stehen als ohne die Rechtsverletzung,⁸² Es gilt das Prinzip der Gewinnabwehr.⁸³ Das Bereicherungsverbot wird zu den zentralen Grundsätzen des Schadensrechts gezählt.⁸⁴ Es gilt aber nicht ausnahmslos.⁸⁵ So wird in einigen Fällen lieber in Kauf genommen, dass der Geschädigte besser steht, als dass man den Schädiger entlastet.⁸⁶ Eine kohärente Theorie kann es angesichts der Vielfalt möglicher Sachverhaltskonstellationen auch hier nicht geben. Das Bereicherungsverbot ist demnach eher eine Art Argumentationslastverteilung:⁸⁷ Wer den Geschädigten besser stellen möchte, muss begründen, weshalb gerade der Schädiger dafür aufkommen soll.

3. Präventive Zwecke

Oben unter I. wurde gezeigt, dass es keine unüberwindbaren höherrangigen Hindernisse für präventive Zwecke im Zivilrecht gibt. Im Folgenden soll untersucht werden, ob es zwingende zivilrechtsimmanente Gründe gibt, die präventiven Zielsetzungen entgegenstehen.

Eine wesentliche Aufgabe von Recht ist der Schutz anerkannter Interessen und Rechtsgüter. Dafür muss es auf das Verhalten von Menschen einwirken. Also ist

⁷⁹ Vgl. nur *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 563; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 20.

⁸⁰ Vgl. nur *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 9 f.; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26.

⁸¹ *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 10.

⁸² Vgl. nur BGHZ 118, 312, 338; 163, 180, 184; 173, 83 Rn. 18; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 20 mwN; *Schack*, FS Stoll, 2001, 61, 69 f.; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 37.

⁸³ Ausdruck von *Heck*, SchuldR, S. 50. Ferner MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 238 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26, 298 mwN.

⁸⁴ *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 10; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 2; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 20. Zurückhaltender Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 27. Ablehnend: *Grunsky*, NJW 1983, 2465, 2467; *Wagner* AcP 206 (2006), 352 (470 f.).

⁸⁵ *Grunsky*, NJW 1983, 2465, 2467; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 10 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26.

⁸⁶ Vgl. etwa BGHZ 91, 206, 209 f. mwN; 136, 52, 54 f.; 190, 145 Tz. 58; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 233 ff.; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 279 ff.

⁸⁷ Vgl. *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 10; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 26; *Thüsing*, Schadensberechnung, S. 424.

Verhaltensteuerung ein wesentlicher Zweck von Recht. Auf abstrakter Ebene findet diese Aufgabenbeschreibung noch große Zustimmung. Sie wandelt sich aber in teilweise heftige⁸⁸ Ablehnung, wenn dieses Ziel durch konkrete Maßnahmen in den einzelnen Rechtsdisziplinen umgesetzt werden soll. *Wagner* hat nachgewiesen, dass nach Ansicht prominenter Vertreter der jeweiligen Disziplin weder das Strafrecht noch das Verwaltungsrecht – und erst recht nicht das Zivilrecht⁸⁹ – zur Prävention unerwünschter Verhaltensweisen herhalten sollten.⁹⁰

Das Unbehagen in allen drei Disziplinen rührt vermutlich daher, dass Prävention immer eine schwierige Abwägung zwischen dem Schutz individueller Interessen und einem ausreichenden Maß an gesellschaftlichen Freiheiten erfordert. Zudem kann mit Präventionsinteressen nahezu jede rechtliche Sanktion gerechtfertigt werden, weil eine schärfere Sanktion *prima facie* einen größeren Steuerungseffekt hat.⁹¹ Aufgabe des Rechts, insbesondere des Haftungsrechts, ist aber immer, den Zielkonflikt zwischen Rechtsgüterschutz und Freiheitsinteressen der Allgemeinheit angemessen zu lösen und eine verhältnismäßige Reaktion zu formulieren.⁹²

Die entscheidende Frage ist daher nicht, dem „Wesen“ welchen Rechtsgebiets eine solche Aufgabe am ehesten entspricht, sondern welches Rechtsgebiet welche Instrumentarien und Ressourcen zur Lösung eines erkannten Problems beisteuern kann.⁹³ Das Ergebnis einer jeden Abwägung zwischen Rechtsgüterschutz und Freiheit sollte die Rechtsordnung mit dem effektivsten Mittel umsetzen, unabhängig davon, welchem Rechtsgebiet es zuzurechnen ist.

a) Begrifflichkeiten: Sanktion, Prävention, Repression

In der Diskussion um die zivilrechtliche Zulässigkeit von Prävention, Sanktionen und repressiven Elementen werden viele unterschiedliche Bezeichnungen verwendet, die oft unterschiedlich verstanden werden. Daher soll kurz geklärt werden, wie diese Begriffe in dieser Arbeit verstanden werden.

Eine *Sanktion* ist wertungsfrei jede Rechtsfolge, mit der die Rechtsordnung auf ein unerwünschtes Verhalten reagiert. Mit der Sanktion kann Ausgleich, Prävention oder Vergeltung bezweckt werden. Sie hat einen *ausgleichenden* Normzweck, wenn die Rechtsordnung mit ihr den Verlust oder die Beeinträchtigung ei-

⁸⁸ Vgl. die Reaktionen unten c).

⁸⁹ Dazu unten Fn. 137.

⁹⁰ *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 360 ff. mwN.

⁹¹ Vgl. *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 683.

⁹² Vgl. etwa die differenzierte Analyse zur Rechtsfolge von Wucherdarlehen von *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 368.

⁹³ Daher sieht etwa die EU Lösungen aus allen Rechtsbereichen als äquivalent an, vgl. etwa EuGH Slg. 1984, 1891 Tz. 18 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 18 – Harz; Slg. 1990, I-3941 Tz. 23 – Dekker; Slg. 1993, I-4367 Tz. 23 – Marshall; Slg. 1997, I-2195 Tz. 24 – Draempaeht.

nes rechtlich geschützten Interesses kompensieren möchte. Der Fokus dieser Normen liegt daher auf der Rechtssphäre des Beeinträchtigten.

Präventiv wirken Normen, mit denen die Rechtsordnung künftige Rechtsverletzungen verhindern möchte. Solche Normen dienen der Generalprävention, weil sie sich nicht nur an den konkreten Verletzer, sondern an alle Adressaten der Rechtsordnung wenden.⁹⁴ Auch wenn sich die Rechtsfolge bei einer konkreten, bereits erfolgten Rechtsverletzung auswirkt, soll die Androhung der Sanktion künftige Rechtsbrüche verhindern.⁹⁵

Davon abzugrenzen sind *repressive*, vergeltende Zwecksetzungen. Sie sind vergangenheitsbezogen und wollen dem konkreten Verletzer ein Übel zufügen – nicht um künftige Rechtsverletzungen zu verhindern, sondern um gerade ihn die Folgen seiner Tat spüren zu lassen.⁹⁶ Das Übel ist hier nicht nur Mittel, sondern Zweck.⁹⁷

Hinter diesen Definitionen steht die Überzeugung, dass die Rechtsnatur einer Sanktion nicht objektiv aufgrund ihres Umfangs und ihrer Ausgestaltung eingeordnet werden kann, sondern vor allem nach dem Zweck, der mit ihr verfolgt wird.⁹⁸

b) Alternativen zur zivilrechtlichen Sanktionierung von Immaterialgüterrechtsverletzungen

Rechtsgüterschutz ist Aufgabe der gesamten Rechtsordnung. Soweit es sinnvoll und zielführend ist, sollte jede Teildisziplin des Rechts mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten dazu beitragen. Exemplarisch für die Verzahnung der unterschiedlichen Säulen ist das Kartellrecht: Traditionell stellen die Kartellbehörden sicher, dass das Wettbewerbsrecht eingehalten wird. Mittlerweile hat die Europäische Kommission aber eingesehen, dass ihre Ressourcen endlich sind und sie deswegen ihre Aufmerksamkeit nur einem Bruchteil der Wettbewerbsverstöße widmen kann.⁹⁹ Um den Druck auf Kartellsünder zu erhöhen, setzt sie verstärkt auf die private Rechtsdurchsetzung. Mit ihrer jüngsten Richtlinie über Schadensersatzklagen wegen Wettbewerbsverstößen will sie private Schadensersatzklagen stärken und setzt so auf das Eigeninteresse der Betroffenen.¹⁰⁰ Dennoch hebt sie in Erwägungsgründen 5 und 6 hervor, dass Schadensersatz nur „eines der Ele-

94 Vgl. Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 31.

95 Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 370.

96 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 361; Dreier, Prävention, S. 521; Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 370.

97 Möller, Präventionsprinzip, S. 33; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 361.

98 Ähnlich Dreier, Prävention, S. 125, 521 f.; aA Schlobach, Präventionsprinzip, S. 418 f. (Art des Mittels entscheidend). Einen gemischten Ansatz verfolgen EuGH und EGMR, oben Fn. 58.

99 Vgl. Staff working paper accompanying the White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules, SEC(2008) 404, Tz. 21; Weißbuch Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts, KOM(2008) 165 endg., S. 3 f.

100 Dazu Kapitel 3 A.II.2.

mente eines effektiven Systems“ ist und private und öffentliche Rechtsdurchsetzung zusammenwirken müssen, um eine optimale Wirkung zu entfalten. Deswegen soll geprüft werden, in welchem Umfang die öffentliche Rechtsdurchsetzung im Immaterialgüterrecht sinnvoll ist.

aa) Strafrecht

Mittlerweile ist allgemein anerkannt, dass strafrechtliche Sanktionen (auch) generalpräventive Funktion haben.¹⁰¹ Sie sollen nicht nur auf den konkreten Täter, sondern auch auf die Allgemeinheit einwirken und so andere potentielle Täter von künftigen Straftaten abhalten.

Im Instrumentenkasten der Rechtsordnung haben strafrechtliche Sanktionen im Regelfall das größte Steuerungspotenzial. Der Schuldausspruch des öffentlichen Strafverfahrens bringt eine klare rechtliche und soziale Missbilligung des bestraften Verhaltens zum Ausdruck. Er sendet damit das Signal, dass die verletzte Norm weiter gilt. Mit der Freiheitsstrafe steht die empfindlichste Sanktion unserer Rechtsordnung zur Verfügung. Sie ist gerade in solchen Fällen eine fühlbare Sanktion, in denen dem Verletzer ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um die präventive Wirkung von Schadensersatz, Gewinnabschöpfung und anderen monetären Sanktionen zu neutralisieren.¹⁰² Als weiterer Vorteil des Strafrechts können bei der Strafzumessung alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden, so dass die Höhe der Sanktion nicht allein auf den Nachteilen des Verletzten oder den Vorteilen des Verletzers beruhen muss.

Zudem stehen den Strafermittlungsbehörden deutlich weitergehende Ermittlungsbefugnisse zu als privaten Rechtsinhabern.¹⁰³ Daher regt auch Erwägungsgrund 28 der Durchsetzungs-RL an, in „geeigneten Fällen“ strafrechtliche Sanktionen vorzusehen, mit denen die zivilrechtlichen Rechtsbehelfe sinnvoll ergänzt werden können.

(1) Die Richtlinie präzisiert nicht weiter, welche Fälle sie für geeignet hält. Ganz abstrakt sind solche Fälle „geeignet“, in denen das erhebliche Gewicht einer strafrechtlichen Sanktion erforderlich ist, um den notwendigen Präventionsanreiz zu bilden und dem Unrechtsgehalt eines Verhaltens ausreichend entgegenzutreten.¹⁰⁴ Zudem können solche Fälle ohne die Ermittlungshilfe der Strafermittlungsbehörden oft nicht aufgeklärt werden. Nach dem Willen des deutschen

101 Vgl. nur *Roxin*, Strafr AT I⁴, § 3 Rn. 21 ff. mwN.

102 Dasselbe gilt natürlich für Personen, deren Vermögen unterhalb der Pfändungsfreigrenzen liegt, vgl. *Göpfert*, Markenverletzungen, S. 412.

103 Diese Ressourcen durch spätere Akteneinsicht für das Zivilverfahren zu nutzen, ist oft ein Hauptgrund für den Rechtsinhaber, die Staatsanwaltschaft einzuschalten, vgl. *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 143 Rn. 10; *Kettner*, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 213 f.

104 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 83; *Dreier*, Prävention, S. 523 f.

Gesetzgebers sind strafrechtliche Sanktionen auf *vorsätzliche* Rechtsverletzungen zu beschränken.¹⁰⁵

Zu nennen sind in erster Linie Fälle organisierter Kriminalität, bei denen ein erhebliches öffentliches Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung besteht.¹⁰⁶ Außerdem stehen in diesen Fällen allein Polizei und Zollbehörden die Ressourcen und rechtlichen Befugnisse zur Verfügung, um gegen solche Produktpiraterie vorzugehen.¹⁰⁷

Die Notwendigkeit, die Normgeltung öffentlich zu demonstrieren, besteht auch bei anderen, besonders dreisten, intensiven oder lang anhaltenden Immaterialgüterrechtsverletzungen. Gegenüber den Betreibern von *kino.to* wäre etwa eine Beschränkung auf eine zivilrechtliche Rechtsverfolgung keine ausreichende Reaktion der Rechtsordnung gewesen. Die Filesharer hatten über einen langen Zeitraum 135.075 unterschiedliche Filme öffentlich zugänglich gemacht.¹⁰⁸ Der Hauptangeklagte wurde deswegen zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Ob der im Vergleich zu klassischen Eigentums- und Vermögensdelikten deutlich niedrigere Strafraum noch zeitgemäß ist, ist fraglich.¹⁰⁹

Strafverfahren sind zudem eine notwendige Ergänzung der privaten Rechtsdurchsetzung, soweit nicht nur wirtschaftliche Interessen der Rechteinhaber auf dem Spiel stehen. Das gilt insbesondere, wenn Verbraucherbelange betroffen sind, etwa wenn Fälschungen von Ersatzteilen oder Medikamenten die Produktsicherheit und Gesundheit bedrohen.¹¹⁰ Diese Aspekte können mit dem klassischen zivilrechtlichen Sanktionsarsenal ebenso wenig bewältigt werden wie mit den erweiterten *punitive damages* in den USA, weil in Fällen krimineller Produktfälschungen selten ein solventer Haftungsadressat zur Verfügung steht. Ohne die Ermittlungsbefugnisse der Strafverfolgungsbehörden können die Hintermänner kaum identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. Außerdem ermöglicht nur ein Strafverfahren, das zusätzliche Unrecht der Gesundheitsgefährdung bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.¹¹¹

105 In den deutschen immaterialgüterrechtlichen Strafnormen ist keine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit angeordnet, so dass nach § 15 StGB Vorsatz erforderlich ist.

106 KOM (2003), 46 endg., S. 12; KOM (2006) 168, endg., S. 2.

107 Vgl. *Drexll/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606.

108 LG Leipzig ZUM 2013, 338, 341 f. Dazu *Reinbacher*, NStZ 2014, 57-62.

109 So beträgt der Strafraum der gewerbsmäßigen unerlaubten Verwertung von Urheberrechten nach § 108a UrhG fünf Jahre, der des gewerbsmäßigen Betrugs (§ 263 II Nr. 1 Var. 1 StGB) und des gewerbsmäßigen Diebstahls (§ 243 I Nr. 3 StGB) dagegen drei Monate bis zu zehn Jahre. Mit Recht kritisch *Schack*, UrhR⁷, Rn. 846. Allerdings wäre eine Erhöhung des oberen Strafraums eine weitgehend symbolische Geste, weil dieser im Regelfall nicht einmal annähernd ausgeschöpft wird, vgl. *De-statis*, Strafverfolgungsstatistik 2012, S. 184 ff.

110 Vgl. KOM (2003), 46 endg., S. 11 f.; KOM (2006) 168, endg., S. 2.

111 So sieht etwa Art. 5 Nr. 1 Var. 2 RL-Vorschlag eine Qualifikation für Fälle vor, bei denen es zu einer Gefährdung der Gesundheit oder Sicherheit von Menschen gekommen ist, KOM (2006) 168, endg., S. 5, 10.

Daneben ist eine öffentliche Strafverfolgung bei solchen Schutzrechtsverletzungen sinnvoll und notwendig, in denen eine individuelle Rechtsdurchsetzung aus rationalem Desinteresse der Betroffenen nicht zu erwarten ist oder das gesamte Unrechtsausmaß in Einzelprozessen nur unzureichend erfasst wird. Das gilt insbesondere, wenn es viele Betroffene mit nur geringen individuellen Schäden gibt. In diesen Fällen kann allein eine öffentliche Rechtsverfolgung für den notwendigen Rechtsgüterschutz sorgen.

(2) Allerdings stellen die gerade beschriebenen Rechtsverletzungen nicht den Regelfall dar. Immaterialgüterrechtsverletzungen sind ein Massenphänomen mit stark schwankender individueller Vorwerfbarkeit. Strafrecht ist die *ultima ratio* der Rechtsordnung. Um die notwendigen gesellschaftlichen Freiräume zu erhalten, ist es weder notwendig noch sinnvoll, bei jeder Art von Rechtsverletzung mit Strafnormen zu drohen.¹¹² Strafrecht ist notwendig fragmentarisch.¹¹³ Eine inflationäre Verwendung des Strafrechts im Immaterialgüterrecht birgt zwei Gefahren: Zum einen nimmt die steuernde Wirkung der Strafdrohung ab, wenn eine zu weitreichende Kriminalisierung die Akzeptanz der Bevölkerung (aber auch der Strafverfolgungsorgane¹¹⁴) für ein Rechtsgebiet bzw. für den Schutz bestimmter Rechte senkt.¹¹⁵ Bei diesem Befund liegt es nahe, die Straftatbestände stärker zu konturieren und auf offensichtliche Immaterialgüterrechtsverletzungen zu beschränken.¹¹⁶ Zum anderen droht eine übermäßige Abschreckung, die den erwünschten Handlungsspielraum der übrigen Marktteilnehmer einschränkt.¹¹⁷ Strafrechtsfreie Räume sind also sinnvoll. Dann müssen aber die anderen Rechtsgebiete die notwendige Verhaltenssteuerung in diesen Lücken übernehmen.

Will man effektiven Rechtsgüterschutz gewährleisten, spricht etwas anderes entscheidend gegen den Einsatz strafrechtlicher Sanktionen: Die finanziellen und personellen Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden sind notwendigerweise beschränkt.¹¹⁸ Die strafrechtliche Ahndung von Rechtsverletzungen verursacht hohe Kosten für die Aufklärung und die spätere Ausführung der Sanktionen.¹¹⁹ Die Effektivität und der Erfolg von Sanktionen hängen aber maßgeblich von der Entdeckungswahrscheinlichkeit und damit von den eingesetzten Ressourcen ab.¹²⁰

112 Roxin, Strafr AT I⁴, § 2 Rn. 97 f.; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 72; Dreier, Prävention, S. 524 f.

113 Vgl. nur Roxin, Strafr AT I⁴, § 2 Rn. 97; Zaczyk, ZStW 123 (2011), 691 ff. (auch zum Bedeutungswandel des Begriffs).

114 Vgl. etwa die geringe Akzeptanz des Markenstrafrechts bei vielen deutschen Staatsanwaltschaften in einer Umfrage von Göpfert, Markenverletzungen, S. 328 f.

115 Hassemer, ZRP 1992, 378, 381 f.; Zaczyk, ZStW 123 (2011), 691, 692; Poelzig, Normdurchsetzung, S. 23.

116 Hilty/Kur/Peukert, GRUR Int 2006, 722, 724; Göpfert, Markenverletzungen, S. 334, 415 ff.

117 Vgl. Hilty/Kur/Peukert, GRUR Int 2006, 722, 724.

118 Das erkennt auch das BVerfG an, NJW 2015, 150 Tz. 15 – Gorch Fock.

119 Vgl. etwa Göpfert, Markenverletzungen, S. 328. Dazu trägt momentan auch die fehlende Unternehmensstrafbarkeit bei, so dass für den individuellen Schuldvorwurf viel umfangreichere Ermittlungen notwendig sind.

120 Vgl. nur Cornish/Drexler/Kur, EIPR 2003, 447, 448; Poelzig, Normdurchsetzung, S. 21 mwN.

Weil Immaterialgüterrechtsverletzungen ein Massenphänomen sind, ist es von vornherein illusorisch, dass die Staatsanwaltschaften hier einen flächendeckenden Überwachungsdruck aufbauen. Im Gegenteil: Die jahrelange Rechtspraxis der deutschen Staatsanwaltschaften zeigt, dass sie ihre knappen Ressourcen nicht für die Verfolgung alltäglicher Immaterialgüterrechtsverletzungen einsetzen wollen. Im Jahr 2012 wurde in ca. 5.000 Fällen wegen Straftaten gegen Immaterialgüterrechte ermittelt.¹²¹ Ein Großteil wurde eingestellt, denn im selben Jahr standen dem nur 543 Strafverfahren mit 373 Verurteilungen (darunter 48 mit Freiheitsstrafe) gegenüber.¹²² Das Immaterialgüterstrafrecht führt ein Schattendasein.¹²³

Dafür können sich die Staatsanwaltschaften weitgehend auf den Willen des Gesetzgebers berufen, der die meisten Strafnormen des Immaterialgüterrechts als Privatklagedelikte ausgestaltet hat (§ 374 I Nr. 8 StPO). Bei diesen wird öffentliche Klage nur erhoben, wenn ausnahmsweise ein öffentliches Interesse besteht (§ 376 StPO).¹²⁴ Zwar gehören die gewerbsmäßigen Immaterialgüterrechtsverletzungen nicht zu den Privatklagedelikten;¹²⁵ aber auch bei diesen wäre eine erhebliche personelle Aufstockung und Schulung der Ermittlungsbehörden notwendig, um eine flächendeckende Strafverfolgung sicherzustellen.¹²⁶ Das ist teuer und ordnungspolitisch fragwürdig.¹²⁷ Den Rechtsgüterschutz können die Rechtsinhaber in einem Großteil der Fälle selbst sicherstellen, wenn ihnen ausreichend attraktive privatrechtliche Ansprüche zur Verfügung gestellt werden.¹²⁸ Die Rechtsinhaber haben ein großes Eigeninteresse an der Rechtsverfolgung und im Regelfall auch die dafür erforderlichen Ressourcen. Ihre spezialisierten Anwälte und die erfahrenen Spruchkörper für immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten können

121 Hauptsächlich Marken- und Urheberrechtsverletzungen, nur 60 Patentstraftaten, BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik 2013, S. 299 (Straftaten nach dem UWG und dem KUG wurden nicht berücksichtigt).

122 Destatis, Strafverfolgungsstatistik 2012, S. 50 ff., 118 ff., 184 ff.

123 Schack, UrhR⁷, Rn. 846; Kettner, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 139. Einen Einblick in die Praxis der Staatsanwaltschaften bei Markenstraftaten gibt Göpfert, Markenverletzungen, S. 306 ff.

124 Dieses wird von Nr. 261 RiStBV näher konkretisiert und ist regelmäßig zu bejahen, wenn eine nicht nur geringfügige Schutzrechtsverletzung vorliegt. Die Staatsanwaltschaften müssen insbesondere das Ausmaß der Schutzrechtsverletzung, den eingetretenen oder drohenden wirtschaftliche Schaden und die vom Täter erstrebte Bereicherung berücksichtigen. Außerdem besteht bei nicht gewerbsmäßigen Straftaten ein Antragserfordernis, das nur bei *besonderem* öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung überwunden werden kann, § 109 UrhG; § 143 IV MarkenG; § 51 IV DesignG; § 142 IV PatG; § 25 IV GebrMG.

125 Kettner, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 160.

126 Das fordert etwa Kettner, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 246. Vgl. zu den Gründen der geringen Relevanz des Markenstrafrechts die empirische Untersuchung von Göpfert, Markenverletzungen, S. 306 ff., insb. S. 328.

127 Poelzig, Normdurchsetzung, S. 24.

128 Einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Strafverfolgung bei Verletzung individueller Rechte gibt es nur ausnahmsweise, und das auch nur bei Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit und die sexuelle Selbstbestimmung, BVerfG NJW 2015, 150 Tz. 10 – Gorch Fock mwN.

diese viel besser handhaben als die meisten Staatsanwaltschaften und Strafgerichte, denen es an Fallpraxis mangelt. Daher sollten sich die Strafverfolgungsbehörden auf gravierende Verstöße von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse konzentrieren und so mit ihren begrenzten Kapazitäten haushalten.¹²⁹

bb) Verwaltungsrecht

Im deutschen Immaterialgüterrecht spielt die Rechtsverfolgung durch Ordnungsbehörden – anders als im Kartellrecht und in romanischen Rechtsordnungen – traditionell nur eine geringe Rolle. Eine in der Praxis wichtige Ausnahme ist die Grenzbeschlagnahme durch die Zollbehörden. Sie verhindert, dass schutzrechtsverletzende Ware eingeführt und dann nur noch schwer aus dem Verkehr gezogen werden kann.¹³⁰ Spezielle Verwaltungsverfahren können daher eine wertvolle Ergänzung des Rechtsgüterschutzes sein. Dass Verwaltungsbehörden aber einen wirksamen Beitrag zur *flächendeckenden* Prävention von Rechtsverletzungen leisten können, ist kaum vorstellbar.

Die Erfahrungen aus dem Kartellrecht zeigen, dass die behördliche Rechtsdurchsetzung eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Aber selbst die hochspezialisierten Kartellbehörden verfügen nicht über ausreichende Ressourcen, um eine in der Breite effektive Rechtsverfolgung sicherzustellen. Diese Nachteile haben die Europäische Kommission dazu bewogen, auch im Kartellrecht verstärkt auf die private Rechtsdurchsetzung zu setzen.¹³¹

cc) Ergebnis

Die Sanktionierung unerwünschter Immaterialgüterrechtsverletzungen durch das Straf- und öffentliche Recht ist allenfalls punktuell, nicht aber flächendeckend zu erwarten. Die Ahndung alltäglicher Immaterialgüterrechtsverletzungen hat die Rechtsordnung den Rechtsinhabern überlassen. Das ist sinnvoll: Weil diese oft ein starkes Eigeninteresse an der Rechtsverfolgung haben, ist eine viel effektivere Rechtsverfolgung möglich.¹³² Die Rechtsinhaber sind meist Wirtschaftsunternehmen, die über die notwendigen finanziellen Ressourcen für die Rechtsverfolgung sowie spezialisierte Rechtsberater verfügen. Wer nach einem stärkeren Staat und

129 Poelzig, Normdurchsetzung, S. 25 mwN.

130 Grundlage dazu ist die Produktpiraterie-VO Nr. 608/2013. Dazu etwa Kettner, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 56 ff.

131 Oben Fn. 99.

132 Vgl. Engel, JZ 1995, 213, 215; Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 734; B. Ebert, Geschäftsansatz, S. 73, 76; Müller, Punitive Damages, S. 3 und passim; Schricker, ZHR 139 (1975), 208, 230 ff., 247 f.

einer stärkeren Kriminalisierung ruft,¹³³ erhält ineffektivere Mittel bei höheren Kosten. Wer einen starken Rechtsgüterschutz wünscht, kommt an präventiven zivilrechtlichen Rechtsbehelfen nicht vorbei.

Allerdings geht mit einer solchen Aufgabenverlagerung die Pflicht einher, die Rechtsinhaber so mit rechtlichen Instrumenten auszustatten, dass sie mit Hilfe staatlicher Gerichte einen angemessenen Rechtsgüterschutz sicherstellen können. Daher muss das Zivilrecht seine Aufgabe annehmen und zum Rechtsgüterschutz beitragen, indem es Rechtsinhabern in angemessenem Umfang präventive Sanktionen zur Verfügung stellt. Andernfalls bliebe es eine „sorgsam differenzierende und filigran abwägende Hochkultur“¹³⁴, ließe aber gesellschaftliche Probleme ungelöst.¹³⁵ Anstatt die Notwendigkeit des effektiven Rechtsgüterschutzes zu ignorieren, sollte der Fokus der Diskussion auf die *Voraussetzungen* und den *Umfang* notwendiger Prävention gelegt werden. Denn Prävention ist kein Selbstzweck,¹³⁶ sie muss sorgsam dosiert werden.

c) Präventive Zwecke im Zivilrecht

Obwohl präventiver Rechtsgüterschutz sinnvoll ist, gibt es im Zivilrecht eine starke Ablehnung *eigenständig* präventiver Zielsetzungen.¹³⁷ Es ist lediglich allgemein anerkannt, dass die Prävention als Nebeneffekt sonstiger Regelungszwecke auftritt, etwa im Schadensrecht.¹³⁸ Sie wird dann als „erwünschtes Nebenprodukt“¹³⁹ erfreut hingenommen, aber nicht aktiv gesucht.

Rechtsbehelfe, mit denen generalpräventive Zwecke verfolgt werden, werden vielfach als pönal, also vergeltend eingestuft. Dann folgen oft starke, emotionale Reaktionen: Die Rechtsfolgen werden als „Cowboy-Recht“¹⁴⁰ oder als Rückfall in eine „primitive Rechtsordnung“¹⁴¹ gebrandmarkt. Dem wird das Zivilrecht als „sorgsam differenzierende und filigran abwägende Hochkultur“¹⁴² gegenüber gestellt, das von jeglichen Strafgedanken „reingehalten“ werden müsse.¹⁴³ Zivilgerichten solle keine „Ausputzerrolle“ zukommen.¹⁴⁴

133 Vgl. zum Verhältnis von zivilrechtlicher Prävention und Entkriminalisierung Stoll, Haftungsfolgen, S. 82 ff.

134 Stürner, AfP 1998, 1 (mit gewisser Ironie).

135 Vgl. Engel, JZ 1995, 213, 214 f.; Loewenheim, ZHR 135 (1971), 97, 124; Deutsch, JZ 1971, 244, 247; Müller, Punitive Damages, S. 326; Schricker, ZHR 139 (1975), 208, 247 (These 1).

136 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 426.

137 Etwa BGHZ 118, 312, 338; Canaris, FS Deutsch, 85, 107 („keine legitime Funktion“); Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 13; Mertens, Vermögensschaden, S. 109.

138 Nachweise unten Fn. 164.

139 Lorenz, SchuldR I¹⁴, § 27 I (S. 423).

140 Stürner, AfP 1998, 1 (mit gewisser Ironie).

141 Honsell, Römisches Recht⁷, § 27 VI (S. 89).

142 Stürner, AfP 1998, 1 (mit gewisser Ironie).

143 Jhering, Schuldmoment, S. 61 ff.

144 Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 1 a (S. 170).

Bei diesen ästhetischen Erwägungen¹⁴⁵ wird übersehen, dass es für die Einstufung einer Norm als ausgleichend, präventiv oder vergeltend weitgehend auf die Zielsetzung des Normgebers ankommt. Allein an der objektiven Ausgestaltung einer Sanktion oder deren Höhe kann man sich nicht orientieren.¹⁴⁶ Nicht jeder Sanktion kann mit Recht vorgeworfen werden, sie sei eine Strafnorm, nur weil sie nicht allein dem Ausgleich eines verursachten Nachteils dient. Wenn mit einem überkompensatorischen Schadensersatzanspruch in erster Linie präventive Zwecke und nicht die Bestrafung des Verletzers bezweckt werden, sollte nicht von Straf-, sondern von Präventivschadensersatz gesprochen werden.¹⁴⁷

Unbehagen scheint vor allem die Tatsache auszulösen, dass sich generalpräventive Überlegungen nicht auf die klassische zivilrechtliche Zwei-Personen-Konstellation beschränken, sondern mit der Einwirkung auf die Gesellschaft das größere Ganze vor Augen haben. Allerdings kann diese phänotypische Beschreibung, die zudem nicht einmal allgemein zutrifft,¹⁴⁸ nicht begründen, weshalb dem Privatrecht präventive Regelungen von vornherein verwehrt bleiben sollen. Warum soll sich das Privatrecht darauf beschränken *müssen*, ungerechtfertigte Vermögensverschiebungen oder Schäden nur nachträglich auszugleichen, statt sie im Vorfeld zu verhindern? Wenn Recht Rechtsgüterschutz bewirken soll, kann seine mehr oder weniger willkürliche Aufspaltung in einzelne Disziplinen nicht dafür sorgen, dass Teilbereichen diese grundlegende Funktion entzogen wird. Doch auch wenn man vom zweipoligen Verhältnis aus argumentiert, gestalten präventive Normen dieses Verhältnis, weil der Normbefehl bereits vor dem schädigenden Ereignis existiert.

Im Übrigen erkennt die fundamentale Ablehnung präventiver Zwecke im Zivilrecht die Realität: Die präventive Ausgestaltung von Rechtsfolgen gehört im Zivilrecht zur gelebten Wirklichkeit.¹⁴⁹ An verschiedenen Stellen wurden Rechtsfolgen so ausgestaltet, dass sie einen Anreiz für rechtmäßiges Verhalten darstellen und umgekehrt von rechtlich unerwünschten Verhaltensweisen abschrecken. Einige Regelungen werden im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt. So bemisst sich die Höhe von Verzugs- und Prozesszinsen nach § 288 BGB nicht mehr an den gewöhnlich entgangenen Zinsen, sondern geht deutlich darüber hinaus.¹⁵⁰ Erklärtes Ziel des überkompensatorischen Rechtsbehelfs ist, Schuldner zu zügigen Zahlungen zu motivieren.¹⁵¹ § 687 II BGB entzieht die Vorteile einer vorsätzlichen

145 Stoll, Haftungsfolgen, S. 64: „Purifizierung des Zivilrechts“.

146 Vgl. dazu oben 3.a) und I.4.

147 Wagner, FS Koziol, 925, 928.

148 Das gilt etwa für das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Gesellschaftsrecht muss ebenfalls ein mehrpoliger Interessenausgleich gefunden werden.

149 So auch Canaris, FS Deutsch, 85, 105 mwN; Stoll, Haftungsfolgen, S. 60, 64 ff. mwN; Dreier, Prävention, S. 518 ff.; Schäfer, AcP 202 (2002), 397, 428; Müller, Punitive Damages, S. 2, passim.

150 Dazu unten C.III.4.a)cc).

151 Unten Fn. 1141.

Rechtsgutsbeeinträchtigung. Die im Vergleich zu den sonstigen Rechtsbehelfen gesteigerte Sanktion dient der Abschreckung und soll den Rechtsgüterschutz vor vorsätzlichen Eingriffen verbessern.¹⁵² Nach überwiegender Ansicht soll auch § 285 BGB zu einer Gewinnabschöpfung berechtigen, um (vorsätzliche) Vertragsbrüche unattraktiv zu machen.¹⁵³ Mit den 2004 neu geschaffenen § 10 UWG und in § 34a GWB hat der Gesetzgeber besonders deutlich gemacht, dass auch das Zivilrecht dem Rechtsgüterschutz dient und sogar ausschließlich präventive Ziele verfolgen kann.¹⁵⁴ Die Ansprüche dienen allein der Abschöpfung, ohne dass damit eine von der Rechtsordnung vorgesehene Vermögenszuordnung (wieder-)hergestellt werden soll; Kompensationszwecke werden damit nicht verfolgt, weil die Gewinne an den Bundeshaushalt abgeführt werden müssen.

Darüber hinaus erfährt gerade die Präventionsfunktion von § 817 S. 2 BGB eine Renaissance in Schwarzarbeit-Fällen.¹⁵⁵ Wenn Parteien einen Werkvertrag mit „ohne-Rechnung“-Abrede schließen, verweigert der VII. Zivilsenat ihnen die Hilfe staatlicher Gerichte, um ihre vertraglich zugesicherten Leistungen, den Schwarzarbeitslohn oder etwaige Gewährleistungsansprüche, durchzusetzen.¹⁵⁶ Der BGH beruft sich dabei ausdrücklich auf generalpräventive Gründe. Auch im AGB-Recht gilt das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion, um Unternehmer davon abzuschrecken, ihre Interessen einseitig mit Hilfe rechtswidriger Klauseln durchzusetzen.¹⁵⁷ Diese Aufzählung könnte noch weitergeführt werden.¹⁵⁸ Sie zeigt aber bereits jetzt: Im Zivilrecht wird unerwünschtes Verhalten bewusst mit nachteiligen Rechtsfolgen sanktioniert, obwohl eine schonendere Reaktion möglich wäre. Die vielen „Ausnahmen“ vom Prinzip, dass präventive Erwägungen zivilrechtsfremd sind, lassen eher den Schluss zu, dass Prävention selbst ein Prinzip des Zivilrechts ist. Dass diese Sanktionen das staatliche Gewalt- und Bestrafungsmonopol unberührt lassen, wurde bereits klargestellt.¹⁵⁹

Deswegen sollte weniger die Frage gestellt werden, ob zivilrechtliche Sanktionen *überhaupt* auf selbstständige präventive Erwägungen gestützt werden dürfen. Vielmehr sollte sich die Diskussion darauf verlagern, in welchen Fällen eine solche Steuerung sinnvoll ist, unter welchen Voraussetzungen sie stattfinden soll

152 *Schlechtriem*, SchuldR BT⁶, Rn. 714. Dazu unten D.I.1.a)aa).

153 *Soergel*¹³/*Benicke/Grebe*, § 285 Rn. 63; *Wackerbarth*, ZGS 2006, 369, 370 f.; *Matthias Lehmann*, JZ 2007, 525, 526 f. Dazu unten D.I.1.c)aa).

154 Dazu ausführlich unten D.I.2.a), b).

155 Ausführlich zur generalpräventiven Zwecksetzung von § 817 S. 2 BGB und Nachweisen zu den kritischen Stimmen der Literatur, *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 364 ff.; *Canaris*, FS Steindorff, 519, 523 f.

156 BGHZ 201, 1 Tz. 24 ff.; 198, 141 Tz. 15 ff.

157 So ausdrücklich EuGH NJW 2012, 2257 Tz. 69 – Banesto/Camino; NJW 2013, 2579 Tz. 58 – Bruse/Jahani; NJW 2014, 2335 Tz. 79, 83 – Käsler/OTP. Ähnlich BGH NJW 2013, 991 Tz. 29.

158 Weitere Beispiele etwa bei *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 60, 64 ff. mwN; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 369 ff.; *Dreier*, Prävention, S. 518 ff.; *Schäfer*, AcP 202 (2002), 397, 406 ff.; *Müller*, Punitive Damages, §§ 7, 8; *Schlobach*, Präventionsprinzip, § 2.

159 Dazu oben I.

und in welchem Umfang der Verletzer dafür in Anspruch genommen darf.¹⁶⁰ Das Privatrecht sollte sich aus seiner „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ befreien.¹⁶¹ Es muss die wirtschaftspolitische Ordnungsfunktion übernehmen, die das Straf- und öffentliche Recht nicht ausreichend oder nicht in verhältnismäßiger Weise gewährleisten können.¹⁶²

d) Präventive Zwecke im Haftungsrecht

Eine solche Steuerungsfunktion kommt insbesondere dem Haftungsrecht zu, das über die Grenzen einzelner Haftungsregime hinaus unerwünschte Eingriffe in fremde Rechtssphären rückgängig machen, ausgleichen oder besser noch verhindern soll.

Im deutschen Schadensrecht als Rechtsfolge vertraglicher oder deliktischer Schadensersatzansprüche wird die Prävention als eigenständiges Rechtfertigungsprinzip überwiegend abgelehnt.¹⁶³ Ihr wird nur eine untergeordnete, unselbstständige Nebenfunktion zugeordnet.¹⁶⁴ Nur soweit der Schädiger die von ihm angerichteten Schäden wieder ausgleichen muss, kommt dem Schadensrecht eine Präventionsfunktion zu. Der Fokus der Betrachtungen liegt auf dem Geschädigten: Dieser soll so stehen, als hätte die Rechtsverletzung nicht stattgefunden, in keinem Fall aber besser. Das Bereicherungsverbot gehört zu den fundamentalen Wertungen des deutschen Schadensrechts.¹⁶⁵ Dies entspricht auch dem Willen des historischen Gesetzgebers, der „die Hereinziehung moralisirender (*sic*) oder strafrechtlicher Gesichtspunkte [...] bei der Bestimmung der civilrechtlichen Folgen unerlaubten, widerrechtlichen Verhaltens durchaus fern[...]halten“ wollte.¹⁶⁶

Ein strenger Fokus allein auf die Nachteile des Verletzten und auf das Bereicherungsverbot führt aber dazu, dass der Schädiger von der Rechtsverletzung profitieren kann. Wenn die Vorteile der Rechtsverletzung für den Schädiger größer sind als die Nachteile des Geschädigten, können *fautes lucratives* entstehen. Im Schadensrecht wird dies oft schulterzuckend hingenommen: Allein der Ver-

160 Schäfer, AcP 202 (2002), 397, 434.

161 K. Schmidt, AcP 206 (2006), 169, 178, zum Verhältnis von Kartellrecht und allgemeinem Zivilrecht. Ferner Stoll, Haftungsfolgen, S. 81: „dogmatische Verengung“.

162 Vgl. Müller, Punitive Damages, S. 64.

163 Eine umfangreiche Darstellung und Analyse der Argumente gegen präventive Elemente im deutschen Schadensrecht bei Möller, Präventionsprinzip, Kapitel 5. Auch beim 66. Deutschen Juristentag hat die Mehrheit es abgelehnt, „im Allgemeinen“ mit dem Schadensersatzrecht präventive Zwecke zu verfolgen. Für „Sonderbereiche“ ist dies aber befürwortet worden.

164 Vgl. etwa Canaris, FS Deutsch, 85, 105; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 11; Stoll, Haftungsfolgen, S. 151, 209; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 2; HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 61 („selbstverständliches Axiom“); Larenz, SchuldR¹⁴, § 27 I (S. 423); Mertens, Vermögensschaden, S. 109; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 11. AA Lehmann, BB 1988, 1680 ff.; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 456 ff.; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 28.

165 Dazu (und auch zu den Einschränkungen) oben 2. mwN.

166 Mot. II, S. 17 f.

lustausgleich sei Aufgabe des Schadensrechts; ein von der Rechtsordnung missbilligter Vermögenszuwachs könne nur durch das Bereicherungsrecht abgeschöpft werden.¹⁶⁷ Dort wird aber eine verschuldensunabhängige Gewinnabschöpfung (mit Recht, dazu unten D.I.1.e)cc) abgelehnt.

Bei genauer Betrachtung wird das strenge Kompensationsprinzip im Schadensrecht bereits durchbrochen. So ist bei der Vorteilsausgleichung anerkannt, dass einige Zuwendungen Dritter an den Geschädigten unberücksichtigt bleiben sollen, um den Schädiger nicht „unbillig zu begünstigen“.¹⁶⁸ Das gilt insbesondere, wenn Dritte freigiebig oder aus sozialer Verantwortung den Schaden mindern, etwa die Unterhaltsbeiträge nachrangig verpflichteter Verwandter¹⁶⁹, Spenden oder sonstige freiwillige Leistungen Dritter.¹⁷⁰

Wer darüber hinaus eigenständig präventive Zwecke im Deliktsrecht ablehnt, übersieht, dass der Gesetzgeber mit § 687 II BGB eine präventiv wirkende Sanktion geschaffen hat, wenn jemand vorsätzlich in einen fremden Rechtskreis eingreift und davon profitiert. Diese Norm ist nach heute einhelliger Auffassung im Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag systematisch falsch angesiedelt und wird verbreitet als Sonderfall der deliktischen Haftung angesehen.¹⁷¹ Wagner hat in seinem Gutachten zum 66. DJT konsequenterweise vorgeschlagen, eine verallgemeinerte Form der §§ 687 II, 667 als neuen § 251 III BGB einzufügen.¹⁷²

Reagiert die Rechtsordnung auf Rechtsverletzungen mit einer Gewinnabschöpfung, lässt sich dies anschaulich als *retributiver* Schadensersatz bezeichnen. Er bleibt Schadensersatz, weil er als Alternative zum kompensatorischen Schadensersatz der §§ 249 ff. BGB gedacht ist und als Nebenzweck auch den angerichteten Schaden kompensieren soll.¹⁷³ In erster Linie dient er aber der Schadensprävention. Überwindet man daher die klassischen Grenzen, so dient das Schadensrecht im weiteren Sinne – verstanden als Reaktion der Rechtsordnung auf eine rechtswidrige Schädigung – dem vorbeugenden Rechtsgüterschutz. Es ist dann eine Frage der gesetzgeberischen Entscheidung und der zulässigen richterlichen Rechtsfortbildung, ob präventive Erwägungen über die Grenzen des § 687 II BGB hinaus eine Abkehr vom strengen Kompensationsprinzip rechtfertigen.

167 HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 62; Koppensteiner/Kramer, *BerR*², S. 84 ff. mwN.; Larenz/Canaris, *SR II*²¹³, S. 128.

168 BGHZ 136, 52, 54, ferner BGHZ 91, 206, 209 f.; 173, 83 Rn. 18.

169 BGHZ 10, 107, 108; 22, 72 ff. Dazu Müller, *Punitive Damages*, S. 227 f.

170 BGHZ 10, 107, 108; 21, 114, 117; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 251 f.; Esser/Schmidt, *SchuldR I*²⁸, § 33 V 1 (S. 249); Deutsch, *Haftungsrecht*², Rn. 847; Lange/Schiemann, *Schadensersatz*³, S. 519 f.; Palandt⁷³/Grüneberg, vor § 249 Rn. 82.

171 Helms, *Gewinnherausgabe*, S. 134; B. Ebert, *Geschäftsanmaßung*, S. 108, 457; Dreier, *Prävention*, S. 278; v. Bar, *Gemeineurop. DeliktsR I*, Rn. 516; v. Caemmerer, *FS Rabel*, 333, 354; Wittmann, *GoA*, S. 3 f.; 151; H. Roth, *FS Niederländer*, 363, 379.

172 Wagner, 66. DJT, A 97. Das hat der DJT aber mit deutlicher Mehrheit abgelehnt (Frage VI.3.a).

173 Vgl. dazu auch unten D.II.1.a).

Diesen zweigleisigen Ansatz findet man auch in anderen Rechtsordnungen: In England etwa wird zwischen dem einfachen, allein auf Kompensation ausgerichteten Schadensersatz und dem erweiterten Schadensersatz, den *exemplary damages*, unterschieden, wobei Letzterer der Schadensprävention dient und daher nur unter eingeschränkten Voraussetzungen geltend gemacht werden kann. Auch der DCFR ordnet in Art. VI-6:101 IV den Anspruch auf Gewinnabschöpfung als Reaktion auf eine Rechtsverletzung und damit als Schadensersatz im weiteren Sinne ein.¹⁷⁴ Weil es in den Fällen im Kern nicht mehr um den Ersatz eines Schadens geht, sollte man besser vom Haftungsrecht sprechen.

Aus Gründen der Methodenehrlichkeit und der Rationalität von Entscheidungen sollten auch im deutschen Recht diese zwei Arten des Schadensersatzes strikt voneinander getrennt werden. Weil dem retributiven Schadensersatz im Regelfall¹⁷⁵ eine gesteigerte Sanktionswirkung zukommt, muss in jedem Fall erwogen werden, ob er überhaupt sinnvoll ist und ob er von strengeren Voraussetzungen abhängig gemacht werden soll.¹⁷⁶ Denn wer mit Hilfe von Recht Verhalten steuern möchte, muss aufpassen, dass er es nicht übersteuert und erwünschte Verhaltensweisen unterbindet. So wird auch in England nur sehr zurückhaltend von den *exemplary damages* Gebrauch gemacht: Das *House of Lords* wägt bei jeder Ausdehnung des Anwendungsbereichs sorgfältig die entgegenstehenden Interessen ab. Denn der erweiterte Schadensersatz sei eine Waffe, mit der die Freiheit (vor Rechtsverletzungen) verteidigt werden könne; problematisch sei aber, dass diese Strafen in gleichem Maße Freiheiten einschränken:

„the power to award exemplary damages constitutes a weapon that, while it can be used in defence of liberty [...] can also be used against liberty.“¹⁷⁷

e) Ergebnis

Präventive Erwägungen sind im Zivilrecht im Allgemeinen und im Schadensrecht im Besonderen *grundsätzlich* zulässige Normzwecke. Damit ist aber nicht gesagt, dass sich präventive Erwägungen immer durchsetzen dürfen. Sie sind lediglich ein Begründungsansatz unter vielen, wenn auch kein unbedeutender. Um allerdings eine Diskussion über Notwendigkeit und Umfang präventiver Zwecke führen zu können, gehört es zur ehrlichen Methodik juristischen Arbeitens, herauszuarbeiten, in welchen Fällen Schadensersatz aus kompensatorischen und wann in erster Linie aus präventiven Zwecken gewährt werden soll.¹⁷⁸ Deswegen wird

174 Wagner, FS Koziol, 925, 938.

175 Dies hängt maßgeblich davon ab, in welchem Umfang der Schädiger Kosten anrechnen darf, dazu unten D.V.4.

176 So hat sich der 66. DJT zwar grundsätzlich für die Vorteilsabschöpfung „zur Abschreckung“ ausgesprochen, sie allerdings auf vorsätzliche Eingriffe beschränkt (Frage VI.1.).

177 *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord *Devlin*).

178 *Kur*, FS Kollé/Stauder, 365, 370.

im Folgenden zwischen dem klassischen kompensatorischen und dem in erster Linie präventiven Schadensersatz unterschieden.

4. Die Haftungsbegründung, insbesondere der strenge Verschuldensmaßstab im Immaterialgüterrecht

Wenn über den Haftungsumfang diskutiert wird, muss auch die Haftungsbegründung berücksichtigt werden.¹⁷⁹ Deswegen wird auch hier immer wieder auf die Begründung der Immaterialgüterrechtsgesetze und auf einzelne Tatbestandsmerkmale eingegangen. Der Haftungsmaßstab im Immaterialgüterrecht soll dagegen vorab dargestellt werden. Dort werden vorsätzlich handelnde Produktpiraten gerne in den Vordergrund gerückt, um immer schärfere Sanktionen zu rechtfertigen.¹⁸⁰ Im völligen Gegensatz dazu ist der Verschuldensmaßstab im Immaterialgüterrecht immer weiter abgesenkt und einer Gefährdungshaftung angenähert worden.¹⁸¹ Nach der Rechtsprechung handelt bereits fahrlässig, wer sich im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt, weil er dann eine andere rechtliche Beurteilung seines Verhaltens in Betracht ziehen muss.¹⁸² Vor diesem Hintergrund dürfen Maßnahmen, die unter Umständen gegenüber vorsätzlich handelnden Produktpiraten dringend notwendig sind, nicht verallgemeinert und zum Maßstab für alle Immaterialgüterrechtsverletzungen gemacht werden.

Es sollte im Gegenteil darüber diskutiert werden, ob dieser scharfe Verschuldensmaßstab noch angemessen ist. Entdeckt der Rechtsinhaber eine Rechtsverletzung, wird sein Recht für die Zukunft verschuldensunabhängig durch den Unterlassungsanspruch sowie die Beseitigungsansprüche ausreichend geschützt. Für den vergangenen Eingriff steht ihm – ebenfalls verschuldensunabhängig – ein Bereicherungsanspruch zu. Dieser gleicht den Eingriff in das Immaterialgüterrecht weitgehend aus, weil der Entreichereinwand nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen zugelassen wird.¹⁸³ Das verschuldensabhängige Schadensersatzrecht ermöglicht als weitergehende Sanktion den Ersatz des entgangenen Gewinns, der Marktverwirrungsschäden sowie eine Gewinnabschöpfung.

Diese Sanktionen sind bei schuldlosen Eingriffen nicht gerechtfertigt.¹⁸⁴ Sie verschieben in Graubereichen das im Immaterialgüterrecht ganz erhebliche Ein-

179 Vgl. oben 1.

180 Vgl. etwa Richtlinien-Vorschlag (DuRL), KOM (2003) 46 endg., S. 3, 9 f.; KOM (1998) 569 endg., S. 4 ff.

181 BGHZ 68, 90, 98 f. – Kunststoffhohlprofil; Sack, FS Hubmann, 373, 394 f. (mit umfangreichen Nachweisen zur älteren Literatur).

182 BGH GRUR 2014, 479 Tz. 19 – Verrechnung von Musik in Werbefilm; GRUR 2010, 57 Rn. 42 – Scannertarif; GRUR 2010, 623 Rn. 32, 55 – Restwertbörse I; GRUR 2009, 515 Tz. 34 – Motorradreiniger; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 636 mwN; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG³, § 97 Rn. 57 mwN; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 143 mwN.

183 Dazu unten B.I.2.c)bb).

184 Siehe unten D.I.1.e)cc) und D.IV.2.

schätzungs- und Prozessrisiko einseitig zulasten des Handelnden. Historisch war diese Verschärfung darin begründet, dass sich deutsche Gerichte bis in die 1970er Jahre weigerten, bereicherungsrechtliche Ansprüche für Eingriffe in Immaterialgüterrechtsverletzungen zu gewähren.¹⁸⁵ Nachdem dieser Fehler überwunden ist, besteht kein Grund mehr, an diesem scharfen Verschuldensmaßstab festzuhalten.¹⁸⁶ Insbesondere lässt sich die Schlechterstellung nicht mit der besonderen Schutzbedürftigkeit der Immaterialgüterrechte rechtfertigen. Diese sind nicht nur schlechter zu schützen, sondern für den Handelnden oft auch schwer zu erkennen.¹⁸⁷

Dass es in vielen Fällen erhebliche Einschätzungsrisiken auf beiden Seiten gibt, zeigt anschaulich die spiegelbildliche Diskussion über die Haftung des Rechtsinhabers bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung. Nach Ansicht des Großen Senats in Zivilsachen haftet er, wenn er Rechte geltend macht, die ihm nicht oder nicht im geltend gemachten Umfang zustehen.¹⁸⁸ Der I. und der X. Zivilsenat haben regelmäßig darauf hingewiesen, dass „die Beurteilung der Schutzrechtslage schwierig sein könne“¹⁸⁹ bzw. die „Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typischerweise nicht evident“¹⁹⁰ seien. Nach dem Großen Senat in Zivilsachen haftet der Rechtsinhaber trotzdem für die Schäden einer falschen vorgerichtlichen Abmahnung, wenn er schuldhaft gehandelt hat.¹⁹¹ Ein ausgewogenes Haftungsrecht¹⁹² sollte an die Haftung des Verwarners denselben Verschuldensmaßstab anlegen wie an die korrespondierende Schadensersatzhaftung des Verletzers.¹⁹³ Die frühere Rechtsprechung hat dies tatsächlich so gehandhabt und dem Rechtsinhaber ähnlich strenge Sorgfaltspflichten auferlegt

185 Sack, FS Hubmann, 373, 394; Ellger, Eingriff, S. 597 ff.; S. 643 f.; Helms, Gewinnherausgabe, S. 249; Jänich, Geistiges Eigentum, S. 315. Abkehr bei den technischen Schutzrechten erst mit BGHZ 68, 90 ff. – Kunststoffhohlprofil I (1976), im Urheberrecht dagegen schon früher, RGZ 90, 137, 138 – Erikamuster (1917), weitere Nachweise unten Fn. 235.

186 Ebenso Sack, FS Hubmann, 373, 394 f.

187 Vgl. BGHZ (GSZ) 164, 1, 10 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 378.

188 BGHZ (GSZ) 164, 1, 6 ff. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

189 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschinen; BGH GRUR 1979, 332, 334 – Brombeerleuchte; GRUR 1997, 741, 742 – Chinaherde. Vgl. auch BGHZ (GSZ) 164, 1, 9 f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

190 BGHZ (GSZ) 164, 1, 10 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

191 BGHZ (GSZ) 164, 1, 6 ff. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung. Ob dies, insbesondere im Hinblick auf das Verfahrensprivileg, richtig ist, soll an dieser Stelle nicht beantwortet werden, dazu ausführlich Sack, Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen (2006); Godendorff, Schadensersatz wegen unberechtigter Verwarnung im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (2007); Zimmermann, Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung (2008).

192 Zur gerechten Risikoverteilung zwischen Rechtsinhaber und Dritten, Peukert, Mitt 2005, 73, 75 ff.; Sack, Schutzrechtsverwarnung, S. 85.

193 Rechtspolitisch ist ein unerlaubter Eingriff in ein Immaterialgüterrecht vergleichbar mit der falschen Behauptung, dass eine Handlung ein solches Recht verletzt, Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 379; Peukert, Mitt 2005, 73, 75 f.

wie dem Verletzer.¹⁹⁴ Diesen symmetrischen Haftungsmaßstab hat die Rechtsprechung aufgegeben. Heute wird überwiegend für ausreichend erachtet, dass der Rechtsinhaber die Schutzrechtslage gewissenhaft prüft und ggf. auf den Rat von Rechts- bzw. Patentanwälten zurückgreift.¹⁹⁵ Anders als beim Verletzer soll es aber nicht ausreichen, dass Gerichte später zulasten des Rechtsinhabers urteilen; die Anforderungen an den Rechtsinhaber dürften nicht überspannt werden.¹⁹⁶ Das gilt allerdings für beide Seiten.

B. Lizenzanalogie

Alle in Kapitel 3 untersuchten Rechtsordnungen benutzen übliche Lizenzgebühren als Maßstab, um den Schaden durch Immaterialgüterrechtsverletzungen zu berechnen. Mit Ausnahme der Schweiz stellt die Lizenzgebühr in allen untersuchten Rechtsordnungen faktisch den Mindestschaden dar, den der Rechtsinhaber für die Verletzung seines Immaterialgüterrechts verlangen kann. Die Lizenzanalogie ist in allen Rechtsordnungen die mit großem Abstand am häufigsten verwendete Schadensberechnungsmethode.¹⁹⁷ Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Sie verursacht im Regelfall erheblich weniger Aufwand als die konkrete Schadensberechnung und die Gewinnherausgabe. Außerdem müssen kaum Betriebsinterna offengelegt werden.

Der Lizenzanalogie wird in Deutschland oft abgesprochen, überhaupt eine Schadensberechnungsmethode zu sein. Für Rogge ist die Lizenzanalogie

„eine aus dem allgemeinen System des Schadensersatzes herausfallende Besonderheit des gewerblichen Rechtsschutzes, die allein historisch zu erklären und zu rechtfertigen ist und ohne Kenntnis dieses Hintergrundes bei dem gewerblichen Rechtsschutz fernstehenden Juristen nur kopfschüttelndes Unverständnis hervorrufen kann.“¹⁹⁸

Dass dem nicht so ist, soll unter II. gezeigt werden. Zuvor sollen im Abschnitt I. andere Mechanismen des deutschen Rechts untersucht werden, die eine unbefugte Nutzung eines absoluten Rechts ausgleichen wollen.

194 Vgl. BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschine; Wagner, ZIP 2005, 49, 52 f.; Sack, Schutzrechtsverwarnung, S. 95 ff. mwN.

195 BGHZ 62, 29, 38 f. – Maschenfeste Strümpfe; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 823 Rn. 265 mwN.

196 BGH GRUR 2006, 432 Tz. 25 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 823 Rn. 265.

197 In den USA werden mit steigender Tendenz 80 % der Patentschadensersatzprozesse über die Lizenzanalogie berechnet, PWC, Patent Litigation Study 2012, S. 11. Auch in Deutschland gehört sie zur wichtigsten Schadensberechnungsmethode, vgl. etwa nur BDS³/Kanz, § 139 PatG Rn. 78; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 140 mwN. Ihr Anteil wird auf 95 % aller Fälle geschätzt, Rojahn, GRUR 2005, 623, 625 mwN.

198 Rogge, FS Nirk, 929, 930. Ebenso Heermann, GRUR 1999, 625, 628.

I. Einbettung in den Kontext: Ausgleich unerlaubter Nutzung im EBV und Bereicherungsrecht

Sowohl das Bereicherungsrecht als auch das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis gewähren Ansprüche für die unerlaubte Nutzung eines absoluten Rechts. Beide dienen daher dem Rechtsgüterschutz.¹⁹⁹ Allerdings ist nur das Bereicherungsrecht, nicht aber das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, auf Immaterialgüterrechtsverletzungen anwendbar.

Nur im Kontext betrachtet werden die §§ 953 ff. BGB. Diese sollen die eindeutige Eigentumszuordnung von Früchten sicherstellen; eine abschließende vermögensrechtliche Zuordnung ist damit nicht verbunden.²⁰⁰ Diese wird allein durch das zugrundeliegende vertragliche oder gesetzliche Schuldverhältnis bestimmt. Von Interesse ist allerdings die Kostentragungspflicht. Ist der Fruchtzieher verpflichtet, die Früchte an einen Dritten herauszugeben, so muss Letzterer die Kosten der Fruchtgewinnung tragen, solange ordentlich gewirtschaftet wurde und die Kosten den Wert der Früchte nicht übersteigen (§ 102 BGB). Diese dem „Gerechtigkeitsgefühl“²⁰¹ und der „Billigkeit“²⁰² entsprechende Norm ist dispositiv, wird in der Praxis jedoch selten abbedungen.²⁰³

1. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis

Die §§ 987 ff. BGB regeln den Nutzungskonflikt zwischen dem unberechtigten Besitzer einer Sache und dem Eigentümer und modifizieren die allgemeinen Haftungsregeln.²⁰⁴ Sie sind weder direkt noch analog auf Immaterialgüterrechtsverletzungen anwendbar. Ein entsprechender rivalisierender Nutzungskonflikt wie zwischen Eigentümer und Besitzer kann bei Immaterialgüterrechten nicht auftreten.²⁰⁵ Anders als eine Sache kann ein Immaterialgut zeitgleich von Rechtsinhaber und Verletzer benutzt werden. Daher können die Wertungen des § 987 II BGB über *nicht* gezogene Nutzungen außen vor bleiben. Im Folgenden werden daher nur die Regelungen des EBV betrachtet, welche die unberechtigten Nutzungen einer der beiden Parteien zuweisen.²⁰⁶

199 Soergel¹³/Schmidt-Kessel/Hadding, § 812 Rn. 38; Palandt⁷⁵/Sprau, vor § 812 Rn. 1.

200 Soergel¹³/Henssler, vor § 953 Rn. 2; Bamberger/Roth³/Kindl, § 953 Rn. 1.

201 Bamberger/Roth³/Fritzsche, § 102 Rn. 1.

202 MünchKommBGB⁷/Stresemann, § 102 Rn. 1.

203 Bamberger/Roth³/Fritzsche, § 102 Rn. 10.

204 Daneben werden die Regeln entweder kraft analoger oder gesetzlich angeordneter Erstreckung auf eine Reihe anderer Rechtsverhältnisse angewandt, vgl. Soergel¹³/Stadler, vor § 987 Rn. 6 f.

205 Anders noch für das Patentrecht Enneccerus/Lehmann, Schuldverhältnisse¹⁵, S. 878, und für das Urheberrecht Marwitz/Möhring, Urheberrecht, S. 240.

206 Die Schadensersatznormen des EBV regeln lediglich die Haftungsbegründung und verweisen für den Haftungsumfang auf das allgemeine Schadensrecht, so dass hier keine Besonderheiten entstehen.

a) Grundwertungen

Mit den Regelungen des Nutzungsersatzes hat der Gesetzgeber eine materielle Wertzuweisung vorgenommen.²⁰⁷ Deswegen handelt es sich bei den §§ 987, 988, 993 I Hs. 1 BGB auch nicht um Schadensersatz-, sondern um Abschöpfungsansprüche.²⁰⁸ Es kommt nur darauf an, welche Nutzungen der Besitzer gezogen hat. Keine Rolle spielt, ob der Eigentümer selbst in der Lage oder willens gewesen ist, denselben Nutzen aus dem Gegenstand zu ziehen.²⁰⁹

aa) Gutgläubige Besitzer

Wer beim Besitzerwerb hinsichtlich seines Besitzrechts gutgläubig war und später keine positive Kenntnis erworben hat (§ 990 BGB), darf die Nutzungen behalten (vgl. § 993 I BGB). Nur wenn er in die Substanz der Sache eingegriffen, also Übermaßfrüchte gezogen hat, muss er diese herausgeben. Der Gesetzgeber wollte damit die Härte des § 935 BGB mildern und dem gescheiterten Erwerber von Eigentum einen kleinen Ausgleich für den Kaufpreis gewähren, den dieser einem Dritten gezahlt hat und eventuell nicht zurückbekommen kann.²¹⁰ Dass gutgläubig gezogenen Nutzungen behalten werden dürfen, ist eine „Minimalform gutgläubigen Erwerbs“.²¹¹ Diese klare Zuordnung gilt aber nicht mehr, wenn der Besitzer den Besitz an der Sache aufgrund eines unentgeltlichen Vertrags (§ 988 BGB) oder ohne Rechtsgrund²¹² erlangt hat. Der gutgläubige, aber unentgeltliche oder rechtsgrundlose Besitzer muss die gezogenen Nutzungen nach Bereicherungsrecht herausgeben.

Übertragen auf Immaterialgüterrechtsnutzungen entspräche die Privilegierung der Situation, dass ein gutgläubiger Nutzer denkt, er habe ein übertragbares Immaterialgut gegen Entgelt wirksam erworben oder das Immaterialgut aufgrund eines entgeltlichen Lizenzvertrags genutzt. Allerdings ist die Situation von Immaterialgüterrechtsnutzer und Besitzer nur sehr eingeschränkt vergleichbar, weil es im Immaterialgüterrecht keinen Verkehrsschutz in Form eines gutgläubigen Erwerbs gibt.

207 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 33.

208 Vgl. BGH NJW-RR 1998, 803, 806; Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 9; MünchKommBGB⁶/Baldus, § 987 Rn. 23.

209 BGHZ 39, 186, 187; NJW-RR 2009, 1522 Tz. 25; NK-BGB⁴/Schanbacher, § 987 Rn. 22; MünchKommBGB⁶/Baldus, § 987 Rn. 23.

210 Köbl, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, S. 226 f. mwN; Staudinger²⁰¹³/Gursky, Vor §§ 987 ff. Rn. 4 mwN.

211 Köbl, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, S. 226.

212 Wobei umstritten ist, ob hier eine Haftung analog § 988 BGB eintritt oder die Konditionssperre des § 993 I Hs. 2 BGB in Bezug auf eine Leistungskondition aufgehoben wird, dazu Raue, Jura 2008, 501, 503 mwN.

bb) Bösgläubige oder verklagte Besitzer

Der bösgläubige oder verklagte Besitzer dagegen muss die gezogenen Nutzungen herausgeben (§§ 987 I, 990 I BGB). Bei der folgenden Bewertung ist daher zu berücksichtigen, dass der Vindikationsschuldner vorsätzlich oder grob fahrlässig verkannt hat, zum Besitz und daher auch zur Nutzung der Sache nicht berechtigt zu sein oder aber auf Herausgabe verklagt ist.

b) Rechtsfolgen

aa) Nutzungsersatz

Nutzungen sind Früchte und Gebrauchsvorteile (§ 100 BGB). Im Folgenden werden nur Gebrauchsvorteile betrachtet.²¹³ Diese können nicht herausgegeben werden, so dass anstelle der Herausgabe die Pflicht zur wertmäßigen Restitution tritt.²¹⁴ Der Wert der Gebrauchsvorteile ist der durchschnittliche Marktpreis, der bei einer vertraglichen Gestattung zu zahlen gewesen wäre.²¹⁵ Dies führt im Ergebnis zu einer „quasi-kontraktuellen Haftung“²¹⁶ des Besitzers.²¹⁷ Er muss sich so stellen lassen, als ob er mit dem Eigentümer einen Nutzungsvertrag geschlossen hätte. Existiert kein Marktwert, so ist der Wert nach § 287 ZPO zu schätzen.²¹⁸

Der Marktpreis übersteigt den gebrauchsbedingten Wertverlust, weil im Marktpreis auch ein Gewinnanteil des Vertragspartners enthalten ist. Teilweise wird zum entsprechenden § 346 BGB vertreten, dass der Besitzer diesen Anteil nicht zu zahlen habe und dieser daher vom Wertersatz abzuziehen sei.²¹⁹ Dem wird für die §§ 987 ff. BGB mit generalpräventiven Argumenten entgegengetreten: Auch auf den Gewinnanteil soll gehaftet werden, weil sonst ein Anreiz zur eigenmächtigen Benutzung geschaffen würde.²²⁰

Eine interessante Parallele zur Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht weist der Streit auf, wie Anstrengungen des Besitzers zu berücksichtigen sind, die

213 Immaterialgüterrechte werfen keine Sachfrüchte (§ 99 I BGB) ab, nur der Berechtigte kann Erträge (§ 99 II BGB) aus dem Recht ziehen und der Nichtberechtigte kann mangels wirksamer Besitz- bzw. Rechtsüberlassung auch keine mittelbaren Rechtsfrüchte (§ 99 III BGB) aus einem Immaterialgüterrecht ziehen.

214 BGHZ 39, 186, 187; Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 15; Bamberger/Roth³/Fritzsche, § 987 Rn. 67.

215 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 17; MünchKommBGB⁷/Stresemann, § 100 Rn. 9.

216 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 18.

217 Konsequenterweise unterliegt die Nutzungsentschädigung auch der Umsatzsteuer (§§ 1 I Nr. 1, 4 Nr. 12 S. 1, 9 II UStG), BGH NJW-RR 1998, 803, 805 f.

218 Bamberger/Roth³/Fritzsche, § 987 Rn. 70; Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 17.

219 Staudinger²⁰¹²/D. Kaiser, § 346 Rn. 264; jurisPK-BGB⁷/Faust, § 346 Rn. 109; Erman¹⁴/Röthel, § 346 Rn. 34.

220 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 15.

den Wert der Nutzungen steigern.²²¹ Soweit diese Aufwendungen der Sache zugutekommen und notwendig oder werthaltig waren, erhält der Besitzer sie nach den §§ 994 ff. BGB ersetzt. Dies wird teilweise als ausreichender Interessenausgleich zwischen Eigentümer und Besitzer angesehen, so dass der Besitzer im Gegenzug immer den tatsächlichen Wert der Nutzungen zahlen muss, auch wenn er sie durch eigene Anstrengungen gesteigert oder sogar erst ermöglicht hat.²²² Stellt der Besitzer also einen unbewohnbaren Rohbau fertig,²²³ um darin wohnen zu können, muss er für die Nutzung eine angemessene Miete zahlen, erhält aber im Gegenzug den Fertigstellungsaufwand ersetzt. Wertsteigernde Anstrengungen des Besitzers, die nicht nach den §§ 994 ff. BGB ersetzt werden, sollen dem Besitzer entweder durch eine extensive Auslegung des Verwendungsbegriffs oder durch eine analoge Anwendung von § 102 BGB zugutekommen.²²⁴

Nach dem BGH muss dagegen ein bösgläubiger Besitzer die Gebrauchsvorteile insoweit nicht ersetzen, als er sie durch eigene Investitionen erhöht hat.²²⁵ Der Eigentümer habe nur Anspruch auf Nutzungen im Wert des Zustands, in dem der Besitzer die Sache erlangt habe. Letzterer muss also nur die Miete für den Rohbau zahlen, nicht aber für das fertiggestellte Haus. Das gilt nach der Rechtsprechung auch für die Einrichtung eines Betriebs.²²⁶ Nutzt der Besitzer eine Sachgesamtheit, etwa eine ganze Fabrikanlage oder eine Gastwirtschaft, dann schuldet er grundsätzlich den üblichen Pachtzins als Wertersatz.²²⁷ Wandelt er aber einen Raum in eine Gastwirtschaft oder ein Bordell²²⁸ um oder baut er auf einem Grundstück eine Heizungs-²²⁹ oder Fabrikanlage, wird es als unangemessen angesehen, statt des niedrigeren Mietzinses den gesteigerten Pachtzins anzusetzen. Denn die Wertsteigerung beruht im Wesentlichen auf den Anstrengungen und Investitionen des Besitzers.²³⁰ Auch wenn ein bösgläubiger Unternehmer unberechtigt fremde Maschinen einsetzt, schuldet er nur den üblichen Mietzins,²³¹ nicht aber einen Pachtzins oder einen Teil des erwirtschafteten Gewinns.

221 Dort stellt sich die Frage, ob und wie der Gewinn auf Rechtsinhaber und Verletzer aufzuteilen ist und in welchem Ausmaß dabei Anstrengungen des Verletzers zu berücksichtigen sind, dazu unten D.V. 3.c)aa)(1).

222 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 24; NK-BGB⁴/Schanbacher, § 987 Rn. 22; Soergel¹³/Stadler, § 987 Rn. 20.

223 Beispiel nach BGH NJW 1992, 892.

224 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 24 f.; NK-BGB⁴/Schanbacher, § 987 Rn. 22. AA Soergel¹³/Stadler, § 987 Rn. 20, die in diesem Fall die Verwendungen nicht ersetzen möchte, dafür aber auch die Wertsteigerung bei der Berechnung des Nutzungsersatzes unberücksichtigt bleiben lassen will.

225 BGHZ 109, 179, 191; NJW 1992, 892; NJW 1995, 2627, 2628; NJW 2002, 1050, 1052 (insoweit in BGHZ 149, 326 nicht enthalten). Anders noch BGHZ 39, 186.

226 BGHZ 63, 365, 368; NJW 1978, 1578. Zu Unternehmensgewinnen als Nutzung, vgl. unten D.I.1.d).

227 RGZ 97, 245, 252; BGH JR 1950, 460.

228 BGH WM 1969, 1083 f.

229 BGHZ 109, 179, 191.

230 Daneben darf der Eigentümer nur den niedrigeren Mietzins verlangen, wenn die Verpachtung gegen ein gesetzliches Verbot verstößt oder sittenwidrig ist, vgl. BGH NJW-RR 1998, 803, 806 (Fremdbesitzverbot von Apotheken).

231 BGH JR 1950, 460.

Diese unterschiedlichen Auffassungen beruhen auf einem fundamental anderen Ansatz. Nach dem BGH soll demjenigen der Ertrag zustehen, der in ihn investiert hat: dem Eigentümer der Anteil, der dem Wert seiner Sache bei Besitz-erlangung entspricht, dem (bösgläubigen oder verklagten) Besitzer der Anteil seiner zusätzlichen Investitionen. Für die Literatur überwiegen dagegen generalpräventive Aspekte. Weil Nutzungsherausgabe nur ein bösgläubiger oder verklagter Besitzer schuldet, sollen Investitionen immer dem Eigentümer zugutekommen. Der muss allerdings über die Verwendungsersatzansprüche des Besitzers (§§ 994 ff. BGB) deren Kosten tragen. Dies kann gerade bei längeren Nutzungszeiträumen zu erheblich abweichenden Ergebnissen führen.²³²

bb) Verwendungsersatz

Der bösgläubige oder verklagte Besitzer kann vom Eigentümer nur Ersatz der notwendigen Verwendungen verlangen (§§ 994 II, 677 ff. BGB). Dabei handelt es sich um eine partielle Rechtsgrundverweisung auf das Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag,²³³ so dass auf die Ausführungen unten D.I.1.a)cc) verwiesen werden kann. Allerdings besteht insoweit Einigkeit, dass es einen Zusammenhang von Verwendungsersatz und der Höhe des Nutzungsersatzes gibt.

2. Bereicherungsrecht

Neben dem EBV regelt das Bereicherungsrecht den Eingriff in ein absolutes Recht durch eine unberechtigte Nutzung. Nach heute allgemeiner Ansicht ist das Bereicherungsrecht auf Eingriffe in Immaterialgüterrechte anwendbar.²³⁴ Was heute als selbstverständlich gilt, ist von der Rechtsprechung lange Zeit aus systematischen Gründen anders gesehen worden – insbesondere bei den technischen Schutzrechten.²³⁵ Hierin wird verbreitet der Grund dafür gesehen, dass die Rechtsprechung den verwehrten Bereicherungsausgleich im Gewande des Schadensersatzes durchgeführt hat.²³⁶

Der Bereicherungsanspruch hat im Immaterialgüterrecht in zwei Fällen praktische Bedeutung: bei unverschuldeten Rechtsverletzungen und bei verjährten

232 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 25.

233 Raue, Jura 2008, 501, 505 mwN.

234 Vgl. nur Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60 ff. mwN, und die gesetzlichen Öffnungsklauseln in § 102a UrhG; § 50 DesignG; § 141a PatG; § 24g GebrMG; § 19d MarkenG; § 37g SortG.

235 Vgl. etwa RGZ 15, 121, 132 – Flaschenverschlüsse; 21, 68, 72. Abkehr erst mit BGHZ 68, 90 ff. – Kunststoffhohlprofil I (1976). Anders dagegen für das Urheberrecht ab 1917: RGZ 90, 137, 138 – Erikamuster, später übernommen von BGHZ 5, 116, 123 – Parkstraße. Dazu ausführlich Ellger, Eingriff, S. 597 ff.; Ullmann, GRUR 1978, 615 f.

236 Vgl. nur Ellger, Eingriff, S. 643; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 252. Darüber hinaus wurden damit die Schwächen der bereicherungsrechtlichen Vermögensverschiebungstheorie überwunden, vgl. Ellger aaO S. 623.

Schadensersatzforderungen, weil nach § 852 BGB noch zehn Jahre lang eine verbliebene Bereicherung herauszugeben ist.²³⁷

a) Grundwertungen

Das Bereicherungsrecht gleicht den Vermögenszuwachs aus, den die Rechtsordnung dem Inhaber eines ausschließlichen Rechts und nicht dem rechtsgrundlos Bereicherten zuweist.²³⁸ Das Bereicherungsrecht soll damit die Güterallokation sicherstellen, die von der Rechtsordnung als richtig angesehen wird. Die Eingriffskondition knüpft an einen rechtswidrigen Eingriff in eine geschützte Rechtsposition an; ein korrespondierender Schaden des Schutzrechtsinhabers ist hier, anders als nach der klassischen Schadensersatzdogmatik, keine Voraussetzung.²³⁹ Auf der anderen Seite kommt es auf ein Verschulden des Bereicherten nicht an. Gerechtfertigt sind diese geringeren Anforderungen, weil der Bereicherungsschuldner im Grundsatz nur den ungerechtfertigten Vermögenszuwachs herausgeben, aber nicht auf sonstige eigene Ressourcen zurückgreifen muss.²⁴⁰ Als Leitbild für den Umfang des Bereicherungsanspruchs muss demnach ein gutgläubiger Schuldner zugrunde gelegt werden, der Anstrengungen und Aufwendungen in dem Glauben tätigt, er werde von ihnen profitieren.²⁴¹

b) Das erlangte „Etwas“

Mit dem Kondiktionsanspruch kann jeder Gegenstand herausverlangt werden, den der Schuldner unmittelbar aus einem „Einbruch in eine fremde geschützte Rechtssphäre“ erhalten hat.²⁴² Nach mittlerweile nahezu einhelliger Ansicht ist das Erlangte iSv. § 812 nicht die ersparte Vergütung,²⁴³ sondern die Nutzung des

237 § 141 S. 2 PatG; § 24f S. 2 GebrMG; § 102 S. 2 UrhG; § 49 S. 2 DesignG; § 20 S. 2 MarkenG; § 9 III 2 HalblSchG; § 37f S. 2 SortSchG. Dazu *Pitz*, Patentverletzungsverfahren², Rn. 50; *Osterrieth*, Patentrecht⁴, Rn. 487, 496 ff.; *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 102 Rn. 4 mwN.

238 Für das Folgende soll die mittlerweile ganz herrschende Konzeption der Eingriffskondition als Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines absoluten Rechts zugrundegelegt werden, vgl. dazu nur BGHZ 82, 299, 306 – Kunststoffhohlprofil II; *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 114; *Erman*¹⁴/*Buck-Heeb*, § 812 Rn. 65; *Soergel*¹³/*Schmidt-Kessel/Hadding*, § 812 Rn. 36; *Ellger*, Eingriff, S. 148 ff. Eine Vermögensverschiebung ist danach keine Voraussetzung mehr, *Erman*¹⁴/*Buck-Heeb*, § 812 Rn. 3; *Sack*, FS Hubmann, 373, 380 mwN. Ebenso in der Schweiz, BG, 7.7.2003, BGE 129 III 422, 425 – Restaurant Z. Zu den historisch vertretenen Bereicherungstheorien ausführlich *Ellger*, Eingriff, §§ 3–6.

239 BGHZ 17, 236, 239 mwN; 20, 345, 355 – Paul Dahlke; 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil I; *Staudinger*²⁰⁰⁷/*Lorenz*, § 812 Rn. 24; *Erman*¹⁴/*Buck-Heeb*, § 812 Rn. 64.

240 *Koziol*, FS Medicus 2009, 237, 246.

241 Vgl. nur *Ellger*, Eingriff, S. 121; *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 522; *Larenz/Canaris*, SchR II/2¹³, § 71 II 1 („Milde der Bereicherungshaftung“).

242 BGHZ 82, 299, 306 – Kunststoffhohlprofil II; *Soergel*¹³/*Schmidt-Kessel/Hadding*, § 812 Rn. 37; *Palandt*⁷⁵/*Sprau*, § 812 Rn. 36 mwN.

243 So aber die frühere Rechtsprechung, etwa BGHZ 20, 345, 355 – Paul Dahlke; BGH GRUR 1992, 557, 558 – Talkmaster-Foto.

geschützten Immaterialguts.²⁴⁴ Wer ein Immaterialgut unbefugt nutzt und damit in den Zuweisungsgehalt eines Immaterialgüterrechts eingreift, muss die Nutzungen nach Maßgabe des § 818 BGB herausgeben.

Das Bereicherungsrecht soll die von der Rechtsordnung vorgesehene Güterallokation herstellen. Daher ist es unerheblich, ob der Schutzrechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht jemals selbst am Markt verwertet hat oder in Zukunft verwerten möchte.²⁴⁵ Ebenfalls ohne Belang ist, ob er aus rechtlichen Gründen an einer Verwertung gehindert war. Deswegen darf auch der Inhaber eines abhängigen Patents, der vom übergeordneten Patentinhaber keine Verwertungsbefugnis erhalten hat, einen Bereicherungsausgleich für den Eingriff in sein Recht fordern.²⁴⁶ Denn der Verletzer hat einen Vorteil erlangt, den die Rechtsordnung dem Schutzrechtsinhaber zuordnet. Deswegen muss er diesen an den Berechtigten abführen. Das Bereicherungsrecht soll keine Vermögensminderung ausgleichen, sondern der Rechtsordnung widersprechende Bereicherungen beseitigen.²⁴⁷ Vor diesem Hintergrund kann es keine Rolle spielen, ob der Verletzer von einem ebenfalls unbefugten Dritten auf vertraglicher Grundlage eine „Erlaubnis“ für die Nutzung erhalten hat. Mangels gutgläubigen Erwerbs der Nutzungserlaubnis ist diese unwirksam und kann daher keine Leistungsbeziehung etablieren, die der Eingriffskondition vorgeht.²⁴⁸

Die Vermögensverschiebung muss „auf Kosten“ des Bereicherungsgläubigers eingetreten sein. Dafür ist der Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts erforderlich.²⁴⁹ Ein solcher bereicherungsrechtlicher Zuweisungsgehalt ist mittlerweile für alle klassischen Immaterialgüterrechte anerkannt.²⁵⁰

244 BGHZ 82, 299, 307 – Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 – Chanel No. 5; BGH GRUR 2012, 715 Tz. 39 – Bochumer Weihnachtsmarkt; GRUR 2010, 237 Tz. 22 – Zoladex; Falk, GRUR 1983, 488 ff. (mit ausführlicher Auseinandersetzung mit den vereinzelten Gegenauffassungen); Benkard/¹⁷ Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 85; Schack, UrhR⁷, Rn. 808; Rehbinder/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 1293; Sack, FS Hubmann, 373, 380; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 274 f.; aA Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 268; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 63 ff. (erlangt ist die dem Schutzrechtsinhaber vorbehaltene Marktchance).

245 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers (zum Recht am eigenen Bild, unter ausdrücklicher Aufgabe von BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter; 30, 7, 16 f. – Caterina Valente; GRUR 1979, 732, 734 – Fußballtor); Ullmann, GRUR 1978, 615, 619 f.; B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 86 ff.; Bamberger/Roth³/Wendeborst, § 812 Rn. 124; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60. AA HKK/Schäfer, § § 812–822 Rn. 96, für verbotene oder sittenwidrige Nutzungen.

246 Ullmann, GRUR 1978, 615, 619 f. So etwa in RGZ 126, 127, 132 – Transformatorenentwicklung.

247 BGHZ 20, 345, 355 – Paul Dahlke; B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 88; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 812 Rn. 24; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 114.

248 BGH GRUR 1992, 557, 558 – Talkmaster – Foto; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 61. Vgl. auch Canaris JZ 1992, 1114, 1118 f.

249 Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 27 ff.; Larenz/Canaris, SchR II/2¹³, S. 169 mwN.

250 Vgl. dazu den Überblick bei Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60 ff.; ausführlich Ellger, Eingriff, S. 656 ff. Kennzeichenrechten wurde ein solcher ausschließlicher Zuweisungsgehalt aber lange Zeit abgesprochen, etwa RGZ 58, 321, 325 – Klosettpapier; Mestmäcker, JZ 1958, 521, 525. Anders seit BGHZ 99, 244, 246 f. – Chanel No. 5. Ferner BGH GRUR 2009, 515 Tz. 41 – Motorradreinger; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § § 14 Rn. 288.

Darüber hinaus werden nach überwiegender Ansicht alle Rechtspositionen erfasst, bei denen der Berechtigte die Nutzung einem Dritten nicht nur untersagen, sondern auch mit rechtfertigender Wirkung zustimmen kann.²⁵¹ Einschränkung muss die Zustimmung zur Nutzung üblicherweise gegen Entgelt gestattet werden.²⁵² Einen solchen Zuweisungsgehalt hat die Rechtsprechung u.a. anerkannt für das Recht am eigenen Bild nach § 22 KUG, bei sonstigen vermögenswerten Bestandteilen des allgemeinen und besonderen Persönlichkeitsrechts sowie bei der Verletzung von Betriebsgeheimnissen und beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz.²⁵³ Weitgehend abgelehnt dagegen wird der Bereicherungsausgleich bei Verstößen gegen allgemeine Wettbewerbsregeln²⁵⁴ sowie bei Eingriffen in die nicht-vermögenswerten Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.²⁵⁵ Hier stellen sich im Kern dieselben Fragen wie bei der Übertragung der dreifachen Schadensberechnung auf diese Fallgruppen,²⁵⁶ so dass hierauf erst in Kapitel 5 näher eingegangen werden soll.

c) Umfang der Rückgewährpflicht

aa) Wertersatz

Die Nutzung eines Immaterialguts kann nicht in Natur herausgegeben werden. Daher schuldet der Verletzer Wertersatz (§ 818 II BGB). Als Maßstab für dessen Höhe wird auf den objektiven Verkehrswert der Nutzung abgestellt, also auf die übliche Lizenzgebühr.²⁵⁷ Deswegen wird die Höhe des Wertersatzes weitgehend genauso berechnet wie die Lizenzanalogie im Rahmen der Schadensberech-

251 Vgl. BGH NJW 2013, 2519 Tz. 15; Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 124 mwN; Helms, Gewinnherausgabe, S. 36 f.

252 Lorenz/Canaris, SR II/2¹³, S. 171; Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 125.

253 Zu den ersten beiden Positionen Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 61 f. mwN, zu den letzten beiden Sack, FS Hubmann, 373, 376 mwN.

254 Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 70 mwN.

255 Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 62 mwN.

256 Vgl. B. Ebert, Geschäftsnaßung, S. 408.

257 BGHZ 82, 299, 307 f. – Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 – Chanel No. 5; 146, 217, 221 f. – Temperaturwächter; BGH WRP 2015, 972 Tz. 32 – Motorradteile; GRUR 2010, 237 Tz. 22 – Zoladex; GRUR 2012, 715 Tz. 40 – Bochumer Weihnachtsmarkt; GRUR 2013, 717 Tz. 15 – Covermount; Schack, UrhR⁷, Rn. 809; Sack, FS Hubmann, 373, 380; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 24 mwN. Zur Berechnung einer solchen „Entschädigungslizenz“ etwa OLG Frankfurt MMR 2004, 476 ff. – rechtsanwalt.de. Einen subjektiven Bereicherungsbegriff vertreten dagegen Koppensteiner, NJW 1971, 1769, 1770; Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 51 I 4 c; Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn. 17. Sie konnten sich damit aber zu Recht nicht durchsetzen, weil sie einen mess- und überprüfbaren Maßstab durch einen subjektiven ersetzen wollen, für den keine handhabbaren Kriterien gefunden werden können, vgl. BGHZ 82, 299, 308 – Kunststoffhohlprofil II.

nung.²⁵⁸ Existiert kein Marktpreis für die Nutzung, muss der Wert ggf. durch Schätzung analog § 287 ZPO ermittelt werden.²⁵⁹

Damit kommt dem Bereicherungsrecht eine quasi-vertragliche Wirkung zu.²⁶⁰ Es integriert den ungerechtfertigten Eingriff für die Vergangenheit in das System des vertraglichen Austauschs und stellt damit sicher, dass fremde Rechtspositionen nur zu marktkonformen Preisen verwendet werden dürfen.²⁶¹ Es dient damit dem Rechtsgüterschutz. Dennoch fingiert § 818 BGB keinen gesetzlichen Vertragsschluss und ordnet auch keinen Zwangsvertrag an.²⁶² Ein üblicher Austauschvertrag über den Bereicherungsgegenstand dient allein als *Maßstab* für die Höhe des Bereicherungsausgleichs. Für die Zukunft werden der Marktmechanismus und damit der Rechtsgüterschutz durch den Unterlassungsanspruch sichergestellt.

Daher schuldet der Verletzer nach Bereicherungsrecht nur den Wert der tatsächlichen Nutzung, nicht aber die Zahlung der geringsten marktüblichen Lizenz.²⁶³ Relevant wird dies in Fällen, in denen die Verletzung bereits kurz nach ihrem Beginn entdeckt und gestoppt wird. Verhindert der Rechtsinhaber die weitere Nutzung eines Artikels auf der Webseite des Verletzers nach 21 Stunden, so kann er nicht die Gebühr für eine einmonatige Lizenz verlangen, auch wenn das der branchenübliche Mindestsatz ist.²⁶⁴ Das Bereicherungsrecht soll nur die tatsächliche Bereicherung abschöpfen, nicht aber einen Lizenzvertrag fingieren. Die Pflicht zur Zahlung einer höheren Bereicherungslizenz lässt sich auch nicht damit begründen, dass der Verletzer diese Summe erspart hat. Denn erlangt ist nur die Nutzung, nicht aber die Ersparnis.²⁶⁵ Einem gutgläubigen Nutzer kann man auch nicht vorwerfen, er handle widersprüchlich und müsse sich an selbst geschaffenen Tatsachen festhalten lassen. Etwas anderes gilt für einen unredlichen Verletzer: Wenn dieser *bewusst* den Marktmechanismus außer Kraft setzt, um sich den

258 BGHZ 56, 317, 322 – Gasparone II; 146, 217, 221 – Temperaturwächter; BGH GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 634. Allerdings kann nicht der Verletzerzuschlag der GEMA gefordert werden, weil dieser insbesondere mit den gesteigerten Kosten der Rechtsverfolgung begründet wird, die zu keiner entsprechenden Bereicherung des Verletzers führen, OLG Frankfurt MMR 2004, 476, 477 – rechtsanwalt.de.

259 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; OLG Frankfurt MMR 2004, 476, 477 – rechtsanwalt.de; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60; Musielak/Voit/Foerste, ZPO¹², § 287 Rn. 2; Stein/Jonas/Leipold, ZPO²², § 287 Rn. 6. AA BGH GRUR 1962, 261, 262 – Öl regiert die Welt (nur unter den engeren Voraussetzungen des § 287 II ZPO).

260 BGHZ 146, 217, 221 – Temperaturwächter („einem vertraglichen Anspruch auf Vergütung einer empfangenen Gegenleistung ähnlich“); *Ellger*, Eingriff, S. 348; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 28. Kritisch *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 83 ff. Ebenso die Nutzungsherausgabe des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses, dazu oben Fn. 216.

261 *Ellger*, Eingriff, S. 348, 894 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 76, 489.

262 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers (aPR); *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 85; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 76.

263 Anders die ganz hM im Schadensrecht, dazu und zur Kritik unten III.1.d).

264 Vgl. OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht (zur schadensrechtlichen Lizenzanalogie).

265 Oben Fn. 244.

Preis für eine teure Lizenz zu ersparen, wäre eine solche Argumentation widersprüchlich, so dass er nach § 242 BGB jedenfalls eine Mindestlizenz zahlen muss.

Nach der Rechtsprechung soll der Verletzer auch nach Bereicherungsrecht auf die angemessene Lizenzgebühr Zinsen zahlen müssen, ohne dass er verklagt wurde oder in Verzug geraten ist (sog. Verletzervorteile).²⁶⁶ Allerdings ist nach allgemeiner bereicherungsrechtlicher Dogmatik der Wert der Bereicherung zum Zeitpunkt ihres Eintritts, nicht zum Zeitpunkt des Herausgabeverlangens herauszugeben.²⁶⁷ Auf den Wert der Nutzung haben Zahlungsmodalitäten aber keinen Einfluss. Daher kann eine Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen nur nach den allgemeinen Vorschriften begründet werden, also nach überwiegender Ansicht erst mit Klageerhebung.²⁶⁸

Dagegen wird im Immaterialgüterrecht angeführt, dass der Bereicherungsschuldner einem vertraglichen Schuldner gleichgestellt werden solle und sich für Ersteren der Wert der Nutzung erhöhe, wenn er nicht sofort zahlen müsse.²⁶⁹ Diese Argumentation verkennt, dass das Bereicherungsrecht zwar einen Wertausgleich herbeiführen soll, aber keinen Vertragsschluss fingiert.²⁷⁰ Die Modalitäten der Rückabwicklung wie Fälligkeit und Verzinsungspflicht werden abschließend durch das Bereicherungsrecht geregelt und richten sich nicht nach den üblichen vertraglichen Abreden einer Nutzung.²⁷¹ Der gutgläubig Bereicherte muss nur tatsächlich erwirtschaftete Zinsen herausgeben (§ 818 I BGB), vor dem Zeitpunkt des § 818 IV BGB aber keine ungezogenen Zinsen auf erlangte Werte zahlen.²⁷² Die restriktive Verzinsungspflicht im Bereicherungsrecht mag man rechtspolitisch kritisieren. Jedoch bietet die Gutgläubigkeit des Bereicherten eine starke Rechtfertigung dafür.

Darüber hinaus gibt es keine Besonderheiten des Immaterialgüterrechts, die es rechtfertigen, von den allgemeinen Grundsätzen abzuweichen. Insbesondere ist dies aus präventiven Gründen nicht erforderlich: Der gutgläubig und schuldlos Bereicherte wusste nicht, dass er ein fremdes Immaterialgut widerrechtlich nutzt (und musste dies auch nicht wissen). Er hat also weder den Vertragsmechanismus bewusst umgangen noch die gebotene Sorgfalt verletzt. Die Präventionswirkung hat also entweder keinen Effekt oder führt zu Sorgfaltsanforderungen, die über

266 BGHZ 82, 299, 309 f. – Kunststoffhohlprofil II; B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 170; Dreier/Schulze, UrhG³, § 102a Rn. 4; Benkard/Grabinski/Zülich, PatG¹¹, § 139 Rn. 85; aA Falk, GRUR 1983, 488, 491.

267 Genauer: beim Entstehen des Bereicherungsanspruchs, BGHZ 5, 197, 200; 82, 299, 310 – Kunststoffhohlprofil II; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 25 mwN; Palandt⁷⁵/Sprau, § 818 Rn. 20.

268 Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 50f.

269 BGHZ 82, 299, 309 – Kunststoffhohlprofil II; GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag.

270 Vgl. B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 85.

271 Zutreffend Falk, GRUR 1983, 488, 491.

272 BGHZ 35, 356, 360 (keine Zinsen auf Wertsteigerung eines Grundstücks durch Bebauung); Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 51; Palandt⁷⁵/Sprau, § 818 Rn. 11, 52.

das Geforderte hinausgehen und daher gesellschaftlich unerwünscht sind. Wenn er die Sorgfaltsanforderungen verletzt hat, schuldet der Bereicherte Schadensersatz, bei dem es aufgrund europäischer Vorgaben eine entsprechende Verzinsungspflicht gibt.²⁷³

Darüber hinaus erstreckt sich die Herausgabepflicht nur auf unmittelbare Vorteile der Nutzung. Mittelbare Vorteile, etwa von dritter Seite ausgeschüttete Fördermittel, gehören nicht dazu.²⁷⁴

bb) Entreichereinwand

Anders als beim Schadensersatz kann sich der gutgläubig Bereicherte auf den Entreichereinwand berufen (§ 818 III BGB). Hierin zeigt sich die grundlegend andere Perspektive und Funktion des Bereicherungsrechts gegenüber dem Schadensersatz: Ersteres will nur eine vorhandene Bereicherung abschöpfen, Letzterer den Schaden ausgleichen, der durch den Eingriff in das Immaterialgüterrecht entstanden ist. Daher ist es gerechtfertigt, bei der „Bereicherungslizenz“ zu anderen Ergebnissen als bei einer „Schadenslizenz“ zu kommen. Die vom BGH regelmäßig betonte Parallele der Berechnung trifft nur beim Umfang der ursprünglichen Bereicherung zu (§ 818 II BGB), übersieht aber den Entreichereinwand des § 818 III BGB, der für das Bereicherungsrecht prägend ist. Danach muss der Bereicherungsschuldner die Bereicherung nur insoweit herausgeben, als er zum Zeitpunkt der Herausgabe noch bereichert ist. Damit soll das Vertrauen des gutgläubigen Nutzers geschützt werden, zu der Handlung befugt gewesen zu sein, die in den Schutzbereich des Immaterialgüterrechts eingegriffen hat.²⁷⁵

Zu weit geht die Ansicht,²⁷⁶ nach der Nutzungen flüchtig sind und der Bereicherungsschuldner deshalb *immer* entreichert ist, wenn er keine anderweitigen Aufwendungen erspart hat. Nutzungen von Immaterialgütern können ohnehin nicht herausgegeben werden; es kann immer nur ihr Wert ersetzt werden.²⁷⁷ Daher vermischt diese Ansicht den Bereicherungsgegenstand mit der Frage der Entreichering und beruht auf der falschen Vorstellung, der Bereicherungsgegenstand müsse materiell fassbar sein.

Nach Ansicht des BGH und eines Teils der Literatur soll vielmehr das Gegenteil gelten: Der Bereicherungsschuldner dürfe sich im Regelfall *überhaupt nicht*

273 Dazu unten III.7.a).

274 OLG Saarbrücken NJWE-WettbR 2000, 77, 80 – Kläranlagen; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 65.

275 Vgl. MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 124, 134 mwN; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 40; Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn. 32.

276 MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 160 mwN; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 118 f.; Canaris, JZ 1971, 560, 561; Lieb, NJW 1971, 1289, 1292. Vgl. auch BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil.

277 Vgl. §§ 818 II BGB, aber auch § 346 I, II Nr. 1 BGB.

auf Entreichung berufen.²⁷⁸ Dies ist letztlich Konsequenz der Entscheidung, den Wert der Immaterialgüternutzung objektiv zu bestimmen und den subjektiven Nutzen des „Bereicherten“ auszublenden.²⁷⁹ Der objektive Nutzen ist dem Bereicherungsschuldner zugeflossen. Anders als ein körperlicher Gegenstand kann der immaterielle Nutzen nicht zerstört werden oder verloren gehen.²⁸⁰

Allerdings kommt es für den gutgläubigen Bereicherungsschuldner nicht darauf an, was ursprünglich in sein Vermögen geflossen, sondern was zu dem Zeitpunkt noch vorhanden ist, wenn der Anspruch geltend gemacht wird.²⁸¹ Abzulehnen ist eine formelle Betrachtungsweise, nach der eine Nutzung *immer* mit dem objektiven Wert im Vermögen des Bereicherten erhalten bleibt. Dann könnte man einen gutgläubigen Bereicherten nicht mehr vor einer für ihn wertlosen, flüchtigen Bereicherung schützen. Das widerspricht den gesetzlichen Wertungen. Soll etwa ein privater Blogger, der ohne Verschulden eine fremde Fotografie nutzt, dafür eine Lizenzgebühr zahlen müssen?²⁸² Oder der schuldlose Patentverletzer, obwohl das verletzte Patent für sein Produkt weitgehend nutzlos war und auf den Verkauf seiner Produkte keinen Einfluss hatte?²⁸³

Der BGH argumentiert, der Nutzer des Immaterialguts dürfe sich nicht auf Entreichung berufen, weil er sich an der Lage festhalten lassen müsse, die er geschaffen habe.²⁸⁴ Diese pauschale Argumentation wird mit Recht verbreitet kritisiert, weil dadurch die gesetzgeberischen Grundwertungen des Bereicherungsrechts ausgehebelt werden.²⁸⁵ Die verschuldensunabhängige Haftung eines gutgläubigen Bereicherungsschuldners ist nur gerechtfertigt, weil er lediglich das

278 BGHZ 56, 317, 322 – Gasparone II; 146, 217, 221 f. – Temperaturwächter; BGH WRP 2015, 972 Tz. 32 – Motorradteile; GRUR 2012, 715 Tz. 41 – Bochumer Weihnachtsmarkt; GRUR 1992, 557, 558 – Talkmaster-Foto; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 60; Schack, UrhR⁷, Rn. 809; Mestmäcker, JZ 1958, 521, 524. AA aus der allgemeinen Literatur: Gursky, JR 1998, 7, 11; Koppensteiner/Kramer, Ungerechtfertigte Bereicherung², S. 163 mwN; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 621; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 174; Canaris JZ 1992, 1114, 1120; Rengier, AcP 177(1977), 418, 445. Aus der immaterialgüterrechtlichen Literatur: Sack, FS Hubmann, 373, 384 ff.; Ullmann, GRUR 1978, 615, 620; B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 172 ff.; Benkard/Grabinski/Zülich, PatG¹¹, § 139 Rn. 86; Falk, GRUR 1983, 488, 491; Kaiser, GRUR 1988, 501, 508.

279 Vgl. Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 52 aE.

280 Vgl. BGHZ 146, 217, 221 f. – Temperaturwächter; BGH GRUR 2012, 715 Tz. 41 – Bochumer Weihnachtsmarkt.

281 Zutreffend Maute, Schadensberechnung, S. 83.

282 Als Beispiel kann die Nutzung eines Fotos dienen, das gegen den Willen des Urhebers mit einer *Creative Commons* Lizenz gekennzeichnet wurde, was der Nutzer weder wusste noch wissen musste.

283 Vgl. BGHZ 82, 299, 301 ff. – Kunststoffhohlprofil II. Vgl. auch den Sachverhalt von OLG Düsseldorf, 25.3.2010, I-2 U 61/08 juris-Tz. 177 – Anzeigevorrichtung, bei dem das Anzeigegerät zwar über die patentverletzende Technik verfügte, diese aber ohne ein zusätzliches Steuerelement nicht benutzt werden konnte.

284 BGHZ 20, 345, 355 – Paul Dahlke; GRUR 1987, 128, 129 – Nena; GRUR 1979, 732, 734 – Fußballtor; GRUR 1992, 557, 558 – Talkmaster-Foto (alle zum aPR).

285 Gursky, JR 1998, 7, 11 („systemwidrig“); Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 117 („mit Sinn und Zweck des Bereicherungsrechts unvereinbar“); Heermann, GRUR 1999, 625, 635 („funktions- und sinnwidrig“); Ullmann, GRUR 1978, 615, 620 („Grundgedanken des Bereicherungsrechts ausgeschlossen“); B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 174 f. („Störung des sinnvoll abgestuften Systems der Sanktionen für widerrechtliche Eingriffe“).

noch Vorhandene herausgeben muss, sein Stammvermögen aber unangetastet bleibt.²⁸⁶ Daher ist es nicht gerechtfertigt, etwas „abzuschöpfen“, was nicht mehr da ist. Wenn die Nutzung zu keiner dauerhaften Vermögensmehrung geführt hat und dem Bereicherten nicht einmal die Chance einer Vermögensmehrung zugeflossen ist, sprechen die oben skizzierten Wertungen des Bereicherungsrechts grundsätzlich gegen die Zahlung einer Lizenzgebühr.

Die Begründung des BGH erinnert an das aus § 242 BGB abgeleitete Verbot widersprüchlichen Verhaltens. Einem gutgläubigen Bereicherungsschuldner kann man jedoch kein widersprüchliches Verhalten vorwerfen.²⁸⁷ Dessen verschärfte Haftung ist für einen gerechten Interessenausgleich zwischen Immaterialgüterrechtsinhaber und Verletzer auch systematisch nicht erforderlich: Beruht die Unwissenheit des Verletzers auf Fahrlässigkeit, so haftet er auf Schadensersatz. Bei Letzterem kommt es nur auf den Schaden des Rechtsinhabers an und nicht auf eine Bereicherung des Verletzers. Daher ist der Entreicherungseinwand im Schadensrecht unzulässig. Handelt der Verletzer vorsätzlich, so ist ihm ohnehin verwehrt, sich auf Entreicherung zu berufen.²⁸⁸ Deswegen ist es richtig, dass das Bereicherungsrecht nur das noch Vorhandene abschöpft, nicht aber eine unwirtschaftliche Verwendung sanktioniert.²⁸⁹ Eine inkonsistente Argumentation²⁹⁰ kann man dem gutgläubig Bereicherten ebenfalls nicht vorwerfen: Er ging unverschuldet entweder davon aus, überhaupt nicht in ein fremdes Recht einzugreifen oder dazu (ohne Bezahlung) berechtigt zu sein.

Es sind unzählige Vorschläge gemacht worden, nach welchen abstrakten Kriterien die zulässigen Minderungsfaktoren ausgewählt werden.²⁹¹ Im Kern geht es aber um eine wertende Risikozuweisung im Einzelfall.²⁹² Dafür sollen *ex ante* unwirtschaftliche Entscheidungen von solchen abgegrenzt werden, bei denen sich erst im Nachhinein herausgestellt hat, dass sich der Einsatz des Immaterialguts nicht ausgezahlt hat.

(1) Ex ante unwirtschaftliche Entscheidungen

Das Bereicherungsrecht schützt das berechtigte Vertrauen, einen Gegenstand für unwirtschaftliche Entscheidungen nutzen zu dürfen, ohne auf sein übriges Vermögen zurückgreifen zu müssen.²⁹³ Denn der Nutzer vertraut darauf, dass sich

286 Koziol, FS Medicus 2009, 237, 246; Maute, Schadensberechnung, S. 85 mwN.

287 Ebenso B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 174; Koppensteiner/Kramer, Ungerechtfertigte Bereicherung², S. 163.

288 Vgl. nur Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 52 mwN auch zur Gegenansicht.

289 Das Bereicherungsrecht gleicht aus, sanktioniert aber nicht, BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil.

290 Zu der Fallgruppe MünchKommBGB⁷/Schubert, § 242 Rn. 344, 346.

291 Vgl. die Nachweise bei MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 124 ff.

292 Vgl. MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 129, 134; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 42.

293 Vgl. Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 40.

der Verlust auf den unwirtschaftlich genutzten Gegenstand beschränkt. Weitgehend einig ist man sich daher, dass der Empfänger einer Sache entreichert ist, wenn er diese verschenkt.²⁹⁴ Ähnliches muss gelten, wenn der Eingreifer die Nutzungsmöglichkeit des Immaterialguts „verschenkt“, also von vornherein unwirtschaftlich einsetzt. Daher ist ein privater Blog-Betreiber entreichert, wenn er ein fremdes Foto unberechtigt auf seine Seite stellt, ohne damit Einnahmen erzielen zu wollen. Er hat das Immaterialgut für eine *ex ante* unwirtschaftliche Entscheidung verwendet und ist daher mit einem Schenkenden vergleichbar. Durch das berechtigte Vertrauen in die Gemeinfreiheit oder eine erteilte Einwilligung entfällt das sonst durch das Immaterialgüterrecht ausgesandte Signal, dass es nur gegen Entgelt benutzt werden darf.²⁹⁵ Wer dieses Signal erhält, kann eine privatautonome Entscheidung treffen, ob er ein Gut unwirtschaftlich nutzen will, obwohl er dafür ein Entgelt zahlen muss. Ohne das Preissignal ist eine solche Entscheidung nicht möglich.

(2) Wirtschaftliche Verwendung des Immaterialguts

Davon unterscheidet sich der Fall, in dem der Bereicherte das geschützte Immaterialgut für wirtschaftliche Zwecke einsetzt. In diesem Fall erhält der Verletzer durch die Nutzung des Immaterialguts die diesem innewohnende Gewinnchance.²⁹⁶ Der Wert dieser Gewinnchance entspricht wiederum der üblichen Lizenzgebühr, weil der Markt damit das Gewinnpotential des Immaterialguts ausdrückt.²⁹⁷ Diesen Wert muss er grundsätzlich herausgeben. Das gilt insbesondere in Fällen, in denen der Einsatz dieses oder eines ähnlichen Immaterialguts für die Unternehmung notwendig war und der Verletzer sonst getätigte Aufwendungen erspart hat. In deren Höhe bleibt er bereichert.²⁹⁸

Es gibt aber viele Fälle, in denen sich der Gebrauch dieser Gewinnchance nicht auszahlt und die Unternehmung entweder insgesamt Verluste einfährt oder durch die unerwartete Bereicherungslizenz in die roten Zahlen gelangen würde.²⁹⁹ Grundsätzlich müsste man auch hier den Entreicherungsseinwand zulassen,

294 Siehe nur MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 148; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 43; Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 46. Das gilt allerdings nicht, soweit es sich um Anstandsschenkungen handelt, für die der Bereicherte sonst anderweitig auf sein Vermögen hätte zurückgreifen müssen.

295 Ist seine Unkenntnis verschuldet, dann haftet er allerdings aus Schadensersatz auf die übliche Lizenzgebühr, ohne dass er sich auf Entreicherung berufen kann.

296 Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 61.

297 Vgl. etwa BGH GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III.

298 Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 118; Heermann, GRUR 1999, 625, 635.

299 Vgl. zu Letzterem etwa RG GRUR 1942, 316, 318 – Trockenvorrichtung.

weil der Einsatz des Immaterialguts ein durchlaufender Posten im Vermögen des Verletzers war, der nicht zu einer bleibenden Bereicherung geführt hat.³⁰⁰

Aus denselben Gründen wie oben ist auch hier der Einwand der Rechtsprechung³⁰¹ nicht überzeugend, dass sich der Verletzer an der selbst geschaffenen Rechtslage festhalten lassen müsse. Der Bereicherungsschuldner hat im gesetzlichen Regelfall die Lage nicht in vorwerfbarer Weise geschaffen. Daher widerspricht diese Argumentation den Grundwertungen des § 818 III BGB, wonach der redliche Bereicherte nur das herausgeben muss, was noch in seinem Vermögen vorhanden ist. Der Bereicherungsgläubiger trägt das Verwendungsrisiko des Bereicherungsgegenstands, solange der Schuldner nicht verschärft haftet.³⁰²

Dennoch ist es gerechtfertigt, dem gutgläubigen Bereicherungsschuldner zu verwehren, sich auf Entreicherung zu berufen, wenn er die Gewinnchance *ex ante* wirtschaftlich sinnvoll genutzt hat.³⁰³ Nach ganz herrschender Ansicht³⁰⁴ muss auch ein sehr erfolgreicher redlicher Bereicherungsschuldner nur eine übliche Lizenzgebühr zahlen; einen darüber hinausgehenden Gewinn darf er jedenfalls nach Bereicherungsrecht behalten. Dann ist es aber konsequent, dass er die Verluste tragen muss, wenn sich die Gewinnchance nicht realisiert hat. Denn es ist ein grundlegendes Gerechtigkeitsprinzip, dass nur demjenigen ein Gewinn zusteht, der das entsprechende Verlustrisiko tragen muss.³⁰⁵ Es wäre nicht zu rechtfertigen, dass der Verletzer bei Erfolg die Gewinne allein behalten, das Risiko des Scheiterns aber auf den Immaterialgüterrechtsinhaber abwälzen darf.³⁰⁶

Aus dieser Argumentation ergeben sich die folgenden Ausnahmen:

(a) Rechtmäßiges Alternativverhalten

Nach überwiegender Ansicht in der immaterialgüter- und persönlichkeitsrechtlichen Literatur und Rechtsprechung soll sich der Bereicherte nicht auf Entreicherung berufen können, wenn er bei Kenntnis der wahren Sachlage auf die Nutzung des Immaterialguts ganz verzichtet oder eine rechtmäßige und günstigere Alternative verwendet hätte.³⁰⁷

300 Vgl. nur MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 174; Heermann, GRUR 1999, 625, 635; Gursky, JR 1998, 7, 11; Ullmann, GRUR 1978, 615, 620; Larenz/Canaris, SR II/2¹³, S. 307 f.

301 Nachweise oben Fn. 284.

302 Gursky, JR 1998, 7, 11; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 126. Vgl. auch Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 812 Rn. 54.

303 Ähnlich Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 621; Larenz/Canaris, SR II/2¹³, S. 308.

304 Vgl. nur BGHZ 56, 317, 322 – Gasparone II; 82, 299, 305 ff. – Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 – Chanel No. 5. Dazu ausführlich unten D.I.1.e)bb).

305 Dazu mwN unten D.IV.2.a).

306 AA (vollständige Entreicherung bei verlustbringenden Aktivitäten): Obly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 32; Heermann, GRUR 1999, 625, 635; Falk, GRUR 1983, 488, 491; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 174.

307 Nachweise oben Fn. 284.

Dieser Ansatz ist zu undifferenziert. Es ist nur gerechtfertigt, von den Grundwertungen des Bereicherungsrechts abzuweichen und dem redlichen Verletzer das Verlustrisiko aufzuerlegen, wenn ihm tatsächlich eine konkrete Gewinnchance zugeflossen ist. Diese Rechtfertigung entfällt, wenn bereits *ex ante* erkennbar war, dass der Einsatz des Immaterialguts zu keiner Verbesserung des Verletzterprodukts und damit zu verbesserten Absatzchancen führen würde. Illustrativ ist hier der Kunststoffhohlprofil-Fall des BGH:³⁰⁸ Der Hersteller von Kunststofffenstern hatte ein Patent bereits deswegen verletzt, weil die Fenster einen Versteifungskern aufnehmen *konnten*. Vom Markt honoriert wurden aber nur Fenster, in die tatsächlich ein solcher Kern eingebaut worden war. Der Verletzer hatte nur einen Teil der patentverletzenden Fenster mit Versteifungskern vertrieben, so dass es gerechtfertigt war, ihn nur hinsichtlich dieser Fenster als bereichert anzusehen, auch wenn die kernlosen Fenster das Patent ebenso verletzt hatten.³⁰⁹

Vor dem Hintergrund richtig entschieden hat der BGH den Fall Talkmaster-Foto.³¹⁰ Ein kleines Optikergeschäft verwendete in Zeitungsanzeigen ein Foto, auf welchem dem bekannten Moderator *Joachim Fuchsberger* eine Brille aufgesetzt wird. Eine Einkaufsgenossenschaft hatte dem Optiker das Foto kostenlos für Werbezwecke zur Verfügung gestellt. Diese konnte ihm aber nur die Rechte des Fotografen einräumen, weil sie es versäumt hatte, die Bildrechte des Moderators zu erwerben. Nach dem BGH war dem Optiker kein Verschulden vorzuwerfen. Er durfte sich aber zu Recht nicht damit verteidigen, dass er sich eine solche Werbung niemals hätte leisten können.³¹¹ Denn der Werbewert und die damit einhergehenden Absatzchancen waren ihm zugeflossen.³¹² Anders verhält es sich mit dem Einwand des Optikers, der Werbeeffect für ein kleines regionales Brillengeschäft wäre mit jedem anderen (günstigeren) Fotomodell genauso hoch gewesen. Das Argument kann ihm nicht von vornherein abgeschnitten werden. Denn stand dem Verletzer tatsächlich eine gleichwertige, aber billigere Alternati-

308 BGHZ 82, 299, 301 ff. – Kunststoffhohlprofil II. Ähnlich OLG Düsseldorf, 25.3.2010, I-2 U 61/08 juris-Tz. 177 – Anzeigevorrichtung.

309 Vgl. BGHZ 82, 299, 301 f. – Kunststoffhohlprofil II. Der BGH verwarf die entsprechende Argumentation des OLG Düsseldorf im Berufungsurteil allein mit dem Hinweis auf die Rechtskraft des Grundurteils, in dem die Rechtsverletzung und damit die Bereicherungshaftung dem Grunde nach festgestellt wurde. Zu Unrecht: Dort wurde nicht über den Umfang der Bereicherung entschieden und es würde auch den Zweck des Grundverfahrens verfehlen, sich mit Fragen der Lizenzhöhe und der Entreicherung auseinanderzusetzen, vgl. auch *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 620 f.; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 87. Die Bindungswirkung des Grundurteils erstreckt sich nur auf Gesichtspunkte, über die tatsächlich entschieden wurde, BGH NJW 2011, 3242 Tz. 17 mwN; Zöller^{31/} *Vollkommer*, § 304 Rn. 20 mwN. Demnach kann trotz positiven Grundurteils der Anspruch im Betragsverfahren noch vollständig abgewiesen werden, BGH NJW-RR 2005, 1157, 1158.

310 BGH GRUR 1992, 557 – Talkmaster-Foto. Ebenso BGHZ 20, 345, 355 – Paul Dahlke.

311 BGH GRUR 1992, 557 – Talkmaster-Foto.

312 Ob es dagegen gerechtfertigt war, vor diesem Hintergrund für sechs Zeitungsanzeigen insgesamt 120.000 DM als übliches Honorar zu fordern (BGH aaO), ist eine Tatsachenfrage, die hier dahingestellt bleiben soll. Zu den erhöhten Absatzchancen guter Werbung instruktiv die beiden US-amerikanischen Entscheidungen: *Cream Records v Joseph Schlitz Brewing*, 754 F.2d 826 (9th Cir. 1985); *Andreas v Volkswagen*, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003).

ve zur Verfügung, so ist er nur in Höhe der ersparten Alternativaufwendungen bereichert, weil es der ökonomischen Lebenserfahrung entspricht, dass er bei Kenntnis der wahren Sachlage zu dieser Lösung gegriffen hätte.³¹³ Wegen der gleichwertigen Alternative hat für ihn die Absatzchance einen geringeren Wert als für den üblichen Lizenznehmer, so dass er hinsichtlich der Differenz entreichert ist.

Allerdings trifft den Verletzer die Darlegungs- und Beweislast für diesen Entreichereinwand.³¹⁴ Daher muss nicht befürchtet werden, dass sich gutgläubige Verletzer durch pauschales Bestreiten und unsubstantiierten Vortrag ihrer Vergütungspflicht entziehen können.³¹⁵ Gleichzeitig verhindert diese Differenzierung eine aufgedrängte Bereicherung und damit eine unnötige Einschränkung unternehmerischer Freiheit. Sie stellt so einen gerechten Ausgleich zwischen dem Schutz absoluter Rechte und dem Freiheitsbereich Dritter her.³¹⁶

(b) Bereicherung bei bloßer Herstellung rechtsverletzender Produkte

Ebenfalls berücksichtigt werden muss, wenn der Verletzer ein rechtsverletzendes Produkt nur hergestellt, aber noch nicht vertrieben hat. In diesem Fall hat er die Gewinnchance noch nicht realisiert, so dass er insoweit nicht bereichert ist. Soweit also der Rechtsinhaber seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen kann und damit die Realisierung der Gewinnchance vereitelt, ist der Verletzer vollständig entreichert.³¹⁷ Nach dem BGH soll dieser Umstand bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie nicht berücksichtigt werden dürfen, weil der Verletzer nicht besser stehen soll, als wenn er ordnungsgemäß um Erlaubnis gefragt hätte.³¹⁸ Das überzeugt nicht, weil die Bereicherungshaftung nicht zu einem gesetzlichen Vertragsschluss führt, sondern nur Vorhandenes abschöpft. Wenn aber der wirtschaftliche Wert der Rechtsgutverwertung dem Verletzer nicht zugeflossen ist, gibt es nichts, was abgeschöpft werden könnte.

d) Verletzernetze

Wenn der physisch identische Verletzungsgegenstand nacheinander von verschiedenen Nichtberechtigten in den Verkehr gebracht wird, wird jedes Mal das Ver-

313 Gursky, JR 1998, 7, 11; Kaiser, GRUR 1988, 501, 508. Vgl. auch Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 119.

314 Vgl. nur Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 48 mwN; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 86.

315 Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 120; Heermann, GRUR 1999, 625, 635; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 86.

316 Zu diesem das Bereicherungsrecht prägenden Grundsatz, Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 619; Mestmäcker, JZ 1958, 521, 524.

317 Maute, Schadensberechnung, S. 89. Im Ergebnis ebenso Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 268.

318 Dazu ausführlich unten III.1.d).

breitungsrecht verletzt.³¹⁹ Allerdings bleibt der wirtschaftliche Wert des Eingriffs über die gesamte Verletzerkette identisch, weil die Immaterialgüterrechte den Wert des Verbreitungsrechts normativ über die Erschöpfung begrenzen.³²⁰ Der Rechtsinhaber soll nur einmal die Möglichkeit erhalten, eine Lizenzgebühr zu verlangen. Dieser Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts muss auch im Bereicherungsrecht beachtet werden.³²¹ Dies dogmatisch sauber umzusetzen, fällt schwer. Denn grundsätzlich haften Bereicherungsschuldner nur in Höhe der eigenen Bereicherung und gerade nicht als Gesamtschuldner.³²² Das soll den Bereicherungsschuldner schützen. Er soll nur das herausgeben müssen, was er zusätzlich erhalten hat, und nicht mit seinem übrigen Vermögen für andere eintreten müssen.³²³ Allerdings wirkt hier die Gesamtschuld zu seinen Gunsten. Darüber hinaus befriedigen alle Bereicherungsschuldner dasselbe Leistungsinteresse, und der Bereicherungsgläubiger soll die Leistung nur einmal erhalten. Das sind aber die klassischen Voraussetzungen für eine Gesamtschuld,³²⁴ so dass sie jedenfalls *wie* Gesamtschuldner haften.³²⁵

e) Vereinbarkeit mit der Durchsetzungs-RL

Der Bereicherungsausgleich ist mit der Durchsetzungs-RL vereinbar. Nach Art. 16 DuRL steht es den Mitgliedstaaten offen, neben den in der Richtlinie vorgesehenen Rechtsbehelfen andere angemessene Rechtsbehelfe vorzusehen.³²⁶

II. Dogmatische Einordnung

Früher wurde die Lizenzanalogie verbreitet auf ein Traditionsargument gestützt und auf die ständige Rechtsprechung³²⁷ oder sogar weitergehend auf Gewohnheitsrecht³²⁸ verwiesen. Das ist nach ihrer Anerkennung durch den Gesetzgeber

319 § 17 I UrhG; § 38 I 2 DesignG; § 9 S. 1 Nr. 1 PatG; § 14 III Nr. 2 MarkenG.

320 Dazu auch unten F.II.1. Das gilt aber nur für physische Vervielfältigungsstücke. Bei unkörperlichen Verwertungshandlungen im Urheberrecht (§ 15 II UrhG) schuldet jeder Eingreifer eine Lizenzgebühr.

321 *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 248; *Busse/Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 118; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 812 Rn. 37a.

322 BGHZ 146, 298, 309 mwN; BGH GRUR 1979, 732, 734 – Fußballtor; Palandt⁷⁵/Sprau, § 812 Rn. 75; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 812 Rn. 32.

323 MünchKommBGB⁶/Schwab, § 812 Rn. 32.

324 Vgl. nur Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 421 Rn. 5 f.

325 MünchKommBGB⁶/Schwab, § 812 Rn. 37a; Götz, GRUR 2001, 295, 300; *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 248 (über § 242 BGB); aA *Schrage*, Schadensersatz, S. 113 f.

326 Dazu, ob die Durchsetzungs-RL eine bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung *fordert*, unten D.I. 1.e)cc)(1).

327 RGZ 156, 65, 67 – Scheidenspiegel; BGHZ 60, 206, 208 – Miss Petite; GRUR 1977, 539, 541 – Prozeßrechner.

328 Vgl. nur BGHZ 20, 345, 353 – Paul Dahlke (Recht am eigenen Bild); 26, 349, 352 – Herrenreiter (aPR); 57, 116, 117, 119 – Wandsteckdose II; 59, 286, 291 – Doppelte Tarifgebühr; 77, 16, 25 – Tolbutamid; GRUR 1992, 432 – Steuereinrichtung I; *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 174; BDS³/

entbehrlich. In allen Immaterialgüterrechtsgesetzen³²⁹ steht seit 2008 gleichlautend:

„Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte.“

Die dogmatische Konstruktion der Lizenzanalogie bleibt aber für die Auslegung und Rechtsanwendung im Einzelfall nach wie vor wichtig. Rechtsprechung und Literatur bemühen eine ganze Reihe von dogmatischen Konstruktionen und bildhaften Vergleichen, um die Abweichungen von den allgemeinen Regeln zu begründen.

Weitgehend überholt, aber immerhin vom Reformgesetzgeber 2008 aufgegriffen, ist die Ansicht, die Lizenzanalogie als Form des entgangenen Gewinns einzuordnen (dazu 1.). Hiermit lässt sich die gegenwärtige Form der Schadensberechnung auf Grundlage der Lizenzanalogie aber am schlechtesten erklären. Die heute überwiegende Ansicht stützt die Lizenzanalogie auf das Billigkeitsargument, dass ein Verletzer nicht besser stehen dürfe als ein rechtmäßiger Lizenznehmer (dazu 2.). Dies ist zu Recht als ein bereicherungsrechtlicher Ansatz im schadensrechtlichen Gewand kritisiert worden. Zudem kann gezeigt werden, dass in vielen Fällen bereits die Prämisse der Besserstellung nicht zutrifft. Dogmatisch stimmiger ist, den Schaden einer Immaterialgüterrechtsverletzung im Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht als solchen zu sehen (dazu 3.). Der Ausgleich des „Rechtgutschadens“ in Geld ist besser mit der Einordnung als Schadensersatzanspruch in Einklang zu bringen. Er orientiert sich nach § 251 BGB am objektiven Wert der Benutzung, also am Wert einer üblichen Lizenz.

1. Entgangener Gewinn (mittelbare Schadensfolge)

Einige Rechtsordnungen stufen die Berechnung nach der Lizenzanalogie als entgangenen Gewinn ein.³³⁰ Diese Sichtweise hat in Deutschland vor allem der I. Zivilsenat in den 1970er Jahren vertreten.³³¹ Später ist diese Einordnung dann zu-

Kanz, § 139 PatG Rn. 78; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 129; v. Bar, UFITA 81 (1978), 57; Heermann, GRUR 1999, 625. Kritisch Sack, FS Hubmann, 373, 393 f.

329 § 97 II 3 UrhG; § 139 II 3 PatG; § 24 II 3 GebrMG; § 14 VI 3 MarkenG; § 42 II 3 DesignG; § 37 II 3 SortG.

330 So insbesondere in der Schweiz (dazu oben Kapitel 3 E.I.1.a) und zumindest nominell früher auch in Frankreich, CA Paris, 1.10.1990, RIDA 149 (1991), 206, 209 – Le Figaro/Savam.

331 Der I. Zivilsenat unter dem Vorsitz von *Krüger-Nieland*, BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II (besonders deutlich in GRUR 1972, 189, 191 [insoweit nicht in BGHZ]); BGH GRUR 1970, 296, 298 – Allzweck-Landmaschine; GRUR 1972, 180, 183 f. – Cheri; GRUR 1977, 539, 541 – Prozeßrechner. Aufgegriffen von BGH GRUR 1995, 349, 352 – Objektive Schadensberechnung; GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate. Ferner BGH GRUR 1963, 575, 577 – Vortragsabend (zu § 1 UWG a.F.). Zuvor schon RGZ 35, 63, 67, 69 f. – Ariston; 46, 14, 16 – Harzsäureester; 144, 187, 190 – Beregnungsanlage. Aus der Literatur *Loewenheim*, FS Erdmann, 131, 136; *Rinnert/Küppers/Tilman*, FS Helm, 337, 341; *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 617; *Dreier*, Prävention, S. 264 f. (vgl.

gunsten von Billigkeitserwägungen in den Hintergrund getreten. Erstaunlicherweise hat sie dann 2008 die Gesetzesbegründung aufgegriffen, als die Durchsetzungs-RL umgesetzt wurde.³³²

In seltenen Fällen vereitelt die Rechtsverletzung tatsächlich den Abschluss eines Lizenzvertrags, so etwa im US-amerikanischen Fall *Harper & Row v Nation Enterprises* oder im BGH-Fall „Wählamt“. Im ersten Fall veröffentlichte die politische Wochenzeitschrift *The Nation* unautorisiert die interessantesten Auszüge aus den noch unveröffentlichten Memoiren des Ex-Präsidenten Ford, in denen er Details über seine kontroverse Begnadigung Richard Nixons bekannt gab.³³³ Das *Time-Magazin* hatte mit dem klagenden Verlag bereits einen Vertrag über die Veröffentlichung der Memoiren geschlossen, weigerte sich aber nach der Vorveröffentlichung, die ausstehenden Lizenzgebühren zu zahlen. Im BGH-Fall waren die Bauarbeiten nach den urheberschutzfähigen Plänen des Architekten sehr weit gediehen, als der Bauträger in Konkurs ging. Für den Bauherrn war es zu dem Zeitpunkt nicht mehr sinnvoll, einen anderen Architekten zu beauftragen.³³⁴ Deswegen war es sehr wahrscheinlich, dass der neue Bauträger ohne die Rechtsverletzung mit dem Architekten einen entsprechenden Lizenzvertrag abgeschlossen hätte.

Abgesehen von diesen Sonderfällen ist die Überzeugungskraft des Ansatzes gering. Aufgrund des ubiquitären Charakters von Immaterialgütern ist es wenig wahrscheinlich, dass dem Rechtsinhaber gerade durch die Rechtsverletzung der Abschluss eines Lizenzvertrags mit einem Dritten entgangen wäre.³³⁵ Der Inhaber eines Immaterialgüterrechts kann – anders als ein Sacheigentümer – das Immaterialgut trotz Rechtsverletzung weiter nutzen und vermarkten. Auch einen Vertrag mit dem Verletzer hätten die Rechteinhaber in kaum einem der höchstrichterlich entschiedenen Fälle abgeschlossen.

Deswegen wird die Lizenzanalogie als pauschalierte Beweiserleichterung für die Berechnung des entgangenen Gewinns eingeordnet.³³⁶ So hat der BGH vereinzelt unterstellt, dass der Schutzrechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung einen entsprechenden Lizenzvertrag abgeschlossen hätte.³³⁷ Begründet hat er dies mit zwei Argumenten, zum einen mit der „Sanktionierung des schädigenden Verhal-

aber S. 291); Asendorf, Aufteilung, S. 57 f.; Mahlmann, Schaden und Bereicherung, S. 549 f.; *Halfpap*, Entgangener Gewinn, S. 270 f. Dagegen Gottwald, Schadenszurechnung, S. 176 f. mwN.

332 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33.

333 *Harper & Row v Nation Enterprises*, 471 US 539 (1985).

334 BGHZ 61, 88 – Wählamt.

335 *Goldmann*, WRP 2011, 950, 954; *Sack*, FS Hubmann, 373, 389 f.; *Zahn*, Verletzergewinn, S. 85.

336 Insbesondere Gottwald, Schadenszurechnung, S. 175 f. Neuerdings auch Maute, Schadensberechnung, S. 114.

337 BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; 57, 116, 121 – Wandsteckdose II. Ähnlich für die Gewinnabschöpfung BGHZ 60, 168, 173 – Modeneuheit.

tens“, zum anderen mit den Schwierigkeiten des Geschädigten, seinen entgangenen Gewinn darzulegen.³³⁸

Gegen das Sanktionierungsargument spricht *de lege lata* der ausdrücklich erklärte Wille des europäischen und des deutschen Gesetzgebers. Beide wollten auch im Immaterialgüterrecht mit dem Schadensersatz in erster Linie kompensatorische Ziele verfolgen.³³⁹ Danach bleibt nur das zweite Argument, dass mit einer solchen Einordnung Beweisschwierigkeiten des Rechtsinhabers begegnet werden sollen.³⁴⁰ Aber eine Beweiserleichterung bzw. eine pauschalierte Schadensberechnung kann nur überzeugen, wenn dem Rechtsinhaber wegen der Rechtsverletzung wenigstens im Regelfall ein Lizenzvertrag entgangen und nur der entsprechende Nachweis schwierig wäre. Dann ist ein Schluss von der Rechtsverletzung auf den entgangenen Gewinn naheliegend und kann mit einer entsprechenden „Lebenserfahrung“ begründet werden.³⁴¹ Eine solche existiert aber nicht. Dagegen wird weit verbreitet eingewendet, der Verletzer müsse sich an der einmal geschaffenen Rechtslage festhalten lassen, so dass ihm ein solcher Einwand abgeschnitten sei.³⁴² Allerdings zeigt gerade die Notwendigkeit dieses Arguments, dass dem Rechtsinhaber tatsächlich gar kein Gewinn entgangen ist.³⁴³

Endgültig an Überzeugungskraft verliert die Begründung, wenn Schadensersatz auch in solchen Fällen gewährt wird, in denen der Rechtsinhaber sein Immaterialgut überhaupt nicht wirtschaftlich verwerten kann oder will. Dem Rechtsinhaber kann keine Lizenz entgangen sein, wenn er bereits eine ausschließliche Lizenz vergeben hat, er an der Lizenzvergabe rechtlich gehindert ist oder wenn sie auf dem entsprechenden Markt unüblich ist.³⁴⁴ Konsequenterweise verwehrt die Schweizer Rechtsprechung in diesen Fällen die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie, weil sie diese als (echten) entgangenen Gewinn einstuft.³⁴⁵ Nach nahezu einhelliger Ansicht in Deutschland soll es aber unerheblich sein, ob der

338 BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil.

339 Erwgr 26 DuRL (dazu oben Kapitel 3 C.II.2., 3.); RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37 (dazu unten D.III. 2.a).

340 Vgl. etwa BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; BGH GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate; Maute, Schadensberechnung, S. 116.

341 Vgl. Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176). So hat der BGH die Lizenzanalogie in BGHZ 57, 116, 121 – Wandsteckdose II, noch damit begründet, dass „nach der Lebenserfahrung davon ausgegangen werden könne, daß dem Verletzten entsprechende Aufträge entgangen seien und der Verletzer in der Lage gewesen wäre, den objektiven Verkehrswert seines Verfahrens voll auszunutzen“. Ähnlich BGH GRUR 1995, 349, 352 – Objektive Schadensberechnung: „nach der allgemeinen Lebenserfahrung regelmäßig ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Gewinnentgang auf seiten des Gläubigers und einer Lizenzgebührensparnis oder einem Gewinn auf seiten des Schuldners bestehen kann“.

342 Dazu sofort unter 2.

343 Ebenso Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 360; Möller, Präventionsprinzip, S. 130; Kleinheyer/Hartwig, GRUR 2013, 683, 688.

344 Sack, FS Hubmann, 373, 390; Tilmann, FS Schilling, 367, 376.

345 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 176 – Merck; 132 III 379, 384 – Milchschaümer II. So auch noch in Deutschland BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter (aPR); 30, 7, 17 – Caterina Valente (aPR); GRUR

Rechtsinhaber dem Verletzer das betroffene Recht überhaupt eingeräumt hätte oder auch nur hätte einräumen können.³⁴⁶ Wenn ein entsprechender Einwand des Verletzten aber nicht einmal theoretisch infrage kommt, lässt sich die Berechnung der Lizenzanalogie nicht als Ausgleich des entgangenen Gewinns einordnen.

Deswegen ist es wenig überzeugend, eine kausale Verknüpfung zwischen Schutzrechtsverletzung und einem entsprechenden entgangenen Lizenzvertrag zu vermuten.³⁴⁷ Das mag zwar im Einzelfall so sein und ist dann auch als entgangener Gewinn zu ersetzen;³⁴⁸ eine solche Kausalkette ist aber weder typisch für eine Immaterialgüterrechtsverletzung noch besonders wahrscheinlich.

2. Billigkeitserwägungen

Mittlerweile wird die Lizenzanalogie ganz überwiegend auf Billigkeitserwägungen gestützt. Als dogmatische Konstruktion wird meist ein fiktiver Lizenzvertrag zugrunde gelegt, aufgrund dessen der Verletzer eine übliche Lizenzgebühr schulden soll.³⁴⁹ Hiermit wird eine Argumentation des Reichsgerichts aufgenommen, wonach dem Rechtsinhaber ein Wahlrecht zustehe.³⁵⁰ Entweder dürfe er die Wiederherstellung des *status quo ante* verlangen, mit der Folge, dass der Schaden konkret zu berechnen ist. Oder er könne die Rechtsverletzung als geschehen hin- und den Standpunkt einnehmen, die Nutzung des Immaterialguts habe aufgrund eines Lizenzvertrags stattgefunden.³⁵¹ Der schuldhaft handelnde Verletzer müsse sich so behandeln lassen, als ob er einen Lizenzvertrag abgeschlossen hätte.³⁵² Er

1979, 732, 734 – Fußballtor (aPR). Aufgegeben von BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers (aPR; zum Bereicherungsrecht).

346 Vgl. nur BGHZ 44, 372, 379 f. – Meßmer-Tee II; 60, 206, 211 – Miss Petite; 119, 20, 26 – Tchibo/Rolux II; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 36 – BTK; GRUR 2009, 515 Tz. 29 – Motorradreiniger; GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2604; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 88; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 256; Kleinbeyer/Hartwig, GRUR 2013, 683, 688.

347 So mit Recht Sack, FS Hubmann, 373, 389 f.; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 262; Jenny, Eingriffskondition, Rn. 154. Auch der BGH hat anerkannt, dass seine Rechtsprechung über eine bloße Beweiserleichterung hinausgeht, BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II.

348 Ähnlich differenzierend OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393 – Informationsbroschüre. Das kann etwa in solchen Fällen sinnvoll sein, in denen dem Rechtsinhaber ein besonders lukrativer Lizenzvertrag entgangen ist, der über eine übliche Lizenz nach den unten unter III. aufgestellten Kriterien hinausgeht. Ein solcher Übergewinn ist als entgangener Gewinn ersatzfähig, vgl. nur Münch-KommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 35 mwN.

349 Vgl. BGHZ 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1975, 323, 324 – Geflügelte Melodien; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 141; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 69; Schack, UrhR⁷, Rn. 779. Dagegen BGHZ 148, 221, 232 – Spiegel-CD-ROM; Gottwald, Schadenszurechnung, S. 176; Maute, Schadensberechnung, S. 65.

350 Besonders deutlich RGZ 156, 65, 68 f. – Scheidenspiegel. Vorher schon RGZ 43, 56, 58 f. – Maischevergärung.

351 RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II.

352 RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel. Aufgegriffen BGHZ 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 87; Fezer, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1024; Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 32 III 2 a.

müsse sich an der einmal geschaffenen Rechtslage festhalten lassen.³⁵³ Die Lizenzanalogie ist durch diese Vertragsfiktion also mehr als eine bloße Beweiserleichterung.³⁵⁴

Gestützt wird diese Vertragsfiktion, die einen korrespondierenden konkreten Schaden des Rechtsinhabers entbehrlich macht, im Wesentlichen auf ein Gleichstellungsargument: Niemand soll durch eine Rechtsverletzung besser stehen, als er im Fall einer ordnungsgemäß nachgesuchten und erteilten Erlaubnis durch den Rechtsinhaber gestanden hätte.³⁵⁵ Untermauert wird die „normative Zielsetzung“³⁵⁶ vor allem mit Präventionserwägungen: Es soll verhindert werden, dass der rechtswidrige Eingriff in ein Immaterialgüterrecht lukrativer sei als eine rechtmäßige Nutzung³⁵⁷, weil sie nicht ausreichend „sanktioniert“ werde.³⁵⁸

Die Rechtsprechung will also mit Hilfe des Schadensrechts den Vertragsmechanismus wiederherstellen, der durch den rechtswidrigen Eingriff in das Immaterialgüterrecht ausgehebelt wurde. Ihr ist darin zuzustimmen, dass die Rechtsordnung eine optimale Güterallokation dadurch erreichen möchte, dass die Parteien durch Eigentumsrechte gezwungen werden, am Markt einen Preis für die Güternutzung auszuhandeln. Wenn dieser Zuordnungsmechanismus durch eine Gebrauchsanmaßung ausgehebelt wird, muss die Rechtsordnung darauf reagieren. Jedoch handelt es sich hierbei im Kern um eine bereicherungsrechtliche Argumentationsfigur.³⁵⁹

Daher nimmt die Rechtsprechung immer wieder eine Abschöpfungsperspektive ein und konstruiert einen Schaden beim Rechtsinhaber dadurch, dass beim Verletzer andernfalls ein unrechtmäßiger Vorteil verbliebe.³⁶⁰ Es geht nicht mehr um den Ausgleich eines schadensbedingten Nachteils, sondern um die Verteilung

353 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 1963, 575, 577 – Vortragsabend (zu § 1 UWG a.F.); Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 61; Stoll, Haftungsfolgen, S. 46.

354 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II.

355 BGHZ 26, 349, 352 – Herrenreiter (aPR); 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; 57, 116, 119. – Wandsteckdose II; 59, 286, 291 – Doppelte Tarifgebühr; 60, 206, 209 – Miss Petite (Firmenrecht); 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; 119, 20, 27 – Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien; GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Foliendruckverfahren; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 648; BDS³/Kanz, § 139 PatG Rn. 78; Fezer, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1024; Rehbinder/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 1289; GroßKomm-UWG²/Paal, § 9 Rn. 65.

356 BGH GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk.

357 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II.

358 BGH GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk.

359 Vgl. etwa Ellger, Eingriff, S. 324 ff. und oben I.2.c)aa).

360 Etwa BGH GRUR 1977, 539, 541 – Prozeßrechner (UWG): „Ein einigermaßen sicherer Anhaltspunkt für den zugefügten Schaden ergibt sich jedoch daraus, daß die Immaterialgüterrechte, die dem Rechtsinhaber eine bestimmte Verwertung ausschließlich vorbehalten, üblicherweise auch im Weg der Lizenzvergabe genutzt werden und sich aus dieser Sicht die vom Verletzer ersparte Lizenz als Gewinnentgang des Rechtsinhabers darstellt.“ (Hervorhebung nicht im Original); OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55 f. – Foliendruckverfahren: „[...] für ihn oft schwierigen Nachweis eines [...] konkreten Vermögensschadens nicht oder nur unvollkommen führen kann, gleichwohl einen Ausgleich dafür zu verschaffen, dass der Verletzer durch die unerlaubte Benutzung des Schutzrechts einen

der durch die Verletzung bedingten Vorteile.³⁶¹ Dieser Perspektivwechsel von einer schadensrechtlichen, nachteilsbezogenen Betrachtung auf Seiten des Rechtsinhabers hin zu einer vorteilsbezogenen Argumentation auf Seiten des Verletzers hat berechtigte Kritik ausgelöst.³⁶² Denn das Schadensrecht soll Nachteile des Verletzten ausgleichen; er steht im Mittelpunkt der Betrachtung. Solange ihm keine rechtlich geschützten Einbußen entstanden sind, ist der Anwendungsbereich des Schadensrechts nicht berührt. Vorteile des Verletzers spielen bei diesem Instrument keine Rolle.³⁶³ Es ist Aufgabe des Bereicherungsrechts, nicht des Schadensrechts, eine Vermögensmehrung auszugleichen, die von der Rechtsordnung als ungerechtfertigt angesehen wird.³⁶⁴

Eine so begründete Lizenzanalogie ist daher kein Schadensersatz, sondern ein Bereicherungsausgleich im schadensrechtlichen Gewand.³⁶⁵ Schon das Reichsgericht sprach offen aus, dass es einen „Anspruch aus Bereicherung“ „unter den gesetzlichen Voraussetzungen der Schadensersatzpflicht“ gewähre.³⁶⁶ Auch nach dem BGH „handelt es sich bei dieser Berechnung um einen dem Bereicherungsanspruch nach §§ 812 I 1 2. Alt., 818 II BGB entsprechenden Anspruch“.³⁶⁷

Historisch war der Bereicherungsausgleich durch Schadensersatz dogmatisch verfehlt, aber aus Gründen des Rechtsgüterschutzes dringend notwendig.³⁶⁸ Das Reichsgericht hatte diese Notlage selbst geschaffen, weil es insbesondere bei den technischen Schutzrechten einen Bereicherungsausgleich kategorisch ausgeschlos-

geldwerten Vermögensvorteil erlangt hat [...]“ (Hervorhebung nicht im Original). Ebenso OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 360 – Durastep; *Alexander*, Abschöpfung, S. 263.

361 Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 59; Mellulis, FS Traub, 287, f.; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 72 f.

362 Vgl. etwa MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 57 f. mwN; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 72 f.; Heermann, GRUR 1999, 625, 629; Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 80.

363 Vgl. Stoll, Haftungsfolgen, S. 225; Haedicke, GRUR 2005, 529, 530; v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 354 (vgl. aber S. 360).

364 Bei der Geschäftsanmaßung geht es weniger um Zuordnung von Vermögen. Die Abschöpfung der ungerechtfertigten Vorteile dient der Prävention, dazu unten D.I.1.a)aa).

365 Aus der allgemeinen Literatur: Staudinger¹²/Medicus, § 249 Rn. 180; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 198 f., 201 (quasi-vertraglicher Entgeltanspruch); v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 354; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 29 III b (S. 515 f.); Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 80; Niederländer, JZ 1960, 617, 618; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 362; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 264; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 72 f. Aus der immaterialgüterrechtlichen Literatur Sack, FS Hubmann, 373, 374 f.; Rogge, FS Nirk, 929, 930; Stieper, WRP 2010, 624, 625; Alexander, Abschöpfung, S. 256; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 63a; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 534; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 643; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 86; Enzinger, GRUR Int 1997, 96, 100; Loevenheim, FS Erdmann, 131, 135. Vgl. auch Ellger, Eingriff, S. 634; Steindorff, AcP 158 (1959/60), 431, 454 f. (repressive Buße als Rechtsgüterschutz). Auch in Österreich wird die Lizenzanalogie als Bereicherungsausgleich angesehen, Kucsko/Gugenbichler, UrhR, § 86 Rn. 1.

366 RG JW 1914, 406, 407 – rotierende Messer.

367 BGH GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk. Ebenso BGHZ 77, 16, 25 – Tolbutamid: „starke Ähnlichkeit mit dem inzwischen vom Senat anerkannten Bereicherungsausgleich bei rechtswidriger Patentbenutzung“. So auch BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 643.

368 Vgl. Helms, Gewinnherausgabe, S. 213 ff., 225; Ellger, Eingriff, S. 597 ff., 620 ff.; Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 80; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 251.

sen hatte. Nachdem diese verfehlte Rechtsprechung überwunden ist, gibt es heute kein „praktisches Bedürfnis“³⁶⁹ mehr, die klare systematische Trennung von Schadens- und Bereicherungsrecht und damit die funktionale Beschränkung des Schadensrechts auf den Schadensausgleich aufzugeben.³⁷⁰ Im Hinblick auf einen effektiven Rechtsgüterschutz müssen Schadens- und Bereicherungsrecht zusammen betrachtet werden, weil beide von unterschiedlichen Ausgangspunkten dem Rechtsgüterschutz dienen und keines dem anderen generell vorrangig oder gar vorzugswürdig ist.³⁷¹ Insbesondere hält das Bereicherungsrecht ausdifferenzierte Antworten auf die Frage bereit, inwieweit sich ein Verletzer auf Entreicherung berufen kann, wobei die Rechtsprechung die Belange des Rechtsinhabers ausreichend berücksichtigt.³⁷²

Eine Vermischung der beiden Haftungsregime führt zu Unklarheiten bei der Rechtsanwendung im Einzelfall und stiftet somit unnötige Rechtsunsicherheit. Daher soll im folgenden Abschnitt die Lizenzanalogie wieder schadensrechtlich begründet werden.

3. Rechtsgutschaden

Schaden wird allgemein als Einbuße definiert, die ein Rechtssubjekt durch die Verletzung seiner Rechtsgüter erleidet.³⁷³ Einbuße ist die ungünstige Veränderung seiner Gütersphäre.³⁷⁴ Diese Veränderung wird nach herrschender Ansicht durch einen Vermögensvergleich vor und nach der schadenstiftenden Handlung ermittelt.³⁷⁵ Nach der klassisch verstandenen Differenzhypothese liegt bei einer typischen Immaterialgüterrechtsverletzung kein Schaden vor. So wird diese etwa noch in der Schweiz praktiziert.³⁷⁶ Nach dem Bundesgericht ist in den Vermögensvergleich nur einzustellen „eine Erhöhung der Passiven, Verminderung der Aktiven und entgangener Gewinn“.³⁷⁷

Diese Einschätzung wird sehr stark von einem naturalistisch geprägten Schadensverständnis bestimmt. Ein unmittelbarer Schaden liegt danach nur vor, wenn

369 Darauf haben die Lizenzanalogie gestützt BGHZ 20, 345, 353 – Paul Dahlke (Recht am eigenen Bild); 57, 116, 119 – Wandsteckdose II.

370 Sack, FS Hubmann, 373, 391, 393; Rogge, FS Nirk, 929, 930, 932; Mellulis, FS Traub, 287, 288.

371 Vgl. dazu auch Stoll, Haftungsfolgen, S. 3 mwN.

372 Dazu oben I.2.c)bb).

373 H.A. Fischer, Schaden, S. 1. Ähnlich Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426): „Einbuße [...] an bestimmten Vermögensgütern“. Dazu bereits oben A.II.1.

374 Larenz, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426).

375 Das geht auf Mommsen, Lehre vom Interesse, zurück. Vgl. dazu nur MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 19 mwN; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 27 f. mwN.

376 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 176 – Merck; BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 mwN – Milchschaumer II; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 10 ff. Dazu oben Kapitel 3 E.I.1.

377 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 – Milchschaumer II. Ebenso in der deutschen schadensrechtlichen Literatur, Schlobach, Präventionsprinzip, S. 191; Assmann, BB 1985, 15, 17. Zur Verengung der Differenzhypothese entgegen dem ursprünglichen Verständnis Mommsens, Stoll, Vermögensschaden, S. 16 f.

etwas repariert oder geheilt werden muss; ein mittelbarer Schaden nur, wenn dem Geschädigten ein Verkaufserlös oder sonstiger Vorteil entgangen ist. Der natürliche Schadensbegriff ist aber auf klassische Sachschäden zugeschnitten³⁷⁸ und stößt bei Immaterialgüterrechten an die Grenzen seiner ohnehin eingeschränkten Leistungsfähigkeit.³⁷⁹ Das Gesetz gibt ein so enges Schadensverständnis nicht vor. Ein naturalistischer Schadensbegriff kann daher lediglich der Ausgangspunkt aller weiteren Betrachtung sein.³⁸⁰ Das ist heute fast allgemeine Meinung.³⁸¹ Schaden ist nichts Vorrechtliches, sondern das Konstrukt rechtlicher Haftungsnormen.³⁸² Auch die Rechtsfolge, der Ausgleich des Schadens, ist deswegen notwendig etwas Rechtliches. Die Normen knüpfen an tatsächliche Gegebenheiten an, etwa an Änderungen der Sachsubstanz. Aber ob diese Änderung der Sachsubstanz, etwa das Biegen eines Drahtstücks zu einer Büroklammer, ein Schaden oder eine Vertragserfüllung ist, kann nur aufgrund rechtlicher Wertungen beantwortet werden.³⁸³ Der Kern dessen, was wir als ersatzfähigen Schäden ansehen, ist im Bereich von Körperverletzungen und Sachbeschädigungen offensichtlicher und „natürlicher“ festzustellen. Aber auch dort sind in den Randbereichen normative Korrekturen unerlässlich. Liegt ein Schaden vor, wenn ein zum Abbruch vorgesehenes Haus verwüstet wird³⁸⁴ oder wenn eine Maschine beschädigt wird, die nur verlustbringend produziert?³⁸⁵

Im Ergebnis ist daher jeder rechtliche Schadensbegriff normativ.³⁸⁶ Was als Schaden anzusehen ist, lässt sich also nicht formal-logisch aus einem Schadensbegriff ableiten.³⁸⁷ Deshalb ist auch nicht vorrechtlich vorgegeben, welche Positionen in den Vermögensvergleich bei der Differenzhypothese einzubeziehen sind.³⁸⁸ Der Vermögensvergleich ist vielmehr ein neutrales Mittel der Veranschau-

378 Vgl. *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 I 2.

379 *Goldmann*, WRP 2011, 950, 951.

380 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 240; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 38 f.; *Larenz*, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426 f.); *Deutsch*, Haftungsrecht², Rn. 784 ff.; v. *Bar*, UFITA 81 (1978), 57, 65. Dazu bereits oben A.II.1.

381 Vgl. nur *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 38 f. mwN; *Larenz*, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426 f.); *Staudinger*²⁰⁰⁵/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 2; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 I (S. 179 f.); *MünchKommBGB*⁷/*Oetker*, § 249 Rn. 17 mwN.

382 *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 38.

383 So ist etwa die ungewollte Veränderung von Milch zu Butter als Eigentumsverletzung angesehen worden, OLG Karlsruhe VersR 1986, 1125, 1126 f.

384 Vgl. *Larenz*, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426).

385 *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 I 1 (S. 180).

386 Vgl. nur *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 38 f.; *Larenz*, SchuldR I¹⁴, § 27 II a (S. 426 f.); *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 I (S. 179 f.); *MünchKommBGB*⁷/*Oetker*, § 249 Rn. 17; *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 46; v. *Bar*, UFITA 81 (1978), 57, 65.

387 So schon *Heck*, SchuldR, S. 40.

388 *MünchKommBGB*⁷/*Oetker*, § 249 Rn. 21 mwN; *Staudinger*²⁰⁰⁵/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 41; *Soergel*¹³/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 42 mwN; *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 46; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 II 1a (S. 183). So gesehen muss die Differenzhypothese nicht durch immaterialgüterrechtliche Wertungen „normativ korrigiert“ werden, vgl. *Obly*, GRUR 2007, 926, 933.

lichung, dessen Ergebnis maßgeblich von rechtlichen Wertungen abhängt.³⁸⁹ Dies bildet die Definition *Stolls* am besten ab, nach dem ein Schaden jeder Nachteil ist, für den nach Anschauung der Rechtsordnung ein materielles Äquivalent bestimmt werden kann.³⁹⁰ Dass ein so verstandener Schaden ersetzt werden soll, ist damit aber noch nicht entschieden, sondern ergibt sich aus der Haftungsnorm und dem Inhalt des geschützten Rechts. Allerdings steigt die Begründungslast, je weiter man sich von einem „natürlichen“ Schadensverständnis entfernt.³⁹¹

Wer bei einer Immaterialgüterrechtsverletzung also nur darauf schaut, was von außen in das Vermögen des Rechtsinhabers geflossen wäre, ignoriert den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen.³⁹² Als relevant betrachtet wird dann nur der mittelbare Schaden, nicht der unmittelbare Schaden am Rechtsgut selbst.³⁹³ Bei der Beschädigung einer Maschine wird aber nicht nur der entgangene Gewinn berücksichtigt, sondern selbstverständlich auch der Substanzschaden. Selbst wenn die beschädigte Maschine nur Verluste produziert, darf der Eigentümer die Reparaturkosten verlangen.³⁹⁴ Er muss dafür die Maschine nicht einmal reparieren (§ 249 II 1 BGB). Der Substanzeingriff ist der Mindestschaden, der „objektive Schadenskerne“, der in jedem Fall ausgeglichen werden muss.³⁹⁵ Die Beeinträchtigung des Rechts selbst, der Eingriff in dessen ausschließlichen Zuweisungsgehalt, wird als Schaden angesehen, unabhängig davon, wie der Eigentumsgegenstand eingesetzt wird.³⁹⁶

Genauso muss der Eingriff in ein Immaterialgüterrecht als solcher in die Schadensbilanz einbezogen werden.³⁹⁷ Immaterialgüterrechte sind vermögenswerte Rechte. Der Rechtsinhaber hat vor der Rechtsverletzung ein ungeschmälerteres und nach der Verletzung ein um diesen Eingriff geschmälerteres Recht. Nur weil

389 BGHZ (GSZ) 98, 212, 217f.; 124, 128, 142f.; 161, 361, 367; 163, 223, 226f.; 198, 50 Rn. 20; Heck, SchuldR, S. 40; Medicus, FS Nobbe, 2009, 995, 998; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 21; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 41; Deutsch/Ahrens, DeliktsR⁶, Rn. 625; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 17, 20; Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 13.

390 Stoll, Haftungsfolgen, S. 241. Ähnlich Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 II 1a (S. 183); Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 51.

391 Vgl. Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 39. Dazu bereits oben A.II.1.

392 So auch etwa Dreier, Prävention, S. 264. Das übersieht Maute, Schadensberechnung, S. 97 ff. bei ihrer Kritik an der Lehre vom Mindestschaden.

393 Zu der Unterscheidung Deutsch/Ahrens, DeliktsR⁶, Rn. 622.

394 Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 41.

395 Mertens, Vermögensschaden, S. 142 ff.; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 41. So insbesondere auch die Lehre vom Mindestschaden, vgl. Neuner, AcP 133 (1931), 277, 290, 293 ff.; Steindorff, AcP 158 (1959/60), 431, 445; Jabr, AcP 183 (1983), 725, 733; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 29 I b (S. 483); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 25; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249 Rn. 37; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 13; Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 14; Körner, FS Steindorff, 877, 888; HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 106; Mellulis, FS Traub, 287, 289. AA Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 59; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 250 ff.

396 Mertens, Vermögensschaden, S. 144; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 13.

397 Neuner, AcP 133 (1931), 277, 290 ff., 308; Mertens, Vermögensschaden, S. 216, 226; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 271; Ohly, GRUR 2007, 926, 933; Mellulis, GRUR Int 2008, 679, 682; Steindorff, AcP 158, 431, 454 ff.; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 196 f.

man den Eingriff – anders als beim Sacheigentum – nicht sieht, ist er trotzdem vorhanden.³⁹⁸ Diese Differenz ist nach der obigen Definition von *Stoll* ein Nachteil, weil dessen Höhe mit Hilfe von Marktpreisen, einer üblichen Lizenzgebühr, beziffert werden kann.³⁹⁹ Ein Schaden kann also mit einer Differenzbetrachtung begründet werden.

Der Eingriff führt zwar nicht zu einem Substanzschaden. Einen solchen kann es bei einem immateriellen Gut auch nicht geben. Anders als bei einer beschädigten oder entzogenen Sache gibt es keine sichtbaren, „natürlichen“ Schäden. Immaterialgüterrechte werden erst durch eine künstliche, *normative* Verknappung geschaffen. Erst die rechtliche Anerkennung macht aus immateriellen Gegenständen Güter. Sie sind normative Konstrukte, denen ein körperliches Substrat fehlt. Es liegt in der Natur dieser Rechte, dass es keine tatsächliche Sachherrschaft gibt, die von der Gesellschaft respektiert werden kann; es gibt keine sichtbaren Integritätsschäden, keine „natürlichen“ Bestandteile und Grenzen der Rechte. Sie existieren allein in einem rechtlichen Kontext. Weil Immaterialgüter nicht-rivalisierende Güter sind, schließt die rechtswidrige Nutzung durch den Verletzer eine Nutzung durch den Rechtsinhaber nicht aus. Deswegen ist ihm im Regelfall auch kein oder nur ein geringer eigener Gewinn entgangen. Das gilt insbesondere, wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgut gar nicht nutzt oder jedenfalls nicht auf dem Markt des Verletzers anbietet. Die rechtswidrige Nutzung ist die typische Verletzungsform eines Immaterialgüterrechts. Daher versagt die naturalistische Differenzbetrachtung bei Eingriffen in Immaterialgüterrechte Schadensersatz nicht nur in Randbereichen, sondern bei einem *Regeleingriff*.⁴⁰⁰ Das aber verstößt gegen das Untermaßverbot, wenn der Rechtsgüterschutz nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. Jede Rechtsordnung muss typische, rechtswidrige Beeinträchtigungen eines geschützten Rechtsguts angemessen ahnden.⁴⁰¹

Das Schadensrecht hat „dienende Funktion“⁴⁰² und muss sich am Regelungszweck der jeweiligen Haftungsnorm orientieren.⁴⁰³ Deswegen kann und muss für die Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht maßgeblich darauf abgestellt werden, was der Gesetzgeber mit der Ausschlussfunktion der Immaterialgüterrechte bezweckt hat. Die Immaterialgüterrechtsgesetze weisen dem jeweiligen Rechtsinhaber die wirtschaftlichen Vorteile ausschließlich zu, die sich aus der Nutzung des Immaterialguts ergeben.⁴⁰⁴ Dadurch will die Gesellschaft Innovatio-

398 AA Maute, Schadensberechnung, S. 153.

399 Vgl. nur BGHZ 82, 299, 307 f. – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 2013, 717 Tz. 15 – Covermount; GRUR 2010, 623 Tz. 33 – Restwertbörse; v. Bar, UFITA 81 (1978), 57, 69.

400 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 193; *Larenz*, SchuldR I¹⁴, § 29 III b (S. 514).

401 Vgl. *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 193.

402 MünchKommBGB/Oetker, § 249 Rn. 1.

403 BGHZ 98, 212, 217 (GSZ); MünchKommBGB/Oetker, § 249 Rn. 1; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 38; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 30 II (S. 169); *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 6 f., 193.

404 Besonders deutlich § 11 S. 2 UrhG. Vgl. auch *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 43: „rechtlich gesicherte Marktprivilegien“.

nen fördern und belohnen. Damit dieses Anreizsystem funktioniert, muss bereits der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher zu einem angemessenen Ausgleich führen.⁴⁰⁵ Andernfalls würde das Ziel aller Immaterialgüterrechte verfehlt, die Kreativen und Innovativen an der wirtschaftlichen Nutzung ihrer Immaterialgüter zu beteiligen.⁴⁰⁶ Wer ein Immaterialgüterrecht widerrechtlich nutzt und so wirtschaftlich verwertet, greift in dessen gesetzlich definierten Zuweisungsgehalt ein. Der Schadensersatzanspruch muss einen Ausgleich für diese rechtswidrige und schuldhaftige Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts schaffen.⁴⁰⁷ Dem Schadensersatz kommt damit eine Rechtsfortsetzungsfunktion zu.⁴⁰⁸ Bereits die widerrechtliche Nutzung *als solche*, der Rechtsguteingriff, verursacht einen Schaden, der ausgeglichen werden muss.⁴⁰⁹ In schadensrechtlichen Kategorien handelt es sich um einen unmittelbaren Schaden am Rechtsgut selbst, nicht um mittelbare Schäden wie den entgangenen Gewinn.⁴¹⁰

Gegen diesen „objektiven Schadensbegriff“ wird eingewendet, dass Verletzung und Schaden nicht dasselbe seien und daher „strikt“ voneinander getrennt werden müssten.⁴¹¹ Allerdings ist das zunächst einmal eine These, die ebenfalls belegt und mit rechtlichen Wertungen begründet werden muss. Unter die allgemein akzeptierte Definition, dass Schaden jede Einbuße an rechtlich geschützten Interessen und Gütern sei, lässt sich der Rechtsguteingriff als solcher zwanglos subsumieren. Dagegen wird etwa auf § 823 I BGB verwiesen, der bei einer Rechtsgutsverletzung zum Ersatz des „daraus entstehenden Schadens“ verpflichtet.⁴¹² Das kann man so verstehen, dass neben der Rechtsverletzung ein Schaden entstanden sein muss. Zwingend ist der Wortlaut aber nicht, weil sich das „daraus“ nicht nur auf die Rechtsgutsverletzung, sondern auch auf die Verletzungshandlung beziehen kann. So heißt es etwa in den immaterialgüterrechtlichen Schadensnormen: „Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletz-

405 Vgl. Stoll, Haftungsfolgen, S. 43.

406 FTC, Patent Report 2011, S. 139. Das Gebot, den Immaterialgüterrechtsinhaber angemessen an der wirtschaftlichen Nutzung seines Werks zu beteiligen, hat Verfassungsrang: BVerfGE 31, 248; 252 – Bibliotheksgroschen; BGHZ 97, 37, 43 – Filmmusik (Urheberrecht).

407 Vgl. BGHZ 146, 217, 221 – Temperaturwächter; 166, 253 Tz. 45 – Markenparfümverkäufe; BGHZ 173, 269 Tz. 22 – Windsor Estate; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 23 – BTK.

408 Neuner, AcP 133 (1931), 277, 305 (dort noch rechtsverfolgende Funktion); Stoll, Haftungsfolgen, S. 190 f., 193 f.; Larenz, SchuldR I, § 27 I (S. 425); NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 13; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 196. Ebenso Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 12; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 29 f., die aber ablehnen, daraus Schlüsse für die Schadensberechnung zu ziehen.

409 So schon Neuner, AcP 133 (1931), 277, 290; Stoll, Haftungsfolgen, S. 193 f.; Jansen, Haftungsrecht, S. 509 ff.; 518 f.; HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 124, 140; NK-BGB²/Magnus, vor § 249 Rn. 13.

410 Vgl. zur Unterscheidung nur MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 101; Palandt⁷⁵/Grüneberg, vor § 249 Rn. 15.

411 So insbesondere Maute, Schadensberechnung, S. 149 f., 152. Allgemein Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 I (S. 179); Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 12 (vgl. aber S. 41); Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 131; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 30; Roussos, Schaden, S. 176 f.

412 Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 a (S. 175). Vgl. auch Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 30.

ten zum Ersatz des *daraus* entstehenden Schadens verpflichtet.⁴¹³ Der Wortlaut des § 823 I BGB ist auch deshalb ein schwaches Argument, weil der historische Gesetzgeber keine klare Vorstellung vom ersatzfähigen Schaden hatte und auch keine festen Vorgaben für die Schadensberechnung machen wollte.⁴¹⁴ Entscheidend ist aber, dass es im Immaterialgüterrecht mittlerweile dem erklärten Willen des Gesetzgebers entspricht, bereits im Eingriff den Schaden zu sehen. Die Gesetzesbegründung im Umsetzungsgesetz der Durchsetzungs-RL 2008 hält fest:

„Klargestellt wird zudem, dass die drei Arten der Schadensberechnung keinen tatsächlichen Mindestschaden voraussetzen, sondern dass bereits durch den Eingriff in das geschützte Recht ein Schaden entsteht.“⁴¹⁵

Jedenfalls im Immaterialgüterrecht gilt also ein objektiver Schadensbegriff.

Der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher ist als Mindestschaden anzusehen.⁴¹⁶ Durch Naturalrestitution kann dieser Schaden im Regelfall nicht mehr beseitigt werden.⁴¹⁷ Daher kommt nur ein Schadensausgleich in Geld nach § 251 I BGB in Betracht. Als allgemein akzeptierter Maßstab, um die Höhe des verletzten Interesses zu ermitteln, wird der Verkehrswert eines beeinträchtigten oder zerstörten Guts angesehen.⁴¹⁸ Dafür muss es nicht zwingend einen Markt für das konkrete Gut geben. Entscheidend ist, ob der Gebrauchsvorteil nach der Verkehrsauffassung in Geld bewertbar ist, weil man sich auf objektive Kriterien einigen kann, nach denen der Eingriff bewertet wird.⁴¹⁹ Der Eingriff in ein Immaterialgüterrecht durch Nutzung hat nach allgemein akzeptierter Ansicht den

413 § 97 II 1 UrhG; § 139 II 1 PatG; § 24 II 1 GebrMG; § 14 VI 1 MarkenG; § 42 II 1 DesignG; § 37 II 1 SortG (Hervorhebung nicht im Original).

414 Mot. II, S. 19; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 26 f.; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 vor I (S. 178 f.); Staudinger²⁰⁰⁵/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 2; Soergel¹³/*Ekkenga/Kuntz*, § 252 Rn. 26.

415 RegE, BT-Dr 16/5048, S. 37.

416 So auch RegE, BT-Drs. 16/5048, S. 37; BGHZ 194, 194 Tz. 15 – Flascenträger; 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl; 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; 173, 269 Tz. 22 – Windsor Estate; 166, 253 Tz. 45 – Markenparfümverkäufe; 44, 372, 376 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2009, 864 Tz. 29 – CAD-Software; GRUR 2010, 239, 240 Tz. 23 – BTK; *Mertens*, Vermögensschaden, S. 216, 226; *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 510; *Eichmann* v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 17, 21; *Dreier/Schulze/Dreier/Specht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 59; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 779; *Stieper*, WRP 2010, 624, *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 798; *Mellulis*, GRUR Int 2008, 679, 682; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 462; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 504, 507; *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220, 225; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 964; *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688. Vgl. ferner *Dreier*, Prävention, S. 266, 291. Ebenso EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 100 ff. – *Camar II* und in Frankreich. Anders jedoch BGH GRUR 1972, 180, 183 f. – *Cheri*; GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung: „Lizenzgebühr [...] nur ein Element für die objektive Berechnung des Schadens und nicht ohne weiteres auch ein[en] selbständige[r] Schadensgrund“; *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431, 454; *Maute*, Schadensberechnung, S. 97 ff.

417 *Dreier*, Prävention, S. 226 f.; *Rogge*, FS Nirk, 929.

418 Vgl. BGHZ 92, 85, 90 ff.; 117, 29, 31; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 I 2; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 251 Rn. 14, 252 Rn. 48; v. *Bar* UFITA 81 (1978), 57, 69; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 50 ff.; EGTI/*Magnus*, PETL, Art. 10:201 Rn. 7. Vgl. auch *FTC*, Patent Report 2011, S. 137 f.

419 BGHZ 92, 85, 91 (Bastlerstück); NJW 2009, 1066 Tz. 16 ff. (Datensammlung auf Festplatte); *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 51; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 I 2, II 1 a (S. 181, 183);

Wert, der für eine vergleichbare Lizenz gezahlt würde.⁴²⁰ Mit Recht gleicht der BGH daher einen Eingriff in ein Immaterialgüterrecht auch in solchen Fällen durch eine Lizenzgebühr aus, in denen eine Lizenzerteilung auf dem konkreten Markt unüblich ist.⁴²¹ Denn mit der üblichen Lizenzgebühr wird nicht begründet, dass ein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, sondern allein, wie er beziffert werden kann.⁴²² Mit der Lizenzgebühr wird allein der Eingriff in das Immaterialgüterrecht ausgeglichen.

Der Schaden ist daher unabhängig von weiteren Vermögensopfern des Geschädigten wie Wiederherstellungsaufwand, verlorenen Lizenzverträgen oder entgangenem Gewinn.⁴²³ Die übliche Lizenzgebühr ist lediglich ein Maßstab für den angerichteten Schaden. Es kommt demnach nicht darauf an, ob der Rechtsinhaber bereit oder in der Lage war, für sein Immaterialgüterrecht Lizenzen zu vergeben.⁴²⁴ Eine solche objektive Betrachtung führt nicht zu „schwer zu entwirrenden Abgrenzungs- und Berechnungsschwierigkeiten“⁴²⁵, sondern im Gegenteil zu einem klarer konturierten Schadensbegriff.

Diesem Ansatz kann man nicht vorwerfen, dass es sich um ein bereicherungsrechtliches Konzept handelt. Zwar sind die Bemessungskriterien im Wesentlichen identisch. Das ergibt sich aber notwendig daraus, dass Rechtsguteingriff und Bereicherung identisch sind, wenn man von der umstrittenen Frage der Entreichnung absieht.⁴²⁶ Die Rechtsgutsbeeinträchtigung durch die Nutzung und damit der Schaden des Rechtsinhabers entsprechen spiegelbildlich dem erlangten „Etwas“ des Verletzers.⁴²⁷ Um die Höhe des Schadens und das Ausmaß der Bereicherung zu bestimmen, muss auf einen Hilfsmaßstab zurückgegriffen werden, weil eine Restitution *in natura* unmöglich ist. Naheliegend und zweckmäßig ist in beiden Fällen auf die Verkehrsanschauung abzustellen. Deswegen ist der Ausgangspunkt beider Rechtsgebiete (zwangsläufig) identisch. Die weiteren Rechtsfolgen werden dann aber autonom nach den jeweils geltenden Grundsätzen beurteilt. Weil sich die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie an den Einbußen des

MünchKommBGB⁷⁰/Oetker, § 249 Rn. 50; v. Savigny, System d. heutigen römischen Rechts Bd. V, S. 523 (für Arbeitsleistung).

420 Vgl. nur BGHZ 82, 299, 307 f. – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 2013, 717 Tz. 15 – Covermount; GRUR 2010, 623 Tz. 33 – Restwertbörse; v. Bar, UFITA 81 (1978), 57, 69. Dazu bereits oben I.2.c)aa).

421 Etwa BGHZ 60, 206, 211 – Miss Petite.

422 Ähnlich Melullis, GRUR Int 2008, 679, 683. Vgl. auch BGHZ 92, 85, 91 (Bastlerstück).

423 Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 786. Eine solche abstrakte Schadensberechnung nach dem Marktwert des beeinträchtigten Rechtsguts sehen auch die *Principles of European Tort Law* vor, Art. 10:201 S. 2 Hs. 2 PETL.

424 So im Ergebnis auch BGHZ 119, 20, 26 – Tchibo/Rolex II; 44, 372, 379 f. – Maßner-Tee II; BGH GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 534; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 108; Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG⁵, § 97 Rn. 61.

425 Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 30.

426 Jahr, AcP 183 (1983), 725, 733.

427 Mellulis, FS Traub, 287, 288 f.

Rechtsinhabers orientiert, ist sie ein Schadensersatzanspruch und kein Bereicherungs- oder sonstiger Abschöpfungsanspruch.

4. Kein Benutzungsrecht durch Schadenslizenz

Obwohl der Verletzer für seine Benutzungshandlung wenigstens eine übliche Lizenzgebühr zahlen muss, erwirbt er dadurch kein Nutzungsrecht. Das Verbreitungsrecht erschöpft sich nicht durch die Schadensersatzzahlung.⁴²⁸ Denn die Zahlung kompensiert lediglich den unerlaubten Eingriff in das Ausschließkeitsrecht. Dadurch wird aber kein entsprechender Lizenzvertrag geschlossen oder eine entsprechende Einwilligung fingiert.⁴²⁹ Das ergibt sich mit der hier vertretenen Begründung der schadensrechtlichen Lizenzanalogie von selbst.

Aber auch nach der Rechtsprechung kann der Verletzer mit der Lizenzgebühr die widerrechtlich hergestellten Gegenstände nicht freikaufen.⁴³⁰ Das steht allerdings in gewissem Widerspruch zur Begründung der Lizenzanalogie durch die Rechtsprechung, die für die Schadensberechnung einen Lizenzvertrag fingiert und das Postulat aufstellt, der Verletzer sei nicht besser, aber auch nicht schlechter zu stellen als ein redlicher Lizenznehmer.⁴³¹

5. Ergebnis

Die Schadensberechnung in Form der üblichen Lizenzgebühr ist als Mindestschaden für die Immaterialgüterrechtsverletzung, genauer: für die unerlaubte Nutzung als solche, anzusehen.⁴³² Das entspricht dem Willen des Gesetzgebers.⁴³³ Für die Lizenzanalogie muss nicht mehr die Fiktion des entgangenen Gewinns oder eines Lizenzvertrags bemüht werden. Es muss (und darf) nicht auf den Vorteil abgestellt werden, der dem Verletzer erwachsen ist. Es kommt allein auf den Nachteil an, der dem Rechtsinhaber durch den Eingriff in sein Ausschließ-

428 BGHZ 181, 98 Tz. 62 – Tripp-Trapp-Stuhl.

429 BGHZ 148, 221, 232 – Spiegel-CD-ROM; 181, 98 Tz. 64 – Tripp-Trapp-Stuhl; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 153; Melullis, GRUR Int 2008, 679, 683; Götz, GRUR 2001, 295, 297; Allekotte, Mitt 2004, 1, 5 f.

430 BGHZ 181, 98 Tz. 70 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; 148, 221, 232 – Spiegel-CD-ROM. Ferner Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 72.

431 Vgl. etwa BGHZ 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Foliendruckverfahren; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 648; Preu, GRUR 1979, 753, 758.

432 BGHZ 194, 194 Tz. 15 – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl; Mertens, Vermögensschaden, S. 216, 226; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 510; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 17, 21; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 59; Schack, UrhR⁷, Rn. 779; Stieper, WRP 2010, 624, 626; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 462; Meier-Beck, WRP 2012, 503, 504, 507. AA Maute, Schadensberechnung, S. 100 ff., nach der die Lizenzanalogie eine unwiderlegbare Pauschalierung des entgangenen Gewinns darstellt, aaO S. 114.

433 RegE, BT-Dr 16/5048, S. 37.

keitsrecht entstanden ist. Dabei handelt es sich um einen Vermögensschaden: Der Schaden tritt zwar an einem immateriellen Gut auf; er ist aber in Geld messbar.⁴³⁴

Bei der so verstandenen Lizenzanalogie handelt es sich nicht um eine abstrakte Schadensberechnung in dem Sinne, dass sie von den individuellen Verhältnissen des Geschädigten unabhängig berechnet wird.⁴³⁵ Die Höhe der Lizenzgebühr richtet sich nach dem Marktwert des Eingriffs. Der wiederum hängt von Umfang und Reichweite des Eingriffs ab – und damit von den konkreten Umständen des Einzelfalls. Nach der hier vertretenen Ansicht kann der Schaden durch Rückruf und Vernichtung rechtsverletzender Vervielfältigungsstücke gemindert oder sogar beseitigt werden.⁴³⁶ Auch das zeigt, dass es sich um eine konkrete Schadensberechnung handelt.

Diese konsequente Einordnung und Begründung der Lizenzanalogie als Schadensausgleich führt sie zurück in die allgemeine schadensrechtliche Dogmatik und beendet insoweit die Sonderstellung der immaterialgüterrechtlichen Schadensberechnung. Hierbei handelt es sich nicht um dogmatische „Glasperlenspielerlei“. Diese Begründung hat weitere erhebliche Vorteile: Sie definiert klarer als bisher, welche Schäden durch die Lizenzanalogie ausgeglichen werden. Das erleichtert insbesondere die Abgrenzung zu anderen Schadenspositionen: Weil die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie allein den rechtswidrigen Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen kompensiert, kann schlüssiger als bisher erklärt werden, weshalb neben ihr etwa für eine schädigende Nutzung zusätzlich Schadensersatz gefordert werden kann. Dieser Eingriff ist intensiver als eine übliche Nutzung, die durch die übliche Lizenzgebühr abgebildet wird. Der Ausgleichsbetrag muss daher höher ausfallen. Mit der Fiktion eines Lizenzvertrags lässt sich das nur schwerlich rechtfertigen. Darüber hinaus ergibt sich aus dieser Begründung, weshalb das vom Reichsgericht übernommene Dogma des Vermischungsverbots nicht mehr aufrechterhalten werden kann. In geeigneten Fällen darf der Rechtsinhaber für die Vervielfältigungstücke, die ihm Umsatz entzogen haben, entgangenen Gewinn fordern – und für die übrigen eine komplementäre Lizenzgebühr.⁴³⁷

Auf der anderen Seite wird nun erklärungsbedürftig, weshalb auch in solchen Fällen eine Lizenzgebühr gezahlt werden soll, in denen es zu einer wirtschaftlichen Beeinträchtigung des Immaterialguts gar nicht gekommen ist, weil der

434 *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 33 mwN; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 50 f.; *Larenz*, SchuldR I¹⁴, § 29 I c (S. 485); *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 31 II a (S. 183); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 28. Bei Urheberrechtsverletzungen sind nach der in Deutschland vorherrschenden monistischen Theorie (dazu *Schack*, UrhR⁷, Rn. 343 f.) immer auch Persönlichkeitsrechte betroffen, abgesehen von entstehenden Bearbeitungen meist aber nur deren vermögenswerter Bestandteil.

435 *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 174. Allgemein zum Begriff der abstrakten Schadensberechnung: *Staudinger*²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 21; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 45 mwN.

436 Dazu unten C.I.1.

437 Dazu unten E.I.

Rechtsinhaber durch seinen Unterlassungs- und gegebenenfalls Vernichtungsanspruch die wirtschaftliche Verwertung seines Immaterialguts verhindern konnte. Die Einordnung zwingt klarer als bisher zu begründen, in welchen Fällen die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr dem Schadensausgleich dient und in welchen Fällen damit allein Prävention bezweckt ist.

Deswegen ist der Rechtsprechung im Ergebnis zuzustimmen, wonach es unerheblich ist, ob der Rechtsinhaber bereit oder in der Lage war, für sein Immaterialgüterrecht Lizenzen zu vergeben.⁴³⁸ Dafür muss aber nicht auf Billigkeitsargumente verwiesen werden. Denn durch den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie soll gerade kein entgangener Gewinn ersetzt, sondern der rechtswidrige Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht ausgeglichen werden.⁴³⁹ Dieser Eingriff ist unabhängig von der Lizenzierungsbereitschaft bzw. -möglichkeit.⁴⁴⁰

III. Berechnung der Lizenzgebühr

1. Grundsätze

a) Keine Simulation eines fiktiven Lizenzvertrags

Die Rechtsprechung versucht, möglichst genau einen fiktiven Lizenzvertrag zwischen dem Rechtsinhaber und dem Verletzer zu konstruieren. Für sie kommt es darauf an, was ein lizenzbereiter, vernünftiger Lizenzgeber in der Position des Rechtsinhabers gefordert und ein lizenzbereiter, vernünftiger Lizenznehmer in Person des Verletzers gewährt hätte.⁴⁴¹

438 BGHZ 119, 20, 26 – Tchibo/Rolux II; 44, 372, 379 f. – Meßmer-Tee II; BGH GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 534; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 108; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 61.

439 Oben Fn. 416.

440 Diesen Zusammenhang hat der Gesetzgeber beim Schadensersatzanspruch für die Verletzung einer geographischen Herkunftsangabe in § 128 MarkenG verkannt. Er hat dort bewusst darauf verzichtet, die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie vorzusehen, „da bei den geographischen Herkunftsangaben eine Lizenzierung von vornherein ausscheidet“ (RegE BT-Drs. 16/5048, S. 44). Darauf kommt es nach dem gerade Ausgeführten aber nicht an (ebenfalls kritisch BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 673 f., § 128 Rn. 29; Fezer, MarkenG⁴, § 128 Rn. 24). Dass diese Art der Schadensberechnung ausscheidet, liegt allein daran, dass es keinen Inhaber des Rechts gibt, sondern nur Berechtigte. Weil das Immaterialgut keinen Inhaber hat, kann der unmittelbare Rechtsguteingriff nicht geahndet werden, sondern nur die mittelbaren Rechtsfolgen des entgangenen Gewinns.

441 Vgl. nur BGH GRUR 2010, 239 Tz. 20 – BTK; GRUR 2009, 407 Tz. 22 – Whistling for a train; GRUR 2009, 660 Tz. 32 – Resellervertrag; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos; GRUR 1992, 597, 598 – Steuereinrichtung; Fezer, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1027; Rogge, FS Nirk, 929, 933.

Für die Schadensberechnung ist die Fiktion eines Lizenzvertrages⁴⁴² jedoch ungeeignet.⁴⁴³ Es geht nicht darum, den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers in Form eines entgangenen Lizenzvertrags zu konstruieren – dann wäre dies die zutreffende Methode –, sondern darum, den Schaden durch den widerrechtlichen Eingriff als solchen zu kompensieren.⁴⁴⁴ Wie oben ausgeführt, muss dazu der objektive wirtschaftliche Wert der angemessenen Benutzungsbefugnis festgestellt werden.⁴⁴⁵ Dafür dient die übliche Lizenzgebühr lediglich als Maßstab.⁴⁴⁶ Dies mag die Simulation einer hypothetischen Lizenzverhandlung veranschaulichen. Eine wirkliche Entscheidungshilfe kann sie jedoch nicht darstellen. Denn ein echtes Verhandlungsergebnis kann ohnehin nicht simuliert werden, weil beiden hypothetischen Parteien ihr entscheidendes Druckmittel fehlt, nämlich die Verhandlungen ergebnislos abzubrechen. Es wird daher zu Recht als unerheblich eingestuft, ob Rechtsinhaber⁴⁴⁷ und Verletzer⁴⁴⁸ bereit gewesen wären, zum Marktpreis einen Lizenzvertrag zu schließen. Weil die Interessen beider Parteien zu gegensätzlich sind, lassen sie sich nicht in einer hypothetischen Verhandlung simulieren.⁴⁴⁹ Besonders deutlich wird dies bei irreführenden Markenverwendungen, über die kein wirksamer Lizenzvertrag geschlossen werden kann.⁴⁵⁰ Zu fragen ist daher allein nach einem objektiven Standard, welche Vergütung für die Vergabe einer Lizenz unter den gegebenen Umständen am Markt zu erzielen gewesen wäre.⁴⁵¹ Die subjektive Einstellung der Parteien ist daher generell unerheblich. Die Besonderheiten des Einzelfalles und die individuelle Situation der Parteien sind

442 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; MünchKommUWG²/Fritzsche, § 9 Rn. 96; GroßKomm-UWG²/Paal, § 9 Rn. 65; Fezer, WRP 1993, 565.

443 Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG³, § 42 Rn. 26; Gottwald, Schadenszurechnung, S. 176; Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 786 f.; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 186 f.

444 Dazu oben II.3. Für den weiterreichenden entgangenen Gewinn muss der Rechtsinhaber nachweisen, dass ihm durch die Rechtsverletzung ein entsprechender Lizenzvertrag mit einem Dritten oder dem Verletzer entgangen ist.

445 Oben II.3. Ebenso BGH GRUR 1993, 897, 898 – Mogul-Anlage; GRUR 1992, 599, 600 f. – Teleskopzylinder; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 537; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG³, § 42 Rn. 26; Hdb PatR/Kamlab, § 10 Rn. 93; Mellulis, FS Traub, 287, 291.

446 Gottwald, Schadenszurechnung, S. 176; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG³, § 42 Rn. 26. So auch im Bereicherungsrecht, dazu oben I.2.c)aa).

447 BGHZ 119, 20, 26 – Tchibo/Rolex II; 77, 16, 24, 27 – Tolbutamid; BGH GRUR 1975, 323, 324 f. – Geflügelte Melodien; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 260, 263 f. – Loriot-Motive; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; Preu, GRUR 1979, 753, 758. Ebenso in England: Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 47.

448 BGH GRUR 2009, 660 Tz. 36 – Resellervertrag; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 64; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 257; Preu, GRUR 1979, 753, 758.

449 Mellulis, FS Traub, 287, 291.

450 BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II.

451 BGH GRUR 1993, 897, 898 – Mogul-Anlage; Mellulis, FS Traub, 287, 292; Hdb PatR/Kamlab, § 10 Rn. 104.

dagegen insoweit erheblich, als sie vom Markt bei der Preisbildung berücksichtigt worden wären.⁴⁵²

Das Bild einer hypothetischen Verhandlung kann daher nur helfen, alle wesentlichen Aspekte und ihre jeweilige Gewichtung zu berücksichtigen, wenn bei der notwendigen Schätzung (§ 287 ZPO) der objektive Wert der Benutzungshandlung ermittelt wird. Dieses Ziel verfolgt auch die Rechtsprechung mit ihrer Verhandlungssimulation.⁴⁵³ Allerdings kann im Folgenden gezeigt werden, dass sie sich in Konfliktfällen zwischen diesen beiden Ansätzen für die Vertragsfiktion entscheidet, um aus Abschreckungsgesichtspunkten Lizenzgebühren zu erhöhen oder auch in solchen Fällen zu gewähren, in denen eine wirtschaftliche Nutzung noch gar nicht stattgefunden hat.⁴⁵⁴

b) Beurteilungszeitpunkt

Beim Beurteilungszeitpunkt sind zwei Aspekte zu unterscheiden. Zunächst muss man entscheiden, welche Erkenntnisse bei der Wertberechnung zu berücksichtigen sind. Hier kann man eine *ex ante*-Perspektive einnehmen und nur solches Wissen berücksichtigen, das den Parteien unmittelbar vor der Verletzungshandlung zur Verfügung gestanden hat. Oder man berücksichtigt *ex post* alle Erkenntnisse, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung zur Verfügung stehen. Davon zu unterscheiden ist die Frage, welchen Einfluss es auf die Schadenshöhe hat, wenn der Wert der Nutzungshandlung über einen längeren Zeitraum schwankt.⁴⁵⁵

aa) Zu berücksichtigende Kenntnisse

Um den objektiven Wert der Benutzungshandlung zu ermitteln, ist grundsätzlich eine *ex post* Betrachtung anzustellen. Es sind alle Erkenntnisse zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bekannt sind.⁴⁵⁶ Welchen Betrag vernünftige Parteien *ex ante*, also mit dem Wissensstand kurz vor der Verletzungshandlung, für angemessen betrachtet hätten, ist unerheb-

452 Hdb PatR/KamLab, § 10 Rn. 104.

453 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid; BGH GRUR 1993, 897, 898 – Mogul-Anlage; GRUR 1995, 578, 579 – Steuereinrichtung II; GRUR 2006, 136 Tz. 26 – Pressefotos; GRUR 2009, 407 Tz. 25 – Whistling for a train.

454 Unten d).

455 Dies wird in verschiedenen Fallgruppen unterschiedlich gehandhabt, vgl. die Übersicht bei Langel/Schiemann, Schadensersatz³, S. 48 f. mwN.

456 RGZ 171, 227, 239 – Kohlenstaubmotor; RG GRUR 1942, 149, 151 – Bekämpfung von Grubenexplosionen; BGHZ 44, 372, 380 – Meßmer Tee II; 60, 206, 210 – Miss Petire; GRUR 1995, 578, 581 – Steuereinrichtung II; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 64; Tilmann, FS Schilling, 367, 379; MünchKommUWVG²/Fritzsche, § 9 Rn. 99. Ebenso Georgia-Pacific v US Plywood-Champion Papers, 446 F.2d 295, 300 (2d Cir. 1971).

lich.⁴⁵⁷ Illustrativ ist ein Fall des Reichsgerichts, in dem es um ein Verfahrenspatent ging, mit dem Grubenexplosionen in Bergwerken vermieden werden sollten. Der Beklagte forderte einen Abschlag auf die übliche Lizenzgebühr, weil das Patent bei Beginn der Verletzungshandlung noch unerprobt war. Daher war unsicher, ob es dem Praxistest standhalten und sich als nützlich herausstellen würde. Bei konsequenter Weiterentwicklung der Vertragsanalogie hätte die Rechtsprechung dem Verletzer den geforderten Unsicherheitsabschlag gewähren müssen. Schließlich soll der Verletzer nach ständiger Rechtsprechung einem redlichen Lizenznehmer gleichgestellt werden, „nicht besser, aber auch nicht schlechter“.⁴⁵⁸ Das Reichsgericht hat den Einwand verworfen und zu Recht darauf abgestellt, was redliche Parteien vereinbart hätten, wenn sie die gesamte Verletzungshandlung sowie die Vorteile der Nutzung gekannt hätten; als unerheblich eingestuft hat es, was Parteien in Verhandlungen kurz vor der Verwertungshandlung angesetzt hätten.⁴⁵⁹ Es geht bei der Lizenzanalogie allein darum, den objektiven Wert der Nutzungshandlung zu ermitteln.

Widersprüchlich hat sich hierzu der BGH geäußert.⁴⁶⁰ Auf der einen Seite hat er betont, es komme darauf an, den objektiven Wert der Schutzrechtsnutzung festzustellen. Deswegen hat er zunächst die Ansicht des Berufungsgerichts zurückgewiesen, der Rechtsinhaber dürfe nicht an späteren Wertsteigerungen oder anderen werterhöhenden Umständen beteiligt werden. Auf der anderen Seite hat der BGH den objektiven Wert mit einer Prognose „zum Zeitpunkt des [fiktiven] Vertragsschlusses“ ermitteln wollen und ausdrücklich ausgeschlossen, spätere Wertsteigerungen beim Lizenzsatz zu berücksichtigen.⁴⁶¹ Lediglich die tatsächlichen Umsätze dürften berücksichtigt werden.

Hier kommt es zum Schwur: Soll mit dem Schadensersatz ein fiktiver Lizenzvertrag simuliert oder das Ausmaß der Rechtsbeeinträchtigung ausgeglichen werden? Wenn sich der Markt für den Wert einer Erfindung im Wesentlichen an dessen Nützlichkeit orientiert, dann dürfen keine unzulänglichen Prognosen der Vertragsparteien berücksichtigt werden, sondern allein der erwiesene Nutzen. Es ist

457 RGZ 171, 227, 239 – Kohlenstaubmotor; RG GRUR 1942, 149, 151 f. – Bekämpfung von Grubenexplosionen; BGHZ 60, 206, 210 – Miss Petite; BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; LG Mannheim InstGE 12, 160, 164 – Orange-Book-Lizenz; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 64; Hdb PatR/*Kamlah*, § 10 Rn. 94. Anders aber die überwiegende Praxis in den USA, dazu bereits oben Kapitel 3 E.II.1.a)bb), und ausführlich bei *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 799 ff. mwN.

458 Oben Fn. 431.

459 RG GRUR 1942, 149, 151 f. – Bekämpfung von Grubenexplosionen. Anders aber die überwiegende Praxis in den USA, dazu bereits oben Kapitel 3 E.II.1.a)bb), und ausführlich bei *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 799 ff. mwN.

460 BGH GRUR 2000, 685, 686 f. – Formunwirksamer Lizenzvertrag (zum Bereicherungsrecht; die Berechnung des Schadensersatzanspruchs unterscheidet sich nach Ansicht der Rechtsprechung aber nicht von der des Bereicherungsgegenstands, dazu oben Fn. 258).

461 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag. Ähnlich BGHZ 119, 20, 27 – Tchi-bo/Rolex II. Kritisch Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 64.

mit dem Wesen des Schadensersatzes als retrospektives Ausgleichselement unver-
einbar, eine unzulängliche Prognoseentscheidung zu treffen, anstatt mit Hilfe al-
ler verfügbaren Erkenntnisse den tatsächlichen Wert der Beeinträchtigung abzu-
bilden.⁴⁶² Etwas anderes ist nur in Fällen gerechtfertigt, in denen der Verletzer
vorsätzlich den Marktmechanismus umgeht und keinen Lizenzvertrag abschließt.
In diesem Fall darf er sich nach § 242 BGB nicht darauf berufen, dass sich *ex an-
te* realistische höhere Lizenzforderungen später als ungerechtfertigt herausgestellt
haben.⁴⁶³

bb) Für die Berechnung maßgeblicher Zeitpunkt

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse kommt es für den Zeitpunkt der Schadensbe-
rechnung auf die Wertungen des materiellen Rechts an.⁴⁶⁴ Im Allgemeinen wird
für die Berechnung des Schadensersatzes in Geld auf den Wert des beeinträchti-
gten Gutes am Ende der letzten mündlichen Verhandlung abgestellt.⁴⁶⁵ Solange
Restitution noch möglich ist, steht dahinter der Gedanke, dass der Geldbetrag
dem Geschädigten ermöglichen soll, den entstandenen Schaden wieder zu beseiti-
gen.⁴⁶⁶ Dafür muss ihm als Schadensersatz immer der aktuelle Wiederbeschaf-
fungsaufwand zur Verfügung gestellt werden. Wenn allerdings nach § 251 BGB
nur noch das Wertinteresse des Geschädigten befriedigt wird, darf dieser Grund-
satz nicht schematisch angewendet werden.⁴⁶⁷ Ein einmal stattgefundener Eingriff
in ein Immaterialgüterrecht kann von vornherein nicht beseitigt werden. Deswe-
gen kann der Restitutionsgedanke bei der Schadensberechnung keine Rolle spie-
len.

Die Immaterialgüterrechtsgesetze geben vor, den Eingriff in das Immaterialgü-
terrecht zu kompensieren und als Maßstab den Wert der Nutzung anzulegen. So-
wohl die deutschen Schadensersatznormen als auch die Durchsetzungs-RL ver-
weisen auf die Vergütung, „die der Verletzer *hätte* entrichten müssen, wenn er
die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums ein-
geholt *hätte*“. ⁴⁶⁸ Sie stellen damit auf den Wert der Nutzung im Verletzungszeit-
raum ab und nicht auf spätere Nutzungszeiträume.⁴⁶⁹ Spätere Wertschwankun-

462 AA Pietzcker, GRUR 1975, 55, 56 f.

463 So im Ergebnis auch Heermann, GRUR 1999, 625, 629; Preu, GRUR 1979, 753, 759 f., die sich aber
für ein generelles Wahlrecht des Rechtsinhabers aussprechen.

464 BGHZ 27, 181, 188; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 46; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, vor § 249
Rn. 81; Soergel¹³/Eckenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 406; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 310.

465 BGHZ 5, 138, 142; 66, 239, 245; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 311, § 251 Rn. 14; Er-
man¹⁴/I. Ebert, § 251 Rn. 24.

466 BGHZ 5, 138, 142; 66, 239, 245; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 311; Staudinger²⁰⁰⁴/Schie-
mann, vor § 249 Rn. 81.

467 Vgl. BGHZ 66, 239, 241 ff. Ferner BGHZ 27, 181, 188.

468 Oben Fn. 329, Hervorhebung nicht im Original.

469 So auch für den Diebstahl von Strom BGHZ 117, 29, 31 f.

gen, die nach dem Ende der Rechtsverletzung stattfinden, sind daher unerheblich. Für den einmal eingetretenen Schaden ist irrelevant, ob ein Patent mit der Zeit wertvoller (die Technologie hat sich durchgesetzt) oder billiger wird (der technologische Fortschritt hat ihren Nutzen beseitigt oder besonders deutlich: Das Patent ist abgelaufen). Weil dieser Geldbetrag dem Rechtsinhaber bereits mit der Verletzung zusteht, ist ein etwaiger Geldentwertungsschaden auszugleichen.⁴⁷⁰ Es kommt also auf den Wert an, den der Eingriff zum Verletzungszeitpunkt hatte.⁴⁷¹ Dabei sind aber alle Erkenntnisse zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vorhanden sind.⁴⁷²

Man sollte diese Lösung dahingehend weiterentwickeln, dass sich der Wert der Benutzungshandlung bei längerer Verletzungsdauer ändern kann.⁴⁷³ Weil es für die Verletzung keinen Vertrag gibt, der das Nutzungsentgelt für einen längeren Zeitraum festschreibt, müssen diese Schwankungen bei der Wertberechnung berücksichtigt und der Wert für den *jeweiligen* Zeitraum festgelegt werden, soweit die Parteien dazu vortragen. Es darf also nicht der Schluss- oder der Durchschnittswert für den gesamten Verletzungszeitraum angesetzt werden, sondern nur der für den jeweiligen Zeitraum geltende Marktwert.

c) Bezugsgröße

aa) Bei Teilverletzung

Gerichte haben regelmäßige Fälle zu beurteilen, in denen nur ein Teil des verkauften Produkts ein Patent oder Urheberrecht verletzt.⁴⁷⁴ Als Bezugsgröße für die Lizenzberechnung kann man dann entweder den Erlös für das Gesamtprodukt heranziehen, einschließlich der neutralen Teile, oder nur den Anteil, der auf den rechtsverletzenden Bestandteil entfällt. Maßgeblich ist die Verkehrsübung auf dem vom Verletzer bedienten Markt.⁴⁷⁵ Keine Probleme gibt es daher in Branchen, in denen keine umsatzbezogenen, sondern feste Stücklizenzen vereinbart

⁴⁷⁰ Dazu unten 7.a).

⁴⁷¹ So auch *Stoll*, Vermögensschaden, S. 12 f. für alle Rechtsgutsschäden, die nur durch Geldzahlung behoben werden können.

⁴⁷² RGZ 171, 227, 239 – Kohlenstaubmotor; RG GRUR 1942, 149, 151 f. – Bekämpfung von Grubenexplosionen; BGHZ 60, 206, 210 – Miss Petite; BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; LG Mannheim InstGE 12, 160, 164 – Orange-Book-Lizenz; Benkard/*Grabinski/Zülich*, PatG¹¹, § 139 Rn. 64; Hdb PatR/*Kamlah*, § 10 Rn. 94; MünchKommUWG²/*Fritzsche*, § 9 Rn. 99.

⁴⁷³ So auch *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2608.

⁴⁷⁴ In Deutschland etwa: RGZ 92, 329, 330 ff. – Signalsender; 144, 187, 190 ff. – Beregnungsanlage; BGH GRUR 1962, 401, 403 f. – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder; GRUR 1995, 578, 579 – Steuereinrichtung II; OLG Düsseldorf InstGE 4, 165 – Spulkopf II; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Foliendruckverfahren. In Frankreich CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 565 f. – Minco/MC France; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 205 mwN.

⁴⁷⁵ RGZ 144, 187, 192 – Beregnungsanlage; BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1992, 597, 598 – Steuereinrichtung; GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder.

werden.⁴⁷⁶ Ansonsten orientieren sich die Gerichte bei Patentverletzungen daran, ob das Gesamtprodukt und der patentverletzende Teil im Regelfall als Einheit oder separat verkauft werden.⁴⁷⁷ Die Bedeutung der Frage relativiert sich dadurch, dass die Höhe der Lizenzgebühr maßgeblich davon beeinflusst wird, in welchem Ausmaß eine Erfindung den Wert des Produkts erhöht.⁴⁷⁸ Dies wird bei dem rechtsverletzenden Teilprodukt naturgemäß höher sein als beim Gesamtprodukt, so dass das Ergebnis unabhängig von der Bezugsgröße weitgehend identisch sein sollte.⁴⁷⁹ Maßgeblich ist hier, wie in allen anderen Fällen, eine sorgfältige Analyse der wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Im Urheberrecht herrscht eine pragmatische Verkehrsanschauung: Ist nur ein Teil eines Werkes plagiirt, zB eines Gesetzeskommentars, erhält der Urheber den Anteil an der üblichen Urhebervergütung, die dem Anteil des Werkteils am Gesamtwerk entspricht.⁴⁸⁰ Dieser Anteil erhöht sich, wenn der plagierte Teil das zentrale Verkaufsargument für das Gesamtwerk ist und etwa in der Werbung besonders hervorgehoben wurde; im umgekehrten Fall, wenn der plagierte Teil im Vergleich zu den übrigen Werkteilen abfällt, ist ein Abschlag notwendig.⁴⁸¹

bb) Umsatzbezogene oder feste Stücklizenzen

Auch in anderen Fällen bemisst sich die Bezugsgröße für die Lizenzgebühr nach den Marktgegebenheiten.⁴⁸² Maßgeblich ist daher, welche Lizenzpraxis der Rechtsinhaber am Markt etablieren konnte.⁴⁸³ Ohne entsprechende Lizenzpraxis kommt es auf die Übung an, die sich in der entsprechenden Branche ausgebildet hat.⁴⁸⁴ In Deutschland sind umsatzbezogene Lizenzgebühren der Regelfall; feste

476 BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III. Dazu sogleich bb).

477 RGZ 144, 187, 192 – Beregnungsanlage; BGH GRUR 1992, 597, 598 – Steuereinrichtung; GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder; LG München I NJOZ 2011, 1318, 1321 f. – Gülleausbringungs-vorrichtung. So auch in Frankreich, *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44. Weitere von der deutschen Rechtsprechung verwandte Kriterien bei BGH GRUR 1962, 401, 403 f. – Kreuzbodenventilsäcke III; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 69.

478 RGZ 144, 187, 192 – Beregnungsanlage; BGH GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder; GRUR 1995, 578, 579 – Steuereinrichtung II; Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 157.

479 Besonders deutlich BGH GRUR 1969, 677, 680 – Rüben-Verladeeinrichtung; LG München I NJOZ 2011, 1318, 1322 f. – Gülleausbringungs-vorrichtung. Vgl. ferner BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 69; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2621; *Mellulis*, FS Traub, 287, 294.

480 BGH GRUR 1966, 570, 572 – Eisrevue III; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 104; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 76.

481 Vgl. BGH GRUR 1975, 323, 325 – Geflügelte Melodien; GRUR 1966, 570, 573 – Eisrevue III.

482 Instrukтив Lucent Tech. v Gateway, 580 F.3d 1301, 1325 f. (Fed. Cir. 2009).

483 OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 f. – Folien-druckverfahren.

484 RG GRUR 1942, 316, 317 – Trockenvorrichtung; BGH GRUR 1993, 899, 901 – Dia-Duplikate; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 92.

Stücklizenzen sind vergleichsweise selten.⁴⁸⁵ Üblich sind sie etwa bei der Lizenzierung von Bildrechten oder Texten an Zeitungen und Zeitschriften. Abgesehen davon gibt es nur wenige veröffentlichte Entscheidungen, in denen feste Stücklizenzgebühren zugrunde gelegt wurden.⁴⁸⁶

Eine feste, umsatzunabhängige Stücklizenzgebühr muss außerdem in solchen Fällen zugrunde gelegt werden, in denen die vom Verletzer berechneten Preise nicht marktgerecht waren, etwa wenn konzernverbundene Unternehmen beliefert wurden.⁴⁸⁷ In diesem Fall bilden die Preise nicht immer den Marktwert ab. Daher würde eine umsatzbezogene Lizenzgebühr den Wert der Immaterialgüterrechtsnutzung nur unzutreffend abbilden.

cc) Verkaufspreise des Verletzers oder des Rechtsinhabers

Rechtsinhaber argumentieren, sie wären nie bereit gewesen, einen Lizenzvertrag zu den Konditionen abzuschließen, die sich aus dem üblichen Lizenzanteil an den Verkaufspreisen des Verletzers ergeben. Dieses Argument ist unerheblich.⁴⁸⁸ Die Lizenzanalogie soll den Schaden ermitteln, der durch die unerlaubte Nutzung eingetreten ist. Maßstab dafür ist der Marktpreis.

Die Rechtsinhaber wenden weiter ein, sie hätten den Lizenznehmer zu höheren Verkaufspreisen verpflichtet.⁴⁸⁹ Dennoch können als Bezugsgröße der Lizenzberechnung nur die Preise herangezogen werden, die der Verletzer tatsächlich verlangt hat.⁴⁹⁰ Außer bei sehr preisunelastischen Gütern hätten höhere Preise zu einer geringeren Nachfrage geführt. Bei deutlich höheren Preisen hätte der Verletzer zudem eine andere Zielgruppe angesprochen. Kurz: Durch eine solche Bezugsgröße würden sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern, so dass die übrigen Kriterien, anhand derer der Markt den wirtschaftlichen Wert der Immaterialgutnutzung bestimmt, ebenfalls angepasst werden müssten.⁴⁹¹ Dadurch würde die Lizenzberechnung unnötig kompliziert und bildete den Wert der Beeinträchtigung letzten Endes nicht zutreffender ab. Bei sehr niedrigen Verkaufspreisen muss die Lizenzgebühr ggf. erhöht werden, um den Wert der Nutzung zu-

485 Pfaff/*Osterrieth*, Lizenzverträge³, Rn. 114. In Frankreich wird die Lizenzgebühr in der Rechtspraxis fast ausschließlich in prozentualen Anteilen festgelegt; Stücklizenzen sind weitgehend unüblich, *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 299.

486 Etwa RG GRUR 1942, 316, 317 – Trockenvorrichtung; LG Mannheim InstGE 12, 160 – Orange-Book-Lizenz.

487 Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 139 Rn. 113; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2626.

488 Vgl. BGHZ 77, 16, 24, 27 – Tolbutamid; BGH GRUR 1975, 323, 324 f. – Geflügelte Melodien; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; aA *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 263; *Preu*, GRUR 1979, 753, 760.

489 Vgl. BGHZ 77, 16, 24 – Tolbutamid; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 263; *Preu*, GRUR 1979, 753, 760.

490 BGHZ 77, 16, 27 – Tolbutamid; BGH GRUR 1975, 85, 87 – Clarissa; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 210 – Meißner Dekor; *Eichmann*lv. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 27.

491 BGHZ 77, 16, 27 – Tolbutamid. Vgl. ferner RG GRUR 1934, 627 – Mimi.

treffend abzubilden (dazu unten 5.c). Zudem kann der Rechtsinhaber neben der Lizenzgebühr weitere Schadenspositionen geltend machen, wenn billige Nachahmungen den Ruf des Originalprodukts beschädigen oder seine Attraktivität verwässern.

d) Umfang, Dauer und Intensität der Nutzung

Die Höhe des Schadensersatzes richtet sich nach der Dauer und dem Ausmaß der jeweiligen Verletzungshandlung. Daher kann eine Lizenzpraxis nur als Indiz für die Schadenshöhe herangezogen werden, wenn sie vergleichbar ist.⁴⁹² Erhebliche Abweichungen müssen mit geschätzten Auf- bzw. Abschlägen berücksichtigt werden.⁴⁹³

Davon weichen aber einige ältere Urteile des I. Zivilsenats ab.⁴⁹⁴ Wenn sich in der betreffenden Branche oder beim Rechtsinhaber andere Lizenzierungsgewohnheiten etabliert haben, soll es auf die tatsächliche Nutzung nicht mehr ankommen. Der Verletzer soll mindestens Schadensersatz in Höhe einer üblichen Lizenz zahlen müssen, auch wenn er mit der wirtschaftlichen Verwertung des Immaterialguts noch nicht begonnen, es deutlich kürzer oder weniger intensiv genutzt hat, als es den zugrunde gelegten Lizenzierungsgrundsätzen entspricht. Der X. Zivilsenat hat sich dieser Rechtsprechung, soweit ersichtlich, nicht angeschlossen; auch im patentrechtlichen Schrifttum ist die Rechtsprechung des I. Zivilsenats kaum aufgegriffen oder ablehnend kommentiert worden.⁴⁹⁵ Das hat zu einer Spaltung des sonst weitgehend einheitlichen Schadensregimes im Immaterialgüterrecht geführt.⁴⁹⁶ Allerdings kann man in jüngerer Zeit beobachten, dass sich der I. Zivilsenat wieder ökonomisch differenzierter am objektiven Wert der Benutzungshandlung orientiert.⁴⁹⁷

492 BGH GRUR 2006, 136 Tz. 29 f. – Pressefotos; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 156. Allerdings sind bei den Tarifen der Verwertungsgesellschaften gewisse Pauschalierungen notwendig und daher auch bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen, vgl. etwa BGH GRUR 2012, 715 Tz. 33 ff. – Bochumer Weihnachtsmarkt.

493 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen.

494 BGH GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien; GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate; OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 – rechtsanwalt.de. Das ist von der urheberrechtlichen Literatur weitgehend akzeptiert worden, Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 155; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 62; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 91; Schack, UrhR⁷, Rn. 780.

495 Rogge, FS Nirk, 929, 946 f. Anders jedoch Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 144. Vgl. auch OLG Düsseldorf, 17.12.2010, I-2 U 20/08, NRW-E Tz. 38 – Absperrschieber: kurzer Benutzungszeitraum ohne Möglichkeit zur Amortisation von Investitionen führt zur Minderung der üblichen Lizenzgebühr.

496 Vgl. Rogge, FS Nirk, 929, 946 f.

497 Insbesondere BGH GRUR 2006, 143 – Catwalk, dazu unten bb)(1).

aa) Vorbereitungshandlungen

Die Immaterialgüterrechtsgesetze stufen einige Eingriffe als vollendete Rechtsverletzung ein, die in vielen Fällen als reine Vorbereitungshandlungen ohne eigenständigen wirtschaftlichen Nutzen anzusehen sind.⁴⁹⁸ Dazu gehören etwa die Herstellung und der Import patentverletzender Gegenstände (§ 9 I PatG), das Anbringen rechtsverletzender Marken auf Etiketten, Anhängern oder Aufnähern, die erst von Dritten benutzt werden sollen (§ 14 IV MarkenG) und das Vervielfältigungsrecht im Urheberrecht (§ 16 UrhG), wobei letzteres allerdings auch eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben kann, wenn das Vervielfältigungsstück für den eigenen Gebrauch hergestellt wird.⁴⁹⁹ Das ist sinnvoll: Der Rechtsinhaber soll bereits im Vorfeld einer rechtswidrigen wirtschaftlichen Verwertung tätig werden können. Es würde von mangelndem Rechtsgüterschutz zeugen, wenn der Rechtsinhaber eine Rechtsverletzung sehenden Auges ertragen müsste, bevor er tätig werden kann.⁵⁰⁰ Wenn der Angriff auf das Rechtsgut bereits beendet wurde, bevor wirtschaftlich relevanter Schaden angerichtet wurde, muss dies allerdings bei der Schadensberechnung berücksichtigt werden.⁵⁰¹

Diese Problematik veranschaulicht folgendes Urteil des I. Zivilsenats:⁵⁰² Der Beklagte hatte 74 Raubkopien von Videokassetten des Klägers verkauft und musste dafür als Schadensersatz die übliche Lizenzgebühr zahlen, die 30 % des damals erheblichen Großhandelspreises von 240 DM betrug. 119 weitere Kopien hatte er jedoch noch nicht verkaufen können; diese wurden beschlagnahmt und später vernichtet. Die Vervielfältigung hatte bei den beschlagnahmten Kassetten keinen eigenen wirtschaftlichen Wert, weil der Verletzer sie nicht selbst nutzen, sondern allein durch den Verkauf wirtschaftlich verwerten wollte.⁵⁰³ Die Beschlagnahme hatte verhindert, dass die wirtschaftlichen Interessen des Rechtsinhabers durch die Verbreitung beeinträchtigt wurden. Die Vernichtung der Vervielfältigungsstücke hat die Folgen der wirtschaftlich unbedeutenden Vervielfältigungshandlung vollständig beseitigt.⁵⁰⁴ Obwohl der Rechtsinhaber ihn an der wirtschaftlichen Verwertung gehindert hatte, musste der Beklagte auch für die unverkauften und später vernichteten Kassetten die volle Lizenzgebühr zahlen.⁵⁰⁵

498 Dreier, Prävention, S. 227.

499 Zu Letzterem BGH GRUR 1993, 899 – Dia-Duplikate, und unten bb)(1).

500 Daneben ist der Vorfeldschutz auch bei grenzüberschreitenden Angeboten wichtig, vgl. dazu zuletzt EuGH EU:C:2015:315 – Dimensione/Knoll.

501 So auch Schrader/Weber, UFITA 2011/II, 494, 512 f. Vgl. ferner Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 40, 55.

502 BGH GRUR 1990, 353 – Raubkopien.

503 Anders aber in den Fällen, in denen die Vervielfältigungshandlung wegen der anschließenden Eigennutzung einen eigenen wirtschaftlichen Wert hat, dazu unten bb)(1).

504 Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 98 Rn. 21; Jestaedt, GRUR 2009, 102, 105.

505 BGH GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien. Zustimmend: Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 62; Schack, UrhR⁷, Rn. 780; Dreyer/Kotthoff/Meckel, UrhG³, § 97 Rn. 75; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 26. Ablehnend: Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger; Rogge, FS Nirk, 929, 946; Schricker/Loewenheim/Wild,

Der BGH begründete dies knapp damit, dass jemand, der Urheberrechte verletze, nicht besser dastehen solle als im Fall einer ordnungsgemäß erteilten Erlaubnis. Da Videorechte nicht isoliert für die Herstellung, sondern allein für Herstellung *und* Vertrieb lizenziert würden, müsse der Beklagte die volle Lizenzgebühr bereits für die Vervielfältigungshandlung zahlen.⁵⁰⁶

Dieses Gleichstellungsargument richtet sich selbst: Der Verletzer von Immaterialgüterrechten ist einem redlichen Lizenznehmer in keiner Weise gleichgestellt.⁵⁰⁷ Kein Lizenzgeber darf die rechtmäßig hergestellten Produkte eines Lizenznehmers beschlagnahmen und vernichten lassen.⁵⁰⁸ Gegenüber einem Verletzer darf er diese negatorischen Ansprüche durchsetzen, weil Schadensersatzzahlungen auch nach der Rechtsprechung nicht zu einem gesetzlichen Lizenzvertrag führen und keine Nutzungsrechte einräumen.⁵⁰⁹ Der Verletzer wird insoweit also erheblich schlechter gestellt. Das ist gerechtfertigt, weil er keinen Lizenzvertrag geschlossen und deshalb keine Nutzungsrechte erworben hat. Bei der Schadensbetrachtung muss dieser Umstand aber berücksichtigt werden, wenn man ausgleichen, aber nicht bestrafen will.

Die Systematik des deutschen Schadensrechts spricht gegen eine solche Ausweitung der Lizenzanalogie. Schadensersatz in Geld kann der Verletzte nach § 251 I BGB erst fordern, wenn Naturalrestitution unmöglich ist. In unserem Fall haben die negatorischen Ansprüche hinsichtlich der 119 beschlagnahmten Videokassetten das getan, was sie sollten: den eingetretenen Schaden beseitigen und weiteren verhindern.⁵¹⁰ Insoweit ist für darüber hinausgehende kompensatorische Schadensersatzansprüche kein Raum mehr. Dasselbe gilt, wenn der Rechtsinhaber seinen Rückrufanspruch⁵¹¹ durchsetzen kann und die rechtsverletzenden Geschäfte rückabgewickelt werden.⁵¹² Daher erscheint nicht die Argumentation des Verletzers, sondern des Rechtsinhabers widersprüchlich, der einerseits die wirtschaftliche Verwertung verhindern, auf der anderen Seite aber an ihr beteiligt werden möchte.

Eine Ausweitung der Schadensersatzpflicht ist zur Schadenskompensation weder bei wirtschaftlicher noch bei normativer Betrachtungsweise gerechtfertigt: Selbst bei großzügigster wirtschaftlicher Betrachtungsweise ist dem Rechtsinha-

UrhG⁴, § 98 Rn. 21; *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105; *Schrader/Weber*, UFITA 2011/II, 494, 512 f.; *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 382 f.

506 BGH GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien.

507 So auch BGHZ 150, 32, 44 – Unikatrahmen; BGH GRUR 1993, 899, 901 – Dia-Duplikate; *Rogge*, FS Nirk, 929, 945.

508 Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger (unter 3.3.).

509 Oben Fn. 429.

510 Vgl. auch *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 40, 55.

511 §§ 98 II UrhG, 18 II MarkenG, 140a III PatG, 43 II DesignG, 24a II GebrMG.

512 *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2618.

ber hier kein materieller Schaden entstanden.⁵¹³ Davon geht auch die Grenzbeschlagnahme-VO⁵¹⁴ aus. Art. 2 Nr. 16 definiert die Vernichtung und das Ausdem-Verkehr-Ziehen als Instrument, das den Rechtsinhaber „vor Schaden bewahrt“. ⁵¹⁵ Selbst wenn man auf hypothetische Vertragsverhandlungen abstellt, ändert das nichts am Ergebnis. Kein redlicher Lizenzgeber und kein redlicher Lizenznehmer hätten einen Lizenzvertrag über die Herstellung von Videokassetten geschlossen, die weder verkauft noch exportiert werden dürften.⁵¹⁶

Auch die Immaterialgüterrechtsgesetze fordern keine normative Korrektur. Sie wollen den Rechtsinhaber an der wirtschaftlichen Verwertung seiner Immaterialgüter beteiligen, notfalls mit Hilfe von Schadensersatz. Wenn der Rechtsinhaber eine unrechtmäßige wirtschaftliche Verwertung verhindern konnte, gibt es nichts, an dem er beteiligt werden könnte oder müsste. Der objektive wirtschaftliche Wert der bloßen Vervielfältigung geht gegen Null. Der Rechtsinhaber steht nach der Vernichtung wirtschaftlich so, wie er ohne die Rechtsverletzung stehen würde.⁵¹⁷

Es geht der Rechtsprechung hier also nicht mehr um Kompensation, sondern um Sanktion.⁵¹⁸ Solche strafenden Aspekte sind bei der Lizenzgebühr aber unangebracht, weil Letztere als Maßstab gleichermaßen für leicht fahrlässige wie für vorsätzliche Rechtsverletzungen verwendet werden muss.⁵¹⁹ Vorsätzliche Rechtsverletzungen sind aber weder typisch noch der Regelfall. Sie zum Maßstab für jede Reaktion der Rechtsordnung auf Immaterialgüterrechtsverletzungen zu machen, führt zu unangemessenen Ergebnissen.⁵²⁰

Die französische Rechtsprechung verfährt bei beschlagnahmten und vernichteten Imitationen von französischen Luxusgütern ähnlich.⁵²¹ Sie fingiert jedoch keinen Lizenzvertrag, sondern macht deutlich, worum es geht: Die erheblichen Schadensersatzsummen werden allein für den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen, den *atteinte au droit*, vergeben, der in Frankreich weitgehend

513 Vgl. Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger (unter 3.1.); Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 98 Rn. 21; *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105; *Dreier*, Prävention, S. 228; *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 382 f.

514 Nr. 608/2013.

515 Die entsprechende Vorschrift der Vorgängerverordnung ging noch weitergehend davon aus, dem Verletzer „den aus dem Vorgang erwachsenden wirtschaftlichen Gewinn zu entziehen“, Art. 17 I VO Nr. 1383/2003.

516 Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger (unter 3.3.).

517 Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger (unter 3.2. f.); Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 98 Rn. 21.

518 Besonders deutlich *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 382 („scharfe Sanktion [...] ist abenteuerlich“); *Dreier/Schulze/Dreier/Specht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 62: „Dies vermag [...] eine erhebliche *abschreckende Wirkung* erzielen, kann der Verletzer doch nie wissen, wann er mit seiner Verletzung entdeckt wird und ob er zu diesem Zeitpunkt seine Investitionskosten bereits amortisiert hat.“ (Hervorhebung im Original); ähnlich *Dreier*, Prävention, S. 229.

519 *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 787.

520 *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 787.

521 Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac.

als immaterieller Schadensersatz eingestuft wird.⁵²² So entstehen hohe Schadenssummen, etwa 24.000 € Schadensersatz für den Verkauf eines (!) gefälschten Parfumflakons auf eBay⁵²³ oder vergleichsweise günstige 17.000 € für den Verkauf zweier *Longchamp*-Imitationen.⁵²⁴ In der französischen Literatur wird offen ausgesprochen, dass es diesen Urteilen nicht um den Ausgleich eines tatsächlich entstandenen Schadens, sondern um den Schutz der französischen Luxusgüterindustrie geht.⁵²⁵

Andere Rechtsordnungen lehnen Schadensersatzzahlungen für Vorbereitungshandlungen ab. Wenn der Rechtsinhaber seine Rechte durch die negatorischen Ansprüche verteidigen konnte, müsse er insoweit nicht mehr kompensiert werden. Nach dem niederländischen *Hoge Raad* ist einem Sortenschutzinhaber kein Schaden entstanden, weil die rechtswidrig vervielfältigten Rosen alle vernichtet wurden.⁵²⁶

bb) Kurze oder weniger intensive Nutzungshandlungen

Ähnlich wie bei Vorbereitungshandlungen argumentiert der I. Zivilsenat des BGH bei kurzen Nutzungshandlungen, deren Dauer oder Nutzungsintensität hinter den üblichen Lizenzbedingungen zurückbleiben. Auch in diesen Fällen soll der Verletzer die üblichen Lizenzgebühren zahlen müssen, obwohl er das Immaterialgut nicht annähernd im lizenzierten Umfang genutzt hat.⁵²⁷

(1) Wirtschaftlicher Wert der Nutzung

Ziel der Lizenzanalogie ist, den Wert des Eingriffs zu ermitteln, nicht einen Lizenzvertrag zu simulieren, der dem Rechtsinhaber gar nicht entgangen ist.⁵²⁸ Die *pauschale* Orientierung an üblichen Lizenzsätzen ist daher nicht überzeugend. Es sind vielmehr differenzierte Überlegungen notwendig, die sich am wirtschaftli-

522 Dazu Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(1).

523 TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281, Lancôme/Miloud O.

524 TGI Paris, 22.10.2004 – Cassegrain, Longchamp/ACI, bestätigt durch CA Paris, 15.2.2006.

525 *Bertrand*, Droit d'auteur³, Rn. 117.45.

526 *Hoge Raad*, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger; *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 494. Ebenso in Portugal, wo ein Raubkopierer nur für die Kopien eine Lizenzgebühr zahlen musste, die er verkauft hatte, nicht aber für die mehr als 5.000 Stück, die er noch im Lager hatte, Oberster Gerichtshof Portugals, 30.4.2008, JIPLP 2008, 687 f. – AutoDesk, Micro-soft/X.

527 BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1993, 899, 901 – Dia-Duplikate; OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 – rechtsanwalt.de; aA *Rogge*, FS Nirk, 929, 944 f.

528 Anderes gilt selbstverständlich, wenn die Verletzung den Abschluss eines Lizenzvertrags mit dem Rechtsinhaber vereitelt hat (§ 252 BGB). In diesem Fall sind dem Rechtsinhaber die Lizenzsätze in der Höhe und für die Dauer entgangen, die er andernfalls hätte vereinbaren können.

chen Wert der jeweiligen Nutzungshandlung orientieren müssen.⁵²⁹ Dies tut die Rechtsprechung im Übrigen, wenn es gar keine oder nur eine offensichtlich unzutreffende Lizenzierungspraxis gibt.⁵³⁰ In diesen Fällen orientiert sie sich an der tatsächlichen Nutzung nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten des Einzelfalls und kommt somit zu einer ausgewogenen Lösung, die sowohl die Interessen des Rechtsinhabers als auch die des Verletzers berücksichtigt.

Ein gelungenes Beispiel für die notwendige wirtschaftliche Betrachtung des Einzelfalls ist die BGH-Entscheidung *Catwalk*.⁵³¹ Ein Schweizer Uhrenhersteller hatte ein deutsches Geschmacksmuster für eine ungewöhnliche Armbanduhr eintragen lassen. Ein großer deutscher Versandhändler bot auf Seite 778 seines 1.400 Seiten starken Winterkatalogs eine Imitation dieser Uhr für knapp 20 € an. Der Erfolg war bescheiden: Innerhalb eines Jahres verkaufte er lediglich 164 Stück, obwohl der Katalog eine Auflage von 4,2 Mio. Exemplaren hatte. Für die verkauften Uhren erhielt der Rechtsinhaber Schadensersatz. Darüber hinaus verlangte er Entschädigung für die unerlaubte Werbung, weil bereits diese sein Geschmacksmuster verletze. Das Berufungsgericht hatte dieses Ansinnen noch zurückgewiesen: Die Werbung verletze zwar sein Geschmacksmuster; es handele sich dabei aber lediglich um eine wirtschaftlich unselbstständige Maßnahme, die in der üblichen Lizenzgebühr enthalten sei und keinen eigenständigen Lizenzwert habe.⁵³² Der BGH hob das Urteil auf und sprach dem Rechtsinhaber auch für die Werbung Schadensersatz zu.⁵³³ Allerdings griff er nicht auf die pauschale Begründung früherer Urteile zurück, sondern argumentierte differenziert mit den wirtschaftlichen Besonderheiten des Falles. Der Rechtsinhaber habe Anspruch auf Schadensersatz, weil es in der Branche nicht unüblich sei, neben einer Stücklizenz für jedes verkaufte Exemplar eine einmalige Einstandszahlung zu leisten, mit der die Werbewirkung der hochwertigen Uhren abgegolten werde.⁵³⁴ Gleichzeitig machte der BGH aber deutlich, dass die Einstandszahlung in einem angemessenen Verhältnis zu den fiktiven Stücklizenzen stehen und gegebenenfalls verrechnet werden müsse.⁵³⁵ Daher verwarf er den geforderten Betrag von mehr als 30.000 €, weil diese Summe im Vergleich zum Umsatz mit den imitierten Uhren (etwas mehr als 3.000 €) unverhältnismäßig hoch war.⁵³⁶

529 So auch BGHZ (VI. ZS) 117, 29, 33, zur Schadensfeststellung nach Stromdiebstahl: „In den Grenzen der Billigkeit hält sich aber nur der Strompreis, der sich an den wirtschaftlichen Belangen jeder Partei orientiert und keine Partei über Gebühr benachteiligt.“

530 Dazu unten 4.

531 BGH GRUR 2006, 143 – Catwalk (I. ZS.).

532 OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 204, 205 f. – Catwalk.

533 BGH GRUR 2006, 143, 145 f. – Catwalk.

534 Zu Einmalzahlungen vgl. auch RGZ 171, 227, 240 ff. – Kohlenstaubmotor; BGH GRUR 1977, 539, 542 – Prozessrechner.

535 So schon Rogge, FS Nirk, 929, 945 f.

536 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk.

Mit ähnlichen wirtschaftlichen Erwägungen hätte auch die Entscheidung *Dia-Duplikate*⁵³⁷ begründet werden können. Ein international bekannter Theaterregisseur hatte einer Theaterfotografin erlaubt, bei fünf seiner Produktionen Aufnahmen zu machen. Als sie diese Fotos in ihrer Wohnung vorführte, entwendete der Regisseur 36 Dias und ließ von der Hälfte Kopien anfertigen. Diese nutzte er für spätere Neuinszenierungen seiner Stücke. Als dieser Skandal nach drei Jahren aufflog und der Regisseur die Duplikate vernichten musste, verteidigte er sich damit, dass die Rechtsverletzung durch die Vernichtung beseitigt worden war. Anders als bei der oben besprochenen Raubkopien-Entscheidung⁵³⁸ hatte hier die Vervielfältigung einen eigenständigen wirtschaftlichen Wert, weil der Verletzer die rechtswidrig hergestellten Vervielfältigungsstücke nicht verkaufen wollte, sondern selbst genutzt hatte. Den wirtschaftlichen Wert der dreijährigen Nutzung konnte die Vernichtung der Dias nicht beseitigen, so dass hierfür eine angemessene Lizenzgebühr als Schadensersatz zu zahlen war. Dass der Regisseur die Bilder nicht auch noch verbreitet hatte, war unerheblich, weil der Verkehr in diesen Fällen bereits der Vervielfältigung einen wirtschaftlichen Wert beimisst. Der vom I. Zivilsenat angestellte Vergleich des Verletzers mit einem rechtmäßig handelnden Lizenznehmer war ebenso entbehrlich wie die Einordnung der Lizenzgebühr als entgangener Gewinn und der Verweis auf Pauschallizenzen.⁵³⁹

(2) Faktische Nutzungsmöglichkeit

Soweit der Verletzer nicht vom Rechtsinhaber an der weiteren Verwendung gehindert wird, darf jener das Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns nicht auf den Rechtsinhaber abwälzen. Ist die Rechtsverletzung nur deswegen wirtschaftlich irrelevant geblieben, weil niemand die Produkte des Verletzers kaufen wollte, so schuldet er wie ein am Markt gescheiterter Lizenznehmer den üblichen Lizenzsatz für den Zeitraum, in dem er sein Glück versucht hat. Denn die Geschäftschance, die jedem Immaterialgüterrecht innewohnt, und für die mit der Lizenzgebühr gezahlt wird, ist dem Verletzer in diesem Fall vollständig zugeflossen.⁵⁴⁰

Deswegen ist dem Ergebnis des BGH in der Entscheidung *Lizenzanalogie* zuzustimmen.⁵⁴¹ *Rainer Werner Fassbinder* hatte für den Film „Warnung vor einer heiligen Nutte“ drei Songs von *Leonard Cohen* für den Soundtrack verwendet. Der Film wurde 1971 auf der Biennale in Venedig und 1974 bei den Filmfestspielen in Berlin gezeigt; zu einer flächendeckenden Verwertung kam es zunächst nicht. Erst nach dem Tod *Fassbinders* 1982 entschlossen sich die Co-Produzen-

537 BGH GRUR 1993, 899 – Dia-Duplikate.

538 Oben aa).

539 BGH GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate.

540 Vgl. die Argumentation beim Bereicherungsrecht oben I.2.c)bb(2).

541 BGH GRUR 1990, 1008 – Lizenzanalogie.

ten, den Film weltweit zu vermarkten. Dafür traten sie erstmalig an den Musikverlag des Sängers heran, konnten sich mit diesem jedoch nicht einigen. Daraufhin wurde der Film ohne die *Cohen*-Songs in den Verleih gebracht. Als dem Verlag der vergangene Sachverhalt offenbart wurde, verlangte er Schadensersatz. Der BGH sprach ihm für die vergangenen zehn Jahre seine übliche Lizenzgebühr für die weltweite Vermarktung zu, obwohl der Film im Wesentlichen nur auf den beiden Filmfesten gezeigt worden war. Trotz der geringen tatsächlichen Nutzung ist diese Entscheidung im Ergebnis richtig, wenn man mit dem BGH unterstellt, dass die weltweiten Musikrechte für zehn Jahre auch dann gekauft werden müssen, wenn lediglich ein Testbetrieb bei Filmfestspielen geplant ist.⁵⁴² Dass der Film anschließend gar nicht oder nur in sehr geringem Umfang gezeigt wurde, beruhte entweder auf einer künstlerisch-geschäftlichen Entscheidung der Produzenten oder auf mangelnder Nachfrage. In beiden Fällen stand den Produzenten die faktische Nutzungsmöglichkeit an den Songs wie einem rechtmäßigen Lizenznehmer offen. Dass sie diese Möglichkeit ungenutzt verstreichen ließen und sich die fiktive Lizenzzahlung nicht amortisieren konnte, war Folge eines üblichen wirtschaftlichen Risikos der Verletzer und ändert nichts am Wert der faktischen Nutzungsmöglichkeit.⁵⁴³

(3) Vorzeitige Beendigung der Nutzung

Hindert dagegen der Rechtsinhaber den Verletzer an der weiteren wirtschaftlichen Verwertung, so ist es nicht gerechtfertigt, eine Lizenzgebühr für einen längeren Zeitraum zu fordern.⁵⁴⁴ Konkret: Wer dem Verletzer binnen 21 Stunden die weitere Nutzung untersagt, kann nicht die Zahlung einer einmonatigen Lizenzgebühr verlangen.⁵⁴⁵ Die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr soll den Schaden ausgleichen, der tatsächlich durch den rechtswidrigen Eingriff entstanden ist. Vom Verletzer eine Zahlung für den Zeitraum zu verlangen, in dem die Rechtsverletzung abgestellt wurde und er das Recht nicht einmal theoretisch nutzen konnte, geht über das hinaus, was für die Kompensation des tatsächlichen Eingriffs erforderlich ist. Der Verletzer hat nur solange eine Rechtsstellung, die mit der eines Lizenznehmers vergleichbar ist, solange er das Immaterialgut *faktisch* nutzen kann; sie endet, wenn er vom Rechtsinhaber an der weiteren Verletzung gehindert wird.⁵⁴⁶ Eine Kompensation ist nur für den Zeitraum erforderlich, in dem das Recht tatsächlich verletzt wurde.

542 BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie.

543 Vgl. *Schack*, UrhR⁷, Rn. 780.

544 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht. Vgl. auch *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2648.

545 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht.

546 *Rogge*, FS Nirk, 929, 945.

Die abweichende Rechtsprechung⁵⁴⁷ wird teilweise damit gerechtfertigt, es dürfe sich nicht zugunsten des Verletzers schadensmindernd auswirken, dass sich ein Vertragsrisiko zum Nachteil des fiktiven Lizenznehmers entwickelt, das vernünftige Parteien zu Beginn des fiktiven Lizenzvertrages prognostiziert hätten.⁵⁴⁸ Allerdings gehört es nicht zum Risiko eines *Vertrags*, unvermittelt auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. Deswegen ist die Vertragsanalogie, wie bereits mehrfach ausgeführt, mangels vergleichbarer Interessenlage nicht hilfreich. Zudem mindert sich hier kein Schaden. Dem Rechtsinhaber ist kein Lizenzvertrag entgangen, der ihm eine darüber hinausgehende Vergütung eingebracht hätte. Über den kurzen Eingriff hinaus ist ihm also kein Schaden entstanden. Diese Rechtsprechung erweitert vielmehr das tatsächliche Ausmaß der Rechtsverletzung.

Weicht ein üblicher Lizenzvertrag in Umfang und Intensität erheblich von der tatsächlichen rechtswidrigen Nutzung ab, dann ist er kein geeigneter Maßstab, um diese Beeinträchtigung angemessen in Geld auszudrücken.⁵⁴⁹ Um den Wert dieser eingeschränkten Nutzungen zu bestimmen, kann ein solcher Lizenzvertrag nur als Ausgangspunkt dienen. Wenn der Verletzer das Immaterialgut in einem deutlich geringeren Umfang als ein üblicher Lizenznehmer nutzen konnte, ist ein entsprechender Abschlag von der üblichen Lizenzgebühr geboten. Das ist insbesondere bei Einmalzahlungen erforderlich, mit denen ein längerer Nutzungszeitraum abgegolten wird, etwa im obigen Beispiel für Filmmusik oder für die Vielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung von Fotos.⁵⁵⁰ Hinter einer Einmalzahlung als Vergütungsmodell steht die Überlegung, dass dem Lizenznehmer über einen längeren Zeitraum ermöglicht werden soll, diese Zahlung und sonstige Anfangsinvestitionen zu amortisieren. Hindert der Rechtsinhaber den Verletzer deutlich vor Ablauf einer branchenüblichen Vertragslaufzeit an der weiteren Verwertung, dann spiegelt die Pauschalsumme den Wert der Immaterialgüternutzung nicht angemessen wider. Der Betrag ist daher entsprechend zu kürzen.⁵⁵¹ Eine solche Vorgehensweise des Berufungsgerichts hat der BGH etwa in der Entscheidung *Dia-Duplikate* gebilligt.⁵⁵² Das Berufungsgericht hatte pro Bild eine Lizenzgebühr von 500 DM für eine unbegrenzte Nutzung als üblich angesehen. Weil der Verletzer die Fotos nur (aber immerhin) drei Jahre nutzen konnte, hielt

547 BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate; OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 – rechtsanwalt.de; AG Köln ZUM-RD 2014, 300, 301 – AGB.

548 Dreier/Schulze/Dreier/Sepecht, UrhG³, § 97 Rn. 62.

549 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht.

550 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht. Auch nach dem BGH müssen Einmalzahlungen in einem angemessenen Verhältnis zu dem Umsatz stehen, der mit dem rechtsverletzenden Gegenstand erzielt wurde, GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk.

551 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht; Rogge, FS Nirk, 929, 945. Dabei sind aber die tatsächlichen Nutzungsverhältnisse zu berücksichtigen, weil in vielen Fällen die Nutzungsintensität am Anfang stärker ist und zu Vertragsende abnimmt, etwa in der Unterhaltungsindustrie.

552 BGH GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate, vgl. dort I a.E. mit II.5.

das Gericht einen Abschlag von 20 % für angemessen. Auch das OLG Hamburg hat die MFM-Empfehlung⁵⁵³ nicht schematisch übernommen, die als Mindestnutzungszeitraum einen Monat vorsah.⁵⁵⁴ Weil der Rechtsinhaber einer Yachtschrift bereits nach 21 Stunden untersagen konnte, seine Fotos im öffentlichen Internet-Archiv zu nutzen, kürzte das OLG die Vergütung auf 25 %.

Reinen Strafcharakter hatte dagegen eine Entscheidung des OLG Frankfurt, in der Anwälte rechtswissenschaftliche Aufsätze unerlaubt auf ihrer Homepage eingestellt hatten.⁵⁵⁵ Die Beklagten nutzten die fremden Aufsätze zu Werbezwecken und gaben sich bei einem Artikel gar als Autor aus. Der wahre Autor bemerkte diese plumpe Anmaßung recht schnell und konnte die Rechtsverletzung nach einem Monat beenden. Trotzdem sprachen die Frankfurter Richter dem Rechtsinhaber die üblichen Vergütungssätze für drei Monate zu. Die Verdreifachung des Schadensbetrags rechtfertigten sie damit, dass die Beklagten als potentielle Lizenznehmer daran interessiert gewesen seien, die Beiträge des Klägers über einen längeren Zeitraum zu nutzen, um interessierte Leser auf ihre (vermeintliche) Kompetenz aufmerksam zu machen.⁵⁵⁶ Daher sei nicht die tatsächliche, sondern eine fiktive Nutzung von mindestens drei Monaten für die Schadensberechnung zugrunde zu legen. Solche *treble damages* für vorsätzliche Rechtsverletzungen kennt das deutsche Recht, anders als das US-amerikanische, jedoch nicht. Dabei zeigten die Frankfurter Richter einen mit dem deutschen Schadensrecht zu vereinbarenden Weg auf, wie der zusätzliche Unrechtsgehalt einer vorsätzlichen Rechtsverletzung und Urheberanmaßung auch zivilrechtlich geahndet werden kann: Sie sprachen dem Urheber erhebliches Schmerzensgeld für die Rechtsverletzung zu.⁵⁵⁷

(4) Vergleichbare Nutzungsintensität

Ebenso berücksichtigt werden müssen die Nutzungsintensität und der Nutzungszusammenhang.⁵⁵⁸ Übliche Tarife für den professionellen Einsatz von Fotos können daher nicht herangezogen werden, wenn private Verkäufer etwa ihre eBay-Auktionen mit Produktfotos Dritter aufwerten.⁵⁵⁹ Diese Tarife liegen im Regelfall

553 Preisempfehlung der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing. Dazu unten 3.

554 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht.

555 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924 – rechtsanwalt.de.

556 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 – rechtsanwalt.de.

557 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 f. – rechtsanwalt.de. Dazu unten G.I.3. (Schmerzensgeld).

558 OLG Hamm ZUM 2014, 408, 410 – MFM; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger. Gegen OLG Düsseldorf ZUM 1998, 668, 672 – Werbefotografien.

559 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; LG Düsseldorf MMR 2013, 264 f. – Fotonutzung bei privater Internetversteigerung.

deutlich über dem zu erwartenden Kaufpreis, so dass sich diese Preise in einem solchen Marktumfeld nicht durchsetzen würden; außerdem ist die Nutzungsintensität bei einem professionellen Einsatz typischerweise deutlich höher.⁵⁶⁰ Das ist bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen.⁵⁶¹

e) Nutzung des Immaterialguts für verbotene Zwecke

Weiter sind Fälle denkbar, in denen der Verletzer das Immaterialgut für gesetzeswidrige Zwecke verwendet. Hier stellt sich die Frage, ob der Rechtsinhaber auch dann eine übliche Lizenzgebühr verlangen kann. Grundsätzlich hat niemand Anspruch auf den Ersatz eines Gewinns, den er selbst nur durch einen Gesetzesverstoß hätte erzielen können.⁵⁶² Wenn man die Lizenzgebühr als Ersatz des entgangenen Gewinns ansähe, und sei es auch nur in pauschalierter Form, müsste sie dem Rechtsinhaber also versagt werden. Entsprechende Verträge wären nach § 134 BGB unwirksam. Wenn man mit der Lizenzanalogie aber die rechtswidrige Nutzung des Immaterialguts als solche kompensiert, dann kann es grundsätzlich keine Rolle spielen, wozu es eingesetzt wurde. Denn der entgangene Gewinn aus einer verbotenen Tätigkeit des Rechtsinhabers wird nur deswegen nicht ersetzt, weil das Rechtssystem andernfalls widersprüchliche Aussagen träfe. Sie kann dem Rechtsinhaber nicht einerseits untersagen, selbst einer entsprechenden gewinnbringenden Tätigkeit nachzugehen, ihn andererseits aber kompensieren, wenn ihn ein Dritter daran hindert. Gleicht der Schadensersatzanspruch aber allein den Eingriff in das Immaterialgüterrecht aus und ist der Marktpreis lediglich ein Maßstab, entsteht ein solcher Wertungswiderspruch grundsätzlich nicht.

Allerdings muss man nach dem Schutzzweck der Norm differenzieren, gegen die der Verletzer verstoßen hat. Hat der Verletzer das Immaterialgut für ein grundsätzlich erlaubtes Geschäft eingesetzt, das nur wegen der konkreten Ausgestaltung des Geschäfts sitten- oder gesetzeswidrig war, dann muss der Eingriff in das Immaterialgüterrecht weiterhin kompensiert werden. Dem Rechtsinhaber ist weiterhin die abstrakte Gewinnerzielungschance zugewiesen. Darf aber niemand ein solches Geschäft durchführen, dann weist die Rechtsordnung dem Rechtsinhaber für diese Art von Geschäften nicht einmal eine abstrakte Gewinnchance zu. Das Immaterialgüterrecht hat insoweit keinen Zuweisungsgehalt. Es gibt aus rechtlicher Sicht keinen Eingriff, der ausgeglichen werden muss. Um den Verletzer nicht besser zu stellen, muss die Rechtsordnung mit überindividuellen Gewinnabschöpfungsnormen reagieren. Von dem Grundsatz ist allerdings eine Aus-

⁵⁶⁰ Mit ausführlicher Begründung OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger.

⁵⁶¹ BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK.

⁵⁶² Vgl. nur BGHZ 67, 119, 121 ff.; BGH NJW 1974, 1374, 1376; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 7.

nahme zu machen: Wenn es Abschöpfungslücken gibt und die Rechtsordnung dem Verletzer den Gewinn belässt, muss man konsequenterweise auch den Rechtsinhaber an der wirtschaftlichen Nutzung seines Immaterialguts beteiligen.⁵⁶³

2. Vertragspraxis des Rechtsinhabers

Grundsätzlich ist für die Wertbestimmung die Vertragspraxis des Rechtsinhabers maßgeblich.⁵⁶⁴ Es ist aber ebenso denkbar, dass der Verletzer regelmäßig Immaterialgüterrechte als Lizenznehmer nachfragt und sich auf diese Weise eine Lizenzpraxis herausgebildet hat. Beide Konstellationen geben einen Einblick in die Marktpraxis und müssen daher bei der Schadensschätzung berücksichtigt werden. Allerdings kann auf beide nicht unbesehen zurückgegriffen werden.⁵⁶⁵ Denn bei der Lizenzanalogie geht es nicht darum, den Wert eines entgangenen Lizenzvertrags zu ermitteln, sondern den Wert der konkreten unberechtigten Nutzungen. Lizenzverträge müssen daher folgende drei Kriterien erfüllen, um als vorrangiger Maßstab für die Schadensberechnung herangezogen werden zu können:⁵⁶⁶ Erstens müssen sie eine Nutzung regeln, die nach Umfang, Dauer und Intensität vergleichbar ist.⁵⁶⁷ Hierfür kann auf die Ausführungen oben 1.d) verwiesen werden. Des Weiteren sie müssen eine repräsentative Marktpraxis abbilden (dazu a) und es müssen frei ausgehandelte Lizenzverträge sein (dazu b).

a) Repräsentative Marktpraxis

Bereits existierende Verträge können nur herangezogen werden, wenn sie eine repräsentative Marktpraxis abbilden.⁵⁶⁸ Dazu muss der Rechtsinhaber bzw. der Verletzer seine Preisvorstellungen am Markt des Verletzungsortes bei freien Preis-

⁵⁶³ Vgl. *pars pro toto* § 11 S. 2 UrhG.

⁵⁶⁴ BGH GRUR 2009, 660 Tz. 32 – Resellervertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Folien-druckverfahren; LG Mannheim InstGE 12, 160, 164 – Orange-Book-Lizenz; National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPCC 15 Tz. 22 ff.; Trio Process v Goldstein's Sons, 612 F.2d 1353, 1358 ff. (3d Cir. 1981); Schulte/Voß/Kühnen, PatG³, § 139 Rn. 111; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 93; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 539; Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774.

⁵⁶⁵ So aber für Lizenzverträge des Rechtsinhabers Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 93.

⁵⁶⁶ Besonders deutlich arbeitet die amerikanische Schadenspraxis die folgenden Anforderungen heraus, vgl. etwa Mobil Oil v Amoco Chems., 915 F. Supp. 1333, 1342 (D. Del. 1994); Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774 Fn. 20. Ähnlich BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 63.

⁵⁶⁷ Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 539. Vgl. auch BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train, und insbesondere Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; Mobil Oil v Amoco, 915 F. Supp. 1333, 1342 mwN (D. Del. 1994); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 7 f.

⁵⁶⁸ Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2609; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG³, § 97 Rn. 64; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 93.

verhandlungen durchgesetzt haben.⁵⁶⁹ Nicht ausreichend sind daher Lizenzverträge, die auf Gefälligkeiten oder Sondersituationen beruhen.⁵⁷⁰

Am einfachsten kann der Wert der Nutzung bestimmt werden, wenn der Rechtsinhaber oder der Verletzer am Verletzungsort eine langjährige Lizenzierungspraxis für vergleichbare Nutzungshandlungen etabliert haben. In diesem Fall hat sich der Preis für die Nutzungshandlung eingependelt, so dass der objektive Wert des rechtswidrigen Eingriffs und damit der notwendigen Kompensation feststeht.⁵⁷¹ Dieser ist auch dann als Schadensersatz zu leisten, wenn er (erheblich) über den sonst branchenüblichen Sätzen liegt.⁵⁷² Lizenzverträge über ausländische Schutzrechte können nur herangezogen werden, wenn dort vergleichbare Marktverhältnisse herrschen.⁵⁷³

Deswegen reicht es nicht aus, wenn der Rechtsinhaber Preislisten oder einzelne Lizenzverträge vorlegt.⁵⁷⁴ Er muss darlegen, dass er diese Bedingungen am Markt tatsächlich durchsetzen kann. Dafür muss er eine ausreichende Anzahl ähnlicher Lizenzverträge nachweisen.⁵⁷⁵ Andernfalls hätte es der Rechtsinhaber in der Hand, unter besonderen Bedingungen geschlossene Verträge vorzulegen und so als Schadensersatz Lizenzgebühren zu erhalten, die er sonst niemals hätte durchsetzen können.

Illustrativ dafür ist der englische Fall zwischen *Robbie Williams* und dem Musiklabel *Ludlow Music*, das die Rechte eines US-amerikanischen Künstlers wahrnahm.⁵⁷⁶ Der beklagte Musiker wollte einzelne Textpassagen dieses Künstlers neu vertonen. In den Verhandlungen forderte das Label zunächst 50 % der Einnahmen. Bevor die Verhandlungen abgeschlossen werden konnten, wurde der Song veröffentlicht. Weil das Label, vor vollendete Tatsachen gestellt, von seinen Forderungen nicht abrücken wollte, landete der Fall vor Gericht. Dieses sprach zu Recht nicht die ursprünglich geforderten 50 % zu. Der Kläger konnte nicht nachweisen, dass er sonst solche hohen Beteiligungen am Markt durchsetzen kann. Üblich war eine solche Summe ebenfalls nicht, weil *Williams* ein äußerst populärer Sänger war, der einen in England weitgehend unbekannten Song eines unbe-

569 Vgl. OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen.

570 Hdb PatR/Kamlab, § 10 Rn. 96. Vgl. auch Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 146.

571 Del Mar Avionics v Quinton Instrument, 836 F.2d 1320, 1328 (Fed. Cir. 1987); Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774.

572 BGH GRUR 2009, 660 Tz. 32 – Resellervertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Folien-druckverfahren; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 93; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 111; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2609.

573 OLG Düsseldorf, 17.12.2010, I-2 U 20/08, NRW-E Tz. 31 – Absperrschieber; LG Mannheim InstGE 12, 160, 167 – Orange-Book-Lizenz; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 111.

574 BGH GRUR 2009, 660 Tz. 17 – Resellervertrag; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; LG Berlin GRUR-RR 2010, 422 – Kartenkacheln; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 93; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 63. Der Verletzer darf solche Tatsachen mit Nichtwissen bestreiten, weil sie sich allein in der Sphäre des Rechtsinhabers abspielen, BGH aaO.

575 LG Mannheim InstGE 12, 160, 164 – Orange-Book-Lizenz; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2609.

576 Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638.

kannten Musikers neu vertonen wollte. In diesem Fall hätten weder der Kläger noch ein Dritter mehr als 20 % der Einnahmen erhalten. Ein Schadensersatzprozess soll den Rechtsinhaber für den entstandenen Schaden kompensieren, ihm aber nicht einseitig ermöglichen, unrealistische Lizenzsätze als Schadensersatz durchzusetzen.⁵⁷⁷ Die gesteigerte subjektive Vorwerfbarkeit konnte in England über die *aggravated damages*, einen immateriellen Schadensersatz, berücksichtigt werden.⁵⁷⁸ Das ist in Deutschland ebenfalls ein gangbarer Weg.⁵⁷⁹

Auch in Deutschland hat der BGH den Einwand eines Musikverlegers für irrelevant gehalten, zu den marktüblichen niedrigeren Sätzen der Buchverleger niemals seine Zustimmung zum Abdruck erteilt zu haben.⁵⁸⁰ Die Beklagten hatten einen „Zitatenschatz von der Oper bis zur leichten Muse“ herausgegeben, in dem Textausschnitte aus bekannten Musikwerken wiedergegeben waren, darunter auch nicht gemeinfreie aus dem Repertoire des Klägers. Der BGH orientierte sich an den üblichen Lizenzsätzen im Buchhandel.⁵⁸¹ Denn beim Schadensersatz geht es allein darum, den eingetretenen Schaden zu bewerten. Bei der Lizenzanalogie sind dafür aber die Verhältnisse auf dem Markt des Verletzers maßgeblich, weil dort die Rechtsverletzung eingetreten ist. Etwas anderes gilt selbstverständlich, wenn der Musikverleger durch die Verletzung auf dem Buchmarkt daran gehindert worden wäre, auf seinem Markt Lizenzverträge zu schließen. In diesem Fall wären als entgangener Gewinn die entsprechend höheren Lizenzsätze zu ersetzen gewesen. Dafür muss der Verleger aber darlegen, dass ihm mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Lizenzverträge entgangen sind.⁵⁸²

Zugunsten des Rechtsinhabers muss berücksichtigt werden, ob bei Abschluss der Lizenzverträge Unsicherheit über den Bestand des Immaterialgüterrechts herrschte.⁵⁸³

b) Frei ausgehandelte Lizenzverträge

Als dritte Voraussetzung muss der Rechtsinhaber frei ausgehandelte Lizenzverträge vorlegen, weil nur diese den objektiven Marktwert widerspiegeln.⁵⁸⁴ Deswegen entsprechen im Regelfall Verträge und Verrechnungspreise innerhalb eines

577 Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 47.

578 *In casu* allerdings nicht zugesprochen, weil die Beklagten nach Ansicht des Gerichts davon ausgehen durften, man werde sich – branchenüblich – über eine angemessene Vergütung einigen, Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 57: „*There was nothing either cynical or flagrant about their approach.*“

579 In Form von Schmerzensgeld, dazu unten G.I.3.

580 BGH GRUR 1975, 323, 324 f. – Geflügelte Melodien.

581 BGH GRUR 1975, 323, 324 f. – Geflügelte Melodien.

582 Das hat der BGH im konkreten Fall aber überzeugend verneint, BGH GRUR 1975, 323, 325 – Geflügelte Melodien.

583 Dazu unten 5.e)aa).

584 ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010). Vgl. auch LG Mannheim InstGE 12, 160, 170 f. – Orange-Book-Lizenz.

Konzerns keiner repräsentativen Marktpraxis, weil diese nicht auf dem freien Spiel des Marktes, sondern auf Konzernpolitik beruhen.⁵⁸⁵

Es liegen ebenfalls keine marktüblichen Verträge vor, wenn der Vertrag unter unzulässigem Druck zustande gekommen und daher nichtig ist.⁵⁸⁶ Deswegen kann sich nach dem BGH ein Arbeitgeber nicht ohne Weiteres auf die Lizenzsätze eines Vertrags mit einem Angestellten oder einem Handelsvertreter berufen, wenn der Vertrag nicht frei von Druck ausgehandelt worden ist.⁵⁸⁷ In diesem Fall kann das vertraglich vereinbarte Entgelt nur ein erster Anhaltspunkt sein.

Der Rechtsinhaber darf sich ebenfalls nicht auf Lizenzgebühren berufen, deren Konditionen er nur durchsetzen konnte, weil er mit anderen Verletzern einen Vergleich zur Beendigung von Rechtsstreitigkeiten getroffen hat.⁵⁸⁸ Diese sind zwar frei ausgehandelt; in diese „Lizenzgebühren“ ist aber nicht nur der Wert der Benutzungshandlung eingepreist, sondern auch die Vermeidung weiterer Kosten für einen Anwalt und einen Gerichtsprozess.⁵⁸⁹

Sind aber ansonsten die (kartell-)rechtlichen Grenzen der Vertragsfreiheit eingehalten worden, dann müssen die Ergebnisse einer eventuell ungleichen Markt- und Verhandlungsmacht berücksichtigt werden.⁵⁹⁰ Für den objektiven Wert der konkreten Rechtsverletzung macht es etwa bei der Umsatzbeteiligung für eine Coverversion eines Songs einen Unterschied, ob er von *Robbie Williams* oder einem unbekannten Musiker gesungen wird. Ein Star hat wegen seiner Bekanntheit einen viel größeren Einfluss auf den kommerziellen Erfolg eines Songs als ein unbekannter Künstler, was bei den Lizenzsätzen berücksichtigt wird. Aber auch in anderen Fällen muss in den Grenzen des Kartellrechts die Marktmacht des Verletzers bei der Berechnung der Entschädigung berücksichtigt werden. Das Schadensrecht hat die Aufgabe zu kompensieren, grundsätzlich aber nicht, Ungechtigkeiten des Marktes zu korrigieren.⁵⁹¹

3. Branchenübliche Vergütungssätze und einseitige Verbandsempfehlungen

Fehlt es an einer repräsentativen Lizenzpraxis des Rechtsinhabers, so kann für die Schätzung der Schadenshöhe auf eine vergleichbare Branchenpraxis zurück-

585 Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 113. Vgl. aber BGH GRUR 2012, 605 Tz. 31 f. – antimykotischer Nagellack (zum ArbNErfG).

586 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag.

587 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag (zu § 34 GWB aF).

588 ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010). Vgl. auch LG Mannheim InstGE 12, 160, 170 f. – Orange-Book-Lizenz, für den umgekehrten Fall, dass sich der Rechtsinhaber in Vergleichen auf niedrigere Lizenzsätze eingelassen hat. AA OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Folienendruckverfahren.

589 Vgl. LG Mannheim InstGE 12, 160, 170 f. – Orange-Book-Lizenz; ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010).

590 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Dazu unten 6.

591 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Anders jetzt aber im Urheberrecht, wo § 32 UrhG zu beachten ist, dazu unten 6.a).

gegriffen werden.⁵⁹² Wenn auf dem konkreten Markt eine Lizenzerteilung unüblich ist, können Kriterien anderer Märkte herangezogen werden, die mit dem Verletzermarkt vergleichbar sind.⁵⁹³ Hat sich aber auf einem regionalen Markt eine Branchenübung etabliert, so ist diese zu berücksichtigen und kann nicht durch abweichende überregionale Tarife ersetzt werden.⁵⁹⁴

Um als Maßstab für den objektiven Wert einer Immaterialgüterrechtsnutzung dienen zu können, müssen sich Lizenzsätze und Lizenzbedingungen am Markt durchgesetzt haben. Als Bezugspunkt kommen im Urheberrecht insbesondere Tarife von Verwertungsgesellschaften und Gesamtverträge in Betracht, weil sie sich nach § 39 I 1 VGG an den wirtschaftlichen Vorteilen einer Nutzung orientieren müssen.⁵⁹⁵ Ob die Tarife angemessen sind, ist auch im Verletzungsverfahren voll überprüfbar.⁵⁹⁶ Darüber hinaus muss es für die konkrete Art der Verletzungshandlung einen angemessenen Tarif geben.

Einseitige Empfehlungen von Interessenverbänden erfüllen diese Anforderungen dagegen im Regelfall nicht.⁵⁹⁷ Die Verbände vertreten in erster Linie die Interessen ihrer Mitglieder. Daher sind deren Preisempfehlungen mehr politische Äußerungen denn repräsentative Marktpreise.⁵⁹⁸ Wie individuelle Preislisten des Rechtsinhabers können sie erst etwas über den objektiven Marktwert des Immaterialguts aussagen, wenn sie sich am Markt in nennenswertem Umfang durchsetzen konnten.⁵⁹⁹ Andernfalls können auch sie nur ein erster Anhaltspunkt sein.⁶⁰⁰ Sie dienen dann eher als obere Grenze denn als repräsentativer Mittelwert.⁶⁰¹ Hier machen es sich viele Instanzgerichte zu einfach, wenn sie insbesondere die Forderungen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) nahezu unesehen für die Berechnung des Schadensersatzes zugrunde legen.⁶⁰²

592 Vgl. etwa BGHZ 175, 135 Tz. 56 – TV-Total; BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train; GRUR 2010, 623 Tz. 36 – Restwertbörse; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94. Vgl. auch BGHZ (VII. ZS) 117, 29, 31 f.: übliche Stromtarife als Maßstab für objektiven Wert nach Stromdiebstahl.

593 Vgl. zum entsprechenden Vorgehen im Kartellrecht, *Kommission*, Praktischer Leitfaden zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen Art. 101 oder 102 AEUV, S. 17 ff.

594 Vgl. BGH GRUR 2006, 136 Tz. 30 – Pressefotos, zu niedrigeren Erstabdruckhonoraren kleinerer Regionalzeitungen im Raum Brandenburg, die den höheren MFM-Tarifen vorgehen.

595 Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94.

596 BGHZ 97, 37, 41 – Filmmusik; BGH GRUR 1983, 565, 566 – Tarifüberprüfung II; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 156.

597 Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94.

598 Vgl. OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 389 – Yacht.

599 Vgl. OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen.

600 BGH GRUR 2006, 136 Tz. 27, 30 – Pressefotos; OLG Hamm MMR 2014, 475, 476 – LPG-Antrieb; OLG Hamburg MMR 2010, 196, 197 – Kochrezepte; LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 558 – Fachaufsätze; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94. Vgl. auch BeckOK-UrhR⁸/Lauber-Rönsberg, UrhG, § 72 Rn. 35 („stets sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen“).

601 Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94.

602 Etwa OLG Düsseldorf MMR 2012, 118, 119; GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre; LG München I ZUM 2006, 666 – Architektur fotografieren. Dagegen OLG Braunschweig GRUR 2012,

4. Weitere Schätzungsgrundlagen

Kann in einem Rechtsstreit keine übliche oder vergleichbare Lizenzpraxis herangezogen werden, dann muss das Gericht den objektiven Wert der rechtswidrigen Nutzung in freier Schätzung ermitteln (§ 287 ZPO).⁶⁰³ Dabei muss es alle Aspekte berücksichtigen, anhand derer am Markt die Vergütungshöhe bemessen wird.⁶⁰⁴ Die verwendeten Kriterien können im Wesentlichen in drei Gruppen eingeteilt werden: der Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts, der Umfang der Nutzung und das Ausmaß der Übernahme.⁶⁰⁵

a) Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts

Maßgeblich für die Höhe der Lizenz ist der Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts für die konkrete Art der Verwendung.⁶⁰⁶ Dafür kommt es in erster Linie darauf an, welche Bedeutung es für den Absatz des Produkts hat.⁶⁰⁷ Das bestimmt in erster Linie der Zusatznutzen, also inwieweit die Immaterialgüternutzung dem Verletzer ermöglicht, mehr Produkte abzusetzen, höhere Preise zu verlangen bzw. zu niedrigeren Kosten zu produzieren.⁶⁰⁸

Den äußeren Rahmen für die Lizenzhöhe geben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer Branche vor, insbesondere die durchschnittlichen Umsatzren-

920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht; MMR 2010, 196, 197 – Kochrezepte; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; OLG Hamm MMR 2014, 475, 476 – LPG-Antrieb.

603 BGH GRUR 2009, 407 Tz. 22 mwN – Whistling for a train; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos. Einen umfassenden Überblick bisher berücksichtigter Kriterien im Patentrecht bei *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2628 ff.; Markenrecht: Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 538 ff.; Urheberrecht: Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 97. Vgl. auch *Menninger/Nägele*, WRP 2007, 912-919.

604 Vgl. nur BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK; GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 261.

605 Für eine umfassende Darstellung der im Verkehr verwandten Kriterien kann auf entsprechende Handbücher verwiesen werden, etwa *Groß/Rohrer*, Lizenzgebühren³, Rn. 3 (mit umfangreichen Rechtsprechungsnachweisen in Fn. 5). Ferner die Nachweise oben Fn. 603. In den USA werden im Wesentlichen die *Georgia-Pacific* Kriterien herangezogen, entwickelt in *Georgia-Pacific v US Plywood*, 318 F. Supp. 1116, 1120 (SDNY 1970). Diese sind mittlerweile Standard in allen Gerichtsverfahren, in denen eine angemessene Lizenzgebühr festgelegt wird, dazu *Jarosz/Chapman*, StanTechL-Rev 16 (2013), 769, 779 ff.

606 BGHZ 44, 372, 381 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos; GRUR 1995, 578, 580 – Steuereinrichtung II; GRUR 1992, 599, 600 f. – Teleskopzylinder; GRUR 1975, 85, 87 – Clarissa; LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 – Gülleausbringungsrichtung; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 261.

607 Vgl. BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 f. (Fed. Cir. 2010); Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 66; *Prew*, GRUR 1979, 753, 760.

608 Vgl. RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGHZ 97, 37, 43 – GEMA-Tarife; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 137; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 66; *Jarosz/Chapman*, StanTechL-Rev 16 (2013), 769, 813; *Mellulis*, FS Traub, 287, 294.

diten.⁶⁰⁹ Für die Höhe des Schadensersatzes in Form der Lizenzanalogie ist es zwar unerheblich, ob der Verletzer Gewinn gemacht hat oder nicht.⁶¹⁰ In einer Branche mit durchschnittlich 1 % Umsatzrendite würde aber kein vernünftiger Unternehmer 3 % des Umsatzes für Markenlizenzen ausgeben.⁶¹¹ Hier ist nur eine niedrige Umsatzbeteiligung bzw. eine Einmalzahlung angemessen.⁶¹² Daneben sind auch die Gewinnaussichten für die konkrete Verletzungshandlung zu berücksichtigen.⁶¹³

Ein weiterer maßgeblicher Faktor sind die technischen bzw. gestalterischen Alternativen zum verletzten Immaterialgut.⁶¹⁴ Grundsätzlich wird der Rechteinhaber im Rahmen des Schadensersatzes⁶¹⁵ allerdings nicht damit gehört, er wäre auf eine rechtmäßige Alternative ausgewichen, wenn er sich der Rechtswidrigkeit seines Handelns bewusst gewesen wäre.⁶¹⁶ Denn diese Behauptung macht die Rechtsverletzung nicht rückgängig, so dass ein Schaden verbleibt, der ausgeglichen werden muss.⁶¹⁷ Beachtlich ist dieser Einwand aber bei der Höhe der Lizenz. Denn geringe *design-around costs* bzw. viele gemeinfreie Alternativen verringern die Bereitschaft der Marktakteure, Lizenzgebühren zu zahlen.⁶¹⁸ Dasselbe gilt beim Parallelimport von Arzneimitteln, die bereits mit Zustimmung des Herstellers in den Verkehr gebracht worden sind.⁶¹⁹ Wenn der Importeur gegen die Vorgaben der Rechtsprechung verstoßen hat, etwa gegen die Pflicht zur Vorabinformation des Herstellers, liegt zwar formal eine Markenverletzung vor; der Wert einer solchen Markennutzung ist aber als sehr gering anzusehen, weil dem Importeur eine einfache Möglichkeit zur Verfügung gestanden hätte, die Waren unter der Marke erlaubnisfrei zu vertreiben.⁶²⁰ Aus demselben Grund hat das OLG Köln der Nutzung eines Fotos, das der Lichtbildner unter einer nicht kommerziellen *Creative Commons*-Lizenz ins Netz gestellt hatte, überhaupt keinen

609 RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 f. – BTK; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 145.

610 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 64.

611 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 f. – BTK; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2627.

612 Etwas anderes gilt allerdings, wenn es sich um die Umsatzrendite nach Kosten handelt, in denen üblicherweise Lizenzkosten von 3 % enthalten sind.

613 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; Preu, GRUR 1979, 753, 760.

614 BGH GRUR 1995, 578, 580 – Steuereinrichtung II; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 138 mwN; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 66; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 146.

615 Zum Bereicherungsausgleich oben I.2.c)bb)(2)(a).

616 Schack, UrhR⁷, Rn. 780; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 534; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹, § 97 Rn. 89.

617 Das Argument des widersprüchlichen Verhaltens ist dagegen bei leicht und normal fahrlässigem Verhalten wenig überzeugend, dazu bereits oben I.2.c)bb).

618 RG MuW 1938, 329 – Wasserrohrkessel; Mellulis, FS Traub, 287, 295; Jarosz/Chapman, StanTechL-Rev 16 (2013), 769, 813 ff. mwN.

619 BGH GRUR 2010, 237 Tz. 10 – Zoladex.

620 BGH GRUR 2010, 237 Tz. 10 – Zoladex.

Wert beigemessen. Die Nutzung war nur deswegen rechtswidrig, weil die Namensnennung den Lizenzbedingungen nicht ganz entsprochen hatte.⁶²¹

Zuletzt ist die Schutzrechtsdichte bei dem Verletzerprodukt zu berücksichtigen.⁶²² Evident ist dies bei Smartphones: In ihnen sind derart viele Patente verbaut, dass für jedes einzelne nur ein geringer Betrag gefordert werden kann, um das Gesamtprodukt noch zu marktgängigen Preisen vertreiben zu können.

b) Umfang der Nutzung

Der Verletzer muss den Schaden nur in dem Umfang ausgleichen, der seinem Eingriff für die tatsächliche Nutzung entspricht. Dafür kann auf die Ausführungen oben 1.d) verwiesen werden.

c) Ausmaß der Übernahme

Im Urheber-, Design- und Markenrecht kommt es wesentlich auch auf den Umfang der Übernahme an.⁶²³ Es macht einen Unterschied, ob eine Gestaltung nahezu identisch oder in abgewandelter, bearbeiteter Form benutzt wurde. Für letztere sind Abschläge vorzunehmen.⁶²⁴ Bei Marken und Unternehmenskennzeichen kommt es ebenfalls darauf an, ob sie im Identitätsbereich (§ 14 II Nr. 1 MarkenG) oder nur in verwechslungsfähiger Form verwendet wurden.⁶²⁵

5. Aufschläge auf die übliche Lizenzgebühr

Die übliche Lizenzgebühr ist nur ein erster Anhaltspunkt für die Schadensberechnung. Zum einen muss berücksichtigt werden, wie sich die tatsächliche Nutzung

621 OLG Köln WRP 2015, 94, 100 – Creative Commons „non-commercial“. Fällt ein kommerzieller Nutzer aber gar nicht in den Anwendungsbereich der Lizenz, hat die Nutzung einen wirtschaftlichen Wert. Der ist aber durch die Möglichkeit der freien nicht-kommerziellen Nutzbarkeit im Regelfall deutlich herabgesetzt, Rechtbank Amsterdam, 9.3.2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AV4204 (unter 6.); kritisch Mantz, GRUR Int 2008, 20, 23.

622 RGZ 144, 187, 193 – Beregnungsanlage; BGHZ 82, 299, 302 f. – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 1995, 578, 581 – Steuereinrichtung II; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 146; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 141; Mellulis, FS Traub, 287, 295. Dabei werden auch eigene Schutzrechte des Verletzers berücksichtigt, BGH GRUR 1967, 655, 659 – Altix; BDS³/Kanz, § 139 PatG Rn. 80; Pren, GRUR 1979, 753, 760.

623 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 538 mwN.

624 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; GRUR 1975, 85, 87 – Clarissa. Allerdings kann eine abweichende Gestaltung einen zusätzlichen Eingriff in das Urheberpersönlichkeitsrecht darstellen oder dessen Ausstrahlungswirkung banalisieren, vgl. CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A. Diese zusätzlichen Beeinträchtigungen können dann wieder zu einer Erhöhung der Lizenzgebühr führen, dazu unten 5.d).

625 BGHZ 44, 372, 381 – Meßmer Tee II; 60, 206, 210 – Miss Petite; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 25 – BTK; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 538 mwN; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 262 mwN.

von derjenigen unterscheidet, die Grundlage der üblichen Lizenzverträge ist.⁶²⁶ Zum anderen gibt es eine ganze Reihe anderer Faktoren, die den Wert der Immaterialgüterrechtsnutzung beeinflussen, wie insbesondere der Blick in andere Rechtsordnungen gezeigt hat. Die Gerichte können und müssen bei der Bemessung der angemessenen Lizenzgebühr deutlich mehr Faktoren berücksichtigen als bisher. Wird etwa ein Alleinstellungsmerkmal eines Konkurrenten durch ein Immaterialgüterrecht geschützt, ist ein deutlicher Aufschlag auf die sonst üblichen Lizenzgebühren am Markt gerechtfertigt.⁶²⁷ Darüber hinaus müssen schädigende Faktoren stärker berücksichtigt werden, um den Schaden vollständig abzubilden.⁶²⁸

a) Pauschaler Verletzerzuschlag

In Deutschland wie in anderen Rechtsordnungen ist die Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt.⁶²⁹ Obwohl sie bereits deutlich über das hinausgeht, was in anderen Bereichen des Schadensrechts üblich ist,⁶³⁰ wird die Reaktion der Rechtsordnung auf Immaterialgüterrechtsverletzungen als unzureichend angesehen. Die momentane Regelung ermögliche *fautes lucratives* und damit funktionierende Geschäftsmodelle von vorsätzlichen Verletzern, insbesondere wenn das Entdeckungsrisiko gering ist.⁶³¹ Ein Verletzer stehe im schlimmsten Fall genau so, als ob er vor der Verletzungshandlung eine Lizenz erworben hätte. Weil es bei jeder Verletzung aber auch die Möglichkeit gebe, dass sie nicht entdeckt werde, erhalte er zusätzlich noch die Chance, das Recht kostenlos zu nutzen. Er werde dementsprechend nicht einem redlichen Lizenznehmer gleich-, sondern erheblich besser gestellt.⁶³² Dies komme einer Einladung zur Rechtsverletzung gleich; das Immaterialgüterrecht verkomme zu einem Selbstbedienungsladen.⁶³³

aa) Die Europäische Kommission hatte diese Bedenken in ihrem ersten Vorschlag zur Durchsetzungs-RL zunächst berücksichtigt. Art. 17 I lit. a DuRL-E sah

626 Oben 1.d).

627 Das gilt aber nicht, wenn sich die Lizenzanalogie an den am Markt durchgesetzten Lizenzsätzen des Rechtsinhabers orientiert. Denn in diesem Fall ist das Alleinstellungsmerkmal bereits eingepreist, OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 26 – Kapmargeriten.

628 Das erwähnt auch das sonst sehr strenge Schweizer BG als Möglichkeit, vgl. BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 468 – Porträt.

629 In Deutschland etwa Köllner, Mitt 2006, 535 ff.; Rojahn, GRUR 2005, 623, 626; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 265; Preu, GRUR 1979, 753, 758 ff.; Pietzcker, GRUR 1975, 55. Zu Frankreich Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(2).

630 Darauf weist etwa Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 392 f., zu Recht hin.

631 Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 99.

632 Assmann, BB 1985, 15, 18 ff.; Preu, GRUR 1979, 753, 758. Zu dem Argument ausführlich unten D.IV.4.a)bb)(1).

633 Assmann, BB 1985, 15, 18 („Selbstbedienungsverfahren“); Fezer, WRP 1993, 565, 566 (Ermunterung zur Rechtsverletzung). Weitere Nachweise unten Fn. 1715.

schon für fahrlässige Rechtsverletzungen eine *doppelte* Lizenzgebühr vor. Die Kommission wollte dies nicht als Strafzahlung, sondern als pauschalisierten, vollständigen Schadensausgleich verstanden wissen.⁶³⁴ Die Mitgliedstaaten sahen darin dennoch ganz überwiegend einen Strafschadensersatz.⁶³⁵ Weil das Kompensationsprinzip als grundlegendes Prinzip des europäischen Schadensrechts verstanden wird, konnte sich die Kommission mit ihrem Vorschlag nicht durchsetzen.

Die verabschiedete Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten nur noch, in angemessenen Fällen einen Pauschalbetrag zuzusprechen, der „mindestens“ einer üblichen Vergütung für die Nutzung entspricht. Einige wollen aus dieser Formulierung dennoch eine generelle Verpflichtung zu pauschalen Verletzerzuschlägen ableiten.⁶³⁶ Der Wortlaut spricht aber gegen eine solche Verpflichtung, insbesondere wenn man die Gesetzgebungsgeschichte berücksichtigt.⁶³⁷ Zudem beschränkt die Richtlinie den Schadensersatz darauf, was zur Kompensation des entstandenen Schadens erforderlich ist.⁶³⁸ Vor dem Hintergrund spricht nichts dafür, aus der Richtlinie eine Verpflichtung abzuleiten, die übliche Lizenzgebühr pauschal und unabhängig vom verursachten Schaden zu erhöhen.⁶³⁹ Das gilt umso mehr, als Art. 3 II Schadensersatz-RL nunmehr untersagt, als Sanktion für Wettbewerbsverstöße überkompensatorischen Schadensersatz vorzusehen. Allerdings ermöglicht die Durchsetzungs-RL, zugunsten des Rechtsinhabers strengere Regelungen vorzusehen bzw. beizubehalten. Sie steht mitgliedstaatlichen Erhöhungen demnach neutral gegenüber.

bb) Die deutsche Rechtsprechung hat es immer abgelehnt, einen pauschalen Verletzerzuschlag zuzusprechen.⁶⁴⁰ Den GEMA-Zuschlag hat sie mit den Beson-

634 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 25. Kritisch *Metzger/Wurmnest*, ZUM 2003, 922, 931: „Selbstverständlich ist der doppelte Verletzererfolg eine Strafe für den Verletzer.“ Ebenso *Rohlfing*, Enforcement-Richtlinie, S. 197; *Schrage*, Schadensersatz, S. 32; *Kämper*, GRUR Int 2008, 539, 541; *Ohly*, GRUR 2007, 926, 929 („über ihr Ziel hinausgeschossen“).

635 Ausführlich zu den Reaktionen oben Kapitel 3 C.I.2.

636 v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 464 („in der Regel übersteigen“); *Tetzner*, GRUR 2009, 6, 8 f. („Schadenslizenzgebühr“ muss höher sein als vertragliche); *Köllner*, Mitt 2006, 535, 536 („nicht abschreckend und damit nicht richtlinien-konform“); aA *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 63a; *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 98. Ähnlich in Frankreich, vgl. *Pollaud-Dulian*, RTDcom 2008, 71, 74.

637 *Roda*, Conséquences civiles, Rn. 317 f.; *Béteille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31 f.; *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 98; *Marc Weber*, Enforcement-RL, S. 171 f.; *Kämper*, GRUR Int 2008, 539, 544; *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389, 392. Auch nach *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 385, kann eine generelle Erhöhung nicht auf die Richtlinie gestützt werden.

638 Erwr 26 S. 3.

639 Dazu ausführlicher Kapitel 3 C.III.2.e)gg).

640 Vgl. nur BGHZ 59, 286, 291 f. – Doppelte Tarifgebühr; 77, 16, 26 – Tolbutamid; 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; 97, 37, 49 ff. – Filmmusik; BGH GRUR 1988, 296, 299 – GEMA-Vermutung IV; OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 50 – Kapmargeriten; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Düsseldorf ZUM 1998, 668, 672 f. – Werbefotografien.

derheiten der unkörperlichen Musikverwertung begründet und es ausdrücklich abgelehnt, den pauschalen Zuschlag auf andere Bereiche zu übertragen.⁶⁴¹

Als die Durchsetzungs-RL ins deutsche Recht umgesetzt wurde, hatte der Bundesrat vorgeschlagen, als Schadensersatz eine doppelte Lizenzgebühr für alle Immaterialgüterrechtsverletzungen vorzusehen.⁶⁴² Er schloss sich der Kritik der Rechtsinhaber an und bemängelte, dass die Verletzung von Immaterialgüterrechten weitgehend risikolos sei und die bestehende Gesetzeslage faktisch auf eine Zwangslizenz hinauslaufe.⁶⁴³ Die Bundesregierung und ihr folgend der Bundestag sind dem energisch entgegengetreten: Eine doppelte Lizenzgebühr gehe in den meisten Fällen über das hinaus, was für die Kompensation des Schadens erforderlich sei, und laufe daher auf Strafschadensersatz hinaus.⁶⁴⁴ Dies sei weder mit den Grundlagen des deutschen Schadensrechts noch mit der Zielsetzung der Richtlinie vereinbar. Eine pauschale Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr widerspricht also dem klar erklärten Willen des deutschen Gesetzgebers und ist auf Grundlage des geltenden deutschen Schadensrechts nicht möglich.⁶⁴⁵ Im *Einzelfall* dagegen kann es auch aus Sicht des Gesetzgebers notwendig sein, die übliche Lizenzgebühr zu erhöhen, wenn diese den angerichteten Schaden nicht ausreichend kompensiert.⁶⁴⁶ Das kann dann auch durch einen pauschalen Zuschlag auf die übliche Lizenzgebühr geschehen. Insbesondere den GEMA-Kontrollzuschlag wollte der Gesetzgeber auch weiterhin ermöglichen.⁶⁴⁷

Mit dieser Differenzierung unvereinbar sind Vorschläge, die eine Erhöhung der Lizenzgebühr damit begründen wollen, dass der Verletzer in die Privatautonomie des Immaterialgüterrechtsinhabers eingegriffen habe.⁶⁴⁸ Das ist nichts anderes als eine andere Beschreibung der Rechtsverletzung und kann deswegen nicht begründen, dass ein höherer Schaden vorliegt. Nur Besonderheiten des konkreten Falles, die von der üblichen Lizenzpraxis abweichen, können eine Erhöhung rechtfertigen.

641 BGHZ 77, 16, 26 f. – Tolbutamid; 59, 286, 288 ff. – Doppelte Tarifgebühr; BGH GRUR 1966, 570, 572 – Eisrevue III; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 78; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 144.

642 BRat, BT-Drs. 16/5048, S. 53 f.; BR-Drs. 279/1/08, S. 2 f. Allerdings als widerlegbare Vermutung für die Höhe des Verletzergewinns (!).

643 BRat, BT-Drs. 16/5048, S. 54.

644 BReg, BT-Drs. 16/5048, S. 62.

645 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 551; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 266; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 98; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 78; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 151; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 360; Rebhinder/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 1289; Stieper, WRP 2010, 627, 628; Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 392; aA Dörre/Maaßen, GRUR-RR 2008, 217, 218; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 83 (bei Vorsatz schon *de lege lata*). Zur berechtigten rechtspolitischen Forderung bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzungen, unten G.II.2.

646 BReg, BT-Drs. 16/5048, S. 48.

647 Zu weit geht daher die Interpretation Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 82, wonach darin eine Aufforderung an die Rechtsprechung zu sehen sei, weitere geeignete Fallgruppen für eine pauschale Erhöhung auszumachen.

648 Wandtke, GRUR 2000, 942, 946; Assmann, BB 1985, 15, 21 Fn. 89.

b) GEMA-Zuschlag und §§ 54e II, 54f III UrhG

Nach dem BGH besteht in Ausnahmefällen ein Anspruch auf die doppelte Lizenzgebühr, wenn Rechte der öffentlichen Musikwiedergabe verletzt sind.⁶⁴⁹ Begründet hat der BGH diese Anomalie damit, dass diese Rechte besonders leicht verletzbar und Verletzungen besonders schwierig zu entdecken sind, insbesondere weil die allgemeine Konkurrenz- und Marktbeobachtung dafür nicht ausreicht.⁶⁵⁰ Die GEMA, die die kleinen Musikaufführungsrechte wahrnimmt, kann einen angemessenen Schutz der Rechteinhaber nur dadurch gewährleisten, dass sie einen erheblichen Kontrollapparat vorhält. Vor die Wahl gestellt, ob dieser Kontrollapparat durch die rechtstreuen Nutzer, durch die mittelbar betroffenen Urheber oder aber durch die Verletzer finanziert werden soll, hat sich der BGH für Letzteres entschieden.⁶⁵¹ Auf andere Bereiche sei die Rechtsprechung nicht übertragbar, insbesondere nicht auf das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht als Rechtsverwertung in körperlicher Form.⁶⁵² Kritisiert worden ist die Rechtsprechung insbesondere deswegen, weil die Kosten des Überwachungsapparats unabhängig von der konkreten Rechtsverletzung anfallen.⁶⁵³ Darauf soll unten bei der Erörterung eingegangen werden, in welchem Umfang Überwachungs- und Rechtsverfolgungskosten ersatzfähige Schäden sind, selbst wenn sie nicht unmittelbar durch die konkrete Rechtsverletzung verursacht wurden (unter C.IV.).

In einem engen Sonderbereich, in §§ 54e II, 54f III UrhG, hat der Gesetzgeber die Argumentation der Rechtsprechung für den GEMA-Aufschlag aufgegriffen. Bereits 1990 hat er eine Verdopplung der üblichen Vergütungssätze angeordnet, wenn ein Gerätehersteller oder sonstiger Vergütungsschuldner seiner Melde- und Auskunftspflicht für die Privatkopievergütung nicht nachkommt. Der Gesetzgeber wollte damit die erhöhten Verwaltungskosten ausgleichen, die den Verwertungsgesellschaften entstehen, weil sie für die Überwachung und Durchsetzung der Geräteabgaben einen aufwändigen Kontrollapparat unterhalten müssen. Er wollte damit vermeiden, dass diese Kosten auf die übrigen Nutzer umgelegt bzw. von der den Urhebern zustehenden Vergütung abgezogen werden.⁶⁵⁴ Als ungeschriebenes Merkmal entsteht dieser Anspruch nur bei verschuldeten Auskunftsehlern, so dass sich diese Normen als pauschalierter Schadensersatz für Aus-

649 BGHZ 59, 286, 288 f. – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 49 ff. – Filmmusik. Dazu ausführlich *Loewenheim*, FS Erdmann, 131 ff. mwN.

650 BGHZ 59, 286, 288 f. – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 51 – Filmmusik; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 783.

651 BGHZ 59, 286, 292 – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 49 – Filmmusik; *Rogge*, FS Nirk, 929, 934.

652 BGHZ 97, 37, 49 ff. – Filmmusik. Ferner BGH GRUR 1966, 570, 572 – Eisrevue III (Bühnenaufführungsrecht); BGH GRUR 1988, 296, 299 – GEMA-Vermutung IV (Videozweitauswertungsrecht von Spielfilmen).

653 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 206 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 117 mwN; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 782; *Wandtke*, GRUR 2000, 942, 945; *Dreier*, Prävention, S. 295 f. mwN; *Loewenheim*, JZ 1972, 12, 13 f.

654 BT-Drs. 11/5744, S. 35 (Rechtsausschuss).

kunftpflichtverletzungen interpretieren lassen.⁶⁵⁵ Allerdings korreliert die Höhe des Schadensersatzes in keiner Weise mit dem tatsächlichen Schaden, so dass hier der Sanktions- und Präventionscharakter im Vordergrund steht.⁶⁵⁶

c) Mindestvergütung

Prozentuale Lizenzvergütungen bilden den tatsächlich angerichteten Schaden nur unzulänglich ab, wenn die Verkaufspreise des Verletzers deutlich niedriger sind als die des Rechtsinhabers.⁶⁵⁷ Die Diskrepanz zwischen dem Wert des Immaterialgüterrechts und der Schadenskompensation ist besonders evident, wenn Luxusgegenstände nachgeahmt und billig verkauft werden. Bezugsgröße für die Lizenzberechnung ist der Verkaufspreis des Verletzers, nicht der des Rechtsinhabers.⁶⁵⁸ Allerdings müssen Gerichte es lizenz erhöhend berücksichtigen, wenn rechtsverletzende Nebenprodukte aus Werbezwecken günstiger als marktüblich abgegeben werden.⁶⁵⁹

Selbst wenn der prozentuale Lizenzsatz deutlich höher angesetzt wird als bei einer vergleichbaren Nutzung, wird der Eingriff in das Immaterialgüterrecht ersichtlich nicht vollständig kompensiert. Dennoch wäre es nicht richtig, die Lizenzgebühren des Rechtsinhabers als Bezugsgröße anzusetzen,⁶⁶⁰ unabhängig davon, ob er bereit gewesen wäre, zu einem solch geringen Preis einen Lizenzvertrag zu schließen. Denn durch ein solches Vorgehen würde das Ziel der Lizenzanalogie verlassen, den Wert der *konkreten* Nutzung zu bemessen. Das Reichsgericht hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem die Beklagte ungenehmigt Aufführungen der Berliner Staatsoper veröffentlicht hatte, darunter die Oper „Bohème“, in der die sehr bekannte Klägerin als Mimi mitwirkte.⁶⁶¹ Es handelte sich um Aufnahmen von schlechter Qualität. Die Sängerin verlangte hohe Lizenzgebühren, weil sie nur bereit gewesen sei, Aufnahmen von höchster Qualität zu veröffentlichen, bei denen auch ihr Name genannt worden wäre. In diesem Fall wären die Verkaufszahlen besser gewesen. Dieser Sachverhalt sei für die Schadensberechnung zugrunde zu legen. Das Reichsgericht hat diese Sichtweise zurückgewiesen.⁶⁶² Es könne nur der Sachverhalt bei der Schadensbemessung berücksichtigt werden, der tatsächlich stattgefunden hatte. Danach seien auch die

655 So Wandtke/Bullinger/Lüft, UrhG³, § 54f Rn. 4; Dreyer/Kotthoff/Meckel, UrhG³, § 54e Rn. 11. Die Rechtsnatur offengelassen hat BGH GRUR 2010, 57 Tz. 41 – Gerätevergütung für Scanner.

656 OLG Köln NJW-RR 1998, 1263, 1264; Dreier/Schulze/Dreier/Secht, UrhG³, § 54f Rn. 8; Dreier, Prävention, S. 532 f.; Schack, UrhR⁷, Rn. 782; Wandtke, GRUR 2000, 942, 946.

657 Vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG³, § 42 Rn. 27.

658 Oben 1.c)cc).

659 BGH GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II.

660 So aber Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG⁴, § 42 Rn. 27 (aufgegeben in 5. Aufl.); Pietzcker, GRUR 1975, 55, 56.

661 RG GRUR 1934, 627 – Mimi.

662 RG GRUR 1934, 627, 630 – Mimi.

marktüblichen Konditionen zu bemessen. Die Argumentation des Reichsgerichts kann man noch ergänzen: Die Klägerin durfte von der Beklagten nur verlangen, Aufnahmen mit ihrer Darbietung gar nicht zu veröffentlichen. Der dadurch verursachte Schaden ist auszugleichen. Sie hatte aber keinen Anspruch darauf, dass ihre Darbietung möglichst gut vermarktet wird.

Das eigentliche Problem in diesen und anderen Fällen billiger Nachahmung ist die Rufbeeinträchtigung und Verwässerung des Immaterialguts. Das Problem an den Wurzeln packt daher nur ein Vorgehen wie in der französischen Rechtsprechung: In solchen Fällen müssen für die schädigende Nutzung des Immaterialguts erhebliche Aufschläge auf die Lizenzgebühr gewährt werden (dazu ausführlicher unten d).

Eine angemessene Kompensation kann auch auf andere Weise sichergestellt werden, etwa durch Einstandszahlungen oder umsatzunabhängige Stücklizenzen. Allerdings setzen beide Lösungsmöglichkeiten voraus, dass ein entsprechendes Vergütungsmodell in der Branche üblich ist.⁶⁶³ Außerdem muss die Gesamtlizenzgebühr nach der Erhöhung immer noch in einem angemessenen wirtschaftlichen Verhältnis zu den wirtschaftlichen Vorteilen der Immaterialgüterrechtsverletzung stehen.⁶⁶⁴ Hierdurch sind also nur moderate Erhöhungen zu erwarten.

aa) Einstandszahlungen

Das Problem niedriger Verletzerpreise können umsatzunabhängige Einstandszahlungen lösen, mit denen sich Lizenznehmer üblicherweise an hohen Entwicklungskosten, den Kosten der Markteinführung bzw. den bisher getätigten Marketingaufwendungen beteiligen.⁶⁶⁵ Das setzt aber voraus, dass solche Einmalzahlungen in der betreffenden Branche üblich sind; zudem dürfen diese Summen nicht außer Verhältnis zu den zu erwartenden Einnahmen stehen.⁶⁶⁶ Des Weiteren muss berücksichtigt werden, welche Leistungen des Lizenzgebers durch branchenübliche Einstandspreise abgegolten werden.⁶⁶⁷ Insbesondere wenn damit die Übertragung von zusätzlichem Know-how vergütet wird, das der Verletzer naturgemäß nicht erhalten hat, kann die Pauschalzahlung nicht in voller Höhe zugebilligt werden.⁶⁶⁸ Ebenfalls zu berücksichtigen ist, wenn der Pauschalbetrag üblicher-

663 Vgl. BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; RG GRUR 1942, 316, 317 – Trockenvorrichtung.

664 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk.

665 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 148; Preu, GRUR 1979, 753, 760; Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 393; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 74.

666 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk.

667 BGH GRUR 2001, 1156, 1158 – Der grüne Punkt (zu § 818 BGB); Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 263; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 145.

668 Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 70a; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 263.

weise für einen längerfristigen Vertrag zu zahlen ist und daher vom Lizenznehmer über einen längeren Zeitraum amortisiert werden kann.⁶⁶⁹

bb) Stücklizenzen

Ein weiterer Ansatzpunkt für eine Mindestlizenzgebühr sind absolute stückbezogene Lizenzgebühren im Gegensatz zu relativen umsatzabhängigen.⁶⁷⁰ Auch sie können nur festgelegt werden, wenn sie in der betreffenden Branche bzw. beim Rechtsinhaber üblich sind. Es ist unerheblich, wenn die Unternehmung des Verletzers in die Verlustzone gelangt, weil er die Lizenzgebühr nicht einkalkuliert hat.⁶⁷¹ Für die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ist es unerheblich, ob der konkrete Verletzer Gewinne oder Verluste macht.⁶⁷² Allerdings müssen die Stücklizenzpreise in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zum entsprechenden legitimen Geschäftsmodell stehen.⁶⁷³ Denn die wirtschaftlichen Verhältnisse der jeweiligen Branche, insbesondere die durchschnittlichen Gewinnmargen, sind bei der Bemessung der Lizenzgebühr immer zu berücksichtigen.⁶⁷⁴ Daher kann für eine billige Nachahmung eines hochwertigen Produkts nicht der Betrag als Stücklizenz gefordert werden, der bei einer Lizenzierung für höherwertige Produkte zu erzielen gewesen wäre.⁶⁷⁵ Der Ausgleich für die schädigende Nutzung muss sich dann an anderen Kriterien orientieren.⁶⁷⁶

cc) Keine Korrektur verkehrsüblicher Lizenzgebühren durch Angemessenheitsprüfung

Nach Ansicht des BGH soll auch bei umsatzabhängigen Lizenzgebühren eine Mindestvergütung geschuldet sein, wenn eine prozentuale Beteiligung am Erlös des Verletzers unzureichend wäre.⁶⁷⁷ Entwickelt hat der BGH diesen Grundsatz in einer Entscheidung auf der Schnittstelle von Schadensrecht und dem Recht der kollektiven Rechtswahrnehmung. Zur Schadensbemessung sind grundsätzlich die Tarife von Verwertungsgesellschaften heranzuziehen, wenn die rechtsverletzende Nutzung in den Anwendungsbereich eines entsprechenden Tarifs fällt.⁶⁷⁸ Allerdings ist die im Tarif vorgesehene Vergütung zu reduzieren, wenn der Tarif auf-

669 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 70a.

670 Hdb PatR/*Kamlab*, § 10 Rn. 107.

671 RG GRUR 1942, 316, 318 – Trockenvorrichtung.

672 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 142; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 260; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 780.

673 Vgl. dazu auch unten cc).

674 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2627.

675 Vgl. RG GRUR 1934, 627, 630 – Mimi; aA Hdb PatR/*Kamlab*, § 10 Rn. 107.

676 Dazu unten d).

677 BGH GRUR 2013, 717 Tz. 26 ff. – Covermount.

678 Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 94.

grund der Besonderheiten der Benutzung zu einer unangemessen hohen Vergütung führen würde.⁶⁷⁹ Das steht im Einklang mit der sonstigen Rechtsprechung des BGH im Schadensrecht, dass die Lizenzvergütung in einem angemessenen Verhältnis zur wirtschaftlichen Nutzung des Immaterialguts stehen muss.⁶⁸⁰

In der Entscheidung *Covermount* hat der BGH jedoch eine Ausnahme von diesem Grundsatz gemacht, weil er die prozentuale Beteiligung am Erlös des Verletzers als unzureichend angesehen hat. In diesem Falle müsse durch eine Mindestvergütung sichergestellt werden, dass die Rechte des Urhebers nicht entwertet würden. In der Entscheidung ging es um einen Ausschnitt der Filmmusik von „American Werewolf 2“. Die Beklagten waren Inhaber der Filmrechte und hatten sich von der GEMA zusichern lassen, dass die Komponisten der Filmmusik keine Rechte an die GEMA abgetreten hatten. Das war jedoch unzutreffend. Weil der Film am Ende seines Verwertungszyklus angelangt war, hatten die Beklagten den Film an eine TV-Zeitschrift lizenziert, die den Film ihrer gesamten Auflage von gut 200.000 Exemplaren als DVD beilegte. Vereinbart wurde eine Vergütung von 0,25 € pro Stück.

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass der GEMA beim Rechteclearing ein Fehler unterlaufen war, verlangte diese eine Vergütung für die unrechtmäßige Nutzung der Filmmusik.⁶⁸¹ Nach dem praktizierten Gesamtvertrag für die Herstellung und Verbreitung von DVDs entfallen von den Verkaufserlösen einer Film-DVD ca. 4 % auf die Filmmusik. Dies hätte angesichts des niedrigen Preises des Gesamtfilms (und weil der betroffene Urheber nur zu ca. 60 % der Filmmusik beigetragen hatte), eine Vergütung von 0,7 Cent pro verkaufter DVD ergeben. Weil sich der Gesamtvertrag nicht auf Zeitschriftenbeileger erstreckte, war ein anderer Tarif anzuwenden. Der sah eine Mindestvergütung vor, nach der die Musiker 10 Cent pro verkaufter DVD erhalten hätten, also ca. 40 % der gezahlten Gesamtvergütung des ganzen Films. Die Beklagten wehrten sich gegen die Anwendung dieses Tarifs, weil dessen Mindestvergütung für die Filmmusik in keinem angemessenen Verhältnis zu ihrem wirtschaftlichen Nutzen stand. Insbesondere sei das Verhältnis zu den übrigen Filmrechten nicht mehr gewahrt.⁶⁸²

Nach dem BGH ist eine Mindestvergütung aber erforderlich, wenn die Vergütung für die Immaterialgüterrechtsnutzung andernfalls unangemessen gering wäre.⁶⁸³ In diesem Fall müssten die Urheber vor einer Entwertung ihrer Rechte geschützt werden. Ferner stellte er apodiktisch fest, dass eine Vergütung von

679 BGH GRUR 2004, 669, 671 f. – Musikmehrkanaldienst; GRUR 2011, 720 Tz. 20 – Multimedia-show.

680 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK.

681 Deswegen handelte es sich um eine unverschuldete Rechtsverletzung, so dass die Lizenzgebühr aufgrund Bereicherungsrecht herausverlangt werden konnte, BGH GRUR 2013, 717 Tz. 15 – Covermount. Allerdings ergeben sich bei der Wertberechnung keine Unterschiede, dazu oben Fn. 258.

682 Vgl. dazu auch § 13 III 3 WahrnG.

683 BGH GRUR 2013, 717 Tz. 26 – Covermount. Vgl. auch BVerfG NJW 2013, 1655, 1656.

0,7 Cent pro DVD für diese Art der Verwertung „zweifellos unangemessen gering“ sei.⁶⁸⁴

Allerdings wollte der Gesetzgeber den Urhebern keine festen Verwertungssätze zubilligen, sondern sie an der wirtschaftlichen Verwertung ihres Werkes beteiligen. Der Gesetzgeber hat dabei bewusst auf den Marktmechanismus gesetzt. Denn das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage ist besser geeignet, einen angemessenen Preis zu ermitteln, als Gerichte oder der Gesetzgeber selbst. Am Markt hat sich ein legitimes Verwertungsmodell durchgesetzt, am Ende des Verwertungszyklus Film-DVDs für ein geringes Stückentgelt Zeitschriften beizulegen. Nur so lassen sich noch hohe Auflagenzahlen für ansonsten kaum noch nachgefragte Filme erzielen.

Es war nicht ersichtlich, dass der von der Beklagten verlangte Preis unüblich niedrig war, etwa weil sie damit kalkuliert hatte, rechtswidrig keine Lizenzgebühren an Dritte zahlen zu müssen. In einem solchen Fall wäre eine Erhöhung der Lizenzgebühr notwendig, weil andernfalls der wirtschaftliche Wert der Immaterialgüterrechtsnutzung nicht zutreffend abgebildet wird.⁶⁸⁵ Ebenfalls nicht behauptet wurde, dass der Film und die Filmmusik durch den Vertrieb als *Covermounts* banalisiert worden wären, was ebenfalls eine Erhöhung der Lizenzgebühr gerechtfertigt hätte.

Die Verlage hatten marktübliche Tarife für *Covermounts* gezahlt. Ein Film dieser Art hat am Ende seines Vermarktungszyklus nach Ansicht des Marktes also nur noch einen Wert von 0,25 € pro Stück. Das mag man – ungeachtet des Titels – als Cineast oder Urheber unangemessen finden; der Preis entspricht aber der wirtschaftlichen Realität. Außerdem muss man bedenken: Wenn sonst niemand mehr den Film kaufen möchte, ist es für die Urheber immer noch besser, einen geringen Erlös zu erhalten als gar keinen. Warum der geringe Wert des Gesamtfilms und damit auch der in ihm vereinigten Werkteile am Ende der Verwertungskette „zweifellos unangemessen“ sein soll, begründet der BGH nicht. Weil wegen des günstigen Preises noch 200.000 DVDs verkauft wurden, wären die Urheber der Filmmusik immerhin mit 1.500 € an den Erlösen beteiligt worden. Damit dürften die Komponisten am Ende des Verwertungszyklus immer noch mehr verdienen als viele zeitgenössische Komponisten mit der gesamten Verwertung ihrer Werke.

Wären die Filmverwerter gezwungen, für alle Teilwerke eine wie auch immer zu errechnende Mindestvergütung zu fordern, würde ein solches Geschäftsmodell entweder nicht existieren oder es würden erheblich weniger Exemplare verkauft. Insgesamt würden die Urheber nicht besser gestellt. Es geht auch nicht darum, die „Entwertung von Rechten zu verhindern“, wenn feststeht, dass die Rechte

684 BGH GRUR 2013, 717 Tz. 30 – Covermount.

685 Vgl. BVerfG NJW 2003, 1655, 1656; BGH GRUR 2013, 717 Tz. 41 – Covermount.

am Markt nicht mehr wert sind. Man mag es als kulturaffiner Mensch bedauern, dass (Urheber-)Rechte am Ende ihres Verwertungszyklus nur noch wenige Cent wert sind. Es ist aber nicht Aufgabe des Schadensrechts, romantische kulturpolitische Vorstellungen durchzusetzen. Es geht darum, den Eingriff in das Immaterialgüterrecht auszugleichen und die Rechteinhaber so am wirtschaftlichen Wert der Nutzung zu beteiligen. Es käme auch niemand auf die Idee, dem Sacheigentümer von am Markt nicht mehr nachgefragten Romanen einen höheren Schadenersatz für seine rechtswidrig verramschten Bücher zuzusprechen, weil die am Markt erlösbaren Centbeträge „unangemessen“ sind.

Auch der Gesetzgeber fordert einen solchen Schutz der Urheber (mit guten Gründen) nicht. Er hat zwar in § 32 UrhG eine Ausnahme gemacht und dem Urheber einen vertraglichen Anspruch auf eine angemessene Vergütung eingeräumt, wenn er diese *individuell* am Markt nicht durchsetzen konnte. Er wollte und konnte den Urheber aber nicht vor *allgemein* (zu) niedrigen Marktpreisen schützen. Denn eine Vergütung ist nach § 32 II 2 UrhG angemessen, wenn sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses dem entspricht, „was im Geschäftsverkehr nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer und Zeitpunkt der Nutzung, unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist.“ Es geht nur darum, dass der Urheber einen angemessenen Teil am Kuchen erhält; die Größe des Kuchens kann und will der Gesetzgeber nicht bestimmen. Dann kann im Schadensrecht nichts anderes gelten.

d) Schädigende Nutzung

Die übliche Lizenzgebühr gleicht nur eine übliche Nutzung aus. In vielen Fällen wird der unerlaubte Eingriff damit ausreichend kompensiert. Allerdings gibt es auch Fälle, in denen der Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht nur einen Teil des angerichteten Schadens abdeckt, insbesondere wenn die Rechtsverletzung zu einer Marktverwirrung oder Rufbeeinträchtigung führt.⁶⁸⁶

In Deutschland spielt diese Schadensposition, zumindest in der veröffentlichten Rechtsprechung, kaum eine Rolle.⁶⁸⁷ Reichhaltiges Anschauungsmaterial bietet dagegen die französische Rechtsprechung: C&A musste für den rechtswidrigen Verkauf von Stoffhosen mit einem geschützten Stoffdessin einen Image- und Banalisierungsschaden von 40.000 € ersetzen, ein Nachahmer von hochpreisigem *Chopard*-Schmuck für die Rufbeeinträchtigung 750.000 Franc und ein Wer-

686 Dazu auch unten C.II.

687 Einziges prominentes Beispiel ist BGHZ 119, 20, 26 f. – Tchibo/Rolux II (UWG).

betreibender wegen der Banalisierung eines Tischläufers in einem Werbespot 100.000 €. ⁶⁸⁸

Der Rechtsinhaber darf diese Beschädigung seines Rechts durch Gegenmaßnahmen beseitigen oder begrenzen, etwa durch Zeitungsanzeigen, Webkampagnen oder aufklärende Briefe an seine Kunden. ⁶⁸⁹ Diese Form der Schadensbeseitigung hilft aber nicht in allen Fällen, etwa bei den geschilderten französischen Sachverhalten, wenn hochwertige immaterialgüterrechtlich geschützte Produkte massenhaft imitiert werden und so ihre Exklusivität einbüßen. Auch sonst können nicht alle Rufschäden durch Gegenwerbung beseitigt werden. Diese verbleibenden Schäden müssen ausgeglichen werden. Dazu verpflichtet nicht zuletzt die Durchsetzungs-RL, nach der alle Schäden umfassend ausgeglichen werden müssen. In Frankreich werden für Verwässerungs- und Imageschäden meist pauschale Schadenssummen zugesprochen. ⁶⁹⁰ In Deutschland hat sich durchgesetzt, in Fällen schädigender Nutzung die übliche Lizenzgebühr zu erhöhen. ⁶⁹¹ Prominentestes Beispiel in der deutschen Rechtsprechung ist der Fall Tchibo/Rolex: Rolex durfte für den massenhaften Vertrieb der nachgeahmten Luxus-Uhren anstelle der üblichen maximal 10 % eine Lizenzgebühr von 12,5-20 % fordern, weil der Vertrieb eine erhebliche Gefahr für den Prestigewert der Uhren begründet hatte. ⁶⁹² Daneben kann auch ein Marktverwirrungsschaden lizenz erhöhend berücksichtigt werden. ⁶⁹³ Allerdings geht von nahezu jeder lizenzierten Nutzung eine gewisse Marktverwirrung aus. Daher berechtigt dieser Faktor nicht in jedem Fall zu einer pauschalen Erhöhung. ⁶⁹⁴

Diese Erhöhung der Lizenzgebühr ist mit der herrschenden Analogie zu einem fiktiven Lizenzvertrag nur schwer in Einklang zu bringen. ⁶⁹⁵ Anzunehmen, der Markeninhaber hätte eine Lizenz zur Schädigung seiner Marke erteilt, lässt die Schwäche dieser Argumentationsfigur erkennen. ⁶⁹⁶ Sieht man in der Lizenzgebühr allerdings nur einen Maßstab, den Eingriff in das Immaterialgüterrecht aus-

688 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A; CA Paris, 18.1.1995, PIBD 1995, III-227, 230 – Hattori/Chopard; CA Paris, 7.4.2010, RG 2009/03186, PIBD 2010, III-327, 328 f. – Garnier-Thiebaut/Vollailles de Loué. Weitere Beispiele oben Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

689 Dazu unten C.II.2.a)aa).

690 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

691 BGHZ 119, 20, 26 f. – Tchibo/Rolex II (UWG); BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; Ohly, GRUR 2007, 926, 932; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 265; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 96; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; aA Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG³, § 42 Rn. 28. Generell kritisch zu einer solchen Erhöhung der Lizenzgebühr, Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht³, S. 499.

692 BGHZ 119, 20, 26 f. – Tchibo/Rolex II (UWG).

693 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 29 – BTK; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 651; Fezer, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1032; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG³, § 42 Rn. 28. Anders noch BGH GRUR 1987, 364, 365 – Vier-Streifen-Schuh.

694 Dazu auch unten C.II.1.a)aa).

695 Ohly, GRUR 2007, 926, 932.

696 Vgl. BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II.

zugleichen, so ist es folgerichtig, für einen schwerwiegenderen Eingriff einen höheren Schadensbetrag anzusetzen.

Schwierigkeiten bereitet, dass es keinen Markt für „Schädigungslizenzen“ gibt.⁶⁹⁷ Jedoch existiert ohnehin nur in wenigen Fällen eine marktübliche Lizenzgebühr, die exakt den rechtswidrigen Eingriff abbildet. Sie muss dann anhand von Erfahrungssätzen und ökonomischen Erwägungen an den jeweiligen Einzelfall angepasst werden. Eine schädigende Immaterialgüterrechtsnutzung richtet einen größeren Schaden an als eine üblicherweise lizenzierte Nutzung. Die übermäßige Nutzung kann durch einen Aufschlag auf den üblichen Lizenzsatz berücksichtigt werden. Alternativ kann der schwerwiegendere Eingriff auch durch eine pauschale Schadenssumme ausgeglichen werden.⁶⁹⁸ Allerdings erleichtert die pauschale Erhöhung des Lizenzsatzes die Schadensberechnung enorm. Aus pragmatischen Gründen sollte daher darauf zurückgegriffen werden, bevor der Wertverlust des Immaterialgüterrechts wegen der äußerst zurückhaltenden Schadensschätzung der deutschen Gerichte gar nicht ausgeglichen wird.⁶⁹⁹

Diese Erhöhung findet keinen Niederschlag im Wortlaut der immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen. Allerdings handelt es sich um ein Redaktionsversehen. Der Gesetzgeber ging in der Gesetzesbegründung selbstverständlich davon aus, dass die übliche Lizenzgebühr die untere Grenze der Schadensersatzpflicht bildet.⁷⁰⁰ Auch die Durchsetzungs-RL gebietet eine solche Auslegung, weil sie die Mitgliedstaaten zu einem vollständigen Schadensausgleich verpflichtet. Der Schadensausgleich muss zwar nicht über eine Erhöhung der Lizenzgebühr erfolgen, weil nach Art. 13 I 2 lit. b DuRL die Gerichte den Schaden als Pauschalbetrag festsetzen können. Wenn sie dies tun, dürfen sie aber nicht bei der üblichen Lizenzgebühr stehen bleiben, wenn diese den Schaden nicht vollständig abdeckt. Die deutschen Schadensersatznormen sind in dem Sinne richtlinienkonform auszulegen.⁷⁰¹

Die Beschädigung des Immaterialgüterrechts allein über eine erhöhte Lizenzgebühr auszugleichen, ist in den Fällen unzureichend, in denen massenhaft billige Imitationen vertrieben werden.⁷⁰² Denn die übliche Lizenzgebühr orientiert sich in diesen Fällen an den sehr niedrigen Verkaufspreisen des Imitators, so dass selbst eine Verdopplung der Lizenzgebühr oft nur zu vergleichsweise geringen Schadensbeträgen führt. In diesen Fällen ist es adäquater, den zusätzlichen Schaden, der über den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen hinausgeht,

697 *Obly*, GRUR 2007, 926, 932.

698 Die entsprechende französische Praxis wäre auch in Deutschland zulässig, unten C.II.2.c).

699 Vgl. auch *Obly*, GRUR 2007, 926, 933.

700 Vgl. BT-Drs. 16/5048, S. 48: „Im Einzelfall kann es zum sachgerechten Schadensausgleich notwendig sein, den Schadensersatz höher als die Lizenzgebühr zu bemessen.“ Ebenso aaO S. 37.

701 *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389, 393; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 969 f.; *Wandtke/Bullinger/v. Wolff*, UrhG⁴, § 97 Rn. 82.

702 Vgl. *Obly*, GRUR 2007, 926, 933.

wie in Frankreich durch eine pauschale Schadenssumme auszudrücken. Diese Möglichkeit bietet das deutsche Schadensrecht nach § 251 I BGB, § 287 ZPO (dazu unten C.II.2.c).⁷⁰³

e) Ausgleich von Verletzervorteilen

Nach überwiegender Ansicht sind die Vor- und Nachteile des Verletzers gegenüber einem ordnungsgemäßen Lizenznehmer auszugleichen.⁷⁰⁴ Zu weit geht es aber, im Regelfall eine deutliche Anhebung der üblichen Lizenzgebühren anzunehmen.⁷⁰⁵ Insbesondere muss berücksichtigt werden, dass der Verletzer keine gesicherte Nutzungsposition hat. Das kann in einigen Fällen weitgehend irrelevant sein, insbesondere bei der unkörperlichen Verwertung, bei niedrigen Investitionen und schneller Marktsättigung.⁷⁰⁶ Wenn allerdings der Verletzer erhebliche Anfangsinvestitionen tätigen musste, die nun frustriert sind, steht er erheblich schlechter als ein Lizenznehmer.⁷⁰⁷

aa) Unsicherheitsaufschlag

Es wird als Vorteil des Verletzers angesehen, dass er sich auf die mangelnde Schutzfähigkeit berufen kann.⁷⁰⁸ Lizenznehmer sind daran im Regelfall durch Nichtangriffsabreden gehindert.⁷⁰⁹ Umgekehrt kann ein Rechtsinhaber seinen Lizenznehmer aber auch nicht daran hindern, die lizenzierten Produkte zu verkaufen.⁷¹⁰ Diese beiden Aspekte neutralisieren sich weitgehend. Schon deswegen ist diese Vertragsanalogie wenig überzeugend. Gegen eine pauschale Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr spricht entscheidend etwas anderes. Der Verletzer darf nicht dafür bestraft werden, in unklaren Grenzfällen in einem Gerichtsprozess Klarheit herbeizuführen, ob das Recht des Klägers beständig ist und ob sein Ver-

703 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; *Obly*, GRUR 2007, 926, 933.

704 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 68; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 96 mwN; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2616.

705 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; nur wenn sie sich „erheblich“ zugunsten des Verletzers ausgewirkt haben, ebenso *Rogge*, FS Nirk, 929, 935; aA LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 f. – Gülleausbringungs Vorrichtung; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2616; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 507.

706 Vgl. Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 68.

707 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 68.

708 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Folien-druckverfahren; LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 – Gülleausbringungs Vorrichtung; LG Düsseldorf GRUR 2000, 690, 692 – Reaktanzschleife; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 96; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 507.

709 Allerdings ist die kartellrechtliche Zulässigkeit solcher Abreden im Einzelfall zu prüfen. Weil sie grundsätzlich den freien Wettbewerb einschränken, sind sie nicht nach der Technologietransfer-GVO Nr. 316/2014 freigestellt, Art. 5 I lit. b. Dazu Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen, Tz. 134; *Cepl/Rüting*, WRP 2013, 305, 306 ff. mwN. Anders noch § 20 II Nr. 4 GWB idF bis 31.12.1998, der Nichtangriffsabreden generell freistellte.

710 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid; Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 150.

halten dessen Schutzbereich verletzt. Im Gegenteil: Es ist im Interesse der Allgemeinheit, dass die Grenzen der Immaterialgüterrechte ausgetestet werden.⁷¹¹ Dem Rechtsinhaber steht zudem die Möglichkeit offen, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Ergeht diese zu Unrecht, muss er den Schaden des vermeintlichen Verletzers ausgleichen (§ 945 ZPO). Verzichtet der Rechtsinhaber auf diesen Schutz und kann er sich im Hauptsacheverfahren durchsetzen, dann hat er Anspruch auf Ersatz seines Schadens. Das ist eine ausgewogene Risikoverteilung.

Allerdings haben diese Überlegungen zum Unsicherheitsaufschlag einen zutreffenden Kern: Wenn nach Überzeugung des Gerichts die Schadensersatzpflicht besteht, steht fest, dass das Immaterialgüterrecht Bestand und der Verletzer darin eingegriffen hat. Deswegen bildet eine Vertragspraxis des Rechtsinhabers die angemessene Lizenzgebühr nicht mehr zutreffend ab, die zu einem Zeitpunkt entstanden ist, in dem der Bestand des Rechts noch unsicher war.⁷¹² Diese Unsicherheit ist im Zweifel mit einem Abschlag auf die übliche Lizenzgebühr berücksichtigt worden, weil ein Lizenznehmer einpreisen muss, für ein eventuell nicht bestehendes Immaterialgüterrecht zahlen zu müssen.⁷¹³ Dieser Abschlag ist nun nicht mehr gerechtfertigt, weil die Rechtsverletzung feststeht.⁷¹⁴ Die Gerichte müssen in dem Fall einen Zuschlag schätzen.⁷¹⁵

Wenn aber der Schadensersatz anhand branchenüblicher Lizenzsätze berechnet wird, beziehen sich diese im Regelfall auf etablierte und unangefochtene Immaterialgüterrechte. Sie enthalten keinen Unsicherheitsabschlag. Dasselbe gilt für Lizenzverträge des Rechtsinhabers, bei deren Abschluss an der Beständigkeit des lizenzierten Rechts keine Zweifel bestanden. Für eine Erhöhung besteht dann kein Anlass. Sie wäre in solchen Fällen ein reiner Strafzuschlag.⁷¹⁶

bb) Verletzung durch direkte Konkurrenten

Immaterialgüterrechte sind Ausschließungsrechte. Ist eine Rechtsverletzung vollendet, kann der Rechtsinhaber sein Monopol nur noch für die Zukunft sicherstellen, indem er seinen Unterlassungsanspruch durchsetzt. Für die Vergangenheit ist das unmöglich. In Frankreich hat die Rechtsprechung dieses Argument bei einer Patentverletzung berücksichtigt, die ein direkter Konkurrent des Patentin-

711 Vgl. BGHZ 164, 1, 3 ff. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; *Fogerty v Fantasy*, 510 US 517, 527 (1994). Dazu ausführlich unten D.IV.1.b).

712 Vgl. OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 32 f. – Kapmargeriten.

713 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 178 (HL); LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 – Gülleausbringungsvorrichtung.

714 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 178 (HL); *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 64.

715 Vgl. LG Düsseldorf GRUR 2000, 309, 311 – Teigportioniervorrichtung (Zuschlag von 0,5 %); GRUR 2000, 690, 692 – Reaktanzschleife (Zuschlag von 0,25 %).

716 *Jaros/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 797.

habers begangen hatte.⁷¹⁷ Das Gericht hat die übliche Lizenzgebühr deutlich erhöht, weil der Rechtsinhaber, wenn überhaupt, eine Lizenz nur zu deutlich besseren als den marktüblichen Konditionen gewährt hätte, um keine Marktanteile zu verlieren bzw. den eigenen zu erhöhen.

Der Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht als solcher darf aber grundsätzlich nicht zu einer pauschalen Erhöhung der Lizenzgebühr führen.⁷¹⁸ Andernfalls würde allein die Tatsache, dass ein Recht verletzt wurde, zu einem Verletzerzuschlag führen.⁷¹⁹ Bei keinem anderen absoluten Recht wirkt sich aber der Eingriff als solcher schadenserhöhend aus, obwohl auch das Sacheigentum und alle anderen absoluten Rechte dieselbe Ausschließungsfunktion haben.⁷²⁰ Denn das Ausmaß eines solchen Eingriffs erhöht sich im Regelfall nicht dadurch, dass er stattgefunden hat.

Dennoch können es die Umstände des Einzelfalls rechtfertigen, die übliche Lizenzgebühr zu erhöhen. Immaterialgüterrechte sollen dem Rechtsinhaber nicht nur ermöglichen, an der wirtschaftlichen Verwertung durch andere zu partizipieren. Sie sind auch deshalb als Ausschließungsrecht konzipiert, weil sie dem Rechtsinhaber ermöglichen sollen, andere von der Nutzung auszuschließen und so die Vorteile seiner Innovation selbst genießen zu können.⁷²¹ Relevant wird dieser Vorteil insbesondere auf Märkten mit scharfem Konkurrenzdruck. Durch die Ausschließungsfunktion der Immaterialgüterrechte können sich ihre Inhaber einen Vorsprung vor der Konkurrenz erarbeiten. Die Innovation bewirkt dann einen Wettbewerbsvorteil.

Wenn der Verletzer diesen Wettbewerbsvorteil neutralisieren konnte, wird dies in anderen Rechtsordnungen als eigenständige Schadensposition berücksichtigt.⁷²² Der direkte Wettbewerber entzieht dem Rechtsinhaber nicht nur die rechtlich zugewiesene abstrakte Erwerbschance, sondern einen konkreten Wettbewerbsvorteil. Dieser Effekt wird durch die üblichen Lizenzsätze im Regelfall nicht ausreichend abgebildet und muss daher bei der Schadensberechnung zusätzlich berücksichtigt werden.⁷²³ Die französische Rechtsprechung tendiert dazu, diesen schwer messbaren Effekt durch teilweise ganz erhebliche Pauschalsummen

717 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 – Waters/Agilent. Ebenso CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282 – Mamor/Astra Plastique; Minco v Combustion Eng'g, 95 F.3d 1109, 1121 (Fed. Cir. 1996).

718 OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 40 f. – Kapmargeriten; aA Dreier, Prävention, S. 253 f.; Wandtke, GRUR 2000, 942, 946. Unentschieden: Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 798 f.

719 Dazu bereits oben aa).

720 Das räumt auch Dreier ein, Prävention, S. 252 Fn. 75.

721 Edwards Lifesciences v CoreValve, 699 F.3d 1305, 1314 (Fed. Cir. 2012); Richardson v Suzuki Motors, 868 F.2d, 1226, 1247 (Fed. Cir. 1989); Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 798 („most fundamental power“).

722 Dazu Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(2).

723 AA Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 64.

abzugelten, die neben einer Lizenzgebühr bzw. dem entgangenen Gewinn geltend gemacht werden können.⁷²⁴

Das veranschaulicht folgender Fall: In einem französischen Schadensersatzprozess klagte der Patentinhaber gegen einen direkten Konkurrenten auf dem Gebiet von Messgeräten.⁷²⁵ Das Patent schützte nach Aussage eines Sachverständigen nur eine relativ unbedeutende Verbesserung der Messapparate, so dass grundsätzlich eine niedrige Lizenzgebühr den wirtschaftlichen Wert der Erfindung angemessen abgebildet hätte. Der Verletzer hatte die Vorteile der Neuerung jedoch in seinen Werbebroschüren prominent hervorgehoben und als Verkaufsargument für seine Produkte verwendet. Das französische Gericht berücksichtigte diese Tatsache an zwei Stellen: Zum einen erhöhte es den Lizenzsatz von einer niedrigen auf eine normal hohe Lizenzgebühr, weil sich der Wert der Innovation durch die werbliche Hervorhebung erhöht hatte. Darüber hinaus sprach es dem Rechtsinhaber eine Pauschalsumme von 100.000 € zu, weil der Verletzer durch die Bewerbung seiner Produkte mit der Innovation des Wettbewerbers dessen Wettbewerbsvorsprung zunichte gemacht hatte. Angesichts des Gesamtumsatzes mit den verletzenden Chromatographen war dies eine relativ geringe Summe, die das Gericht aber damit begründete, dass in der Branche eine sehr hohe Kunden-Herstellerbindung existiere und angesichts der langen Lebensdauer der Geräte die kurze Rechtsverletzung nicht ins Gewicht falle.

Neben der Neutralisierung eines Wettbewerbsvorteils muss auch der strategische Vorteil einer Immaterialgüterrechtsverletzung berücksichtigt werden. In einem australischen Fall hatte ein Wettbewerber, der in den Markt für Motorradzubehör eintreten wollte, den urheberrechtlich geschützten Katalog seines direkten Konkurrenten schlicht kopiert.⁷²⁶ Nach den Feststellungen des Gerichts hätte der Verletzer den australischen Markt ohne den Urheberrechtsverstoß erst ein halbes Jahr später betreten können. Wenn der Schaden nicht mit Hilfe des entgangenen Gewinns,⁷²⁷ sondern mit der Lizenzanalogie berechnet wird, ist der erhebliche wirtschaftliche Vorteil des früheren Markteintritts bei der Lizenzhöhe zu berücksichtigen, etwa durch eine hohe Einmalzahlung.

Aus der Begründung dieses Lizenzaufschlags ergibt sich gleichzeitig ihre Grenze: Nur bei direkter Konkurrenzsituation *und* einem Sprungbrett-Effekt kann ein solcher Aufschlag gerechtfertigt sein. Wendet sich der Verletzer dagegen an eine andere Zielgruppe, nimmt er dem Rechtsinhaber keinen Marktvorsprung. Es ist kein zusätzlicher Schaden entstanden. Außerdem muss dem Rechtsinhaber ein Vorsprung genommen worden sein, der gerade auf dem Immaterialgüterrecht basiert.

724 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 f. – Waters/Agilent.

725 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 f. – Waters/Agilent.

726 A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 (Federal Court of Australia).

727 Dazu unten C.III.2.b)aa).

cc) Unterlassene oder falsche Namensnennung des Urhebers

Der Urheber darf nach § 13 S. 2 UrhG entscheiden, ob das Werk mit seiner Urheberbezeichnung versehen werden soll. Verletzer weisen meist nicht darauf hin, welches Werk sie plagiiert oder sonst rechtswidrig verwendet haben. Bei den deutschen Untergerichten hat sich die Praxis etabliert, für eine solche Verletzung des Namensnennungsrechts einen pauschalen Aufschlag von meist 100 % auf die übliche Lizenzgebühr als Schadensersatz zuzusprechen.⁷²⁸ Eine große Rolle spielt dieser Verletzerzuschlag bei der unberechtigten Verwendung von Fotos im Internet.

(1) Rechtsnatur der Sanktion

Über die Rechtsnatur der Schadensposition herrscht Streit. Einige stufen diesen als materiellen, andere als immateriellen Schaden ein.⁷²⁹ Vor dem Gesetz macht das grundsätzlich keinen großen Unterschied, weil nach § 97 II UrhG sowohl materieller als auch immaterieller Schaden ersetzt werden muss. Gleichwohl hat sich bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts die Praxis etabliert, Schmerzensgeld nicht bereits für jede Bagatelverletzung, sondern nur für schwerwiegende Beeinträchtigungen zuzusprechen.⁷³⁰ Diese Einschränkung gilt auch für Verletzungen des Urheberpersönlichkeitsrechts.⁷³¹

Nicht überzeugen kann es, den Zuschlag als Vertragsstrafe einzuordnen.⁷³² Die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr führt zu keinem Vertragsverhältnis, so dass in der Praxis zu beobachtende Vertragsstrafen auf das deliktische Verhältnis nicht angewendet werden dürfen.⁷³³ Das deutsche Recht verbietet Ver-

728 Für unterlassenen Bildquellennachweis: OLG Düsseldorf MMR 2012, 118, 119 – Embedded Content; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; LG Berlin ZUM 1998, 673, 674 – Postkarten. Für Nennung des Urhebers eines fotografierten Werks: LG Leipzig GRUR 2002, 424, 425 – Hirschgewand. Für unzureichende Urheberzuordnung in einem wissenschaftlichen Sammelband: OLG München ZUM 2000, 404, 405 – Literaturhandbuch. Dazu Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 101 mwN; Schack, UrhR⁷, Rn. 784 mwN.

729 Immaterieller Schaden: LG Berlin ZUM 1998, 673, 674 – Postkarten. Materieller Schaden: LG München I GRUR-RR 2009, 92, 94 – Foto von Computertastatur; LG Leipzig GRUR 2002, 424, 425 – Hirschgewand; Schricker/Loewenheim/Dietz/Peukert, UrhG⁴, § 13 Rn. 21a. Differenzierend OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 101.

730 Unten Kapitel 5 A.II.3.

731 BGH WRP 2015, 972 Tz. 38 – Motorradteile; BGH GRUR 1971, 525, 526 – Petite Jacqueline (noch zum Recht vor 1965); BGH UFITA 76 (1976), 313, 315; OLG Köln WRP 2015, 94, 100 – Creative Commons-Lizenz; LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 560 – Fachaufsätze; Schack, UrhR⁷, Rn. 785; Schricker/Loewenheim/Dietz/Peukert, UrhG⁴, § 13 Rn. 21a; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 86. Kritisch Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 75.

732 Schack, UrhR⁷, Rn. 784. So aber OLG Düsseldorf ZUM 1998, 668, 673 – Werbefotografien; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 293, 394 – Informationsbroschüre.

733 Vgl. BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 467 f. – Porträt.

träge zulasten Dritter, so dass eine entsprechende analoge Anwendung reiner Strafschadensersatz ist, wenn dem Aufschlag kein Schaden gegenübersteht.

Das Namensnennungsrecht hat sowohl vermögens- als auch persönlichkeitsrechtliche Funktion.⁷³⁴ Das Persönlichkeitsrecht kann im Wesentlichen nur bei Werken der großen Münze betroffen sein. In alltäglichen „Werken“ der kleinen Münze finden sich allenfalls „Spurenelemente“ von Persönlichkeit.⁷³⁵ Bei Produkt- oder ähnlichen Gebrauchsphotografien hat die Namensnennung allein ökonomische Bedeutung. Die Werbewirkung soll Aufmerksamkeit, Bekanntheit und gegebenenfalls weitere Aufträge einbringen. Abgesehen von besonderen Umständen, etwa vorsätzlichen und demonstrativen Rechtsverletzungen,⁷³⁶ hat eine solche Verletzung des Namensnennungsrechts nur vermögensrechtliche Auswirkungen und berechtigt lediglich zu materiellem Schadensersatz.

Werden also im Internet Gebrauchsphotografien ohne Namensnennung verwendet, darf der Verletzte dafür Schadensersatz verlangen, wenn die Namensnennung bzw. der Verzicht darauf am Markt kommerzialisierbar ist.⁷³⁷ Hier muss aber bedacht werden, dass der Rechtsinhaber dem Verletzer vorwirft, sein Immaterialgüterrecht überhaupt genutzt zu haben. Dann ist es widersprüchlich, gleichzeitig zu fordern, die Leistungen des Rechtsinhabers nicht weiter bekannt gemacht zu haben, und den Schaden in entgangenen Folgeaufträgen zu sehen.⁷³⁸ Dem Rechtsinhaber ist also nur dann ein höherer „Schaden“ entstanden, wenn am Markt für die Nutzung des Immaterialguts ohne Namensnennung ein höherer Preis gezahlt wird. Andernfalls gleicht die übliche Lizenzgebühr den Eingriff in das Immaterialgüterrecht ausreichend aus, weil er durch die fehlende Namensnennung nicht vergrößert wird.

Maßt sich der Verletzer die Urheberschaft für ein Werk der „großen Münze“ an, kann die ausbleibende Werbewirkung materielle Schäden verursacht haben,⁷³⁹ die verweigerte Werkzurechnung zusätzliche immaterielle Beeinträchtigungen.⁷⁴⁰ Letztere unterliegen dann aber den erhöhten Anforderungen an den immateriellen Schadensersatz.⁷⁴¹

734 BGH GRUR 1981, 676, 678 – Architektenwerbung; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; LG München I GRUR-RR 2009, 92, 94 – Foto von Computertastatur; Schricker/Loewenheim/Dietz/Peukert, UrhG⁴, § 13 Rn. 1; Fromm/Nordemann/Dustmann, UrhG¹¹, § 13 Rn. 1; Wandtke/Bullinger, UrhG⁴, § 13 Rn. 1.

735 Schack, UrhR⁷, Rn. 204.

736 Siehe dazu unten G.I.3.

737 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 101.

738 So aber BGH WRP 2015, 972 Tz. 39 – Motorradteile.

739 BGH GRUR 1981, 676, 678 – Architektenwerbung.

740 Vgl. BGH WRP 2015, 972 Tz. 37 – Motorradteile; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen.

741 Schricker/Loewenheim/Dietz/Peukert, UrhG⁴, § 13 Rn. 21a.

(2) Höhe des Aufschlags

Viele Untergerichte gewähren für die unterlassene Namensnennung pauschal einen Aufschlag von 50-100 % der üblichen Lizenzgebühr.⁷⁴² Den Gerichten ist zunächst zuzustimmen, dass die Namensnennung grundsätzlich Werbewert hat. Darauf wird ein Urheber im Regelfall nur verzichten, wenn er dafür eine höhere Vergütung bekommt. Kann er diesen Aufschlag am Markt durchsetzen, hat die fehlende Namensnennung einen ökonomischen Wert. Aus Gründen der Prozessökonomie ist es sinnvoll, in Fällen, in denen es ohnehin um geringe Lizenzgebühren geht, diese Beeinträchtigung pauschal auszugleichen.⁷⁴³ Trotzdem mutet der sehr hohe Aufschlag eher wie eine Strafgebühr an und weniger als ein tatsächlicher Ausgleich der Beeinträchtigung.⁷⁴⁴ Denn es entbehrt jeder tatsächlichen Grundlage, dass ein Fotograf für gewöhnliche Presse- oder Gebrauchsphotografien am Markt einen solch hohen Aufschlag für die unterlassene Namensnennung durchsetzen könnte. Die entsprechende Empfehlung der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) stellt eine Vertragsstrafe dar, die keine Marktpreise abbilden, sondern durch ihre abschreckende Höhe die Namensnennung sicherstellen soll.⁷⁴⁵ Bestreitet der Verletzer eine entsprechende Marktdurchsetzung des Aufschlags, muss der klagende Urheber nachweisen, dass solche Aufschläge in der betreffenden Branche und für die konkrete Art der Verwendung tatsächlich gezahlt werden.⁷⁴⁶ Im Regelfall sind allenfalls moderate Aufschläge auf die übliche Lizenzgebühr ökonomisch gerechtfertigt. In anderen Fällen, in denen die Nutzung wegen der schlechten Qualität der Vervielfältigung ohnehin keine Werbung gewesen wäre,⁷⁴⁷ scheidet ein Aufschlag wegen unterlassener Namensnennung von vornherein aus, weil der Werbewert negativ gewesen wäre. Ordnet der Verkehr dem Rechtsinhaber das Werk auch ohne Namensnennung zu und wird dadurch dessen Ruf beeinträchtigt, dann muss sich die Höhe des Aufschlags an dem Ausmaß der Rufschädigung orientieren und nicht an der unterlassenen Rufmehrung.⁷⁴⁸

742 100 % Aufschlag: OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; OLG München ZUM 2000, 404, 405 – Literaturhandbuch; LG Köln ZUM-RD 2010, 426, 429 – Flash-Präsentation. 50 % Aufschlag: KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; AG Hamburg ZUM 2006, 586, 589.

743 BGH WRP 2015, 972 Tz. 39 – Motorradteile; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial.

744 So mit Recht LG Kiel ZUM 2005, 81, 85 – CD-Bilddateien. Vgl. auch *Schack*, UrhR⁷, Rn. 784: „fragwürdige Pauschalierung“. Ebenfalls kritisch *Fortmeyer*, MMR 2012, 332, 333.

745 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre.

746 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; Schricker/Loewenheim/*Dietz/Peukert*, UrhG⁴, § 13 Rn. 21a. Vgl. auch LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 559 f. – Fachaufsätze. AA OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre.

747 Vgl. etwa den Sachverhalt bei RG GRUR 1934, 627 – Mimi.

748 Soweit dadurch nicht nur seine Fähigkeit beeinträchtigt wird, seine Werke am Markt zu verkaufen, kommt auch eine billige Entschädigung in Geld nach § 97 II 4 UrhG in Betracht.

dd) Verlust von Investitionskosten

Gelegentlich fordern Rechtsinhaber, dass bei der Berechnung der Lizenzgebühr die Herstellungs- bzw. die sonstigen Investitionskosten erhöhend berücksichtigt werden müssen.⁷⁴⁹ In Frankreich erkennt die Rechtsprechung diese Kosten als eigenständige Schadensposition an.⁷⁵⁰ Immaterialgüterrechte sollen dem Rechtsinhaber ermöglichen, diese Kosten zu amortisieren. Daran werde er vom Verletzer gehindert, so dass dieser einen Teil der Kosten tragen müsse. Auch in Deutschland wird vereinzelt als Verletzervorteil angesehen, dass der Verletzer keinen Beitrag zu den Forschungs- und Entwicklungskosten beisteuere und sich auch nicht an den Kosten der Markteinführung beteilige.⁷⁵¹ Beides müsse sich lizenz erhöhend auswirken.

Eine solche Argumentation widerspricht aber unserem System der Immaterialgüterrechte. Dieses gewährt dem Rechtsinhaber weder eine feste Vergütung noch eine Amortisation seiner Kosten. Vielmehr wird ihm über das Ausschließlichkeitsrecht die *Chance* gewährt, seine Kosten zu amortisieren, indem er das Immaterialgut entweder selbst verwertet oder an Dritte lizenziert. Im ersten Fall erhält er als Teil des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB) insoweit einen Deckungsbeitrag zu seinen Investitionskosten, da von den entgangenen Umsätzen lediglich die Grenzkosten abgezogen werden.⁷⁵² Die Höhe des Deckungsbeitrags hängt davon ab, was der Rechtsinhaber am Markt für seine Produkte hätte erwirtschaften können. Darüber hinaus muss der Verletzer – selbstverständlich – keinen Beitrag zu den Investitionskosten tragen.

Auch der Deckungsbeitrag, den der Rechtsinhaber bei einer Lizenzierung seines Rechts erwirtschaften kann, hängt von den Marktgegebenheiten ab. Vergütet der Markt den großen Aufwand, den der Rechtsinhaber betrieben hat, spiegelt sich dies bereits in der Höhe der Lizenzgebühr wider.⁷⁵³ Das kann etwa in Form marktüblicher Einstandszahlungen ausgedrückt werden.⁷⁵⁴ Ein Lizenzaufschlag für den Verletzer würde also dieselbe Leistung doppelt honorieren.⁷⁵⁵ Soweit der Rechtsinhaber aber einen unnötig hohen Aufwand betrieben hat oder sich dieser Aufwand nicht in der Gewinnchance des Immaterialgüterrechts niederschlägt,

749 Etwa in OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 10 – Kapmargeriten; OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 925 – rechtsanwalt.de. Vgl. auch *Preu*, GRUR 1979, 753, 761.

750 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A (10.000 €); CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 357 f. – Brogser/Stremmer (zusammen mit Verwässerung der Marke 150.000 Francs zusätzlich zum entgangenen Gewinn); *Rodà*, Conséquences civiles, Rn.229 mwN. Das hat jetzt auch der französische Gesetzgeber anerkannt, dazu Kapitel 3 D.I.3.a)bb)(2).

751 Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG⁵, § 97 Rn.62. Vgl. auch Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn.68.

752 BGHZ 107, 67, 69 f. und unten C.III.2.b)bb).

753 OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 29 – Kapmargeriten.

754 Dazu oben c)aa).

755 OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 29 – Kapmargeriten.

wäre ein Lizenzaufschlag ebenfalls nicht gerechtfertigt. Andernfalls würde das marktbasierende Belohnungssystem verlassen und dem Rechtsinhaber über den Marktwert seines Immaterialguts hinaus eine feste Kostenquote zugewiesen. Die Herstellungs-, Markteinführungs- und sonstigen Investitionskosten dürfen also auch im Schadensrecht nur soweit ersetzt werden, wie sie sich in den marktüblichen Lizenzgebühren niederschlagen.⁷⁵⁶

6. Normative Korrekturen

Die Lizenzgebühr ist im Kern ein empirischer Maßstab, bei dem der Wert der Benutzungshandlung anhand der Marktgegebenheiten festgestellt wird. Wertende Korrekturen sind nur erforderlich, wenn für die konkrete Nutzungshandlung eine vergleichbare Marktpraxis fehlt und daher die vorhandenen Informationen extrapoliert werden müssen.⁷⁵⁷

Deswegen wird in dieser Arbeit auch von einer „üblichen“ Lizenzgebühr gesprochen. Die deutschen Schadensersatznormen verwenden allerdings den Begriff der „angemessenen“ Lizenzgebühr.⁷⁵⁸ Meist werden die Begriffe synonym gebraucht.⁷⁵⁹ Bei genauer Betrachtung stehen sie aber für erheblich voneinander abweichende Konzepte. Die Üblichkeit ist ein empirischer Begriff und greift für die Höhe der Vergütung auf die Marktgegebenheiten zurück.⁷⁶⁰ Die Durchsetzungs-RL formuliert als Maßstab die Vergütung, „die der Verletzer hätte entrichten müssen“, und verweist damit auf einen in erster Linie tatsächlichen Maßstab.

Wer eine „angemessene“ Vergütung fordert, für den sind die Marktpreise nur ein erster Anhaltspunkt, der ggf. normativ korrigiert werden muss. Übliche Preise müssen keine angemessenen Preise sein.⁷⁶¹ So hat der Gesetzgeber in § 32 I 2, 3 UrhG bestimmt, dass ein Urheber – anders als ein Werkunternehmer oder Dienstleister – nicht nur Anspruch auf eine übliche,⁷⁶² sondern auf eine angemessene Vergütung hat. Bei den gewerblichen Schutzrechten hat ein entsprechender Eingriff in den Marktmechanismus bisher nicht stattgefunden.

756 Vgl. OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 925 – rechtsanwalt.de; Rogge, FS Nirk, 929, 944; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 70 aE.

757 Vgl. Preu, GRUR 1979, 753, 758.

758 So im Regelfall auch die Rechtsprechung, vgl. nur BGH GRUR 2012, 715 Tz. 16 – Bochumer Weihnachtsmarkt; GRUR 2009, 407 Tz. 23 – Whistling for a train; GRUR 2009, 660 Rn. 13 – Reseller-Vertrag. Teilweise werden beide Begriffe verwendet: BDS/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 647.

759 Vgl. etwa BGHZ 99, 244, 248 – Chanel No. 5; BGH GRUR 2000, 685, 686 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Foliendruckverfahren; OLG Hamburg MMR 2010, 196 – Food-Fotografie; GRUR-RR 2001, 260, 263 – Loriot-Motive („üblicherweise gezahlt und daher objektiv als angemessen anzusehen ist“). Ähnlich BVerfG ZUM 2009, 479 Tz. 22 – Fiktive Lizenzgebühr (aPR). Vgl. auch die Differenzierung bei Preu, GRUR 1979, 753, 758: Angemessene Lizenzgebühr, wenn eine übliche nicht ermittelt werden kann.

760 So zB Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 145.

761 BGHZ 182, 337 Tz. 22 – Talking to Addison; Schack, UrhR⁷, Rn. 1095.

762 So §§ 612 II, 632 II BGB.

Eine ausdrückliche Auseinandersetzung mit der Frage, ob das Schadensrecht die Marktverhältnisse korrigieren soll, hat ersichtlich bisher nur in England im Fall *General Tire v Firestone* stattgefunden.⁷⁶³ Der *Court of Appeal* wollte Marktunvollkommenheiten und ungleiche Verhandlungsstärken der Parteien ausgleichen. Das *House of Lords* wies dieses Anliegen zurück: Für die Höhe der Lizenzgebühr müssten Rechtsinhaber und Verletzer so betrachtet werden, wie sie sind, mit allen Stärken und Schwächen.⁷⁶⁴

Dem ist zuzustimmen. Andernfalls würden gleich zwei Prinzipien missachtet: Erstens hat das Schadensrecht die Aufgabe zu kompensieren, aber nicht, Ungerechtigkeiten des Marktes zu korrigieren.⁷⁶⁵ Zweitens basiert das Immaterialgüterrecht auf dem Prinzip, keine festen Vergütungen zu versprechen, sondern über Ausschließlichkeitsrechte Marktchancen zu verteilen. Dann ist es aber Aufgabe der Marktakteure und nicht der Gerichte, „gerechte“ Preise auszuhandeln. Diesem Wechselspiel der Marktkräfte setzt unsere Rechtsordnung nur wenige Grenzen, etwa durch das Kartellrecht oder durch § 138 BGB. Darüber hinaus in Schadensersatzprozessen nach angemessenen Vergütungen zu forschen, ist nicht systemkonform. Welche nahezu unlösbare Aufgabe den Gerichten dadurch zugemutet würde, zeigen die Prozesse, in denen Urheber ihren Anspruch auf eine angemessene Vergütung nach § 32 I 3 UrhG durchsetzen wollen. Für die Gerichte hat die „hoheitliche Preiskontrolle [...] die Grenze der Justiziabilität erreicht“.⁷⁶⁶

Die Vorteile des Marktes kommen im umgekehrten Fall auch dem Rechtsinhaber zugute, wenn er eine Lizenzpraxis etablieren konnte, die deutlich über den sonst marktüblichen Konditionen liegt. In diesem Fall bewertet der Markt dessen Immaterialgut offensichtlich höher als vergleichbare Güter. Ob ein solcher Aufschlag angemessen ist, ist mit Recht der gerichtlichen Kontrolle entzogen.⁷⁶⁷

Daher sollte sich das Schadensrecht generell darauf beschränken, den Eingriff durch die übliche Nutzungsvergütung zu kompensieren, und auf normative Korrekturen verzichten. Dieses Unterfangen ist bereits komplex genug. Deswegen ist es richtiger, von einer *üblichen*, und nicht von einer *angemessenen* Lizenzgebühr zu sprechen.

Davon gibt es drei Ausnahmen: Erstens kann auf übliche Vergütungen nur zurückgegriffen werden, soweit sich solche überhaupt herausgebildet haben. In deren Ermangelung müssen die Marktverhältnisse nachgebildet werden. Maßstab

763 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Vgl. aber auch BGH GRUR 2013, 717 – Covermount [dazu oben 5.c(cc)] und BVerfG NJW 2003, 1655, 1656.

764 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 185 (HL).

765 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Ebenso *Schricker*, GRUR 2002, 737, 738.

766 LG Hamburg ZUM 2008, 603, 605 – Anpassung eines Übersetzervertrages. Ebenfalls kritisch *Schack*, UrhR⁷, Rn. 1096. Vgl. auch die Schwierigkeiten im Kartellrecht, den Preis- und Konditionenmissbrauch nach Art. 102 II lit. a AEUV, § 19 II 2 GWB festzustellen, Immenga/Mestmäcker⁹/*Fuchs/Möschel*, Art. 102 Rn. 174-188. Deswegen hat diese Fallgruppe nur einen sehr eingeschränkten praktischen Anwendungsbereich, *Fuchs* aaO § 19 GWB Rn. 252.

767 OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Foliendruckverfahren.

kann dann nicht mehr die Üblichkeit sein, sondern im Regelfall eine angemessene Beteiligung des Rechtsinhabers am wirtschaftlichen Wert der Nutzung. In diesem Sinne wird eine „angemessene“ Vergütung festgesetzt.⁷⁶⁸ Zweitens muss dem Gesetzgeber auch im Schadensrecht gefolgt werden, wenn er wie im Urheberrecht korrigierend in den Marktmechanismus eingegriffen hat. Ein Urheber hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung (§ 32 I UrhG). Wenn die übliche geringer ist, muss auch die Schadenskompensation angehoben werden (dazu unten a). Drittens kann sich ein Unternehmen nicht auf eine übliche Vergütung berufen, die es unter Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung durchgesetzt hat (Art. 102 AEUV; § 19 GWB). In diesem Fall kann es nur die Vergütung verlangen, die ein wirksamer Wettbewerb hervorgebracht hätte (dazu unten b).

a) § 32 UrhG

Anders als die Inhaber von gewerblichen Schutzrechten sind Urheber oft nicht besonders geschäftserfahren, weil bei ihnen der kreative Schöpfungsprozess im Vordergrund steht. Ihnen gegenüber stehen oft professionell agierende Verwerter, so dass in weiten Bereichen des Urheberrechts eine strukturell gestörte Vertragsparität besteht.⁷⁶⁹ Dem wollte der Gesetzgeber mit § 32 UrhG begegnen.⁷⁷⁰ Anders als Dienstleister und Werkunternehmer haben Urheber seit 2002 nicht nur einen Anspruch auf die übliche Vergütung, sondern auf eine angemessene. Eine solche schreibt das Gesetz in § 32 I 2 UrhG vor, wenn die Parteien keine Vergütung vereinbart haben. Wenn die vereinbarte Vergütung darunter liegt, gewährt § 32 I 3 UrhG dem Urheber einen vertraglichen Anspruch auf die angemessene Vergütung. Eine Ausnahme gilt im Anwendungsbereich von Tarifverträgen nach § 32 IV UrhG: Hier ersetzt die Tarifautonomie die gerichtliche Angemessenheitsprüfung.⁷⁷¹

Diese Korrektur des Marktmechanismus muss auch das Schadensrecht berücksichtigen. Wenn die marktübliche Vergütung oder die Vergütungspraxis des Urhebers bzw. des Verletzers hinter einer angemessenen Vergütung zurückbleibt, muss der Schadensbetrag normativ erhöht werden.⁷⁷² Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen und die Höhe einer angemessenen Vergütung

768 Vgl. *Preu*, GRUR 1979, 753, 758.

769 *Schack*, UrhR⁷, Rn. 11, 1080.

770 RegE BT-Drs. 14/6433, S. 7; *Schack*, UrhG⁶, Rn. 1093; *Schricker*, GRUR 2002, 737. Das ist verfassungsgemäß: BVerfG GRUR 2014, 169 – Übersetzerhonorare.

771 *Schack*, UrhR⁷, Rn. 1097.

772 *Schricker*, GRUR 2002, 737, 738; *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 92; *Dreier/Schulze/Dreier/Specht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 63; *Wandtko/Bullinger/u. Wolff*, UrhG⁴, § 97 Rn. 74. Vgl. auch OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger.

liegt nach den allgemeinen Regeln beim Urheber.⁷⁷³ Das gilt auch im Schadensrecht.

b) Kartellrechtliche Grenzen, insbesondere bei standardessentiellen Patenten

Im Urheberrecht reicht bereits eine typisierte strukturelle Ungleichheit, damit die übliche auf die angemessene Vergütung angehoben wird. Bei den gewerblichen Schutzrechten darf erst dann in den Marktmechanismus eingegriffen werden, wenn dieser durch die Konzentration von Marktmacht oder aufgrund wettbewerbsbeschränkender Absprachen faktisch ausgeschaltet ist (Art. 101 f. AEUV; § 19 GWB). Diese Grenzen der Privatautonomie sind auch im Schadensrecht zu berücksichtigen.⁷⁷⁴ Allerdings gewähren die Immaterialgüterrechte ein rechtliches Monopol auf die Auswertung des Immaterialguts. Das ist aber kein Monopol im Sinne des Kartellrechts, weil es im Regelfall genügend Alternativen gibt, auf die Nachfrager bzw. Konkurrenten ausweichen können. Etwas anderes gilt insbesondere bei sogenannten standardessentiellen Patenten (SEP). Die Standardsetzung von Organisationen stellt im Regelfall eine wettbewerbsbeschränkende Absprache dar, die nur unter sehr engen Voraussetzungen zulässig ist.⁷⁷⁵ Dazu gehört insbesondere die Verpflichtung der beteiligten Rechtsinhaber, allen Marktteilnehmern ihre Rechte zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich zu machen.⁷⁷⁶ Um keinen Wettbewerbsverstoß zu begehen, dürfen die Inhaber von SEP nur diese angemessenen Bedingungen verlangen. Das begrenzt auch die angemessene Lizenzgebühr, die als Schadensersatz gefordert werden kann.⁷⁷⁷

7. Zinsen

a) Vorgaben der Durchsetzungs-RL

Die Durchsetzungs-RL macht keine konkreten Vorgaben zur Verzinsung der Schadensersatzansprüche. Allerdings ist es gängige Praxis im Schadensersatzrecht der Union, dass die Geldentwertung seit dem Schadensfall ausgeglichen werden muss.⁷⁷⁸ Der Geschädigte soll zum Zeitpunkt der Schadensersatzzahlung genau

773 LG Berlin ZUM 2005, 904, 906 – Angemessene Vergütung für Übersetzer; Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 32 Rn. 43.

774 Mellulis, FS Traub, 287, 296 ff.

775 Vgl. dazu Horizontalleitlinien, ABL 2011, C 11/01, Rn. 257 ff.

776 Sog. FRAND-Bedingungen (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*), dazu Horizontalleitlinien, Rn. 285.

777 BGHZ 160, 67, 82 – Standard-Spundfaß; TGI Paris, 24.5.2013, RG 2011/09609, PIBD 2013, III-1426, 1431 – France Télécom/M.G.F.; Walz, GRUR Int 2013, 718, 729 f.

778 Vgl. jetzt Erwgr 12, Art. 3 II 1 Schadensersatz-RL. Ferner EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II („unerläßlicher Bestandteil einer Entschädigung“; zur Gleichstellungs-RL); EuG Slg. 2005, II-2741

so gestellt werden, als wenn die Rechtsverletzung nicht erfolgt wäre. Ohne den Ausgleich der Geldentwertung stünde er um diesen Betrag schlechter.⁷⁷⁹ Deswegen erstreckt sich die Verpflichtung zum vollständigen Ausgleich des entstandenen Schadens unabhängig von Verzug und Klageerhebung auch auf die Geldentwertung.⁷⁸⁰

b) Beginn des Zinslaufs mit Verletzungshandlung

Im allgemeinen deutschen Schadensrecht müssen Schadensersatzansprüche erst ab Mahnung bzw. Klageerhebung verzinst werden.

aa) Vertragsanalogie

Abweichend davon ist bei der Lizenzanalogie im Immaterialgüterrecht anerkannt, dass die Lizenzgebühr um eine fiktive vertragliche Verzinsung erhöht werden muss.⁷⁸¹ Begründet wird dies mit der verbreiteten Analogie zu einem Lizenzvertrag. Weil der redliche Lizenznehmer typischerweise regelmäßige Abschlagszahlungen leisten müsse, habe eine entsprechende Fälligkeitsabrede Auswirkungen auf die Höhe der Lizenzgebühr.⁷⁸² Wenn der übliche Zahlungsmodus nicht erhöhend berücksichtigt werden könnte, würde der Schädiger bessergestellt, wenn dieser sofort nutzen könnte, Zinsen aber erst ab Mahnung bzw. Prozesserhebung zahlen müsste.⁷⁸³ In Anlehnung an § 288 BGB muss der Verletzer daher ab Verletzungshandlung Zinsen von 5 %-punkten, teilweise sogar von 9 %-punkten⁷⁸⁴ über dem jeweiligen Basiszinssatz zahlen.⁷⁸⁵ Als Konsequenz der Vertragsanalogie kann aber nicht der volle Schadensbetrag seit dem Beginn der Verletzung verlangt werden, sondern erst ab dem fiktiven, branchenüblichen Fälligkeitstermin, so dass bei einem längeren Verletzungszeitraum die Verzinsung gestaffelt erfolgen muss.⁷⁸⁶

Tz. 143 f. mwN – Camar. Ebenso in Frankreich (vgl. etwa CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters), in England (General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 192 HL) und in Italien (App. Milano, 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506).

779 Vgl. EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II. Vgl. die berechtigte Kritik von *Preu*, GRUR 1979, 753, 760 am früheren deutschen Rechtszustand.

780 EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II (zur Gleichstellungs-RL).

781 BGHZ 82, 299, 309 f. – Kunststoffhohlprofil (zu § 818 BGB); 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 2010, 239 Rn. 55 – BTK; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 211 – Meißener Dekor; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 507; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 145; *Wandtke/Bullinger/v. Wolff*, UrhG⁴, § 97 Rn. 74; *Fezer*, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1031.

782 *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 145; *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 71.

783 BGH GRUR 2010, 239 Rn. 55 – BTK; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 211 – Meißener Dekor; *Fezer*, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1031.

784 LG München I ZUM 2006, 666, 671 – Architektur Fotografien. Der erhöhte Zinssatz nach § 288 II BGB betrug früher 8 %-punkte.

785 Vgl. *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 71 mwN.

786 Vgl. OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; GRUR 1981, 45, 53 – Absatzhebel.

bb) Kritik

Gerechtfertigt ist der verzugsunabhängige Zinsaufschlag für vorsätzliche Schutzrechtsverletzungen. Der bösgläubige Verletzer hat den Vertragsmechanismus und die damit einhergehende Zahlungsverpflichtung bewusst missachtet, so dass es nach § 242 BGB gerechtfertigt ist, dass er den Betrag nach den vertraglichen Regeln verzinsen muss.⁷⁸⁷ Bei gewerblichen Schutzrechten ergibt sich dies zudem aus dem Rechtsgedanken der §§ 353, 352 HGB, wonach eine Geldschuld unter Kaufleuten auch ohne Mahnung ab Fälligkeit zu verzinsen ist.

Bei fahrlässigen Verletzern dagegen ist es nicht gerechtfertigt, von den allgemeinen Verzinsungsregeln abzuweichen.⁷⁸⁸ Außerhalb des Immaterialgüterrechts ist anerkannt, dass Schadensersatz-, aber auch Bereicherungsansprüche erst ab Verzug oder Klageerhebung verzinst werden müssen.⁷⁸⁹ Das verdeutlicht bereits die Sonderregelung der 7. GWB-Novelle in § 33 III 4 GWB, wonach der Schadensersatzanspruch eines Kartellopfers bereits ab Schadensentstehung zu verzinsen ist. Der Gesetzgeber war der Ansicht, dass eine Verzinsung des Schadensersatzanspruchs nach den allgemeinen Regeln erst ab (gerichtlicher) Geltendmachung beginne.⁷⁹⁰ Er wollte aber den Schädiger nicht von den langen Ermittlungsverfahren der Kartellbehörden profitieren lassen, deren Ende die Geschädigten oft abwarten, um ihre Ansprüche erfolgreich geltend machen zu können. Das Abweichen von den allgemeinen Regeln begründete der Gesetzgeber ausdrücklich mit einer „Verstärkung des Abschreckungscharakters“.⁷⁹¹ Das ist eine rechtspolitisch legitime Entscheidung. Ein solches Abweichen von den allgemeinen Regeln muss aber – wie im Kartellrecht – der Gesetzgeber treffen.

Auch die verschuldensunabhängigen §§ 353, 352 HGB sind nach überwiegender Ansicht nur auf Handelsgeschäfte, nicht aber auf Ansprüche aus unerlaubter Handlung anzuwenden, selbst wenn diese im Zusammenhang mit einem beiderseitigen Handelsgeschäft entstanden sind.⁷⁹² Eine Sonderbehandlung des Immaterialgüterrechtinhabers ist nicht gerechtfertigt. Der Verletzer hat keine Stellung, die mit der eines Lizenznehmers vergleichbar ist. Anders als dieser erhält er keine gesicherte Rechtsposition, für die er eine Gegenleistung erbringen muss. Er muss vielmehr jederzeit damit rechnen, dass seine Nutzung vom Rechtsinhaber unterbunden wird.

787 Ähnlich im Bereicherungsrecht nach dem Rechtsgedanken von §§ 819, 818 IV, 291 S. 1 BGB, vgl. BGHZ 35, 356, 361.

788 Benkard/*Grabinski/Zülich*, PatG¹¹, § 139 Rn. 71.

789 Zum Bereicherungsrecht vgl. etwa BGHZ 35, 356, 360 f.; 115, 268, 270 f.; Palandt⁷⁵/*Sprau*, § 818 Rn. 10.

790 RegE, BT-Drs. 15/3640, S. 54.

791 RegE, BT-Drs. 15/3640, S. 54.

792 BGH GRUR 1987, 37, 40 – Videolizenzvertrag. Daneben auch nicht auf bereicherungsrechtliche Ansprüche, BGH NJW 1983, 1420, 1423 mwN; Palandt⁷⁵/*Sprau*, § 818 Rn. 10; aA EBJs/*Kindler*, HGB³, § 352 Rn. 12.

Überzeugender ist eine Parallele zur Gebrauchsanmaßung einer Sache: Bei dieser ist der verklagte oder bösgläubige Besitzer lediglich verpflichtet, gezogene Nutzungen herauszugeben bzw. deren Wert zu ersetzen. Die übliche Nutzungsgebühr wird nicht aufgezinst, obwohl Gebrauchsüberlassungsverträge typischerweise eine monatliche oder quartalsweise Vorauszahlungspflicht vorsehen.⁷⁹³ Zinsen schuldet nach § 990 II BGB nur der bösgläubige Besitzer und auch das nur unter den einschränkenden Voraussetzungen des § 286 BGB.⁷⁹⁴

Eine andere Sichtweise ist nur gerechtfertigt, wenn man eine allgemeine Pflicht begründen möchte, dass alle *fälligen* Forderungen zu verzinsen sind, um die Vorteile des kostenlosen Kredits abzugelten, den sich der Schuldner auf Kosten des Gläubigers genehmigt. Nach geltendem Recht sind aber nur tatsächlich *gezogene* Nutzungen herauszugeben, diese müssen aber nicht verzinst werden (§ 818 II BGB).⁷⁹⁵ So hat eine Bank nach Kündigung eines Darlehens auch keinen Anspruch auf die vertraglich vereinbarten oder üblichen Zinsen, sondern aus §§ 812, 818 II BGB nur einen Anspruch auf die tatsächlich gezogenen.⁷⁹⁶

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 668 BGB, der oft zur Begründung der Zinspflicht im Immaterialgüterrecht herangezogen wird.⁷⁹⁷ Danach muss der Beauftragte Geld des Auftraggebers ab dem Zeitpunkt verzinsen, in dem er es unrechtmäßig für sich *verwendet* hat. Daraus folgt aber keine Verzinsungspflicht ab dem Moment, in dem ihm das Geld zur Verfügung stand und er es an den Auftraggeber herausgeben (§ 667 BGB) oder anlegen musste.⁷⁹⁸ Der Beauftragte muss demnach für die Nutzung des Geldes Zinsen zahlen.⁷⁹⁹ Insofern unterscheidet er sich nicht vom unberechtigten Nutzer einer Sache oder eines Immaterialguts, die beide für die Nutzung die übliche Vergütung zahlen müssen. § 668 BGB verpflichtet den Beauftragten nicht etwa, Zinseszinsen zu zahlen. Nur das wäre aber das Äquivalent für die Verzinsungspflicht der üblichen Lizenzgebühr.

793 Vgl. § 556b I BGB: Die Miete ist zu Beginn, spätestens bis zum dritten Werktag der einzelnen Zeitschnitte zu entrichten, nach denen sie bemessen ist.

794 BGHZ 120, 204, 214; Erman¹⁴/Ebbing, § 990 Rn. 28; Bamberger/Roth³/Fritzsche, § 990 Rn. 40 f.

795 BGHZ 115, 268, 270; 102, 41, 47; Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn. 11. Es wird allerdings (widerlegbar) vermutet, dass der Bereicherungsschuldner das Geld zu marktüblichen Zinsen angelegt hat, BGHZ 168, 220 Tz. 51.

796 BGHZ 115, 268, 270 f.; MünchKommBGB⁷/K.P. Berger, § 488 Rn. 208 mwN; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 275. Anders bei Mietverhältnissen (§ 546a I BGB).

797 Vgl. RGZ 130, 108, 114 – Glühlampen; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 274 – Lifter; 7, 194, 204 – Schwerlastregal II; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 135; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 178, 185; aA LG Frankfurt/M aM InstGE 6, 141, 147 – Borstenverrundung.

798 MünchKommBGB⁶/Seiler, § 668 Rn. 3 f.

799 Die Abschöpfung des Liquiditätsvorteils ist einer der tragenden Begründungen des § 668 BGB, vgl. Bamberger/Roth³/D. Fischer, § 668 Rn. 2. Daneben soll er den Schadensnachweis des Auftraggebers erleichtern, MünchKommBGB⁶/Seiler, § 668 Rn. 1.

cc) Zusammenfassung

Nur wer bewusst den Vertragsmechanismus zur Nutzung eines Immaterialgüterrechts umgeht, soll zur Aufzinsung der Schadenslizenz verpflichtet werden. Den bloß fahrlässigen Verletzer von Immaterialgüterrechten anders zu behandeln als andere Schädiger verstößt gegen das Gleichheitsgebot. Hier ist – wie bei § 33 III 4 GWB – eine Entscheidung des Gesetzgebers erforderlich. Allerdings muss den europarechtlichen Vorgaben entsprochen werden, nach denen die Geldentwertung auszugleichen ist. Weil es sich hierbei um eine Nachteilsausgleichung handelt, ist dies mit einer schadensrechtlichen Perspektive vereinbar.

c) Verzugs- und Prozesszinsen

Liegen die Voraussetzungen des Verzugs (§§ 280 II, 286 BGB) vor oder hat der Rechtsinhaber Klage erhoben (§ 291 BGB), dann stehen ihm nicht nur Zinsen in Höhe der Geldentwertung zu, sondern die pauschalierten Zinsen nach § 288 I BGB.⁸⁰⁰ Zu welch seltsamen Blüten die Vertragsfiktion der Rechtsprechung führen kann, zeigen die instanzgerichtlichen Urteile, die den erhöhten Verzugszins von § 288 II BGB zugesprochen haben.⁸⁰¹ Dieser kann aber nur für *Rechtsgeschäfte* unter Gewerbetreibenden zugesprochen werden. Auf deliktische Ansprüche ist er unanwendbar.⁸⁰² Würde man dagegen der Vertragsanalogie der Rechtsprechung folgen, dann könnten auf den Schadensbetrag nicht noch zusätzliche Verzugszinsen gefordert werden, weil diese bereits in ihm enthalten sind.⁸⁰³

C. Konkrete Schadensberechnung

Als konkrete Schadensberechnung wird üblicherweise der Ersatz des entgangenen Gewinns bezeichnet (dazu III). Im Folgenden sollen hierunter jedoch alle Schadenspositionen einer Immaterialgüterrechtsverletzung gefasst werden, die nicht auf abstrakte Weise durch die Lizenzanalogie oder den Verletzergewinn berechnet werden. Neben dem entgangenen Gewinn kommen hier vor allem Ersatzansprüche für eine schädigende Immaterialgüterrechtsverletzung in Betracht

800 LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 558 – Fachaufsätze.

801 LG Düsseldorf InstGE 9, 1, 5 – Kappaggregat; LG München I ZUM-RD 2006, 465, 469 – Dummy; LG München I ZUM 2006, 666, 671 – Architekturfotografien; LG Mannheim InstGE 12, 160, 172 – Orange-Book-Lizenz. Dagegen mit Recht: LG Kassel ZUM-RD 2011, 250, 252 f. – Industrie- und Architekturfotografie.

802 Vgl. nur Bamberger/Roth³/Unberath, § 288 Rn. 5; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 288 Rn. 9. Ebenso nicht für die Zinsansprüche nach § 33 III 4 GWB, Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 36.

803 LG München I ZUM 2006, 666, 671 – Architekturfotografien.

(dazu II). Als erstes sollen aber die Beseitigungsansprüche untersucht werden, die durch die Durchsetzungs-RL gestärkt wurden (dazu I).

I. Beseitigung der unmittelbaren Verletzungsfolgen durch Rückruf, Vernichtung und Urteilsveröffentlichung

Ein bereits erfolgter Eingriff in ein Immaterialgüterrecht kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Der Primärschaden einer Immaterialgüterrechtsverletzung ist irreparabel.⁸⁰⁴ Seine *Folgen* können jedoch in gewissem Umfang beseitigt werden. Rückruf und Vernichtung beseitigen die wirtschaftlichen Folgen weitgehend, die von materiellen Vervielfältigungsstücken ausgehen (dazu 1).⁸⁰⁵ Die Urteilsbekanntmachung kann Marktverwirrungen und Rufbeeinträchtigungen entgegenwirken (dazu 2).

1. Rückruf und Vernichtung

Eine Reihe rechtlich erheblicher Nutzungshandlungen greift bereits im Vorfeld der eigentlichen wirtschaftlichen Verwertung ein. So ist schon das Herstellen und Anbieten von Vervielfältigungsstücken eine Urheber-, Design- oder Patentrechtsverletzung.⁸⁰⁶ Bevor die Gegenstände in den Verkehr gelangen, kann der wesentliche materielle Schaden des Rechtsinhabers durch rasches Geltendmachen von Unterlassungs- und Vernichtungsansprüchen weitgehend verhindert werden.⁸⁰⁷ Soweit noch Vervielfältigungsstücke beim Verletzer vorhanden sind, können sie vernichtet oder dem Rechtsinhaber überlassen werden.⁸⁰⁸ In den Handel gelangte Vervielfältigungsstücke können zurückgerufen und danach ebenfalls vernichtet werden.⁸⁰⁹ Materialisiert sich der Erfolg einer Rechtsverletzung allein in Vervielfältigungsstücken, kann die Beeinträchtigung des Rechtsinhabers also in gewissem Umfang noch rückgängig gemacht werden.

804 *Goldmann*, WRP 2011, 950, 951; *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 42 Rn. 17.

805 So auch schon RGZ 35, 63, 75 – *Ariston*.

806 § 9 Nr. 1 PatG, § 16 f. UrhG, § 38 I 3 DesignG. Auch § 14 MarkenG gewährt Vorfeldschutz: So ist es etwa verboten, das Zeichen auf Waren, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen oder unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen.

807 *Dreier*, Prävention, S. 227.

808 §§ 98 I, III UrhG, 43 IV DesignG, 140a PatG, 24a I GebrMG, 18 III MarkenG. Dazu ausführlich (und kritisch) *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335-384.

809 §§ 98 II UrhG, 18 II MarkenG, 140a III PatG, 43 II DesignG, 24a II GebrMG.

a) Rückruf und Vernichtung als schadensrechtliche Naturalrestitution

Rückrufs- und Vernichtungsansprüche sind in erster Linie negatorische Beseitigungsansprüche, die verschuldensunabhängig geltend gemacht werden können.⁸¹⁰ Die Beseitigung der (unmittelbaren) Verletzungsfolgen ist aber auch Teil des Schadensersatzes.⁸¹¹ Denn der Verletzte hat erst recht nach einer verschuldeten Rechtsverletzung Anspruch darauf, so gestellt zu werden, als ob die Rechtsverletzung nicht eingetreten wäre. Der Beseitigungsanspruch entspricht demnach weitgehend der Naturalrestitution des Schadensersatzes für die unmittelbaren Folgen der Rechtsverletzung.⁸¹²

Die Voraussetzungen der besonders geregelten Beseitigungsansprüche⁸¹³ können daher in einem ersten Schritt herangezogen werden, um den Mindestumfang der schadensrechtlichen Naturalrestitution zu bestimmen, weil diese in jedem Fall auch die Beseitigung der Störungsquelle umfasst. Weil der Schadensersatzanspruch Verschulden voraussetzt, können dem Verletzer bei der Folgenbeseitigung aber grundsätzlich größere Anstrengungen zugemutet werden als einem Störer.⁸¹⁴ Abgesehen davon sind aber die Anforderungen an die Unzumutbarkeit von § 251 II 1 BGB und §§ 98 IV UrhG, 18 III MarkenG, 140a III PatG, 43 IV DesignG, 24a GebrMG identisch.⁸¹⁵ Es kommt im Wesentlichen darauf an, wie hoch die wahrscheinliche Erfolgsquote ist und wie stark das Interesse des Rechtsinhabers ist, die Rechtsverletzung zu beseitigen.⁸¹⁶

b) Verhältnis zu anderen Schadensberechnungsmethoden

Dogmatisch interessant ist das Verhältnis der Rückrufs- und Vernichtungsansprüche zu anderen Schadenspositionen. Die Durchsetzungs-RL gibt für das Verhältnis von Beseitigung und Schadensersatz nur vor, dass die Beseitigung „unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche des Rechtsinhabers aus der Verletzung“ geltend gemacht werden kann.⁸¹⁷ Daraus folgt aber zunächst nur, dass die

810 Dazu ausführlich *Possin*, Abhilfemaßnahmen (2013); *Miosga*, Ansprüche auf Rückruf und Entfernen (2010).

811 Vgl. RegE BT-Drs. 16/5048, S. 32; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 19; *Stoll*, Vermögensschaden, S. 10; *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 589.

812 Vgl. RGZ 35, 63, 75 – *Ariston*; *Stoll*, Vermögensschaden, S. 10; *Ohly/Sosnitzer*, UWG⁶, § 9 Rn. 10; *ders.*, GRUR 2007, 926, 929; Hdb. WettbR⁴/Mellulis, § 80 Rn. 90.

813 §§ 98 UrhG, 18 MarkenG, 140a PatG, 43 DesignG, 24a GebrMG.

814 *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 98 Rn. 23. Ebenso *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 370, der vom Verschulden auf ein größeres Gefährdungspotential für das Immaterialgüterrecht schließt.

815 Vgl. *Miosga*, Ansprüche auf Rückruf und Entfernen, S. 202 f.

816 *Miosga*, aaO.

817 Art. 10 I 1 DuRL.

Ansprüche in freier Anspruchskonkurrenz stehen und einander nicht etwa ausschließen.⁸¹⁸

Abgesehen von dieser formalen Ebene beeinflusst die Folgenbeseitigung bei einer tatsächlichen Betrachtung den Umfang des Schadensersatzes, der daneben geltend gemacht wird.⁸¹⁹ Hier lohnt der Blick in andere Rechtsgebiete: Das Ausmaß einer Ehrverletzung wird durch eine zeitnahe Richtigstellung begrenzt, so dass ein Widerruf die Geldentschädigung ausschließt oder zumindest reduziert.⁸²⁰ Eine wechselseitige Beeinflussung von Folgenbeseitigung und Schadensumfang kennt auch das europäische Schadensrecht. Die europäischen Gerichte haben etwa angenommen, dass eine Ehrverletzung durch die Veröffentlichung des Urteils gemindert oder eine immaterielle Beeinträchtigung durch die Aufhebung eines rechtswidrigen Verwaltungsakts ausreichend kompensiert wurde.⁸²¹

Konsequent weitergedacht, können auch zurückgerufene und vernichtete Vielfältigungsstücke bzw. patentrechtswidrige Erzeugnisse keinen Schaden mehr anrichten. Soweit die unmittelbaren Folgen der Rechtsverletzung rückgängig gemacht werden, schrumpft die wirtschaftliche Beeinträchtigung und damit der Schaden des Rechtsinhabers.⁸²² Der unmittelbare Eingriff in das Rechtsgut wird beseitigt, so dass keine Notwendigkeit mehr besteht, diesen durch Geld auszugleichen.⁸²³ Nur noch mittelbare Folgeschäden der Rechtsgutsverletzung, etwa ein entgangener Gewinn des Rechtsinhabers oder eine bereits angerichtete Rufbeeinträchtigung, müssen ausgeglichen werden. Die Lizenzanalogie kompensiert diesen unmittelbaren Rechtsgutseingriff, der durch Rückruf und Vernichtung der entsprechenden Vielfältigungsstücke weitgehend beseitigt wird. Daher schließen Lizenzanalogie und Beseitigungsansprüche einander faktisch aus (dazu bereits oben B.III.1.d)bb).⁸²⁴

Offen bleibt aber, ob der Rechtsinhaber gezwungen ist, vorrangig Beseitigung der Rechtsverletzung zu fordern, bevor er Schadensersatz in Geld verlangen kann. Grundsätzlich gilt in Deutschland, anders als in den meisten anderen Rechtsordnungen, der Vorrang der Naturalrestitution. Dieser ist nur bei Sachbeschädigungen und Gesundheitsbeeinträchtigungen eingeschränkt, bei denen dem Geschädigten ein Wahlrecht zusteht, § 249 II BGB. Eine analoge Anwendung der

818 *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 106; aA *Miosga*, Ansprüche auf Rückruf und Entfernen, S. 210; *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG³, § 42 Rn. 26. Dass Wertungen konkurrierender Ansprüche sich gegenseitig beeinflussen können, zeigt exemplarisch die entsprechende Auslegung von § 2 MarkenG/Art. 10 VI RL 2015/2436, vgl. nur *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 2 Rn. 1 f.

819 Ebenso in den Niederlanden, dazu *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 10.

820 BGH GRUR 1970, 370, 372 f. – Nachtigall; LG Berlin NJW-RR 1998, 316, 317; *Soehring*, PresseR³, Rn. 32.28.

821 EuGH Slg. 1985, 3281 Tz. 26 – van der Stijl; EuG Slg. 2000, FP-II-497 Tz. 101 – C./Rat; Slg. 1999, FP-II-151 Tz. 40 – Giannini; EuG Slg. 1993, II-1129 Tz. 107 – Caronna. Vgl. auch RGZ 35, 63, 75 – Ariston.

822 *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 10.

823 *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105 f.

824 AA BGH GRUR 1993, 899, 900 – Dia-Duplikate.

Norm scheidet aus, weil die Interessenlage nicht vergleichbar ist. Diese Ausnahmen wurden geschaffen, weil dem Geschädigten nicht zugemutet werden soll, dem Schädiger erneut Zugriff auf seine Rechtssphäre gewähren zu müssen.⁸²⁵ Diese Zumutung besteht bei Rückruf- und Vernichtungsansprüchen nicht. Etwas anderes könnte aber in Fällen gelten, in denen eine Rufbeeinträchtigung oder Marktverwirrung durch Werbekampagnen abgemildert werden soll.⁸²⁶

Gegen eine solche Verpflichtung zur vorrangigen Naturalrestitution sprechen jedoch die Vorgaben der Durchsetzungs-RL. Nach dieser steht dem Rechtsinhaber ein Schadensersatzanspruch wenigstens in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr zu (Art. 13 I 2 lit. b DuRL). Diesen Anspruch macht die Richtlinie nicht von vorherigen Beseitigungsansprüchen abhängig. Im Gegenteil: Wie bereits ausgeführt, sollen Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche unabhängig voneinander geltend gemacht werden können.⁸²⁷ Alles andere wäre auch verwunderlich, weil weder das Unionsschadensrecht noch die meisten anderen europäischen Rechtsordnungen einen Vorrang der Naturalrestitution kennen. Deswegen modifizieren bei richtlinienkonformer Auslegung die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen die Systematik der §§ 249 ff. BGB. Der Rechtsinhaber kann also Schadensersatz nach der Lizenzanalogie ohne vorheriges Beseitigungsverlangen und ohne eine entsprechende Fristsetzung verlangen. Jedoch steht es dem Verletzer frei, den Schadensersatz durch Rückruf und Vernichtung selbst zu mindern.

2. Urteilsveröffentlichung

Zur Umsetzung von Art. 15 DuRL hat der deutsche Gesetzgeber in allen Immaterialgüterrechtsgesetzen Ansprüche auf Urteilsveröffentlichung vorgesehen.⁸²⁸ Diese werden von den Gerichten in Frankreich oder in Österreich regelmäßig als Folge einer Immaterialgüterrechtsverletzung angeordnet.⁸²⁹

a) Schutzzweck

Die Urteilsveröffentlichung soll dem Verkehr signalisieren, dass die rechtsverletzenden Produkte nicht vom Rechtsinhaber stammen bzw. dass er die Handlung

825 BGHZ 63, 182, 184; BGH NJW 2014, 2874 Tz. 29; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 357 mwN.

826 Dazu Ohly, GRUR 2007, 926, 930.

827 Art. 10 I 1 DuRL.

828 § 140e PatG, § 24e GebrMG; § 103 UrhG; § 47 DesignG; § 19c MarkenG; § 37e SortG.

829 Zu Frankreich: *Binctin*, Dr. prop. int.², Rn. 1275, ferner oben Kapitel 3 D.I.2.b). Zu Österreich: OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBL 2003, 31 – BOSS-Zigarettens; OGH 12.6.2007, 4 Ob 57/07x, ÖJZ 2007, 159.

gen des Verletzers nicht autorisiert hat. Dadurch soll eine Marktverwirrung beseitigt oder zumindest abgemildert werden.⁸³⁰

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung setzt ein rechtskräftiges Urteil voraus.⁸³¹ Das ist grundsätzlich sinnvoll, weil eine einmal erfolgte Veröffentlichung nur schwer rückgängig gemacht werden kann, wenn ein vorinstanzliches Urteil nachträglich aufgehoben wird.⁸³² Problematisch ist dabei, dass ein langer Prozess den zeitlichen Bezug zur Rechtsverletzung beseitigt. Eine mehrere Jahre nach der Verletzung erfolgende Urteilsveröffentlichung kann eine Marktverwirrung oder eine Rufbeeinträchtigung in den meisten Fällen kaum noch beseitigen.⁸³³ Etwas anderes kann bei länger anhaltenden Rechtsverletzungen gelten, die das Bewusstsein der betroffenen Verkehrskreise nachhaltig beeinflusst haben. Wenn etwa ein Miturheber bisher überhaupt nicht genannt wurde, kann er auch nach einem langen Rechtsstreit noch ein Interesse daran haben, dass seine Miturheberschaft „amtlich“ bestätigt wird.⁸³⁴ Daneben kann es ein Klarstellungsinteresse geben, wenn die Parteien den Rechtsstreit in die Medien getragen haben und durch die Urteilsveröffentlichung ein sachlicher Schlusspunkt gesetzt wird.⁸³⁵

In den übrigen Fällen kann der Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Wesentlichen aus Gründen der Generalprävention gerechtfertigt werden. Entsprechendes gibt die Richtlinie vor: Die Veröffentlichung soll künftige Verletzer abschrecken und die breite Öffentlichkeit für die Schutzbedürftigkeit von Immaterialgüterrechten sensibilisieren.⁸³⁶ Allerdings ist auch in diesem Fall der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu berücksichtigen.

Die speziellen Ansprüche haben für den Rechtsinhaber den Vorteil, dass er wegen der Veröffentlichung nicht mehr vom Verletzer aus § 4 Nr. 1 UWG 2015 oder aus § 824 BGB in Anspruch genommen werden kann.⁸³⁷ Die deutsche Rechtsprechung hat entsprechende Veröffentlichungen lange Zeit als grundsätzlich wettbewerbsfremd (!) angesehen und verboten, wenn der Rechtsinhaber nicht ein erhebliches eigenes oder öffentliches Interesse an der Bekanntmachung geltend machen konnte.⁸³⁸

830 BGHZ 151, 15, 23 – Stadtbahnfahrzeug; OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 297 – Sportreisen; OLG Düsseldorf ZUM 2006, 326, 332 – urheberrechtlich geschützter Hocker; Fezer, MarkenG⁴, § 19c Rn. 3; Kolb, GRUR 2014, 513, 514; Steigüber, GRUR 2011, 295, 296.

831 Jeweils Satz 4 der in Fn. 828 genannten Normen. Abweichend davon ermöglicht allein § 103 S. 4 UrhG den Gerichten, etwas anderes zu bestimmen.

832 BT-Drs. 16/5048, S. 42.

833 KG ZUM-RD 1999, 88, 90 – Nicht repräsentativer Test; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 47 Rn. 4.

834 BGHZ 151, 15, 23 – Stadtbahnfahrzeug; OLG Düsseldorf ZUM 2006, 326, 332 – urheberrechtlich geschützter Hocker.

835 OLG Hamburg WRP 1994, 122, 124 – gefärbte Jeans; aA OLG Düsseldorf ZUM 2006, 326, 332 – urheberrechtlich geschützter Hocker.

836 Erwgr 27 der DuRL.

837 Ingerl/Rohnke, MarkenG³, § 19c Rn. 3.

838 Dazu unten II.2.a)bb). Immer noch sehr streng Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 103 Rn. 13.

b) *Dogmatische Einordnung und Verhältnis zu übrigen Beseitigungs- und Schadensersatzansprüchen*

Umstritten ist, ob die besonders geregelte Urteilsveröffentlichung ein besonderer materiell-rechtlicher Beseitigungsanspruch oder lediglich eine prozessuale Regelung ist, die einen bestehenden Beseitigungsanspruch voraussetzt.⁸³⁹ Weil Gerichte auch bisher nicht daran gehindert waren, bei einem entsprechenden materiell-rechtlichen Anspruch des Klägers eine Urteilsveröffentlichung zuzusprechen,⁸⁴⁰ hätte es einer besonderen prozessualen Ermächtigung nicht bedurft. Die Urteilsveröffentlichungsnormen sind daher als besondere Regelung des materiell-rechtlichen Beseitigungsanspruchs einzuordnen.⁸⁴¹

Wesentliche praktische Bedeutung hat dieser Streit vor allem bei der Frage, wie sich der spezielle Anspruch auf Urteilsveröffentlichung zum allgemeinen Beseitigungsanspruch verhält. Die Durchsetzungs-RL und die entsprechende deutsche Umsetzung wollten die Rechtsstellung der Immaterialgüterrechtsinhaber verbessern und nicht einschränken.⁸⁴² Mangels anderweitiger Anhaltspunkte muss daher davon ausgegangen werden, dass der deutsche Gesetzgeber allein seine Verpflichtung aus der Richtlinie erfüllen, damit aber weitergehende Beseitigungsansprüche nicht einschränken wollte. Einigkeit besteht jedenfalls darüber, dass die verschuldensunabhängigen Beseitigungsansprüche weitergehende Pflichten von Schadensersatznormen nicht ausschließen.⁸⁴³ Daher können sich weitergehende Pflichten zur Duldung und zur eigenen Vornahme von Urteilsveröffentlichungen und sonstigen öffentlichen Richtigstellungen aus den verschuldensabhängigen Schadensersatzansprüchen ergeben.⁸⁴⁴

c) *Anspruchsumfang*

Der Anspruch beschränkt sich auf eine Veröffentlichung des Urteils bzw. des Tenors durch den Kläger. Ein Anspruch auf Veröffentlichung des gesamten Urteils besteht nur ausnahmsweise, etwa wenn der Tenor als solcher nicht verständlich ist oder das Richtigstellungsinteresse des Klägers nicht erfüllt.⁸⁴⁵ Das spart Kosten und dient in den meisten Publikationen dem Interesse der Leser. Kurze, prägnante Informationen wecken eher deren Interesse als seitenlanger Fließtext. Weil

839 Dazu *Kolb*, GRUR 2014, 513, 514 mwN.

840 Dazu unten II.2.a)bb).

841 Ebenso *Kolb*, GRUR 2014, 513, 514; *Steigüber*, GRUR 2011, 295, 296; *Mes*, PatG⁴, § 140e Rn. 2; *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 19c Rn. 3.

842 Vgl. Erwgr 10 DuRL; BT-Drs. 16/5048, S. 1.

843 *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 103 Rn. 12; *Mes*, PatG⁴, § 140e Rn. 10; *Schulte/Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 140e Rn. 4.

844 Dazu unten II.2.a).

845 *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 103 Rn. 9.

aber mittlerweile alle Bundesländer Online-Plattformen errichtet haben, auf denen Urteile kostenlos abgerufen werden können, sollten die Urteile für Interessierte dort im Volltext zur Verfügung gestellt und der entsprechende Link in der klassischen Veröffentlichung abgedruckt werden. Der Kläger hat aus den speziellen Veröffentlichungsansprüchen kein Recht, auf Kosten des Beklagten eine selbst erstellte Urteilszusammenfassung zu veröffentlichen.⁸⁴⁶ Der Beklagte ist zudem nicht verpflichtet, das Urteil in seinen Publikationen oder auf seiner Webseite zu veröffentlichen.⁸⁴⁷ Eine solche Pflicht kann sich aber aus dem verschuldensabhängigen Schadensersatz ergeben.⁸⁴⁸

Nach fast allgemeiner Ansicht soll der Kläger durch seinen Antrag den Umfang der Urteilsveröffentlichung nicht bestimmen können. Vielmehr sollen Art und Umfang der Urteilsveröffentlichung allein im Ermessen des entscheidenden Gerichts stehen.⁸⁴⁹ Diese an die englische *equity*-Tradition erinnernde Ausgestaltung des Rechtsbehelfs stellt einen Fremdkörper im deutschen Zivilprozessrecht dar, der weder durch den Wortlaut der deutschen Normen noch durch die Durchsetzungs-RL vorgegeben ist. Art. 15 DuRL gibt lediglich vor, dass die Mitgliedstaaten ihren Gerichten ermöglichen müssen, eine Urteilsveröffentlichung anordnen zu *können*. Hierbei wurde dieselbe umsetzungsoffene Formulierung verwendet wie beim Schadensersatz in Art. 13 DuRL, der im deutschen Recht systemkonform als Anspruch und nicht als Ermessensentscheidung der Gerichte umgesetzt wurde. Satz 2 der inhaltsgleichen deutschen Normen verpflichtet die Gerichte lediglich, Art und Umfang der Bekanntmachung im Urteil zu *bestimmen*.⁸⁵⁰ Daraus ergibt sich zunächst nur die Verpflichtung, konkret zu tenorieren. Dass daraus auch die Befugnis fließen soll, dies aus eigener Machtvollkommenheit zu tun und nicht, um einen Antrag aufgrund eines materiellen Anspruchs des Klägers stattzugeben, ist alles andere als naheliegend, entspricht aber wohl dem Willen des Gesetzgebers.⁸⁵¹

Für den Kläger hat das Verständnis als Ermessensnorm jedoch den Vorteil, dass er einen unbestimmten Antrag stellen und seine Vorstellung als bloße Anregung an das Gericht formulieren kann.⁸⁵² Hier muss aber, wie beim Schmerzens-

846 Fezer, MarkenG⁴, § 19c Rn. 11; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 47 Rn. 3.

847 OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 298 – Sportreisen; Maaßen, MarkenR 2008, 417, 422. Anders in Österreich, OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBl 2003, 31 – BOSS-Zigaretten.

848 Fezer, MarkenG⁴, § 19c Rn. 11.

849 OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 298 – Sportreisen; Kolb, GRUR 2014, 513, 516; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, § 19c Rn. 11; Schulte/Voß/Kühnen, PatG³, § 140e Rn. 13 f.; Mes, PatG⁴, § 140e Rn. 4, 12.

850 Ebenso zurückhaltend Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 103 Rn. 9; Wandtke/Bullinger/Bohne, UrhG³, § 103 Rn. 6.

851 BT-Drs. 16/5048, S. 42: „Die Entscheidung trifft das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen.“

852 Vgl. OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 298 – Sportreisen; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 47 Rn. 3.

geld, sichergestellt sein, dass der Kläger beschwert ist, wenn das Gericht hinter seinen Anregungen zurückbleibt, um Berufung einlegen zu können.

d) Beschränkung durch berechtigtes Interesse des Klägers

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung setzt ein berechtigtes Interesse des Klägers voraus. Die Veröffentlichung des Urteils beeinträchtigt den Beklagten erheblich.⁸⁵³ Ein solcher Eingriff in seine Rechte ist nicht gerechtfertigt, wenn er im Vergleich zu den Vorteilen des Klägers unverhältnismäßig ist.⁸⁵⁴ Ein entsprechendes einschränkendes Merkmal fehlt zwar in Art. 15 DuRL, lässt sich dort aber ebenfalls aus dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 3 II DuRL) herleiten.⁸⁵⁵ Allerdings dürfen daran keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, um die Norm – entgegen der Absicht des Richtliniengebers – nicht leerlaufen zu lassen.⁸⁵⁶

Daher muss die Urteilsveröffentlichung bei Erlass des Urteils weiterhin geeignet und erforderlich sein, um noch bestehende Beeinträchtigungen des Rechtsinhabers zu beseitigen.⁸⁵⁷ Dazu ist im Regelfall eine öffentlichkeitswirksame Verletzungshandlung oder eine Vielzahl gleichartiger Verletzungen gegenüber unterschiedlichen Adressaten erforderlich.⁸⁵⁸ Auch wenn der Rechtsinhaber einer Vielzahl gleichförmiger Rechtsverletzungen verschiedener Verletzer ausgesetzt ist, kann er an der öffentlichen Information über die Rechtswidrigkeit ein Interesse haben.⁸⁵⁹ Wenn es in diesem Fall nicht auf die Identität des Verletzers ankommt, kann es gegebenenfalls aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten geboten sein, dass der Beklagte in der veröffentlichten Version des Urteils nicht identifizierbar ist.⁸⁶⁰

Eine Urteilsveröffentlichung allein aus generalpräventiven Gründen ist nur bei erheblichem Verschulden des Verletzers gerechtfertigt. Wenn der Verletzer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht außer Acht gelassen hat, wäre es unverhältnismäßig, ihn allein aus Gründen der Abschreckung an den Pranger zu stellen.

853 *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 47 Rn. 2; *Steigüber*, GRUR 2011, 295, 296. Vgl. auch BVerfG NJW 2014, 2019 Tz. 20 zur Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgeschäfts für Heilberufe.

854 Vgl. BVerfG NJW 2014, 2019 Tz. 21, 24 (Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgeschäfts für Heilberufe).

855 BT-Drs. 16/5048, S. 42; *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 8; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 516.

856 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 19c Rn. 7; *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 10. Strenger BVerfG NJW 2014, 2019 Tz. 25 zur Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgeschäfts für Heilberufe, das allerdings eingriffsintensiver ist und auch der Sanktionierung individuellen Fehlverhaltens dient (aaO Tz. 24).

857 *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 10; *Steigüber*, GRUR 2011, 295, 296 f. Daher kommt es auf eine Interessenabwägung zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung an, BGHZ 151, 15, 23 – Stadtbahnfahrzeug.

858 Vgl. *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 19c Rn. 7; *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 47 Rn. 2.

859 *Dreier/Schulze*, UrhG³, § 103 Rn. 7; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 19c Rn. 7.

860 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, § 19c Rn. 10.

Dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird nicht nur von Art. 2 I GG, sondern auch auf europäischer Ebene von Art. 7 GRCh gewährleistet.⁸⁶¹

e) Veröffentlichungsfähige Gerichtsentscheidungen

Nach dem Wortlaut der deutschen Vorschriften können nur rechtskräftige *Urteile* veröffentlicht werden.⁸⁶² Weil Art. 15 DuRL aber allgemein von einer Veröffentlichung von *Entscheidungen* spricht, sind die Vorschriften im Wege der richtlinienkonformen Rechtsfortbildung auch auf Beschlüsse nach § 91a ZPO und gerichtliche Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz anzuwenden.⁸⁶³ Im ersten Fall muss der knappe Entscheidungstenor durch die Unterlassungserklärung ergänzt werden.⁸⁶⁴ Weil im zweiten Fall solche Entscheidungen nicht in Rechtskraft erwachsen können, müssen sie von der unterlegenen Partei zuvor durch eine Abschlusserklärung als endgültig anerkannt worden sein.⁸⁶⁵

II. Ersatz für die schädigende Nutzung

Die meisten Immaterialgüterrechtsverletzungen erschöpfen sich in einer Nutzungsanmaßung, bei der das Immaterialgut lediglich unbefugt gebraucht wird, darüber hinaus aber keinen Schaden erleidet.⁸⁶⁶ Es gibt aber auch eine Reihe von Fällen, in denen der Eingriff in die Ausschließungsbefugnis nur für einen Teil des angerichteten Schadens verantwortlich ist, insbesondere wenn die Rechtsverletzung zu einer Marktverwirrung oder Rufbeeinträchtigung führt. Dann entsteht ein weitergehender Schaden am Immaterialgut selbst.⁸⁶⁷ In einigen Rechtsordnungen werden diese Beeinträchtigungen als immaterielle Schäden ersetzt.⁸⁶⁸ Allerdings ist dies im Regelfall unpräzise, weil der Schaden zwar an einem immateriellen Gut entsteht, dieses aber durch den Schutz der Rechtsordnung zu einem Vermögensgut wird, dessen Wert durch die Rechtsverletzung gemindert wird. Es handelt sich also um einen materiellen Schaden an einem immateriellen Gut.⁸⁶⁹ In Geld messbare Schäden werden im deutschen Schadensrecht als Vermögensschä-

861 Auch die europäischen Grundrechte sind nach allgemeinen Regeln entsprechend auf Unternehmen anzuwenden, *Jarass*, GRCh², Art. 7 Rn. 10.

862 Satz 4 der jeweiligen Vorschriften ordnet an, dass der Ausspruch nicht vorläufig vollstreckbar ist. Abweichend davon ermöglicht § 103 S. 4 UrhG den Gerichten, etwas anderes zu bestimmen.

863 *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 5, 16; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 515; aA *Dreier/Schulze*, UrhG⁵, § 103 Rn. 6; *Schulte/Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 140e Rn. 6.

864 *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 16.

865 *Fezer*, MarkenG⁴, § 19c Rn. 5; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 515.

866 Vgl. *Ohly*, GRUR 2007, 926.

867 *Ohly*, GRUR 2007, 926, 929.

868 So etwa in Frankreich, vgl. *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45.

869 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33; BGHZ 44, 372, 382 – Meßmer Tee II; *Dreier*, Prävention, S. 341; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 128; *Amschewitz*, DuRL, S. 206; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 969.

den angesehen; daran ändert nichts, dass sie schwer bezifferbar sind.⁸⁷⁰ Nur wenn (allein) das Urheberpersönlichkeitsrecht beeinträchtigt ist, liegt ein rein immaterieller Schaden vor.

Es ist in Deutschland unbestritten, dass dies ersatzfähige Schäden sind. Dennoch spielen sie in deutschen Schadensersatzprozessen – anders als in Frankreich – eine nur sehr untergeordnete Rolle.⁸⁷¹ Dieser Zustand ist mit der Durchsetzungs-RL unvereinbar. Eine effektive Umsetzung verlangt eine vollständige Beseitigung bzw. den vollständigen Ersatz *aller* Schäden.⁸⁷²

In Deutschland bestehen zwei Defizite: Zunächst können Marktverwirrungsschäden und einige Formen der Rufbeeinträchtigung durch klarstellende Werbeanzeigen, Urteilsveröffentlichungen und Ähnliches beseitigt werden. Dennoch ist die deutsche Rechtsprechung bisher sehr zurückhaltend und bewertet im Regelfall die Rechte des Verletzers höher als das Aufklärungsinteresse des Verletzten. Hier muss ein Umdenken stattfinden und dem Rechtsinhaber im Regelfall gestattet werden, aufklärende Maßnahmen auf Kosten des Verletzers vorzunehmen.⁸⁷³ So ist die Praxis etwa in Frankreich und in Österreich.⁸⁷⁴

Allerdings hilft diese Form der Schadensbeseitigung wenig, wenn ein hochwertiges immaterialgüterrechtlich geschütztes Produkt imitiert und so seine Exklusivität verwässert wird. Auch sonst können nicht alle Rufschäden durch Gegenwerbung u.Ä. beseitigt werden. Diese verbleibenden Schäden werden in Deutschland nur unvollkommen ausgeglichen. Als einzig praktisch vorkommende Form der Entschädigung wird die übliche Lizenzgebühr bei einer schädigenden Nutzung erhöht.⁸⁷⁵ Abgesehen davon verweigern deutsche Gerichte Schadensersatz.

Dass solche Schäden schwer bezifferbar sind, entlässt die Mitgliedstaaten nicht aus ihrer Verantwortung.⁸⁷⁶ Der EuGH wird die Kapitulation deutscher Gerichte schon deswegen nicht akzeptieren, weil französische Gerichte regelmäßig erhebliche Summen zusprechen, um den Rechtsinhaber für die schädigende Nutzung zu kompensieren.⁸⁷⁷ Auch die Unionsgerichte sprechen bei Staatshaftungsklagen für schwer bezifferbare Schäden erhebliche Schadensersatzsummen zu, etwa 2.500 € „für die Verunsicherung und Beunruhigung über die berufliche Zu-

870 Schubert, Immaterielle Schäden, S. 33 mwN; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 50 f.; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 29 I c (S. 485); Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 31 II a (S. 183); MünchKommBGB/*Oetker*, § 249 Rn. 28.

871 Manner, Finanzieller Ausgleich, S. 44 mwN. Ebenso streng in der Schweiz (BG, 14.5.2007, 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord [unter 4.1 f.]) und in England Kapitel 3 D.II.2.c).

872 Dazu ausführlich Kapitel 3 C.III.3.b).

873 Ebenfalls für eine großzügigere Praxis, Fezer, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1026. Vgl. aber BVerfG NJW 2014, 2019 zur Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgerichts für Heilberufe.

874 Oben Fn. 829.

875 Dazu oben B.III.5.d).

876 Vgl. Art. 17 Schadensersatz-RL.

877 EuG Slg. 1991, II-19 Tz. 39 – Latham. Dazu oben Kapitel 3 A.I.3.

kunft“.⁸⁷⁸ Kurz: Die deutsche Schadenspraxis hat in diesem Bereich erheblichen Anpassungsbedarf.

1. Verschiedene Stufen der schädigenden Immaterialgüternutzung

a) Marktverwirrung

Der Begriff der Marktverwirrung wird in Literatur und Rechtsprechung für eine Reihe tatsächlicher Phänomene verwendet, die Folge einer Immaterialgüterrechtsverletzung sind.⁸⁷⁹ Im Folgenden sollen unter Marktverwirrung lediglich die Schwierigkeiten des Verkehrs verstanden werden, ein immaterialgüterrechtlich geschütztes Produkt *einem* Hersteller zuzuordnen. Führt diese Verwirrung zusätzlich zu einem negativen Imagetransfer vom Verletzer zum Rechtsinhaber, so stellt dies eine Form der Rufbeeinträchtigung dar, die von der einfachen Marktverwirrung zu unterscheiden ist (dazu unten b).

aa) Markenrechtsverletzungen

Nahezu jede Verletzung eines Markenrechts führt wenigstens zu *abstrakten* Zuordnungsschwierigkeiten.⁸⁸⁰ Denn Kernfunktion einer jeden Marke ist, die Zuordnung eines Produkts zu einem Hersteller zu ermöglichen. Diese Funktion kann sie nur noch eingeschränkt ausüben, wenn neben dem Markeninhaber auch unbefugte Dritte die Marke benutzen. Der Verkehr weiß dann nicht mehr, welchem Unternehmen er seine Produkterfahrungen zuordnen soll. Oder er schreibt dem Markeninhaber fälschlicherweise seine Erfahrungen mit den Produkten des Verletzers zu.⁸⁸¹ Im ersten Fall schadet die Marktverwirrung der Unterscheidungskraft der Marke, so dass sie nicht nur genutzt, sondern darüber hinaus geschädigt wird. Im zweiten Fall leidet ihr Image.

In beiden Fällen ist aber eine gewisse Intensität der Markennutzung erforderlich.⁸⁸² Andernfalls ist der abstrakte Marktverwirrungsschaden von der üblichen Lizenzgebühr abgedeckt.⁸⁸³ Denn der Markt preist in die Lizenzgebühr nicht nur den Attraktionswert der Marke ein, sondern auch ihre leichte Schwächung, wenn sie neben dem Markeninhaber auch von Dritten benutzt wird.⁸⁸⁴ Ein darüber

878 EuG Slg. 1991, II-19 Tz. 39 – Latham. Dazu oben Kapitel 3 A.I.3.

879 Dazu Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.30 mwN; Ohly, GRUR 2007, 926, 930 mwN.

880 BGH GRUR 1957, 222, 223 – Sultan; GRUR 1968, 367, 368 – Corrida; GRUR 1972, 180, 183 – Cheri. Das gilt allerdings nur, wenn sie vom Verkehr tatsächlich zur Kenntnis genommen wurde, Lange, MarkenR², Rn. 5664.

881 BGHZ 44, 372, 382 – Meßmer Tee II; Lange, MarkenR², Rn. 5666; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 217.

882 BGH GRUR 1968, 367, 369 – Corrida; GRUR 1972, 180, 183 – Cheri.

883 Zum Verhältnis der beiden Schadensberechnungsmethoden unten 3.

884 Teplitzky, FS Traub, 401, 409 mwN.

hinausgehender Schaden in der Markensubstanz erfolgt dann im Regelfall nicht.⁸⁸⁵ Solange die Marke also nicht durch eine intensive und lang andauernde Parallelnutzung ihre Unterscheidungskraft in relevantem Ausmaß einbüßt oder ein erheblicher negativer Imagetransfer stattfindet, wird der Nutzungsschaden durch die übliche Lizenzgebühr ausgeglichen. Allerdings kann daneben eine Urteilsveröffentlichung in denselben Medien oder Absatzkanälen sinnvoll sein, in welchen die Marktverwirrung verursacht wurde. So wurde in Österreich etwa ein Zigarettenhersteller verpflichtet, einen Monat lang auf seiner Webseite darauf hinzuweisen, dass er nicht dazu berechtigt war, *Boss*-Zigaretten anzubieten und dass diese keinerlei Verbindung zum Bekleidungshersteller hatten.⁸⁸⁶

Die Höhe des Marktverwirrungsschadens hängt maßgeblich vom Umfang der Markennutzung ab. Wurde die Marke lediglich in der Werbung verwendet, kommt es auf deren Wirkung, also auf Art, Inhalt, Dauer sowie auf die Effektivität des verwendeten Werbemittels an.⁸⁸⁷ Tritt die Marktverwirrung durch vertriebene Produkte ein, so kommt es in erster Linie auf die verkaufte Stückzahl an. Daneben kann auch eine Rolle spielen, wie stark die angebotenen Produkte vom Verkehr wahrgenommen werden. Werden in einem Großmarkt für Gewerbetreibende während eines kurzen Zeitraums 40 Flakons gefälschten *Cartier*-Parfums angeboten und davon sechs verkauft, dann hält sich der Marktverwirrungs- und Rufschaden in sehr überschaubaren Grenzen.⁸⁸⁸ Wenn allerdings bekannt würde, dass gefälschte *Cartier*-Parfums auf dem Markt sind, könnte dies potentielle Käufer von einem Kauf abhalten, weil sie befürchten, statt der Originalware eine Fälschung zu erwerben.⁸⁸⁹ Marktverwirrungsschäden können im Regelfall durch klarstellende Werbung oder durch Urteilsbekanntmachung weitgehend beseitigt werden. *Cartier* etwa hätte bei aufkommenden Gerüchten darauf hinweisen können, über welche Vertriebswege Originalware erworben werden kann. Eine verbleibende Verunsicherung der Kunden kann danach nur noch in Geld kompensiert werden.

bb) Patent-, Urheber- und Designrechtsverletzungen

Im Urheberrecht kann bei falscher Namensnennung oder unterlassener Nennung eines Miturhebers eine Zuordnungsverwirrung über die urheberrechtliche Leistung entstehen.⁸⁹⁰ Keine Marktverwirrung, sondern ein *entgangener* Rufgewinn liegt vor, wenn das Namensnennungsrecht verletzt wird. Der spielt insbesondere

885 Vgl. BGHZ 148, 26, 39 – Entfernung der Herstellungsnummer II (UWG); BGH GRUR 1991, 921, 923 – Sahnesiphon (UWG); *Obly*, GRUR 2007, 926, 931.

886 OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBl 2003, 31 – BOSS-Zigaretten.

887 BGH GRUR 1987, 364, 365 – Vier-Streifen-Schuh.

888 Insoweit zu Recht das Berufungsgericht in BGH GRUR 1986, 93, 94 – Berufungssumme.

889 Vgl. BGH GRUR 1986, 93, 94 – Berufungssumme.

890 BGHZ 151, 15, 18 iVm. 23 – Stadtbahnfahrzeug.

bei der unberechtigten Nutzung von Fotografien eine große Rolle. Das verursacht aber keinen Vermögensschaden im eigentlichen Sinne, weil der Verletzer ja gerade verpflichtet war, die Vervielfältigung und öffentliche Nutzung zu *unterlassen*. Wenn der Rechtsinhaber Unterlassung geltend macht, kann er sich kaum beschweren, dass es der Verletzer unterlassen hat, seinen Ruf zu mehren. In Einzelfällen kann die rechtswidrige Nutzung den Eindruck erwecken, das Immaterialgut sei gemeinfrei und könne von jedermann benutzt werden. Dem ist am sinnvollsten mit einer Urteilsveröffentlichung entgegenzuwirken.

Zu einer stärkeren Marktverwirrung kommt es, wenn der Verkehr mit ungewöhnlichem Produktdesign bzw. exklusiven technischen Features Herkunftsvorstellungen verbindet.⁸⁹¹ Hier kann der Verkehr irrtümlich annehmen, dass der Rechtsinhaber dem Nachahmer die Übernahme der geschützten Leistung gestattet hat. Eine solche Fehlvorstellung wird allerdings durch den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie ausreichend kompensiert, weil dies das Wesen einer jeden Lizenzierung und damit in die Lizenzgebühr eingepreist ist.⁸⁹² Außerdem kann einer solchen Fehlvorstellung durch werbliche Gegenmaßnahmen bzw. eine Urteilsbekanntmachung entgegengewirkt werden. Darüber hinaus kann eine entsprechende Nachahmung eines direkten Konkurrenten dazu führen, dass der Rechtsinhaber den Wettbewerbsvorteil einbüßt, ein Design bzw. ein Produktfeature exklusiv am Markt anbieten zu können. Diese Einbuße kann aber durch eine entsprechende Erhöhung der Lizenzgebühr ausreichend ausgeglichen werden.⁸⁹³ Für eine ausreichende Kompensation ist also gesorgt.

b) Verwässerung, Vulgarisierung und Rufschädigung

Bei offensichtlichen Produktfälschungen besteht keine Gefahr, dass der Verkehr eine rechtliche Beziehung zwischen Rechtsinhaber und Verletzer herstellt. In diesen Fällen leidet der Rechtsinhaber aber durch die Vulgarisierung seiner Produkte. Ein solcher Schaden kann durch die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie nicht sinnvoll abgebildet werden. Diese orientiert sich in der Regel am Umsatz des Verletzers (dazu oben B.III.1.c). Bei billigen Imitationen steht dieser Umsatz aber in keiner angemessenen Relation zum eingetretenen Imageschaden, so dass die Erhöhung der Lizenzgebühr zwar einen pauschalierten Mindestschaden ermöglicht, den tatsächlich eingetretenen Schaden aber nur unzureichend abbildet.

891 Vgl. *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 36; *Sambuc*, Nachahmungsschutz, Rn. 123 mwN. Dass dies im Markenrecht überwiegend anders gesehen wird, hat seinen Grund darin, dass das größere Freihaltebedürfnis bei Formmarken anders nicht gewährleistet werden kann, dazu *Raue*, ZGE 2014, 204, 219.

892 *Teplitzky*, FS Traub, 401, 409 mwN.

893 Dazu oben B.III.5.e)bb).

Auch eine patentierte technische Lösung kann dadurch diskreditiert werden, dass der Verletzer sie mangelhaft umsetzt und daher am Markt der Eindruck entsteht, diese Lösung taue nichts.⁸⁹⁴ Der Ruf ausübender Künstler kann durch schlechte Aufnahmen geschädigt werden, was Gegenstand der Reichsgerichts-Entscheidung „Mimi“ war.⁸⁹⁵ Das Gericht verweigerte der Opernsängerin aber Schadensersatz, weil es allein auf entgangene zukünftige Engagements abstellte und den Rufschaden als solchen nicht ausgleichen wollte, obwohl es sich um zwei unterschiedliche Schadenspositionen handelt.

Allerdings muss die Immaterialgüterrechtsverletzung ein gewisses Gewicht haben und sich so von einer schlichten Verletzung abheben, die durch eine übliche Lizenzgebühr ausreichend kompensiert wird.⁸⁹⁶ So weist das OLG Frankfurt in der Catwalk-Entscheidung zu Recht daraufhin, dass ein Imageverlust erst vorliege, wenn er durch Fakten, etwa den Umsatzerfolg des Plagiats oder andere nachteilige Auswirkungen auf Seiten der Verletzten, belegt werden kann.⁸⁹⁷ Verzichtet man auf eine solche Substantiierung, besteht die Gefahr, dass die vom Gesetzgeber verweigerte pauschale Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr durch die Hintertür eingeführt wird, etwa wie in Frankreich durch die *atteinte au monopole*.⁸⁹⁸ Eine solche Substantiierungspflicht ist richtlinienkonform, weil auch die Unionsgerichte Schadensersatz erst zusprechen, wenn eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten ist.⁸⁹⁹

Verbindet das Publikum mit dem Design oder dem technischen Merkmal noch weitere Qualitäts- oder sonstige Vorstellungen, werden diese Vorstellungen nicht mehr vom Schutzbereich des Urheber-, Design- oder Patentrechts erfasst.⁹⁰⁰ Diese Rechte schützen die Zuordnung kreativer und innovativer Leistungen und gewähren die Möglichkeit, diese exklusiv zu vermarkten. Darüber hinausgehende Herkunftsvorstellungen werden nur unter den einschränkenden Voraussetzungen des Markenrechts und des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes geschützt.⁹⁰¹

894 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 76.

895 RG GRUR 1934, 627 – Mimi.

896 Vgl. RGZ 126, 127, 131 – Transformatorenentwicklung: Es gibt keinen Erfahrungssatz, dass jede Patentverletzung das verletzte Patent diskreditieren würde.

897 OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 204, 205 f. – Catwalk. Ähnlich streng in den USA, vgl. *Goldstein on Copyright*³, S. 14:20. Allerdings dürfen daran auch keine unerfüllbaren Anforderungen gestellt werden und immer konkrete Umsatzrückgänge des Rechtsinhabers gefordert werden.

898 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(1).

899 Vgl. EuGH Slg. 1990, I-225 Tz. 26 – Culin.

900 BGH GRUR 2000, 226, 227 – Planungsmappe (zum Urheberrecht).

901 BGH GRUR 2000, 226, 227 – Planungsmappe; Dreyer/Kotthoff/*Meckel*, UrhG³, § 97 Rn. 56. Für den Markenschutz muss das Gestaltungsmerkmal entweder eingetragen oder in seiner Funktion als Herkunftszeichen Verkehrsgeltung erlangt haben, § 4 MarkenG. Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz setzt wettbewerbliche Eigenart voraus, vgl. nur *Ohly/Sosnitzer*, UWG⁶, § 4 Rn. 9/32 mwN.

Diese Einschränkung muss insbesondere in den Fällen beachtet werden, in denen die Immaterialgüterrechtsverletzung über die Marktverwirrung hinaus zu einer Rufbeeinträchtigung führt. Am augenfälligsten ist dies bei der billigen Imitation angesehener Produkte. Wenn Kunden des Nachahmers nicht klar erkennen können, dass der Nachahmer in keiner geschäftlichen Beziehung zum Originalhersteller steht, können sie auf die Idee kommen, der Originalhersteller habe eine Billiglinie auf den Markt gebracht oder biete sein Produkt nun zu einem günstigeren Preis, aber in schlechterer Qualität an.⁹⁰² In beiden Fällen leidet sein exklusives Image und damit die Fähigkeit, einerseits seinen höheren Preis für das konkrete Produkt durchzusetzen, andererseits sein Preisniveau für zukünftige Produkte zu halten.⁹⁰³ Denn die Abnehmer könnten zögern, den Einführungspreis zu zahlen, wenn sie (fälschlicherweise) erwarten, dass er seine Preise demnächst senken oder eine entsprechende Billiglinie einführen werde. Einschränkende Voraussetzung dafür ist aber, dass der Verkehr mit der Produktgestaltung einen bestimmten Hersteller verbindet und ihm einen guten Ruf zuschreibt (§ 4 Nr. 3 lit. b UWG 2015).⁹⁰⁴ Dieser Rufbeeinträchtigung kann aber dadurch entgegengewirkt werden, dass entweder der Rechtsinhaber oder der Verletzer in geeigneter Form darauf hinweisen, dass die Nachahmung rechtswidrig war und ohne Zustimmung des Rechtsinhabers auf den Markt gebracht wurde.

Marken können nicht nur durch den Verkauf von Produkten, sondern auch durch fremde Werbung beschädigt werden. *Tchibo* hatte ein Porzellanservice in rechtmäßiger Weise an das berühmte Meissner-Porzellan angenähert, dann aber in der Werbung rechtswidrig den Ruf des weltberühmten Porzellan-Herstellers ausgenutzt.⁹⁰⁵ Jedem Kunden war zwar klar, dass hier *Tchibo* und nicht die *Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen* Hersteller des Billigservices war. Allerdings konnte sich der Eindruck aufdrängen, der Porzellanhersteller gebe seinen Namen für den Vertrieb qualitativ minderwertiger Erzeugnisse her.⁹⁰⁶ Dass dieser Eindruck einige Kunden des Originalherstellers *unmittelbar* davon abgehalten hat, sich ein Original-Service zuzulegen, ist entgegen der Ansicht des OLG Düsseldorf sehr zweifelhaft, nicht aber, dass unter einem solchen Eindruck der Ruf des Herstellers leidet. Auch hier muss es dem Rechtsinhaber möglich sein, gegenüber dem Kundenkreis der *Tchibo*-Werbung klarzustellen, dass er seinen Namen nicht für die Produkte des Kaffeerösters hergegeben hat. Ein probates Mittel wäre etwa eine Urteilsveröffentlichung oder eine Anzeige in einem der folgenden *Tchibo*-Magazine gewesen.⁹⁰⁷

902 *Eichmann/v. Falckenstein/Kühne*, DesignG⁵, § 42 Rn. 28.

903 Vgl. BGH GRUR 1975, 85, 86 – Clarissa.

904 Vgl. *Obly/Sosnitzer*, UWG⁶, § 4 Rn. 9/70.

905 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor II.

906 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 210 – Meißner Dekor II.

2. Rechtsfolgen

a) Naturalrestitution (§ 249 BGB)

aa) Kosten von Gegenmaßnahmen des Rechtsinhabers (§ 249 II BGB analog)

Hat der Verletzer den Ruf des Rechtsinhabers oder seiner Produkte beeinträchtigt, dann darf letzterer sich verteidigen und dem etwa mit Werbeanzeigen in Zeitungen oder im Internet sowie mit Mailing- oder Plakataktionen entgegenwirken.⁹⁰⁸ Der Verletzer muss dann nicht nur die Kosten der Werbeanzeige, sondern auch die einer Werbeagentur ausgleichen.⁹⁰⁹ Diese Gegenmaßnahmen sollen den angerichteten Schaden (teilweise) beseitigen. Daher handelt es sich um Naturalrestitution, nach anderer Ansicht um ersatzfähige Kosten der Schadensminderung.⁹¹⁰

Das darf nicht nur – wie von der Rechtsprechung anerkannt – für falsche Tatsachenbehauptungen, sondern muss für jede andere Form der Rufbeeinträchtigung gelten, etwa beim Verkauf rechtswidrig nachgeahmter oder gefälschter Produkte. Der BGH hat dies 1990 bei einer Klage eines Verletzers gegen eine Zeitung inzident anders entschieden.⁹¹¹ Die beklagte Zeitung hatte eine Anzeige des Generalimporteurs von *Closed-Jeans* abgedruckt, in der Letzterer anprangerte, dass ein Kaufhaus in den vergangenen vier Tagen gefälschte Jeans der Marke verkauft habe. Ohne darauf einzugehen, ob diese Vorwürfe zutrafen, hat der BGH die Anzeige sogar als evident wettbewerbswidrig angesehen. Begründet hat er den Wettbewerbsverstoß, dass mit der Anzeige nur auf *vergangenes* Verhalten hingewiesen werde, obwohl die strafbewehrte Unterlassungserklärung *zukünftige* Rechtsverletzungen in ausreichender Form verhindere.⁹¹² Hier muss die Rechtsordnung Farbe bekennen: Dem Rechtsinhaber muss es möglich sein, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass ihr qualitativ minderwertige Nachahmungen oder Fälschungen angeboten und dadurch Immaterialgüterrechte verletzt worden sind. Eine gewisse Prangerwirkung muss der Verletzer deshalb hinnehmen.⁹¹³

907 Vgl. den oben unter a)aa) besprochenen Fall, bei dem ein Zigarettenhersteller verpflichtet wurde, eine Urteilsbekanntmachung auf seiner Webseite zu dulden, OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBl 2003, 31 – BOSS-Zigaretten.

908 BGHZ 66, 182, 191 ff. – Panorama (aPR); 70, 39, 44 – Alkoholtest (zu § 824 BGB); BGH GRUR 1979, 804, 805 f. – Der berühmte Magenfreundliche; GRUR 1954, 457, 459 – Irus-Urus; Münch-KommBGB⁶/Wagner, § 824 Rn. 60; Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 103 Rn. 12 mwN.

909 BGHZ 70, 39, 44 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

910 Offengelassen von BGHZ 66, 182, 192 – Panorama. Kosten der Schadensminderung: BGHZ 70, 39, 43 f. – Alkoholtest.

911 BGH GRUR 1990, 1012 – Pressehaftung.

912 BGH GRUR 1990, 1012, 1014 – Pressehaftung.

913 Vgl. die Wertungen von Art. 15 DuRL und Erwgr 27. Vgl. auch BGHZ 136, 111, 124 – Kaffeebohne.

Dennoch muss man im Einzelfall abwägen, ob ein relativ geringfügiger Verstoß eine Anzeige in einer auflagenstarken Zeitung rechtfertigt oder ob dies eine unverhältnismäßige Reaktion des Rechtsinhabers ist.⁹¹⁴ Um aber einer rufbeeinträchtigenden Rechtsverletzung effektiv zu begegnen, muss der Rechtsinhaber schnell und entschlossen handeln. Weil eine kurzfristige gerichtliche Entscheidung unmöglich ist, ist ihm hierbei ein recht weiter Ermessensspielraum zuzugestehen. Nach der Durchsetzungs-RL darf dem Rechtsinhaber eine effektive Durchsetzung seiner Rechte nicht unmöglich gemacht werden. Sieht eine Rechtsordnung einen Rechtsbehelf vor, dann muss er für den Rechtsinhaber auch praktisch handhabbar sein. Daher dürfen nur evident unverhältnismäßige Gegenmaßnahmen als Reaktion auf eine rufbeeinträchtigende Immaterialgüterrechtsverletzung rechtswidrig iSv. § 4 Nr. 1 UWG 2015 sein bzw. an der Erforderlichkeitsschwelle des § 249 II BGB scheitern.

Die Gegenmaßnahme muss sich aber als *actus contrarius* darauf beschränken, den Eingriff rückgängig zu machen.⁹¹⁵ Wenn der Ruf einer Zahnpasta-Marke durch Behauptungen beeinträchtigt wird, der Parodontose-Wirkstoff Alkohol würde falsche Ergebnisse bei Alkohol-Kontrollen der Polizei verursachen, dann darf in der Werbeanzeige auch nur diese falsche Behauptung richtig gestellt werden.⁹¹⁶ Wenn aber ein erheblicher Teil der Anzeige dafür genutzt wird, auf die sonstigen (angeblichen) positiven Wirkungen des Alkohols für die Zahnpflege hinzuweisen, ist das für die Schadensbeseitigung nicht mehr erforderlich.⁹¹⁷ Es würde gegen das schadensrechtliche Bereicherungsverbot verstoßen, wenn der Rechtsinhaber die Rechtsverletzung als Gelegenheit nutzen könnte, um seinen allgemeinen Werbeetat zu entlasten.⁹¹⁸ Ausgaben für allgemeine Imagewerbung sind daher nicht erstattungsfähig, auch nicht anteilig.⁹¹⁹ Soweit sich die Anzeige zwar auch auf die Rechtsverletzung bezieht, sich aber nicht auf die Schadensbeseitigung beschränkt, sind die anteiligen Kosten im Rahmen der Vorteilsausgleichung abzuziehen.⁹²⁰

Trotz dieser Beschränkung muss die Gegenwerbung nicht als schlichte und unattraktiv gestaltete Sachinformation daherkommen. Solange die Werbung nur den Rechtsverstoß zum Gegenstand hat, darf sie ihm effektiv begegnen und da-

914 Die Kosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Größe und Schwere des drohenden Schadens stehen, BGH NJW 1986, 981, 982 – Warentest. Zu eng aber die dortige Beschränkung der Kostenersatzung auf „wirklich schwerwiegende Ausnahmefälle“.

915 BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG); OLG Hamburg NJW 1996, 1002, 1004 – Schmuddelsender (UWG); Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 76.

916 BGHZ 70, 39, 45 f. – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

917 Ausführlich zur Erforderlichkeit von Aufwendung als Voraussetzung der Erstattungsfähigkeit, BGHZ 66, 182, 192 f. mwN – Panorama.

918 BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB); *Ohly*, GRUR 2007, 926, 931.

919 Besonders deutlich BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG). Zuvor schon BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

920 BGHZ 70, 39, 46 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

her durchaus unterhaltsam, prägnant oder sonst werbewirksam sein.⁹²¹ Nach dem BGH muss sich die Anzeige zumindest bei falschen Tatsachenbehauptungen mit diesen auseinandersetzen und darf nicht durch eine allgemeine Richtigstellung der Rufbeeinträchtigung entgegenwirken.⁹²² Hier sollte der BGH, wie er das selbst an anderer Stelle betont,⁹²³ dem Verletzten allerdings eine großzügigere Einschätzungsprärogative zugestehen. Denn eine Falschmeldung oder Rufschädigung, die in einer Anzeige richtig gestellt wird, erhält durch diese Anzeige eventuell erst eine größere Aufmerksamkeit, die sie vorher nicht hatte. Um diesen Barbra Streisand-Effekt⁹²⁴ zu vermeiden, muss ihm eine Richtigstellung auch ohne konkrete Bezugnahme auf die Rechtsverletzung möglich sein, solange ein innerer Zusammenhang zwischen der Werbung und der Rechtsverletzung erkennbar bleibt.

Der BGH hat *obiter dictum* mitgeteilt, dass er eine allgemeine Imagewerbung in den (schwer vorstellbaren) Fällen für zulässig halte, in denen eine Richtigstellung schädigender Äußerungen durch rationale Argumente nicht möglich sei.⁹²⁵ Dann muss man sich aber fragen, ob die Imagewerbung überhaupt geeignet ist, den konkreten Schaden zu beseitigen. Es wird sich dann im Regelfall um unbehebbarer Schäden handeln, die nach § 251 II BGB in Geld auszugleichen sind. Dabei können die Kosten einer entsprechenden Werbekampagne als erste Näherung für die Schadensschätzung nach § 287 ZPO herangezogen werden.

Als weitere Grenze dürfen die Kosten der Gegenmaßnahme nicht außer Verhältnis zu den drohenden Nachteilen stehen (§ 251 II BGB).⁹²⁶ Hier müssen die schutzwürdigen Belange des Verletzers berücksichtigt werden.⁹²⁷ Daher sind in Deutschland die Kosten großflächig angelegter Werbekampagnen, anders als in den USA,⁹²⁸ im Regelfall nicht ersatzfähig. Insbesondere ist zu berücksichtigen, ob das schadenstiftende Ereignis im Zusammenhang mit einer nach Art. 5 GG geschützten Tätigkeit steht.⁹²⁹ Das Recht auf Meinungs-, Kunst-⁹³⁰ und Pressefreiheit würde faktisch erheblich entwertet, wenn bereits geringfügige Übertretungen ganz erhebliche Schadensersatzbeträge nach sich zögen. Bei Rechtsverlet-

921 Vgl. BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

922 BGH GRUR 1979, 804, 806 – Der berühmte Magenfreundliche.

923 Etwa BGH GRUR 1979, 804, 806 – Der berühmte Magenfreundliche.

924 Dazu de.wikipedia.org/wiki/Streisand-Effekt.

925 BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest; BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit.

926 BGHZ 66, 182, 193 – Panorama.

927 BGHZ 66, 182, 196 – Panorama; 70, 39, 42 f. – Alkoholtest (zu § 824 BGB); Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 103 Rn. 13.

928 U Haul v Jartran, 793 F.2d 1034, 1041 (9th Cir. 1986) (13,6 Mio. \$); Zelinski v Columbia 300, 335 F.3d 633, 640 (7th Cir. 2003).

929 BGHZ 70, 39, 42 f. – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

930 Vgl. dazu etwa die Klage von Louis Vuitton gegen Nadia Plesner wegen der Verwendung einer Louis Vuitton-Tasche auf den Darfurnica-Bildern, Rb. 's Gravenhage, 4.5.2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525. Weitere Beispiele zum Aufeinandertreffen von Kunstfreiheit und Markenrecht bei Raue, KUR 2007, 135-141.

zungen durch Presseorgane kann daher im Regelfall nur eine Gegendarstellung verlangt werden. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind nur erforderlich, wenn die Beeinträchtigung auf diese Weise nicht schnell oder wirkungsvoll genug beseitigt werden kann und dem Betroffenen erhebliche Schäden drohen.⁹³¹

bb) Maßnahmen der Schadensbegrenzung durch den Schädiger (§ 249 I BGB)

Nach § 249 I BGB muss der Verletzer die Folgen seiner rechtswidrigen Handlung beseitigen, soweit er dazu in der Lage und die Naturalrestitution nicht unverhältnismäßig ist (§ 251 BGB). Grundsätzlich ist daher der Verletzer verpflichtet, die gerade unter aa) aufgeführten Gegenmaßnahmen selbst durchführen zu lassen.⁹³² Daran wird der Rechtsinhaber in den meisten Fällen aber kein Interesse haben.⁹³³ Allerdings kann der Verletzer seine Kunden oft viel gezielter ansprechen und so die Folgen der Rechtsverletzung effizienter beseitigen als dies externe Publikationen können. So hätte dem Eindruck bei den Kunden von *Tchibo*, dass die *Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen* billige Kopien ihres Dekors unterstützt,⁹³⁴ am besten dort entgegengewirkt werden können, wo er entstanden ist: durch eine Klarstellung an derselben Stelle in einer späteren Ausgabe des Kundenmagazins.⁹³⁵

In Frankreich etwa wurde die renommierte Bildagentur *Getty Images* verurteilt, auf der Startseite ihres Internetauftritts drei Monate lang das Urteil zu veröffentlichen, in dem festgestellt wurde, dass sie durch die Veröffentlichung von Fotografien Urheberrechte des Designers *Le Corbusier* verletzt hatte.⁹³⁶ Auch das LG Frankfurt hatte ein Online-Reisebüro dazu verurteilt, auf seiner eigenen Webseite 30 Tage lang darauf hinzuweisen, dass es die Firmenrechte eines Reiseveranstalters verletzt hatte und nicht berechtigt war, dessen Reisen anzubieten.⁹³⁷ Diese Anordnung war neben einer Veröffentlichung des Urteils in einer Touristik-Fachzeitschrift deswegen sinnvoll, weil so nicht nur in Fachkreisen, sondern auch bei den allgemeinen Kunden des Reiseportals die Zuordnungsverwirrung beseitigt werden konnte. Die letztgenannte Art der Schadensbeseitigung kann nicht auf den speziellen Urteilsveröffentlichungsanspruch der jeweiligen Immaterialgüter-

931 BGH GRUR 1979, 804, 805 f. – Der berühmte Magenfreundliche; NJW 1986, 981, 982 – Warentest; MünchKommBGB⁹/Wagner, § 824 Rn. 60.

932 Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 119. Vgl. für eine äußerungsrechtliche Klage des Sterns gegen Quick: BGH GRUR 1968, 262, 265 – Fälschung.

933 *Ohly*, GRUR 2007, 926, 930: Nicht den „Bock zum Gärtner machen“.

934 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor II.

935 Vgl. zu Kundenhinweisen über Bestehen des Patentrechts Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 119.

936 Cass. civ., 12.6.2012, Bull. civ. 2012 I Nr. 131 – Getty Images/Fondation Le Corbusier.

937 Insoweit aufgehoben von OLG Frankfurt (GRUR 2014, 296 ff. – Sportreisen), weil aus § 19c MarkenG nur eine Kostenübernahme, nicht aber eigene Handlungen des Verletzers hergeleitet werden kann. Weitergehende Ansprüche aus Schadensersatz hatte das OLG wegen eines (angeblich) anderen Streitgegenstands nicht behandelt; dazu kritisch *Kolb*, GRUR 2014, 513, 517.

rechtsgesetze⁹³⁸ gestützt werden. Allerdings berechtigt § 249 I BGB den Rechtsinhaber dazu.⁹³⁹

cc) Kosten fiktiver Gegenmaßnahmen (§ 249 II 1 BGB analog)

Der Rechtsinhaber darf nach überwiegender Ansicht Kosten für Gegenmaßnahmen nur dann geltend machen, wenn er sie auch tatsächlich durchgeführt hat. Fiktive Kosten werden nicht ersetzt.⁹⁴⁰

Gegen eine Analogie zu § 249 II 1 BGB spricht zunächst, dass nach allgemeinen Regeln der Geschädigte einen Anspruch auf Ersatz des Integritätsinteresses, also auf Wiederherstellung des *status quo ante*, nur so lange hat, wie Naturalrestitution noch möglich ist.⁹⁴¹ Versäumt der Geschädigte, zeitnah auf eine Marktverwirrung oder Rufbeeinträchtigung zu reagieren, verblasst die Erinnerung der betroffenen Verkehrskreise, so dass Gegenmaßnahmen kaum noch Wirkung zeigen.⁹⁴² Es wird daher nahezu unmöglich, den konkret angerichteten Schaden noch zu beheben. Anspruch auf allgemeine Imageförderung hat der Geschädigte gegen den Verletzer jedoch nicht (oben aa) und bb).

Wenn die Naturalrestitution unmöglich geworden ist, beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf den Ersatz des Wertinteresses (§ 251 I BGB). Der Wertverlust des entsprechenden Immaterialguts korreliert in der Regel nicht mit den Kosten, die für die Beseitigung der Störung aufzuwenden sind.⁹⁴³ So war etwa im Catwalk-Fall⁹⁴⁴ die Rufbeeinträchtigung relativ gering, weil das Angebot der Uhren-Imitation in dem umfangreichen Versandkatalog nur von einem geringen Teil der Kunden überhaupt wahrgenommen wurde. Es hätte aber erhebliche Kosten verursacht, alle Kunden anzuschreiben und richtigzustellen, dass der Versandhändler zum Vertrieb der Imitate nicht berechtigt gewesen war. Wie gerade

938 § 140e PatG, § 24e GebrMG; § 103 UrhG, § 47 DesignG; § 19c MarkenG; § 37e SortG. Dazu oben I. 2.c).

939 Fezer, MarkenG⁴, § 19c Rn. 11; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 119 (auch Hinweise an Kunden auf Bestehen des Patentrechts).

940 BGH GRUR 1982, 489, 491 – Korrekturflüssigkeit; Ohly, GRUR 2007, 926, 931; Goldmann, WRP 2011, 950, 952; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 668; Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG⁵, § 97 Rn. 69; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.33; Nieder, Patentverletzung, Rn. 106; aA Leisse, GRUR 1988, 88, 91.

941 BGHZ 102, 322, 325; BGH NJW 1985, 2413, 2414; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 225, 230; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 230; Schack, FS Stoll, 61, 65 mwN. Anders für den merkantilen Minderwert BGHZ 66, 239, 243 f.

942 Vgl. BGH GRUR 1968, 262, 264 – Fälschung. Siehe auch die zeitliche Begrenzung des Rechts auf Gegendarstellung in den Landespressegsetzen (zB § 11 II 5 HambPressG). Diese wird damit begründet, dass andernfalls die Aktualität der Gegendarstellung verloren ginge und für die Leser, Hörer oder Zuschauer der Bezug zu der zu korrigierenden Information nicht mehr erkennbar ist, BVerfG 63, 131, 143 f. – Gegendarstellung.

943 Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.31; Ohly, GRUR 2007, 926, 931. Anders ist dies im Regelfall bei Autos, Schack, FS Stoll, 61, 67 f.

944 BGH GRUR 2006, 143 – Catwalk.

ausgeführt,⁹⁴⁵ kann der Rechtsinhaber ein Interesse an der Wiederherstellung des *status quo ante* haben, das über das Wertinteresse hinausgeht. Solange die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, darf er sich Gegenmaßnahmen bezahlen lassen. Wenn er daran aber kein Interesse hat, muss er sich mit dem geringeren Wertinteresse begnügen.⁹⁴⁶

b) Entgangener Gewinn (§ 252 BGB)

Im Regelfall besteht allenfalls ein sehr mittelbarer Zusammenhang zwischen einer Schädigung des Immaterialguts und konkret entgangenen Geschäften. Ist eine Marke gut eingeführt oder ein Produkt am Markt etabliert, verursachen die meisten Immaterialgüterrechtsverletzungen lediglich Nadelstiche und damit nur eine abstrakte Gefahr für das Image des Rechtsinhabers. Diese muss er zwar nicht hinnehmen und darf sie beseitigen lassen; erhebliche Auswirkungen auf seine konkrete Geschäftsentwicklung hat die Rufschädigung im Regelfall aber nicht.⁹⁴⁷ Insbesondere wenden sich billige Imitationen von Luxusartikeln an ganz andere Zielgruppen und können den Kauf des Originals nicht substituieren.⁹⁴⁸

c) Ausgleich verbleibender Schäden in Geld (§ 251 I BGB)

Kann eine Marktverwirrung, die Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Marke oder ein Imageschaden nicht (mehr) beseitigt werden oder verbleibt trotz Gegenwerbung ein Imageschaden, so ist der verbleibende Vermögensschaden in Geld auszugleichen (§ 251 I BGB).⁹⁴⁹ Dieser Schaden wird anschaulich als „merkantiler Minderwert“ des Rufs bezeichnet.⁹⁵⁰ Über diese Rechtsfolge besteht große Einigkeit. Problematisch ist aber, einen Maßstab zu finden, wie dieser Schaden in Geld ausgedrückt werden kann. Eine handhabbare Möglichkeit wäre, die übliche Lizenzgebühr pauschal zu erhöhen.⁹⁵¹

Das führt aber, wie oben ausgeführt, in jenen Fällen zu unbefriedigenden Lösungen, in denen massenhaft billige Imitationen vertrieben wurden. Hier kann der Imageschaden besser durch eine pauschale Schadenssumme ausgedrückt wer-

945 Oben aa).

946 Vgl. *Schack*, FS Stoll, 61, 69.

947 Vgl. *Ohly*, GRUR 2007, 926, 932; *Lange*, MarkenR², Rn. 5664.

948 So auch die Rechtsprechung in Frankreich (vgl. etwa TGI Paris, 27.1.2011, RG 09/15874, PIBD 2011, III-370, 372 – Dior/Ash, und oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1); in England (*Draper v Trist* [1939] 3 All ER 513, 520 f. (CA), und oben Kapitel 3 D.II.2.a)dd). AA OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor.

949 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB); BGH GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite (insoweit nicht in BGHZ); *Ohly*, GRUR 2007, 926, 933; *Lange*, MarkenR², Rn. 5662, 5665; *Fezer*, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1032.

950 *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.34; *Lange*, MarkenR², Rn. 5665; *Ohly*, GRUR 2007, 926, 931 Fn. 84.

951 Dazu oben B.III.5.d).

den. Vorbild kann hier insbesondere Frankreich sein, wo schädigende Eingriffe in Immaterialgüterrechte regelmäßig durch erhebliche Geldzahlungen ausgeglichen werden.⁹⁵² Bei Billigimitationen von Luxusgütern müssten sich deutsche Gerichte nur trauen, angemessene Beträge zu schätzen. Sie sind aufgefordert, Kriterien zu entwickeln, anhand derer die Höhe solcher Schäden bemessen werden kann. Eine solche Praxis hat sich auch beim Schmerzensgeld etablieren können, obwohl es dort ebenso gute oder schlechte Anhaltspunkte für eine konkrete Summe gibt wie beim Rufschaden. Nach der Durchsetzungs-RL sind die deutschen Gerichte zwar nicht verpflichtet, überkompensatorischen Schadensersatz zu gewähren. Sie müssen aber *alle* entstandenen Schäden vollständig ausgleichen.⁹⁵³ Die bisherige Praxis, solche Schäden weitgehend zu ignorieren, ist daher richtlinienwidrig.

Im Folgenden soll ein Vorschlag für eine Näherungslösung entwickelt werden, die ein erster Anhaltspunkt für die Schadensbemessung sein kann. Um den *Vulgarisierungseffekt* durch die verkauften Imitationen zu bemessen, kann man sich am Umsatz orientieren, den der Rechtsinhaber durch den Verkauf der gleichen Anzahl von Originalen Erlöst hätte. Hierbei handelt es sich aber um eine Maximalsumme, denn angesichts seines erheblich höheren Preises ist es nahezu ausgeschlossen, dass der Rechtsinhaber dieselbe Anzahl verkauft hätte wie der Verletzer. Dennoch ist dies eine gute erste Näherungsgröße, denn der Wert eines Produktimages liegt vor allem im Verkaufspotenzial. Der Gewöhnungseffekt, den der Verletzer durch den Absatz der Imitationen erzeugt hat, kann aber maximal dieselbe Anzahl an Originalkunden von einem Kauf abgehalten haben. Der Verkauf von lizenzierten oder Originalprodukten hätte einen ähnlichen Abnutzungseffekt erzeugt, der also in deren Verkaufspreis in gewissem Umfang eingepreist ist. Deswegen kann der Verkauf eines einzelnen Parfümflakons niemals einen Rufschaden in Höhe von 24.000 € verursacht haben.⁹⁵⁴ Bei der Schadensschätzung muss man weiter berücksichtigen, dass sich der Verletzer nicht an denselben Kundenkreis richtet wie der Originalhersteller. Daher hat nicht jedes verkaufte Imitat einen Kunden des Originalherstellers abgeschreckt. Es sind also weitere Schätzungsabschläge vorzunehmen. Am Ende muss man noch schätzen, welchen Anteil die Reputation am Verkaufspreis des Rechtsinhabers hat, so dass in jedem Fall die Herstellungskosten abzuziehen sind. Diese erste Näherung muss dann durch eine ökonomische Analyse der weiteren Umstände des Einzelfalls nach oben oder unten angepasst werden, wie das etwa in Frankreich beim entgan-

952 Dazu Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

953 Dazu Kapitel 3 C.II.3.b). Vgl. dazu insbesondere die Vorgaben des EuGH zur Gleichstellungs-RL, Kapitel 3 A.II.4.

954 So aber TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281, Lancôme/Miloud O. Weitere Beispiele Kapitel 3 D.I. 2.a)bb)(3).

nen Gewinn regelmäßig erfolgt oder früher vom Reichsgericht durch entsprechende Sachverständigengutachten⁹⁵⁵ vorbereitet wurde.

Daneben sind *weitere Schadensquellen* zu berücksichtigen, etwa wenn das Immaterialgut massiv in der Werbung verwendet wurde⁹⁵⁶ oder wenn durch die Art der Nutzung ein besonders starker negativer Imagetransfer stattgefunden hat. Weil ein Imagetransfer im Wesentlichen auf Konditionierung des angesprochenen Verkehrskreises beruht,⁹⁵⁷ muss sich die Verletzung dafür im Regelfall über einen längeren Zeitraum hingezogen haben.

Allerdings dürfen die Gerichte dabei nicht aus den Augen verlieren, dass der Verletzer nur die Schäden kompensieren muss, die Gegenstand des konkreten Verfahrens sind. Die Exzesse, die man in der französischen Rechtsprechung zum Schutz der dortigen Luxusgüterindustrie beobachten kann,⁹⁵⁸ dürfen sich in Deutschland nicht wiederholen. Der Verkauf von zwei Handtaschenexemplaren, die Imitationen des *Longchamp*-Handtaschenklassikers *Le Pliage* waren, soll nach Ansicht des TGI Paris einen Schaden in Höhe von 17.000 € verursacht haben.⁹⁵⁹ Ganz offensichtlich geht diese Summe weit über das hinaus, was die vorgetragene Rechtsverletzung an Schaden verursacht haben kann. Diese Praxis lässt sich nur damit erklären, dass entweder massive Verletzerzuschläge ausgeurteilt oder aber nicht entdeckte Rechtsverletzungen berücksichtigt wurden. Beides ist von der geltenden Rechtslage nicht gedeckt. Der Gesetzgeber hat sich ausdrücklich gegen einen Strafschadensersatz entschieden. Daher können in einem Schadensersatzprozess nur solche Schadensfolgen berücksichtigt werden, die der Kläger darlegen und gegebenenfalls beweisen kann. Die Gerichte müssen dem Rechtsinhaber durch Beweiserleichterungen und handhabbare Substantiierungsanforderungen entgegenkommen. Eine spekulative Erhöhung für Rechtsverletzungen, zu denen nichts vorgetragen ist, ist mit dem geltenden Schadensersatzrecht unvereinbar.

3. Verhältnis zu den übrigen Schadensberechnungsmethoden

Der Rechtsinhaber darf nach allgemeiner Ansicht Ersatz für eine schädigende Nutzung neben dem entgangenen Gewinn, der Lizenzanalogie und der Gewinn-

955 Vgl. etwa *Dambach* (Hrsg.), Fünfzig Gutachten über Nachdruck und Nachbildung. Erstattet vom Königlich Preussischen Litterarischen Sachverständigen-Verein in den Jahren 1874 – 1889 (1891).

956 Vgl. CA Paris, 7.4.2010, RG 2009/03186, PIBD 2010, III-327, 328 f. – Garnier-Thiebaut/Vollailles de Loué, wo der Verletzer ein urheberrechtlich geschütztes Design in einer Fernsehwerbung für Hühnerfleisch benutzt und in der Vorweihnachtszeit inflationär ausgestrahlt hat.

957 Vgl. *Foscht/Svoboda*, Käuferverhalten⁴, S. 126 f.

958 Dazu Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(3).

959 TGI Paris, 22.10.2004 – Cassegrain, Longchamp/ACI, bestätigt durch CA Paris, 15.2.2006. Der Preis des Originals liegt bei unter 100 €.

herausgabe geltend machen.⁹⁶⁰ Denn die Lizenzanalogie kompensiert nur den Eingriff in die abstrakte Marktchance des Rechtsinhabers. Dieser Ausgleich erfasst auch die Nachteile, die mit einer verkehrsbüblichen Auswertung seines Rechts einhergehen.⁹⁶¹ Wenn der Verletzer das Recht intensiver oder in einer schädigenden Weise nutzt, muss diese zusätzliche Beanspruchung des Immaterialguts ebenfalls ausgeglichen werden. Um eine doppelte Kompensation zu vermeiden, darf die schädigende Nutzung aber nicht bereits durch einen Aufschlag auf die Lizenzgebühr berücksichtigt worden sein.⁹⁶²

III. Entgangener Gewinn, § 252 S. 1 BGB

Wie oben unter B.II.3. dargestellt, wird der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher bereits durch die Lizenzanalogie kompensiert. Über diesen Ersatz für die unmittelbare Rechtsgutsbeeinträchtigung hinaus werden dem Rechtsinhaber alle adäquat kausalen Folgeschäden ersetzt.⁹⁶³ Er hat einen Anspruch auf Ersatz aller Vermögensvorteile, die ihm durch den rechtswidrigen Eingriff entgangen sind.⁹⁶⁴ § 252 S. 1 BGB hat nur klarstellende Funktion.⁹⁶⁵ Im deutschen Immaterialgüterrecht hat diese Schadensberechnungsmethode kaum praktische Relevanz.⁹⁶⁶ Andere Rechtsordnungen, etwa Frankreich und England, zeigen aber, dass diese Art der Schadensberechnung zu praktisch handhabbaren Ergebnissen führen kann. Sie hat zwei gewichtige Vorteile: Zum einen führt der entgangene Gewinn meist zu höheren Schadensersatzbeträgen als die Lizenzanalogie, zum anderen bildet sie den tatsächlich angerichteten Schaden realistischer ab als die Schadens“berechnung“ nach dem Verletzergewinn.⁹⁶⁷

960 BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2010, 239, 241 Tz. 29 – BTK; GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit; GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite (insoweit nicht in BGHZ); Lange, MarkenR², Rn. 5671; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 274 mwN; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 96; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 68.

961 Teplitzky, FS Traub, 401, 409.

962 Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 22; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 274.

963 Zum Verhältnis zur Lizenzanalogie unten E.I.

964 Bamberger/Roth³/Schubert, § 252 Rn. 3; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 4; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 2.

965 Vgl. nur MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 1; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 1; HKK/Jansen, §§ 249–253, 255 Rn. 42; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 1; aA ersichtlich nur Halfpap, Entgangener Gewinn, S. 54.

966 Vgl. etwa Bodevig, FS Schricker, 235; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 63.

967 Dazu unten 4.

1. Entgangener Gewinn als Ausgleich mittelbarer Schadensfolgen

Der entgangene Gewinn ist als mittelbarer Schaden einzuordnen.⁹⁶⁸ Das deutsche Schadensrecht betrachtet im Allgemeinen nur die Nachteile, die dem Rechtsinhaber durch das schädigende Ereignis entstanden sind. Die Rechtsverletzung muss ihn daran gehindert haben, *eigene* Gewinne zu machen.⁹⁶⁹ Die Gewinne des Verletzers sind nach der allgemeinen Schadensdogmatik irrelevant, weil das Schadensrecht keinen Abschöpfungs-, sondern einen Kompensationszweck verfolgt.⁹⁷⁰

Erzielt der *Verletzer* durch die widerrechtliche Nutzung eines absoluten Rechts einen Gewinn, hat der Rechtsinhaber darauf nach allgemeiner Schadensdogmatik keinen Anspruch. Dafür muss es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen des Einzelfalls wahrscheinlich⁹⁷¹ sein, dass der Rechtsinhaber den Gewinn ebenfalls erzielt hätte und ihn die Rechtsverletzung daran gehindert hat. Die abstrakte Gewinnchance des Immaterialgüterrechts muss sich also zu einem *konkret* zu erwartenden Gewinn verdichtet haben. Sind dem Rechtsinhaber keine eigenen Gewinne entgangen, kann eine verbleibende Bereicherung des Schädigers nach traditionellem Verständnis nur über das Bereicherungsrecht oder nach § 687 II BGB abgeschöpft werden.

2. Umfang des entgangenen Gewinns

a) Lizenzgebühren

Der entgangene Gewinn kann in entgangenen Lizenzgebühren liegen.⁹⁷² Hat der Rechtsinhaber einem Dritten eine ausschließliche, umsatzabhängige Lizenz erteilt, ist sein Schaden auf die entgangenen Lizenzzahlungen durch den entgangenen Umsatz des Lizenznehmers begrenzt.⁹⁷³ Typischerweise entgehen dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung aber keine Lizenzverträge, so dass er diese auch nicht als entgangenen Gewinn geltend machen kann. Das ist weitgehend unproblematisch, denn als Mindestschaden für den Eingriff in das Immaterialgüterrecht muss der Verletzer ohnehin eine übliche Lizenzgebühr zahlen. Deswegen ist es weder aus Gründen des Rechtsgüterschutzes erforderlich noch dogmatisch überzeugend, die Lizenzanalogie als besondere Form des entgangenen

968 Vgl. nur Palandt⁷⁵/Grüneberg, vor § 249 Rn. 15; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 2; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 6; Spitz, *loc. cit.* 2007, 795, 797.

969 Dazu allgemein MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 45 aE.

970 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (insoweit nicht in BGHZ); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 52; Stoll, Haftungsfolgen, S. 225.

971 Zur erleichterten Darlegungs- und Beweislast für den entgangenen Gewinn, unten 3.a).

972 Dreier, Prävention, S. 245.

973 Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62. Dazu ausführlich unten F.I.1.b).

Gewinns einzustufen.⁹⁷⁴ In seltenen Fällen kann dem Rechtsinhaber ein besonders lukrativer Lizenzvertrag entgangen sein, mit dem er bessere Konditionen erhalten hätte, als sie am Markt üblich sind. Ein solcher Übererlös ist dann unter den Voraussetzungen des entgangenen Gewinns ersatzfähig.⁹⁷⁵

b) Erlöse und Deckungsbeiträge

Wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgut selbst verwertet, sind ihm alle Erlöse zu ersetzen, die ihm ohne die Immaterialgüterrechtsverletzung zugeflossen wären. Neben entgangenen Verkäufen kann der Rechtsinhaber auch entgangene Gewinne wegen Preissenkungen beanspruchen, zu denen ihn der Verletzer mit Preisunterbietungen gezwungen hat.⁹⁷⁶ Wenn die Rechtsverletzung das Preisniveau nachhaltig gesenkt hat und es sich nicht oder nur sehr langsam wieder erholt, kann der Rechtsinhaber den entgangenen Umsatz auch über den Verletzungszeitraum hinaus verlangen.⁹⁷⁷ Allerdings führen niedrigere Preise im Regelfall zu einem höheren Absatz. Das muss bei der Kalkulation der Verluste mindernd berücksichtigt werden.⁹⁷⁸

Bei der Herausgabe des Verletzergewinns kann der Rechtsinhaber nach dem BGH nur den Anteil am Gewinn verlangen, der gerade auf der Rechtsverletzung beruht.⁹⁷⁹ Diese Gewinnaufteilung hat bei der Schadensberechnung nach dem entgangenen Gewinn keine Berechtigung.⁹⁸⁰ Die Attraktivität des verletzten Immaterialgüterrechts kann zwar (erheblichen) Einfluss darauf haben, in welchem Umfang dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung eigener Umsatz entgangen ist.⁹⁸¹ Sobald aber feststeht (bzw. es wahrscheinlich ist, unten 3.a), dass dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung Gewinn entgangen ist, wird dieser vollständig ersetzt. In keinem Fall ersetzt werden entgangene Gewinne, die der

974 Dazu ausführlich oben B.II.1.

975 Vgl. BGH NJW 1982, 1748, 1749; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 35; Staudinger²⁰⁰⁵/Schie-mann, § 252 Rn. 20.

976 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 394 (Pat); Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 126; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 262; Preu, GRUR 1979, 753, 756; Laddiel/Prescott/Vitoria, Copyright Law⁴, Rn. 63.26; Copinger and Skone James on Copyright¹⁶, Rn. 21-197.

977 Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47, 183 ff.

978 Crystal Semiconductor v Tritech Microelectronics, 246 F.3d 1336, 1359 (Fed. Cir. 2001); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 10 mwN; Lemley, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 658. Ebenso noch Benkard/Rogge/Grabinski, PatG¹⁰, § 139 Rn. 62.

979 Dazu unten D.V.3.c)aa)(1).

980 So auch in England: United Horse Shoe and Nail v Stewart (1888) 5 RPC 260, 267 (HL); Cornish/Llewelyn/Aplin, IP⁸, Rn. 2-40. Anders aber in den USA, wo dieser *apportionment* Einwand teilweise auch beim entgangenen Gewinn zugelassen wird, soweit dieser entgangene Gewinne mit gemeinfreien Produkten betrifft, vgl. Velo-Bind v Minn. Mining, 647 F.2d 965, 973 (9th Cir. 1981); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 14 f. mwN.

981 Blayne v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 39; Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 15 f.

Rechtsinhaber nur rechtswidrig hätte erzielen können.⁹⁸² Ob die Gewinne des Verletzers nur unter zusätzlichen Gesetzesverstößen möglich waren, ist dagegen unerheblich.

aa) Sprungbretteffekt der Immaterialgüterrechtsverletzung

(1) Marktzutritt

Ersatzfähig sind auch solche Gewinne, die dem Rechtsinhaber durch den (früheren) Marktzutritt eines Konkurrenten entgangen sind, wenn der Zutritt allein mittels der Immaterialgüterrechtsverletzung möglich war. In dem oben beschriebenen australischen Fall hätte der Verletzer ohne den Urheberrechtsverstoß den australischen Markt für Motorradzubehör erst ein halbes Jahr später betreten können.⁹⁸³ Gewaltige Ausmaße hatte dieser Schadensaspekt in der US-amerikanischen Entscheidung *Polaroid v Eastman Kodak*: *Polaroid* erhielt für den rechtswidrigen Eintritt von *Kodak* in den Markt für Instant-Kameras Schadensersatz iHv. 909,5 Mio. \$.⁹⁸⁴ In diese Fallgruppe gehören auch Fälle, in denen der Verletzer kurz vor Ablauf der Schutzfrist rechtswidrige Vervielfältigungen bzw. nicht von § 11 Nr. 2 PatG gedeckte Versuche vornimmt und deswegen früher mit dem Rechtsinhaber konkurrieren kann.⁹⁸⁵

Allerdings muss in diesen Fällen besonders auf die Kausalität zwischen Rechtsverletzung und entgangenem Umsatz geachtet werden, um den gesellschaftlich erwünschten Wettbewerb mit gemeinfreien Produkten nicht übermäßig einzuschränken.⁹⁸⁶ Einen solchen Zusammenhang gibt es im Regelfall nur bei direkter Konkurrenz; er entfällt, wenn sich der Verletzer an eine andere Zielgruppe wendet. Des Weiteren muss der frühere Marktzutritt auf der Rechtsverletzung beruhen. Das veranschaulicht ein Fall aus England: Ein Hersteller von Bürostellwänden hatte sich den Markteintritt erleichtert, indem er den Text der Werbebroschüre des Originalherstellers rechtswidrig kopierte.⁹⁸⁷ Anders als im zuvor erläuterten australischen Fall hatte dies aber keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Markteintritts. Der *High Court* wies die auf den Sprungbrett-Effekt gerichteten Schadensersatzansprüche des Klägers mangels Zurechnungszusammenhangs ab:

982 Vgl. nur BGH GRUR 1964, 392, 396 – Weizenkeimöl (UWG); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 7 ff. mwN; Stoll, Haftungsfolgen, S. 333 ff. (mit vielen rechtsvergleichenden Hinweisen). Ebenso in Frankreich v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 25 mwN.

983 A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 (High Court of Australia). Dazu bereits oben B.III.5.e)bb).

984 *Polaroid v Eastman Kodak*, 16 USPQ 2d 1481 (D. Mass. 1990).

985 Vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62; Nieder, Patentverletzung, Rn. 104. Dazu auch BGHZ 107, 46, 60 ff. – Ethofumesat.

986 *Cornish/Llewellyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-45.

987 *Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors* [1996] FSR 356 (Ch).

„It was not the taking of the text which paid, it was the competition in lawful articles which did not depend upon the text having been taken.“

(2) Ersatzteil- und Servicegeschäft

Der Rechtsinhaber darf nicht nur den entgangenen Gewinn der Produkte fordern, in denen das verletzte Recht verkörpert ist; ersetzt wird ihm auch entgangener Gewinn aus damit verbundenen oder typischen Folgegeschäften.⁹⁸⁸ Die ersatzfähigen entgangenen Vorteile des Rechtsinhabers werden durch eine wirtschaftliche Betrachtung ermittelt. Ersetzt wird der Gewinn mit allen Produkten und Dienstleistungen, die *notwendigerweise* mit dem verletzten Produkt erworben werden.⁹⁸⁹ Darüber hinaus werden anteilig auch solche Produkte und Dienstleistungen angerechnet, die *üblicherweise* im Zusammenhang verkauft werden.⁹⁹⁰ Allerdings muss der Rechtsinhaber dem Gericht konkrete Anhaltspunkte für die Schadensschätzung mitteilen.⁹⁹¹ Französischen Gerichten genügen dafür Erfahrungswerte.⁹⁹² Darüber hinaus kann auf Durchschnittswerte des jeweiligen Marktes zurückgegriffen werden.

Konsequenterweise wird auch der gesamte Gewinn eines Großauftrags ersetzt, den der Verletzer nur deswegen anstelle des Rechtsinhabers erlangen konnte, weil er dessen Immaterialgüterrechte verletzt hat.⁹⁹³ Der Verletzer kann jedoch darlegen, dass sich seine Kunden für ihn aus anderen Gründen und nicht wegen der immaterialgüterrechtlich geschützten Leistung entschieden haben.⁹⁹⁴

In England wird Schadensersatz für Geschäfte mit gemeinfreien Waren und Dienstleistungen teilweise abgelehnt, weil andernfalls das rechtliche Monopol unzulässigerweise ausgedehnt werde.⁹⁹⁵ Allerdings gewähren die Immaterialgüter-

988 England: Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 400 (Pat), [1997] RPC 443, 456 (CA); Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 44, 107; Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 108 ff., 166 f.; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.26; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-197; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1258 f. Frankreich: CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; *Chavanne/Burst*, Dr. propr. int.⁴, Rn. 466; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 298.

989 CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189, 190 – Prodel/Renault, insoweit nicht aufgehoben durch Cass. com., 24.10.2000, PIBD 2001, III-125; *Chavanne/Burst*, Dr. propr. int.⁴, Rn. 466; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 298.

990 Frankreich: CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 8 – MBI/Gyra; TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998 – Waters/Agilent; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44. Ähnlich in England, Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 44, 107.

991 CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 – Brogser/Stremmer (in casu daher abgelehnt).

992 CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 8 – MBI/Gyra.

993 CA Lyon, 8.4.1999, Ann. 2000, 35, 37 f. So auch LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpresspfahl.

994 RGZ 156, 321, 327 – Braupfanne; 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189, 191 – Prodel/Renault.

995 Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 536 f. (Pat).

rechte dem Inhaber über die Ausschließungsfunktion das Recht, den gesamten ökonomischen Wert des Immaterialguts exklusiv verwerten zu können. Wenn dessen Attraktivität als Sprungbrett dient, das die Kunden veranlasst, mit dem Rechtsinhaber weitere Geschäfte zu tätigen, sind auch diese vom rechtlich geschützten Monopol erfasst. Begrenzt wird der Schadensersatz durch die kausale Verknüpfung des entgangenen Geschäfts mit der Rechtsverletzung. Nur soweit der entgangene Umsatz auf der Rechtsverletzung beruht, wird er ersetzt. Deswegen wird Dritten auch faktisch nicht verboten, rechtlich ungeschützte Produkte zu verkaufen. Sie dürfen diese aber nicht im Zusammenhang mit rechtlich geschützten Produkten vermarkten und so den Sprungbrett-Effekt dieser rechtswidrigen Verkäufe ausnutzen.⁹⁹⁶

bb) Aufwendungen und Deckungsbeiträge

Als Vorteilsausgleichung muss sich der Rechtsinhaber alle Aufwendungen anrechnen lassen, die bei ihm ohne das schädigende Ereignis angefallen wären, um die Erlöse zu generieren.⁹⁹⁷ Von den entgangenen Erlösen werden daher die variablen Kosten der zusätzlich verkauften Produkte abgezogen.⁹⁹⁸ Somit erhält der Rechtsinhaber als entgangenen Gewinn auch den Deckungsbeitrag, den die entgangenen Verkäufe zu seinen Fixkosten beigetragen hätten.⁹⁹⁹ Das gilt natürlich nur insoweit, als der zusätzliche Umsatz mit den bestehenden Einrichtungen bewältigt worden wäre und keine zusätzlichen Investitionen erforderlich geworden wären (sog. sprungfixe Kosten).¹⁰⁰⁰

Der Rechtsinhaber muss nur zur Höhe der entgangenen Erlöse sowie zu den dafür angefallenen Grenzkosten vortragen; ein entsprechender Vortrag zu seiner Fixkostenstruktur ist entbehrlich.¹⁰⁰¹ Allerdings muss er darlegen, dass er die entgangenen Umsätze mit den bestehenden Kapazitäten bewältigt hätte.

996 Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 456 (CA), [1995] RPC 383, 400 ff. (Pat).

997 BGH NJW 1997, 2943 f.; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 4; Spitz, sic! 2007, 795, 802 f. mwN.

998 Das übersieht etwa BGHZ 77, 16, 20 ff. – Tolbutamid.

999 BGHZ 107, 67, 69 f.; BGH NJW 2007, 1806 Tz. 15; NJW-RR 2001, 985, 986; LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpresspfahl; MünchKommBGB/Oetker, § 252 Rn. 46; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 515; Preu, GRUR 1979, 753, 756 f.; Halfpap, Entgangener Gewinn, S. 234 ff.; Spitz, sic! 2007, 795, 803. So auch für das europäische Recht, GA Saggio, Slg. 1998, I-208 Tz. 63 – Mulder. Ebenso in Frankreich, dazu Rodà, Conséquences civiles, Rn. 220.

1000 BGHZ 107, 67, 69; BGH NJW-RR 2001, 985, 986; Spitz, sic! 2007, 795, 803. Ebenso in Frankreich, Cass. com., 27.10.1992, Nr. 91-10.068, PIBD 1993, III-76 – Mecafrance/Gachot; in England Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 458 (CA), [1995] RPC 383, 416 (Pat); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47. Allerdings gehen englische Gerichte davon aus, dass sich auch die Generalunkosten bei einer höheren Produktion im Regelfall erhöhen, aaO.

1001 BGHZ 107, 67, 70.

3. Darlegungs- und Beweislast

Verwertet der Rechtsinhaber sein Immaterialgut selbst, wird sein entgangener Gewinn im Regelfall höher sein als eine übliche Lizenzgebühr. Sonst würde er sein Recht typischerweise an andere lizenzieren.¹⁰⁰² In Frankreich, England und den USA ist daher der entgangene Gewinn die Regelsanktion in Fällen, in denen der Rechtsinhaber sein Recht selbst verwertet *und* die Rechtsverletzung von einem Konkurrenten begangen wurde.¹⁰⁰³ In diesen Fällen dürfen die Darlegungs- und Beweisanforderungen es dem Rechtsinhaber nicht unmöglich machen oder wesentlich erschweren, diesen typischen Schaden geltend zu machen.¹⁰⁰⁴

a) Allgemeine Anforderungen

Die Höhe des entgangenen Gewinns wird mit Hilfe der Prognose ermittelt, wie sich die Geschäfte des Rechtsinhabers ohne die Rechtsverletzung entwickelt hätten. Trotz des missverständlichen Wortlauts von § 252 S. 2 BGB wird eine objektive *ex post* Betrachtung vorgenommen: Für die Feststellung des entgangenen Gewinns sind alle Tatsachen zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bekannt sind.¹⁰⁰⁵

Historisch haben die deutschen Gerichte so hohe Anforderungen an die Schadensfeststellung gestellt, dass die Rechtsinhaber einen tatsächlich entstandenen Schaden faktisch nicht liquidieren konnten.¹⁰⁰⁶ Das sollten § 252 S. 2 BGB und § 287 ZPO¹⁰⁰⁷ ändern, mit denen die Darlegungsanforderungen und das Beweismaß abgesenkt wurden. Heute darf ein Gericht nach „freier Überzeugung“ über die Höhe des entstandenen Schadens entscheiden. Das senkt das sonst übliche Beweismaß jedenfalls auf eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ab.¹⁰⁰⁸ Bei extremer Beweisnot des Geschädigten lässt der BGH sogar eine „gewisse Wahrscheinlichkeit“ genügen, um jedenfalls einen Mindestschaden schätzen zu können.¹⁰⁰⁹

1002 Vgl. Lemley, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 661.

1003 Lemley, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 661.

1004 Das gebietet auch die Durchsetzungs-RL, dazu oben Kapitel 3 C.III.1.a)bb). Besonders deutlich auch Art. 4, 17 I Schadensersatz-RL.

1005 Vgl. nur Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 252 Rn. 19; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 41.

1006 HKK/Jansen, § § 249-253, 255 Rn. 42; MünchKommZPO⁴/Prütting, § 287 Rn. 2.

1007 Zu deren Verhältnis, MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 30.

1008 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 – Schmiermittel (UWG); NJW 2011, 1146 Tz. 18, 22; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 31; MünchKommZPO⁴/Prütting, § 287 Rn. 17.

1009 Besonders deutlich in BGH NJW 2005, 3348, 3349 (vertragswidrige Nichtentwicklung eines Prototyps). Ferner BGHZ 193, 159 Tz. 64; BGH GRUR 1979, 869, 870 – Oberarmschwimringe; GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH NJW-RR 2001, 1542; NJW 2002, 2553, 2554; NJW-RR 2001, 1542; Bamberger/Roth³/Schubert, § 252 Rn. 33. Nach Art. 17 I 2 Schadensersatz-RL müssen die mitgliedstaatlichen Gerichte den Schaden nach einer Kartellrechtsverletzung auch dann schätzen, wenn es „praktisch unmöglich oder übermäßig schwierig ist, die Höhe des erlittenen Schadens aufgrund der vorhandenen Beweismittel genau zu beziffern“.

Damit erleichtern die genannten Normen die Darlegungslast des Geschädigten. Zunächst bewirkt § 252 S. 2 BGB eine Beweiserleichterung.¹⁰¹⁰ Das Gericht kann für die Beurteilung des Schadensersatzes den gewöhnlichen Verlauf der Dinge zugrunde legen. Ihn muss der Kläger nicht beweisen. Besondere Umstände muss das Gericht nur berücksichtigen, wenn sie von einer Partei vorgetragen werden. Dabei muss der Rechtsinhaber Umstände vortragen und beweisen, aufgrund derer ihm ein höherer als der übliche Gewinn entgangen ist.¹⁰¹¹ Der Verletzer hat die Darlegungs- und Beweislast für besondere Umstände, weshalb der Verletzte den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Gewinn nicht realisiert hätte.¹⁰¹² An den Gegenbeweis werden hohe Anforderungen gestellt, die bis an die Grenze einer Beweislastumkehr gehen: So soll die ernsthafte Möglichkeit eines geringeren Gewinns nicht ausreichen, um die Vermutung des § 252 S. 2 BGB zu erschüttern.¹⁰¹³

Darüber hinaus muss der Geschädigte dem Gericht Anknüpfungstatsachen für die Schadensschätzung darlegen und ggf. beweisen.¹⁰¹⁴ Hieran werden keine allzu hohen Anforderungen gestellt. Wie in allen untersuchten Rechtsordnungen variieren auch die deutschen Gerichte ihre Substantiierungsanforderungen danach, wie viele Informationen dem Geschädigten zur Verfügung stehen bzw. er sich beschaffen könnte.¹⁰¹⁵ Deswegen sind sie bei Erwerbsausfallschäden nach dem Unfall eines jungen Menschen deutlich großzügiger, als wenn der Geschädigte behauptet, ihm sei ein einzelnes lukratives Geschäft entgangen.¹⁰¹⁶

b) Beweisschwierigkeiten

Der ubiquitäre Charakter von Immaterialgütern erschwert den Nachweis des entgangenen Gewinns.¹⁰¹⁷ Die Nutzung durch den Verletzer schließt eine gleichzeitige Nutzung durch den Rechtsinhaber nicht aus. Eine gewinnträchtige Nutzung des Immaterialguts durch den Verletzer lässt daher nicht ohne Weiteres den Schluss auf einen entsprechenden Gewinnrückgang beim Rechtsinhaber zu. Diese Ausgangslage hat vielfach zur Aussage geführt, dass dem Nachweis des entgangenen Gewinns nahezu unüberwindbare, jedenfalls erhebliche Hürden entgegenstünden, da sich der hypothetische Geschehensablauf nicht ohne Weiteres kon-

1010 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 31; Bamberger/Roth³/Schubert, § 252 Rn. 32.

1011 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 31.

1012 Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 252 Rn. 20; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 40.

1013 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 40; Staudinger²⁰⁰³/Schiemann, § 252 Rn. 18; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 42.

1014 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 – Schmiermittel (UWG).

1015 BGH NJW 2002, 825, 826; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 40 mwN.

1016 Vgl. BGH NJW 2011, 1148 Tz. 18 f. (Schaden bei jüngerem Kind) mit BGH NJW 1983, 442 (rechtswidriger Ausschluss von einem Architektenwettbewerb).

1017 Metzger, in: Schadensersatz, 209, 216.

struieren lasse.¹⁰¹⁸ Damit wird oft gerechtfertigt, von den allgemein anerkannten Regeln des Schadensrechts abzuweichen.¹⁰¹⁹ Allerdings ist eine differenzierte Betrachtungsweise geboten, weil in vielen Fällen nicht die Berechnung schwierig, sondern dem Rechtsinhaber schlicht kein Gewinn entgangen ist.¹⁰²⁰ Man muss drei Fallgruppen unterscheiden:

In der ersten Fallgruppe hat der Verletzer eine Nachfrage abgeschöpft, die sonst der Rechtsinhaber bedient hätte.¹⁰²¹ Hier besteht die Schwierigkeit darin, den Anteil am Umsatz des Verletzers zu bestimmen, der ohne die Rechtsverletzung auf den Rechtsinhaber entfallen wäre. Dies ist aber keine besondere Schwierigkeit von Immaterialgüterrechten. Es ist immer schwierig, hypothetische Situationen zu konstruieren. Das trifft genauso zu auf den entgangenen Gewinn eines Unternehmens wegen einer unrechtmäßigen Unterbrechung eines Räumungsverkaufs,¹⁰²² wegen der verspäteten Übergabe von Gewerberäumen¹⁰²³ oder auf den Verdienstausschlag eines schwer verletzten jungen Menschen.¹⁰²⁴ In den genannten Fällen hat der BGH durch eine zum Teil sehr großzügige Handhabung der Darlegungs- und Beweisgrundsätze effektiven Rechtsschutz ermöglicht. Wie die Rechtsprechungspraxis in Frankreich und England zeigt, lassen sich die Schäden von Immaterialgüterrechtsverletzungen mithilfe einer beherzten Schadensschätzung beziffern, dazu sogleich c)aa)(2).¹⁰²⁵ Dort werden – in geeigneten Fällen – regelmäßige erhebliche Summen als entgangener Gewinn zugesprochen.

Zur zweiten Fallgruppe zählen Immaterialgüterrechtsverletzungen, bei denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass dem Rechtsinhaber durch die Verletzung tatsächlich eigener Umsatz entgangen ist.¹⁰²⁶ Evident ist dies in Fällen, in denen er das Immaterialgut überhaupt nicht oder jedenfalls nicht in den Märkten des Verletzers verwertet.¹⁰²⁷ Deswegen war dem Rechtsinhaber in der historischen *Ariston*-Entscheidung mit Sicherheit kein eigener Gewinn entgangen. Ohne eigenen Geschäftsbetrieb und die notwendigen Patente war er gar nicht in der Lage, es dem Verletzer gleich zu tun und mechanische Notenscheiben seiner Musikstücke

1018 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 60, 168, 173 – Mode neuheit (UWG); 57, 116, 118 – Wandsteckdose II; OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184 – Rauchfänge („häufig unüberwindbare Beweisschwierigkeiten“); *Rojahn*, GRUR 2005, 623, 625; BDS³/Kanz., § 139 PatG Rn. 77 (erhebliche Beweisprobleme); Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 515; *Halfpap*, Entgangener Gewinn, S. 269 f.; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 249. Vgl. auch BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil I; 60, 206, 209 – Miss Petite; 77, 16, 25 – Tolbutamid.

1019 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 77, 16, 25 – Tolbutamid; 60, 206, 209 – Miss Petite; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG).

1020 *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Rebbinder/Peukert*, UrhR¹⁷, Rn. 1287.

1021 Vgl. RGZ 156, 321, 326 – Braupfanne.

1022 BGH NJW-RR 1992, 997.

1023 BGH Grundeigentum 2010, 1741.

1024 BGH NJW 2011, 1148 Tz. 18 f.

1025 Ebenso *Köllner*, Mitt 2006, 289, 291.

1026 *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 262.

1027 BGH GRUR 1970, 296, 298 f. – Allzweck-Landmaschinen; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 83.

anzubieten.¹⁰²⁸ In einem anderen Fall stand fest, dass die Käufer die Maschine des Patentverletzers auch ohne die patentierte Funktion gekauft hätten.¹⁰²⁹ Ein Gewinnentgang ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Verletzte nur Inhaber eines abhängigen Patents ist und vom Inhaber des zugrundeliegenden Patents bereits auf Unterlassung in Anspruch genommen worden war.¹⁰³⁰ Der Rechtsinhaber wird dann durch die übliche Lizenzgebühr, die er als Mindestschaden für den Eingriff in sein Immaterialgüterrecht geltend machen kann, ausreichend *kompensiert*. Dasselbe gilt, wenn der Rechtsinhaber sein Recht ausschließlich durch Lizenzierung verwertet. Dann ist sein Verlust von vornherein auf die Lizenzgebühren beschränkt, die er mit seinen Lizenznehmern vereinbart hat.¹⁰³¹ In diesen und vielen anderen Fällen gibt es also kein Erkenntnis-, sondern allenfalls ein Sanktionsproblem.

Es ist daher allein fraglich (und offen zu diskutieren), ob die Rechtsordnung mit der Beschränkung auf Kompensationszwecke einen ausreichenden Rechtsgüterschutz gewährleistet – oder ob sie darüber hinaus wirkungsvolle präventive Sanktionen bereithalten muss. In diesen Fällen eine mangelhafte Kompensation zu behaupten, erschwert eine solche Diskussion und gaukelt Besonderheiten des Immaterialgüterrechts vor, die nicht existieren.

In die dritte Fallgruppe kann man schädigende Immaterialgüterrechtsverletzungen einordnen. Ihre negativen Folgen für das Image des Immaterialguts können mittelbar Auswirkungen auf den Absatz der Originalprodukte haben. Diese Auswirkungen können und müssen bei der Schätzung des Reputationsschadens berücksichtigt werden. Damit ist diese Schadensposition aber ausreichend kompensiert und darf nicht zusätzlich als entgangener Gewinn ersetzt werden. Das liefe auf eine unzulässige Doppelkompensation hinaus.

Nur in der ersten Fallgruppe hat der Verletzer dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen. Der Ersatz des entgangenen Gewinns ist also im Wesentlichen in Konstellationen denkbar, in denen Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten sind.¹⁰³² Das ist in den anderen in Kapitel 3 beobachteten Rechtsordnungen anerkannt und ständige Gerichtspraxis.¹⁰³³

1028 RGZ 35, 63, 64 f. – Ariston.

1029 RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle.

1030 RGZ 126, 127, 132 – Transformatorenentwicklung.

1031 BDS³/Kanz., § 139 PatG Rn. 77 mwN.

1032 CA Paris, 25.9.2009, RG 2008/11638, PIBD 2009, III-1508, 1509 – Baccarat/Delsey.

1033 England (Torremans, IP Law⁶, S. 624), Frankreich (Véron/Roux-Vaillard, Mitt 2006, 294, 298) und den USA (Ross, IP Damages, S. 2-9).

c) Substantiierungsmöglichkeiten des entgangenen Gewinns bei Immaterialgüterrechtsverletzungen

Der Rechtsinhaber muss drei Elemente darlegen und beweisen, um entgangenen Gewinn ersetzt zu bekommen: Es muss ihm der Verletzer Nachfrage entzogen haben, er muss selbst in der Lage gewesen sein, diese zusätzliche Nachfrage zu bedienen, und er muss seine variablen Kosten offenlegen.

aa) Entzug der Nachfrage

Wegen der Ubiquität der Immaterialgüterrechte ist es für den Rechtsinhaber am schwierigsten nachzuweisen, dass ihm der Verletzer gerade durch die Rechtsverletzung Nachfrage entzogen hat. Es gibt nur wenige deutsche obergerichtliche Urteile zu den Darlegungsanforderungen im Immaterialgüterrecht.¹⁰³⁴ Ergänzend kann aber auf die Rechtsprechung des BGH in anderen Rechtsgebieten zurückgegriffen werden. Dort kommen die Senate den Geschädigten zum Teil sehr weit entgegen. Wenn es wahrscheinlich ist, dass dem Geschädigten Gewinn entgangen ist, müssen die Instanzgerichte auch bei nur sehr wenigen verfügbaren Anknüpfungstatsachen wenigstens einen Mindestschaden schätzen.¹⁰³⁵ Je weniger Anhaltspunkte dem Geschädigten zur Verfügung stehen, desto geringer dürfen die Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast sein.¹⁰³⁶ Der deutsche Gesetzgeber hat mit § 287 ZPO in Kauf genommen, dass der zugesprochene Schadensersatz nicht immer mit dem tatsächlich entstandenen Schaden übereinstimmt.¹⁰³⁷ Das gilt insbesondere, wenn der Verletzer die Beweisnot verursacht hat.¹⁰³⁸ Die Gerichte dürfen daher keine zu strengen Anforderungen an die Substantiierungslast stellen.¹⁰³⁹

Dieses Gebot ergibt sich auch aus der Durchsetzungs-RL. Sie verbietet den Mitgliedstaaten, mit zu strengen Nachweisanforderungen die Geltendmachung des konkreten Schadensersatzes faktisch erheblich zu erschweren oder unmöglich zu machen.¹⁰⁴⁰ Auch Art. 17 I 2 Schadensersatz-RL verpflichtet die mitgliedstaat-

1034 Etwa RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; BGH GRUR 1962, 580, 582 f. – Laux-Kupplung II (Patent); OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 260, 263 – Lorient-Motive; OLG Köln WRP 2014, 744 – Converse. Ferner BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 ff. – Schmiermittel (UWG); GRUR 1979, 869, 870 – Oberarmschwimmringe (§ 945 ZPO).

1035 Vgl. auch die geschädigtenfreundliche Haltung der *common law* Gerichte, oben Kapitel 3 D.II.1.d).

1036 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 ff. – Schmiermittel (UWG). Ferner BGH NJW 1998, 1633, 1634; NJW 2002, 825, 826; NJW 2011, 1148 Tz. 19.

1037 BGH GRUR 1997, 741, 743 – Chinaherde; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 267 – Lifter; Mitt 1998, 358, 360 – Durastep (beide zur Lizenzanalogie).

1038 BGH NJW 2002, 825, 826; NJW 2011, 1148 Tz. 19.

1039 BGH NJW 2010, 1532 Tz. 13; BGH GuT 2010, 343; BGH NJW 2005, 3348; BGH NJW-RR 1992, 997, 998; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 82; Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 44; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 16.

1040 Dazu oben Kapitel 3 C.III.1.a)bb).

lichen Gerichte dazu, den Schaden nach einer Kartellrechtsverletzung auch dann zu schätzen, wenn es „praktisch unmöglich oder übermäßig schwierig ist, die Höhe des erlittenen Schadens aufgrund der vorhandenen Beweismittel genau zu beziffern“. ¹⁰⁴¹ Es ist davon auszugehen, dass der EuGH diese Konkretisierung der Pflicht zum vollständigen Schadensausgleich auch für den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatz übernehmen wird.

Nach deutschem Verständnis ist ein Gericht lediglich daran gehindert, eine vom konkreten Fall völlig losgelöste Schadenssumme zuzusprechen. ¹⁰⁴² Daher sollten sich deutsche Gerichte in ihrer Urteilspraxis stärker an den pragmatischen *common law* Gerichten orientieren. ¹⁰⁴³ Das gilt aber nur bei Beweisnot des Geschädigten. Soweit er in der Lage ist, dem Gericht detailliertere Anknüpfungstat-sachen mitzuteilen, muss er dies auch tun. ¹⁰⁴⁴

(1) Konkrete Berechnung

Der Rechtsinhaber kann darlegen, dass ihm durch die Verletzung konkrete Geschäfte entgangen sind. ¹⁰⁴⁵ Das ist bei entgangenen Großaufträgen möglich ¹⁰⁴⁶ oder generell, wenn Rechtsinhaber und Verletzer nur um wenige Abnehmer und nicht um Endverbraucher konkurrieren ¹⁰⁴⁷. Nachteil der konkreten Berechnung ist, dass der Rechtsinhaber Tatsachen vortragen muss, die eine Auftragsvergabe wahrscheinlich machen. Das wird ihm nur in wenigen Fällen möglich sein, etwa wenn der Verletzer oder dessen Kunden die geschützten Produkte lange Zeit vom Rechtsinhaber bezogen haben. ¹⁰⁴⁸

(2) Abstrakte Berechnung

Als Alternative zum Nachweis konkret entgangener Aufträge darf der Rechtsinhaber seinen Schaden grundsätzlich auch abstrakt berechnen. Bei einem oder wenigen Aufträgen ist der deutschen Rechtsprechung eine solche Schätzung aber zu

1041 Dazu oben Kapitel 3 A.II.2.

1042 BGHZ 54, 45, 55 mwN; BGH NJW-RR 1992, 997, 998; BGH NJW 2010, 1532 Tz. 13; Münch-KommBGB/Oetker, § 252 Rn. 38; Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 42; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 40.

1043 Dazu oben Kapitel 3 D.II.1.d).

1044 Vgl. etwa BGHZ 77, 16, 19 ff. – Tolbutamid; BGH NJW-RR 1992, 997, 998 (unter 3.). Vgl. auch BGH GRUR 2015, 186 Tz. 10 – Wir zahlen Höchstpreise mwN, wonach eine Beweislastumkehr zugunsten des Klägers nicht in Betracht kommt, wenn er maßgebliche Tatsachen ohne erhebliche Schwierigkeiten selbst darlegen und beweisen kann.

1045 Vgl. LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 f. – Drehverschlussanordnung; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 137; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62.

1046 Vgl. etwa Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911.

1047 LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 f. – Drehverschlussanordnung.

1048 Vgl. LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 f. – Drehverschlussanordnung; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 106; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62.

spekulativ, weil sie damit die bloße Geschäftschance als Vermögenswert anerkennen würde (dazu näher unten (d)).

Bei einer großen Anzahl möglicherweise entgangener Geschäfte dagegen darf der Rechtsinhaber den Schaden abstrakt darlegen und beweisen.¹⁰⁴⁹ Dann sind die Gerichte befugt, den Anteil der Geschäfte grob zu schätzen, die dem Rechtsinhaber entgangen sind. Stehen Rechtsinhaber und Verletzer in einem direkten Konkurrenzverhältnis, entspricht es dem gewöhnlichen Lauf der Dinge iSv. § 252 S. 2 BGB, dass dem Rechtsinhaber Gewinn entgangen ist.¹⁰⁵⁰ Deswegen muss der Verletzer den Beweis führen, dass dem Rechtsinhaber überhaupt kein Gewinn entgangen ist.¹⁰⁵¹

Allerdings steht damit noch nicht die Höhe des entgangenen Gewinns fest, weil kaum jemals dem Rechtsinhaber der volle Umsatz des Verletzers entgangen ist.¹⁰⁵² In diesen Fällen sind die Gerichte verpflichtet, wenigstens einen Mindestschaden zu schätzen, solange ihnen nicht jegliche Anhaltspunkte für eine Schätzung fehlen.¹⁰⁵³

(a) Umsatzzahlen des Rechtsinhabers

Als Anhaltspunkte für einen Schaden kann der Rechtsinhaber Umsatzzahlen vorlegen und darlegen, dass sein Umsatz zurückgegangen oder eine zu erwartende Umsatzsteigerung ausgeblieben ist.¹⁰⁵⁴ Das hat der BGH etwa in Fällen ausreichen lassen, in denen Gewerberäume nicht in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand überlassen wurden oder ein Räumungsverkauf durch eine unrechtmäßige einstweilige Verfügung unterbrochen wurde.¹⁰⁵⁵ Ist nach die-

1049 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 – Schmiermittel (UWG); LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpresspfahl; Schulte/Voß/Kühnen, PatG³, § 139 Rn. 104.

1050 BGH GRUR 1993, 757, 758 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG³, § 42 Rn. 24. Das gilt jedenfalls beim Absatz einer erheblichen Anzahl von Nachahmungen OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 – Gipürespitze II (UWG). Vgl. auch BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 642.

1051 BGH GRUR 1993, 757, 758 f. – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ).

1052 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 – Schmiermittel (UWG); OLG Köln WRP 2014, 744 Tz. 21 – Converse; LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 – Drehverschlussanordnung; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 139; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2729; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 235; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 83; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 218.

1053 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG); NJW 2005, 3348, 3349; NZM 1998, 666; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 16 mwN. Dazu sind deutsche Tatsachengerichte oft nicht bereit, vgl. OLG Köln WRP 2014, 744 – Converse; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 260, 263 – Lorient-Motive.

1054 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 f. – Schmiermittel (UWG); GuT 2010, 343; Bodewig/Wandtko, GRUR 2008, 220, 224. Strenger BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG): regelmäßig nur Anhaltspunkt, nicht aber alleinige Berechnungsgrundlage.

1055 BGH GuT 2010, 343 (Gewerberäume); BGH NJW-RR 1992, 997, 998 (Räumungsverkauf).

sen Anknüpfungstatsachen ein Umsatzrückgang wahrscheinlich, kann der Verletzer diesen Vortrag nicht durch die Behauptung erschüttern, es bestehe die ernsthafteste *Möglichkeit*, dass dem Rechtsinhaber doch kein Gewinn entgangen ist.¹⁰⁵⁶ § 252 S. 2 BGB ist mehr als ein Anscheinsbeweis, dessen bloße Erschütterung ausreicht. Diese Tatsachen müssen aber bei der Schätzung berücksichtigt werden, in welcher Höhe dem Rechtsinhaber Gewinne entgangen sind.¹⁰⁵⁷

(b) Gewinnprognosen

Lässt sich aus den verfügbaren Umsatzzahlen ein Gewinnentgang nicht hinreichend ablesen oder stehen dem Rechtsinhaber keine Zahlen zur Verfügung, etwa weil das Produkt neu eingeführt wurde, so ist die Rechtsprechung noch großzügiger und lässt sogar Absatzpläne und Gewinnprognosen des Rechtsinhabers als Anknüpfungstatsachen ausreichen.¹⁰⁵⁸ Hier ist im Einzelfall aber ein Risikoabschlag vorzunehmen.¹⁰⁵⁹ Das ermöglicht einen Mindestschaden zu schätzen und den Geschädigten nicht völlig schutzlos zu stellen, wenn nach Gewissheit des Gerichts feststeht, dass dem Rechtsinhaber ein Schaden entstanden ist.

(c) Verletzergewinn als Ausgangspunkt für ökonomische Einzelfallbetrachtung

Im Regelfall sind die beiden vorgenannten Anknüpfungstatsachen unzureichend für eine Schadensschätzung. Daher sollten sich deutsche Gerichte bei der Schätzung des entgangenen Gewinns an der Gerichtspraxis in Frankreich, England und den USA orientieren.¹⁰⁶⁰ Deren Gerichte berücksichtigen als erste Näherungsgröße die Umsätze des Verletzers und gehen im Sinne einer Argumentationslastverteilung davon aus, dass der Rechtsinhaber den gesamten Umsatz des Verletzers an sich gezogen hätte.¹⁰⁶¹ Diese Vermutung mündet aber nicht in einer pauschalen Gewinnherausgabe. Sie wird anhand detaillierter Betrachtungen der tatsächlichen Marktgegebenheiten und „*commercial common-sense*“ korri-

1056 MünchKommBGB/Oetker, § 252 Rn. 40; Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 18; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 642.

1057 Vgl. BGH NJW-RR 1992, 997 f.; BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG).

1058 BGH NJW 2005, 3348 f. (vertragswidrige Nichtentwicklung eines Prototyps).

1059 BGH NJW 2005, 3348, 3349. Vgl. auch BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG): Umsatzseinbußen regelmäßig nur Anhaltspunkt, nicht aber alleinige Berechnungsgrundlage für entgangenen Gewinn.

1060 So schon RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle und jetzt auch BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone (X. ZS) sowie BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS). Ebenso Maute, Schadensberechnung, S. 28 f.

1061 England: *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 177 (HL); *Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 524 (Pat); *Perini v LPC* [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 63, 68. Frankreich: CA Paris, 26.2.1992, D. 1993, som. com. 300; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 299. Vgl. auch BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG); BGH (VII. ZS) NJW 2014, 155 Tz. 20 (Umsatz relevanter Anhaltspunkt für entgangenen Gewinn bei Zuwiderhandlung gegen vertragliches Konkurrenzverbot); *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2729; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 83 f.

giert.¹⁰⁶² Kaum jemals ist dem Rechtsinhaber der volle Umsatz des Verletzers entgangen.¹⁰⁶³ In einem zweiten Schritt geben insbesondere französische Gerichte häufig ein ökonomisches Sachverständigengutachten in Auftrag.¹⁰⁶⁴ Englische Gerichte dagegen nehmen die ökonomische Abwägung selbst vor und setzen sich dabei mit den von den Parteien vorgebrachten Argumenten auseinander. In der Abwägung werden alle ökonomisch relevanten Umstände berücksichtigt, insbesondere die Marktanteile von Rechtsinhaber und Verletzer, die Marktstruktur, die Preise, die Zielgruppen, die Vertriebsstruktur des Rechtsinhabers und des Verletzers, die Kundenbindung, Substituierungsmöglichkeiten usw.¹⁰⁶⁵ An ähnlichen Kriterien orientieren sich im Übrigen deutsche Gerichte, wenn sie den Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am Verletzergewinn schätzen.¹⁰⁶⁶ Weil ihnen keine Alternativen zur Verfügung stehen, kommen sie dort zu Anteilen, die zwar nicht mathematisch präzise, aber handhabbar sind. Das zeigt deutlich: Die stereotype Behauptung, den Gerichten fehlten ausreichend Anhaltspunkte für die Schätzung des entgangenen Umsatzes, ist schlicht eine Ausrede.¹⁰⁶⁷ Der EuGH wird sie aller Voraussicht nach nicht akzeptieren.

Im Grundsatz ist eine solche Berechnung des entgangenen Gewinns auch vom BGH anerkannt.¹⁰⁶⁸ Allerdings neigen die Tatsachengerichte dazu, allein darzulegen, weshalb der Rechtsinhaber nicht den gesamten Umsatz des Verletzers gemacht hat – um dann überhaupt *keinen* entgangenen Gewinn zuzusprechen.¹⁰⁶⁹ Sie haben aber den Auftrag, in diesen Fällen einen Mindestschaden zu schätzen, also den Anteil, der dem Rechtsinhaber wahrscheinlich entzogen wurde.¹⁰⁷⁰ Dazu müssen sie ggf. einen Sachverständigen hinzuziehen (§ 287 I 2 ZPO).¹⁰⁷¹ Außerdem ist das abgesenkte Darlegungs- und Beweismaß zu berücksichtigen, demzu-

1062 Exemplarisch für englische Gerichte *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 77 ff.; *Perini v LPC* [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 68, 76 ff. Für Frankreich vgl. etwa CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 7 f. – MBI/Gyra.

1063 Oben Fn. 1052.

1064 Dazu etwa *Asse/Poirier*, L'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon, RFC 2009, 26-30. Ebenso früher das Reichsgericht, vgl. etwa die Gutachtensammlung von *Dambach*, Fünfzig Gutachten über Nachdruck und Nachbildung. Erstattet vom Königlich Preussischen Litterarischen Sachverständigen-Verein in den Jahren 1874 – 1889, Leipzig 1891. Vgl. BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG).

1065 *Spitz*, sic! 2007, 795, 798; *Maute*, Schadensberechnung, S. 29. Vgl. auch die Kriterien bei *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 515; *Schulte/Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 139 Rn. 106; *Nieder*, Patentverletzung, Rn. 104.

1066 Dazu unten D.V.3.c)aa)(1).

1067 Ebenso *Köllner*, Mitt 2006, 289, 291. Vgl. auch *Spitz*, sic! 2007, 795, 799 ff. zur Schweizer Rechtsprechung.

1068 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 f. – Schmiermittel (UWG); BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS). Vgl. auch OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 21 – Converse.

1069 OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 28 – Converse. Vgl. auch die Vorinstanzen zu BGH GRUR 2008, 933 Tz. 7 – Schmiermittel (UWG).

1070 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG); *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 84.

1071 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG).

folge es bereits ausreicht, dass dem Rechtsinhaber *wahrscheinlich* ein Gewinn entgangen ist. Ist es daher nur möglich, dass ihm der Gewinn nicht entgangen ist, müssen die Gerichte dem Schadensersatzverlangen stattgeben.¹⁰⁷² Die Tatsachengerichte dürfen Anknüpfungstatsachen für ihre Schätzung aber nur verwenden, soweit sie nach diesem Maßstab feststehen. Pure Unterstellungen zugunsten des Rechtsinhabers sind ihnen verwehrt.¹⁰⁷³

Bei der Schadensschätzung mindern folgende Aspekte die berücksichtigungsfähigen Umsätze des Verletzers:

Oft bietet der Nachahmer die Produkte deutlich günstiger an als der Originalhersteller. Dann richtet sich jener im Regelfall an eine andere Zielgruppe, so dass dem Rechtsinhaber kaum eigener Umsatz entgangen ist.¹⁰⁷⁴ Dabei ist die Preisstruktur ein wichtiges Indiz.¹⁰⁷⁵ *Christian Dior* wendet sich mit seinen Sandalen zum Preis von über 600 € an eine völlig andere Zielgruppe als eine Schuhboutique, die für sehr ähnliche Sandalen 180 € verlangt.¹⁰⁷⁶ Auch die Vertriebskanäle spielen eine wichtige Rolle.¹⁰⁷⁷ Markenkekse, die über traditionelle Supermärkte verkauft werden, konkurrierten zumindest vor einigen Jahren nur sehr eingeschränkt mit Discounterkekse;¹⁰⁷⁸ und nicht alle *eBay*-Käufer hätten dasselbe T-Shirt in einem klassischen Ladengeschäft gekauft.¹⁰⁷⁹ Konsequenterweise entgehen dem Rechtsinhaber keine Geschäfte, wenn er auf dem entsprechenden Markt gar nicht tätig ist.¹⁰⁸⁰ Hierfür kann auf die umfangreichen und detaillierten Kriterien zurückgegriffen werden, die für die kartellrechtliche Marktabgrenzung entwickelt wurden.¹⁰⁸¹ Durch Billignachahmungen ist dem Rechtsinhaber aber ein Reputations- und Verwässerungsschaden entstanden, der als eigenständiger Schadensposten ausgeglichen werden kann, wie die französische Gerichtspraxis zeigt, und nach den Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie auch ausgeglichen werden muss.¹⁰⁸²

1072 Zu streng daher OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 22 – Converse.

1073 BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG).

1074 Frankreich: CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 7 – MBI/Gyra (Abschlag von 1/3 bei 7-mal höherem Preis des Rechtsinhabers); *Asse/Poirier*, RFC 2009, 26, 28; *Durrande*, D. 2009, 691, 695; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 135 f. England: *Draper v Trist* [1939] 3 All ER 513, 520 f. (CA); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 48 ff.

1075 Vgl. auch BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 22 – Converse.

1076 TGI Paris, 27.1.2011, RG 09/15874, PIBD 2011, III-370, 372 – Dior/Ash, bestätigt durch CA Paris, 8.2.2013, RG 11/02407, PIBD 2013, III-1144. Ebenso TGI Paris, 11.1.2008, RG 2006/07576, PIBD 2008, III-230, 232 (Cerruti-Imitation für 270 € anstelle des Originals für 1.200 €).

1077 Vgl. auch OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 22 – Converse.

1078 CA Paris, 17.10.2007, RG 2006/09632, PIBD 2007, III-720, 725 – Biscuiterie Tanguy/LU. Das mag sich durch das gegenwärtige *Uptrading* der Discounter-Supermärkte aber ändern.

1079 CA Pau, 31.3.2010, RG 2008/03826, PIBD 2010, III-395, 399 – Brod'matic/Cloud's.

1080 CA Paris, 25.9.2009, RG 08/11638, PIBD 2009, III-1508, 1509 – Baccarat/Delsey (Baccarat verkauft Schmuck und Dekorationsgegenstände, aber keine Koffer wie Delsey).

1081 Vgl. etwa Immenga/Mestmäcker/*Fuchs/Möschel*, GWB³, § 18 Rn. 17-181 mwN.

1082 Dazu oben C.II.2.

Insbesondere in Märkten mit mehreren Teilnehmern und starker Konkurrenz durch substituierende Drittprodukte kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Rechtsinhaber den gesamten Umsatz des Verletzers an sich gezogen hätte.¹⁰⁸³ Auch ohne die Rechtsverletzung hätte er sich der (lauteren) Konkurrenz stellen müssen, die seine Möglichkeit geschwächt hätte, sein Immaterialgut am Markt zu verwerten. Gerade dieser Konkurrenz wollte der Gesetzgeber den Immaterialgüterrechtsinhaber aussetzen, weil er sich mit den Ausschließlichkeitsrechten bewusst für eine marktkonforme Belohnung von Innovatoren entschieden hat. Ein entsprechender Einwand eines Verletzers lässt sich in einem Prozess auch praktikabel handhaben, wie die Beispiele aus den oben in Kapitel 3 untersuchten Rechtsordnungen zeigen: Trägt der Verletzer entsprechend substantiiert vor, orientieren sich die dortigen Gerichte bei ihrer Schadensschätzung an den Marktanteilen des Rechtsinhabers.¹⁰⁸⁴ Darüber hinaus kann der Verletzer nachweisen, dass seine Vertragspartner die Geschäfte unabhängig von der Rechtsverletzung nur mit ihm geschlossen hätten, etwa weil eine starke Kundenbindung besteht.¹⁰⁸⁵

Den verbleibenden Schwierigkeiten bei der Schadensschätzung begegnen die meisten untersuchten Rechtsordnungen dadurch, dass sie Unsicherheiten großzügig zugunsten des Rechtsinhabers beheben. Dies ist gerechtfertigt, weil der Verletzer diese Unsicherheit durch seine schuldhaft Verletzung verursacht hat. Nach dem X. Zivilsenat des BGH ist bei sehr spekulativen Gewinnprognosen ein „Risikoabschlag“ gerechtfertigt.¹⁰⁸⁶

bb) Ausreichende eigene Kapazitäten

Der Rechtsinhaber darf einen Gewinn, der höher als eine übliche Lizenzgebühr ist, nur fordern, wenn er ihn tatsächlich erwirtschaftet hätte. Daher muss er nachweisen, dass er im Verletzungszeitraum über entsprechende Produktions- und Vertriebskapazitäten verfügt hat, um diese zusätzliche Nachfrage zu bedie-

1083 CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 565 f. – Minco/MC France; CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 283 – Mamor/Astra Plastique; Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 529 (Pat); LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpresspfahl; Dreier, Prävention, S. 249; Maute, Schadensberechnung, S. 29. Vgl. auch BGH GRUR 1962, 580, 582 f. – Laux-Kupplung II (I. 3 u. II.B. 2).

1084 England: Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 529 (Pat). Frankreich: CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC). Italien: Trib. Milano, 8.3.2007, GADI 2007, 731, 762 f. Niederlande: *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 497 mwN. USA: *State Indus v Mor-Flo*, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989). Vgl. auch BGH GRUR 1962, 580, 582 f. – Laux-Kupplung II (I.3 u. II.B. 2).

1085 RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 516; Heermann, GRUR 1999, 625, 626.

1086 BGH NJW 2005, 3348, 3349 – Analysegerät. Ferner BGH NJW 1998, 1633, 1634 (VI. ZS). Vgl. auch BGHZ 29, 393, 399 f., dazu *Mäsch*, Chance und Schaden, S. 148 f.; *Fleischer*, JZ 1999, 766, 770.

nen.¹⁰⁸⁷ Daran scheiterte in einem französischen Nachahmungsprozess der italienische Luxusschneider *Bottega Veneta*.¹⁰⁸⁸ Er ließ seine Taschen aufwändig von Hand fertigen und konnte daher mit der maschinellen Fertigung des Imitators nicht Schritt halten. Durch die massenweise Nachahmung wurde aber die Exklusivität des Produkts verwässert, so dass er für den Imageschaden eine erhebliche Summe erhielt.¹⁰⁸⁹

Der Rechtsinhaber kann aber alternative Szenarien vortragen. Zum einen kann es ihm möglich gewesen sein, entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen (dann muss er sich aber diese Kosten entgegenhalten lassen). Zum anderen kann er vortragen, dass er die Nachfrage nicht sofort, aber über einen längeren Zeitraum bedient hätte. Wie bei entgangenen Spekulationsgewinnen, die auf Entscheidungen *nach* Schadensentstehung beruhen,¹⁰⁹⁰ müssen Gerichte einen entsprechenden Vortrag des Rechtsinhabers aber besonders auf Plausibilität prüfen.

cc) Offenlegung der Kostenstruktur

Der Rechtsinhaber hat keinen Anspruch auf entgangene Umsätze, sondern nur auf entgangenen Gewinn. Damit Gerichte letzteren berechnen können, muss er die variablen Kosten für das verletzte Produkt offenlegen.¹⁰⁹¹

(1) Anforderungen der Rechtsprechung

Soweit dem Rechtsinhaber Angaben möglich sind, reichen abstrakte Erfahrungssätze, die Angabe von Branchendurchschnitten und selbst das durchschnittliche Betriebsergebnis nicht aus.¹⁰⁹² Will der Rechtsinhaber nicht auf den entgangenen Gewinn verzichten, ist er gezwungen, unmittelbaren Konkurrenten Einblick in sensible geschäftliche Daten wie Einkaufspreise, Unkosten oder die Gewinnspanne zu geben.¹⁰⁹³ Das macht es unattraktiver, den entgangenen Gewinn als Schadensersatz geltend zu machen. Allerdings ist das keine Besonderheit des deutschen Rechts, sondern auch in den anderen untersuchten Rechtsordnungen üb-

1087 Dreier, Prävention, S. 70, 249. So auch in England *Xena v Cantideck* [2013] EWPC 1 Tz. 101, und in Frankreich CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 565 f. – Minco/MC France; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremmer.

1088 TGI Paris, 12.11.2009, RG 2009/1450, PIBD 2010, III-125, 128 – Bottega Veneta/Le Tanneur.

1089 Insgesamt 110.000 € Schadensersatz für 1.400 verkaufte Imitate. Dazu auch oben II.1.b).

1090 Dazu NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 26 mwN.

1091 BGHZ 77, 16, 21 – Tolbutamid; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 f. – Converse; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 515.

1092 BGHZ 77, 16, 19 ff. – Tolbutamid; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 f. – Converse; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 62.

1093 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 515.

lich.¹⁰⁹⁴ Betriebsinterna offenlegen zu müssen, ist zudem kein spezifisches Problem von Immaterialgüterrechtsverletzungen. Alle Geschädigten, die entgangenen Gewinn aus unternehmerischen Aktivitäten fordern, müssen dies tun.

Im Grundsatz sind die Anforderungen der Rechtsprechung gerechtfertigt. Andernfalls wäre der Schädiger der Gefahr weitgehend willkürlicher Festsetzungen ausgesetzt.¹⁰⁹⁵ Diese Gefahr besteht zwar bei jeder Schadensschätzung nach § 252 S. 2 BGB und § 287 ZPO und ist vom Gesetzgeber in gewissem Ausmaß auch gewollt.¹⁰⁹⁶ Gerade langfristige Prognosen beinhalten ein hohes Maß an Spekulation, etwa bei Berufsausfallschäden junger Menschen. Die Spekulation ist hier dadurch gerechtfertigt, dass den Gerichten keine besseren Erkenntnismöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das ist bei den Gewinnmargen des Rechtsinhabers aber anders.

(2) Alternative Regelungsmodelle

Die Substantiierungsanforderungen werden in anderen Bereichen nicht ganz so streng gehandhabt: Wird Geschäftsbanken Geld verspätet zurückgezahlt, dürfen sie ihren Zinsausfallschaden mithilfe ihrer gewichteten durchschnittlichen Rendite berechnen, die sie über alle von ihr betriebenen Geschäftsarten erwirtschaften.¹⁰⁹⁷ Der BGH gewährt diese Darlegungserleichterung, weil die Banken ihren Zinsschaden andernfalls nicht belegen könnten. Sie sind schlicht nicht in der Lage darzulegen, welche konkreten Geschäfte sie gerade mit dem vorenthaltenen Geldbetrag abgeschlossen hätten.¹⁰⁹⁸ Das ist auf Immaterialgüterrechtsverletzungen nicht übertragbar: Kann geschätzt werden, wie viele Produkte der Rechtsinhaber ohne die Verletzung verkauft hätte, ist er ohne Weiteres in der Lage, seine Marge darzulegen. Ist eine solche Schätzung der entgangenen Verkäufe unmöglich, hilft auch eine Beweiserleichterung für die Gewinnmarge nicht weiter. Wie in anderen untersuchten Rechtsordnungen¹⁰⁹⁹ orientiert sich die deutsche Rechtsprechung bei der Substantiierungslast an den verfügbaren Informationen. So

1094 Für das *common law*, vgl. *Paramount Pictures v Elva Hasluck* [2006] FCA 1431 (Federal Court of Australia); *Gyngell*, JIPLP 2007, 198, 199 mwN. Für Frankreich: *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 46.

1095 BGHZ 77, 16, 22 – Tolbutamid; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 62.

1096 BGH GRUR 1997, 741, 743 – Chinaherde; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 267 – Lifter (zur Lizenzanalogie und Gewinnerhebung).

1097 BGHZ 104, 337, 344 ff.; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 22 mwN.

1098 Wobei aber fraglich ist, ob der Schaden nicht auf die Refinanzierungszinsen im Interbankenverkehr begrenzt werden muss, soweit sich die Bank refinanzieren konnte, vgl. etwa *Reifner*, BB 1985, 87, 91. Mangels entsprechender Schadensminderungsobliegenheit der Bank soll nach dem BGH eine überobligatorische Anstrengung vorliegen, die bei der Vorteilsausgleichung unberücksichtigt bleibt, BGHZ 104, 337, 344 ff.

1099 Im Unionsrecht (EuGH EuGH Slg. 2000, I-203 Tz. 63 ff. – Mulder II), im englischen Recht (*Ratcliffe v Evans* [1892] 2 QB 524, 531 f.; *Columbia Pictures v Robinson* [1988] FSR 531, 536 [Ch]) und im US-amerikanischen Recht (*Ross*, IP Damages, S. 1-10 f.).

weit dem Geschädigten konkrete Angaben möglich sind, um den ausgebliebenen Gewinn näher zu bestimmen, muss er diese auch machen.

Auch ein weiterer Kompromiss des Bankensenats ist in vielen immaterialgüterrechtlichen Fällen nicht handhabbar. Die Bank kann ihr Geheimhaltungsinteresse dadurch wahren, dass sie ihren Schaden nach dem Zinsertrag mit der Anlageart berechnet, welche die niedrigste Rendite abwirft.¹¹⁰⁰ Ein produzierender Betrieb müsste aber auch dafür viele Betriebsinterna offenlegen und dürfte zudem kein verlustbringendes Produkt vertreiben.

Die Gewinnmarge des Verletzers als Maßstab heranzuziehen, hilft ebenfalls nicht weiter. Sein Gewinn ist für diese Schadensberechnungsmethode unerheblich.¹¹⁰¹ Dasselbe gilt für die Differenz zum niedrigeren Verkaufspreis des Verletzers. Aus ihr kann nicht auf einen entsprechenden Mindestschaden geschlossen werden, weil sich die Kostenstruktur von Verletzer und Rechtsinhaber nicht decken müssen.¹¹⁰² Zudem gehört es zu den ökonomischen Binsenweisheiten, dass ein höherer Preis im Regelfall zu einem niedrigeren Absatz führt.

Rechtspolitisch kann man dem Rechtsinhabers durch Beweispauschalierungen entgegenkommen. Es könnten Näherungsgrößen wie der Branchenschnitt oder die allgemeine Gewinnmarge des Verletzers selbst dann akzeptiert werden, wenn der Rechtsinhaber in der Lage wäre, konkrete Informationen zur Verfügung zu stellen. Eine so weitgehende Entscheidung, auf vorhandene bessere Erkenntnismöglichkeiten zu verzichten, kann aber nur der Gesetzgeber treffen.

Dagegen sprechen zwei weitere Argumente: Erstens besteht ein erhebliches Missbrauchspotential, weil man dem Rechtsinhaber ermöglichen würde, die für ihn günstigste Gewinnmarge auszusuchen. Wenn im Branchenschnitt eine ordentliche Rendite erwirtschaftet würde, könnte er entgangenen Gewinn selbst in solchen Fällen fordern, in denen er das Produkt nur unter Verlusten verkauft. Zweitens ist eine solche Darlegungserleichterung zur Rechtsdurchsetzung nicht erforderlich.¹¹⁰³ Dem Rechtsinhaber steht mit der üblichen Lizenzgebühr eine Schadensberechnungsmethode offen, bei der er keine oder nur wenige sensible Informationen vortragen muss. Wenn er einen höheren Schaden ersetzt haben möchte, ist es gerechtfertigt, dass er seinen individuellen Schaden entsprechend darlegt.¹¹⁰⁴ Es steht ihm frei, wie er den Schadensersatzanspruch begründet. Daher kann er sein Geheimhaltungsinteresse beziffern und die zusätzliche Schadensersatzforderung davon abhängig machen, wie viel ihm die Geheimhaltung wert ist. Betriebsinterna offenlegen zu müssen, ist keine unüberwindbare Hürde. Das zeigen die

1100 BGHZ 104, 337, 347 f.

1101 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 139.

1102 BGHZ 77, 16, 21 f. – Tolbutamid.

1103 Vgl. OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 – Converse.

1104 Vgl. BGH GRUR 1962, 580, 583 – Laux-Kupplung II; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 – Converse.

Schadensersatzprozesse in Frankreich und England. Dort wird der Schadensersatz regelmäßig nach dem entgangenen Gewinn berechnet, wofür der Rechtsinhaber entsprechende Zahlen offenlegen muss.

d) *Bloße Erwerbschance als Schaden*

Nach traditioneller deutscher Schadensdoktrin werden Gewinnchancen nach einem binären System ersetzt. Wenn es überwiegend wahrscheinlich ist, dass dem Geschädigten ein Gewinn entgangen ist, erhält er ihn vollständig ersetzt. Ist das Gericht davon nicht ausreichend überzeugt, erhält er gar nichts.¹¹⁰⁵ Die Konsequenz ist eine (unflexible) Alles-oder-nichts-Lösung.¹¹⁰⁶

Allerdings wird diese in der Theorie strenge Unterscheidung dadurch aufgeweicht, dass im Einzelfall der Darlegungs- und Beweismaßstab abgemildert wird. So hat es etwa der X. Zivilsenat in Fällen großer Beweisnot ausreichen lassen, dass die Realisierung von zukünftigen Gewinnen „wahrscheinlich“ ist und eine Abweisung nach Beweislastgrundsätzen abgelehnt, selbst wenn sich eine „überwiegende Wahrscheinlichkeit nicht feststellen lässt“.¹¹⁰⁷ Weil der Vertragsbrüchige den geschuldeten Prototyp nicht geliefert hatte, konnte sein Vertragspartner nichts dazu vortragen, ob der Verkauf des marktgängigen Produkts ein Erfolg geworden wäre. Ähnlich ging es einem angehenden Fußballtrainer, der zu Beginn seiner Laufbahn durch einen ärztlichen Kunstfehler daran gehindert wurde, jemals als Trainer zu arbeiten.¹¹⁰⁸ Weil Einstellungschancen und Vergütung maßgeblich von früheren Erfolgen und Misserfolgen abhängen, konnte er dazu nichts vortragen. In beiden Fällen mussten die Tatsacheninstanzen einen durchschnittlichen Erfolg unterstellen, gleichzeitig aber bei der Schadenshöhe einen „Risikoabschlag“ erwägen.¹¹⁰⁹ Im Ergebnis wurden die vereitelten Einnahmen in der Höhe ihrer Wahrscheinlichkeit als Schaden erstattet.¹¹¹⁰

Deswegen wirkt sich die überwiegend ablehnende Haltung von Rechtsprechung und Literatur gegenüber der Geschäftschancenlehre faktisch nur noch aus, wenn der Geschädigte daran gehindert wird, an einer (einzelnen) Ausschreibung mit mehreren Konkurrenten teilzunehmen oder um eine überschaubare Anzahl

1105 Vgl. nur HKK/Jansen, §§ 249-253, 255 Rn. 42; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 28 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, vor § 249 Rn. 220 mwN.

1106 Fleischer, JZ 1999, 766, 768; Koziol, FS Stoll, 233, 238 mwN.

1107 BGH NJW 2005, 3348, 3349 – Analysegerät.

1108 BGH NJW 1998, 1633.

1109 BGH NJW 2005, 3348, 3349; NJW 1998, 1633, 1634. Vgl. auch BGHZ 29, 393, 399 f., dazu Mäsch, Chance und Schaden, S. 148 f.; Fleischer, JZ 1999, 766, 770.

1110 Vgl. auch Mäsch, Chance und Schaden, S. 149. So auch in England, vgl. Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 407 (Pat), [1997] RPC 443, 459 f. (CA); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47.

von Aufträgen zu konkurrieren.¹¹¹¹ In diesen Fällen scheitert der Geschädigte mit seinem Schadensersatzanspruch, wenn er nicht belegen kann, welchen Auftrag er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gewonnen hätte.¹¹¹² Hier sind etwa Frankreich und England großzügiger.¹¹¹³ Eine Verpflichtung Deutschlands, mit ihnen gleichzuziehen, ergibt sich jedoch weder aus den Grundrechten¹¹¹⁴ noch aus völkerrechtlichen Vorgaben oder aus der Durchsetzungs-RL¹¹¹⁵. Dennoch ist es stimmgiger, einer realen¹¹¹⁶ Gewinnchance Vermögenswert beizumessen (Wert der Realisierung x Wahrscheinlichkeit) und sie zu ersetzen, wenn sie *sicher* vereitelt wurde.¹¹¹⁷ Denn es kann keinen Unterschied machen, ob eine Rechtsverletzung dem Geschädigten eine große Anzahl kleiner Gewinnchancen oder nur eine einzelne große Gewinnchance entzogen hat. Bei einer einzelnen Gewinnchance treten die Unsicherheit und die Notwendigkeit zur Spekulation lediglich offener zu Tage. Ein Wahrscheinlichkeitsurteil über die hypothetische Berufskarriere mehrerer Jahrzehnte ist jedoch auch nichts anderes als intelligentes Raten.

4. Der Verletzerge Gewinn als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers

Der Anspruch des Rechtsinhabers auf Herausgabe des Verletzergewinns wird verbreitet als Schadensersatzanspruch angesehen und teilweise als besondere Methode zur Berechnung des entgangenen Gewinns eingeordnet.¹¹¹⁸ Nach dem BGH soll es der Lebenserfahrung entsprechen, dass der Rechtsinhaber bei eigener Verwertung des Schutzrechts denselben Gewinn hätte erzielen können wie der Verletzer.¹¹¹⁹ Der Verletzer entziehe dem Rechtsinhaber eine konkrete Marktchance

1111 Dazu etwa BGH NJW 1983, 442 (rechtswidriger Ausschluss von einem Architektenwettbewerb). Klassisch ist der Fall Chaplin v Hicks [1911] 2 KB 786 (CA), um den vertragswidrigen Ausschluss an der Teilnahme eines Schönheitswettbewerbs. Vgl. auch den französischen, patentrechtlichen Fall, bei dem zwei Druckmaschinenhersteller um drei Aufträge in Frankreich konkurrierten, TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1588 – Bobst/Heidelberg Postpress.

1112 BGH NJW 1983, 442, 443 (rechtswidriger Ausschluss von einem Architektenwettbewerb).

1113 Dazu *Fleischer*, JZ 1999, 766, 769 ff. mwN.

1114 Dazu *Mäsch*, Chance und Schaden, S. 233 ff.

1115 Dazu oben Kapitel 3 C.III.1.a)aa)(3).

1116 Im Gegensatz zu einer spekulativen Gewinnchance, dazu oben Kapitel 3 Fn. 795.

1117 TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1588 – Bobst/Heidelberg Postpress; *Fleischer*, JZ 1999, 766, 769 ff. mwN zur ausländischen Rechtsprechung; im Ergebnis ähnlich *Kozioł*, FS Stoll, 233, 247 ff.

1118 Insbesondere RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33, 61 f.; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung; *Zahn*, Verletzerge Gewinn, S. 95 f. Nach GA *Saugmandsgaard Oe*, EU:C:2016:73 Tz. 84, 99 – Hanson/Grünwald handelt es sich dabei um ein „Ersatzkonstrukt“ zur Ermittlung des tatsächlichen Schadens. Vgl. auch Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 66. Dagegen *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431, 452 mwN.

1119 BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II; GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung. Das hat auch die Gesetzesbegründung aufgegriffen, RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33, 62. Ebenso *Halfpap*, Entgangener Gewinn, S. 270; *Mes*, PatG⁴, § 139 Rn. 146; *Mellulis*, GRUR Int 2008, 679, 683; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 261; *Fezer*, WRP 1993, 565, 567.

und hindere ihn demnach insoweit an der eigenen Nutzung des Immaterialguts.¹¹²⁰ Wenn allerdings entgangener Gewinn gefordert wird (§ 252 BGB), geht auch der BGH davon aus, dass der Umsatz des Verletzers grundsätzlich *nicht* dem entgangenen Umsatz des Rechtsinhabers entspricht.¹¹²¹ Weil Immaterialgüter nicht-rivalisierende Nutzungen ermöglichen, hindert die rechtswidrige Nutzung den Rechtsinhaber nicht daran, sein Immaterialgut ebenfalls zu verwerten. Konsequenterweise kann ihm eine konkrete Marktchance nur dann entzogen worden sein, wenn er selbst auf dem Markt des Verletzers tätig war.¹¹²²

Dogmatisch ehrlicher und mit ökonomischen Realitäten eher zu vereinbaren, ist daher der Ansatz, wonach wegen der Beweisschwierigkeiten des Rechtsinhabers „fingiert [wird], daß der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte.“¹¹²³ Als Folge der Fiktion ist dem Verletzer der Einwand verwehrt, dass dem Rechtsinhaber kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.¹¹²⁴ Daher ist dieser Ansatz dogmatisch als eine abstrakte Form der Schadensberechnung einzuordnen. Im Folgenden soll geprüft werden, ob der Verletzergewinn für die abstrakte Berechnung des entgangenen Gewinns geeignet ist.

a) Schadenspauschalierungen im deutschen Schadensrecht

Dafür soll die Herausgabe des Verletzergewinns kurz in den Kontext drei anderer Formen der abstrakten Schadensberechnung eingebettet werden.

- 1120 BGHZ 194, 194 Tz. 15 – Flascenträger (*in casu* allerdings zutreffend, weil Rechtsinhaber und Verletzer in derselben Branche tätig waren und um denselben Auftrag konkurrierten).
- 1121 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG); GRUR 2008, 933 Tz. 20 – Schmiermittel (UWG); OLG Köln WRP 2014, 744 Tz. 21 – Converse. Ebenso in Frankreich: TGI Bordeaux, 15.4.1996, PIBD 1996, III-401, 403 – Forsheda/Europe Caout-Chouc („*que l'existence d'un préjudice ne peut en effet résulter des bénéfices réalisés par le contrefacteur, mais seulement de la perte subie par le titulaire du brevet contrefait*“); und England: Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 529 (Pat).
- 1122 Das war aber im oben zitierten Flascenträger-Urteil der Fall. Dort ist der Rechtsinhaber aus einer etablierten Geschäftsbeziehung hinausgedrängt worden, BGHZ 194, 194 Tz. 4 – Flascenträger.
- 1123 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil. Ferner BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; 60, 168, 173 – Modeneuheit; 150, 32, 44 – Unikatrahmen; BGH GRUR 2007, 431, 433 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG); Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 166; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 75; BDS³/Bücher, § 14 MarkenG Rn. 653; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 37 Fn. 38; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 618.
- 1124 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschine; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 f. (Pat); OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 – Gipürespitze II (UWG); Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 166; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 618; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2655; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 66; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 75; Schack, UrhR⁷, Rn. 781; Heermann, GRUR 1999, 625, 627. Anders nur in Ausnahmekonstellation: BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG).

aa) „Abstrakte Schadensberechnung“ beim Handelskauf

Kaufleute können ihren entgangenen Gewinn gegenüber vertragsbrüchigen Vertragspartnern in zwei Fällen vereinfacht berechnen: Nimmt ihm der Käufer vertragswidrig die Ware nicht ab, so liegt der Schaden des Verkäufers in der Differenz zwischen dem Einkaufs- und dem vertraglich ausgehandelten Preis, abzüglich ersparter Transaktionskosten.¹¹²⁵ Das gilt selbst in Fällen, in denen der Verkäufer den Gegenstand erneut veräußern kann, weil er dann eine *zusätzliche* konkrete Verkaufschance aufgetan hat.¹¹²⁶ Diese soll den vertragsbrüchigen Käufer nicht entlasten, wenn der Verkäufer den Kaufgegenstand ein zweites Mal besorgt hat und so seine Verpflichtung erfüllen konnte.¹¹²⁷ Ähnliches soll gelten, wenn einem Kaufmann Waren vertragswidrig nicht geliefert wurden. Er kann dann die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Einkaufs- und seinem gewöhnlichen Verkaufspreis als entgangenen Gewinn verlangen.¹¹²⁸

Abgesehen davon steht es dem Schädiger in beiden Konstellationen frei nachzuweisen, dass seinem Vertragspartner im konkreten Fall ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.¹¹²⁹ Genau genommen handelt es sich also nicht um eine abstrakte Schadensberechnung im engeren Sinne, sondern um eine Konkretisierung des Gewinns nach den gewöhnlichen Umständen im Sinne von § 252 S. 2 BGB.¹¹³⁰ Von der Funktion her ist es ein *prima facie*-Beweis, weil die Rechtsprechung aus der Tätigkeit als Kaufmann den Schluss auf eine gewinnbringende Veräußerung zieht.¹¹³¹ Daher gelten diese Beweiserleichterungen nicht für Private oder den Fiskus.¹¹³²

Eine ähnliche Beweiserleichterung gewährt die Rechtsprechung auch den Inhabern von Immaterialgüterrechten: Sind Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten, gehen die Gerichte davon aus, dass dem Rechtsinhaber ein Gewinn entgangen ist.¹¹³³ Weil aber für die *Höhe* des Schadens kein typischer Ge-

1125 BGHZ 126, 305, 308; BGH NJW 2000, 1409, 1410 f.; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 20; Bamberger/Roth³/Schubert, § 252 Rn. 36; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 48.

1126 BGHZ 126, 305, 308; BGH NJW 2000, 1409, 1410; NJW 2012, 601 Tz. 11 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 48; Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 24.

1127 Das wird bei allerdings nur bei marktgängigen Waren vermutet, BGHZ 126, 305, 308 f.; BGH NJW 2000, 1409, 1410; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 20.

1128 BGHZ 2, 310, 313; BGH JR 2007, 27. Anders zwischenzeitlich BGH NJW 1998, 2901, 2903.

1129 BGHZ 126, 305, 309; BGH JR 2007, 27; NJW 2012, 601 Tz. 11; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 45; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 20 f.; Bamberger/Roth³/Unberath, § 281 Rn. 42, 44.

1130 Vgl. BGH NJW 2000, 1409, 1410; Staudinger²⁰⁰⁴/Schiemann, § 252 Rn. 21; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 45.

1131 Vgl. MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 49.

1132 Bamberger/Roth³/Unberath, § 281 Rn. 42; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 281 Rn. 30 mwN.

1133 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 f. – Schmiermittel (UWG); BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS). Vgl. auch OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 21 – Converse.

schehensablauf existiert, kann hier nur eine Einzelfallbetrachtung weiterhelfen.¹¹³⁴

bb) Abstrakte Schadensberechnung beim kaufmännischen Fixgeschäft (§ 376 HGB)

§ 376 II HGB modifiziert den Schadensersatz wegen Nichterfüllung eines kaufmännischen Fixgeschäfts.¹¹³⁵ Wenn die Ware einen Börsen- oder Marktpreis hat, dann wird der Schaden als Unterschied zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem Börsen- oder Marktpreis definiert, der zur Zeit und am Ort der geschuldeten Leistung galt. Hierbei handelt es sich nach überwiegender Ansicht um eine echte abstrakte Schadensberechnung, die von den tatsächlichen Verhältnissen unabhängig ist. Dem Schadensersatzschuldner ist es daher verwehrt, einen geringeren Schaden des Gläubigers nachzuweisen.¹¹³⁶ Die Sonderbehandlung hilft bei der schnellen Abwicklung von Geschäften und verhindert, dass die Schadensersatzforderung wegen entsprechender Einwände des Schuldners nur verzögert durchgesetzt werden kann.¹¹³⁷ Weil diese Nachweiserleichterung unwiderleglich ist, dient sie zudem der Prozessökonomie.

cc) §§ 288, 291 BGB

Befindet sich ein Geldschuldner in Zahlungsverzug oder ist eine Zahlungsklage anhängig, dann muss er Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zahlen, bei Geschäften unter Unternehmern sogar neun Prozentpunkte (§ 288 I 2, II BGB). Das ist nach allgemeiner Ansicht eine Schadensfiktion, die einen Mindestschadensersatz festlegt.¹¹³⁸ Dem Schuldner ist daher die Möglichkeit abgeschnitten nachzuweisen, dass dem Gläubiger ein geringerer Schaden entstanden ist.¹¹³⁹ Dem Gläubiger steht es dagegen frei, einen konkreten, höheren Schaden nachzuweisen (§ 288 IV BGB).

Früher handelte es sich dabei um einen typisierten Mindestschaden in Form des entgangenen Gewinns, der sich an der Zinshöhe orientierte, die für Spareinlagen gezahlt wurden.¹¹⁴⁰ Der heutige Zinssatz von 5 Prozentpunkten über dem

1134 Dazu oben 3.c)aa)(2).

1135 Ähnlich Art. 9:507 PECL/Art. 76 CISG, die aber nur anwendbar sind, wenn der Geschädigte kein Deckungsgeschäft vorgenommen hat.

1136 Staub/Koller, HGB⁵, § 376 Rn. 35; Heymann/Emmerich/Hoffmann, HGB, § 376 Rn. 16; Oetker/R. Koch, HGB⁴, § 376 Rn. 45; Steindorff, AcP 158 (1959/60), 431, 433 f.

1137 Staub/Koller, HGB⁵, § 376 Rn. 35.

1138 BAG NJW 2001, 3570, 3573; MünchKommBGB⁷/Ernst, § 288 Rn. 4; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 288 Rn. 4.

1139 BAG NJW 2001, 3570, 3573 f.; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 288 Rn. 4; Jauregion¹⁶/Stadler, § 288 Rn. 2. Etwas anderes gilt aber bei Verbraucherdarlehensverträgen, § 497 I 2 BGB.

1140 Zur historischen Entwicklung U. Huber, Leistungsstörungen II, S. 68 f. mwN.

jeweiligen Basiszinssatz liegt deutlich darüber, weil die Vorschrift erklärtermaßen in erster Linie präventive Zwecke verfolgt. Sie soll Schuldner vor Überschreitung der Zahlungsfristen „abschrecken“ und sie dazu anhalten, pünktlich ihre Geldschulden zu zahlen.¹¹⁴¹ Es geht somit nicht mehr nur um Kompensation eines tatsächlich eingetretenen Schadens, sondern um eine Vorteilsabschöpfung beim Schuldner.¹¹⁴² Ihm soll der Anreiz genommen werden, einen billigen Zwangskredit auf Kosten des Gläubigers zu nehmen anstelle eines teureren kurzfristigen Überziehungskredits.¹¹⁴³ Mit der Regelung wollte der Gesetzgeber insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen helfen und so die schlechte Zahlungsmoral der öffentlichen Hand und großer Unternehmen verbessern.¹¹⁴⁴

An der Konzeption des § 288 BGB ist viel Kritik geübt worden. Diese hat sich weniger am grundsätzlichen Übergang von einem Kompensations- zu einem Präventionsmodell entzündet, sondern an der holzschnittartigen Ausgestaltung der Norm. Zum einen wird kritisiert, dass die Regelung unterstelle, jeder säumige Schuldner zahle aus böser Absicht mit Verzögerung.¹¹⁴⁵ Dabei werde übersehen, dass Schuldner aus legitimen Gründen die Zahlung zunächst verweigern, insbesondere wenn sie die Berechtigung einer Forderung in gutem Glauben bestreiten und sich deswegen mit dem Gläubiger, notfalls auch mithilfe der Gerichte, auseinandersetzen. Dadurch erhöhe sich das Prozessrisiko des redlichen Schuldners signifikant – und das einseitig.¹¹⁴⁶ Mit der Norm wird unterschiedslos neben missbilligtem auch solches Verhalten sanktioniert, das von der Rechtsordnung anerkannt ist. Zum anderen helfe diese Norm kleinen und mittleren Unternehmen nicht nur, sondern bestrafe sie ebenso wie große Unternehmen: Sie seien selbstverständlich nicht nur Gläubiger, sondern gleichfalls Schuldner von Forderungen, die sie aus legitimen Gründen bestreiten wollen.¹¹⁴⁷

Abgesehen von der Höhe ist die Pauschalierung sinnvoll, weil sie Parteien und Gerichte von einer Beweisaufnahme entlastet. Darüber hinaus bewahrt sie den Gläubiger davor, seine finanziellen Verhältnisse offenlegen zu müssen.¹¹⁴⁸

1141 BT-Drs. 14/1246, S. 5; Erwgr 16, 20 RL 2000/35/EG vom 29.6.2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im [unternehmerischen] Geschäftsverkehr; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 288 Rn. 3; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 386 ff.; Schäfer, AcP 202 (2002), 397, 413; Jauernig¹⁶/Stadler, § 288 Rn. 1; HKK/Lohsse, §§ 286-292 Rn. 66; Möller, Präventionsprinzip, S. 72.

1142 U. Huber, Leistungsstörungen II, S. 71 mwN; MünchKommBGB⁷/Ernst, § 288 Rn. 4; Jauernig¹⁶/Stadler, § 288 Rn. 1; HKK/Lohsse, §§ 286-292 Rn. 66.

1143 BT-Drs. 14/1246, S. 5; U. Huber, Leistungsstörungen II, S. 71; MünchKommBGB⁷/Ernst, § 288 Rn. 4; HKK/Lohsse, §§ 286-292 Rn. 66.

1144 Erwgr 7 RL 2000/35/EG. Zur Kritik sogleich Fn. 1145 ff.

1145 U. Huber, Leistungsstörungen II, S. 71; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 388.

1146 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 388. Außerdem weist Huber aaO. darauf hin, dass durch die Regelung Schuldner erfasst werden, die unverschuldet insolvent geworden sind und daher ebenfalls nicht aus böser Absicht ihre Zahlungen einstellen.

1147 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 388.

1148 BT-Drs. 14/1246, S. 5.

dd) Ergebnis

Eine abstrakte Berechnung des entgangenen Gewinns findet demnach aus zwei Gründen statt: Zunächst wird, etwa beim kaufmännischen Fixgeschäft oder bei § 288 BGB a.F., aus prozessökonomischen Gründen der typische Regelschaden als Mindestschaden fingiert, um die Schadensabwicklung zu vereinfachen.¹¹⁴⁹ Aus einer *Kompensationsperspektive* ist das aber nur gerechtfertigt, wenn die Schadenspauschalierung typischen Schadensverläufen entspricht.¹¹⁵⁰ Schadenspauschalierungen auf „erkennbar realitätswidriger und damit fiktiver Basis“¹¹⁵¹ widersprechen entweder dem Ausgleichsgedanken oder dem Bereicherungsverbot. Sie lassen sich nur durch überkompensatorische, in erster Linie präventive Zwecke rechtfertigen, wie etwa bei der reformierten Zinsberechnung des § 288 BGB.

b) Gewinnherausgabe als abstrakte Schadenspauschalierung

Der Verletzergewinn entspricht in typischen Fällen *nicht* dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers und ist daher als Maßstab ungeeignet (dazu aa). Weil es mit der Lizenzanalogie einen geeigneteren Maßstab für den bloßen Eingriff in die abstrakte Gewinnchance gibt, ist er auch kein notwendiger Maßstab, um unüberwindbare Beweisschwierigkeiten zu beseitigen (dazu bb). Der Maßstab des Verletzergewinns kann also nur mit präventiven Erwägungen gerechtfertigt werden; dem stehen aber klare Entscheidungen des Gesetzgebers entgegen (dazu cc).

aa) Verletzergewinn als Indikator für typischerweise entgangenen Gewinn?

Wer den Verletzergewinn als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers heranzieht, begründet dies typischerweise mit den Beweisschwierigkeiten, die sich aus der „Natur der Immaterialgüterrechte“ ergeben sollen.¹¹⁵²

Auf den Verletzergewinn abzustellen, hätte den Vorteil, dass auf Vorgänge Bezug genommen werden kann, die tatsächlich stattgefunden haben. Das würde die unsichere Prognose des entgangenen Gewinns entbehrlich machen. Zu erheblich ökonomischeren Schadensersatzprozessen würde dies aber nicht beitragen. Denn auch die Ermittlung des Verletzergewinns ist im Regelfall mit erheblichem Aufwand und schwierigen Wertungen verbunden.¹¹⁵³

1149 Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176); Gottwald, Schadenszurechnung, S. 131 ff., 148.

1150 Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 362; Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176).

1151 Esser/Schmidt, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176).

1152 Vgl. etwa BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 119, 20, 30 – Tchibo/Rox II (UWG); 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 518; Preu, GRUR 1979, 753, 757. Ferner v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 360.

Wenn aber ein alternativer Maßstab keinen Vorteil gegenüber einer Schätzung des tatsächlichen Schadens bietet, ist es nicht gerechtfertigt, den Verletzer über den angerichteten Schaden hinaus zu belasten. Nach allgemeiner Ansicht besteht aber in kaum einem Fall eine Korrelation zwischen Verletzergewinn und entgangenem Gewinn.¹¹⁵⁴ So entspricht schon so gut wie nie der vom Verletzer erwirtschaftete Umsatz dem entgangenen Umsatz des Rechtsinhabers. Das ist vom BGH in Fällen des entgangenen Gewinns anerkannt¹¹⁵⁵ und entspricht der ständigen Urteilspraxis in Frankreich¹¹⁵⁶ und England.¹¹⁵⁷ Dort wird kaum jemals angenommen, dass dem Rechtsinhaber der vollständige Verletzerumsatz entzogen wurde. Daher wäre eine vollständige Ausschüttung des Gewinns ein ungeeigneter Maßstab für die Schadensberechnung, weil er in einem typischen Schadensfall den tatsächlich angerichteten Schaden völlig unzutreffend abbilden würde. Diesen Abbildung war aber erklärtes Ziel des Gesetzgebers.¹¹⁵⁸

Allerdings kann der Rechtsinhaber nach dem BGH nur den Anteil am Gewinn herausverlangen, der auf sein Immaterialgüterrecht entfällt.¹¹⁵⁹ Doch auch dieser Maßstab ist mit der Einordnung als entgangener Gewinn unvereinbar. Beim entgangenen Gewinn als mittelbarem Schaden geht es nicht darum, einen angemessenen Gewinnanteil zu ermitteln, der dem Immaterialgüterrecht rechtlich zugeschrieben wird. Es geht darum, den wirtschaftlichen *Folgeschaden* des Rechtsgut-eingriffs zu ermitteln. Will man den Verletzergewinn als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers heranziehen, darf er nur anteilig in der Höhe berücksichtigt werden, in der dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen wurde. Nach den Wertungen des § 252 BGB muss dem Verletzer zudem der Gegenbeweis ermöglicht werden. Ihm müsste also der Nachweis offen stehen, dass der Rechtsinhaber nicht in der Lage war, den gesamten Umsatz an sich zu ziehen und so den Gewinn selbst zu erzielen.¹¹⁶⁰

1153 Vgl. etwa BR-Drs. 279/1/08, S. 2; BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger; 181, 98 Rn. 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2006, 419 Tz. 17 – Noblesse. Dazu mit weiteren Beispielen unten D.V.3.c)aa)(1).

1154 Vgl. nur BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung; *Blair/Cotter*, TexIPJ 10 (2001-2002), 1, 3; *Kozioł*, FS Medicus 2009, 237, 247 (in Fn. 54); *Dreier*, Prävention, S. 276; *Bodewig*, FS Schricker, 235, 238; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 84 f.; *Maute*, Schadensberechnung, S. 123; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 43, 181; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 218; *Tilmann*, FS Schilling, 367, 369; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 462; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 953; *Bertrand*, Droit d'auteur⁵, Rn. 117.37; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 140; *Azzi*, D. 2008, 700, 709. Vgl. auch *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 504.

1155 Oben Fn. 1052.

1156 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1).

1157 Dazu oben Kapitel 3 D.II.2.a)dd).

1158 Dazu unten D.III.2.a).

1159 Dazu unten D.V.3.c)aa)(1).

1160 Vgl. auch *HKK/Schermaier*, §§ 280-285 Rn. 87. Auch in Japan steht dem Rechtsinhaber der Verletzergewinn nur zu, wenn er sein Recht selbst verwertet, *Hinkelmann*, Mitt 2006, 292 293 mwN. Diese Entlastung schließt die Fiktion des BGH aus, oben Fn. 1124.

Zu welch absurden Konsequenzen die Schadens“berechnung” andernfalls führen würde, verdeutlicht der Fall *objektive Schadensberechnung* des BGH:¹¹⁶¹ Ein US-amerikanischer Brillenhersteller vertrieb seine Brillen in Deutschland ausschließlich über Vertragshändler, denen er einen aufwändig produzierten Katalog zur Verfügung stellte. Ein deutscher Versandhändler hatte die Abbildungen des Katalogs nahezu vollständig in seinen eigenen Katalog übernommen, verkaufte damit aber ausschließlich Originalbrillen des Rechtsinhabers. Diesem war durch die Rechtsverletzung demnach kein Umsatz entgangen, sondern allenfalls *zusätzlicher* erschlossen worden. Daher hat es der BGH in diesem (vereinzelt gebliebenen) Fall mit Recht abgelehnt, den Verletzergewinn an den Rechtsinhaber auszukehren und hat diesen auf den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie verwiesen.¹¹⁶² In Fortführung dieser Entscheidung ist die Herausgabe des Verletzergewinns aus Gründen der *Schadenskompensation* immer ein ungeeigneter Maßstab für die Schadensberechnung, wenn und soweit nach Überzeugung des Gerichts feststeht, dass dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung kein Gewinn entgangen ist.

Doch nicht nur der Verletzerumsatz, auch die Kostenstruktur von Verletzer und Rechtsinhaber weisen keinen Zusammenhang auf. Deswegen hat der BGH im *Tolbutamid*-Urteil abgelehnt, dem Rechtsinhaber die Darlegungslast durch einen Rückgriff auf den Verletzergewinn zu erleichtern.¹¹⁶³ Wer die Gewinnabschöpfung originär schadensrechtlich auslegen und nicht mehr auf das Recht der Geschäftsanmaßung zurückgreifen möchte,¹¹⁶⁴ müsste konsequenterweise auf die Gewinnmarge des Rechtsinhabers abstellen.¹¹⁶⁵

bb) Verletzergewinn als notwendiger Ersatzmaßstab

Bei zahlreichen Immaterialgüterrechtsverletzungen ist es überwiegend wahrscheinlich oder steht sogar fest, dass dem Rechtsinhaber über den unmittelbaren Rechtsguteingriff hinaus *kein* weiterer Schaden entstanden ist.¹¹⁶⁶ In diesen Fällen fehlt jeder Zusammenhang zwischen dem Gewinn des Verletzers und dem Scha-

1161 BGH GRUR 1995, 349 – Objektive Schadensberechnung (zu § 1 UWG aF). Der Anspruch hätte aber mindestens ebenso gut auf den Lichtbildschutz des § 72 UrhG gestützt werden können. Allerdings hätten in beiden Fällen die Wertungen des Erschöpfungsgrundsatzes (§ 17 II UrhG) berücksichtigt werden müssen.

1162 BGH GRUR 1995, 349, 352 – Objektive Schadensberechnung.

1163 Dazu bereits oben 3.c.cc)(1).

1164 So etwa *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 261; *Dörre/Maaßen*, GRUR-RR 2008, 217, 218.

1165 So etwa *Körner*, FS Steindorff, 877, 884 f. In Japan wird der entgangene Gewinn so berechnet, dass die Anzahl der vom Verletzer verkauften Produkte mit den Preisen des Rechtsinhabers multipliziert und dann die variablen Kosten des Rechtsinhabers abgezogen werden, vgl. *Hinkelmann*, Mitt 2006, 292 mwN. Das erinnert an die Berechnungsmethode in Frankreich. Anders als in Frankreich muss der Rechtsinhaber in Japan aber nicht nachweisen, dass er überhaupt die Fertigungskapazitäten hatte, aaO S. 292 f. mwN.

1166 Dazu oben 3.b).

den des Rechtsinhabers. Für die Schadens*kompensation* ist es deswegen entbehrlich, ihm den Verletzergewinn zuzusprechen. Schadenspauschalen, die auf einer erkennbar realitätswidrigen, fiktiven Basis beruhen, sind für kompensatorischen Schadensersatz ungeeignet.¹¹⁶⁷

Allerdings kann ein weitgehend ungeeigneter Maßstab für eine Schadenspauschalierung herangezogen werden, wenn dem geschädigten Rechtsinhaber andernfalls jeder Schadensersatz verweigert und ihm effektiver Rechtsgüterschutz vor-enthalten würde.¹¹⁶⁸ Daher wird die Gewinnabschöpfung auch damit begründet, dass es dem Schutzrechtsinhaber schwer falle, den genauen Schaden zu beziffern. Es wäre unbillig, wenn nur wegen dieser Erkenntnisschwierigkeiten kein Schadensersatz gewährt werden könne.¹¹⁶⁹ Jedoch gibt es mit der Lizenzanalogie bereits einen Maßstab, mit dessen Hilfe für jede Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest der Rechtsguteingriff als solcher kompensiert wird. Die Rechtsordnung gewährt also ausreichenden Rechtsgüterschutz. Weil die Lizenzgebühr den objektiven Wert des rechtswidrigen Eingriffs abbildet, ist sie als pauschaler Maßstab für kompensierenden Schadensersatz viel besser geeignet als der Verletzergewinn.¹¹⁷⁰

cc) Überkompensatorische Präventions- und Sanktionswirkung

Der Rechtsprechung geht es seit dem Gemeinkostenanteil-Urteil ausdrücklich nicht mehr um den Ersatz des „konkret entstandenen Schadens“. ¹¹⁷¹ Sie will dem Verletzer möglichst „vollständig“ die Vorteile entziehen.¹¹⁷² Auch die US-Gerichte nehmen bewusst in Kauf, dass der eingetretene Schaden überkompensiert wird und der Rechtsinhaber mehr erhält, als ihm zusteht.¹¹⁷³

Der Gesetzgeber kann – wie er das etwa bei der überkompensatorischen Zinsberechnung getan hat¹¹⁷⁴ – eine abstrakte Schadensberechnung vorsehen, um ein unerwünschtes Verhalten auf privatrechtlichem Weg zu sanktionieren und so einen Anreiz für die Normbefolgung zu setzen.¹¹⁷⁵ Allerdings haben sich der eu-

1167 *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176); *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 362.

1168 Vgl. dazu GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 84 – Hanson/Grünwald. Vgl. ferner den pragmatischen Ansatz der *common law* Gerichte, die auch vor „speculation and guess work“ nicht zurückschrecken, wenn anders ein sicher feststehender Schaden nicht beziffert werden kann, dazu oben Kapitel 3 D.II.1.d).

1169 Oben Fn. 1152.

1170 Ebenso *Maute*, Schadensberechnung, S. 142.

1171 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil: „Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens [...]“. Ebenso BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders.

1172 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil. Dazu unten D.II.1.b).

1173 *Taylor v Meirick*, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); *Halpern/Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 133.

1174 Siehe oben a)cc).

1175 Zur Zulässigkeit präventiver Erwägungen im Zivilrecht, oben A.II.3.

ropäische¹¹⁷⁶ wie der deutsche Gesetzgeber¹¹⁷⁷ ausdrücklich dafür entschieden, die Schadensberechnung auch im Immaterialgüterrecht auf kompensatorische Maßnahmen zu beschränken.¹¹⁷⁸ Dafür spricht auch die Gesetzgebungsgeschichte des § 33 III 3 GWB. Dort sah der erste Referentenentwurf noch einen alternativen Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Kartellsünder vor.¹¹⁷⁹ Gesetz geworden ist nur die Formel, wonach der „Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden“ kann. Im Kartellschadensersatz besteht deshalb nach ganz herrschender Ansicht kein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns.¹¹⁸⁰ Der Gewinn kann nur ein Anhaltspunkt, eine widerlegliche Vermutung für den Schaden des Geschädigten sein.¹¹⁸¹

dd) Ergebnis

Der Verletzergewinn ist bei der Berechnung des entgangenen Gewinns „zu berücksichtigen“. Das fordern Durchsetzungs-RL und die Schadensersatznormen der deutschen Immaterialgüterrechte. Damit ist aber nicht gemeint, den Gewinn pauschal abzuschöpfen, wenn dieser den sicher entstandenen Schaden übersteigen würde.¹¹⁸² Wenn Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten sind, ist der Verletzergewinn als der Gewinn anzusehen, der vom Rechtsinhaber „nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge“ mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte, § 252 S. 2 BGB. In diesem Fall ist der Verletzergewinn eine „Ersatzkonstrukt“ für die Berechnung des Schadens, wenn es sonst keinen Schadensnachweis gibt.¹¹⁸³ Dem Verletzer steht es aber frei nachzuweisen, dass dem Rechtsinhaber ein geringerer Schaden entstanden ist. Verwertet der Rechtsinhaber sein Immaterialgut gar nicht oder auf anderen Märkten, ist ein solcher Gewinnentgang eben nicht „mit Wahrscheinlichkeit“ zu erwarten.

1176 Erwgr 26 DuRL. Vgl. jetzt insbesondere auch die wettbewerbsrechtliche Schadensersatz-RL, die zwar auch „abschreckende“ Sanktionen für Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht fordert (Art. 8 II 1), aber überkompensatorischen Schadensersatz ausdrücklich verbietet (Art. 3 III).

1177 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1178 Dazu ausführlich unten D.III.

1179 Referentenentwurf 17.12.2003, S. 8, 52; Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; MünchKommGWB²/Lübbig, § 33 Rn. 104; Ellger, FS Möschel, 191, 218.

1180 Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; LMR/Rehbinder, GWB², § 33 Rn. 38; Ellger, FS Möschel, 191, 217 ff.; W. H. Roth, FS Huber, 1133, 1166 f.

1181 Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; Schulte/Just/Staebe, GWB², § 33 Rn. 55; v. Criegern/Engelhoven, WRP 2013, 1441, 1442. Vgl. auch KG WuW/E DE-R 2010, 2773, 2778 – Berliner Transportbeton (zu § 35 GWB aF, den es aber inhaltsgleich mit § 33 GWB nF auslegt).

1182 GA Saugmandsgaard Øe, EU:C:2016:73 Tz. 104 – Hanson/Grünewald. So auch die Auslegung des fast wortgleichen § 33 III 3 GWB, vgl. nur Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; LMR/Rehbinder, GWB², § 33 Rn. 38; Ellger, FS Möschel, 191, 217 ff.; W. H. Roth, FS Huber, 1133, 1166 f. Vgl. auch die entsprechende Auslegung des niederländischen Art. 6:104 BW, dazu oben Kapitel 3 D.IV.2.

1183 GA Saugmandsgaard Øe, EU:C:2016:73 Tz. 99 – Hanson/Grünewald.

IV. Zinsen

Die Durchsetzungs-RL fordert auch bei der konkreten Schadensberechnung, dass der Geldentwertungsschaden ab der Schadensentstehung ausgeglichen wird.¹¹⁸⁴

V. Rechtsverfolgungskosten

1. Übliche Rechtsverfolgungskosten

In Deutschland werden die Kosten für die allgemeine Marktbeobachtung, für die Ermittlung und Aufklärung des Schadensfalls grundsätzlich nicht ersetzt.¹¹⁸⁵ Sie beruhen entweder nicht kausal auf der Rechtsverletzung oder sie werden den Kosten der eigenen Mühewaltung zugerechnet. Lediglich die erhöhte Lizenzgebühr der GEMA wird im Wesentlichen damit gerechtfertigt, dass die hohen Überwachungskosten anteilig und typisiert von den Verletzern und nicht von den rechtstreuen Nutzern zu tragen sind.¹¹⁸⁶ Daneben macht die Rechtsprechung eine Ausnahme vom Kausalitätserfordernis bei Reservefahrzeugen.¹¹⁸⁷ Das wird mit antizipierten Aufwendungen für die Schadensminderung gerechtfertigt.¹¹⁸⁸ Ansonsten wird am Kausalitätserfordernis festgehalten, weil es eine klare Abgrenzung ersatzfähiger und nicht ersatzfähiger Kosten ermöglicht und außerdem den Schadensumfang sinnvoll begrenzt.

Auch die Inhaber von Immaterialgüterrechten dürfen deswegen ihre *allgemeinen* Überwachungskosten nicht geltend machen.¹¹⁸⁹ Den Rechtsinhabern soll nicht ermöglicht werden, ihre auch sonst anfallenden Geschäftskosten, zu denen die allgemeine Marktüberwachung gehört, teilweise auf den Verletzer abzuwälzen. Sonst würde sich die Verletzung insofern als Glücksfall für den Geschädigten erweisen und gegen das Bereicherungsverbot verstoßen.

1184 Dazu oben Kapitel 3 C.III.1.e) und Kapitel 4 B.III.7.a).

1185 Vgl. etwa BGHZ 66, 112, 114 ff.; 75, 230, 231 ff.; 59, 286, 288 – Doppelte Tarifgebühr; BGH NJW 2014, 3727 Rn. 17 mwN; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 249 Rn. 63; Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 84, 104 mwN; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 117 ff.; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 205; aA Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 9 Rn. 125. Etwas anderes gilt aber für besondere Aufklärungsmaßnahmen, vgl. BGH GRUR 2007, 431 Tz. 16, 43 – Steckverbindergehäuse (UWG).

1186 Vgl. BGHZ 17, 376, 383 – Betriebsfeier; 59, 286, 292 f. – Doppelte Tarifgebühr; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 464 f.; Dreier, Prävention, S. 293. Ausführlich zur Begründung der GEMA-Rechtsprechung Loewenheim, FS Erdmann, 131 ff.; Schack, UrhR², Rn. 782 mwN, und die Nachweise oben Fn. 653. Ebenso bei §§ 54e II, 54f III UrhG, dazu ebenfalls oben B.III.5.b).

1187 BGHZ 32, 280, 284 ff. (Straßenbahnwagen); 70, 199, 200 ff. (Linienbus); Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 249 Rn. 62; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 199, 201. Kritisch Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 252 Rn. 222.

1188 MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 201 mwN; Bamberger/Roth³/Schubert, § 249 Rn. 104 mwN.

1189 BGHZ 148, 26, 38 – Entfernen der Herstellnummer; 59, 286, 287 ff. – Doppelte Tarifgebühr.

2. Besondere Marktbeobachtungskosten

Allerdings kann es im Immaterialgüterrecht gerechtfertigt sein, die Überwachungskosten über die GEMA-Rechtsprechung hinaus auf andere Fallgruppen zu erstrecken.¹¹⁹⁰ Meistens wird die verschärfte Schadensersatzhaftung im Immaterialgüterrecht damit begründet, dass Immaterialgüterrechte leichter verletzbar sind und die Verletzung schwieriger aufzudecken ist.¹¹⁹¹ Allerdings bietet eine Erweiterung des Haftungsumfangs nur eine sehr eingeschränkte Lösung für dieses Problem. Der Haftungsumfang beeinflusst die Entdeckungswahrscheinlichkeit nicht nennenswert und erhöht daher den Normanpassungsdruck in den Fällen nur unmerklich, in denen ein Verletzer nicht damit rechnen muss, entdeckt zu werden. Nur in Fällen, in denen es eine realistische Entdeckungswahrscheinlichkeit gibt, erhöht eine höhere Sanktion auch die Bereitschaft eines potentiellen Verletzers, sich normgerecht zu verhalten. Will man die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten verbessern, muss man in erster Linie die Rechtsinhaber unterstützen, den Überwachungsdruck zu erhöhen.

Deswegen ist ein Ersatz von Überwachungskosten in solchen Fällen sinnvoll, in denen Immaterialgüterrechtsverletzungen typischerweise nicht durch die allgemeine, ohnehin notwendige Marktbeobachtung festgestellt werden können.¹¹⁹² Wenn die Rechteinhaber spezielle Abteilungen aufbauen müssen, um Filesharing-Börsen, Download-Portale oder Importe von gefälschten Markenprodukten entdecken zu können, geht dies über die allgemeinen Marktbeobachtungskosten hinaus, die jedes Unternehmen tragen muss.¹¹⁹³ Das unterscheidet solche Kosten von Lenkradschlössern, Feuerlöschern und Motorradhelmen,¹¹⁹⁴ die zur Grundsicherung der eigenen Rechtsgüter gehören. Diese Kosten sind nicht erstattungsfähig, weil sie das allgemeine Lebensrisiko abdecken.

Daher wird man solche besonderen Rechtsverfolgungskosten nur unter zwei Voraussetzungen als Schadensposten anerkennen können, die sich an der GEMA-Rechtsprechung des BGH orientieren: Erstens muss es sich um ein Massenphänomen handeln, das mit den Mitteln der allgemeinen Marktbeobachtung nicht be-

1190 Im Grundsatz ebenso: BDS³/Büschel, § 14 MarkenG Rn. 649; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 162; Dreier, Prävention, S. 303 ff.; Stieper, WRP 2010, 624, 628; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 100; Loewenheim, FS Erdmann, 131, 139 f.; Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292, 294; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 465; Tilmann, FS Schilling, 367, 381 f.; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 271; Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 387. Bei §§ 54e II, 54f III UrhG hat der Gesetzgeber diese Argumentation aufgegriffen, dazu oben B.III.5.b). Ablehnend dagegen die allgemeine schadensrechtliche Literatur, vgl. nur MünchKommBGB⁷/Oetker, § 249 Rn. 206 mwN; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 117 mwN.

1191 Dazu unten D.IV.4.a).

1192 Vgl. oben Fn. 1190.

1193 Amschewitz, DuRL, S. 316; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 465. Das gilt aber ebenfalls für die sonstige personalintensive Feststellung von Pirateriewaren auf Schwarz- und Graumärkten, vgl. Loewenheim, FS Erdmann, 131, 140.

1194 Beispiele von Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 119; Niederländer, JZ 1960, 617, 619.

wältigt werden kann.¹¹⁹⁵ Wird eine Branche mit systematischen, schwer zu entdeckenden Rechtsverletzungen konfrontiert, dann läuft der Rechtsgüterschutz ohne eine besonders intensive Überwachung weitgehend ins Leere.¹¹⁹⁶ Damit werden auch nicht besonders schadensanfälliger Geschäftsmodelle geschützt, was der BGH etwa für Ladendiebstähle in Selbstbedienungssupermärkten abgelehnt hat.¹¹⁹⁷ Vielmehr wird ein spezifischer Nachteil von Immaterialgüterrechten ausgeglichen, weil diese von Natur aus leichter aneignungsfähig und damit schwerer zu schützen sind. Zweitens muss der Rechtsinhaber zusätzliches Personal einsetzen, das er nicht im Rahmen der allgemeinen Marktbeobachtung oder Rechtsberatung benötigt.¹¹⁹⁸ Eine Quersubventionierung der allgemeinen Marktbeobachtung muss ausgeschlossen sein.¹¹⁹⁹ Außerdem dürfen nicht die vollen Vorhaltekosten auf den einzelnen Verletzer abgewälzt werden, sondern nur ein angemessener Anteil.

Bei wertender Betrachtung sind diese erhöhten Überwachungskosten als vorweggenommene Schäden der späteren Rechtsverletzung einzustufen. Dadurch wird eine angemessene Risikoaufteilung sichergestellt, weil der Unternehmer die Kosten selbst tragen muss, wenn es zu keinen Rechtsverletzungen kommt oder er diese nicht entdeckt. Außerdem wird der Verletzer dadurch geschützt, dass er nach allgemeinen Grundsätzen nur zweckmäßige, erforderliche und verhältnismäßige Kosten der Schadensbeseitigung bzw. -minderung tragen muss.¹²⁰⁰

In diesen Fällen ist es aus Gründen des Rechtsgüterschutzes gerechtfertigt, von dem strengen Kausalitätserfordernis des Schadensrechts abzuweichen und diese Kosten nach wertenden Kriterien auf das Schädigerkollektiv abzuwälzen.¹²⁰¹

Es bleibt aber das Problem, den Anteil an den Kosten zu ermitteln, der auf die einzelne Rechtsverletzung entfällt.¹²⁰² Hier kann man zum einen pauschal die Lizenzgebühr erhöhen, wie es der BGH bei der GEMA-Rechtsprechung praktiziert oder der Gesetzgeber in den §§ 54e II, 54f III UrhG angeordnet hat.¹²⁰³ Dagegen wird mit Recht eingewendet, dass eine pauschale Erhöhung der Lizenzgebühr keinen Bezug zu den Kosten der Überwachungsmaßnahmen hat.¹²⁰⁴ Allerdings er-

1195 Vgl. auch *Dreier*, Prävention, S. 307 f.

1196 Zu dem Kriterium BGHZ 59, 286, 288 f. – Doppelte Tarifgebühr.

1197 BGHZ 75, 230, 232 f.

1198 *Dreier*, Prävention, S. 307 f.

1199 Vgl. BGHZ 75, 230, 238 f.

1200 Vgl. BGHZ 75, 230, 241. Ferner zum allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Schadensrechts Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 251 Rn. 16 mwN; MünchKommBGB/Oetker, § 251 Rn. 36. Das ergibt sich auch aus Art. 3, 14 DuRL, vgl. *Goldmann*, WRP 2011, 950, 968.

1201 Vgl. BGHZ 59, 286, 292 – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 49 – Filmmusik; *Rogge*, FS Nirk, 929, 934.

1202 BGHZ 59, 286, 288 – Doppelte Tarifgebühr; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 117.

1203 So etwa *Tilmann*, FS Schilling, 367, 381; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465.

1204 Zum GEMA-Zuschlag v. *Bar*, UFITA 81 (1978), 57, 70; *Loewenheim*, JZ 1972, 12, 15. Zu §§ 54e II, 54f III UrhG: OLG Köln NJW-RR 1998, 1263, 1264; *Dreier*/Schulze, UrhG³, § 54f Rn. 8; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 782 Fn. 101; *Wandtke*, GRUR 2000, 942, 946.

mächtigt die Durchsetzungs-RL die Gerichte der Mitgliedstaaten, einen sicher entstandenen Schaden in geeigneten Fällen pauschal auszugleichen.¹²⁰⁵ Das gilt insbesondere, wenn der Schaden andernfalls unkompensiert bliebe. Das hat keinen Widerhall im Wortlaut der deutschen Schadensersatznormen gefunden. Allerdings ist eine richtlinienkonforme Rechtsfortbildung möglich, weil der deutsche Gesetzgeber die übliche Lizenzgebühr auch nur als Mindestschaden angesehen hat und er den GEMA-Zuschlag ausdrücklich nicht abschaffen wollte.¹²⁰⁶

Alternativ kann man die anteiligen Kosten nach § 287 ZPO dahingehend schätzen, dass die durchschnittlichen Kosten des zusätzlichen Überwachungsaufwands durch die Anzahl der üblicherweise ermittelten Rechtsverletzungen geteilt und so auf die einzelnen Schädiger umgelegt werden. Es entlastet dann den einzelnen Schädiger, je mehr Schädiger es gibt. Wenn man es allerdings für vorzugswürdiger hält, den besonderen Überwachungsaufwand dem Schädigerkollektiv aufzuerlegen, ist das der einzig gangbare Weg.

Wie die GEMA-Rechtsprechung und die Rechtsprechung zu den Vorhaltekosten zeigt, ist eine solche Korrektur für einzelne, besonders betroffene Branchen bereits nach geltendem Recht möglich.¹²⁰⁷ Weil es sich um Rechtsfortbildung an der Grenze des Zulässigen handelt, wäre eine Ergänzung der immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen wünschenswert. Beides ist nach Art. 2 I DuRL zulässig, weil der Rechtsschutz damit erweitert wird.

D. Herausgabe des Verletzergewinns

Schon das Reichsgericht hat im Ariston-Urteil¹²⁰⁸ dem Rechtsinhaber die Möglichkeit eingeräumt, die Gewinne des Verletzers herauszuverlangen. Seitdem ist diese Form der Schadensberechnung von der Literatur kritisiert worden, obwohl sie in der Praxis lange Zeit kaum eine Rolle spielte. Erst im Gemeinkostenanteil-Urteil¹²⁰⁹ hat der BGH die Gewinnherausgabe aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Weil er die Möglichkeiten des Verletzers erheblich eingeschränkt hat, seine Kosten geltend zu machen, ist die praktische Bedeutung der Gewinnherausgabe signifikant gestiegen.¹²¹⁰ In diesem Abschnitt soll die Gewinnherausgabe in den dogmatischen Kontext der anderen Gewinnherausgabeansprüche unserer Rechtsordnung gestellt und kritisch analysiert werden.

1205 Art. 13 I 2 lit. b DuRL lautet: „stattdessen in geeigneten Fällen den Schadensersatz als *Pauschalbetrag* festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie *mindestens* dem Betrag der Vergütung...“ (Hervorhebung nicht im Original).

1206 BT-Drs. 16/5048, S. 37, 48.

1207 Schack, UrhR⁷, Rn. 783.

1208 RGZ 35, 63 – Ariston.

1209 BGHZ 145, 366 – Gemeinkosten.

1210 Meier-Beck, WRP 2012, 503, 506.

Zuerst werden die anderen Gewinnabschöpfungsmechanismen des deutschen Rechts dargestellt und gemeinsame Strukturmerkmale herausgearbeitet (dazu I.). Anschließend wird gezeigt, dass die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht, so wie sie von der Rechtsprechung praktiziert wird, dogmatisch nicht als Schadensersatz, sondern als Vorteilsabschöpfung einzuordnen ist (dazu II.). In erster Linie bezweckt die Rechtsprechung mit der Gewinnabschöpfung die Prävention künftiger Rechtsverletzungen, nicht aber die Kompensation bereits eingetretener.

In der Wahrnehmung der Fachöffentlichkeit weitgehend unbemerkt, hat sich der deutsche Gesetzgeber 2008 ausdrücklich dagegen ausgesprochen, mit den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatzansprüchen einen eigenständigen präventiven Zweck zu verfolgen (dazu III.). Auf den ersten Blick hat der Gesetzgeber bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL die Rechtsprechung zur schadensrechtlichen Gewinnabschöpfung bestätigt. Eine genaue Analyse der Gesetzgebungsgeschichte ergibt aber, dass der Gesetzgeber die präventive Gewinnabschöpfung auf vorsätzliche Rechtsverletzungen beschränken wollte. Das bestätigt ein Vergleich mit den anderen Gesetzgebungsprojekten zur Gewinnabschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht.

In Abschnitt IV wird der nahezu als Dogma präsentierten Behauptung auf den Grund gegangen, eine präventive Gewinnabschöpfung sei wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit der Immaterialgüterrechte bereits bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen gerechtfertigt. Diese Sichtweise blendet den Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit aus, die mit einer solch weitreichenden Gewinnabschöpfung notwendig einhergeht.¹²¹¹ Der Anspruch des Rechtsinhabers auf Gewinnabschöpfung ergibt sich auch nicht aus dem Zuweisungsgehalt der Immaterialgüterrechte.¹²¹² Nach allgemeinen Grundsätzen unserer Rechtsordnung steht der Gewinn einer Unternehmung nicht den Inhabern der dabei verwendeten Rechtsgüter zu, sondern demjenigen, der das korrespondierende Verlustrisiko trägt. Solange der Rechtsinhaber dieses Risiko nicht auf sich nimmt, können ihm durch die Rechtsverletzung auch keine Gewinne entgangen sein. Dann hat er aber auch kein Anrecht auf den Verletzergewinn, der mithilfe seines Immaterialgüterrechts erwirtschaftet wurde. Er muss grundsätzlich nur für die abstrakte Gewinnchance entschädigt werden, die sich der Verletzer angeeignet hat. Das stellt aber die übliche Lizenzgebühr sicher.¹²¹³ Eine darüber hinausgehende Gewinnabschöpfung ist bei fahrlässigen Rechtsverstößen nicht gerechtfertigt.¹²¹⁴ *Vorsätzliche* Verletzer dagegen sollen eine Schadensersatzzahlung nicht als Bilanzposten einkalkulieren und mit Rechtsverletzungen Gewinne erzielen dür-

1211 Dazu unten IV.1.b).

1212 Dazu unten IV.2.

1213 Dazu oben B.I.2.b) und B.II.3.

1214 Dazu unten IV.4.

fen.¹²¹⁵ Um die Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung zu demonstrieren und um Rechtsverletzungen vorzubeugen, ist hier eine Gewinnabschöpfung mit präventiver Zielsetzung notwendig.

In Abschnitt V wird auf die Details der präventiven Gewinnabschöpfung eingegangen.¹²¹⁶ Dort wird gezeigt, dass eine viel konsequenterere Ausgestaltung des Gewinnabschöpfungsanspruchs möglich ist, wenn man diesen auf vorsätzliche¹²¹⁷ Rechtsverletzungen beschränkt und nicht mit Kompensationsaspekten vermischt. In Fällen, in denen die Immaterialgüterrechtsverletzung den erzielten Gewinn mitgeprägt hat, ist es entgegen der Rechtsprechung gerechtfertigt, den *gesamten* Verletzergewinn abzuschöpfen. Bei der Abzugsfähigkeit von Kosten ist der restriktiven Linie des BGH in der Gemeinkostenanteil-Entscheidung im Grundsatz zuzustimmen. Allerdings ist diese in der Folgezeit nicht konsequent weitergeführt worden. Hier wird gezeigt, dass die Auslegung der Düsseldorfer Patentgerichte vorzugswürdig ist, die durch klare Kausalitätserwägungen sicherstellen, dass dem Verletzer keine Vorteile in Form von Deckungskosten verbleiben. Abschließend werden unter VI. Leitlinien für eine *kompensatorische* Gewinnherausgabe entwickelt. Bei dieser geht es um eine billige Entschädigung des Rechtsinhabers und nicht um eine möglichst vollständige Abschöpfung der Verletzervorteile. Diese grundsätzlich andere Zielrichtung muss insbesondere bei der Abzugsfähigkeit von Kosten berücksichtigt werden.

I. Andere Gewinnabschöpfungsmechanismen des deutschen Rechts

Die Gewinnabschöpfungsmechanismen des deutschen Rechts lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Die *individuellen* Gewinnabschöpfungsansprüche vermitteln dem Einzelnen einen Anspruch, mit dessen Hilfe er seine Rechtsgüter bzw. Interessen besser schützen kann als mit Schadensersatzansprüchen (dazu 1.). Mit der *überindividuellen* Gewinnabschöpfung sollen die Interessen der Allgemeinheit geschützt und Rechtsverletzungen geahndet werden (dazu 2.). Allerdings dient diese Einteilung nur der ersten Orientierung. Auch mit individuellen Gewinnabschöpfungsansprüchen, wie etwa mit § 687 II BGB, demonstriert die Rechtsordnung die Unverbrüchlichkeit ihrer Normen. Umgekehrt dient auch die überindividuelle Vorteilsabschöpfung dem Rechtsgüterschutz und damit mittelbar Individualinteressen.

1215 Dazu unten IV.3.

1216 Zur Unterscheidung von kompensatorischer und präventiver Gewinnherausgabe bereits *Wagner*, Gutachten, A 86 f.

1217 Unten unter G.II.1. wird argumentiert, dass *de lege ferenda* die Gewinnabschöpfung auf grob fahrlässige Eingriffe ausgedehnt werden soll.

1. Individuelle Gewinnabschöpfung

Zu den individuellen Gewinnabschöpfungsansprüchen gehören in erster Linie die Geschäftsanmaßung (§ 687 II BGB, dazu a) und die Gewinnabschöpfung bei Verstößen gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote (dazu b). Ungerechtfertigte Vorteile abschöpfen soll auch § 288 BGB.¹²¹⁸ Der Zinssatz für nicht rechtzeitig gezahlte Geldschulden liegt bewusst über dem typischen Schaden des Gläubigers und dient daher nicht mehr alleine der Schadenskompensation. Der Zinsanspruch wurde bereits im Zusammenhang mit dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers behandelt (oben C.III.4.a)cc).

Als Gewinnabschöpfungsanspruch wird überwiegend auch § 285 BGB angesehen (dazu c). Allerdings lehnt ein großer Teil der Literatur diesen präventiven Ansatz ab, weil der Anspruch verschuldensunabhängig ausgestaltet ist. Genau aus diesem Grund versagt im Bereicherungsrecht die ganz überwiegende Ansicht eine Gewinnherausgabe (dazu e). Auch die Vorschriften des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses berechtigen nicht zur Herausgabe von Gewinnen (dazu d). Nur bei der Rückabwicklung fehlgeschlagener Unternehmensveräußerungen wird diskutiert, wem die Gewinne zustehen, die in der Zwischenzeit erwirtschaftet wurden.

a) Geschäftsanmaßung (§ 687 II BGB)

Greift jemand *bewusst* im eigenen Interesse in einen fremden Rechtskreis ein und erzielt dabei Gewinne, so muss er diese nach §§ 687 II, 667 BGB dem Geschäftsherrn herausgeben. Dies gilt jedenfalls beim Eingriff in absolute Rechte im Sinne von § 823 I BGB, zu denen die klassischen gewerblichen Schutzrechte und das Urheberrecht zählen.¹²¹⁹

aa) Dogmatische Einordnung

Der Gesetzgeber hat den Gewinnabschöpfungsanspruch bei der Geschäftsführung ohne Auftrag angesiedelt. Das war schon bei der Entstehung des BGB systematisch wenig stimmig.¹²²⁰ Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es ein konzeptioneller Fehler war, den Anspruch im Recht der Geschäftsfüh-

1218 U. Huber, Leistungsstörungen II, S. 71 mwN; MünchKommBGB⁷/Ernst, § 288 Rn. 4; Jauernig¹⁶/Stadler, § 288 Rn. 1; HKK/Lohse, § 286-292 Rn. 66.

1219 Vgl. nur Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 20; Soergel¹³/Beuthien, § 687 Rn. 6; Erman¹⁴/Dornis, § 687 Rn. 14.

1220 Vgl. hierzu bereits die 1. Kommission zur Ausarbeitung eines BGB bei Jakobs/Schubert, Quellen, §§ 652-853, S. 159 f. Ferner Wenckstern, AcP 200 (2000), 240, 244 ff.; Helms, Gewinnherausgabe, S. 120 ff.

rung ohne Auftrag einzuordnen.¹²²¹ Ihre Normen regeln den Interessenausgleich in Fällen, in denen jemand treuhänderisch im fremden Interesse Geschäfte führt. Solche fremdnützige Tätigkeiten sind von der Rechtsordnung grundsätzlich erwünscht. Die Zielsetzung der Geschäftsanmaßung ist entgegengesetzt: Ein generell unerwünschtes Verhalten soll sanktioniert und damit verhindert werden. Die Regelungsinteressen sind also grundlegend verschieden.¹²²²

Die Geschäftsanmaßung wird daher als Sonderfall der deliktischen Haftung angesehen.¹²²³ Trotzdem bezweckt die Gewinnabführung nicht die Kompensation individueller Schäden.¹²²⁴ § 687 II BGB wurde nicht geschaffen, um Beweisschwierigkeiten zu beseitigen oder besonders verletzbare Rechtsgüter zu schützen.¹²²⁵ Die Norm soll auch keine Vermögenszuordnung korrigieren, die von der Rechtsordnung missbilligt wird. Im Vordergrund steht die Sanktion einer Rechtsverletzung, die von der Rechtsordnung als besonders schwerwiegender Verstoß gegen ihre Grundsätze eingeordnet wird. Daher handelt es sich nach zutreffender Ansicht um eine eigenständige Ergänzung des Delikts- und Bereicherungsrechts.¹²²⁶ Um dies zu betonen, wird im Folgenden eine deliktsrechtliche Terminologie verwendet und keine Geschäftsführungsperspektive eingenommen.

bb) Normzweck

§ 687 II BGB soll keine Einbußen kompensieren, die dem Rechtsinhaber durch den vorsätzlichen Eingriff in seine Rechtsposition entstanden sind. Ob ihm ein Schaden entstanden ist, ist für die Gewinnabschöpfung irrelevant.¹²²⁷ Alleiniges Ziel ist, dem Verletzer alle Vorteile zu entziehen, die er durch den eigennützigen Eingriff in den fremden Rechtskreis erlangt hat. Die im Vergleich zu den sonstigen Rechtsbehelfen gesteigerte Sanktion soll abschreckend wirken und so den

1221 Vgl. *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 24 f.; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 243; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 127 mwN; *Wittmann*, GoA, S. 151; aA *Staudinger*²⁰¹⁵/*Bergmann*, vor § 677 ff. Rn. 1; *Soergel*¹³/*Beuthien*, § 687 Rn. 4.

1222 *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 93 ff.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 54 ff.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 128. Vgl. auch *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 243.

1223 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 134; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 108, 457; *Dreier*, Prävention, S. 278; *v. Bar*, Gemeineurop. DeliktsR I, Rn. 516; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354; *Wittmann*, GoA, S. 3 f.; 151; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 379. Andere Autoren dagegen betonen die Nähe zum Bereicherungsrecht *Canaris*, JZ 1971, 560, 562; *Koppensteiner/Kramer*, BerR², S. 146; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 101 f.; *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 748 (anders jedoch in RabelsZ 64 (2000), 661, 667 f.).

1224 *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 261.

1225 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 138; aA *Wittmann*, GoA, S. 158 f.

1226 *Nipperdey*, FS Böhm, S. 163, 165; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 262, 270; *Staudinger*²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 687 Rn. 11; *Alexander*, Abschöpfung, S. 440; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 492; *Rolf Weber*, ZSR 1992, 333, 360 mwN (zum schweiz. Recht).

1227 Vgl. nur RGZ 138, 45, 49; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 261 f.; *Soergel*¹³/*Beuthien*, § 687 Rn. 4; *Staudinger*²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 687 Rn. 46; *Erman*¹⁴/*Berger*, § 667 Rn. 1.

Rechtsgüterschutz vor vorsätzlichen Eingriffen verbessern.¹²²⁸ Wer absichtlich fremde Rechte verletzt, soll daraus keinen Vorteil ziehen.¹²²⁹

Mit diesem Schutzzweck lässt sich jedoch nur erklären, weshalb der Gewinn nicht beim Verletzer bleiben soll. Keine Antwort bietet er auf die Frage, weshalb gerade der Rechtsinhaber Anspruch auf den Gewinn erheben darf.¹²³⁰ Im Bereicherungsrecht etwa wird eine Gewinnabschöpfung ganz überwiegend abgelehnt, weil ein Immaterialgüterrecht seinem Inhaber zwar eine abstrakte Gewinnchance zuordnet, nicht aber den tatsächlich erzielten Gewinn.¹²³¹

Die Abschöpfung zugunsten des Rechtsinhabers kann mit dem Konzept der *relativ* besseren Berechtigung begründet werden.¹²³² Diese Rechtsfigur ist aus dem Sachenrecht bekannt.¹²³³ Der Besitz vermittelt dem Nicht-Eigentümer keine absolute Rechtsposition; er hat keinen Zuweisungsgehalt.¹²³⁴ Trotzdem darf der Besitzer seine Sachherrschaft gegen andere verteidigen (§§ 861 f. BGB) oder von einem späteren unrechtmäßigen Besitzer zurückverlangen (§ 1007 BGB). Um den Rechtsfrieden zu stärken,¹²³⁵ weist ihm die Rechtsordnung gegenüber einem Angreifer die relativ bessere Berechtigung zu, auch wenn ihm kein absolutes Besitzrecht zusteht.

Zur Wahrung des Rechtsfriedens soll der vorsätzliche Verletzer eines Immaterialgüterrechts einen daraus resultierenden Gewinn auf keinen Fall behalten dürfen. Die Rechtsordnung würde sonst ein widersprüchliches Signal aussenden: Die Rechtsverletzung ist verboten, zahlt sich aber dennoch aus. Die Gewinne an den Rechtsinhaber umzuleiten, vermeidet diese „Aufforderung“ zum Rechtsbruch, stärkt den Rechtsgüterschutz und so den Rechtsfrieden. Daher ist es bei einer vorsätzlichen Rechtsverletzung sachgerechter, dem Rechtsinhaber den Vorteil zuzuweisen, als ihn dem Verletzer zu belassen.

cc) Rechtsfolge

Als Rechtsfolge der angemessenen Eigengeschäftsführung muss der Geschäftsführer nach § 667 BGB „alles“ herausgeben, was er aus der Geschäftsanmaßung erlangt hat. Insbesondere darf der Rechtsinhaber den Gewinn herausverlangen, der auf dem Eingriff in seinen Rechtskreis beruht. Unproblematisch ist der typische Fall, in dem der Verletzer vorsätzlich fremdes Eigentum veräußert: Er muss den

1228 *Schlechtriem*, SchuldR BT⁶, Rn. 714.

1229 *Mugdan II*, S. 1203.

1230 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 135 ff.; *Bydlinski*, JbI 1969, 252, 257.

1231 Dazu unten e)bb).

1232 Vgl. *Koziol*, FS Medicus 2009, 237, 247 ff.; *Dreier/Schulze/Dreier/Specht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 66.

1233 *Deurer*, Jhr. Jahrbücher dt. Dogmatik 1 (1857), 221 ff.; *Koziol*, FS Medicus, 237, 247 mwN.

1234 *Medicus*, AcP 165 (1965), 115, 116 ff., 135 ff.; *Prütting*, SachenR³¹, Rn. 49. Das gilt jedenfalls für den unberechtigten Besitzer, vgl. nur MünchKommBGB⁶/Wagner, § 823 Rn. 220 f. mwN.

1235 *Baur/Stürner*, SachenR¹⁸, § 9 Rn. 9 mwN; *Prütting*, SachenR³¹, Rn. 49 mwN.

vollständigen Erlös herausgeben, darf für den Einsatz seiner Arbeitskraft keine Vergütung verlangen und die Kosten nur soweit geltend machen, als der Eigentümer durch sie bereichert ist.

(1) Die volle Herausgabe des erzielten Gewinns ist allerdings nicht mehr selbstverständlich, wenn der Gewinn auf dem Verkauf einer zusammengesetzten Sache beruht, bei der lediglich ein Teil einem Dritten, der Rest aber dem Verletzer gehört. Bei Immaterialgüterrechtsverletzungen ist das ein Standardproblem.¹²³⁶ Im Regelfall setzt der Verletzer auch eigene Rechtsgüter ein, um den Gewinn zu erzielen, etwa weil im rechtsverletzenden Produkt eigene Patente des Verletzers benutzt werden oder weil er eigene Produkte unter einer fremden Marke vertreibt.¹²³⁷

Nach überwiegender Ansicht in der bürgerlich-rechtlichen Literatur rechtfertigt der Präventionszweck bei § 687 II BGB, stets den gesamten Gewinn abzuschöpfen.¹²³⁸ Setzt der Eigengeschäftsführer dabei eigene Rechtsgüter ein, die für den Gewinn ausschlaggebend sind, darf er dafür Aufwendungsersatz in Höhe ihres objektiven Wertes verlangen.¹²³⁹ Soweit seine Aufwendungen über ihren objektiven Wert hinaus den Gewinn beeinflussen, muss er ihn herausgeben. Denn dem Verletzer soll nicht der Gewinnanteil zustehen, der auf dem Einsatz seiner Rechtsgüter und Anstrengungen beruht. Nach herrschender Ansicht im Immaterialgüterrecht dagegen hat der Inhaber des verletzten Rechts nur einen Anspruch auf den Anteil am Gewinn, der wertungsgemäß auf das von ihm „eingebrachte“ Recht entfällt.¹²⁴⁰ Der Gewinn ist im Regelfall aufzuteilen. Diese entgegenstehenden Konzepte werden unten unter V.3.c)aa) ausführlich diskutiert.

(2) Der Geschäftsführer wird nicht dafür vergütet, dass er tätig geworden ist.¹²⁴¹ Auch dass er das geschäftliche Risiko der Gewinnerzielung übernommen oder auf eine andere Gewinnchance verzichtet hat, wird nicht vergütet. Unklar ist dagegen, in welcher Höhe er seine betrieblichen Gemeinkosten geltend machen darf. Da für die Einzelheiten aber ganz überwiegend auf die Argumente im Rahmen der immaterialgüterrechtlichen Schadensberechnung nach dem Verletzererfolg zurückgegriffen wird,¹²⁴² soll die Frage der Abzugsfähigkeit von Gemeinkosten unten unter V.4.d) diskutiert werden.

1236 Dazu unten V.3.c)aa).

1237 Zu Letzterem vgl. etwa BGH GRUR 2006, 419 – Noblesse, in dem der bekannte Messerhersteller Zwilling mit der Zweitmarke „noblesse“ Markenrechte Dritter verletzt.

1238 MünchKommBGB⁶⁰/Seiler, § 687 Rn. 25; Koziol, FS Medicus, 237, 242; B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 195 ff., 228 f., 286; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 205; Wilhelm, SachenR⁴, Rn. 73; Wilburg, AcP 163 (1964), 346, 351. Ebenso Haedicke, GRUR 2005, 529, 532; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 269; von der Osten, GRUR 1998, 284, 287 f.

1239 B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 197, 257.

1240 Unten Fn. 1893. Außerdem Helms, Gewinnabschöpfung, S. 207 f.

1241 BGH GRUR 1961, 354, 356 – Vitasulfal (insoweit nicht in BGHZ); B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 281, 283; Helms, Gewinnherausgabe, S. 198.

1242 Vgl. Helms, Gewinnherausgabe, S. 199 f.; B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 286.

(3) Einigkeit besteht darüber, dass der Verletzer Aufwendungen allenfalls bis zur Höhe des herauszugebenden Erlöses geltend machen darf. Etwaige Verluste darf er in keinem Fall auf den Rechtsinhaber abwälzen.¹²⁴³

b) Gewinnabschöpfung bei Verstoß gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote (§§ 61 I 2, 113 I 2 HGB / § 88 II 2 AktG / Geschäftschancenlehre)

Vorstände einer AG,¹²⁴⁴ persönlich haftende Gesellschafter einer Handelsgesellschaft¹²⁴⁵ und kaufmännische Angestellte¹²⁴⁶ dürfen ihrem Prinzipal keine Konkurrenz machen.¹²⁴⁷ Soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, ordnet das Gesetz ein Wettbewerbsverbot an. Sie dürfen im Geschäftszweig des Prinzipals keine eigenen Geschäfte abschließen oder sich allgemein an anderen Gesellschaften als persönlich haftender Gesellschafter beteiligen.¹²⁴⁸ Vorstände einer AG müssen ihre Arbeitskraft vollständig dem Prinzipal zur Verfügung stellen und dürfen darüber hinaus ohne dessen Genehmigung gar nicht tätig werden.¹²⁴⁹ Daneben gebietet auch die organschaftliche Treuepflicht nach der Geschäftschancenlehre, Gewinnerzielungsmöglichkeiten zugunsten der Gesellschaft wahrzunehmen und nicht für eigene Zwecke zu nutzen.¹²⁵⁰

Verstoßen die Genannten gegen diese Pflichten, steht dem Prinzipal nach seiner Wahl entweder der Ersatz des eingetretenen Schadens oder ein Eintrittsrecht zu.¹²⁵¹ Das Eintrittsrecht begründet aber nicht, wie sein Name vermuten lässt, einen Anspruch auf Vertragsbeitritt oder -übernahme. Der Prinzipal darf nur den

1243 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 15; B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 274 mwN.

1244 § 88 I AktG. Vgl. auch Ziff. 4.3.1 DCGK (Fassung 24.6.2014).

1245 §§ 112 I, 161 II, 165 HGB.

1246 § 60 I, 59 S. 1 HGB.

1247 Dies gilt auch für Gesellschafter einer GbR (vgl. nur MünchKommBGB⁶/Ulmer/Schäfer, § 705 Rn. 235 mwN), für GmbH-Geschäftsführer (vgl. nur MünchKommGmbHG/Jaeger², § 35 Rn. 360 mwN) und wegen der allgemeinen arbeitsrechtlichen Treuepflicht für alle Arbeitnehmer (vgl. nur BAG AP § 611 Nr. 7 – Treuepflicht). Einen rechtsvergleichenden Überblick bietet Spindler/Stilz/Fleischer, AktG³, § 88 Rn. 6.

1248 § 88 II 2 AktG. Letzteres gilt für kaufmännische Angestellte nur im Geschäftszweig des Arbeitgebers, MünchKommHGB³/von Hoyningen-Huene, § 60 Rn. 32 mwN. Private Geschäfte und Kapitalbeteiligungen sind dagegen für alle Genannten erlaubt, MünchKommAktG⁴/Spindler, § 88 Rn. 21.

1249 BGH NJW 2001, 2476; MünchKommAktG⁴/Spindler, § 88 Rn. 1; Hüffer/Koch, AktG¹¹, § 88 Rn. 1. § 60 HGB soll den Arbeitgeber nur vor Konkurrenz von innen schützen, nicht dagegen die volle Leistungsfähigkeit der Angestellten schützen, MünchKommHGB³/von Hoyningen-Huene, § 60 Rn. 2 mwN.

1250 Vgl. dazu etwa BGH NZG 2013, 216; Fleischer, NZG 2013, 361 ff. mwN. Nach dem BGH ist diese neben den Wettbewerbsverboten anzuwenden, BGH NZG 2013, 216 Tz. 20. Zu den abweichenden Ansichten der Literatur Fleischer, NZG 2013, 361, 363 mwN.

1251 § 88 II 2 AktG, §§ 61 I 2, 113 I 2 HGB, ggf. in analoger Anwendung. Darüber hinaus besteht ein solcher Anspruch nach der Geschäftschancenlehre auch dann, wenn der Treuenehmer eine konkrete Geschäftschance des Prinzipals an sich zieht, vgl. dazu Baumbach/Hueck²⁰/Zöllner/Noack, GmbHG, § 35 Rn. 41 f. mwN.

Gewinn abschöpfen, der mit dem rechtswidrig abgeschlossenen Geschäft erzielt wurde.¹²⁵² Dabei ist unerheblich, ob er das Geschäft selbst hätte vornehmen können oder wollen.¹²⁵³ Ihm muss nicht einmal theoretisch ein Schaden entstanden sein.¹²⁵⁴ Das Eintrittsrecht ist aber ausgeschlossen, wenn der Prinzipal das Geschäft selbst nicht hätte tätigen dürfen, etwa weil er damit gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hätte.¹²⁵⁵

aa) Schutzzweck

Die Gewinnabschöpfung schützt das besondere Treueverhältnis in den beschriebenen Konstellationen.¹²⁵⁶ Der Prinzipal räumt seinen Geschäftsleitern und kaufmännischen Angestellten Zugriff auf Unternehmensinterna ein. Im Gegenzug darf er erwarten, dass sie die so gewonnenen Informationen loyal für das Wohl des Unternehmens verwenden und nicht für eigene Interessen missbrauchen.¹²⁵⁷ Der Prinzipal soll keinem Wettbewerb von innen ausgesetzt sein. Das Wettbewerbsverbot schützt also seine Gewinnaussichten im Innenverhältnis. Dem Prinzipal müssen aber nicht notwendig konkrete Geschäftschancen entgangen sein. Das Unternehmen wird bereits vor einer abstrakten Vermögensgefährdung geschützt.

bb) Dogmatische Einordnung

Umstritten ist die dogmatische Einordnung des Eintrittsrechts.¹²⁵⁸ Nach überwiegender Ansicht handelt es sich um eine pauschale Schadensregelung.¹²⁵⁹ Diese sei erforderlich, weil der konkrete Schaden bei einem Verstoß gegen die Wettbewerbsverbote kaum zu berechnen sei. Als Konsequenz gelte auch für die Gewinnabschöpfung das Verschuldenserfordernis.¹²⁶⁰

1252 Vgl. nur BGHZ 38, 306, 310; 89, 162, 171. Die Terminologie kritisiert daher etwa MünchKommHGB³/u. *Hoyningen-Huene*, § 61 Rn. 14.

1253 BGHZ 70, 331, 333; 89, 162, 170; KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 22; GK-AktG⁵/Kort, § 88 Rn. 75; Staub/Schäfer, HGB⁵, § 113 Rn. 16; EBJS/Bergmann, HGB³, § 113 Rn. 11; Oetker/Kotzian-Marggraf, HGB⁴, § 61 Rn. 7. AA MünchKommAktG³/Spindler, § 88 Rn. 38.

1254 GroßKommAktG⁵/Kort, § 88 Rn. 73; Staub/Schäfer, HGB⁵, § 113 Rn. 16; Spindler/Stilz/Fleischer, AktG³, § 88 Rn. 20, 35; KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 12, 22; Schmidt/Lutter/Seibt, AktG³, § 88 Rn. 7.

1255 GroßKommAktG⁵/Kort, § 88 Rn. 78; Hüffer/Koch, AktG¹¹, § 88 Rn. 7.

1256 BGHZ 38, 306, 308 f.; 89, 162, 165 f.

1257 BGHZ 89, 162, 165 f.

1258 Dazu ausführlich *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 437 ff.; *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 39 f.

1259 BAG NJW 1962, 1365, 1366; MünchKommAktG⁴/Spindler, § 88 Rn. 31, 37; Staub/Weber, HGB⁵, § 61 Rn. 16; MünchKommHGB³/u. *Hoyningen-Huene*, § 61 Rn. 15.

1260 GroßKommAktG⁵/Kort, § 88 Rn. 74; EBJS/Bergmann, HGB³, § 113 Rn. 1, 28; Schmidt/Lutter/Seibt, AktG³, § 88 Rn. 13; MünchKommAktG⁴/Spindler, § 88 Rn. 33 mwN; Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 707 ff. AA KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 23, Spindler/Stilz/Fleischer, AktG³, § 88 Rn. 37; Hüffer/Koch, AktG¹¹, § 88 Rn. 7.

Diese Einordnung überzeugt nicht.¹²⁶¹ Zum einen muss dem Prinzipal nicht einmal theoretisch ein Schaden entstanden sein.¹²⁶² Ihm steht die Gewinnabschöpfung selbst dann zu, wenn feststeht, dass er das Geschäft niemals selbst getätigt hätte. Zum anderen muss der tatsächliche Schaden nicht einmal näherungsweise dem abgeschöpften Gewinn entsprechen.¹²⁶³ Dem fiduziarisch Tätigen soll die Gewinnabschöpfung vielmehr jeden Anreiz nehmen, gegen seine Treuepflichten zu verstoßen.¹²⁶⁴

Die Gewinnabschöpfung dient hier wie bei § 687 II BGB in erster Linie präventiven Zwecken.¹²⁶⁵ Die klassischen Präventionsinstrumente, Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche, bieten dem Unternehmen keinen ausreichenden Schutz vor Verstößen gegen das Wettbewerbsverbot, weil die unerwünschte Konkurrenz meist erst im Nachhinein entdeckt wird und dem Prinzipal nur selten ein konkret nachweisbarer Vermögensnachteil entsteht. Der Vertrauensverlust wegen der Illoyalität des Angestellten ist immaterieller Natur. Anders als bei der Geschäftsannaßung (§ 687 II BGB) muss der Verstoß gegen die Wettbewerbsverbot nicht vorsätzlich begangen werden. Das fehlende Verschuldenserfordernis lässt sich damit erklären, dass Verstöße gegen Wettbewerbsverbote im Regelfall vorsätzlich begangen werden, dies aber schwer nachweisbar ist.¹²⁶⁶ Das Eintrittsrecht ist daher eine Gewinnabschöpfung für vertyppt vorsätzliche Vertragsbrüche.

Andere ordnen den Abschöpfungsanspruch bereicherungsrechtlich ein.¹²⁶⁷ Allerdings haben Wettbewerbsverbote keinen Zuweisungsgehalt. Die Geschäftschancen sind dem Prinzipal nicht einmal *inter partes* positiv zugewiesen.¹²⁶⁸ Darüber hinaus passen auch die Rechtsfolgen der Gewinnabschöpfung nicht zur Einordnung ins Bereicherungsrecht.¹²⁶⁹

cc) Rechtsfolgen

(1) Der Prinzipal kann das Eintrittsrecht grundsätzlich bei allen Verstößen gegen das Wettbewerbsverbot geltend machen. Als einschränkende Voraussetzung muss

1261 Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 39 f.

1262 Nachweise oben Fn. 1254.

1263 Helms, Gewinnherausgabe, S. 438 mit Beispielen.

1264 BGHZ 38, 306, 309; Wagner, Gutachten, A 93; Helms, Gewinnherausgabe, S. 440; Staub/Schäfer, HGB³, § 113 Rn. 16; EBS/Bergmann, HGB³, § 113 Rn. 1, 11; Fleischer, AG 2005, 336, 347. Eine duale Zwecksetzung (Beweiserleichterung und Präventionsanreiz) nehmen an: BGH NJW 1988, 2483, 2485; MünchKommHGB³/Langhein, § 113 Rn. 1.

1265 GroßKommAktG³/Kort, § 88 Rn. 67; Helms, Gewinnherausgabe, S. 448 f.; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 40.

1266 Helms, Gewinnherausgabe, S. 429; Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 749.

1267 GroßKommAktG³/Kort, § 88 Rn. 74; KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 23; Hüffter/Koch, AktG¹¹, § 88 Rn. 7. Dagegen: Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 750; Wagner, Gutachten, A 93; Helms, Gewinnherausgabe, S. 442 ff.

1268 Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 750; Helms, Gewinnherausgabe, S. 445.

1269 Helms, Gewinnherausgabe, S. 446. Zur Gewinnabschöpfung im Bereicherungsrecht ausführlich e(cc).

der Treunehmer allerdings im Geschäftsbereich des Prinzipals tätig geworden sein.¹²⁷⁰ Darüber hinaus wollen einige die Gewinnabschöpfung auch dann versagen, wenn der Prinzipal das Geschäft selbst nicht hätte wahrnehmen können oder wollen.¹²⁷¹ Dann seien keine Vermögensinteressen des Unternehmens betroffen. Allerdings erschüttern auch solche Geschäfte das Vertrauen in die Loyalität der Angestellten.

Vor diesem Hintergrund erscheint es widersprüchlich, dass die fast einhellige Ansicht dem Prinzipal ein Eintrittsrecht verwehrt, wenn das Geschäft gegen ein *gesetzliches* Tätigkeitsverbot des Prinzipals verstößt.¹²⁷² Der Ausschluss lässt sich allerdings damit rechtfertigen, dass dem Prinzipal in diesen Fällen die relativ bessere Berechtigung fehlt.¹²⁷³ Dem Unternehmen ist der Gewinn des Angestellten nicht absolut zugewiesen.¹²⁷⁴ Weil der Gewinn dem Angestellten entzogen werden soll, reicht der Eingriff in die abstrakte Gewinnchance aus, den Gewinn dem Unternehmen zuzusprechen, auch wenn dieses ihn selbst gar nicht realisieren konnte oder wollte. Wenn dem Unternehmen aber die Gewinnerzielung verboten war, kann man schwerlich von einer relativ besseren Berechtigung sprechen. Das Gesetz würde dem Unternehmen Gewinnchancen zusprechen, die es ihm an anderer Stelle verwehrt. Hier müssen überindividuelle Gewinnabschöpfungsansprüche den notwendigen Präventionsanreiz bieten.¹²⁷⁵

(2) Verlangt der Prinzipal die Einnahmen aus dem pflichtwidrigen Geschäft heraus, so ist er zum *Ersatz der Aufwendungen* verpflichtet.¹²⁷⁶ Wer die Vorteile eines Geschäfts für sich in Anspruch nimmt, muss auch dessen Nachteile gegen sich gelten lassen. Für die aufgewendete Arbeitskraft können kaufmännische Angestellte und Vorstände dagegen keinen Ersatz fordern. Sie sind ohnehin verpflichtet, ihre gesamte Arbeitskraft dem Prinzipal zu widmen.¹²⁷⁷

(3) Schließt der Angestellte *mehrere Geschäfte*, die gegen das Wettbewerbsverbot verstoßen, kann der Prinzipal grundsätzlich für jedes Geschäft separat entscheiden, ob er das Eintrittsrecht geltend macht. Etwas anderes gilt aber für Geschäfte, die eine wirtschaftliche Einheit bilden.¹²⁷⁸ In diesem Fall darf er nur den Gesamtsaldo herausverlangen.

1270 GroßKommAktG⁵/Kort, § 88 Rn. 69; Schlegelberger/Martens, HGB⁵, § 113 Rn. 9.

1271 MünchKommAktG⁴/Spindler, § 88 Rn. 38.

1272 Oben Fn. 1255.

1273 Zu dem Prinzip der relativ besseren Berechtigung bereits oben a)bb).

1274 Oben bb).

1275 GroßKommAktG⁵/Kort, § 88 Rn. 78.

1276 RGZ 45, 31, 33; BGHZ 38, 306, 310 f.; 89, 162, 171; BAG NJW 1962, 1365, 1366; KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 25; EBJS/Bergmann, HGB³, § 113 Rn. 14.

1277 KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 25.

1278 MünchKommHGB³/Langhein, § 113 Rn. 8; EBJS/Bergmann, HGB³, § 113 Rn. 17; Schlegelberger/Martens, HGB³, § 113 Rn. 6; KK-AktG³/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 22; Spindler/Stilz/Fleischer, AktG³, § 88 Rn. 38. So auch schon Preuß. ALR Teil II Tit. 8 § 525: „Besteht eine solche Handlungsunternehmung aus mehreren verbundenen Geschäften: so muß der Prinzipal, wenn er sich den Vorteil bey dem Einen Geschäfte zueignen will, auch den Schaden bey den übrigen mit übernehmen.“

c) § 285 BGB

Wenn die Leistung des Schuldners unmöglich wird, entfällt dessen Leistungspflicht (§ 275 BGB). Der Gläubiger darf dann nach § 285 BGB den „Ersatz“ oder den „Ersatzanspruch“ verlangen, den der Schuldner für den ursprünglich geschuldeten Gegenstand erlangt hat. § 285 BGB ist nicht nur auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbar, sondern bei bösgläubigen Schuldern auch im Bereicherungsrecht, weil § 819 BGB auf die allgemeinen Vorschriften verweist.¹²⁷⁹

aa) Normzweck

Die Rechtsprechung will über § 285 BGB die von den Parteien vereinbarte Vermögenszuordnung für den Fall aufrechterhalten, dass die ursprünglich geschuldete Leistung unmöglich ist.¹²⁸⁰ Nach dem historischen Normzweck sollte dem Gläubiger dagegen ein Ausgleich dafür gewährt werden, dass er die Gefahr des zufälligen Untergangs der Sache trägt.¹²⁸¹

Darüber hinaus soll ein maßgeblicher Zweck von § 285 BGB die Prävention von (vorsätzlichen) Vertragsbrüchen sein.¹²⁸² Ohne Gewinnabschöpfung sei eine Vertragsverletzung nahezu risikolos möglich. Diese Deutung steht allerdings im Widerspruch zu den Anspruchsvoraussetzungen, die den Herausgabeanspruch schon bei schlichter Unmöglichkeit der geschuldeten Leistung gewähren, aber kein Verschulden erfordern.¹²⁸³ Der Anspruch besteht sogar, wenn der Gläubiger die Unmöglichkeit selbst herbeigeführt hat.¹²⁸⁴ Daher überzeugt es nicht, in § 285 BGB einen präventiven Anspruch zu sehen.¹²⁸⁵ Schutzlücken bzw. Präventionsdefizite müssen dadurch nicht entstehen: Hat der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten, muss er Schadensersatz nach § 283 BGB leisten und schuldet dann zumindest den objektiven Wert der Sache sowie einen eventuell entgangenen Gewinn seines Vertragspartners. Nur in den seltenen Fällen eines lukrativen Ver-

1279 Nach ganz überwiegender Ansicht ist § 285 BGB aber weder auf den Herausgabeanspruch nach § 985 BGB noch auf die bereicherungsrechtliche Herausgabepflicht Gutgläubiger anzuwenden. Zu § 985 BGB: Erman¹⁴/Westermann, § 285 Rn. 2 mwN. Zu § 818 BGB: BGHZ 75, 203, 206; MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 9 mwN. Zur Anwendbarkeit des § 285 BGB beim Rückgewährschuldverhältnis nach § 346 BGB: Erman¹⁴/Röthel, § 346 Rn. 45 mwN.

1280 RGZ 120, 297, 299 f.; BGHZ 167, 312 Tz. 25 mwN; Bamberger/Roth³/Unberath, § 285 Rn. 1; HKK/Schermaier, §§ 280-285 Rn. 81; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 285 Rn. 1.

1281 HKK/Schermaier, §§ 280-285 Rn. 79; Helms, ZEuP 2008, 153, 154. So noch Soergel¹²/Wiedemann, § 281 aF Rn. 31.

1282 Soergel¹³/Benicke/Grebe, § 285 Rn. 1, 63; Wackerbarth, ZGS 2006, 369, 370 f.; Matthias Lehmann, JZ 2007, 525, 526 f.; MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 23 (in späteren Auflagen weggefallen).

1283 Erman¹⁴/Westermann, § 285 Rn. 6; HKK/Schermaier, §§ 280-285 Rn. 87; Helms, ZEuP 2008, 153, 154 f.; Höhn, Beeinträchtigung, S. 47 f.; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 75 f.

1284 Staudinger²⁰¹⁴/Caspers, § 285 Rn. 28; Helms, ZEuP 2008, 153, 155.

1285 Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 740; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 75 f.; Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 623 ff.

tragsbruchs bleibt eine Sanktionslücke, weil § 687 II BGB nach überwiegender Ansicht auf vorsätzliche Vertragsverletzungen nicht anwendbar sein soll.¹²⁸⁶ Dieses Sanktionsdefizit kann aber über dessen (analoge) Anwendung geschlossen werden.¹²⁸⁷ Lehnt man dies ab, so müssen für eine Gewinnabschöpfung wenigstens die gesteigerten subjektiven Anforderungen des § 687 II auf § 285 BGB übertragen werden.¹²⁸⁸

Allerdings relativiert sich der Streit um den Telos des Anspruchs weitgehend, wenn man die Herausgabepflicht auf kongruente Gegenstände beschränkt und solche Erlöse von der Herausgabepflicht ausnimmt, die der Schuldner mit nicht geschuldeten Anstrengungen oder Mitteln erzielt (dazu sogleich cc)(2).

bb) Dogmatische Einordnung

Der Herausgabeanspruch ist ein Surrogat für die Primärleistung, kein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung.¹²⁸⁹ Dennoch wird der Anspruch teilweise schadensrechtlich ausgelegt, wobei insbesondere Parallelen zum Institut der Vorteilsausgleichung gezogen werden.¹²⁹⁰ Der Schuldner müsse seine Vorteile insoweit herausgeben, wie der Gläubiger benachteiligt sei. Überwiegend wird § 285 BGB jedoch als Unterfall der Eingriffskondiktion angesehen.¹²⁹¹ Teilweise wird der Anspruch auch als Ausgleichsanspruch eigener Art eingeordnet.¹²⁹²

cc) Rechtsfolgen

Der Schuldner muss im Grundsatz alles herausgeben, was er anstelle der ursprünglich geschuldeten Leistung erlangt hat.

(1) Herausgabe des commodum ex negotiatione

Die Reichweite der Herausgabepflicht ist umstritten, insbesondere bei einem Doppelverkauf. In der Anfangszeit des BGB musste der Schuldner nur den objek-

1286 BGHZ 75, 203, 205; BGH NJW 1984, 2411; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 24; Palandt⁷⁵/Sprau, § 687 Rn. 2, 5.

1287 So etwa Hartmann, commodum, S. 293 f.; Helms, ZEuP 2008, 153, 156. Ebenso unten Kapitel 5 B.III.3.

1288 Für eine Berücksichtigung des Rechtsgedankens des § 687 II in § 285 BGB: Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 740, 743 f. Fn. 218; Bollenberger, commodum, S. 337 ff.; B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 462. Dazu auch Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 625 f.

1289 BGHZ 167, 312 Tz. 27.

1290 Stoll, FS Schlechtriem, 677, 688; Löwisch, NJW 2003, 2049, 2051; Staudinger²⁰¹⁴/Caspers, § 285 Rn. 3 ff.

1291 Ausführlich Hartmann, commodum, S. 7 ff., 82 f.; MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 2; HKK/Schermaier, §§ 280-285 Rn. 78; Bollenberger, commodum, S. 111 f.; Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 741 ff.

1292 Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 285 Rn. 9.

tiven Wert der Kaufsache herausgeben.¹²⁹³ Der höhere Erlös beruhe auf dem Kaufvertrag, die Unmöglichkeit auf der späteren Verfügung.¹²⁹⁴ Hinter diesem vordergründig formalen Argument stand die Wertung, dass der höhere Erlös allein auf der Tüchtigkeit des Schuldners und nicht auf Eigenschaften der Sache beruhe.¹²⁹⁵

Nach heute überwiegender Ansicht muss der Schuldner dagegen den vollen Erlös herausgeben, den er für den geschuldeten Gegenstand erhalten hat, auch wenn dieser höher ist als der objektive Wert des geschuldeten Gegenstands.¹²⁹⁶ Er schulde nicht nur das *commodum ex re*, sondern auch das *commodum ex negotiatione cum re*. Begründet wird die vollständige Gewinnherausgabe meist damit, dass der vertragswidrige Doppelverkauf ansonsten weitgehend sanktionslos bliebe.¹²⁹⁷ Auch auf die Wertungen des § 687 II BGB wird zurückgegriffen, die bei vorsätzlichem Verhalten ihre Berechtigung haben, nicht aber bei einem verschuldensunabhängigen Anspruch.¹²⁹⁸ Diese präventive Ausweitung des § 285 BGB überzeugt, wie bereits oben dargelegt, nicht.¹²⁹⁹

(2) Beschränkung auf wirtschaftlich identische Gegenstände

Im Übrigen wird die Sanktionierung vertragswidrigen Verhaltens über § 285 BGB wenig konsequent durchgeführt. Denn als einschränkendes Merkmal muss der Schuldner nur wirtschaftlich identische Gegenstände herausgeben.¹³⁰⁰ Mit dieser Begründung hat der BGH dem Erstmietner den Mehrerlös verwehrt, den sein Vermieter mit der vertragswidrigen Zweitvermietung erzielt hatte.¹³⁰¹ Der Erstmietner hatte das Grundstück als Parkplatz gemietet, der Zweitmietner dagegen einen Teil als Verkaufsfläche für Verkaufsstände. Die Gebrauchsüberlassung an den Zweitmietner machte die Vertragserfüllung gegenüber dem Erstmietner teilweise unmöglich.¹³⁰² Weil der Erstmietner die Fläche nur als Parkplatz und nicht als

1293 Dazu ausführlich: HKK/Schermaier, §§ 280–285 Rn. 85 mwN.

1294 So auch wieder: H. Roth, FS Niederländer, 363, 370 mwN; Höhn, Beeinträchtigung, S. 106 ff.

1295 RGZ 91, 260, 263 (obiter). So auch Stoll, FS Schlechtriem, 677, 694; H. Roth, FS Niederländer, 363, 371.

1296 BGHZ 40, 260, 264; 75, 203, 206; Canaris, FS Deutsch, 85, 92; Bamberger/Roth³/Unberath, § 285 Rn. 10 mwN; MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 23 mwN; Erman¹⁴/Westermann, § 285 Rn. 10; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 285 Rn. 9; aA Bollenberger, commodum, S. 337 f.; Höhn, Beeinträchtigung, S. 106 ff.; Jakobs, lucrum, S. 105 ff.; H. Roth, FS Niederländer, 363, 371; Hofmann, AcP 213 (2013), 469, 504.

1297 Oben Fn. 1282.

1298 Bollenberger, commodum, S. 337 f.; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 462.

1299 Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 740; Helms, ZEuP 2008, 153, 154 f.; Höhn, Beeinträchtigung, S. 47 f.; Hartmann, commodum, S. 295 f.; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 75 f.

1300 BGHZ 25, 1, 9; 46, 260, 264; BeckOK-BGB³⁴/Lorenz, § 285 Rn. 11; MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 24; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 285 Rn. 8.

1301 BGHZ 167, 312; zustimmend Helms, ZEuP 2008, 153 ff. Ablehnend: Matthias Lehmann, JZ 2007, 525, 526 f.; Wackerbarth, ZGS 2006, 369 ff.; NK-BGB²/Dauner-Lieb, § 285 Rn. 10.

1302 BGHZ 167, 312 Tz. 20.

Verkaufsfläche hätte weitervermieten können, fehlte es nach dem BGH aber an der Kongruenz zwischen der vertraglich geschuldeten Leistung und dem *commo-dum*. Der Eigentümer habe dem Erstmietler nur die Nutzung als Parkplatz, nicht aber die höherwertige (und teurere) Nutzung als Verkaufsfläche geschuldet. Deswegen könne man die höhere Miete auch nicht als Surrogat der Gebrauchsüberlassung sehen, die dem Erstmietler geschuldet war.¹³⁰³ Konsequenterweise lehnte es der BGH auch ab, den Erlös nach Bereicherungsrecht herauszugeben. Der Bereicherungsschuldner könne als Ersatz für die Nutzungsmöglichkeit nach § 818 II BGB nur deren objektiven Wert herausverlangen, nicht aber das, was der Eigentümer durch die Vermietung erlangt habe.¹³⁰⁴

Aus demselben Grund lehnte der BGH es ab, Einnahmen aus einem Hotelbetrieb an den Gläubiger eines dinglichen Wohnrechts auszuschütten. Das Hotel wurde an die Stelle des Wohnhauses gebaut, das im Krieg zerstört worden war.¹³⁰⁵ Die Hotelräume konnten nur mit erheblichen Mitteln und Anstrengungen der Schuldnerin entstehen. Weil sie diese dem Inhaber des Wohnrechts nicht schuldete, musste sich der Inhaber des Wohnrechts mit dessen objektivem Wert begnügen.¹³⁰⁶

Ebenso darf der Schuldner einen Gewinn behalten, wenn er den geschuldeten Gegenstand weiterverarbeitet und deswegen einen höheren Gewinn erzielt hat. So durfte ein Bergbauunternehmen das Wolfram Erz, das er einem Gläubiger schuldete, aufgrund einer Beschlagnahmeanordnung im Ersten Weltkrieg nicht auf dem freien Markt veräußern.¹³⁰⁷ Er musste das Wolfram extrahieren und an die *Kriegsmetall-AG* in Berlin verkaufen. Dafür erhielt er aber beträchtlich mehr, als ihm sein Gläubiger aus dem Vertrag schuldete. Diesen Mehrgewinn musste er mangels „Identität“ nicht herausgeben.¹³⁰⁸ Auch wenn der geschuldete Gegenstand eine Arbeits- oder Werkleistung ist,¹³⁰⁹ soll nach überwiegender Ansicht nicht der gesamte Erlös einer anderweitigen Tätigkeit dem Arbeit- bzw. Auftraggeber zustehen. Er soll auf den objektiven Wert bzw. den vereinbarten Arbeitslohn begrenzt sein.¹³¹⁰

Die dargestellten Beispiele zeigen, dass der Gläubiger – mit Ausnahme eines Doppelverkaufs oder einer Doppelvermietung des identischen Gegenstands – auch nach der überwiegenden Ansicht keinen Anspruch auf die Herausgabe des Gewinns für geschäftliche Aktivitäten hat, die mit dem vertraglich zugesicherten

1303 BGHZ 167, 312 Tz. 30.

1304 BGHZ 167, 312 Tz. 39. Dazu auch unten e)bb).

1305 BGHZ 8, 58. Zustimmung: Staudinger²⁰¹⁴/Caspers, § 285 Rn. 43.

1306 BGHZ 8, 58, 64.

1307 RGZ 92, 369.

1308 RGZ 92, 369, 372. Zustimmung: Staudinger²⁰¹⁴/Caspers, § 285 Rn. 43.

1309 Wobei umstritten ist, ob diese Leistungen überhaupt Gegenstände iSv. § 285 I BGB sind, dazu Staudinger²⁰¹⁴/Caspers, § 285 Rn. 24; MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 6.

1310 MünchKommBGB⁷/Emmerich, § 285 Rn. 26; Helms, Gewinnherausgabe, S. 325.

Gegenstand durchgeführt werden. Die Gewinnherausgabepflicht besteht nicht, wenn der Schuldner erhebliche Eigenanstrengungen unternommen hat bzw. der Gegenstand, mit dem der Gewinn erzielt wurde, dem Gläubiger nicht geschuldet war.¹³¹¹ In den von § 285 BGB erfassten Fällen einer identischen Doppelverpflichtung sind kaum Fälle denkbar, die bloß fahrlässig erfolgten. Daher ist § 285 BGB in der herrschenden Auslegung ein Gewinnherausgabeanspruch für vertyppt vorsätzliche Vertragsbrüche.

dd) Zusammenfassung

§ 285 BGB soll nach überwiegender Ansicht in Fällen des Doppelverkaufs nicht nur einen Anspruch auf Herausgabe des objektiven Marktwerts geben, sondern des vollen Verkaufserlöses. Damit sollen typischerweise vorsätzliche Vertragsbrüche unlukrativ gemacht und verhindert werden. Ein so verstandener § 285 BGB ist ein Gewinnherausgabeanspruch für vertyppt vorsätzliche Vertragsbrüche.

Die Verhinderung von Vertragsbrüchen ist ein berechtigtes Anliegen. Allerdings überzeugt es nicht, dafür einen verschuldensunabhängigen Anspruch wie § 285 BGB als dogmatischen Anknüpfungspunkt heranzuziehen. Wegen dieser dogmatischen Unstimmigkeit wird die Gewinnherausgabe in solchen Fällen verweigert, in denen die Unmöglichkeit zu hohen Erlösen geführt hat, die auf erheblichen Eigenanstrengungen des Schuldners beruhen. Weshalb aber die Gewinnabschöpfung einen Vermieter nur von der Doppelvermietung des identischen Vertragsgegenstandes für einen identischen Zweck abhalten soll, nicht aber von einer höherwertigen und damit lukrativeren Nutzung, ist mit dem präventiven Normzweck nicht zu vereinbaren. Überzeugender wäre es daher, § 285 BGB auf den objektiven Wert der Sache zu begrenzen und präventive Aspekte nur über eine analoge Anwendung von § 687 II BGB durchzusetzen.

d) Eigentümer-Besitzer-Verhältnis

Der verklagte oder bösgläubige Besitzer einer Sache muss die gezogenen Nutzungen an den Eigentümer herausgeben (§§ 987, 990 BGB). Dafür schuldet er Wertersatz, der sich am objektiven Wert der Sache orientiert.¹³¹² Zu den Nutzungen einer Sache gehören nach überwiegender Ansicht nicht die Erlöse, die aus einem Weiterverkauf oder der gewerblichen Verwendung einer Sache stammen.¹³¹³

Unterschiedliche Auffassungen existieren aber darüber, ob Unternehmenserträge als Nutzungen einer Sache oder Sachgesamtheit anzusehen und daher nach

1311 Vgl. auch *Hartmann*, *commodum*, S. 298 f.

1312 Staudinger²⁰¹²/*Jickeli/Stieper*, § 100 Rn. 5; MünchKommBGB⁷/*Stresemann*, § 100 Rn. 9.

1313 Staudinger²⁰¹²/*Jickeli/Stieper*, § 100 Rn. 4 f.; MünchKommBGB⁷/*Stresemann*, § 100 Rn. 5 f.; Palandt⁷⁵/*Ellenberger*, § 100 Rn. 1.

§ 987 I BGB (analog) herauszugeben sind. Gewinne eines Unternehmens beruhen im Regelfall nicht allein auf der Nutzung einer Sache oder Sachgesamtheit, sondern auf persönlichen Fähigkeiten und Leistungen des Unternehmers, Know-how, Kapitaleinsatz etc.¹³¹⁴ Daher sind die Unternehmensgewinne auch keine Früchte der Sache.¹³¹⁵ Überlässt der Inhaber sein Unternehmen einem Dritten und ist der zugrundeliegende Vertrag unwirksam, muss ein Maßstab dafür gefunden werden, wie der Unternehmensinhaber für die Nutzung seines Unternehmens zu entschädigen ist.

Die Rechtsprechung differenziert danach, ob die Unternehmensgewinne auf dem Einsatz der Sachgesamtheit, dem persönlichen Einsatz des handelnden Unternehmers oder auf beidem beruhen.¹³¹⁶ Beruhen die Gewinne allein auf dem eingerichteten Gewerbebetrieb, dann müssen sie als Nutzungen herausgegeben werden. Haben in erster Linie persönliche Leistungen oder Fähigkeiten des Nutzers den Ertrag generiert, dann muss der Nutzer sie nicht herausgeben, sondern nur eine angemessene Entschädigung für die Sachnutzung zahlen.¹³¹⁷ Sind die Einnahmen – wie im Regelfall – auf beide Faktoren zurückzuführen, dann muss der jeweilige Anteil nach § 287 ZPO geschätzt werden. Bei dem Betrieb einer Tankstelle hat der BGH den Anteil des Tankstellengrundstücks auf dessen objektiven Gebrauchs- und Ertragswert geschätzt, was dem üblichen Pachtzins für ein derartiges Grundstück entsprach.¹³¹⁸

Abweichende Stimmen in der Literatur wollen den Gewinn immer dem jeweiligen Nutzer zusprechen.¹³¹⁹ Dieser müsse dann aber für die Nutzung des Gewerbebetriebs mit dem objektiven Pachtwert vergüten. Kann er diesen nicht erwirtschaften, trägt er das Verlustrisiko. Daher sei es nur angemessen, wenn er im umgekehrten Fall auch die Erträge behalten dürfe, die über den objektiven Pachtwert hinausgehen. Wer das unternehmerische Risiko trage, dürfe auch Gewinne für sich beanspruchen.¹³²⁰ Darüber hinaus beruhten solche Gewinne immer auch auf den unternehmerischen Fähigkeiten des Nutzers.¹³²¹ Etwas anderes gelte aber für den bösgläubigen Besitzer. Wer wisse, dass er eine fremde Sache oder ein fremdes Unternehmen nicht auf eigene Rechnung bewirtschaften darf, müsse aus generalpräventiven Gründen nach § 687 II BGB den erzielten Gewinn herausgeben.¹³²²

1314 Vgl. etwa BGHZ 7, 208, 218; Staudinger²⁰¹²/Jickeli/Stieper, § 99 Rn. 15.

1315 Staudinger²⁰¹²/Jickeli/Stieper, § 99 Rn. 15.

1316 BGH NJW 1978, 1578; NJW-RR 2009, 1522 Tz. 26.

1317 BGHZ 7, 208, 218; BGH NJW 1978, 1578.

1318 BGH NJW 1978, 1578.

1319 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 21; Staudinger²⁰¹²/D. Kaiser, § 346 Rn. 270; Soergel¹³/Stadler, § 987 Rn. 21.

1320 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 21; Staudinger²⁰¹²/D. Kaiser, § 346 Rn. 270; Larenz/Canaris, SchR II/2¹³, S. 279.

1321 Soergel¹³/Stadler, § 987 Rn. 21; Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 21.

1322 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 22.

e) Bereicherungsrecht

Das Bereicherungsrecht soll eine Vermögenszuordnung herstellen, die der materiellen Rechtslage entspricht (dazu aa). Wer in ein Immaterialgüterrecht eingreift, erlangt nach ganz überwiegender Ansicht nur eine ungerechtfertigte Nutzung (dazu bb). Diese ist zunächst nur eine abstrakte Gewinnchance. Erwirtschaftet der Bereicherte damit einen Gewinn, beruht dieser in erster Linie auf eigener Leistung. Systematische und teleologische Einwände gegen dieses Ergebnis überzeugen nicht (dazu cc).

aa) Normzweck und dogmatische Einordnung

Das Bereicherungsrecht gleicht den Vermögenszuwachs aus, den die Rechtsordnung dem Inhaber eines ausschließlichen Rechts und nicht dem Bereicherungsschuldner zuweist. Der Bereicherungsschuldner muss im Grundsatz nur die vorhandene Bereicherung herausgeben, nicht aber auf sein sonstiges Stammvermögen zurückgreifen. Deswegen ist auch ein redlicher Verletzer einem Bereicherungsanspruch ausgesetzt, obwohl ihn kein Verschulden trifft. Dieses Leitbild des Bereicherungsrechts muss bei der Auslegung stets beachtet werden.¹³²³

bb) Erlangtes „Etwas“ und Wertersatz

Die Eingriffskondition ist auf dasjenige begrenzt, was der Bereicherungsschuldner durch den Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts erlangt hat. Erlangt hat er nur den Gebrauch des Immaterialguts und die ihm innewohnende Gewinnchance, nicht aber den Gewinn selbst.¹³²⁴ Den Gewinn, den der Bereicherungsschuldner erzielt hat und der über den Wert der bloßen Chance hinausgeht, beruht auf seiner Leistung.¹³²⁵ Daher wird bei §§ 812, 818 BGB – anders als bei § 816 I BGB¹³²⁶ – im Immaterialgüter¹³²⁷ wie auch im allgemeinen

1323 Vgl. nur Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 47, 2; Larenz/Canaris, SchR II/2¹³, S. 128; Ellger, Eingriff, S. 121; Helms, Gewinnherausgabe, S. 66 f.

1324 Bereits oben B.I.2.b).

1325 Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 85.

1326 Hier soll der unberechtigt Verfügende nach überwiegender Ansicht immer den vollen Erlös herausgeben müssen, BGHZ 29, 157, 159; Palandt⁷⁵/Sprau, § 816 Rn. 10; Bamberger/Roth³/Wendehorst, § 816 Rn. 16 mwN; aA MünchKommBGB⁶/Schwab, § 816 Rn. 42 ff. mwN.

1327 BGHZ 56, 317, 322 – Gasparone II; 82, 299, 305 ff. – Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 – Chanel No. 5; BGH GRUR 2010, 237 Tz. 22 – Zoladex; Schack, UrhR⁷, Rn. 809; Rehbinden/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 1293; Dreier/Schulze, UrhR⁴, § 102 Rn. 4; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 85; Sack, FS Hubmann, 373, 380 f.; Heermann, GRUR 1999, 625, 634; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 95; B. Ebert, Bereicherungshaftung, S. 177. AA RGZ 35, 63, 71 f. – Ariston (obiter); 90, 137, 139 f. – Erikamuster; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 675.

Zivilrecht¹³²⁸ eine bereicherungsrechtliche Gewinnhaftung ganz überwiegend abgelehnt. Wer schuldlos ein Immaterialgüterrecht verletzt, muss also nur eine übliche Lizenzgebühr zahlen, nicht aber den darüber hinausgehenden Gewinn herausgeben.

Eine bereicherungsrechtliche Gewinnhaftung abzulehnen, fügt sich stimmig in den Gesamtkontext des Bereicherungsausgleichs ein.¹³²⁹ Unsere Rechtsordnung weist individuelle Eigentumsrechte zu. Der Eigentümer kann frei entscheiden, ob er seine Vermögensgegenstände selbst nutzt oder anderen die Nutzungsmöglichkeit überlässt. Dadurch wird ein Markt geschaffen, auf dem Nutzungsmöglichkeiten gehandelt und aufgrund von Verträgen übertragen werden. Dies soll die optimale Nutzung der Gegenstände ermöglichen. Eine unerlaubte Nutzung setzt diesen Vertragsmechanismus außer Kraft. Es ist daher eine wesentliche Aufgabe des Bereicherungsrechts, diesen Vertragsmechanismus wiederherzustellen.¹³³⁰

Auch immaterialgüterrechtliche Nutzungsbefugnisse werden am Markt gehandelt. Ihr Preis ist die übliche Lizenzgebühr. Bei deren Festsetzung spielen das Gewinnpotenzial und der Einfluss des Immaterialgüterrechts auf die Profitabilität eines Produktes eine Rolle.¹³³¹ Dennoch wird in keinem frei ausgehandelten Lizenzvertrag eine vollständige Gewinnabführung vereinbart. Weil das Bereicherungsrecht auf dem Leitbild eines gutgläubig Eingreifenden basiert, sind Präventions- und Sanktionsgesichtspunkte irrelevant und können eine Korrektur der Vertragspraxis nicht rechtfertigen.

cc) Kritik an der Beschränkung auf Herausgabe des Nutzungswerts

Den Bereicherungsanspruch auf den objektiven Wert des genutzten Guts zu beschränken, hat Widerspruch ausgelöst. Teilweise wird eine Gewinnherausgabe mit einer anderen Auffassung des erlangten „Etwas“ begründet (dazu (2)). In der allgemeinen zivilrechtlichen Diskussionen überwiegen die systematischen Argumente, die einen Gewinnabschöpfungsanspruch durch Parallelen zu § 285 bzw. § 816 I BGB begründen wollen (dazu (3)). Vereinzelt wird die bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung mit materiellen Argumenten begründet, insbesondere mit präventivem Rechtsgüterschutz und mit Billigkeitserwägungen (dazu (4)).

Den Streit über die bereicherungsrechtliche Gewinnherausgabe entschärft die Erkenntnis, dass sich die unterschiedlichen Ansätze im Ergebnis kaum unter-

1328 Helms, Gewinnherausgabe, S. 66 f. mwN; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, vor § 812 Rn. 27, 60 mwN; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 79; Soergel¹³/Hadding, § 818 Rn. 26. Larenz/Canaris, Schr II/2¹³, S. 277 f.; v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 356; König, FS Caemmerer, 179, 206.

1329 Diese Überlegungen basieren auf einer quasi-kontraktuellen Bereicherungskonzeption, vgl. Ellger, Eingriff, S. 348 und passim; v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 357.

1330 Ellger, Eingriff, S. 348. Vgl. auch Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 134.

1331 Dazu oben B.III.4.a).

scheiden, wenn sie zu Ende gedacht werden.¹³³² Zu einer gerechten Güterverteilung gehört, den gutgläubigen Betriebsinhaber für seinen Aufwand zu entschädigen. Der gutgläubig Eingreifende darf also von seinen Erlösen alle eigenen Aufwendungen abziehen, insbesondere seinen Arbeits- und Kapitaleinsatz (§ 818 III BGB).¹³³³ Darüber hinaus muss er auch für die Gewinnfaktoren entschädigt werden, die er zur Gewinnerzielung eingesetzt hat, etwa eigene Immaterialgüter, Know-how usw.¹³³⁴ Weil es im Bereicherungsrecht nicht um Prävention, sondern um die verschuldensunabhängige Zuweisung von Vermögensvorteilen geht, müssen dazu auch die anteiligen Gemeinkosten gehören. Denn ohne den übrigen Betrieb wären die Gewinne mit dem Immaterialgut nicht erwirtschaftet worden.¹³³⁵ Hat eine Einzelperson den Gewinn erwirtschaftet, müssen deren Arbeitsaufwand und die sonst von ihr eingesetzten Mittel vergütet werden.¹³³⁶ Anhänger der bereicherungsrechtlichen Gewinnherausgabe wollen einem redlichen Bereicherungsschuldner sogar den Ertrag einer hypothetischen rechtmäßigen Ersatz Tätigkeit als entreichernde Aufwendungen zugestehen.¹³³⁷ In dem Fall entsprechen die erzielten Gewinne weitgehend dem Marktpreis für das eingesetzte Immaterialgut.¹³³⁸ Auch für Vertreter der bereicherungsrechtlichen Gewinnhaftung drückt das marktübliche Entgelt den Anteil am erzielten Gewinn aus, der auf den Einsatz des usurpierten Rechtsguts entfällt, zumindest bei komplexeren Gütern oder Unternehmen.¹³³⁹

1332 So im Ergebnis B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 189 f.

1333 Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 140; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 200 f.; aA Haines, Bereicherungsansprüche, S. 134 (allerdings alternative Gewinnerzielungsmöglichkeiten, aaO S. 128 ff.).

1334 Kellmann, Gewinnhaftung, S. 139; Brandner, GRUR 1980, 359, 361; B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 305 mwN.

1335 Vgl. die Nachweise unten Fn. 2004.

1336 Ballerstedt, FS W. Schilling 1973, 289, 298 f.; Brandner, GRUR 1980, 359, 361; Kaiser, GRUR 1988, 501, 507; B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 305. Vgl. auch Kohler, Hdb. Patentrecht, S. 572 (nur Aufwendungen und besondere Anstrengungen, nicht allgemeine Arbeitskraft).

1337 Haines, Bereicherungsansprüche, S. 128 ff.; Jakobs, Eingriffserwerb, S. 58, 66, 132; Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 159 f.; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 189 f. Nach Schulz, AcP 105 (1909), 1, 430, fehlt dann bereits der (wertend zu verstehende) Kausalzusammenhang.

1338 Vgl. Wagner, FS Koziol, 925, 938.

1339 Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 133 f., 136 („Verhältnismäßiger Gewinnanteil und angemessenes Entgelt sind nicht Gegensätze. Die angemessene Vergütung bedeutet eine Beteiligung am Verwendungserfolg; [...] nichts anderes als eine verallgemeinerte Konsequenz der einzelnen Preisbildungen.“); ders., AcP 163 (1964), 346, 350; Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn. 29. Vgl. auch B. Ebert, Geschäftsannaßung, S. 189; Mertens, JuS 1962, 261, 268 f. Deswegen wird bei der Nutzungsherausgabe nach § 346 I BGB teilweise vertreten, der Marktpreis müsse um den Gewinnanteil gekürzt werden, Staudinger²⁰¹²/D. Kaiser, § 346 Rn. 264; jurisPK-BGB/Faust, § 346 Rn. 109; Erman¹⁴/Röthel, § 346 Rn. 34.

(1) Vorgaben der Durchsetzungs-RL

Teilweise wird die Herausgabe des Verletzergewinns nach Bereicherungsrecht mit Art. 13 II Durchsetzungs-RL begründet.¹³⁴⁰ Allerdings *ermöglicht* die Richtlinie den Mitgliedstaaten lediglich, einen verschuldensunabhängigen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns vorzusehen. Weder verpflichtet sie die Mitgliedstaaten dazu, noch hält sie materielle Kriterien dafür bereit, weshalb der Gewinn des Verletzers bei einer schuldlosen Rechtsverletzung dem Rechtsinhaber zustehen soll. Daher ändert die Durchsetzungs-RL nichts am Umfang des Bereicherungsanspruchs.

(2) Abweichende Vorstellung vom Zuweisungsgehalt subjektiver Rechte

Zum Teil wird vertreten, dem Inhaber eines absoluten Rechts sei nicht nur die Gewinn*chance*, sondern auch jeder Gewinn zugewiesen.¹³⁴¹ Andere nehmen eine vermögensorientierte Betrachtung vor. Für sie ist der Bereicherungsgegenstand die gesamte Vermögensmehrung, die kausal durch den Eingriff entstanden ist.¹³⁴² Dem Eigentümer gebühre jeder Gewinn aus dem Verkauf seiner Sache, dem Urheber aus der Vervielfältigung seines Gemäldes und dem Patentinhaber der Gewinn aus der Verwertung seines Patents. Diese Ansichten basieren im Wesentlichen auf der mittlerweile überwundenen Rechtswidrigkeitstheorie.¹³⁴³ Etwas abstrahiert steht dahinter der Gedanke, dass jeder rechtswidrige, wenn auch schuldlose Eingriff in ein absolutes Recht den Gewinnanspruch entfallen lässt.¹³⁴⁴ Nur so könnten die Folgen der Rechtsverletzung vollständig beseitigt werden.¹³⁴⁵

Diese Ansicht mag intuitiv überzeugen, wenn ein vereinfachter Sachverhalt geschildert wird, wonach der Gewinn im Wesentlichen auf dem Einsatz eines einzelnen Gegenstandes beruht, etwa einer Sache, die über Wert verkauft wird.¹³⁴⁶ Die Wirklichkeit hält solche Glückstreffer aber nur selten bereit. Typischerweise beruht der Verkauf auf harter Arbeit, etwa weil ein gutgläubiger Galerist auf seinen Kundenstamm zurückgreifen konnte, den er durch jahrelange Arbeit aufge-

1340 BDS³/Büschel, § 14 MarkenG Rn. 675.

1341 Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 51 I 1 f; Jakobs, Eingriffserwerb, S. 30; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 188 ff.; Törl, Vermögensvorteile, S. 146; Kaiser, Nutzungsherausgabe, S. 146 ff.

1342 Schulz, AcP 105 (1909), 1, 428 ff.; Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 122; Jakobs, Eingriffserwerb, S. 41; Haines, Bereicherungsansprüche, S. 121, 127 f.; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 188; Gieseke, GRUR 1958, 17, 20.

1343 Dazu Helms, Gewinnherausgabe, S. 63 mwN.

1344 Besonders deutlich: Haines, Bereicherungsansprüche, S. 134: „Niemand ist befugt, unter Rechtsverletzungen seine eigenen Güter zu Geld zu machen.“; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 84: „führt [...] einfach deswegen zur Gewinnhaftung, weil ein fremdes Rechtsgut rechtswidrig eigennützig verwendet wurde.“

1345 Haines, Bereicherungsansprüche, S. 49, 127.

1346 Auf solche Sachverhalte beschränkt etwa Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 126, die bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung.

baut hat. Wenn er dann aufgrund seiner Berufserfahrung geschickt verhandelt und so den Preis nach oben treiben konnte, lässt sich kaum vertreten, dass der Gewinn allein dem Sacheigentümer zustehen soll.¹³⁴⁷ Die Rechtswidrigkeitstheorie verliert also erheblich an Überzeugungskraft, wenn ersichtlich weitere Anstrengungen notwendig waren, um den Wert eines Gegenstandes zu realisieren.¹³⁴⁸ So lassen sich etwa die meisten Patente nur mit erheblichen Investitionen und dem notwendigen Know-how verwerten. Im Fall *Celanese v BP Chemicals*¹³⁴⁹ wäre es grotesk anzunehmen, der Gewinn aus dem Verkauf der Säure beruhe auf dem verletzten Patent, obwohl es sich nur auf einen unwesentlichen Veredelungsschritt am Ende eines komplexen Synthetisierungsprozesses bezog.

Deswegen ist nach fast allgemeiner Ansicht beim immaterialgüterrechtlichen Gewinnabschöpfungsanspruch nur der Gewinnanteil herauszugeben, der gerade auf der Nutzung des verletzten Immaterialgüterrechts beruht.¹³⁵⁰ Das wird auch von den Anhängern eines allgemeinen bereicherungsrechtlichen Gewinnherausgabeanspruchs so gesehen.¹³⁵¹ Warum dieser Gewinnanteil aber höher sein soll als die übliche Lizenzgebühr für das genutzte Immaterialgüterrecht (bzw. der übliche Marktpreis), in welcher das Gewinnpotenzial des Immaterialguts und alle sonstigen branchenüblichen Faktoren eingepreist sind, lässt sich kaum begründen.¹³⁵²

Im Übrigen weisen die absoluten Rechte ihrem Inhaber nur die ausschließliche, *abstrakte* Gewinnchance zu.¹³⁵³ Nach § 252 BGB steht dem Rechtsinhaber der Gewinn aus der Verwertung seines Rechts nur dann zu, wenn er ihn selbst realisiert hätte. Diese Wertung ist angemessen (dazu unten IV.2.).

(3) Systematische Einwände

In der allgemeinen Diskussion über die bereicherungsrechtliche Gewinnhaftung nehmen systematische Argumente eine „herausragende“¹³⁵⁴ Rolle ein. Im Vordergrund der Auseinandersetzung steht oft das Verhältnis von § 818 II zu § 816 I BGB, zur angemessenen Eigengeschäftsführung (§ 687 II BGB), zu den Regelungen

1347 Vgl. *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 127, 132 f.; *Kaiser*, Nutzungsherausgabe, S. 176.

1348 *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539 f.; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 124 f.

1349 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203 (Pat).

1350 Unten Fn. 1893.

1351 Etwa *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 126 ff.; *Erman*¹⁴/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 124 f.; *Kaiser*, Nutzungsherausgabe, S. 168 ff.

1352 Dazu IV.2.c). Vgl. auch *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 133 ff.; *ders.*, AcP 163 (1964), 346, 350 („Gewinnanteil und angemessenes Entgelt bilden daher keinen inneren Gegensatz.“). Auch *Buck-Heeb* weist darauf hin, dass die „übliche Lizenzgebühr in etwa den Gewinnbeitrag der jeweiligen Nutzungsmöglichkeit wiedergibt, obgleich auch das nur einen Richtwert darstellt“, *Erman*¹⁴/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29.

1353 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 227.

1354 *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 179.

des Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 987 ff. BGB) und zur Herausgabe des stellvertretenden *commodum* nach § 285 BGB.¹³⁵⁵

Der mögliche Erkenntnisgewinn ist jedoch von vornherein begrenzt: Der Gesetzgeber hat im BGB nur an einer Stelle, in § 687 II BGB, ausdrücklich eine Gewinnabschöpfung angeordnet. Diese setzt Vorsatz voraus. Auch die handelsrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüche bei Verstoß gegen Wettbewerbsverbote sind Gewinnabschöpfungsansprüche für vertypt vorsätzliche Gesetzesverstöße.¹³⁵⁶ Dass es sich dabei um kein Versehen handelt, zeigt die ausdrückliche Weigerung des Gesetzgebers, den wettbewerbsrechtlichen Gewinnabschöpfungsanspruch (§ 10 UWG) auch nur auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen auszudehnen.¹³⁵⁷ Er wollte die unternehmerische Freiheit nicht über Gebühr einschränken. Dass Bereicherungsansprüche eine so harte Reaktion wie eine Gewinnabschöpfung rechtfertigen sollen, obwohl die Rechtsordnung damit auf *unverschuldete* Rechtsbeeinträchtigungen reagiert, überzeugt daher nicht.¹³⁵⁸

Eine davon abweichende Auslegung, die sich wie bei § 816 I BGB vor allem am Wortlaut der Normen orientiert,¹³⁵⁹ ist weitgehend willkürlich, produziert Zufallsergebnisse und Wertungswidersprüche.¹³⁶⁰ Deswegen muss in erster Linie aufgrund materieller Kriterien entschieden werden, wem der Gewinn bzw. die bloße Gewinnchance zugeordnet wird.¹³⁶¹

(4) Materielle Argumente für eine bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung

(a) Stärkere Berücksichtigung präventiver Ziele

Die immaterialgüterrechtliche Literatur greift für die Gewinnhaftung im Bereicherungsrecht gerne auf Präventionsaspekte zurück.¹³⁶² Die bloße Wertersatzpflicht sei nicht abschreckend genug.¹³⁶³ Eine solche Argumentation geht jedoch bei einem verschuldensunabhängigen Anspruch wie dem Bereicherungsanspruch

1355 Ausführlich zu den Argumenten B. Ebert, Bereicherungsausgleich, S. 179 ff.; Hagmann, Gewinnherausgabe, S. 33 ff.

1356 Dazu oben b).

1357 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 23 f. Dazu unten 2.a)dd)(1).

1358 Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; Larenz, FS Caemmerer, 209, 228 f.; Köning, FS Caemmerer, 179, 188; Ellger, Eingriff, S. 907; H. Roth, FS Niederländer, 363, 378 f.

1359 Vgl. etwa BGHZ 29, 157, 159 f.; Bamberger/Roth³/Wendeborst, § 816 Rn. 16 mwN; Palandt⁷⁵/Sprau, § 816 Rn. 10.

1360 Vgl. Helms, Gewinnherausgabe, S. 488; Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 51 I 1 e.

1361 Helms, Gewinnherausgabe, S. 62.

1362 Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 192 f.; Haines, Bereicherungsansprüche, S. 121; Jakobs, Eingriffserwerb, S. 106 f.; Kaiser, Nutzungsherausgabe, S. 160 ff.; ders., GRUR 1988, 501, 506; Törl, Vermögensvorteile, S. 147.

1363 Haines, Bereicherungsansprüche, S. 121; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 192; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 14 ff.; Kaiser, Nutzungsherausgabe, S. 160 ff.

an der Sache vorbei.¹³⁶⁴ Das Bereicherungsrecht soll Vermögenszuwächse korrigieren, die von der Rechtsordnung einem anderen zugeordnet werden. Eine sanktionierende und damit präventive Wirkung kann ihm konstruktiv schon deswegen nicht zukommen, weil der Bereicherungsschuldner die Vermögensverschiebung in keiner Weise verschuldet haben muss. Grundlage jeder präventiven rechtlichen Verhaltenssteuerung ist aber, dass der Angesprochene eine Verhaltensnorm vorwerfbar übertreten hat.¹³⁶⁵ Daneben stehen mit der Schadensersatzhaftung und § 687 II BGB Ausgleichssysteme zur Verfügung, die eine individuelle Vorwerfbarkeit voraussetzen, so dass dort präventive Aspekte systemkonform berücksichtigt werden können.

(b) Gleichlauf von Chance und Risiko

Die bereicherungsrechtliche Gewinnherausgabe wird weiterhin auf das Prinzip der Einheit von Risiko und Chance gestützt.¹³⁶⁶ Es handelt sich dabei um ein grundlegendes Gerechtigkeitsprinzip,¹³⁶⁷ auf dem auch diese Arbeit wesentlich aufbaut.¹³⁶⁸ Nur wer die korrespondierenden Risiken trägt, darf den entsprechenden Gewinn beanspruchen. Deswegen soll nach einem sehr beachtlichen Argument der Gewinn dem Bereicherten deswegen nicht zustehen, weil er sich auf Entreicherung (§ 818 III BGB) berufen könne.

Diese Schlussfolgerung ist aber nicht zwingend. Zum einen kann man auf den Willen des Gesetzgebers abstellen, den gutgläubig Bereicherten privilegieren und damit dieses grundlegende Prinzip außer Kraft setzen zu wollen (vgl. §§ 818 III sowie 993 I aE BGB).¹³⁶⁹ Zum anderen kann man mit diesem Prinzip dem Bereicherten verwehren, sich auf Entreicherung zu berufen, wenn er die abstrakte Geschäftschance bereits genutzt hat, die dem usurpierten Rechtsgut innewohnt.¹³⁷⁰

1364 Vgl. nur *Wagner*, Gutachten, A 93, 95; *v. Caemmerer*, JR 1959, 462; *Büsching*, Eingriffskondiktion, S. 141, 146; *Ellger*, Eingriff, S. 907; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 185; *Hagmann*, Gewinnherausgabe, S. 47; aA *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 538; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 107.

1365 Vgl. *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 740; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 304 f.; *Hagmann*, Gewinnherausgabe, S. 47; *v. Caemmerer*, JR 1959, 462.

1366 *Koppensteiner/Kramer*, *BerR*², S. 156, 158 f.; *Törl*, Vermögensvorteile, S. 156; *Esser/Weyers*, *SR BT II/2*⁸, § 51 I 1 e.

1367 Vgl. nur *Esser/Weyers*, *SR BT II/2*⁸, § 51 I 1 e (allgemeines Prinzip); *Koppensteiner*, *NJW* 1971, 1769, 1771; *Koppensteiner/Kramer*, *BerR*², S. 122 f. 156, 158; *Wilburg*, *AcP* 163 (1964), 346, 350.

1368 Dazu unten IV.2.a).

1369 *H. Roth*, FS *Niederländer*, 363, 372 f.; *Larenz*, FS *Caemmerer*, 209, 220 f.; *König*, FS *Caemmerer*, 179, 188; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 182 f.

1370 Dazu oben B.I.2.c)bb)(2).

dd) Zwischenergebnis

Dem Immaterialgüterrechtsinhaber ist die Gewinnchance zugewiesen, nicht aber der Gewinn selbst. Deswegen gewährt ihm das Bereicherungsrecht nur einen Anspruch auf Wertersatz für die Nutzung, nicht aber auf den mit dem Immaterialgüterrecht erzielten Gewinn.

f) Restschadensersatz (§ 852 BGB)

Auch wenn der Schadensersatzanspruch verjährt ist, muss der Verletzer gemäß § 852 BGB nach Bereicherungsrecht alles herausgeben, was er durch die unerlaubte Handlung „auf Kosten“ des Verletzten erlangt hat. Der Anspruch ist auch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht anwendbar, was in den meisten Immaterialgüterrechtsgesetzen durch eine ausdrückliche Verweisung klargestellt wird.¹³⁷¹ Doch auch ohne ausdrückliche Verweisung ist der Anspruch auf alle sondergesetzlichen Deliktsansprüche anwendbar.¹³⁷²

aa) Schutzzweck

§ 852 BGB ist eine eigenständige Anspruchsgrundlage, deren alleiniger Zweck ist, die Verjährungsfristen zu verlängern.¹³⁷³ Besonders deutlich wird das in den Immaterialgüterrechtsgesetzen, wo in den jeweiligen Verjährungsvorschriften auf § 852 BGB verwiesen wird.¹³⁷⁴ Dem Anspruchsinhaber soll auch in den Fällen, in denen er seinen Anspruch kennt und durchsetzen kann, eine verlängerte Überlegungsfrist zugestanden werden.¹³⁷⁵ Insbesondere bei Patentansprüchen kann es aus Kostengründen zweckmäßig sein, wenn der Verletzte abwartet, wie etwaige Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren ausgehen.¹³⁷⁶ Auch bei mehreren Verletzern kann es sinnvoll sein, zunächst ein Pilotverfahren durchzuführen und erst bei dessen positivem Ausgang auf die übrigen Verletzer zuzugehen. Ein darüber hinausgehender, eigenständiger Schutzzweck wird § 852 BGB allgemein nicht beigemessen.

1371 § 141 S. 2 PatG; § 24f S. 2 GebrMG; § 102 S. 2 UrhG; § 49 S. 2 DesignG; § 20 S. 2 MarkenG; § 9 III 2 HalblSchG; § 37f S. 2 SortSchG. Anders in Frankreich, wo eine entsprechende Abschöpfungsnorm fehlt, *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 295, 296.

1372 BGH WRP 2015, 972 Tz. 30 – Motorradteile; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 852 Rn. 4; Soergel¹³/Krause, § 852 Rn. 3 mwN.

1373 Vgl. BGHZ 71, 86, 99 – Fahrradgepäckträger II („Charakter einer Rechtsverteidigung gegenüber der Einrede der Verjährung“); Staudinger²⁰⁰⁷/Vieweg, § 852 Rn. 3, 17 ff.

1374 Oben Fn. 1371.

1375 BT-Drs. 14/6040, S. 270; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 852 Rn. 3 f.; Staudinger²⁰⁰⁷/Vieweg, § 852 Rn. 5.

1376 BT-Drs. 14/6040, S. 282; *Hülsewig*, GRUR 2011, 673, 674.

bb) Dogmatische Einordnung

Trotz der funktionalen Parallele zur *condictio ex iniusta causa* des gemeinen Rechts¹³⁷⁷ wird § 852 BGB als deliktischer Anspruch eingeordnet.¹³⁷⁸ Nach dem Willen des Gesetzgebers soll es sich um den ursprünglichen deliktischen Schadensersatzanspruch handeln, der durch den Eintritt der Verjährung lediglich hinsichtlich der Rechtsfolgen modifiziert wird.¹³⁷⁹ Die Verweisung ins Bereicherungsrecht wird seit der Entscheidung Fahrradgepäckträger II des BGH als Rechtsfolgenverweisung verstanden.¹³⁸⁰

cc) Rechtsfolgen

Weil es sich um die Fortsetzung des ursprünglichen Schadensersatzanspruchs handelt, ist der Anspruch aus § 852 BGB der Höhe nach auf jenen beschränkt.¹³⁸¹ Der Geschädigte kann also über § 852 BGB nichts anderes und nicht mehr herausverlangen als aufgrund des Schadensersatzanspruchs. Dabei ist er auf die noch vorhandene Bereicherung des Verletzers beschränkt. Umstritten ist lediglich, ob der Anspruch auf die Bereicherung beschränkt ist, die unmittelbar durch die Verletzungshandlung begründet ist.¹³⁸² Insbesondere im Patentrecht wird darüber gestritten, ob sich der Restschadensersatz auf die übliche Lizenzgebühr¹³⁸³ beschränkt oder darüber hinaus auch den Verletzergewinn¹³⁸⁴ erfasst. Weil § 852 BGB nur als Rechtsfolgenverweisung angesehen wird, muss er im Grundsatz denselben Inhalt haben, wie der Schadensersatzanspruch. Solange der Verletzer nicht entreichert ist, verlängert § 852 BGB die Schadensersatzhaftung lediglich. Weil diese nach vorherrschender Ansicht im Immaterialgüterrecht auch den Verletzergewinn erfasst, ist eine Beschränkung auf die Lizenzgebühr inkonsequent.¹³⁸⁵ Nach der hier vertretenen Ansicht kann der Verletzergewinn ohnehin

1377 Dazu MünchKommBGB⁶/Wagner, § 852 Rn. 1.

1378 BT-Drs. 14/6040, S. 270; BGHZ 71, 86, 98 f. – Fahrradgepäckträger II; Palandt⁷⁵/Sprau, § 852 Rn. 2; Staudinger²⁰⁰⁷/Vieweg, § 852 Rn. 3; aA Larenz/Canaris, Schr II/2¹³, S. 595 f. (Zeitablaufkondiktion).

1379 BT-Drs. 14/6040, S. 270; BGHZ 71, 86, 98 f. – Fahrradgepäckträger II.

1380 BGHZ 71, 86, 99 ff. – Fahrradgepäckträger II; BGH WRP 2015, 972 Tz. 29 – Motorradteile. Dazu ausführlich Hülsewig, GRUR 2011, 673, 675 f. Ferner Staudinger²⁰⁰⁷/Vieweg, § 852 Rn. 17; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 852 Rn. 5; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 141 Rn. 9.

1381 B. Ebert, NJW 2003, 3035, 3037; Bamberger/Roth³/Spindler, § 852 Rn. 3; MünchKommBGB⁶/Wagner, § 852 Rn. 5.

1382 Dazu ausführlich Hülsewig, GRUR 2011, 673, 676 ff.

1383 BT-Drs. 14/6040, S. 282; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG¹⁰, § 141 Rn. 8; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 141 Rn. 21.

1384 LG Düsseldorf Mitt 2000, 458, 461 – Dämmstoffbahn; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 141 Rn. 9; Hülsewig, GRUR 2011, 673, 678; Meier-Beck, GRUR 1993, 1, 5; Pross, FS Schilling, 333, 340; Nieder, Mitt 2009, 540 f. Offen gelassen von BGH WRP 2015, 972 Tz. 34 – Motorradteile.

1385 Vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 141 Rn. 9.

nicht als Schadensersatz verlangt werden,¹³⁸⁶ so dass sich auch § 852 BGB von vornherein auf die Lizenzgebühr beschränkt.

g) § 33 III 3 GWB

Wortgleich mit den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatzansprüchen sieht auch § 33 III 3 GWB vor, dass bei der Ermittlung des Schadens der „Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden“ kann. Dieser Passus ist 2005 durch die 7. GWB-Novelle eingefügt worden. Der erste Referentenentwurf hatte noch einen alternativen Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Wettbewerbssünder vorgesehen.¹³⁸⁷ Gesetz geworden ist aber nur die Möglichkeit, den Verletzerge Gewinn zu „berücksichtigen“. Aus dem Wortlaut und der Gesetzgebungsgeschichte folgert die ganz herrschende Ansicht im Kartellrecht, dass der Geschädigte keinen Anspruch auf Herausgabe des Verletzerge Gewinns hat.¹³⁸⁸ Der Gewinn ist nur ein erster Anhaltspunkt, eine widerlegliche Vermutung für die Höhe des Schadens, der beim Geschädigten eingetreten ist.¹³⁸⁹

2. Überindividuelle Gewinnabschöpfung zugunsten des Staates

Es gibt drei Gewinnabschöpfungsansprüche, die überindividuelle Zwecke verfolgen: einen lauterkeitsrechtlichen (§ 10 UWG), einen kartellrechtlichen (§ 34a GWB) und einen strafrechtlichen (§§ 73 ff. StGB). Gemeinsam ist ihnen, dass sie subsidiär gegenüber individuellen Ansprüchen einzelner Verletzter sind¹³⁹⁰ und dass die abgeschöpften Gewinne dem Fiskus zugutekommen.

a) Lauterkeitsrechtliche Gewinnabschöpfung (§ 10 UWG)

Im Jahr 2004 hat der deutsche Gesetzgeber in § 10 UWG einen kollektiven Gewinnabschöpfungsanspruch eingeführt, der vorsätzliche Verstöße gegen das Lauterkeitsrecht sanktionieren soll. Anspruchsberechtigt sind allein die in § 8 III Nr. 2-4 UWG genannten Verbände (Wettbewerbsverbände, qualifizierte Einrichtungen und Kammern). Wettbewerber und Verbraucher sind nicht klagebefugt.

1386 Dazu unten III., IV.

1387 Referentenentwurf 17.12.2003, S. 8, 52; Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; MünchKommGWB²/Lübbig, § 33 Rn. 104; Ellger, FS Möschel, 191, 218.

1388 Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; LMR/Rehbinder, GWB², § 33 Rn. 38; Ellger, FS Möschel, 191, 217 ff.; W. H. Roth, FS Huber, 1133, 1166 f.

1389 Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; Schulte/Just/Staebe, GWB², § 33 Rn. 55; v. Criegern/Engelhoven, WRP 2013, 1441, 1442. Vgl. auch KG WuW/E DE-R 2010, 2773, 2778 – Berliner Transportbeton (zu § 35 GWB aF, den es aber inhaltsgleich mit § 33 GWB nF auslegt).

1390 § 10 II UWG; § 34a II GWB; § 73 I 2 StGB.

Die erlösten Beträge stehen aber nicht den Verbänden zu, sondern müssen an den Bundeshaushalt abgeführt werden (§ 10 I aE UWG).

Der Anspruch beruht auf einer autonomen Entscheidung des deutschen Gesetzgebers. Europarechtliche Vorgaben gibt es keine. Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken¹³⁹¹ fordert in Art. 11 I lediglich „geeignete und wirksame Mittel zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken“ und in Art. 13 wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen. Dadurch räumt sie den Mitgliedstaaten einen weiten Umsetzungsspielraum ein und verpflichtet gerade nicht zu konkreten Maßnahmen wie einer Gewinnabschöpfung.¹³⁹²

aa) Schutzzweck

Wer durch eine geschäftliche Handlung gegen Lauterkeitsrecht verstößt, soll den dadurch erzielten Gewinn nicht behalten dürfen. Rechtsbruch soll sich nicht lohnen. In der Praxis werden lauterkeitsrechtliche Ansprüche meist nur durch Unterlassungsverfügungen durchgesetzt. Schadensersatzforderungen von Konkurrenten versprechen selten Erfolg, weil ihnen entweder kein konkreter Schaden entstanden oder dieser kaum nachweisbar ist. Schäden auf Seiten der Abnehmer werden ebenfalls selten durchgesetzt. Sie sind sich ihrer Nachteile oft nicht bewusst, kennen ihre Rechte nicht oder scheuen den Aufwand der Rechtsverfolgung.¹³⁹³ Das gilt insbesondere bei Streuschäden, wenn einer großen Zahl von Geschädigten jeweils nur ein kleiner Schaden entstanden ist. Für jeden Einzelnen ist es unökonomisch, seinen Schaden geltend zu machen (rationales Desinteresse). Daher verbleibt dem Verletzer oft eine Prämie für sein rechtswidriges Verhalten, so dass ein erhebliches Sanktionsdefizit besteht.¹³⁹⁴ § 10 UWG wurde geschaffen, um die Lenkungsfunction des Haftungsrechts wiederherzustellen und dieses Marktversagen zu korrigieren.¹³⁹⁵

1391 RL 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt.

1392 *Obly/Sosnitzer*, UWG⁶, § 10 Rn. 4.

1393 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 23.

1394 Vgl. dazu mit umfangreichen Nachweisen *Fezer/v. Braunnmühl*, UWG², § 10 Rn. 1 f.; *Harte/Henning/Goldmann*, UWG³, § 10 Rn. 12 ff.

1395 *Obly/Sosnitzer*, UWG⁶, § 10 Rn. 1; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 10 Rn. 4; *Alexander*, JZ 2006, 890, 893.

bb) Dogmatische Einordnung

Der Gewinnabschöpfungsanspruch ist nach einhelliger Ansicht eine zivilrechtliche Sanktion *sui generis*.¹³⁹⁶ Der Gesetzgeber hat damit keine kompensatorischen, sondern ausschließlich (general-)präventive Ziele verfolgt.¹³⁹⁷

Es handelt sich nicht um einen bereicherungsrechtlichen Anspruch. Der Anspruch soll nicht die Vermögenslage herstellen, die von anderen Normen der Rechtsordnung vorgegeben ist.¹³⁹⁸ Mit der Gewinnabschöpfung sollen keine individuellen Nachteile ausgeglichen, sondern aus Gründen der Abschreckung Vorteile des Verletzers neutralisiert werden.¹³⁹⁹ Mangels kompensatorischer Zielsetzung scheidet auch eine schadensrechtliche Deutung aus.¹⁴⁰⁰

Dennoch handelt es sich um eine zivilrechtliche Norm mit generalpräventivem Charakter und nicht, wie teilweise behauptet wurde,¹⁴⁰¹ um eine verkappte Strafvorschrift.¹⁴⁰² Durch die Vorschrift werden lediglich die Vorteile abgeschöpft, die auf dem rechtswidrigen Verhalten beruhen. Sie stellt den *status quo ante* her, so dass sie eine vermögensordnende¹⁴⁰³ Wirkung hat. Eine darüber hinausgehende vergeltende Sanktion ist damit weder verbunden noch beabsichtigt.¹⁴⁰⁴ Dass private Interessenverbände anspruchsberechtigt sind, nicht aber staatliche Organisationen oder Geschädigte, ändert nichts an dieser Einordnung. Damit wird lediglich das bewährte, liberale Konzept weitergeführt, dass die Interessen des Wettbe-

1396 GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 54 f. mwN; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 60; *Obly/Sosnitza*, UWG⁶, § 10 Rn. 1; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 10 Rn. 5; *Fezer/v. Braunmühl*, UWG², § 10 Rn. 85, 100. Zu den abweichenden Ansichten hinsichtlich des Präventionszwecks unten Fn. 1404.

1397 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 42 f.; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 10 Rn. 3; *Obly/Sosnitza*, UWG⁶, § 10 Rn. 1; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 54.

1398 *Harte/Henning/Goldmann*, UWG³, § 10 Rn. 22; *Fezer/v. Braunmühl*, UWG², § 10 Rn. 87; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 10 Rn. 5; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 62. AA OLG Stuttgart GRUR 2007, 435, 436 (ähnelt Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung).

1399 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 42.

1400 *Harte/Henning/Goldmann*, UWG³, § 10 Rn. 20; *Fezer/v. Braunmühl*, UWG², § 10 Rn. 93; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 10 Rn. 5; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 61.

1401 *Sack*, WRP 2003, 546, 552; *Engels/Salomon*, WRP 2004, 32, 42; *Wimmer-Leonhardt*, GRUR 2004, 12, 16 ff.; *Mönch*, ZIP 2004, 2032, 2037. Auch der Referentenentwurf, S. 47 f. sprach noch von Strafzweck.

1402 *Oppermann/Müller*, GRUR 2005, 280, 283 f.; *Obly/Sosnitza*, UWG⁶, § 10 Rn. 1; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 10 Rn. 3; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 44.

1403 Vgl. zu diesem Aspekt BVerfGE 110, 1, 16 ff. (zu § 73d StGB) und *Hoyer*, GA 1993, 406, 414.

1404 Das BVerfG stellt bei der Einordnung einer Sanktion als „strafähnlich“ maßgeblich auf die damit verfolgte gesetzgeberische Intention ab, BVerfGE 110, 1, 14 mwN. EuGH EU:C:2013:280 Tz. 35 – Åkerberg Fransson berücksichtigt zusätzlich noch die Art und Schwere der Sanktion. Ferner *Oppermann/Müller*, GRUR 2005, 280, 283 f.; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 10 Rn. 3; *Obly/Sosnitza*, UWG⁶, § 10 Rn. 1; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 45. Einen vergeltenden Charakter behaupten nicht einmal diejenigen, die in der Norm eine Strafvorschrift sehen (Fn. 1401). Diese setzen den isolierten Präventionszweck mit dem Strafcharakter der Norm gleich.

werbs effektiver durch Konkurrenten und private Interessenverbände geschützt werden können als durch staatliche Institutionen.¹⁴⁰⁵

cc) Begünstigter

Im Gesetzgebungsverfahren war sehr umstritten, zu wessen Gunsten der Gewinn abgeschöpft werden soll.¹⁴⁰⁶ Mit dem Vorschlag, den abgeschöpften Gewinn dem klagenden Verband zu belassen, der ihn für seinen Satzungszweck verwenden sollte,¹⁴⁰⁷ wäre ein angemessener Anreiz gegeben worden, das im Vergleich zu Unterlassungsansprüchen erhöhte Prozess- und Kostenrisiko für die Abschöpfungsklagen zu übernehmen. Außerdem bindet ein Abschöpfungsanspruch wegen des notwendigen Tatsachenvortrags erheblich mehr Ressourcen der Verbände. Der Gesetzgeber hat sich dagegen entschieden und angeordnet, dass ein erfolgreich abgeschöpfter Gewinn dem Bundeshaushalt zufließen muss (§ 10 I UWG).

Das dafür angeführte Argument,¹⁴⁰⁸ rechtsmissbräuchlichen Abschöpfungsklagen „zur Erzielung von Einnahmen“ vorbeugen zu wollen, scheint vorgeschoben. In erster Linie soll § 10 UWG ein bestehendes Sanktionsdefizit beheben. Es besteht Einigkeit darüber, dass der rechtswidrig erzielte Gewinn jedenfalls nicht dem Verletzer verbleiben soll und ihm daher – von wem auch immer – entzogen werden soll.¹⁴⁰⁹ Wenn dies zu Einnahmen des Abschöpfenden führt, ist eine entsprechende Motivation zu begrüßen, weil so der primäre Gesetzeszweck gefördert wird. Die strengen Voraussetzungen stellen bereits sicher, dass damit Interessen der Abnehmer verfolgt werden.¹⁴¹⁰ Für dieses Ergebnis ist es nebensächlich, aus welcher Motivation Dritte tätig werden.¹⁴¹¹ Wer die missbräuchliche Gründung von Verbraucher- oder Wettbewerbsverbänden oder gar „Kopfgeldjäger“¹⁴¹² befürchtet, kann dies durch mildere Mittel beheben, etwa durch eine Beschränkung der Klagebefugnis.¹⁴¹³

Wer aber den Anreiz zur Klageerhebung auf ein Minimum reduziert, erweckt damit eher den Anschein, das Instrument durch die Hintertür seiner Wirksamkeit

1405 Fezer/v. Braunmühl, UWG², § 10 Rn. 113, 146 f.; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 3. Zur Effektivität der dezentralen individuellen Rechtsverfolgung im Lauterkeitsrecht ausführlich *Schricker*, ZHR 139 (1975), 208-248.

1406 Dazu *van Raay*, Gewinnabschöpfung, S. 604 mwN.

1407 Köhler/Bornkamm/Henning-Bodewig, WRP 2002, 1317, 1322.

1408 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 25.

1409 *Alexander*, JZ 2006, 890, 895.

1410 *Van Raay*, Gewinnabschöpfung, S. 604 ff.; Fezer/v. Braunmühl, UWG², § 10 Rn. 110.

1411 Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 4.

1412 *Nacke*, NJW-Editorial 29/2003. Ähnlich plakativ *Sack*, WRP 2003, 546, 555 („Gewinnabschöpfungsvereine“); *Wimmer-Leonhardt*, GRUR 2004, 12, 17.

1413 So sieht die *Monopolkommission* für den entsprechenden § 34a GWB mit Recht kein Missbrauchspotenzial bei Verbraucherschutzverbänden, Gutachten, Rn. 94.

berauben als Wettbewerbsinteressen schützen zu wollen.¹⁴¹⁴ Die fehlende Anreizstruktur wird neben dem Vorsatzerfordernis als wesentlicher Hemmschuh der sinnvollen Regelung angesehen.¹⁴¹⁵ Dass allein die Existenz einer praktisch nicht durchsetzbaren Regelung abschreckenden Charakter haben soll,¹⁴¹⁶ bleibt Wunschdenken.¹⁴¹⁷ Daher sollten die klagenden Verbände den abgeschöpften Gewinn behalten und für ihre satzungsgemäßen Aufgaben verwenden dürfen.¹⁴¹⁸

dd) Voraussetzungen

(1) Vorsätzlicher Lauterkeitsrechtsverstoß

Der Gewinnabschöpfungsanspruch wird allein bei vorsätzlichen Lauterkeitsverstößen gewährt. Der ursprüngliche Referentenentwurf wollte ihn auch auf grob fahrlässige Rechtsverstöße erstrecken.¹⁴¹⁹ Dies hätte viele Beweisschwierigkeiten beseitigt. Das Vorsatzerfordernis wird daher als ein wesentlicher Grund dafür angesehen, weshalb die Vorschrift in der Praxis kaum Relevanz hat und als „totes Recht“ bezeichnet wird.¹⁴²⁰

Die Erweiterung auf grob fahrlässige Rechtsverstöße wurde im Regierungsentwurf mit einem Bekenntnis zur Wettbewerbsfreiheit gestrichen:¹⁴²¹ Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen (sic!) Verstößen sei nur gerechtfertigt, wenn sie dem individuellen Schadensausgleich diene.¹⁴²² Andernfalls sei es nicht gerechtfertigt, die Wettbewerbsfreiheit in diesem erheblichen Ausmaß einzuschränken. Wörtlich heißt es:

„Der Anspruch dient demnach weniger dem Interessenausgleich sondern vielmehr einer wirksamen Abschreckung. Um mit Blick auf das erwähnte Prozessrisiko unangemessene Belastungen für die Wirtschaft zu vermeiden, erscheint es gerechtfertigt, dass in den Fällen der fahrlässigen Zuwiderhandlung der Abschreckungsgedanke zurücktritt.“¹⁴²³

1414 MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 58: „Akt der symbolischen Gesetzgebung“; Wagner, Gutachten, A 114: „zahnloser Papiertiger“.

1415 GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 42 mwN; Alexander, WRP 2012, 1190, 1196; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 3; Stadler, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 21.

1416 Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 2; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 42.

1417 Ebenso GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 36.

1418 Alexander, WRP 2012, 1190, 1195 f.; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 2; GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 42.

1419 Referentenentwurf, S. 46. Vgl. dazu auch unten G.II.1.

1420 Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 10 Rn. 5. Ferner van Raay, Gewinnabschöpfung, S. 227; GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 35; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 3; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 2; Fezer/v. Braunmühl, UWG², § 10 Rn. 158 mwN.

1421 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 23 f.

1422 Die wenig stimmige Begründung beruht darauf, dass der RegE die Begründung des Referentenentwurfs übernahm, mit dem die Beschränkung auf grobe Fahrlässigkeit begründet wurde, aber die Passage wegließ, die sich gegen die Beschränkung auf Vorsatz aussprach.

1423 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24.

Jeder Unternehmer, der sich im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewege, müsse befürchten, den gesamten Gewinn seiner Unternehmung zu verlieren. Damit sei eine übermäßige Abschreckungswirkung verbunden, die eine „unangemessene Belastung für die Wirtschaft“ darstelle.

(2) Subsidiarität zu individuellen Ansprüchen

Der Gewinn soll dem Verletzer vollständig, aber nicht mehr als einmal entzogen werden. Ansprüche der individuell Geschädigten sollen Vorrang haben. Bei den strafrechtlichen Verfallvorschriften ist dieser Konflikt durch die formelle Subsidiarität des überindividuellen Abschöpfungsanspruchs gelöst worden.¹⁴²⁴ Diese formelle Subsidiarität wird plakativ als „Totengräber des Verfalls“¹⁴²⁵ bezeichnet, weil sie den institutionellen Gewinnabschöpfungsanspruch auch für Fälle ausschließt, in denen mit einer individuellen Anspruchsverfolgung nicht gerechnet werden kann.¹⁴²⁶ Im Lauterkeitsrecht hat man eine deutlich elegantere Lösung gefunden: Soweit individuell Geschädigte ihre Ansprüche geltend gemacht haben, besteht der Anspruch materiell nicht mehr, weil diese den Gewinn schmälern. Bis zur Geltendmachung können die klagebefugten Verbände dem Verletzer den Gewinn zunächst entziehen. Eine formelle Subsidiarität würde das Durchsetzungsdefizit nicht beseitigen, das durch den Abschöpfungsanspruch gerade behoben werden soll. Wird der Verletzer später von individuell Geschädigten in Anspruch genommen, kann er den abgeschöpften Gewinn in dieser Höhe von der zuständigen Stelle zurückfordern (§ 10 II 2 UWG).

ee) Umfang der Gewinnabschöpfung

Als Rechtsfolge muss der unlauter Handelnde den erzielten Gewinn an den Bundeshaushalt abführen (§ 10 I aE UWG).

(1) Gewinne „zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern“

Nach § 10 UWG sollen nur Gewinne abgeschöpft werden, die „zulasten einer Vielzahl von Abnehmern“ erzielt wurden. In früheren Gesetzesentwürfen war noch das Merkmal „auf Kosten“ enthalten.¹⁴²⁷ Dies wurde aber bewusst nicht Gesetz, da die Gewinnabschöpfungsverfahren nicht dadurch belastet werden

1424 § 73 I 2 StGB.

1425 *Eberbach*, NStZ 1987, 486, 491, aufgegriffen etwa von BGHZ 45, 235, 249; MünchKommStGB²/Joeks, vor § 73 Rn. 38.

1426 Dieses praktische Problem ist durch den mittlerweile in §§ 111b ff. StPO eingefügten Auffangerwerb des Staates nur sehr eingeschränkt gelöst worden, MünchKommStGB²/Joeks, vor § 73 Rn. 39.

1427 Überblick bei Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 10 Rn. 108 ff.

sollten, dass einzelfallbezogene Nachteile der Abnehmer ermittelt werden müssen.¹⁴²⁸

§ 10 UWG erfasst keine Gewinne, die zulasten von Mitbewerbern erzielt wurden. Wer also Umsatz an sich zieht, weil er seinen Mitbewerber herabsetzt oder verunglimpft, darf diesen Gewinn behalten, wenn der Mitbewerber nicht darlegen und beweisen kann, in welcher Höhe ihm dadurch ein Verlust entstanden ist.¹⁴²⁹

(2) Anteilige Gewinnabschöpfung

Durch § 10 UWG soll nur der Unrechtsgewinn entzogen, aber keine weitergehende zivilrechtliche Sanktion verhängt werden.¹⁴³⁰ Deswegen wird auch nicht der gesamte Gewinn des Verletzers abgeschöpft, sondern nur, soweit er durch den Lauterkeitsrechtsverstoß verursacht wurde.¹⁴³¹

Die Kritiker dieses Ansatzes bemängeln die Schwierigkeit, den Gewinnanteil zu bestimmen, der gerade auf das unlautere Verhalten zurückzuführen ist.¹⁴³² Diesem Problem kann man dadurch begegnen, dass man es nicht als Tatsachen-, sondern als Wertungsfrage einordnet und den Gerichten nach § 287 ZPO einen weiten Einschätzungsspielraum zuspricht.¹⁴³³ So verfährt etwa die Praxis bei der immaterialgüterrechtlichen Gewinnabschöpfung, um den Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am erzielten Verletzergewinn zu ermitteln.¹⁴³⁴

(3) Berücksichtigungsfähige Kosten

Ebenso wie bei der immaterialgüterrechtlichen Gewinnabschöpfung muss bestimmt werden, wie der Gewinn iSd. § 10 UWG zu berechnen ist. Nach dem Willen des Gesetzgebers berechnet sich der Gewinn aus den „Umsatzerlösen abzüglich der Herstellungskosten der erbrachten Leistungen sowie abzüglich eventuell angefallener Betriebskosten“.¹⁴³⁵ Die Gesetzesbegründung schließt eine Anrechnung von „Gemeinkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen [aus], die auch ohne das wettbewerbswidrige Verhalten angefallen wären“. Der Unterneh-

1428 BT-Drs. 15/2795, S. 21; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 1.

1429 Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 8.

1430 Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 9.

1431 Alexander, Abschöpfung, S. 555; GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 81; Köhler/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 9; Fezer/v. Braunmühl, UWG², § 10 Rn. 225 f. (missverständlich daher Rn. 222); aA MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 125 mwN.

1432 Sack, WRP 2003, 546, 552; Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 10 Rn. 115 ff.; MünchKommUWG²/Micklitz, § 10 Rn. 124.

1433 Alexander, Abschöpfung, S. 555. § 287 ZPO soll laut Gesetzesbegründung ausdrücklich anwendbar sein, RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24.

1434 Dazu ausführlich unten V.3.c)aa).

1435 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24.

mer soll also durch den vorsätzlichen Rechtsbruch keinen Deckungsbeitrag erwirtschaften können.¹⁴³⁶ Im Übrigen wird regelmäßig auf die entsprechenden Grundsätze der Gewinnermittlung bei der dreifachen Schadensberechnung verwiesen.¹⁴³⁷

b) Kartellrechtliche Vorteilsabschöpfung (§§ 34, 34a GWB)

§ 34 GWB ermächtigt das Bundeskartellamt, die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils anzuordnen, den der Kartellsünder durch den Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln erlangt hat. § 34a GWB statuiert einen individuellen Abschöpfungsanspruch, der im Wesentlichen mit § 10 UWG vergleichbar ist. Darüber hinausgehend können nach § 34a GWB alle „wirtschaftlichen Vorteile“ abgeschöpft werden, etwa eine verbesserte Marktposition.¹⁴³⁸ Im Gegensatz zum heftig umstrittenen UWG-Pendant ist § 34a GWB im Grundsatz auf Zustimmung, weitgehend aber auf Desinteresse gestoßen.

Dafür lassen sich im Wesentlichen drei Gründe anführen: Erstens gibt es im Kartellrecht eine lange Tradition eines *behördlichen* Gewinnabschöpfungsanspruchs, der jetzt in § 34 GWB geregelt ist. So war bereits im GWB von 1957 die Befugnis des Bundeskartellamts vorgesehen, über ein erhöhtes Bußgeld den erzielten Mehrerlös abzuschöpfen.¹⁴³⁹

Zweitens wird die Diskussion weit weniger emotional und mit größerem ökonomischem Sachverstand geführt. Es wird schlicht als notwendig angesehen, den Anreiz, sich kartellrechtswidrig zu verhalten, durch einen entsprechenden Gegenimpuls zu neutralisieren. Dafür müssen die Wettbewerbsregeln effektiv durchgesetzt werden und mit entsprechenden Sanktionen ausgestaltet sein. Daher wurden die Bemühungen durch die 7. GWB-Novelle einhellig begrüßt, Wettbewerbsverstöße effektiver zu sanktionieren.¹⁴⁴⁰ Des Weiteren wäre es kontraproduktiv, wenn der Verletzer die erlangten Vorteile behalten dürfte, nachdem sein Kartellverstoß entdeckt wurde. Zudem hat die Wahrscheinlichkeit der Sanktionierung ganz maßgeblichen Einfluss auf die Effektivität der angedrohten Sanktionen. Deswegen hat die *Monopolkommission* den zusätzlichen Überwachungsdruck durch einen privaten Abschöpfungsanspruch im Grundsatz begrüßt. Gleichzeitig kritisierte sie, dass der klagende Verband aus dem abgeschöpften Geldbetrag nur

1436 *Obly/Sosnitsa*, UWG⁶, § 10 Rn. 6; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 10 Rn. 7.

1437 *Alexander*, WRP 2004, 407, 418; *Obly/Sosnitsa*, UWG⁶, § 10 Rn. 6; *GroßKomm-UWG²/Poelzig*, § 10 Rn. 72.

1438 Vgl. nur *MünchKommGWB²/Lübbig*, § 34 Rn. 14.

1439 § 38 III GWB 1957: „Geldbuße bis zur [zweifachen/dreifachen] Höhe des durch die Zuwiderhandlung erzielten Mehrerlöses“. Ausführlich zur Geschichte des behördlichen Abschöpfungsanspruchs, *Immenga/Mestmäcker/Emmerich*, GWB⁵, § 34 Rn. 5 ff.

1440 *Monopolkommission*, Gutachten, Rn. Nr. 90, 94; *Langen/Bunte/Bornkamm*, GWB¹², § 34a Rn. 1; *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391.

seine Aufwendungen entnehmen darf, die übrige Summe aber an den Bundeshaushalt abführen muss.¹⁴⁴¹ Sie macht zu Recht geltend, dass damit das positive Signal, das von dem Gewinnabschöpfungsanspruch ausgeht, wieder zunichte gemacht werde. Den Verbänden fehle jeglicher Anreiz, einen entsprechenden Zivilprozess anzustrengen, der mit hohem zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden ist und ein erhebliches Prozessrisiko mit sich bringt.¹⁴⁴² Der Bundesrat hat dies treffend auf den Punkt gebracht und § 34a GWB als „Schaufenstergesetzgebung“ bezeichnet.¹⁴⁴³

Der eigentliche Grund für das weitgehende Desinteresse dürfte aber darin zu sehen sein, dass der kartellrechtliche Vorteilsabschöpfungsanspruch in der jetzigen Form keinerlei praktische Relevanz hat.¹⁴⁴⁴ Wegen der Schwierigkeit, die Höhe des abzuschöpfenden Vorteils nachzuweisen,¹⁴⁴⁵ hatten bereits der behördliche Abschöpfungsanspruch in § 34 GWB und dessen Vorgängernormen kaum eine Rolle gespielt.¹⁴⁴⁶ Gegenüber dem behördlichen Abschöpfungsanspruch weist § 34a GWB noch weitere gravierende Nachteile auf:¹⁴⁴⁷ Die Nachweisschwierigkeiten für die klagebefugten Verbände werden noch dadurch verschärft, dass ihnen – anders als dem Kartellamt (§ 34 IV 1 GWB) – nicht die Möglichkeit zugestanden wird, die Vorteile zu schätzen. Sie müssen einen entsprechenden Vorteil hinreichend substantiieren, wobei ihnen lediglich beim Beweismaß nach § 287 ZPO entgegengekommen wird. Außerdem kann der behördliche Anspruch auch bei fahrlässigen Verstößen geltend gemacht werden; der Verbandsanspruch erfordert dagegen, wie § 10 UWG, Vorsatz. Weiterhin ist der Verbandsabschöpfungsanspruch subsidiär gegenüber dem des Kartellamts. Sollten die Anspruchsvoraussetzungen einmal einfach nachzuweisen sein, wird ihn das Kartellamt geltend machen, so dass es eines privaten Abschöpfungsmechanismus nicht mehr bedarf. Zu guter Letzt muss der abgeschöpfte Betrag, wie bereits erwähnt, an den Bundeshaushalt abgeführt werden, so dass auch insofern kaum ein Anreiz besteht, das erhebliche Prozesskostenrisiko auf sich zu nehmen.

1441 *Monopolkommission*, Gutachten, Rn. 94. Ebenso kritisch: *Bundesrat*, BT-Drs. 15/3640, S. 78; *Langen/Bunte/Bornkamm*, GWB¹², § 34a Rn. 1; *LMR/Rebbinder*, GWB², § 34a Rn. 1; *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391.

1442 *Monopolkommission*, Gutachten, Rn. 94.

1443 BT-Drs. 15/3640, S. 78.

1444 Vgl. *Immenga/Mestmäcker/Emmerich*, GWB⁵, § 34a Rn. 4; *Langen/Bunte/Bornkamm*, GWB¹², § 34a Rn. 1; *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391; *Hartog/Noack*, WRP 2005, 1396, 1405.

1445 Vgl. OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 2004 1315, 1316 – Berliner Transportbeton (zu § 30 II 2 OWiG); BKartA WuW/E DE-V 2003, 911, 916 – Fotoarbeitstasche.

1446 *Immenga/Mestmäcker/Emmerich*, GWB⁴, § 34 Rn. 6-9 mwN; *Bechtold*, GWB⁵, § 34 Rn. 1.

1447 *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391; *Langen/Bunte/Bornkamm*, GWB¹², § 34a Rn. 1.

c) Strafrechtliche Gewinnabschöpfung (§§ 73 ff. StGB)

Wer eine rechtswidrige Straftat begeht, muss nach § 73 StGB alles herausgeben, was er für oder aus der Tat erlangt hat (Verfall). Die Vorteile der Tat werden durch die Verfallsanordnung zugunsten der Staatskasse abgeschöpft (§ 73e StGB).

aa) Schutzzweck

Wie bei den anderen Vorteilsabschöpfungsansprüchen steht beim Verfall die Präventionswirkung im Vordergrund.¹⁴⁴⁸ Dem Täter sollen alle vermögenswerten Vorteile der Tat entzogen werden. Auch hier gilt: Straftaten sollen sich nicht lohnen.¹⁴⁴⁹ Neben diesem individuellen Präventionszweck werden damit auch Ziele der positiven Generalprävention in Form der Normbestätigung verwirklicht. Die Rechtsgemeinschaft demonstriert, dass sie ihre grundlegenden Normen durchsetzt und abweichendes Verhalten nicht dadurch belohnt, dass der Täter Vorteile behalten darf.¹⁴⁵⁰ Die andauernde Störung der Rechtsordnung durch rechtswidrig erlangte Vorteile soll beseitigt werden.¹⁴⁵¹

bb) Dogmatische Einordnung

Die Verfallsvorschriften werden überwiegend als präventiv-ordnend und nicht als repressiv-vergeltend angesehen.¹⁴⁵² Sie knüpfen nicht an einen individuellen Verschuldensvorwurf an, sondern allein an eine rechtswidrige Tat. Daher werden sie nicht als Nebenstrafe, sondern als Maßnahme eigener Art (§ 11 I Nr. 8 StGB) eingeordnet.¹⁴⁵³ Der Verfall soll nur die Güterordnung wiederherstellen, die von der Rechtsordnung vorgesehen wird.

Dagegen wird eingewendet, dass beim Verfall das Bruttoprinzip¹⁴⁵⁴ gelte, so dass der Täter durch die Verfallsanordnung schlechter stehe als vor der Tat. In diesen Fällen habe der Verfall Strafcharakter.¹⁴⁵⁵

1448 BVerfGE 110, 1, 18 ff.; BGHSt 47, 369, 373 ff.; 51, 65, 67; BGH NStZ 2011, 83 Tz. 43; Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 4.

1449 NK-StGB⁴/Saliger, vor § 73 Rn. 2.

1450 BVerfGE 110, 1, 20; NK-StGB⁴/Saliger, vor § 73 Rn. 2.

1451 BVerfGE 110, 1, 18.

1452 BVerfGE 110, 1 Ls. 1 (zu § 73e StGB).

1453 BGHSt 47 369, 373; 55, 174, 176; NStZ-RR 04, 214; Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 2a. Kritisch zu dem Argument, Hoyer, GA 1993, 406, 413 f.

1454 Dazu unten cc)(2).

1455 Schönke/Schröder²⁹/Eser, vor § 73 Rn. 19 mwN; Hoyer, GA 1993, 406, 421; Rönnaau, Vermögensabschöpfung, Rn. 189 ff., 556; Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 677.

cc) Umfang der Gewinnabschöpfung

Der Täter muss alles herausgeben, was er aus der Tat erlangt hat. Dazu gehören nach § 73 II BGB auch Nutzungen und Surrogate.

(1) Subsidiarität zu individuellen Ansprüchen

Bei § 73 I 2 StGB gilt – anders als bei den kartell- und lauterkeitsrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüchen – das strenge Subsidiaritätsprinzip. Der Verfall darf nur angeordnet werden, soweit dem oder den Verletzten keine Ansprüche aus der Tat zustehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese ihre Ansprüche überhaupt durchsetzen wollen oder können.¹⁴⁵⁶ Diese Subsidiaritätsregel wird plastisch als „Totengräber“ des strafrechtlichen Verfalls bezeichnet.¹⁴⁵⁷ Der Gesetzgeber hat versucht, dieses Problem durch einen kompliziert gestalteten Auffangerwerb des Staates nach § 111i V StPO abzumildern. Der ist allerdings mit erheblichem zusätzlichem Aufwand verbunden. Trotzdem wird von dieser Lösung in der Praxis reger Gebrauch gemacht,¹⁴⁵⁸ weil die abgeschöpften Erlöse im Regelfall dem Landeshaushalt zugutekommen, dessen Gericht in der ersten Instanz den Verfall angeordnet hat.¹⁴⁵⁹ Dieser Erfolg führt die konzeptionelle Schwäche der wettbewerbsrechtlichen Abschöpfungsansprüche vor Augen: Finanzielle Eigenanreize können erhebliche rechtliche und praktische Schwierigkeiten überwinden; ohne eine entsprechende Eigenmotivation laufen gut gemeinte Ansprüche ins Leere.

(2) Das Brutto-Prinzip

Beim Verfall gilt das Bruttoprinzip. Der Täter muss alle wirtschaftlichen Werte, die er aus der Straftat unmittelbar erlangt hat, vollständig herausgeben.¹⁴⁶⁰ Gegenleistungen oder sonstige Kosten des Täters, die ihm bei der Tatdurchführung entstanden sind, darf er dem Anspruch nicht entgegenhalten.¹⁴⁶¹ So musste ein Händler von Tabakpapier, das er unter Verstoß gegen ein Lieferembargo nach Serbien geliefert hatte, den gesamten Verkaufspreis von knapp acht Millionen

1456 BGH NStZ 2011, 83 Tz. 53; NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 22.

1457 Eberbach, NStZ 1987, 486, 491, aufgegriffen etwa von BGHZ 45, 235, 249; MünchKommStGB²/Joeks, vor § 73 Rn. 38.

1458 Vgl. die Nachweise bei NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 27. Ferner Rönnau, Vermögensabschöpfung, Rn. 3.

1459 § 60 StrafVollstrO. Dazu LK-StGB¹²/W. Schmidt, § 73e Rn. 5.

1460 BGH NJW 2012, 2051 Tz. 6; NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 6; Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 7.

1461 BGHSt 47, 369, 370 f.; 51, 65, 66; Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 7.

DM herausgeben, ohne seine Einkaufs- und Lieferkosten abziehen zu dürfen.¹⁴⁶² Dieses Brutto-Prinzip ist in der Literatur auf zum Teil heftige Kritik gestoßen.¹⁴⁶³ In der neueren Rechtsprechung wird die Schärfe dieser Verfallsanordnung in einigen Fällen dadurch abgemildert, dass das aus der Straftat „Erlangte“ nur als der Nettogewinn definiert wird. Wer durch Bestechung einen Auftrag erhält, erlangt nach Ansicht des BGH nicht den gesamten vereinbarten Werklohn, sondern nur den zu erwartenden wirtschaftliche Gewinn.¹⁴⁶⁴ So nähert sich die Rechtsprechung dem Nettoprinzip wieder an.¹⁴⁶⁵

(3) Nutzungen und Surrogate

Der Täter muss nur das unmittelbar aus der Straftat Erlangte sowie Nutzungen und Surrogate (§ 73 II StGB) herausgeben. Dies wird von der strafrechtlichen Rechtsprechung auch auf Verkaufserlöse der Diebesbeute erstreckt.¹⁴⁶⁶ Sonstige mittelbare Vorteile darf der Täter dagegen behalten. Insbesondere muss er keine Gewinne herausgeben, wenn er mit rechtswidrig erlangtem Geld spekuliert oder investiert.¹⁴⁶⁷

II. Dogmatische Einordnung und Schutzzweck der Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht

Die Herausgabe des Verletzergewinns als Rechtsfolge einer Immaterialgüterrechtsverletzung zu begründen, gehört zu einem der umstrittensten Problemen der deutschen Rechtsdogmatik. Einigkeit besteht nur im Widerspruch: Der Rechtsprechung ist es bisher weder gelungen, die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht klar und widerspruchsfrei zu begründen, noch sie stringent in das System des geltenden Haftungsrechts einzuordnen.¹⁴⁶⁸

1462 BGHSt 47, 369; ebenso BGH NStZ-RR 2004, 214, 215. Anders jetzt aber BGH NJW 2012, 1159 bei einer genehmigungsfähigen Ausfuhr (dann nur ersparte Aufwendungen des Genehmigungsverfahrens).

1463 Vgl. etwa die beachtlichen Argumente bei NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 13. Ferner Münch-KommStGB²/Joecks, § 73 Rn. 12 mwN.

1464 BGHZ 50, 299, 309 f.; NStZ-RR 2006, 338. Weitere Beispiele bei NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 17.

1465 Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 11. Vgl. auch NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 17a.

1466 BGH NStZ 2010, 693; NK-StGB⁴/Saliger, § 73 Rn. 32.

1467 BGH NStZ 1996, 332; OLG Köln NStZ-RR 2008, 107, 108; Schönke/Schröder²⁹/Eser, § 73 Rn. 33; Fischer, StGB⁶², § 73 Rn. 28.

1468 Larenz/Canaris, Schr II/2¹³, S. 279 Fn. 48 („dogmatischer Fremdkörper“); Helms, Gewinnherausgabe, S. 263; Schack, UrhR⁷, Rn. 781 („dogmatisch nicht zu begründen“), ähnlich Huster, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353 („eine eindeutige dogmatische Einordnung [ist ...] nicht möglich“); Ellger, Eingriff, S. 648 ff. („Rechtsfortbildung [...] *contra legem*“); Metzger, in: Schadensersatz, 209, 219 („in die konventionellen Systemvorstellungen nicht ohne weiteres einfügt“); Delahaye, GRUR 1986, 217, 218 („unerquickliche Mixtur“); Koppensteiner/Kramer, BerR², S. 80 („unhaltbar“); Beuthien/Wasmann, GRUR 1997, 255, 259 („rechtsdogmatisch nicht haltbar“).

Die dogmatische Einordnung und die Zielsetzung des Anspruchs haben aber erhebliche Bedeutung, weil sie maßgeblich seinen Umfang bestimmen.¹⁴⁶⁹ Wenn der Ausgleich des eingetretenen Schadens im Vordergrund steht, muss der Anspruch ganz anders konturiert werden, als wenn er die Verletzervorteile abschöpfen soll.¹⁴⁷⁰ Eine Kompensations- und eine Abschöpfungsperspektive sind miteinander unvereinbar.¹⁴⁷¹ Die eine soll die Einbußen des Rechtsinhabers möglichst zutreffend abbilden, die andere die Vorteile des Verletzers. Beide Größen haben keinen Einfluss aufeinander.¹⁴⁷² Daher führen diese unterschiedlichen Blickwinkel naturgemäß zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ohne ein klares Bekenntnis zur Funktion der Gewinnherausgabe müssen die Ergebnisse ungeklärter Rechtsfragen notwendig zufällig bleiben. Die Vorhersehbarkeit von Entscheidungen leidet ebenso darunter wie die Gleichbehandlung. Vergleichbare Sachverhalte werden unterschiedlich bewertet, je nachdem, welche Perspektive die Gerichte im Einzelfall einnehmen.

Wegen der unklaren Zielsetzung ist die dritte „Schadens“berechnungsmethode als Rechtsfolge für einfach fahrlässige Rechtsverletzungen oft zu hart, für vorsätzliche Rechtsverletzungen dagegen teilweise nicht weitreichend genug. Das ist die Konsequenz der Tatsache, dass sich die herrschende Meinung nicht klar dazu bekennen kann, ob die Gewinnherausgabe in erster Linie Präventions- oder aber Kompensationszwecken dienen soll.¹⁴⁷³ Dieses Dilemma offenbart die Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH:¹⁴⁷⁴

„Es wird dabei, um dem *Ausgleichsgedanken* Rechnung zu tragen, fingiert, daß der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte. Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient dabei auch der *Sanktionierung* des schädigenden Verhaltens [...]“

Welches Gewicht die primäre Zielsetzung des Anspruchs hat, zeigt exemplarisch die zentrale Frage, welche Kosten der Verletzer von den Erlösen abziehen darf. Obwohl die anrechenbaren Aufwendungen des Verletzers entscheidenden Einfluss auf Reichweite und praktische Bedeutung des Abschöpfungsanspruchs haben, definieren weder das BGB noch die Immaterialgüterrechtsgesetze Grundsätze der Gewinnberechnung. Daher entscheidet maßgeblich der mit dem Anspruch verfolgte Zweck, welche Kosten der Verletzer von den erzielten Erlösen abziehen darf.¹⁴⁷⁵ Wer in erster Linie präventive Zwecke verfolgt, will dem Verletzer die

1469 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 193.

1470 Vgl. auch *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 63 ff., 150.

1471 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 259; *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 150.

1472 Oben Fn. 1121.

1473 Vgl. auch die Kritik von *Ohly*, GRUR 2007, 926, 933.

1474 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil (Rechtsprechungsnachweise entfernt; Hervorhebung nicht im Original).

1475 So ausdrücklich BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil: „Nach Sinn und Zweck des Anspruchs auf Herausgabe des Verletzergewinns ist es grundsätzlich gerechtfertigt, [...] von den erzielten Erlösen nur die variablen [...] Kosten [...] abzuziehen, nicht auch Fixkosten.“

Vorteile der Rechtsverletzung möglichst umfassend entziehen. Wer dagegen einen Interessenausgleich anstrebt und die verletzten Interessen des Rechtsinhabers kompensieren möchte, darf nicht einseitig auf eine Vorteilsabschöpfung blicken, sondern muss die eigenständige Leistung des Verletzers angemessen berücksichtigen.

Der früheren deutschen Rechtsprechung ging es in erster Linie um einen billigen Interessenausgleich, so dass der Verletzer alle im Betrieb angefallenen Kosten anteilig von den Erlösen abziehen durfte.¹⁴⁷⁶ Hinter dem damals praktizierten Vollkostenprinzip stand die Wertung, dass erst die allgemeine Unternehmensorganisation es ermöglicht, durch (die Herstellung und) den Vertrieb einzelner Produkte Gewinne zu erzielen.¹⁴⁷⁷ Im Jahr 2000 hat der BGH in der Gemeinkostenanteil-Entscheidung jedoch einen Paradigmenwechsel herbeigeführt.¹⁴⁷⁸ Seitdem bekennt sich die Rechtsprechung ausdrücklich dazu, dass der aus der Rechtsverletzung stammende Gewinn möglichst vollständig abgeschöpft und der Verletzer so für sein Verhalten sanktioniert werden soll.¹⁴⁷⁹ Der BGH hat das Anspruchsziel ausgewechselt und dadurch den Anspruch verändert. Es geht seither nicht mehr primär um Ausgleich, sondern um Abschöpfung. Die Prävention hat die Kompensation verdrängt.

1. Schutzzweck

a) Kompensation

Die Gewinnabschöpfung kann nur anstelle des kompensierenden Schadensersatzes verlangt werden.¹⁴⁸⁰ Der Rechtsinhaber kann bis zur abschließenden gerichtlichen Entscheidung zwischen den einzelnen Rechtsfolgen der Immaterialgüterrechtsverletzung wählen.¹⁴⁸¹ Der Rechtsinhaber wird den Gewinnherausgabeanpruch also nur geltend machen, wenn dieser nicht geringer ausfällt als der konkret entstandene Schaden. Auch wenn die Gewinnabschöpfung dafür nicht notwendig ist, stellt sie in diesen Fällen eine vollständige Schadenskompensation sicher. Soweit sich der eingetretene Schaden und der abgeschöpfte Gewinn decken, ist die vielfach verwendete Aussage¹⁴⁸² richtig, der Rechtsinhaber erhalte durch den Verletzergewinn eine „billige Entschädigung“ für den eingetretenen Schaden.

1476 Ebenso in England und in den Niederlanden. Nachweise unten Fn. 2001.

1477 Unten Fn. 2004.

1478 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.

1479 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil.

1480 Dazu unten E.II., III.

1481 Dazu unten E.IV. Nach hier vertretener Ansicht in unverjährter Zeit sogar darüber hinaus.

1482 Oben Fn. 1510.

Der eingetretene Vermögensnachteil wird „auf andere Weise“ kompensiert.¹⁴⁸³ Weil die Höhe des herauszugebenden Gewinns aber erheblich über dem eingetretenen Schaden liegen kann und nicht durch diesen begrenzt wird, ist die Schadenskompensation eine unselbstständige Nebenfunktion der Gewinnherausgabe – so wie die Prävention überwiegend als unselbstständige Nebenfunktion des Schadensersatzes angesehen wird.¹⁴⁸⁴

b) Prävention

In der Gemeinkostenanteil-Entscheidung hat der BGH bekannt, dass es ihm nicht um den Ausgleich eines konkret entstandenen Schadens geht.¹⁴⁸⁵ Vorrangiges Ziel sei, dem Verletzer jeden Vorteil aus der Rechtsverletzung zu entziehen, unabhängig davon, ob dem Rechtsinhaber ein entsprechender Schaden entstanden ist.¹⁴⁸⁶ Damit ist die Gewinnabschöpfung eine Rechtsfolge „ganz außergewöhnlicher Art und von großer Härte“.¹⁴⁸⁷ Rechtsprechung und Literatur verfolgen mit dem Gewinnabschöpfungsanspruch seitdem ausdrücklich ein Ziel, das deutlich über die Schadenskompensation hinausgeht. Der BGH bekennt offen:

„Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient dabei auch der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens.“¹⁴⁸⁸

-
- 1483 Kamar v Russ Berrie & Co, 752 F.2d 1326, 1332 (9th Cir. 1984). Strenger *Alexander*, Abschöpfung, S. 134; „Die Abschöpfung von Gewinnen bzw. Vorteilen hat jedoch mit einem Ausgleich von individuell erlittenen Nachteilen nichts zu tun.“
- 1484 Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 152 f. Zu Letzterem oben A.II.3.d).
- 1485 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkosten: „Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens [...]“. Wortgleich: BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG).
- 1486 BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG); v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 356; *Rehbinder/Peukert*, UrhR¹⁷, Rn. 1287; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 288; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688.
- 1487 So schon RGZ 73, 423, 425. Ähnlich *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219; *Peifer*, WRP 2008, 48, 49; *Stadler*, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 20.
- 1488 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil. Ferner BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil („zur Sanktionierung des schädigenden Verhaltens“); BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl und BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders („Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient zudem der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens und auf diese Weise der Prävention gegen eine Verletzung der besonders schutzbedürftigen Immaterialgüterrechte“); OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 248 – Loseblatt-Sammlung; LG Mannheim InstGE 6, 260, 262 – Abschirmdichtung. Aus der Literatur *Wagner*, Gutachten, A 88; *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 99 („Aus diesen [generalpräventiven] Gründen wird beim Schadensersatz auf Herausgabe des Verletzergewinns bereits nach geltendem Recht mehr abgeschöpft als der reale Gewinn des Verletzers.“); *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Busse/Keuken-schrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 162; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 689.

Präziser formuliert verfolgt er mit dem Gewinnabschöpfungsanspruch spezial- und generalpräventive Zwecke.¹⁴⁸⁹ Wenn die Rechtsordnung gewinnbringenden Rechtsverletzungen entgegentritt, setzt sie ein deutliches Zeichen für den Geltungsanspruch ihrer Normen. Sie gelten trotz des Rechtsbruchs und dürfen nicht zum individuellen Vorteil übertreten werden.¹⁴⁹⁰ Diese Aussage würde infrage gestellt, wenn zwar die Geltung der Norm durch einen Schadenersatzanspruch manifestiert würde, der Verletzer aber dennoch deutlich sichtbar von dem Rechtsbruch profitiert (*fautes lucratives*). Die Rechtsordnung würde das Signal aussenden, dass Rechtsbrüche zwar sanktioniert werden, sich aber dennoch – von der Rechtsordnung geduldet – lohnen können. Das kann einen Vertrauensverlust in den Geltungsanspruch der Norm verursachen. Die Existenz und Durchsetzung von Gewinnabschöpfungsansprüchen tritt einer solchen Normschwächung entgegen. Indem dem Verletzer jeder ökonomische Vorteil aus der Rechtsverletzung entzogen wird, wird ihm und anderen potentiellen Verletzern demonstriert, dass sich Eingriffe in Immaterialgüterrechte nicht lohnen.¹⁴⁹¹

Über dieses generalpräventive Signal hinaus soll aber auch ein individueller Gegenreiz gesetzt werden.¹⁴⁹² Man möchte einen kalkulierten Normbruch verhindern. Dies haben *Ehrenzweig* und *von Caemmerer* treffend zusammengefasst: Unrecht darf nicht zum „Rechenexempel“ werden.¹⁴⁹³ Ein Verletzer, der ernsthaft damit rechnen muss, sämtliche Vorteile aus dem Rechtsgeschäft herausgeben zu müssen, wird vom Rechtsverstoß absehen, wenn dieser mit hinreichender Wahrscheinlichkeit aufgedeckt und der Gewinnabschöpfungsanspruch durchgesetzt wird.

Gleichzeitig schützt der Abschöpfungsanspruch den Marktmechanismus, der eine optimale Allokation der Nutzungsbefugnisse sicherstellen soll.¹⁴⁹⁴ Rechtsgüter sollen konsensual am Markt ausgetauscht werden. Die Gewinnabschöpfung soll verhindern, dass dieser Austauschmechanismus vorsätzlich umgangen wird.¹⁴⁹⁵ Andernfalls versagt die Allokations- und Informationsfunktion des Marktes, was zu Wettbewerbsverzerrungen führt.¹⁴⁹⁶ Dieses Ziel verfolgt zwar

1489 Vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 376; *Metzger*, in: *Schadenersatz*, 209, 219; *Peifer*, WRP 2008, 48; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Rinnert/Küppers/Tilman*, FS Helm, 337, 341; *Bussel/Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 162.

1490 Vgl. zum insofern vergleichbaren § 73e StGB: BVerfGE 110, 1, 20.

1491 Besonders deutlich: *Lehmann*, BB 1988, 1680. Ferner *Huster*, *Gewinnhaftung*, S. 288; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356.

1492 Vgl. *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*⁵, S. 281 f.

1493 *Ehrenzweig*, *Privatrecht II/1*, S. 732; v. *Caemmerer*, FS *Rabel*, 333, 359; *König*, FS *Caemmerer*, 179, 206. In England hat sich die Formel des „tort does not pay“ durchgesetzt, etwa *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord *Devlin*).

1494 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 376; *ders.*, *Gutachten*, A 83 f.; *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*⁵, S. 281 f.; *Köndgen*, *RabelsZ* 64 (2000), 661, 679 ff.; *Polinsky/Shavell*, *Harv L Rev* 111 (1997/1998), 869, 945 f.

1495 *Brüggemeier*, *Haftungsrecht*, S. 562; *Schäfer/Ott*, *Ökonomische Analyse*⁵, S. 281 f.

1496 *Rolf Weber*, *ZSR* 1992, 333, 335; *Köndgen*, *RabelsZ* 64 (2000), 661, 682.

auch das Bereicherungsrecht; weil es aber nur das abschöpft, was dem Rechtsinhaber zugeordnet ist, können Rechtsverletzungen und damit die Umgehung des Markmechanismus trotzdem lukrativ sein.

2. Dogmatische Einordnung

Mit der klaren Fokussierung auf den Präventionszweck ist die Vorfestlegung verbunden, dass die Gewinnherausgabe dogmatisch als Abschöpfungs- und nicht als Ausgleichsanspruch einzuordnen ist. Zwar dienen Schadensersatzansprüche auch der Prävention;¹⁴⁹⁷ im Immaterialgüterrecht ist der typischerweise eintretende Schaden aber geringer als der korrespondierende Vorteil des Verletzers.¹⁴⁹⁸ Deswegen können kompensierende Ansprüche nur sehr eingeschränkt das präventive Signal aussenden, das nach ganz überwiegender Ansicht im Immaterialgüterrecht ausgesendet werden soll.¹⁴⁹⁹

a) Ausgleichsanspruch

Dennoch wird die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht meistens (auch) damit begründet, dass der tatsächlich entstandene Schaden des Rechtsinhabers ausgeglichen werden soll.

aa) Entgangener Gewinn

Die Herausgabe des Verletzergewinns wird von Rechtsprechung und Literatur gelegentlich als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers herangezogen.¹⁵⁰⁰ Eine solche Einordnung ist aber nur in Fällen gerechtfertigt, in denen es zumindest möglich ist, dass dem Rechtsinhaber eigener Umsatz durch die Rechtsverletzung entgangen ist (dazu bereits oben C.III.4.).¹⁵⁰¹ Aber auch dann ist es nur gerechtfertigt, den Verletzergewinn in der Höhe zuzusprechen, in der

1497 Oben A.II.3.d).

1498 Rolf Weber, ZSR 1992, 333 f.; Bétaille/Yung, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, S. 30.

1499 Lehmann, BB 1988, 1680 f., 1686; Loewenheim, ZHR 135 (1971), 97, 117; v. Caemmerer, FS Rabbel, 333, 359 f.; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 70; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 265; Assmann, BB 1985, 15, 17 ff.; Vivant/Bruguère, Droit d'auteur², Rn. 1036, 1038 („La réparation allouée par les tribunaux est en règle générale si faible que les praticiens dénoncent avec raison dans la jurisprudence une incitation à la contrefaçon!“); Vivant, D. 2009, 1839 f.; Casalonga, Cah. dr. ent. 2010, 41; Caron, Droit d'auteur³, Rn. 555; Gautier, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 792; Maréchal, RTDcom 2012, 245, 253. Vgl. auch Stoll, Haftungsfolgen, S. 225; Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 728 ff.; Alexander, Abschöpfung, S. 264.

1500 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33, 62; BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II; GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung; Halfpap, Entgangener Gewinn, S. 270; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 146; Mellulis, GRUR Int 2008, 679, 683; Grabinski, GRUR 2009, 260, 261.

1501 Ebenso Dreier, Prävention, S. 291 f.; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 109; Helms, Gewinnherausgabe, S. 239; Beuthien/Wasmann, GRUR 1997, 255.

dem Rechtsinhaber eigener Umsatz entzogen wurde.¹⁵⁰² Wenn nur die Unzulänglichkeiten der Schadensfeststellung beseitigt werden sollen, hätte als milderes Mittel ausgereicht, mit widerleglichen Vermutungen zu arbeiten.¹⁵⁰³ Wenn der Verletzergewinn nur als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers dienen soll, muss man dem Verletzer den Nachweis gestatten, dass dem Rechtsinhaber ein geringerer oder gar kein mittelbarer Schaden in Form des entgangenen Gewinns entstanden ist. Das wird aber allgemein abgelehnt: Der Rechtsinhaber darf den Verletzergewinn auch dann abschöpfen, wenn er ihn selbst nicht erzielt hätte.¹⁵⁰⁴ Der neueren Rechtsprechung geht es daher ausdrücklich nicht um den Ersatz des konkret entstandenen Schadens.¹⁵⁰⁵ Sie will dem Verletzer möglichst umfassend seine Vorteile entziehen.¹⁵⁰⁶

Wenn aber feststeht, dass dem Rechtsinhaber überhaupt kein eigener Gewinn entgangen ist,¹⁵⁰⁷ kann man die Gewinnherausgabe nur schwerlich mit Beweis-schwierigkeiten rechtfertigen. In diesen Fällen fingiert die Rechtsprechung, „um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen“, dass dem Rechtsinhaber der Gewinn des Verletzers entgangen ist.¹⁵⁰⁸ Die Überzeugungskraft dieses Satzes ist für

1502 Dreier, Prävention, S. 292. So hätte bei RGZ 156, 65, 66 – Scheidenspiegel nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der Patentinhaber nur etwa die Hälfte des Umsatzes des Verletzers selbst gemacht. Auch nach den Feststellungen französischer und englischer Gerichte sind dem Rechtsinhaber immer nur ein Teil der Umsätze entgangen, oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1), II.2.a)dd).

1503 Vgl. HKK/Schermaier, §§ 280-285 Rn. 87; Helms, Gewinnherausgabe, S. 242; Wagner, DJT-Gutachten, A 87. So tatsächlich BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG); OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 274, 277 – Vier-Streifen-Kennzeichnung.

1504 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschinen; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 – Gipürespitze II (UWG); Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 166; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 618; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2655; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 66; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 75; Schack, UrhR⁷, Rn. 781; Heermann, GRUR 1999, 625, 627. Anders aber: BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG).

1505 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil: „Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens [...]“. Ebenso BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders. Dagegen aber die Intention des Gesetzgebers: „Während die Verletzung geistiger Eigentumsrechte strafrechtlich sanktioniert wird, erfüllt das zivile Schadensersatzrecht im System des deutschen Rechts die Funktion, konkret entstandene Schäden auszugleichen [...]“. RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1506 Oben Fn. 1486.

1507 Etwa in BGHZ 60, 168 – Modeneuheit (Kläger hatte keine Geschäftsbeziehungen zu Kunden des Verletzers); RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle (hier stand fest, dass die Kunden des Verletzers die Webstühle nur bei diesem, niemals aber bei der Klägerin gekauft hätten); RGZ 126, 127, 128 – Transformatorentwicklung (der Kläger war Inhaber eines abhängigen Patents und seinerseits bereits rechtskräftig vom Inhaber des zugrundeliegenden Patents auf Unterlassung in Anspruch genommen worden).

1508 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 237 Tz. 18 – Zoladex; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG). Ferner BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; 60, 168, 173 – Modeneuheit; 150, 32, 44 – Unikaträhnen; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 166; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 75; BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 653; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 618.

kompensatorische Ansprüche minimal.¹⁵⁰⁹ Genauso kann fingiert werden, dass der Abschöpfungsanspruch ein Schadensersatzanspruch ist. Wahr wird die Aussage dadurch nicht.

bb) Billiger Ausgleich sui generis

Um den gerade aufgeführten Einwänden zu entgehen, wird die Herausgabe des Verletzergewinns oft als billige Entschädigung eingestuft, die auf andere Weise den entstandenen Vermögensnachteil des Rechtsinhabers kompensieren soll.¹⁵¹⁰ Allerdings kann die bloße Bezeichnung eines Rechtsbehelfs seine dogmatische Fundierung nicht ersetzen. Die Vertreter dieser Lösung sind eine Begründung in zwei entscheidenden Punkten schuldig geblieben:

Erstens wird nicht begründet, weshalb zum Ausgleich der Rechtsverletzung eine Gewinnabschöpfung notwendig ist, auch wenn feststeht, dass ein geringerer Schaden entstanden ist (dazu ausführlich unten IV.). Der Schaden durch den unmittelbaren Rechtsguteingriff wird durch eine übliche Lizenzgebühr ausreichend kompensiert, so dass unter Kompensationsgesichtspunkten eine weitergehende Rechtsfolge entbehrlich ist.

Zweitens bleibt offen, weshalb für den Ausgleich eines eingetretenen Schadens eine Haftungsfolge gewählt wird, die kaum jemals dem tatsächlichen Schaden entspricht. Es besteht Einigkeit, dass der Gewinn des Verletzers allenfalls zufällig mit dem Verlust des Rechtsinhabers übereinstimmt, im Regelfall aber kein Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen besteht.¹⁵¹¹ Sich bei der Schadensberechnung am Vermögenszuwachs des Verletzers zu orientieren, steht zudem im Widerspruch zu den Grundprinzipien des Schadensersatzrechts.¹⁵¹²

Auch das englische Recht kennt die Herausgabe des Verletzergewinns nach einer Immaterialgüterrechtsverletzung. Dort wird allerdings klar zwischen Scha-

1509 Vgl. *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2⁸, § 30 II 3 c (S. 176).

1510 BR-Drs. 279/1/08, S. 2; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 72; BDS³/*Bücher*, § 14 MarkenG Rn. 653; *Tilmann*, GRUR 2003, 647; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 355.

1511 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); GRUR 2008, 933 Tz. 20 – Schmiermittel (UWG); OLG Köln WRP 2014, 744 Tz. 21 – Converse; LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 – Drehverschlussanordnung; *Busse/Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 139; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 62; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2729; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 235; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 109; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 218.

1512 Vgl. *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 225; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; v. *Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354 (vgl. aber S. 360); *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 211. Insbesondere hat der 66. DJT es abgelehnt, für das Schadensersatzrecht das „strikte Bereicherungsverbot zu relativieren“ (Frage I.2). Die Vorteilsabschöpfung hat der DJT bejaht, allerdings nur für vorsätzliche Eingriffe (Frage VI.1.).

densersatz und Gewinnabschöpfung (*account of profits*) unterschieden.¹⁵¹³ Dazu im grundlegenden Urteil *Celanese v BP Chemicals*:¹⁵¹⁴

“A plaintiff who is successful in patent litigation has an entitlement to elect between damages and an account. The differences between them are considerable. Where the plaintiff seeks damages, the purpose of the inquiry is to determine what loss he has actually suffered. [...] An account of profits is very different. Instead of looking to the harm inflicted on the plaintiff it considers the profit made by the infringer. [...] It may be that that figure far exceeds the damage suffered by the plaintiff [...]. The hope of obtaining more is the normal reason why plaintiffs elect an account in those comparatively rare cases in which they do so.”

Der Vorsitzende Richter des X. Zivilsenats, *Peter Meier-Beck*, hat dies kürzer ausgedrückt:¹⁵¹⁵ „Die letztere ‚Schadensberechnungsmethode‘ hat eigentlich mit Schadensersatz nichts zu tun.“

Die Begründung des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (2008) trennt daher klar zwischen Gewinnabschöpfung und Schadensersatz: Ein Schadensersatzanspruch sei qualitativ und häufig auch quantitativ etwas anderes als ein Gewinnherausgabeanspruch.¹⁵¹⁶

In Frankreich und der Schweiz wurde diese „Berechnungsmethode“ immer abgelehnt, weil sie gegen den Grundsatz der vollständigen, aber nicht bereichern den Kompensation verstoße.¹⁵¹⁷ Auch im Schadensrecht der EU werden Schadensersatz und die Abschöpfung unrechtmäßiger Gewinne dogmatisch klar getrennt.¹⁵¹⁸

Außerdem wird die Rechtsprechung zur dritten Schadensberechnungsmethode nicht mehr vom Ausgleichs-, sondern vom Abschöpfungsgedanken beherrscht. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Gemeinkostenanteil-Entscheidung die Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung vor allem damit begründet, dass man den Gewinn des Verletzers nicht vollständig abschöpfen würde, wenn man ihm uneingeschränkt gestatten würde, seine Gemeinkosten in Abzug zu bringen.¹⁵¹⁹ In

1513 Ebenso in den Niederlanden, dazu oben Kapitel 3 D.IV.2.

1514 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 218 f. (Pat). Vgl. auch *Copinger on Copyright*¹⁶, Rn. 21–194; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.24; *GA Kokott*, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone.

1515 *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618. Ebenso: *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 355; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 781; *Dreier*, Prävention, S. 274; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *Tilmann*, FS Schilling, 367, 368.

1516 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61. Dazu unten III.2.a).

1517 Frankreich: Cass. crim., 10.11.1881, Ann. 1882, 204 – Leboyer/Collot. Ferner Cass. com., 13.1.1971, D. 1971, 147 f. – Giet/Cage Kapfft; CA Paris, 26.2.1992, D. 1993, som. com. 300 m. Anm. *Burst*; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 295; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 297. Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck; 132 III 379, 382 – Milchschaumer.

1518 Dazu oben Kapitel 3 C.II.2. und *GA Kokott*, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone. Vgl. ebenfalls EuGH EU:C:2014:1317 Tz. 35 – Kone.

1519 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil. Ebenso BGHZ 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipiürespitze II (UWG).

dem Urteil räumt er freimütig ein, dass diese Abschöpfung der „Sanktionierung des schädigenden Verhaltens“ dient.¹⁵²⁰

Es herrscht demnach ein grundsätzlicher Widerspruch zwischen Anspruchsvoraussetzungen bzw. dem Anspruchsziel und dem Anspruchsinhalt.¹⁵²¹ Diese Diskrepanz soll durch die Fiktion kaschiert werden, dass der Verletzergewinn mit dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers übereinstimme.¹⁵²² Sie bleibt aber eine Fiktion, die praktisch nie der Realität entspricht, und kann daher keine Begründung ersetzen. Danach steht fest: Die Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Schadensersatz.¹⁵²³

b) Abschöpfungsanspruch

Nach dem BGH ist für den Umfang des Anspruchs auf Gewinnherausgabe unerheblich, ob und in welchem Ausmaß dem Rechtsinhaber ein Schaden entstanden ist.¹⁵²⁴ Ziel des Anspruchs ist seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung, den Gewinn des Verletzers „vollständig“ abzuschöpfen.¹⁵²⁵ Dieses Ziel ist mit Ausgleichsgedanken und dem schadensrechtlichen Bereicherungsverbot unvereinbar. Wie gerade dargestellt, ist die Gewinnherausgabe zur bloßen Kompensation des entstandenen Schaden völlig ungeeignet. Deswegen sollte auch die Rechtsprechung den Anspruch dogmatisch als das einordnen, was er ist: ein Vorteilsab-

1520 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil. Ferner oben Fn. 1488.

1521 Helms, Gewinnherausgabe, S. 242 f.; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 264; Schlobach, Präventionsprinzip, S. 211.

1522 Zur Rspr. des BGH oben Fn. 1508.

1523 BGH BKR 2013, 283 Rn. 54 (XI. Zs); GA Kokott, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone; Larenz, SchuldR I¹⁴, § 29 III b (S. 515 f.); MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 53; Staudinger¹²/Medicus, § 249 Rn. 180; Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 264; v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 354; Schack, UrhR⁷, Rn. 781; Dreier, Prävention, S. 274; Kraßer/Am, PatR⁷, § 35 Rn. 110; Haedicke, GRUR 2005, 529, 530; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 618; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 14; Mellulis, GRUR Int 2008, 679, 680; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 219; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 355; Tilmann, FS Schilling, 367, 368. Ebenso in England: Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 218 f. (Pat); Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71; Copinger on Copyright¹⁶, Rn. 21–194; Laddie/Prescott/Vitoria, Copyright Law⁴, Rn. 63.24. In Frankreich CA Paris, 25.10.1990, PIBD 1991, III-68 – Promontre Pionca/Hermès („la victime d'une contrefaçon doit être indemnisée en fonction de préjudice qu'elle a subi et non en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur“); TGI Bordeaux, 15.4.1996, PIBD 1996, III-401, 403 – Forsheda/Europe Caout-Chouc; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 295; Véron/Roux-Vaillard, Mitt 2006, 294, 297. In der Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck.

1524 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders.

1525 BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG); v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 356; Rehbinder/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 1287; Huster, Gewinnhaftung, S. 288; Kleinbeyer/Hartwig, GRUR 2013, 683, 688.

schöpfungsmechanismus.¹⁵²⁶ Die Rechtsprechung hat daher den Anspruch immer wieder auf eine entsprechende Anwendung der Normen über die angemessene Eigengeschäftsführung gestützt.¹⁵²⁷ Treffender ist allerdings, dass sie allein die Rechtsfolgen an diesen Normen orientiert hat.¹⁵²⁸ Als Anspruchsvoraussetzungen dienen weiter Schadensersatznormen.

3. Ergebnis

Seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH dient die Herausgabe des Verletzergewinns nicht mehr der Kompensation einer eingetretenen Rechtsverletzung, sondern der Prävention zukünftiger durch eine möglichst weitgehende Abschöpfung der erzielten Vorteile. Der Verletzer soll auf zivilrechtlichem Weg sanktioniert und künftige Rechtsverletzungen sollen verhindert werden.

III. Vorgaben des Gesetzgebers für die Gewinnabschöpfung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen

1. Vorgaben der Durchsetzungs-RL

Die Durchsetzungs-RL macht nur Vorgaben für Schadensersatz, der die Nachteile des Rechtsinhabers ausgleichen soll (Erwgr 26 S. 1).¹⁵²⁹ Dieser muss abschreckend sein (Art. 3 II). Aus der Einbettung in den systematischen Kontext des Unionsrechts und der Gesetzgebungsgeschichte der Richtlinie ergibt sich aber, dass dieser Anforderung bereits Genüge getan ist, wenn der angerichtete Schaden vollständig ersetzt wird.¹⁵³⁰ Dabei muss der Gewinn des Verletzers bei der Schadens-

1526 So die ganz überwiegende Literatur, vgl. nur Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 252 Rn. 59; Goldmann, WRP 2011, 950, 958; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 218 f.; Beuthien/Wasmann, GRUR 1997, 255, 257; Tilmann, GRUR 2003, 647, 653; Ohly, GRUR 2007, 926, 933; v. Bar, UFITA 81 (1978), 57, 59; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 75; Smielick, Verletzergewinn, S. 179 ff.; Müller, Punitive Damages, S. 336. Ebenso in den USA: Sands, Taylor & Wood v Quaker Oats, 978 F.2d 947, 961, 964 (7th Cir. 1992), cert. denied, 507 US 1042 (1993); House Report Nr. 94-1476, S. 181; Halpern/Seymore/Port, IP Law⁴, S. 133. Vgl. auch die Nachweise in Fn. 1523.

1527 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil; 150, 32, 44 – Unikatrahmen; 34, 320, 321 – Vitasulfa; 82, 299, 308 – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone. Ebenso v. Bar UFITA 81 (1978), 57, 59; Körner, FS Steindorff, 877, 883, 886; Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG⁵, § 97 Rn. 57, 66; Goldmann, WRP 2011, 950, 958; Wandtke/Bullinger/u. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 66; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 355 mwN; Ohly/Sosnitzer, UWG⁶, § 9 Rn. 14.

1528 Vgl. Koziol, FS Medicus 2009, 237, 248 f.; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 219.

1529 Dazu ausführlich oben Kapitel 3 C.II.2., 3.

1530 Vgl. jetzt insbesondere die wettbewerbsrechtliche Schadensersatz-RL, die zwar auch „abschrecken-“ Sanktionen für Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht fordert (Art. 8 II 1), aber überkompensatorischen Schadensersatz ausdrücklich verbietet (Art. 3 III). Zur Gleichstellungs-RL EuGH Slg. 1997, I-2195 Tz. 25, 27, 32, 39 f. – Draempaehl; Slg. 1984, 1891 Tz. 23, 28 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 23, 28 – Harz; Slg. 1993, I-4367 Tz. 26 – Marshall. Ähnlich zur Produkthaftungs-RL EuGH Slg. 2001, I-3569 Tz. 27 – Veedfald.

berechnung „berücksichtigt“, nicht aber zwangsläufig abgeschöpft werden (Art. 13 I 2 lit. a). Das deutsche Schadensrecht bietet ausreichende Möglichkeiten, den entstandenen Schaden vollständig zu kompensieren, so dass es nach der Richtlinie zwar möglich (Art. 2 I), aber nicht notwendig ist, bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen eine Gewinnabschöpfung vorzunehmen, die über den angerichteten Schaden hinausgeht.

2. Vorgaben des deutschen Gesetzgebers

a) Begründung des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (2008)

Es wird davon ausgegangen, dass der deutsche Gesetzgeber die bisherige Praxis der dreifachen Schadensberechnung bestätigt hat, darunter die Gewinnabschöpfung.¹⁵³¹ Auch der Gesetzgeber ging in seinen Erläuterungen zum neuen § 139 II PatG davon aus, dass die Rechtsprechung zu den drei Arten der Schadensberechnung „nicht berührt wird“.¹⁵³² Der Verletzte könne daher den Schaden „auf Grundlage des Verletzergewinns“ berechnen, dessen weitere Entwicklung der Rechtsprechung überlassen bleiben solle.

Der Gesetzgeber hat aber präzisiert, wie er den Hinweis auf den Verletzergewinn verstanden haben will. Schadensersatz soll auch im Immaterialgüterrecht allein „konkret entstandene Schäden aus[...]gleichen“.¹⁵³³ Er sei ausdrücklich nicht „auf Bestrafung des Schädigers ausgerichtet“.¹⁵³⁴ Im Weiteren referiert die Gesetzesbegründung Erwägungsgrund 26 der Durchsetzungs-RL, nach der allein ein Ausgleich, nicht aber eine Bestrafung des Schädigers bezweckt sei. Dadurch macht der Gesetzgeber deutlich, dass er keine überschießende Umsetzung der Richtlinie beabsichtigt hat.

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren hat der Bundestag in seiner Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrats seine Vorstellung konkretisiert, was er unter der Schadensberechnung „auf Grundlage [...] des Verletzergewinns“ versteht. Der Bundesrat wollte den Bundestag zu Klartext zwingen und hatte vorgeschlagen, dass „als Schadensersatz auch der Gewinn, den der Verletzer durch die rechtsverletzende Handlung erzielt hat, herausverlangt werden“ kann.¹⁵³⁵ Damit sollte deutlich gemacht werden, dass als „normativer Schaden“ in *jedem* Fall der Verletzergewinn herausverlangt werden kann und dieser nicht lediglich bei der

1531 So Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 229; Grabinski, GRUR 2009, 260, 261. Hinsichtlich einzelner Punkte dagegen vorsichtiger: Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 514; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 660; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 359 f.

1532 BT-Drs. 16/5048, S. 37, 61.

1533 BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1534 BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1535 BT-Drs. 16/5048, S. 53.

Bemessung des Schadensersatzes zu „berücksichtigen“ ist.¹⁵³⁶ Das hat der Bundestag jedoch abgelehnt. Der Vorschlag widerspreche allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätzen.¹⁵³⁷ Denn ein „Schadensersatzanspruch ist etwas qualitativ und häufig auch quantitativ Anderes als ein Gewinnherausgabeanspruch“.¹⁵³⁸ Daher verbiete es sich, den vom Verletzer erzielten Gewinn mit dem Schaden des Rechtsinhabers gleichzusetzen. Der Verletzergewinn könne „vielmehr *ein* Faktor für die Berechnung des Schadensersatzes“ sein.¹⁵³⁹

Vergleichbar verlief die Gesetzgebungsgeschichte von § 33 III 3 GWB nF. bei der 7. GWB-Novelle (2005). Dort hatte der erste Referentenentwurf noch einen Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Wettbewerbssünder vorgesehen.¹⁵⁴⁰ Gesetz geworden ist aber nur die Formulierung, dass der „Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden“ kann. Im Kartellschadensersatzrecht besteht deswegen nach ganz herrschender Ansicht kein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns.¹⁵⁴¹ Dieser kann nur ein Anhaltspunkt, eine widerlegliche Vermutung für den Schaden des Geschädigten sein.¹⁵⁴²

Der Gesetzgeber hat im Immaterialgüterrecht bewusst die Formulierung der Richtlinie übernommen, wonach der Gewinn des Verletzers lediglich „berücksichtigt“ werden soll.¹⁵⁴³ Auch wenn der Gesetzgeber der Ansicht war, dass dies einer Beibehaltung der Rechtsprechung nicht entgegensteht, handelt es sich um mehr als eine bloße „redaktionelle Anpassung“. Der Gesetzgeber hat sich bewusst gegen überkompensatorische Sanktionen entschieden, die in erster Linie der Abschreckung dienen sollen.

Nach der Gesetzesbegründung ist der Verletzergewinn nur ein Indiz für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers (§ 252 BGB).¹⁵⁴⁴ Gerechtfertigt sei die Berücksichtigung des Verletzergewinns durch die Annahme, dass der Rechtsinhaber „bei einer *eigenen Verwertung* seiner Rechte den Gewinn erzielt hätte, den der Verletzer durch die Nutzung des fremden Rechts *tatsächlich* erzielt hat“.¹⁵⁴⁵ Zuvor hatte die Gesetzesbegründung eine pauschale Gewinnabschöpfung abge-

1536 BT-Drs. 16/5048, S. 54.

1537 Dazu und zum Folgenden BT-Drs. 16/5048, S. 61.

1538 Darüber herrscht nahezu Einigkeit, oben Fn. 1523.

1539 BT-Drs. 16/5048, S. 61 (Hervorhebung nicht im Original).

1540 Referentenentwurf vom 17.12.2003, S. 8, 52; Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; MünchKommGWB²/Lübbig, § 33 Rn. 104; Ellger, FS Möschel, 191, 218.

1541 Immenga/Mestmäcker/Emmerich, GWB⁵, § 33 Rn. 69; Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; LMR/Rehbinder, GWB², § 33 Rn. 38; Ellger, FS Möschel, 191, 217 ff.; W. H. Roth, FS Huber, 1133, 1166 f.

1542 Bechtold/Bosch, GWB⁸, § 33 Rn. 33; Schulte/Just/Staabe, GWB², § 33 Rn. 55; v. Criegern/Engelhoven, WRP 2013, 1441, 1442. Vgl. auch KG WuW/E DE-R 2010, 2773, 2778 – Berliner Transportbeton (zu § 35 GWB aF, den es aber inhaltsgleich mit § 33 GWB nF auslegt).

1543 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61.

1544 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61 f. So auch RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS zum Schadensersatz bei Verstoß gegen ein Wettbewerbsverbot). Ebenso in Frankreich und England Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1), II.2.a)dd).

1545 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 62 (Hervorhebung nicht im Original).

lehnt. Daher kann man diese Passage nur so verstehen, dass der Verletzergewinn allein unter der einschränkenden Voraussetzung herausverlangt werden kann, dass der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht selbst verwertet. Nur dann ist es hinreichend wahrscheinlich, dass ihm *eigener* Gewinn entgangen ist. Allerdings muss es sich dabei um eine widerlegliche Vermutung handeln. Denn der Bundestag hat den Vorschlag des Bundesrates abgelehnt, die doppelte Lizenzgebühr als widerlegliche Vermutung für den Verletzergewinn und damit für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers einzuführen.¹⁵⁴⁶

„Für eine solche Vermutung des Verletzergewinns gibt es zudem keine empirische Grundlage. Der Bundesratsvorschlag liefe vielmehr auf die Einführung eines Strafschadensersatzes hinaus. Die Gewinnvermutung in Höhe der doppelten Lizenzgebühr würde nämlich in den meisten Fällen im Ergebnis auf die Gewährung von Strafschadensersatz hinauslaufen, der mit der Grundlage des deutschen Schadensersatzrechts und dem Grundgedanken der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unvereinbar und auch von der Zielsetzung der Richtlinie nicht gedeckt ist.“

Auch die Herausgabe des (einfachen) Verletzergewinns würde in den meisten Fällen zu einer Überkompensation und damit zu einem „Strafschadensersatz“ führen.¹⁵⁴⁷ Daher muss man den Wortlaut des Gesetzes ernst nehmen, wonach der Verletzergewinn nur ein Aspekt bei der Berechnung des Schadensersatzes ist, nicht aber der entscheidende.

Danach kann der Verletzergewinn nur noch als Anhaltspunkt für die Schätzung des konkret erlittenen Schadens dienen.¹⁵⁴⁸ Diese Vermutung muss aber in jedem Einzelfall überprüft werden.¹⁵⁴⁹ So wird im Übrigen auch die entsprechende Passage in § 128 MarkenG verstanden, die den Schadensersatz bei der Verletzung geographischer Herkunftsangaben regelt. Weil diese den kollektiven *Goodwill* einer Region kumuliert, gibt es nicht einen, sondern eine Vielzahl von Anspruchsberechtigten.¹⁵⁵⁰ Daher wird der Verletzergewinn als Anhaltspunkt dafür herangezogen, in welcher Höhe *allen* Berechtigten zusammen ein Schaden entstanden ist.¹⁵⁵¹ Ein Einzelner hat keinen Anspruch auf Herausgabe des vollständigen Verletzergewinns, sondern allein auf den Ersatz seines Schadens, der auf Grundlage des Verletzergewinns geschätzt wird.¹⁵⁵²

Der Bundestag hat diesen Standpunkt später untermauert. In seiner Stellungnahme zur Evaluation der Durchsetzungs-RL hat er deutlich gemacht, dass auch

1546 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 62.

1547 Dazu bereits II.

1548 Vgl. *u. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360; MünchKommBGB⁷/Oetker, § 252 Rn. 59. Dazu auch oben C.III.3.c)aa)(2)/(cc).

1549 So schon RGZ 95, 220, 221 f. – Tüllwebstühle. Ebenso in Frankreich und England, Kapitel 3 D.I. 3.a)aa)(1), II.2.a)dd).

1550 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 128 Rn. 18; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, § 128 Rn. 14.

1551 Ingerl/Rohnke, MarkenG³, § 128 Rn. 14.

1552 Vgl. auch BDS³/Büscher, § 128 MarkenG Rn. 28.

im Immaterialgüterrecht weiterhin der Grundsatz der Naturalrestitution (sic!) gelten soll. Darüber hinausgehenden Strafschadensersatz lehne er ab.¹⁵⁵³

Der Gesetzgeber hat also einem eigenständigen, präventiv wirkenden Gewinnabschöpfungsanspruch bei fahrlässigen Rechtsverletzungen eine Absage erteilt. Deswegen muss der Schadensersatz in § 139 II PatG, § 97 II UrhG, § 14 VI MarkenG und den übrigen Immaterialgüterrechtsgesetzen schadensrechtlich ausgelegt werden. Die deutschen Immaterialgüterrechtsgesetze sehen nur noch zwei Arten der Schadensberechnung vor: die konkrete Berechnung des Schadensersatzes unter Berücksichtigung des Verletzergewinns sowie den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie.¹⁵⁵⁴ Beide dürfen allein der Kompensation dienen.

Eine *präventiv* wirkende Gewinnabschöpfung, wie sie die Rechtsprechung seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung praktiziert, kann nur auf § 687 II BGB gestützt werden. Diese Norm verlangt allerdings höhere subjektive Voraussetzungen als die Schadensersatzansprüche. Insoweit hat § 687 II BGB auch nach Umsetzung der Durchsetzungs-RL noch einen eigenständigen Anwendungsbereich neben den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatzansprüchen.¹⁵⁵⁵

b) Gesetzesbegründung zu § 10 UWG 2004

Diese Interpretation der Gesetzesmaterialien ist konsistent mit denen des präventiven Abschöpfungsanspruchs in § 10 UWG. Dort hat sich der Gesetzgeber ausdrücklich dagegen ausgesprochen, den Abschöpfungsanspruch auf fahrlässige Rechtsverletzungen zu erstrecken, weil dieser nicht der Kompensation eines eingetretenen Schadens diene (dazu ausführlich oben I.2.a)dd)(1).¹⁵⁵⁶

3. Keine analoge Anwendung der §§ 687 II, 667 BGB

Die Rechtsprechung hat den Anspruch auf Gewinnherausgabe auch bei fahrlässiger Verletzung von Immaterialgüterrechten immer wieder auf eine entsprechende Anwendung der Normen über die angemäße Geschäftsführung gestützt.¹⁵⁵⁷ Allerdings hat sie nur auf die Rechtsfolgen des Anspruchs zurückgegriffen, die einschränkende Voraussetzung der vorsätzlichen Rechtsverletzung dagegen igno-

1553 Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drs. 17/5242, S. 4.

1554 v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 360.

1555 AA Grabinski, GRUR 2009, 260, 261; Erman¹⁴/Dornis, § 687 Rn. 16; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 30.

1556 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24. Diesen Aspekt mahnt *Kur* auch für das Immaterialgüterrecht an, IIC 2004, 821, 829 f.

1557 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil; 150, 32, 44 – Unikaträhmen; 34, 320, 321 – Vitasulfal; 82, 299, 308 – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone. Ebenso v. Bar UFITA 81 (1978), 57, 59; Körner, FS Steindorff, 877, 883, 886; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG³, § 97 Rn. 57, 66; Goldmann, WRP 2011, 950, 958; Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 66; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 355 mwN.

riert.¹⁵⁵⁸ Schon deswegen kann sich die Gewinnherausgabe der Rechtsprechung nicht auf eine analoge oder „rechtsähnliche“¹⁵⁵⁹ Anwendung von § 687 II BGB stützen. Der Gesetzgeber hat mit § 687 I BGB deutlich gemacht, dass eine *fahrlässige* Geschäftsanmaßung gerade nicht zu einer Gewinn-, sondern nur zu einer Bereicherungsabschöpfung berechtigt.¹⁵⁶⁰ Zugewiesen ist dem Rechtsinhaber nur die Nutzung, ohne eigene Anstrengungen aber nicht der Gewinn.¹⁵⁶¹

Auch wenn man mit der Rechtsprechung die Gewinnherausgabe als Schadensersatz einordnet, fehlt es an einer planwidrigen Regelungslücke. Der Gesetzgeber hat den Schadensersatz nach einer Immaterialgüterrechtsverletzung nun in den Immaterialgüterrechtsgesetzen mittlerweile umfassend geregelt. Bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL hat er sich gerade gegen einen *präventiv* wirkenden Strafschadensersatzanspruch ausgesprochen; im Lauterkeits- und Wettbewerbsrecht hat er sogar der Herabsetzung auf grobe Fahrlässigkeit widersprochen.¹⁵⁶²

4. Kein abweichendes Gewohnheitsrecht

Vielfach wird die präventive Gewinnherausgabe bei fahrlässigen Rechtsverletzungen auf Gewohnheitsrecht gestützt.¹⁵⁶³ Das überzeugt spätestens seit 2008 nicht mehr, nachdem sich der Gesetzgeber ausdrücklich gegen eine präventive Sanktion bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen ausgesprochen hat.¹⁵⁶⁴ Aber auch davor ist die immaterialgüterrechtliche Gewinnabschöpfung bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen Gegenstand von Kritik gewesen, weil damit die Voraussetzungen des § 687 II BGB umgangen würden.¹⁵⁶⁵ Von einer allgemeinen Rechtsüberzeugung kann daher nicht die Rede sein.¹⁵⁶⁶

1558 Dagegen *Ellger*, Eingriff, S. 645 ff.; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 108; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 234 f.; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 90 f. („Vergewaltigung des Gesetzes“); *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 205 f.; *Beuthien/Wasmann*, GRUR 1997, 255, 257; *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 286; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353.

1559 Vgl. etwa RGZ 130, 108, 110 – Glühlampen; BGHZ 34, 320, 324 – Vitasulfal; BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 254 – Lifter.

1560 *Ellger*, Eingriff, S. 647; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 205; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 269.

1561 Dazu bereits oben I.1.e(cc) (Bereicherungsrecht) und unten IV.2.

1562 Dazu oben I.2.a)dd)(1).

1563 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschinen; 57, 116, 117, 119 – Wandsteckdose II; BGH, GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 72; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618 mwN; *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 562 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 263 f.; *Fezer*, MarkenG⁴, § 14 Rn. 1024; *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 617; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627.

1564 Oben 2.a) und b).

1565 *Ellger*, Eingriff, S. 648 ff. („Rechtsfortbildung [...] contra legem“); *Dreier*, Prävention, S. 277; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *Tilman*, GRUR 2003, 647, 649; *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 286.

1566 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530. Zur dieser Voraussetzung allgemein: *Bydlinski*, Methodenlehre, S. 215; *Rüthers/Fischer/Birk*, Rechtstheorie⁷, Rn. 233 mwN.

5. Zusammenfassung

Wenn man Erwägungsgrund 26 der Durchsetzungs-RL sowie die Begründungen des deutschen Umsetzungsgesetzes und zu § 10 UWG nF zusammen liest, ergibt sich ein erstaunlich klares Bild. Sowohl der deutsche als auch der europäische Gesetzgeber lehnen einen rein *präventiv* wirkenden Gewinnabschöpfungsanspruch für fahrlässige Rechtsverletzungen ab, weil die Nachteile einer solchen Regelung die Vorteile überwiegen.¹⁵⁶⁷ Der Verletzergewinn ist daher nur *ein* Faktor bei der Berechnung des entgangenen Gewinns. Er ist daher nicht unbesehen herauszugeben, sondern bei der Schadensberechnung tatsächlich nur zu „berücksichtigen“. ¹⁵⁶⁸ Darüber hinaus muss er bei der Bemessung der üblichen Lizenzgebühr berücksichtigt werden.¹⁵⁶⁹ Diesen Rahmen muss die Rechtsprechung beachten, auch wenn ihr der Gesetzgeber ansonsten keine Vorgaben für die Berechnung des Gewinns gemacht hat. Hier ist das rechtsstaatliche Gebot zu beachten, wonach der Gesetzgeber umso klarere Vorgaben machen muss, je intensiver in die Rechte und Rechtsgüter eingegriffen wird (Art. 20 III GG).¹⁵⁷⁰ Je weniger der Ausgleich einer Rechtsverletzung im Vordergrund steht, je mehr also dem Verletzer eine spürbare Sanktion auferlegt werden soll, desto klarere Vorgaben muss der Gesetzgeber machen. Wenn der Gesetzgeber einen überkompensatorischen Strafschadensersatz ablehnt, darf sich die Rechtsprechung darüber nicht hinwegsetzen.

Auf die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen kann ein überkompensatorischer Gewinnabschöpfungsanspruch mit primär präventiver Zielrichtung also *nicht* gestützt werden.¹⁵⁷¹ Die Abschöpfung des Verletzergewinns, präziser: der Verletzervorteile, kann nach geltender Gesetzeslage daher nur auf die Vorschriften über die angemäße Eigengeschäftsführung gestützt werden.¹⁵⁷² Die Voraussetzung dafür ist allerdings eine vorsätzliche Rechtsverletzung. Es gibt kei-

1567 So auch der 66. DJT, der die Vorteilsabschöpfung „zur Abschreckung“ grundsätzlich bejaht, allerdings nur für vorsätzliche Eingriffe (Frage VI.1.). Für das Schadensersatzrecht lehnt er zum einen ab, das „strikte Bereicherungsverbot zu relativieren“ (Frage I.2), zum anderen, Strafschadensersatz vorzusehen (Frage VII.1).

1568 Vgl. *Peukert/Kurr*, GRUR Int 2006, 292, 293 f.; *Nägele/Nitsche*, WRP 2007, 1047, 1053. Vgl. auch MünchKommBGB/Oetker, § 252 Rn. 59, nach dem der Verletzergewinn bei der Schadensschätzung nach § 287 ZPO zwar nur „berücksichtigt“ werden muss, die Gerichte aber dennoch daran gehindert sind, den Ersatzanspruch niedriger als den Verletzergewinn festzulegen.

1569 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535 Fn. 57. Dazu oben B.III.4.a).

1570 Dazu oben A.I.4.a)aa).

1571 Ebenso entgegen der ganz herrschenden Ansicht im Immaterialgüterrecht: *Dreier*, Prävention, S. 292, 541, 612; *Wagner*, Gutachten, A 82 ff., 87 f., 96, 97; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 109 f., 140; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f.; 353; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530, 535 (nur im Patentrecht); *Ellger*, Eingriff, S. 645 ff., 651 („rechtsmethodisch nicht begründbar“); *Peifer*, WRP 2008, 48, 49. Vgl. auch v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358 („muss [...] die Sanktion geringer ausfallen, wenn der Präventionsgedanke – wie bei leichter Fahrlässigkeit – in geringerem Umfang greift“); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 273 f.

1572 *Dreier*, Prävention, S. 292, 541; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530, 535 (nur im Patentrecht).

ne Veranlassung, davon abzuweichen.¹⁵⁷³ Dass dies eine interessengerechte Lösung ist, soll nun im folgenden Abschnitt ausführlich begründet werden.

IV. Notwendigkeit der Gewinnabschöpfung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen

Der effektive Schutz von Rechtsgütern ist eine grundlegende Aufgabe jeder Rechtsordnung. Daher büßt sie an Legitimation ein, wenn Rechtsverletzungen im Regelfall überhaupt nicht oder nicht angemessen geahndet werden. Die Rechtsunterworfenen verlieren Vertrauen und versuchen, ihre Rechte selbst zu schützen. Das erzeugt unproduktive Schutzmaßnahmen der Rechteinhaber (*fencing costs*).¹⁵⁷⁴ Außerdem geht die Lenkungswirkung absoluter Rechte verloren.¹⁵⁷⁵

Vor der *Ariston*-Entscheidung des Reichsgerichts herrschte ein solcher Zustand, weil dem Inhaber eines Immaterialgüterrechts typischerweise verwehrt wurde, seinen Ausgleichsanspruch nach einer Rechtsverletzung durchzusetzen.¹⁵⁷⁶ Das Reichsgericht hat Ende des 19. Jahrhunderts auf diese faktische Rechtsverweigerung mit einer kühnen Interpretation des Schadensrechts reagiert, die im Wesentlichen bis heute Bestand hat. Doch seit der *Ariston*-Entscheidung haben sich die Fähigkeiten der Richter an den Instanzgerichten weiterentwickelt und die dogmatische Reaktion der Rechtsordnung auf Rechtsverletzungen ist erheblich differenzierter geworden. Trotzdem wird die Rechtsprechung im Immaterialgüterrecht weitgehend unkritisch fortgeschrieben, indem auf Gewohnheitsrecht oder ständige Rechtsprechung verwiesen wird. Für die Lizenzanalogie wurde gezeigt, dass sie mit einigen wenigen Korrekturen in das allgemeine Schadensersatzregime integriert werden kann und eine notwendige Reaktion der Rechtsordnung auf eine Immaterialgüterrechtsverletzung ist.

Die Herausgabe des Verletzergewinns dagegen haben Rechtsprechung und weite Teile der Literatur seit dem *Ariston*-Urteil immer weiter verschärft und zu einer schneidigen Sanktion ausgebaut.¹⁵⁷⁷ Der Verletzer wird um die Früchte seiner Arbeit gebracht – möglicherweise für einen sehr langen Zeitraum –, ohne dass dem Rechtsinhaber ein korrespondierender Schaden entstanden sein muss oder ihm die Immaterialgüterrechte eine entsprechende Rechtsposition zuzuordnen.¹⁵⁷⁸ Weder der europäische noch der deutsche Gesetzgeber haben eine solche

1573 Dazu ausführlich unten IV.3., 4. Ebenso *Wagner*, Gutachten, A 84; *Köndgen*, RabelZ 64 (2000), 661, 693; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530, 535; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; *Ellger*, Eingriff, S. 651; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353; aA *Staudinger*²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 687 Rn. 38. Vor der Gefahr der Überabschreckung warnen etwa *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 378 ff.

1574 Vgl. etwa *Wagner*, Gutachten, A 84; *Köndgen*, RabelZ 64 (2000), 661, 682.

1575 Vgl. *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse³, S. 281 f., 670.

1576 Dazu oben Kapitel 1 C.

1577 Ebenso *Peifer*, WRP 2008, 48, 49.

1578 Vgl. *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

generalpräventive Gewinnabschöpfung für jegliche Form von Rechtsverletzungen legitimiert, die schon bei leicht fahrlässigen Rechtsverletzungen eingreift (dazu oben III.1., 2.). Beide Gesetzgeber haben den Schadensersatz ausdrücklich auf die Kompensation des entstandenen Schadens begrenzt und bewusst angeordnet, dass der Verletzergewinn bei der Schadensberechnung „berücksichtigt“ werden soll. Gesetzesentwürfe, die dies ändern wollten, haben keine Mehrheiten gefunden.¹⁵⁷⁹ Es wurde an mehreren Stellen aufgezeigt, dass es möglich ist, den Verletzergewinn auch bei der Berechnung von Schadensersatz zu „berücksichtigen“, der auf Kompensation ausgerichtet ist.¹⁵⁸⁰

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass eine generalpräventive Gewinnabschöpfung für vorsätzliche und grob fahrlässige Rechtsverletzungen sinnvoll ist, nicht aber für leicht oder normal fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzungen.¹⁵⁸¹

1. Spannungsverhältnis zwischen effektivem Rechtsgüterschutz und übermäßigen Freiheitseinschränkungen Dritter

a) Notwendigkeit effektiven Rechtsgüterschutzes

Oben wurde gezeigt, dass eine Kombination von Lizenzanalogie und konkreter Schadensberechnung den tatsächlich angerichteten Schaden angemessen und vollständig kompensieren kann.¹⁵⁸² Die Gewinnabschöpfung ist dafür nicht erforderlich. Dennoch wird die bloße Kompensation der tatsächlich eingetretenen Schäden verbreitet als unzureichender Rechtsschutz angesehen.¹⁵⁸³ Immaterialgüterrechte können leichter verletzt werden als körperliche Rechtsgüter. Rechtsbrüche bleiben dem Rechtsinhaber in vielen Fällen verborgen. Kalkuliert vorgehende Verletzer können einplanen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht ent-

1579 Zur Bundesrats-Initiative, die einen eigenständigen Gewinnabschöpfungsanspruch vorsehen wollte, BT-Drs. 16/5048, S. 53 f., 61 ff. und oben III.2.a). Zum entsprechenden RL-Vorschlag der Kommission oben Kapitel 3 C.I.2. Auch in Frankreich scheiterte ein weitergehender Vorschlag, für alle vorsätzlichen *fautes lucratives* eine Gewinnabschöpfung vorzusehen, vgl. Art. 1371 CC-Entwurf, *Catala*, Avant-projet, S. 161. Auch der 7. Änderungsvorschlag der Arbeitsgruppe des frz. Senats zu „l'évaluation de la loi de lutte contre la contrefaçon“, *Béteille/Yung*, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, sowie ein erneuter Vorstoß im Jahr 2014 (Proposition de loi no. 866 du sénateur Yung, Art. 2) scheiterten, zu beidem *Maréchal*, CCE 6/2014, 9.

1580 Oben B.III.4.a) (Höhe der Lizenzgebühr) und C.III.3.c)aa)(2)(cc) (Schätzung des entgangenen Gewinns).

1581 Der BGH hat ausdrücklich offengelassen, ob ein lediglich leichtes Verschulden den Gewinnherausgabeanspruch ausschließen kann, BGHZ 181, 98 Tz. 54 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1582 Dazu oben B.II.3, C.III.3.c)aa)(2) und III.4 sowie unten E.I.

1583 Vgl. nur *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1682; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Assmann*, BB 1985, 15, 17 ff.; *Alexander*, Abschöpfung, S. 264. Ebenso in Frankreich *Béteille/Yung*, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, S. 29 ff.; *Vivant/Bruguère*, Droit d'auteur², Rn. 1036, 1038; *Vivant*, D. 2009, 1839 f.; *Casalunga*, Cah. dr. ent. 2010, 41; *Caron*, Droit d'auteur³, Rn. 555; *Gautier*, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 792; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 253. AA *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

deckt zu werden. Es wird daher als störend empfunden, dass sie im Fall ihrer Entdeckung nur das als Schadensersatz leisten müssen, was ein redlicher Lizenznehmer in jedem Fall hätte zahlen müssen. Das lade zur Rechtsverletzung geradezu ein, so dass die Rechtsordnung dies durch schärfere Sanktionen verhindern müsse.¹⁵⁸⁴

Diese Analyse trifft insbesondere für Produktpiraten zu, die vorsätzlich und in gewerblichem Ausmaß Immaterialgüterrechte verletzen. Deren Anteil ist zwar nicht so groß, wie von interessierten Kreise kolportiert wird; auch die geschätzten Schadenssummen sind mit Vorsicht zu genießen.¹⁵⁸⁵ Dennoch wird das Gerechtigkeitsgefühl durch diese eklatanten Rechtsverletzungen besonders gestört. Die Empörung wird dadurch verstärkt, weil sich solche Rechtsverletzungen trotz Schadensersatzpflicht ökonomisch oft auszahlen. Deswegen muss eine Rechtsordnung darauf reagieren und klarstellen können: *Tort does not pay!*

Verstöße gegen Rechte des geistigen Eigentums können mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht vollständig verhindert werden. Doch wer Verletzern auch bei solch eklatanten Verstößen ihre unrechtmäßigen Gewinne belässt, schwächt die normative Geltung der Immaterialgüterrechte. Anders als beim Eigentum gibt es kein Sachsubstrat, das unabhängig vom rechtlichen Schutz existiert und von der Nutzung durch Dritte abgesichert werden kann. Immaterialgüter sind normgeprägte Rechtsgüter, die nur geschützt werden können, *weil* sie von der Rechtsordnung anerkannt werden. Ihre grundlegende Aussage ist, dass sich Kreativität, Erfindergeist und Investitionen in Innovationen lohnen sollen. Der Einfluss von Immaterialgüterrechten auf *konkrete* Innovationsprojekte ist zwar oft begrenzt, weil andere Faktoren wie intrinsische Motivation, unmittelbarer Wettbewerbsdruck etc. ebenfalls eine große Rolle spielen.¹⁵⁸⁶ Viel wichtiger ist daher, dass Immaterialgüterrechte das generelle gesellschaftliche Innovationsklima positiv beeinflussen.¹⁵⁸⁷ Die Gesellschaft verdeutlicht mit ihnen, dass sie Innovationen belohnt, indem sie diese für eine bestimmte Zeit gegen Nachahmung schützt.¹⁵⁸⁸ So unterstützt und verstärkt sie die individuellen Motive für Innovationen und schützt die Innovativen und Kreativen davor, durch unrechtmäßige Nachahmungen frustriert zu werden. Werden aber *fautes lucratives* über einen längeren Zeitraum und in erheblichem Ausmaß zugelassen, verliert diese wichtige Aussage

1584 Vgl. etwa *Vivant/Bruguère*, Droit d'auteur², Rn. 1036, 1038: „La réparation allouée par les tribunaux est en règle générale si faible que les praticiens dénoncent avec raison dans la jurisprudence une incitation à la contrefaçon!"; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265: „wegen der Geringfügigkeit des Verletzerrisikos oft geradezu als freiwilliger Akt geschäftlichen Anstands“.

1585 *Drexil/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 716.

1586 *Landes/Posner*, IP, S. 22; *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 24 mwN; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 11; *ders.*, FS Wadle, S. 1005, 1017; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 3 Rn. 37 ff. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts wären in Deutschland ca. 80 % der Erfindungen auch ohne Patentschutz entstanden, *Brandt*, Schutzfrist, S. 153 mwN.

1587 *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 24.

1588 Vgl. zu diesem Ansatz KOM (2003), 46 endg., S. 9.

deutlich an Gewicht. Es besteht die Gefahr, dass sich das grundsätzlich positive Innovationsklima verschlechtert.¹⁵⁸⁹

Allerdings werden Verschärfungen des Rechtsfolgenregimes im Wesentlichen im Zusammenhang mit (vorsätzlicher) Marken- und Produktpiraterie gefordert. Die Kommission hat damit ihren ersten Entwurf der Durchsetzungs-RL legitimiert, der sehr weitgehende präventive Sanktionen gegen Immaterialgüterrechtsverletzungen vorsah.¹⁵⁹⁰ Auch der Bundesrat hat seine Forderung nach einem in erster Linie präventiv wirkenden Gewinnabschöpfungsmechanismus unter Hinweis auf vorsätzliche Rechtsverletzungen begründet.¹⁵⁹¹

Problematisch ist aber, dass die geforderten Sanktionen nicht mit ihrer teleologischen Herleitung abgestimmt werden.¹⁵⁹² Obwohl die verschärften Sanktionen weitgehend mit vorsätzlichen Rechtsverletzungen begründet werden, fehlt diese Einschränkung bei den anschließend geforderten (und teilweise umgesetzten) Rechtsfolgen, ohne dass geprüft wird, ob diese Sanktionen auch für leicht fahrlässige Rechtsverletzungen sinnvoll und angemessen sind.¹⁵⁹³

Problematisch ist ferner, dass die in erster Linie präventive Zielrichtung der Gewinnherausgabe selten offengelegt wird. Meist wird behauptet, dass die Verschärfung für den *Schadensausgleich* notwendig sei. Dies erschwert eine rationale Diskussion über die Voraussetzungen und die sinnvolle Reichweite solcher Sanktionen.¹⁵⁹⁴ Präventive Gesichtspunkte müssen daher immer offen gelegt werden.¹⁵⁹⁵

b) Notwendige Freiheitsbereiche

Jedes subjektive Recht, das die Rechtsordnung einem Einzelnen gewährt, schränkt andere in ihrer Freiheit ein.¹⁵⁹⁶ Daher herrscht im Immaterialgüterrecht ein klassischer Zielkonflikt. Um Innovationen und Kreativität zu fördern, muss die Gesellschaft einen Ausgleich zwischen Schutz und Freiheit schaffen. Wer etwas Schützenswertes geschaffen hat, fordert einen möglichst umfassenden Schutz. Wer gerade an Innovationen arbeitet, möchte durch das Bestehende nicht unnötig behindert werden; auch ansonsten braucht es Freiräume für private und

1589 KOM (2003), 46 endg., S. 10.

1590 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 3, 9 f.; KOM (1998) 569 endg., S. 4 ff.

1591 BT-Drs. 16/5048, S. 53.

1592 Jenny, Eingriffskondition, Rn. 720.

1593 Herresthal, in: Geistiges Eigentum, 123, 137; Heide, BB 2012, 2831, 3834.

1594 Vgl. Ohly, GRUR 2007, 926, 933: „Der Rechtsklarheit und der Effizienz der Durchsetzung des Immaterialgüterrechts wird ein schlechter Dienst erwiesen, wenn präventive Überlegungen hinter allzu fiktiven Überlegungen über die finanzielle Schmerzgrenze des Rechtsinhabers bei der Gestattung von Markenschädigungen verborgen werden.“

1595 Ohly, GRUR 2007, 926, 933.

1596 Mestmäcker, JZ 1958, 521, 524; H.P. Westermann, AcP 178 (1978), 150, 169 mwN; Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292; Haedicke, GRUR 2005, 529, 534.

unternehmerische Aktivitäten.¹⁵⁹⁷ Darüber hinaus liegt es im Allgemeininteresse, dass bereits geschaffene Innovationen möglichst optimal verbreitet und genutzt werden. Daher gehört es zur konstanten Aufgabe des Immaterialgüterrechts, für einen angemessenen Ausgleich zu sorgen: Einerseits muss der Rechtsgüterschutz den notwendigen Anreiz für Innovationen schaffen, andererseits muss er deren optimale Verbreitung ermöglichen. Außerdem muss er ausreichend Freiräume belassen, um (Folge-)Innovationen nicht zu gefährden. Ein ausbalanciertes Schutzsystem muss daher immer als Ganzes, also als Zusammenspiel von Schutzzumfang und Schranken gesehen werden, die im öffentlichen Interesse errichtet werden.¹⁵⁹⁸ Dieses Anliegen setzt sich im Schadensersatzrecht fort. Auch dort muss ein vernünftiger Kompromiss zwischen dem Ausgleichs- und Präventionsinteresse des Geschädigten und der Handlungsfreiheit des Schädigers gefunden werden.¹⁵⁹⁹

Ein wichtiger Aspekt bei der Abwägung ist, dass Immaterialgüter von Natur aus weniger sichtbar und nicht so klar abgegrenzt sind wie materielle Gegenstände. Zudem ist es Folge des notwendigen Interessenausgleichs, dass an zentralen Stellen unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet werden. So müssen etwa im Urheberrecht die Schöpfungshöhe und der notwendige Abstand einer freien Benutzung bestimmt werden, im Markenrecht, wann eine markenmäßige Benutzung und Verwechslungsgefahr vorliegt, und im Patentrecht muss der Äquivalenzbereich vom freien Stand der Technik abgegrenzt werden. Selbst ausgewiesene Experten können in vielen alltäglichen Grenzfällen *ex ante* nicht mit Sicherheit sagen, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit in den Schutzbereich eines (oder mehrerer) Immaterialgüterrechte fällt oder ob sich Unternehmer und Kreative noch in ihrem legitimen Freiheitsbereich aufhalten.¹⁶⁰⁰ Das schafft erhebliche Graubereiche, in denen es alles andere als offensichtlich ist, ob die Grenze zur Rechtswidrigkeit bereits überschritten ist oder nicht.¹⁶⁰¹

Das Rechtssystem weist den Marktakteuren die Aufgabe zu, diese Unsicherheiten durch Verhandlungen oder in öffentlichen Zivilprozessen zu beseitigen.¹⁶⁰² Es ist im allgemeinen Interesse, dass dem Rechtsinhaber Rechte nicht nur auf dem Papier eingeräumt werden, sondern dass er sie auch effektiv durchsetzen kann. Es liegt aber genauso im allgemeinen Interesse, dass die übrigen Marktak-

1597 Das betonen auch etwa die Präambel von TRIPs (dazu oben Kapitel 2 A.I.) und Art. 3 II DuRL (dazu oben Kapitel 3 C.II.4.).

1598 Vgl. *Sack*, FS Schrickler, 511; *ders.*, UrhR⁷, Rn. 512; *Stieper*, Schranken, S. 131; *Peukert*, Mitt 2005, 73, 76.

1599 *Canaris*, JZ 1987, 993, 995; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534; *Kur*, FS Kollé/Stauder, 365, 378 f.; *Herresthal*, in: Geistiges Eigentum, 123, 134 ff.

1600 *Kur*, IIC 2004, 821, 829 f.; *dies.*, FS Kollé/Stauder, 365, 378 f.; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535; *Herresthal*, in: Geistiges Eigentum, 123, 135.

1601 Vgl. BGHZ (GSZ) 164, 1, 10 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung: „Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typischerweise nicht evident“; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465.

1602 *Sack*, Schutzrechtsverwarnung, S. 85.

teure die Freiräume nutzen, die ihnen vom Gesetzgeber eingeräumt werden. Rechtliche Graubereiche dürfen von beiden Seiten ausgelotet werden.¹⁶⁰³ Dazu der *US Supreme Court* in *Fogerty v Fantasy* für das Urheberrecht:

„Because copyright law ultimately serves the purpose of enriching the general public through access to creative works, it is peculiarly important that the boundaries of copyright law be demarcated as clearly as possible. To that end, defendants who seek to advance a variety of meritorious copyright defenses should be encouraged to litigate them to the same extent that plaintiffs are encouraged to litigate meritorious claims of infringement.“¹⁶⁰⁴

Das gilt für das gesamte Immaterialgüterrecht. So liegt es im gesellschaftlichen Interesse, wenn patentierte Technologien weiterentwickelt oder Alternativen zu ihnen gefunden werden. Dann ist es aber kontraproduktiv, wenn die Vermarktung erfinderischer Aktivitäten zu einem „existenzbedrohenden Abenteuer“ wird, die sich knapp außerhalb des Schutzbereichs existierender Patente befinden.¹⁶⁰⁵ Auch im Markenrecht ist es etwa bei Marken mit stark beschreibenden Anklängen legitim, wenn Konkurrenten ähnliche beschreibende Produktbezeichnungen wählen.¹⁶⁰⁶ Es ist von der Rechtsordnung erwünscht, wenn Konkurrenten des Rechtsinhabers in diesen Graubereichen tätig werden und die Grenzen des Schutzrechts austesten. Andernfalls werden dem Markt beschreibende Begriffe entzogen, was die Transaktionskosten nicht unerheblich erhöht.¹⁶⁰⁷

Die Rechtsordnung würde aber mit weitreichenden Gewinnabschöpfungsansprüchen schon bei nur fahrlässigen Rechtsverletzungen demonstrieren, dass sie den Graubereich als verbotene Zone ansieht. Fahrlässig handelt nach ständiger Rechtsprechung bereits, wer sich erkennbar „im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt“ und ernsthaft in Betracht ziehen muss, dass sein Verhalten später als rechtlich unzulässig eingeschätzt wird.¹⁶⁰⁸

Wer gutgläubige Akteure mit überkompensatorischen Rechtsbehelfen bedroht, fördert die Existenz von Phantomrechten. Das sind unrechtmäßige subjektive Rechtspositionen, die dem Prätendenten nach der Rechtsordnung entweder gar nicht oder zumindest nicht in dem Umfang zustehen sollen.¹⁶⁰⁹ Sie existieren aber

1603 BGHZ 164, 1, 3 ff. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534 f.; *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292, 293; *Peukert*, Mitt 2005, 73, 76; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465; *Heide*, BB 2012, 2831, 2834.

1604 *Fogerty v Fantasy*, 510 US 517, 527 (1994). Zu den ökonomischen und kulturellen Vorteilen von Nachahmungen ausführlich *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 25 ff.

1605 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534 f.; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 378 f.; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 487; *Herresthal*, in: Geistiges Eigentum, 123, 135.

1606 Vgl. *Raue*, ZGE 6 (2014), 204, 209; *Hacker*, MarkenR³, Rn. 124, 437; aA *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

1607 Dazu *Raue*, ZGE 6 (2014), 204, 206 f., 209.

1608 BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 636 mwN; Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG⁵, § 97 Rn. 57 mwN; Mes, PatG⁴, § 139 Rn. 143 mwN. Dazu bereits oben A.II.4.

1609 Vgl. *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 380.

faktisch, weil Dritte sie aufgrund der befürchteten Sanktionen respektieren.¹⁶¹⁰ Das hemmt Innovationskraft und beeinträchtigt grundrechtlich gewährleistete Freiheitsbereiche.¹⁶¹¹ Der an sich angestrebte Abschreckungseffekt verhindert also Verhaltensweisen, die gesellschaftlich erwünscht sind. So werden die in einer Marktwirtschaft dringend benötigten Freiräume unnötig eingeengt. Ein übermäßiger Schutz von Innovationen führt sowohl zu einer Unternutzung von Innovationspotenzialen als auch der geschützten Immaterialgüter selbst.¹⁶¹² Man darf also nicht jeden Verletzer von Immaterialgüterrechten mit einem Produktpiraten gleichstellen.¹⁶¹³

Das lässt sich an einem Beispiel demonstrieren: *Perlentaucher* ist ein online betriebenes Kulturmagazin, das Zusammenfassungen von Buchrezensionen aus den Feuilletons verschiedener überregionaler Zeitungen zusammenstellt, u.a. aus der FAZ und der SZ.¹⁶¹⁴ Die Zusammenfassungen enthielten besonders aussagekräftige Passagen der Originalrezensionen, die im Regelfall durch Anführungszeichen kenntlich gemacht waren. Die Seitenbetreiber verdienten ihr Geld u.a. durch Werbeeinblendungen. Außerdem erlaubten sie Internetbuchhändlern gegen Entgelt, ihre Zusammenfassungen auf deren Webseiten einzublenden. Die Webseite wurde vom Publikum sehr geschätzt, weil es ihm erlaubte, die Essenz der manchmal etwas langatmigen Originalartikel schnell zu erfassen und sich so einen Überblick über die aktuelle Literatur zu verschaffen. Die renommierten Zeitungen sahen ihr Urheberrecht verletzt und klagten. Der Rechtsstreit dauerte insgesamt mehr als fünf Jahre. Das OLG Frankfurt hatte zunächst alle Zusammenfassungen als freie Benutzung iSv. § 24 UrhG angesehen.¹⁶¹⁵ Nach dem BGH war jedoch eine strengere Einzelfallbetrachtung notwendig.¹⁶¹⁶ Daraufhin befand das OLG einen Teil der angegriffenen *abstracts* für rechtsverletzend.¹⁶¹⁷ Nachdem sie ihre Zusammenfassungen an die Vorgaben des OLG angepasst hatten, konnten die Webseitenbetreiber ihr Geschäftsmodell trotz der Urteile fortsetzen. Auch wenn dafür ein aufwändiges Verfahren notwendig war, ist dies ein gesellschaftlich erwünschtes Ergebnis. Die Marktakteure haben ihre rechtlich zulässigen Geschäftsmodelle voneinander abgegrenzt. Die Zeitungen wissen um die Reichweite

1610 Vgl. *Geiger/Raynard/Rodà*, L'application, S. 12; *Kur*, IIC 2004, 821, 829 f.; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358; *Heide*, BB 2012, 2831, 2834. Davor warnt auch BGHZ (GSZ) 164, 1, 3 f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

1611 *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 562 f.

1612 *Peifer*, WRP 2008, 48, 50 („Bedrohungspotential auf dem Markt für Innovationen, nicht aber Anreizinstrumente für die Nachkommen“); *Shapiro*, Innovation Policy and the Economy 8 (2008), 111, 113; *Federal Trade Commission* [USA], Patent Report 2011, S. 145 f. („Inflated rewards, just like inadequate rewards, can have perverse effect of retarding innovation.“); *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 487.

1613 *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 379, 383; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534.

1614 Vgl. BGH GRUR 2011, 134 – *Perlentaucher*.

1615 OLG Frankfurt GRUR 2008, 249, 250 ff. – *Abstracts*.

1616 BGH GRUR 2011, 134 – *Perlentaucher*.

1617 OLG Frankfurt ZUM 2012, 152, 156 ff. – *Perlentaucher III*.

ihres Schutzes, die Webseitenbetreiber um die Grenzen ihres Freiheitsbereiches, und den Verbrauchern steht weiterhin ein zusätzliches, nützliches Angebot zur Verfügung. Es wäre demnach gesellschaftlich nicht erwünscht, wenn Perlentaucher durch die Androhung sanktionierenden Schadensersatzes sein im Grundsatz legales Angebot von vornherein unterlassen hätte.

Bei der Abwägung über die Reichweite der Sanktionen muss also berücksichtigt werden, dass das Recht auf freie Ausübung des Gewerbes grundsätzlich denselben Stellenwert hat wie der Schutz eines absoluten Rechts.¹⁶¹⁸ Bei der oft unkritischen Forderung nach immer schärferen Sanktionen werden diese nachteiligen Folgen oft übersehen. *Gerhard Wagner* hat dies prägnant zusammengefasst:¹⁶¹⁹

„Prävention bedeutet keineswegs Steuerung im Interesse ultimativer oder maximaler Erwartungssicherheit, sondern es kommt darauf an, das richtige Maß zu treffen.“

Abschließend muss zudem bedacht werden: Nicht nur ein zu schwacher, sondern auch ein zu starker Schutz schwächt die Legitimation der Immaterialgüterrechte. Übermäßig harte Sanktionen in Fällen, in denen keine eklatanten Rechtsverletzungen zu Buche stehen, dienen nicht dem Rechtsgüterschutz, sondern schwächen das Ansehen von Immaterialgüterrechten.¹⁶²⁰ Deswegen läuft auch insoweit ein übermäßiger Schutz seinem eigenen Anliegen zuwider.

Daher darf das Spannungsverhältnis zwischen den absoluten Rechten des einen und den Freiheitsbereichen der anderen nicht einseitig zugunsten der Immaterialgüterrechte aufgelöst werden.¹⁶²¹ Notwendig ist ein Kompromiss, der das Ausgleichs- und Präventionsinteresse des Geschädigten genauso berücksichtigt wie die Handlungsfreiheit des (potentiellen) Schädigers.¹⁶²² Scharfe, abschreckende Sanktionen sind daher nur in Fällen offensichtlicher Schutzrechtsverletzungen sinnvoll. Dort steht *ex ante* fest, dass die Handlungen Immaterialgüterrechte verletzen. An solchen Handlungen besteht kein schützenswertes Interesse der Allgemeinheit und es bedarf eines deutlichen Signals der Rechtsordnung, dass die Geltung ihrer Normen nicht im Belieben Einzelner steht.

1618 Vgl. *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 522 und passim; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 563. Vgl. auch BGHZ (GSZ) 164, 1, 3 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

1619 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 426.

1620 *Vivant*, D. 2009, 1839, 1840: „On peut souhaiter voir la contrefaçon justement réparée comme c'est notre cas et ne pas tomber pour autant dans un délire de surprotection qui, finalement, délégitime la matière“; *Geiger/Raynard/Rodà*, L'application, S. 12.

1621 BGHZ (GSZ) 164, 1, 3 f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 524; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 562. Zu einem solchen schonenden Ausgleich verpflichten bereits die kollidierenden Grundrechte, dazu oben A.I.2.

1622 *Canaris*, JZ 1987, 993, 995.

2. Zuweisung des Gewinns bei ökonomischer Betrachtung

Es wird teilweise behaupten, der Inhaber eines Immaterialgüterrechts erhalte durch die Gewinnabschöpfung nur, was ihm zustehe.¹⁶²³ Im Folgenden soll gezeigt werden, dass Gewinne nie auf einem einzelnen Faktor beruhen, sondern auf einem Zusammenspiel verschiedener Umstände. Daher ordnet die Rechtsordnung den erwirtschafteten Gewinn grundsätzlich weder dem Inhaber eines Immaterialgüterrechts noch dem irgendeines anderen ausschließlichen Rechts zu.¹⁶²⁴ Ein Gewinn steht demjenigen zu, der das wirtschaftliche Risiko trägt.¹⁶²⁵

a) Gleichlauf von Gewinnzuweisung und Verlustrisiko

Absolute Rechte weisen nur Gewinnchancen zu. Anspruch auf Gewinne hat in einer Marktwirtschaft nur, wer in diese Gewinnchancen investiert und damit auch das Risiko des Scheiterns trägt. Realisierter Gewinn und Gewinnchance sind ökonomisch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ein Immaterialgüterrecht garantiert Erfindern und Kreativen keinen wirtschaftlichen Erfolg. Andernfalls wären alle Immaterialgüterrechtsinhaber reich; das von *Spitzweg* gezeichnete Bild des armen Poeten trifft aber nicht nur auf viele Urheber zu, sondern auch auf viele Erfinder.¹⁶²⁶

In unserer Marktordnung gebührt demjenigen der Gewinn einer Unternehmung, der eine Leistung am Markt angeboten und das korrespondierende Verlustrisiko getragen hat: *cuius est periculum, eius et commodum esse debet*.¹⁶²⁷ Eine Marktwirtschaft gewährt dem Einzelnen keine Gewinnerzielungsmonopole, sondern – und das auch nur ausnahmsweise – feste Gewinnchancen.¹⁶²⁸ Deswegen ist grundsätzlich nur für die Nutzung der Gewinnchance ein übliches Entgelt zu zahlen, nicht aber der Gewinn herauszugeben. Dieses ökonomische Prinzip spiegelt auch § 252 BGB wieder. Danach wird dem Berechtigten nicht bereits die abstrakte Gewinnchance als ersatzfähiger Gewinn zugeordnet. Entgangener Gewinn stellt nur dann einen ersatzfähigen Schaden dar, wenn der Rechtsinhaber vom Verletzer rechtswidrig an dessen konkreter Realisierung gehindert wird. Die

1623 Vgl. etwa *Körner*, FS Steindorff, 877, 884 f.

1624 Vgl. *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 227.

1625 Unten Fn. 1627.

1626 Zur Situation der Urheber vgl. etwa *Schack*, UrhR⁷, Rn. 11 ff. Nach BGH GRUR 1970, 296, 298 – Allzweck-Landmaschinen, erlangen nur etwa 10 % der angemeldeten Erfindungen wirtschaftliche Bedeutung.

1627 Windscheid/Kipp, Pandektenrecht Bd. II⁸, S. 329; Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 12; Larenz/Canaris, Schr II/2¹³, § 72 II 3 c (S. 272); *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 350; Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 21; Oetker/Vossler, HGB⁴, Anh zu §§ 25–28 Rn. 70; Esser/Weyers, SR BT II/2⁸, § 51 I 1 e (allgemeines Prinzip); *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 58; *Koppensteiner/Kramer*, BerR², S. 122 f. 156, 158; *Törl*, Vermögensvorteile, S. 156.

1628 *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 526; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 70, 489; *Büsching*, Eingriffskondiktion, S. 141.

abstrakte Erwerbschance muss sich zu einer konkreten verdichtet haben.¹⁶²⁹ Damit ihm ein Gewinn rechtlich zugewiesen wird, muss der Rechtsinhaber also bereits so viele Anstrengungen unternommen haben, dass er die abstrakte Gewinnchance ohne die Rechtsverletzung wahrscheinlich selbst realisiert hätte.¹⁶³⁰

Bei der Rückabwicklung einer gescheiterten Unternehmenstransaktion muss daher der gescheiterte Erwerber für den objektiven Nutzwert des Unternehmens zahlen, der durch den marktüblichen Pachtzins ausgedrückt wird.¹⁶³¹ Ein darüber hinausgehender Gewinn steht aber ihm zu, solange er die Unternehmung geleitet hat.¹⁶³² Auch sonst muss ein Unternehmer für alle Faktoren, die von der Rechtsordnung Dritten zugewiesen sind, eine angemessene Vergütung zahlen.¹⁶³³ Der Überschuss, der darauf beruht, dass er die verschiedenen Teile zu einem Ganzen zusammengesetzt hat und erfolgreich am Markt verkaufen konnte, gebührt aber dem Unternehmer.¹⁶³⁴

b) Keine andere Rechtfertigung bei Immaterialgüterrechten

Doch wird insbesondere für Immaterialgüterrechte das Gegenteil vertreten: Dem Inhaber sei nicht nur die Gewinnchance, sondern auch jeder Gewinn zugewiesen, der mithilfe seines Rechts erwirtschaftet wird.¹⁶³⁵ Weil dem Schutzrechtsinhaber die Erwerbschance aus der Herstellung und Vermarktung der jeweiligen Produkte zugewiesen sei, müsse ihm jeder Umsatz des Verletzers zugerechnet werden.¹⁶³⁶ Etwas zugespitzt lässt also jeder rechtswidrige Eingriff in ein absolutes Recht jeden Gewinnanspruch des rechtswidrig Handelnden entfallen.¹⁶³⁷ Dem Eigentümer gebühre der volle Erlös aus dem Verkauf seines Eigentums wie dem Patentinhaber aus der Verwertung seines Patents.

Dass diese etwas eindimensionale Güterzuweisung nicht zutreffen kann, zeigt bereits das folgende simple Beispiel: Das rechtsverletzende Produkt enthält nicht

1629 Körner, FS Steindorff, 877, 878.

1630 Vgl. Körner, FS Steindorff, 877, 878.

1631 BGH NJW 1978, 1578.

1632 Staudinger²⁰⁰⁷/Lorenz, § 818 Rn. 12; Canaris, HandelsR²⁴, § 8 Rn. 61; Larenz/Canaris, SchrR II/2¹³, S. 272 f.; MünchKommHGB³/Thiessen, Anh zu § 25 Rn. 50; Oetker/Vossler, HGB⁴, Anh zu §§ 25-28 Rn. 70.

1633 Entweder über das Bereicherungsrecht mit der Möglichkeit der Entreicherung (B.I.2.c)bb) oder bei Verschulden als Schadensersatz ohne Entreicherungseinwand (B.II.). Das gilt auch im EBV, wenn der Besitzer fremde Maschinen für eine gewinnbringende Produktion einsetzt: Er muss nur den üblichen Mietzins zahlen, BGH JR 1950, 460.

1634 Vgl. Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 690 f.; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 540; Haines, Bereicherungsansprüche, S. 125.

1635 Körner, FS Steindorff, 877, 884 f. So auch die Vertreter einer bereicherungsrechtlichen Gewinnabschöpfung, oben Fn. 1341. Dagegen etwa v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 356.

1636 Körner, FS Steindorff, 877, 884 f.

1637 Vgl. etwa Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 188; Haines, Bereicherungsansprüche, S. 134. Ähnlich CA Amiens, 22.10.1930, Annales 1931, 109, 114 – Pigeon/Boucher: „immoral que les contre-facteurs conservent une partie de leurs bénéfices illégitimes“.

nur das Patent des Rechtsinhabers, sondern ein gleichwertiges Patent eines Dritten.¹⁶³⁸ Nach der oben aufgestellten These wäre jedem Inhaber eines absoluten Rechts immer der volle Gewinn zugewiesen, der mit dessen Verwertung erwirtschaftet wird. Konsequenterweise müsste beiden Inhabern der *volle* Gewinn zustehen. Nur ist eine solche Lösung unmöglich, so dass man den Gewinn in irgendeiner Weise aufteilen muss. Dann kann aber nichts anderes gelten, wenn das zweite verwendete Patent nicht einem unbeteiligten Dritten, sondern dem Verletzer selbst gehört. Hier muss man zu derselben Gewinnaufteilung kommen wie in dem Beispiel zuvor. Denn auch dem Verletzer ist ja der Gewinn aus der Verwertung *seines* Immaterialgüterrechts zugewiesen. Ansonsten müsste man den Rechtssatz aufstellen, dass jemand durch die Verletzung fremder Rechte *jeden* Anspruch auf die Verwertung seiner eigenen Rechte verwirkt.¹⁶³⁹ Ein solcher Rechtssatz existiert aber nicht.¹⁶⁴⁰ Er wäre auch ersichtlich unangemessen, insbesondere wenn die Rechtsverletzung unverschuldet ist.¹⁶⁴¹

Wirtschaftlicher Erfolg (und damit auch Gewinn) beruht immer auf einer Vielzahl von Faktoren.¹⁶⁴² Er kann nicht allein auf die eingesetzten Produkte und die benutzten Immaterialgüterrechte zurückgeführt werden. In einem Fall hatte der Original-Hersteller eines ansprechend gestalteten Küchenseihers in drei Jahren 20.000 Exemplare verkauft, *Tchibo* hingegen in zwei Wochen 200.000.¹⁶⁴³ Wer diesen Verkaufserfolg allein auf das gelungene Design zurückführt, ignoriert den ganz wesentlichen Anteil, den die Vertriebs- und Kostenstruktur des Kaffeerösters an dem Erfolg gehabt hatte. Auch Fälle aus anderen Rechtsordnungen zeigen, dass die Gleichsetzung von Immaterialgüterrechtsnutzung mit Gewinnerzielung mit der Realität unvereinbar ist: In den USA wollte ein Urheber am Gewinn eines Sinfonie-Orchesters beteiligt werden, weil dieses in einer Image-Broschüre ein urheberrechtlich geschütztes Bild ohne seine Erlaubnis verwendet hatte.¹⁶⁴⁴ Auch der Autor eines juristischen Fachartikels hatte keinen messbaren Anteil an

1638 Noch interessanter ist der Sonderfall, in dem der Inhaber eines Patents ein davon abhängiges Patent verletzt, vgl. RGZ 126, 127, 132 – Transformatorentwicklung.

1639 So tatsächlich *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 134 f.; *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 201.

1640 Im Gegenteil: Nach § 993 I BGB darf der unrechtmäßige Besitzer sogar Früchte einer *fremden* Sache behalten, solange er gutgläubig war. Auch wer fahrlässig verkennt, dass der Besitzer einer Sache nicht ihr Eigentümer war, darf sie nach § 932 BGB behalten. Dazu und weitere Beispiele bei *Ellger*, Eingriff, S. 120 f. Vgl. auch *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 522.

1641 v. *Caemmerer*, FS Rabel, 333, 356.

1642 Dies ist allgemein anerkannt, vgl. nur RGZ 156, 321, 326 – Braupfanne; BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger; 34, 320, 322 f. – Vitasulfal; OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 196 – Schwerlastregal; v. *Caemmerer*, FS Rabel, 333, 356; *Larenz/Canaris*, SchR II/2¹³, § 72 I 1 b, III 3 c (S. 265, 279); *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541 f.; MünchKommBGB⁶/Schwab, § 818 Rn. 37; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 203 ff.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 140; *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 125; *Büsching*, Eingriffskondiktion, S. 145 f.; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 184.

1643 OLG Köln GRUR-RR 2004, 21 – Küchenseier (zum lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz).

1644 *Mackie v Rieser*, 296 F.3d 909, 916 (9th Cir. 2002).

den Gewinnen einer Rechtsanwaltskanzlei, deren Inhaber den Artikel in einem von ihm veröffentlichten Fachbuch abgeschrieben hatte.¹⁶⁴⁵

Wenn man also anerkennen muss, dass es viele unterschiedliche und unterschiedlich starke Gewinnerzielungsfaktoren gibt, stellt sich die Frage, weshalb der Anteil von Immaterialgüterrechten rechtlich Vorrang gegenüber anderen Gewinnfaktoren haben soll. Dass dies weder von den Marktteilnehmern noch von der Rechtsordnung so gesehen wird, zeigt das folgende Beispiel eines Romans:

Ein Roman ist der Prototyp eines Gegenstands, der im Wesentlichen durch ein Immaterialgüterrecht, hier ein Urheberrecht, geprägt wird. Nach der oben aufgestellten These müsste sich das Buch weitgehend von allein verkaufen und der Gewinn nahezu vollständig dem Urheber zustehen. Der Urheber dürfte also nur gegen Materialkosten und ganz geringe Abschläge bereit sein, Lizenzen an seinem Werk einzuräumen. Tatsächlich erhält der Urheber aber nur einen kleinen, meist um die 10 % liegenden Teil vom Verkaufspreis des Buchs. Und auch der Verlag, der durch Lektorierung, Satz, Druck und viele andere Leistungen aus dem immateriellen Werk erst ein verkaufsfähiges Gut macht, verkauft die Bücher mit einem Rabatt von um die 35 % auf den Netto-Ladenverkaufspreis an die Buchhändler. Am Markt herrscht dementsprechend die Überzeugung, dass 35 % der Gewinnerschöpfung auf den Vertrieb des Buchs entfallen und dass die dort erzielten Gewinne weder dem Autor noch dem Verlag, sondern dem Buchhandel zugewiesen sind. Die Vertragsparteien gehen also davon aus, dass der Gewinn demjenigen zusteht, der ihn auf der jeweiligen Fertigungsstufe erwirtschaftet hat.¹⁶⁴⁶

c) Anteilige Gewinnbeteiligung

Dementsprechend ist anerkannt, dass der Rechtsinhaber allenfalls Anspruch auf den Anteil am Gewinn hat, der auf der Immaterialgüterrechtsnutzung beruht.¹⁶⁴⁷ Problematisch ist allein, nach welchen Kriterien der Gewinn auf die einzelnen Faktoren verteilt wird. Dazu der BGH im *Flaschenträger-Urteil*:¹⁶⁴⁸

„In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig – zumindest mit praktisch vertretbarem Aufwand – nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen. Der erforderliche ursächliche Zusammenhang zwi-

1645 Orgel v Clark, 128 USPQ 531 (SDNY 1960).

1646 Ebenso deutlich BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger zu einem patentgeprägten Gegenstand. Auch sonst ist in der patentrechtlichen Rechtsprechung anerkannt, dass der „wirtschaftliche Erfolg in aller Regel mehrere Ursachen [hat], wobei neben den erfindungsgemäßen technischen Vorteilen auch andere Umstände bedeutsam sind“, OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 196 – Schwerlastregal; InstGE 5, 251, 255 – Lifter; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep.

1647 Unten Fn.1893. So auch für die allgemeine Gewinnhaftung auch Erman¹⁴/Buck-Heeb, § 818 Rn.29; Wilburg, Ungerechtfertigte Bereicherung, S.128. AA Koppensteiner/Kramer, BerR², S.123 f., 159.

1648 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger (einzelne Hinweise auf BGH-Urteile entfernt; Hervorhebungen nicht im Original).

schen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn ist daher nicht im Sinne adäquater Kausalität zu verstehen. Vielmehr ist *wertend zu bestimmen*, ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhängenden Eigenschaften des veräußerten Gegenstandes oder anderen Faktoren beruht. *Die Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns lässt sich insoweit daher nicht berechnen.* Der Tatrichter hat vielmehr gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung darüber zu entscheiden, ob zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn der ursächliche Zusammenhang im Rechtssinne besteht und wie hoch der danach herauszugebende Gewinnanteil zu beziffern ist.“

Das Berufungsgericht hatte unter anderem wegen der Bedeutung des verletzten Patents für den Kaufentschluss einen Gewinnanteil von 50 % geschätzt. Nachdem der BGH einige Einwände der Parteien gegen die Schätzungsgrundlagen verworfen hatte, überprüfte er – wie das Berufungsgericht – die Vertretbarkeit der Gewinnaufteilung, indem er die Summe mit der voraussichtlichen Lizenzgebühr verglich.¹⁶⁴⁹

Das wirft allerdings die Frage auf, warum der BGH und das Berufungsgericht nicht gleich auf die marktübliche Lizenzgebühr abgestellt haben. Denn nach dem X. Zivilsenat soll Ziel der Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn sein, den wirtschaftlichen Wert des Immaterialgüterrechts zu ermitteln, also den Wert der in ihm verkörperten Marktchance.¹⁶⁵⁰ Deren Wert ist aber die marktübliche Lizenzgebühr. Insbesondere ist in sie die Gewinnerwartung eingepreist. Bei der Berechnung einer Lizenzgebühr wird berücksichtigt, welcher Gewinn typischerweise bei der konkreten Art der Verwendung mit dem Immaterialgut erzielt werden kann.¹⁶⁵¹ So hat schon *Wilburg* in seiner Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung darauf hingewiesen:¹⁶⁵²

„Verhältnismäßiger Gewinnanteil und angemessenes Entgelt sind nicht Gegensätze. Die angemessene Vergütung bedeutet eine Beteiligung am Verwendungserfolg; [...] nichts anderes als eine verallgemeinerte Konsequenz der einzelnen Preisbildungen.“

Der Markt berücksichtigt in der Höhe der Lizenzgebühr den Wert der Gewinnchance, also des Gewinnpotenzials, das sich aus der konkreten Nutzung des Immaterialguts ergibt.¹⁶⁵³ Die übliche Lizenzgebühr entspricht also nach Ansicht

1649 BGHZ 194, 194 Tz. 38 f. – Flaschenträger; OLG Frankfurt GRUR-RR 2011, 201, 203 – Getränke-träger. Ebenso OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 274 – Lifter.

1650 BGHZ 194, 194 Tz. 16 – Flaschenträger.

1651 Vgl. etwa BGH GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III. Vgl. auch *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 204.

1652 *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 136. Ähnlich: *Krumm*, Inanspruchnahme, S. 119 f.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 142: „Der Anspruch auf angemessenes Entgelt (ortsübliche Vergütung, Lizenzgebühr, Mietzins etc.) ist vielmehr mit der Gewinnherausgabe wesensgleich.“; *Erman*^{14/} *Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29: „übliche Lizenzgebühr in etwa den Gewinnbeitrag der jeweiligen Nutzungsmöglichkeit wiedergibt, obgleich auch das nur einen Richtwert darstellt.“; aA *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 186.

1653 Vgl. auch *Larenz/Canaris*, SchR II/2¹³, S. 279 (die Nutzung eines besonders gewinnträchtigen Rechts ist nun einmal mehr ‚wert‘ als die eines weniger gewinnträchtigen“); MünchKommBGB^{6/} *Schwab*, § 818 Rn. 79.

des Marktes dem Anteil, den das Immaterialgüterrecht am Gesamtgewinn hat.¹⁶⁵⁴ Soll daher der zurechenbare Gewinnanteil bestimmt werden, sind nach dem OLG Düsseldorf auch bei der Gewinnherausgabe „ähnliche Grundsätze anzuwenden wie bei der Berechnung von Lizenzgebühren“.¹⁶⁵⁵

Muss der Nutzer eine verkehrsübliche Lizenzgebühr zahlen, dann kehrt er damit den Anteil am Gewinn aus, den der Verkehr dem Immaterialgut zuschreibt. Der nach Abzug der „Schadenslizenzgebühr“ und sonstiger Produktionsfaktoren verbleibende Gewinn beruht auf Leistungen des Verletzers, insbesondere auf dessen Einsatz von Arbeitskraft, Kapital, Know-how, Vertriebsstruktur und sonstigen Faktoren.¹⁶⁵⁶ Wegen der vielen unterschiedlichen Faktoren lässt sich einem einzelnen Faktor unmöglich ein eigener Anteil am Gewinn zuweisen.¹⁶⁵⁷

An dieser Stelle soll auf das oben verwendete Beispiel des urheberrechtlich geschützten Romans wieder aufgegriffen werden: Nach der Marktüblichkeit akzeptiert ein üblicher Autor, nur mit 10 % des Netto-Ladenverkaufspreises am Umsatz des Buchs beteiligt zu werden. Es stellt sich die Frage, weshalb dem Urheber nur deswegen mehr zustehen soll als der Marktwert seines Urheberrechts,¹⁶⁵⁸ weil entweder Verlag oder Buchhändler – sei es unverschuldet oder fahrlässig – übersehen haben, dass der Urheber der Verwertung nicht wirksam zugestimmt hat. Die Nutzungsintensität und damit der Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Rechts bleiben gleich. Solange man dem Verletzer nicht aus präventiven Gründen seinen Anteil am Gewinn absprechen möchte (etwa bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen, dazu unten 3.), kann man dem Rechtsinhaber keinen höheren Gewinnanteil zusprechen.

Eine ähnliche Aufteilung ist im Übrigen beim Sacheigentum anerkannt: Wer zwei Sachen zu einer neuen verarbeitet, wird deren Eigentümer, § 950 BGB.¹⁶⁵⁹ Nach § 951 BGB werden die Eigentümer der verwendeten Erzeugnisse für den Rechtsverlust entschädigt, nach ganz herrschender Ansicht mit dem Verkehrswert.¹⁶⁶⁰ Der Verarbeitungswert und der Verkaufserlös gebühren indes dem neuen Eigentümer. Wegen der Vielzahl der Gewinnfaktoren ist diese Parallele über-

1654 Vgl. *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; *Ellger*, Eingriff, S. 909 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 69 f.; *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 133 f., 136; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 142. Vgl. auch *Wagner*, FS Koziol, 925, 938; *ders.*, DJT-Gutachten, A 87.

1655 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal.

1656 Vgl. *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 255; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 540 ff.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 140.

1657 *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 540; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 125; *Büsching*, Eingriffskondition, S. 147; *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 350.

1658 Vgl. etwa OLG Düsseldorf GRUR 2004, 53 f. – Gewinnherausgabeanspruch: Verletzergewinn 4,5-mal höher als die vorher vereinbarte Lizenzgebühr für den Vertrieb von Postkartenmotiven.

1659 Man könnte zwar auch eine Parallele zu § 947 BGB, der Verbindung zweier Sachen, ziehen. Daraus folgt die Aufteilung nach dem Wert der vorbestehenden Sachen. Allerdings setzt sich der Gewinn aus einer so großen Anzahl von Einzelfaktoren zusammen, dass diese Analogie nicht überzeugt.

1660 BGHZ 10, 171, 180; 17, 236, 239; *Erman*¹⁴/*Ebbing*, § 951 Rn. 13; MünchKommBGB⁹/*Füller*, § 951 Rn. 24.

zeugender als die zu § 947 BGB (Verbindung zweier Sachen), die von der überwiegenden Ansicht implizit vorgenommen wird.¹⁶⁶¹ Dort wird die Eigentumsquote der verbundenen Sache nach dem Wert der Einzelteile bestimmt; ist eine Sache als Hauptsache anzusehen, wird deren Eigentümer auch Eigentümer der zusammengesetzten Sache.¹⁶⁶² Aber auch hier zeigt das gerade aufgeführte Roman-Beispiel, dass eine gegenständliche Betrachtung der Komplexität einer unternehmerischen Gewinnerzielung nicht gerecht wird. Beim Roman scheint das Urheberrecht den Wert zu dominieren. Dennoch gesteht der Markt dem Urheber nur einen geringen Wertanteil zu, nicht aber den wesentlichen Gewinn. Das mag man als ungerecht empfinden, ist aber notwendige Konsequenz einer marktkonformen Ausgestaltung der Immaterialgüterrechte als Ausschließlichkeitsrechte.

Eine solche Gewinnverteilung ist auch bei einer rechtswidrigen Immaterialgüterrechtsnutzung gerechtfertigt, weil der Verletzer weiterhin das Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns trägt. Er bleibt zu Schadensersatz selbst in solchen Fällen verpflichtet, in denen die Unternehmung nur Verluste eingefahren hat. Der Rechtsinhaber erhält dagegen in jedem Fall eine angemessene Lizenzgebühr.¹⁶⁶³ Er wird daher nicht an den Verlusten der Unternehmung beteiligt.¹⁶⁶⁴ Eine über die Lizenzgebühr hinausgehende Gewinnbeteiligung wäre für ihn daher ein *windfall profit*, wenn er frei wählen könnte, ob er eine Lizenzgebühr einstreicht (wenn sich das Marktrisiko realisiert hat) oder andernfalls den Gewinn für Risiken abschöpfen darf, die er entweder nicht eingehen wollte oder konnte.

Nur wenn der Rechtsinhaber die Gewinnchance des Immaterialgüterrechts am Markt selbst realisiert, also eigene finanzielle Risiken eingeht, steht ihm der entsprechend höhere Gewinn zu.¹⁶⁶⁵ Setzt er sich diesen Risiken nicht aus, ist es angemessen, ihn nur für den Eingriff in sein Ausschließlichkeitsrecht zu kompensieren. Der wird mit dem objektiven Wert der Nutzungsbefugnis angemessen ausgeglichen.

Wer dem Rechtsinhaber einen höheren Gewinnanteil zusprechen möchte, muss darlegen, nach welchen Kriterien er einen „gerechteren“ Gewinnanteil berechnen möchte und weshalb diese geeigneter sind als die umfangreichen ökonomischen Überlegungen, die sich in einer Branche etabliert haben, um den dort üblichen Lizenzsatz zu berechnen.¹⁶⁶⁶ So konstatieren Vertreter einer bereicherungsrechtlichen Gewinnhaftung, dass die „übliche Lizenzgebühr in etwa den Gewinnbeitrag der jeweiligen Nutzungsmöglichkeit wiedergibt“.¹⁶⁶⁷

1661 Vgl. *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 350; *Büsching*, Eingriffskondition, S. 147 f.

1662 Vgl. etwa *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 126 mwN.

1663 Dazu oben B.II.3.

1664 Illustrativ RGZ 130, 108 – Glühlampen.

1665 Dazu oben C.III.

1666 Dazu ausführlich oben B.III.

1667 Erman¹⁴/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29. Ferner *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 136; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 142. Vgl. auch OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal,

Welches hoffnungslose Unterfangen es in den meisten Fällen ist, eine „gerechtere“ Gewinnaufteilung vornehmen zu wollen, illustriert wieder der englische Fall *Celanese v. BP Chemicals*.¹⁶⁶⁸ BP hatte am Ende eines hochkomplexen und hochaufwändigen Synthetisierungsprozesses von Vinylacetat ein Veredelungs-Patent verletzt, das zwar nützlich war, aber im Gesamtprozess nur eine untergeordnete Rolle spielte. *Justice Laddie* fiel die undankbare Aufgabe zu, den Anteil zu bestimmen, den das Patent am Gewinn von BP hatte. Nachdem er auf 16 Seiten Argumente gegeneinander abgewogen hatte, griff er mangels besserer Erkenntnismöglichkeiten auf den Kostenschlüssel der Gesamtproduktion zurück und setzte den Gewinnanteil des Veredelungsschritts mit dessen Anteil an den Gesamtkosten fest. Im Ergebnis sprach er *Celanese* 0,3 bzw. 0,6 % des Gewinns zu.¹⁶⁶⁹ Interessant wäre die Kontrollüberlegung gewesen, was denn eine angemessene Lizenzgebühr für das Patent gewesen wäre – und weshalb der Anteil des Veredelungsschritts an den Gesamtkosten der angemessenere Maßstab für den Ausgleich einer Patentverletzung gewesen sein sollte.

Ähnlich liegt die Entscheidung *Noblesse* des BGH: Der bekannte Messerhersteller *Zwilling* vertrieb seine Produkte unter seiner eigenen kennzeichnungskräftigen Marke. Dabei versah er sie noch mit dem Zusatz „noblesse“ und verletzte dadurch die Marke eines Dritten. Diese Zweitkennzeichnung hatte aber keinen spürbaren Einfluss auf die Kaufentscheidung der Kunden.¹⁶⁷⁰ Weil daher „ohnehin nur eine grobe Schätzung [des herauszugebenden Gewinnanteils] in Betracht komme“, schränkte der BGH den Auskunftsanspruch des Rechtsinhabers stark ein. Ihm wurde insbesondere ein Einblick in die Kostenstruktur des Verletzers verwehrt.¹⁶⁷¹ Die Schätzung könne auch auf Grundlage der Umsätze und „gegebenenfalls grob ermittelter Gewinne“ erfolgen. Welche Kriterien zur Schätzung allerdings herangezogen werden konnten, hatte der BGH weder mitgeteilt noch gab es sonst eine etablierte Gerichtspraxis dazu.¹⁶⁷² Es wäre daher nachvollziehbarer gewesen, den Schaden nach den Grundsätzen über die Lizenzanalogie zu ermitteln.

Diese und viele in dieser Arbeit genannten Beispiele aus den USA verdeutlichen, dass die Vorstellung illusorisch ist, einem einzelnen Faktor eines komplexen Produkts einen Gewinnanteil zuzuweisen.

nach dem bei der Bestimmung des zurechenbaren Gewinnanteils auch „ähnliche Grundsätze anzuwenden [sind] wie bei der Berechnung von Lizenzgebühren“.

1668 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203 (Pat).

1669 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat).

1670 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse.

1671 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 17 – Noblesse.

1672 Zu den Kriterien der Rechtsprechung V.3.c)aa)(1).

d) Zusammenfassung

Der Gewinn einer wirtschaftlichen Unternehmung beruht auf einer Vielzahl von Faktoren. Das verletzte Immaterialgüterrecht ist bloß ein Faktor unter vielen und oft nicht einmal der entscheidende. Der Gewinn steht in unserer Rechts- und Wirtschaftsordnung demjenigen zu, der das wirtschaftliche Risiko der Unternehmung trägt. Immaterialgüterrechte weisen ihrem Inhaber nur eine *abstrakte* Gewinnchance zu. Daher hat der Rechtsinhaber nur einen Anspruch auf den Gewinn des Verletzers, wenn er selbst das wirtschaftliche Risiko auf sich genommen hat und durch die Rechtsverletzung an der Realisierung einer konkreten Gewinnchance, also einer wahrscheinlichen Gewinnerzielung, gehindert wurde. Allerdings muss der Verletzer immer den Eingriff in die abstrakte Gewinnchance ausgleichen, die das Immaterialgüterrecht dem Rechtsinhaber gewährt. Er schuldet dafür eine angemessene Lizenzgebühr. Weil der Markt durch die Höhe der Lizenzgebühr das Gewinnpotential des Immaterialgüterrechts ausdrückt, erhält der Rechtsinhaber dadurch gleichzeitig den Anteil am Gewinn des Verletzers, der auf die Verwertung seines Immaterialgüterrechts entfällt. Verbleibt danach noch ein Gewinn, so entspricht er dem Gewinnanteil der Faktoren, die der Verletzer eingesetzt hat. Die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ist in diesen Fällen die deutlich einfachere, transparentere und daher auch gerechtere Berechnungsmethode, weil für deren Berechnung im Regelfall auf eine viel größere Branchen- und Gerichtspraxis zurückgegriffen werden kann als bei einer sonstigen Aufteilung des Gewinns nach Ertragsfaktoren.

Eine höhere Beteiligung des Rechtsinhabers am Gewinn des Verletzers ist daher nur gerechtfertigt, wenn man dem Verletzer aus Sanktionsgründen seinen Gewinnanteil entziehen möchte. Aber auch in dem Fall ist der Gewinn nicht vom Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts erfasst. Die Pflicht zur Gewinnherausgabe kann nur mit der Rechtsfigur des *relativ* besser Berechtigten erklärt werden.¹⁶⁷³

3. Präventive Gewinnabschöpfung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen zur Verhinderung von *fautes lucratives*

Bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen hat der effektive Rechtsgüterschutz einen besonders hohen Stellenwert. Die Rechtsordnung darf nicht zulassen, dass kalkulierte Rechtsbrüche lukrativ sind. Vorsätzliche Rechtsverletzungen sind leicht zu vermeiden, so dass es keinen unternehmerischen Freiraum gibt, der es wert ist, geschützt zu werden.¹⁶⁷⁴ Deswegen sollte die Rechtsordnung auf vorsätzliche Ver-

¹⁶⁷³ Dazu oben I.1.a)bb) und unten 3.b).

¹⁶⁷⁴ Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 683.

letzungen von Immaterialgüterrechten mit einer Gewinnabschöpfung reagieren, die in erster Linie präventive Ziele verfolgt. Ein solcher Rechtsgüterschutz gehört zu den Kernaufgaben des Zivilrechts (dazu oben unter A.II.3.).

a) Abschöpfung des Verletzergewinns

Schadensersatzzahlungen tragen wenig zu einem effektiven Rechtsgüterschutz bei, wenn ein potentieller Schädiger damit rechnen kann, durch die Rechtsverletzung reicher zu werden, selbst wenn er Schadensersatz zahlen muss.¹⁶⁷⁵ Um die Schadensprävention zu verbessern, muss die Rechtsordnung diese Kalkulation zunichte machen und die Vorteile der Rechtsverletzung abschöpfen. Zudem darf keine Rechtsordnung zulassen, dass ihre Normen bewusst gebrochen werden.

Allerdings folgt aus dieser Begründung auch eine Beschränkung der Gewinnabschöpfung. Eine vollständige Abschöpfung ist nur gerechtfertigt, wenn der Eindruck entsteht, dass der Rechtsbruch den Verletzer bereichert. Trägt die Rechtsverletzung nicht nennenswert zum erzielten Gewinn bei, dann entsteht auch nicht der Eindruck, dass sich Unrecht lohnt. Dem Verletzer einen solchen Gewinn zu entziehen, widerspräche vielmehr dem Gerechtigkeitsempfinden. Der Gewinn ist dann Ertrag seiner Arbeit, seines Kapitaleinsatzes und seines Risikos, nicht aber der Ertrag des Immaterialgüterrechts.¹⁶⁷⁶

Dieses Problem lässt sich auch nicht durch eine nur anteilige Gewinnabschöpfung lösen.¹⁶⁷⁷ Prägt die Rechtsverletzung den Gewinn, schwächt eine anteilige Gewinnabschöpfung das generalpräventive Signal, weil der Verletzer zumindest eingeschränkt vom Rechtsbruch profitiert. Bei einer untergeordneten Rechtsverletzung kann dagegen kein rechtes Maß für den Abschöpfungsanteil gefunden werden. Der Aufwand, der betrieben werden muss, um den Unrechtsanteil am Gewinn abzuschöpfen, steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Deswegen sollte man es *de lege lata* bei nebensächlichen Rechtsverletzungen dabei belassen, auch bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen, den ungerechtfertigt erlangten Vorteil der Rechtsverletzung über den Schadensausgleich oder das Bereicherungsrecht zu neutralisieren. Wirksame Prävention kann (*de lege ferenda*) viel wirksamer über eine pauschale Verdopplung der üblichen Lizenzgebühr erreicht werden.¹⁶⁷⁸

1675 Vgl. nur Stoll, Haftungsfolgen, S. 225; Köndgen, RabelsZ 56 (1992), 696, 728 ff.; Lehmann, BB 1988, 1680 f., 1686; Loewenheim, ZHR 135 (1971), 97, 117; v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 359 f.; Rolf Weber, ZSR 1992, 333 f.; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 70.

1676 Die Arbeitstheorie, die auf Locke zurückgeht, ist eine der am stärksten rezipierten philosophischen Begründungen der Immaterialgüterrechte, vgl. dazu Stallberg, Rechtfertigung, S. 59, und zur aufschlussreichen Rezeptionsgeschichte des Arguments Oberndörfer, Grundlagen, S. 63 ff.

1677 Dazu ausführlich unten V.2.b)bb).

1678 Dazu unten G.II.2.

b) Zuweisung an den Rechtsinhaber

Nach dem Ausgeführten stehen dem Verletzer die Vorteile einer vorsätzlichen Rechtsverletzung nicht zu. Darüber besteht Einigkeit. Die Gewinne dem Rechtsinhaber zuzusprechen und ihm so mehr zu geben, als ihm zusteht, wird indes als Hindernis für einen überkompensatorischen Schadensersatzes gesehen. Das verstoße gegen das Bereicherungsverbot.¹⁶⁷⁹ Überkompensatorischem Schadensersatz das Bereicherungsverbot entgegenzuhalten, ist aber tautologisch. Denn das Bereicherungsverbot ist nichts anderes als eine Formulierung des Prinzips, dass Schadensersatz allein der Kompensation dienen soll. Wenn man überkompensatorischen Schadensersatz ablehnt, weil Schadensersatz kompensatorisch sein soll, stellt man einen Glaubenssatz auf.

Bydlinski hat seine Ablehnung auf das Prinzip der „beidseitigen Begründung“ gestützt.¹⁶⁸⁰ Bei der Verteilung von Nachteilen und Vorteilen sei nicht nur begründungsbedürftig, weshalb einem Privatrechtssubjekt ein Nachteil auferlegt wird. Man müsse genauso begründen, weshalb einem anderen ein Vorteil zugesprochen wird. *Wagner* ist dem entgegengetreten und hat mit Recht bezweifelt, dass es einen entsprechenden fundamentalen Rechtssatz in unserer Rechtsordnung gibt.¹⁶⁸¹ Dennoch wird es vielfach als unbillig empfunden, einem Einzelnen einen unverdienten Vorteil zuzusprechen.¹⁶⁸² Zwar lassen sich *windfall profits* nie ganz verhindern. Sie zu einem rechtlichen Prinzip zu erheben, erscheint jedoch rechtfertigungsbedürftig.¹⁶⁸³ Derartige Gewinne scheinen unverdiente Vorteile des Immaterialgüterrechtsinhabers zu sein. Wie oben unter 2. gezeigt, weist ihm die Rechtsordnung nur die Gewinnchance zu. Darüber hinausgehende Gewinne muss er sich verdienen, indem er wirtschaftliche Risiken eingeht.

Die Rechtsordnung steht also vor einem Dilemma: Dem einem möchte sie nehmen, dem anderen aber nicht geben. Der Gesetzgeber hat bei den Gewinnabschöpfungsansprüchen im UWG und GWB einen scheinbar eleganten Ausweg gefunden. Er hat zur Abschöpfung der unrechtmäßigen Gewinne den Weg der privaten Rechtsverfolgung eröffnet. Der Kläger darf die Gewinne bei einem erfolgreichen Prozessausgang aber nicht behalten, sondern muss sie an die Bundeskasse abführen. Der Gesetzgeber hätte jedoch kaum einen effektiveren Weg fin-

1679 Das gilt aber vor allem außerhalb des Immaterialgüterrechts: *Canaris*, FS Deutsch, 85, 107 („schadensersatzrechtlich völlig widersinnig“); *Bydlinski*, AcP 204 (2004), 309, 344 („unverdienter, wundersamer Lotterietreffer“); *Koziol*, FS Medicus, 237, 246 f.; v. *Caemmerer*, FS Rabel, 333, 360; *Gounalakis*, AfP 1998, 10, 17 („rechtlich wohl kaum zu rechtfertigende Bereicherung“). Vgl. auch *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 485.

1680 *Bydlinski*, AcP 204 (2004), 309, 341 ff., 344 f. Zustimmend *Koziol*, Basic Questions, S. 53 mwN.

1681 *Wagner*, FS Koziol, 925, 933.

1682 *Bydlinski*, AcP 204 (2004), 309, 344 f.: „Wundersamer Lotterietreffer auf Kosten des Rechtsverletzers“.

1683 Zur Einordnung des Bereicherungsverbots als Argumentationslastgrundsatz oben A.II.2 und *Langel/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 10.

den können, um die private Rechtsdurchsetzung ins Leere laufen zu lassen.¹⁶⁸⁴ Wer bei der Prävention auf die Effektivität der privaten Rechtsverfolgung setzt, erhofft sich davon, dass das Eigeninteresse der Betroffenen zu einer flächendeckenden Rechtsverfolgung führt. Doch Rechtsverfolgung ist immer mit Kosten und Risiken verbunden. Diese nimmt nur auf sich, wer damit rechnen darf, dass der Einsatz lohnt.¹⁶⁸⁵ Wenn der Gesetzgeber dem Kläger ein Kostenrisiko aufbürdet, ohne diesen bei Erfolg dafür zu belohnen, entzieht dem Motor der privaten Rechtsdurchsetzung den Kraftstoff. Das gilt umso mehr, als auf der Gegenseite beim Verletzer ein erhebliches Eigeninteresse besteht, den drohenden Verlust abzuwenden. Dieses Eigeninteresse ist subjektiv oft sehr stark, weil Menschen Verluste höher bewerten als entsprechende Gewinne.¹⁶⁸⁶ Die Rechtspraxis zu §§ 10 UWG, 33 GWB spricht Bände: Es gibt keine nennenswerte.¹⁶⁸⁷ Die scheinbar salomonische Lösung funktioniert nicht.

Die Rechtsordnung muss also wählen: Will sie die Gewinne dem Verletzer belassen oder gewährt sie diese dem Verletzten? Im ersten Fall verbleibt ein ungerechtfertigter Vorteil beim Verletzer *und* die Rechtsordnung sendet ein unerwünschtes Signal an andere potentielle Verletzer: Unrecht lohnt. Im zweiten Fall erhält der Verletzte einen ungerechtfertigten Vorteil, gleichzeitig wird aber das generalpräventive Zeichen gesetzt, dass Innovation lohnenswerter ist als Rechtsbruch. Für die Zuweisung des Gewinns an den Verletzten streitet also der Rechtsgüterschutz, für eine Zuweisung an den vorsätzlichen Verletzer wenig. Dementsprechend hat sich der Gesetzgeber bei § 687 II BGB und bei Verstößen gegen gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote aus Präventionszwecken dafür entschieden, den Gewinn dem Rechtsbrüchigen zu entziehen und dem Rechtsinhaber bzw. Prinzipal zuzuordnen. Wenn es *windfall profits* gibt, sollen diese den Rechtsinhaber und nicht den Verletzer begünstigen.¹⁶⁸⁸

Mindestens genauso wichtig ist, dass die Gewinnzuweisung für den Verletzten einen Anreiz zur Rechtsverfolgung gibt und damit deren Wahrscheinlichkeit erhöht.¹⁶⁸⁹ Dass eine angedrohte Sanktion tatsächlich durchgesetzt wird, ist für den Präventionseffekt fast wichtiger als deren Höhe. Die Gewinnzuweisung ist demnach eine Prämie der Rechtsordnung dafür, dass der Verletzte nicht nur in eige-

1684 Oben Fn. 1414.

1685 Wagner, FS Koziol, 925, 940 f.; Stadler, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 21.

1686 Vgl. dazu *Kabneman/Tversky*, *Econometrica* 47 (1979), 263, 277 ff.

1687 GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 33. In den sieben Jahren vom Inkrafttreten der Vorschrift im Juli 2004 bis April 2011 sind lediglich vier erfolgreiche Verfahren geführt und insgesamt 47.305,78 € an den Bundeshaushalt abgeführt worden, *van Raay*, Gewinnabschöpfung, S. 181.

1688 So auch in den USA: *Mishawaka Rubber & Woolen v S. S. Kresge*, 316 US 203, 206 (1942).

1689 Ködgen, Rabels Z 56 (1992), 696, 734; GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 42; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 438; *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 584.

ner Sache, sondern auch im übergeordneten Interesse eines generalpräventiven Rechtsgüterschutzes ein finanzielles Risiko eingeht.¹⁶⁹⁰

Allerdings ließe sich mit dieser Argumentation auch eine Popularklage begründen. Es würde die Effektivität der Sanktion sogar erhöhen, wenn jedermann den Verletzer bei einer vorsätzlichen Rechtsverletzung auf Gewinnabschöpfung in Anspruch nehmen könnte. Die Klagebefugnis und die Gewinnzuweisung auf den Verletzten zu beschränken, lässt sich mit dem Prinzip der relativ besseren Berechtigung begründen.¹⁶⁹¹ Dem Rechtsinhaber ist zwar nicht jeder Gewinn zugewiesen, der mit seinem Immaterialgüterrecht erwirtschaftet wird.¹⁶⁹² Aber verglichen mit dem Beitrag des Verletzers oder jedes beliebigen Dritten hat die Immaterialgüterrechtsnutzung den legitimsten Beitrag zur Gewinnerzielung geleistet, so dass der Rechtsinhaber die relativ beste Berechtigung auf den Gewinn hat. Das Problem der positiven Gewinnzuweisung ist also lösbar.

c) Beweisanforderungen

Für die Wirksamkeit der präventiven Sanktion spielen die Beweisanforderungen eine entscheidende Rolle. Die Darlegungs- und Beweislast trägt nach den allgemeinen Regeln der Rechtsinhaber. Schwierig nachzuweisen sind das subjektive Element und der Gewinnumfang. Um Letzteren darlegen und beweisen zu können, steht dem Rechtsinhaber ein Auskunftsanspruch zu, den er im Wege einer Stufenklage durchsetzen kann. Die Darlegung des Gewinnumfangs ist in den meisten Fällen zwar sehr aufwändig, aber zu bewältigen. Vorsatz zu beweisen, ist in der Praxis dagegen eine so hohe Hürde, dass sie in vielen Fällen den Rechtsinhaber davon abhalten wird, seinen Anspruch geltend zu machen. Bei der Gewinnabschöpfung nach § 10 UWG wird das Vorsatzerfordernis (neben der Abführung des erstrittenen Gewinns an die Bundeskasse) als einer der wesentlichen Gründe angesehen, weshalb die Vorschrift kaum praktische Bedeutung hat.¹⁶⁹³

Dem Rechtsinhaber würde der Beweis leichter gelingen, wenn die Gewinnabschöpfung auf *grob fahrlässige* Verletzungen ausgedehnt würde.¹⁶⁹⁴ Damit würde man die Wettbewerbs- und Handlungsfreiheit zwar stärker einschränken als bei vorsätzlichen Verstößen. Das ist aber hinnehmbar, weil ein grob fahrlässiger Rechtsverstoß definitionsgemäß auf der Hand liegen muss und bereits durch ein-

1690 Vgl. BVerfGE 91, 335, 344: „Der Geschädigte soll ferner für die auf seinem Einsatz beruhende Durchsetzung des Rechts – zur Stärkung der Rechtsordnung im allgemeinen – belohnt werden.“ (zum Strafschadensersatz); *Carval*, *Peine privée*, S. 362; *Köndgen*, *RabelsZ* 56 (1992), 696, 734; *GroßKomm-UWG*²/Poelzig, § 10 Rn. 42. Vgl. auch *Wagner*, FS Koziol, 925, 941; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 437 f.; *Stadler*, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 21. Kritisch *Boosfeld*, *Gewinnausgleich*, S. 57, 199.

1691 Vgl. dazu *Koziol*, FS Medicus, 237, 247, und bereits oben I.1.a)bb).

1692 Dazu oben 2.

1693 Oben Fn. 1420.

1694 Ebenso *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

fachste Sorgfaltsvorkehrungen vermieden werden kann. Es wäre daher sinnvoll, die Gewinnabschöpfung auf solche Fälle auszudehnen.¹⁶⁹⁵ Das verstößt aber gegen den erklärten gesetzgeberischen Willen und ist *de lege lata* nicht möglich.¹⁶⁹⁶ Um den erwünschten Präventionsaspekt trotzdem nicht leerlaufen zu lassen, muss dieses Problem mit Beweiserleichterungen gelöst werden (dazu unten V. 2.a).

4. Entbehrlichkeit der präventiven Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Rechtsverletzungen

Bei vorsätzlichen und grob fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen ist es gerechtfertigt, den Verletzergewinn abzuschöpfen und dabei einen strengen Maßstab anzulegen. Die Argumente, die dort überzeugen, werden oft pauschal auf alle Formen von Immaterialgüterrechtsverletzungen erstreckt, auch auf leicht fahrlässige. Das überzeugt aus folgenden Gründen nicht:

Erstens entspricht dies nicht dem Willen des Gesetzgebers, weder des deutschen noch des europäischen (dazu oben III.).

Zweitens widerspricht dies der Systematik der übrigen Gewinnabschöpfungsansprüche. Diese setzen entweder eine vorsätzliche Rechtsübertretung voraus (§ 687 II BGB, § 10 UWG, § 32a GWB) oder sie werden für vertyppt vorsätzliche Vertragsbrüche gewährt.¹⁶⁹⁷

Drittens hat der Immaterialgüterrechtsinhaber keinen Anspruch auf den Gewinn (dazu oben 2.). Ihm ist nur die abstrakte Gewinnchance zugewiesen. Gegenüber einem vorsätzlichen Verletzer hat er demnach eine bloß relativ bessere Berechtigung, weil der Gewinn einem vorsätzlichen Verletzer aus präventiven Gründen entzogen werden soll. Es gibt aber keinen Rechtssatz und auch keine allgemeine Rechtsüberzeugung, dass jemand seine Gewinnberechtigung deswegen verwirkt, weil er fahrlässig gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen oder in fremde Rechte eingegriffen hat. Deswegen hat der Rechtsinhaber gegenüber fahrlässigen Verletzern weder ein absolutes noch ein relativ besseres Recht auf den Gewinn. Der Zuweisungsgehalt seines Rechts erstreckt sich lediglich auf die Nutzung des Immaterialguts.

Viertens beeinträchtigt eine Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen die Balance zwischen effektivem Immaterialgüterrechtsschutz und der notwendigen unternehmerischen Freiheit (dazu oben 1.). Der Schutzbereich des Rechts wird einseitig zulasten der Freiheit ausgedehnt. Die Ab-

1695 Ebenso Haedicke, GRUR 2005, 529, 535, der dies aber schon *de lege lata* als möglich ansieht. Dazu auch unten G.II.1.

1696 Dazu oben III.2.

1697 Zu den handels- und gesellschaftsrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüchen oben I.1.b), zu § 285 BGB oben I.1.c).

schöpfung führt zu einer asymmetrischen Risikoverteilung zwischen Rechtsinhaber und Verletzer und letztlich dazu, dass gesetzlich gewollte Freiräume für unternehmerische Aktivitäten nicht ausgeschöpft werden. Prävention ist kein Selbstzweck. Es ist im Interesse der Allgemeinheit, dass Dritte die Grenzen von Immaterialgüterrechten austesten und notfalls eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen.¹⁶⁹⁸ Andernfalls werden Immaterialgüterrechte über die vom Gesetzgeber gewünschten Grenzen hinaus ausgedehnt. Solche Phantomrechte schmälern den Nutzen des Immaterialgüterrechtssystems. Das gilt umso mehr, als im Immaterialgüterrecht ein derart strenger Verschuldensmaßstab gilt, dass selbst nach dem I. Zivilsenat „die mahnende Kritik, die Verschuldenshaftung auf diesem Rechtsgebiet nähere sich der Erfolgshaftung, ernst zu nehmen ist.“¹⁶⁹⁹

Fünftens kann das klassische Schadensrecht auch im Immaterialgüterrecht eine angemessene Kompensation des eingetretenen Schadens gewährleisten.¹⁷⁰⁰ Beweisprobleme könnten mit tatsächlichen Vermutungen für den Schadensausgleich angemessener und weniger einschneidend gelöst werden. Das zeigen die Erfahrungen insbesondere aus Frankreich.¹⁷⁰¹ Die grobe Axt der Gewinnabschöpfung ist dafür nicht das richtige Werkzeug. Außerdem verursacht die Gewinnermittlung einen erheblichen Aufwand und kann daher auch nicht mit prozessökonomischen Erwägungen gerechtfertigt werden.

Auch der rechtsvergleichende Befund zeigt, dass sich eine präventive Gewinnabschöpfung, die an eine fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzung anknüpft, nicht flächendeckend durchsetzen konnte. Es gilt eher das Gegenteil: Auch andere Rechtsordnungen setzen für präventive zivilrechtliche Sanktionen im Regelfall eine gesteigerte individuelle Vorwerfbarkeit voraus (dazu c).

a) *Erforderlichkeit wegen der „Natur der Immaterialgüterrechte“*

Trotzdem wird behauptet, die Natur der Immaterialgüterrechte erfordere eine Gewinnabschöpfung bereits bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen.¹⁷⁰² In Literatur und Rechtsprechung gibt es im Kern drei Argumente, mit denen ein Abweichen von den allgemeinen Regeln der Gewinnabschöpfung begründet wird: Aufgrund der Natur der Immaterialgüterrechte sei der entgangene Gewinn des Rechtsinhabers kaum feststellbar und beweisbar (dazu aa). Insbesondere könne er kaum dazu vortragen, wie sich die Rechtsverletzung auf die Möglichkeit ausgewirkt hat, sein Recht selbst auszuwerten. Immaterialgüter seien beson-

1698 Oben Fn. 1603 f.

1699 BGHZ 68, 90, 98 f. – Kunststoffhohlprofil. In Frankreich führt bereits ein objektiver Immaterialgüterrechtsverstoß ohne Verschulden zur vollen Haftung, vgl. oben Kapitel 3 D.I.1.

1700 Vgl. etwa *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

1701 Oben Kapitel 3 D.I.3. Vgl. auch *Köllner*, Mitt 2006, 289, 291.

1702 Vgl. die folgenden Nachweise.

ders verletzlich und besonders schutzbedürftig. Das rechtfertigt es schon bei fahrlässigem Handeln des Verletzers, die strenge Haftung wegen angemessener Eigengeschäftsführung eintreten zu lassen (dazu bb). Außerdem sei es unbillig, dem Verletzer einen Gewinn zu belassen, der auf der unbefugten Nutzung eines Ausschließlichkeitsrechts beruhe (dazu cc).

aa) Schwierigkeit der Schadensfeststellung

Es liege „in der Natur der Immaterialgüterrechte“, dass der Rechtsinhaber kaum darlegen könne, welcher Gewinn ihm dadurch entgangen ist, dass der Verletzer in sein Ausschließlichkeitsrecht eingegriffen und so die Möglichkeit zur Auswertung des Rechts geschmälert habe.¹⁷⁰³ Daher sei die Gewinnabschöpfung als billiger Ausgleich notwendig.¹⁷⁰⁴ Allerdings konnte in den vorherigen Abschnitten gezeigt werden, dass der eingetretene Schaden auf eine Weise kompensiert werden kann, die weniger stark in die Rechte des Verletzers eingreift:

Zunächst gleicht bereits die übliche Lizenzgebühr den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen ausreichend aus.¹⁷⁰⁵ In vielen Fällen bedarf es keiner weiteren Kompensation. Denn ein darüber hinausgehender Schadensersatz scheitert oft nicht an Beweisproblemen, sondern daran, dass kein weiterer Schaden entstanden ist. Das gilt insbesondere, wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht gar nicht oder nur auf anderen Märkten verwertet.

Stand der Rechtsinhaber in Konkurrenz zum Verletzer oder ist es sonst wahrscheinlich, dass ihm Gewinn entgangen ist, gibt es zwei schonendere Möglichkeiten des Schadensausgleichs: Zum einen kann über eine ökonomische Einzelfallanalyse der entgangene Umsatz des Rechtsinhabers nach § 287 ZPO geschätzt werden. Dafür müssen die Gerichte notfalls die Hilfe eines Sachverständigen in Anspruch nehmen. Dass die Schadensschätzung keine unmögliche Aufgabe ist, zeigt der Blick in andere Rechtsordnungen, insbesondere nach Frankreich.¹⁷⁰⁶ Die deutschen Gerichte müssen die ihnen obliegende Aufgabe der Schadensschätzung ernster nehmen.

Wenn sich deutsche Gerichte dazu nicht in der Lage sehen bzw. wenn sie verhindern wollen, dass Rechtsinhaber ihre Gewinnmarge und andere Betriebsinterne offenlegen müssen, dann wäre eine widerlegliche Vermutung das mildere Mittel gegenüber einer pauschalen Gewinnabschöpfung. Es wäre dann nur die Annahme gerechtfertigt, dass der Rechtsinhaber *im Zweifel* den Gewinn des Verlet-

1703 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 119, 20, 30 – Tchibo/Rolex II (UWG); 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; 60, 168, 173 – Modeneinheit (UWG); v. Caemmerer, FS Rabel, 333, 360; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 518; Preu, GRUR 1979, 753, 757. Ähnlich OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184 – Rauchfänge.

1704 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil.

1705 Oben B.I.

1706 Oben Kapitel 3 D.I.3.

zers erzielt hätte. Der Beweis des Gegenteils muss dem Verletzer aber möglich bleiben.¹⁷⁰⁷ Den Gewinn unwiderleglich beim Verletzer abzuschöpfen mit der Begründung, es treffe schon keinen Falschen, ist unangebracht, weil damit erwünschte unternehmerische Freiräume eingeschränkt werden.

Die *Schadenskompensation* würde zudem dadurch gestärkt, wenn in Deutschland das Kumulationsverbot eingeschränkt würde. Der Schadensersatz für den unmittelbaren Rechtsguteingriff (Lizenzanalogie) muss mit den mittelbaren Schadensfolgen insofern kumuliert werden können, als unterschiedliche Interessen betroffen sind. Der Rechtsinhaber hat Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns, soweit er ihm entgangen ist; für den darüber hinausgehenden Eingriff muss er eine übliche Lizenzgebühr erhalten.¹⁷⁰⁸

Verursacht die rechtswidrige Immaterialgüterrechtsnutzung über den bloßen Eingriff hinaus Schäden am Immaterialgut, dann können die vorhandenen schadensrechtlichen Instrumentarien den entstandenen Schaden ebenfalls viel zielgenauer beheben als eine Gewinnabschöpfung. Zum einen muss dem Rechtsinhaber einfacher als bisher ermöglicht werden, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.¹⁷⁰⁹ Zum anderen kann ein verbleibender Schaden entweder, wie in Frankreich üblich, durch eine geschätzte Pauschalsumme oder durch einen entsprechenden Aufschlag auf die Lizenzgebühr ausgeglichen werden.¹⁷¹⁰

Deswegen stellt die Rechtsordnung für die Schadenskompensation bereits ausreichende Mittel zur Verfügung, so dass die ungenaue Pauschalierung über den Verletzergewinn nicht gerechtfertigt ist. Die Pauschalierung führt auch nicht zu einer einfacheren und ökonomischeren Schadensermittlung, weil sie sehr aufwändig ist. Aus dem Grund hat sie in Deutschland und England bisher nur eine sehr eingeschränkte Rolle gespielt. Insofern kann die Gewinnabschöpfung allein durch Sanktions- und Präventionsgesichtspunkte gerechtfertigt werden, die bei einer fahrlässigen Verletzung nicht überzeugen.

bb) Erhöhtes Schutzbedürfnis von Immaterialgüterrechten

Die Anforderungen an die Gewinnabschöpfung im Immaterialgüterrecht auf Fahrlässigkeit abzusenken, wird oft damit begründet, dass diese Rechte besonders verletzlich und schutzbedürftig seien.¹⁷¹¹

1707 Oben C.III.4.b).

1708 Unten E.I.

1709 Oben C.II.2.a).

1710 Oben C.II.2.c).

1711 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; 57, 116, 118 – Wandsteckdose II; 60, 206, 209 – Miss Petite (UWG); BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 356; Steindorff, AcP 158 (1959/60), 431, 455; Loewenheim, ZHR 135 (1971), 97, 115 ff.; Wittmann, GoA, S. 159. Vgl. auch OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184 – Rauchfänge.

(1) Schwierige Entdeckung der Rechtsverletzung

Die rechtswidrige Nutzung eines Dritten schränkt die Nutzung durch den Rechtsinhaber nicht unmittelbar ein. Daher werden viele Rechtsverletzungen nicht entdeckt und können nicht geahndet werden. In vielen Bereichen des Immaterialgüterrechts ist die Dunkelziffer der Rechtsverletzungen sehr hoch.¹⁷¹² Deswegen können rationale Verletzer oft darauf spekulieren, nicht entdeckt zu werden, und so das Recht *de facto* kostenlos nutzen.

Wenn sie aber entdeckt werden, würden sie, so wird behauptet, kaum Nachteile erleiden. Die Lizenzanalogie würde den Verletzer einem rechtmäßigen Lizenznehmer gleichstellen: Im schlimmsten Fall müsse er das zahlen, was er beim Abschluss eines Lizenzvertrages in jedem Fall gezahlt hätte.¹⁷¹³ Weil ein Verletzer aber damit rechnen könne, dass seine Rechtsverletzung bei weitem nicht in jedem Fall entdeckt bzw. rechtlich verfolgt werde, sei es für ihn wirtschaftlich betrachtet sogar günstiger, keinen Lizenzvertrag abzuschließen.¹⁷¹⁴ Wenn der Schadenersatz also auf eine angemessene Lizenzgebühr begrenzt werde, setze das geradezu einen Anreiz, Immaterialgüterrechte zu verletzen.¹⁷¹⁵ Selbst wenn die Entdeckungswahrscheinlichkeit hoch sei, führe die Beschränkung auf die Lizenzanalogie zu einer ungerechtfertigten Zwangslizenz.¹⁷¹⁶

Diese Argumente setzen aber implizit eine vorsätzliche oder zumindest bewusst fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzung voraus. Nur solche Verletzer treffen so eine rationale Entscheidung. Bei ihnen sind präventive Sanktionen wie die Gewinnabschöpfung gerechtfertigt.

Bei fahrlässigen Verletzern überzeugen die genannten Argumente dagegen nicht.¹⁷¹⁷ Eine fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzung ist im Wesentlichen in zwei Konstellationen denkbar: In der ersten erkennt der Verletzer, dass ein fremdes Immaterialgüterrecht betroffen ist. Er geht aber davon aus, dessen Grenzen einzuhalten. In diesem Fall liegt es, wie oben ausführlich dargelegt, im Interesse der Allgemeinheit, dass er die Grenzen des Immaterialgüterrechtsschutzes notfalls auch gerichtlich ausloten darf. Daher muss das Rechtssystem beide Akteure mit

1712 Dreier, Prävention, S. 71.

1713 v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 463 mwN; Körner, FS Steindorff, 877, 883; Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 225; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 265; Pietzcker, GRUR Int 1979, 343, 345; Preu, GRUR 1979, 753, 758 f.; Assmann, BB 1985, 15, 18.

1714 Assmann, BB 1985, 15, 18 ff.; Preu, GRUR 1979, 753, 758.

1715 So insbesondere die Kritik in Frankreich: Vivant/Bruguère, Droit d'auteur², Rn. 1036, 1038; Vivant, D. 2009, 1839 f.; Casalunga, Cah. dr. ent. 2010, 41; Caron, Droit d'auteur³, Rn. 555; Gautier, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 792; Maréchal, RTDcom 2012, 245, 253. Ferner Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 225; Fezer, WRP 1993, 565, 566; Preu, GRUR 1975, 753, 758 f.; Assmann, BB 1985, 15, 18; Alexander, Abschöpfung, S. 264.

1716 Körner, FS Steindorff, 877, 887; Assmann, BB 1985, 15, 18; Köllner, Mitt 2006, 289, 290; Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 226; Fezer, WRP 1993, 565, 566; Preu, GRUR 1979, 753, 758.

1717 Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 683 ff., 693.

einem ausgewogenen Prozessrisiko belasten.¹⁷¹⁸ Ein Gewinnabschöpfungsanspruch schon bei fahrlässigen Rechtsverletzungen zu gewähren, verschiebt die Balance zulasten der Allgemeinheit. Hier ist der verstärkte Normappell der Gewinnabschöpfung nicht sinnvoll, weil er vorsichtige Akteure dazu verleiten könnte, einen größeren Abstand zu Immaterialgüterrechten einzuhalten als notwendig und vom Gesetzgeber beabsichtigt.¹⁷¹⁹

In der zweiten Konstellation bemerkt der Verletzer gar nicht, dass er ein Patent, eine fremde Marke oder ein Urheberrecht verletzt. In diesem Fall kann der erhöhte Normappell der Gewinnabschöpfung keinen stärkeren Schutz des konkret gefährdeten Immaterialgüterrechts bewirken. Er kann allenfalls dazu führen, dass generell höhere Sorgfaltsanforderungen getroffen werden. Allerdings bietet das bisherige Schadensersatzregime dafür schon ausreichend Anreize, weil im Folgenden gezeigt werden kann, dass viele Verletzer durch das Schadensrecht einem Lizenznehmer nicht gleich-, sondern meist deutlich schlechter gestellt werden.¹⁷²⁰ Anders ist dies aber im Regelfall bei der unkörperlichen Verwertung von Immaterialgüterrechten, insbesondere bei unberechtigten Musikaufführungen.¹⁷²¹

Zunächst muss ein Verletzer jederzeit damit rechnen, dass seine Rechtsverletzung aufgedeckt wird.¹⁷²² Gerade in Fällen, in denen Konkurrenten Immaterialgüterrechte verletzen und damit den wirtschaftlich größten Schaden beim Verletzer anrichten, ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit relativ hoch. Produkte, die der Verletzer noch nicht vertreiben konnte, werden wertlos, weil der Rechteinhaber seinen Unterlassungsanspruch in Deutschland mit einer einstweiligen Verfügung schnell und effektiv durchsetzen kann. Ressourcen, die der Verletzer auf die festgesetzten Produkte verwendet hat, müssen im Regelfall vollständig abgeschrieben werden. Das kann erhebliche Kosten verursachen.¹⁷²³ Außerdem können diese Produkte keinen Deckungsbeitrag erwirtschaften.¹⁷²⁴ Verschont werden daher nur Verletzer, die ihre Produkte schnell umsetzen und eine große Marge erzielen.¹⁷²⁵

Fahrlässige Verletzer können die Schadenslizenzgebühr typischerweise nicht in den Verkaufspreis einkalkulieren. Spätere Schadensersatzzahlungen führen also zu einer kalkulatorischen Unterdeckung.¹⁷²⁶ Wenn ein Verletzer erhebliche Aufwendungen für die Herstellung seiner Produkte getätigt hat oder die Verletzung

1718 Sack, Schutzrechtsverwarnung, S. 85; Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 379; Peukert, Mitt 2005, 73, 75 ff.

1719 Dazu Kur, IIC 2004, 821, 829 f. und oben 1.b).

1720 So auch BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid („schwerwiegende[r] Nachteil der Position des Patentverletzers“); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 42. Vgl. auch Haedicke, GRUR 2005, 529, 535.

1721 BGHZ 59, 286, 291 – Doppelte Tarifgebühr; Loewenheim, FS Erdmann, 131, 132 mwN.

1722 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid; Lange/Schiemann, Schadensersatz³, S. 360.

1723 Vgl. etwa BGH GRUR 2007, 431 Tz. 35 – Steckverbindergehäuse: mehr als 120.000 DM Material- und Fertigungskosten.

1724 Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 42.

1725 Vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 68.

1726 Vgl. etwa RG GRUR 1942, 316 – Trockenvorrichtung.

erst spät entdeckt wurde, führen der Unterlassungsanspruch und die Lizenzanalogie zu einer erheblichen und spürbaren Sanktion für den Verletzer.¹⁷²⁷

Wenn der Verletzer seine Produkte an einige wenige (Groß-) Abnehmer geliefert hat und diese vom Rechtsinhaber ebenfalls in Anspruch genommen werden, ist er deren Regress ausgesetzt. Denn auch wenn er Schadensersatz in Form der Lizenzgebühr zahlt, erhält er keine Lizenz für seine Produkte.¹⁷²⁸ Der Lizenznehmer dagegen erhält durch den Abschluss des Lizenzvertrags eine gesicherte Rechtsposition, mit der er kalkulieren kann.¹⁷²⁹ Aus diesen Gründen steht der fahrlässige Verletzer deutlich schlechter als ein Lizenznehmer. Etwas anderes gilt aber für Verletzer, die ihre Produkte in großem Ausmaß an Endkunden vertreiben, weil die meisten Rechtsinhaber hier den großen Aufwand der Rechtsverfolgung scheuen.

Darüber hinaus verursacht auch das Verletzungsverfahren erhebliche Transaktionskosten.¹⁷³⁰ Das gilt nicht nur für die Rechtsinhaber, die dies mit Recht beklagen,¹⁷³¹ auch der Verletzer muss in jedem Fall eigene Ressourcen aufwenden, seine eigenen Rechtsanwaltskosten sowie die des Rechtsinhabers tragen. Kann er sich mit ihm nicht außergerichtlich einigen, kommen noch erhebliche Verfahrenskosten sowie möglicherweise Reputationsschäden hinzu.

Außerdem muss der Verletzer einen über die angemessene Lizenzgebühr hinausgehenden Gewinnentgang ebenso ersetzen wie Verwässerungs- und Reputationsschäden des Rechtsinhabers.¹⁷³² Wenn diese Schäden in Deutschland gerichtlich ähnlich effektiv durchgesetzt werden könnten wie in Frankreich, hätte in einem Großteil der Fälle allein der (potentielle) Ersatz des konkreten Schadens einen hinreichend abschreckenden Effekt.¹⁷³³

Zu Recht wird eingewendet, dass bei der Vereinbarung eines Lizenzvertrages die Unsicherheit bestehen kann, ob das lizenzierte Recht überhaupt beständig ist.¹⁷³⁴ Wenn sich diese Unsicherheit in einer niedrigeren üblichen Lizenzvergütung niederschlägt, muss dieser Unsicherheitsfaktor herausgerechnet werden, wenn die für den Schadensfall angemessene Lizenzgebühr berechnet wird.¹⁷³⁵ Denn durch den Verletzungsprozess steht fest, dass das Recht beständig ist, so dass der Verletzer von diesem Unsicherheitsabschlag nicht profitieren darf.

Weitgehend ignoriert hat die deutsche Rechtsprechung bisher das Interesse des Schutzrechtsinhabers, überhaupt keine Lizenzen gewähren zu wollen. Das wird

1727 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

1728 BGHZ 148, 221, 232 – Spiegel-CD-Rom; *Mellullis*, GRUR Int 2008, 679, 683.

1729 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid.

1730 *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 42.

1731 Dazu bereits oben C.V.

1732 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid.

1733 Dies ist jedoch anders bei Produktpiraterie im engeren Sinne, dazu unten G.II.2.

1734 Vgl. dazu BGHZ 77, 16, 24 – Tolbutamid und oben B.III.5.e)aa).

1735 Vgl. nur BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung und oben B.III.5.e)aa).

mit Recht kritisiert.¹⁷³⁶ Viele Rechtsinhaber würden niemals einem direkten Konkurrenten oder einem Billignachahmer Lizenzen einräumen. Sie wollen die Rendite des Wettbewerbsvorsprungs selbst erwirtschaften oder eine Beschädigung ihres Immaterialguts vermeiden. Wie jedoch der Blick nach Frankreich zeigt, können (und müssen¹⁷³⁷) solche ökonomischen Gesichtspunkte bei der Höhe der Lizenzgebühr durch Aufschläge angemessen berücksichtigt werden. Im ersten Fall muss die Gewinnmarge des Rechtsinhabers berücksichtigt werden, die er mit seinen Produkten erwirtschaften kann. Zu einem geringeren Preis würde er sich nicht der Gefahr direkter Konkurrenz aussetzen. Handelt es sich nur um eine Produktweiterentwicklung, muss der Wert des Wettbewerbsvorsprungs berücksichtigt werden. Im zweiten Fall ist die Erhöhung dadurch begründet, dass damit pauschal die schädigende Nutzung durch die Verwässerung abgegolten wird.¹⁷³⁸

Lizenznehmer werden im Regelfall zu laufenden Lizenzzahlungen verpflichtet. Im Gegenzug erhalten sie aber eine gesicherte Rechtsposition. Zudem verpflichtet die Durchsetzungs-RL die Mitgliedstaaten, die Schadensersatzzahlungen vom schadensstiftenden Ereignis an zu verzinsen, so dass der Verletzer wenigstens für die Geldentwertung aufkommen muss.¹⁷³⁹

Wenn sich ein Verletzer erfolgsversprechenden Schadensersatzforderungen ausgesetzt sieht, kann er ertrags- und damit steuermindernde Rückstellungen bilden.¹⁷⁴⁰ Diese steuerrechtliche Notwendigkeit kann aber keine Bedeutung für die Höhe der Sanktion haben.¹⁷⁴¹ Denn je höher die zu befürchtende Sanktion ausfällt, desto höhere Rückstellungen müssen gebildet werden. Dieser Aspekt könnte allenfalls im Steuerrecht korrigiert werden, wozu aber kein Anlass besteht. Im Übrigen wird der Verletzer damit auch nicht besser als ein normaler Lizenznehmer gestellt, weil dieser die Lizenzkosten ebenfalls von den Erlösen abziehen kann, so dass auch diese sich „steuermindernd“ auswirken.

(2) Leichtere Verletzbarkeit

Immaterialgüter sind ubiquitäre Rechtsgüter; sie können von mehreren Nutzern gleichzeitig benutzt werden, ohne dass der andere dies bemerken muss. Der Rechtsinhaber kann keine Zäune errichten oder Schlösser anbringen, um sie wie körperlichen Sachen gegen unbefugte Nutzung zu schützen. Das soll es rechtfertigen, von den allgemeinen Grundsätzen des Schadensrechts abzuweichen.¹⁷⁴²

1736 Körner, FS Steindorff, 877, 883; Assmann, BB 1985, 15, 18.

1737 Die Durchsetzungs-RL fordert, den entstandenen Schaden vollständig zu ersetzen, dazu Kapitel 3 C.II.2., 3.

1738 Dazu oben B.III.5.e)bb).

1739 Dazu oben B.III.7.

1740 Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 265; Assmann, BB 1985, 15, 18.

1741 Ebenso Pross, FS Tilmann, 881, 891.

Allerdings ist die ubiquitäre Rechtsnatur ein ambivalentes Argument. Sie erschwert nicht nur dem Rechtsinhaber, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Anders als körperliche Rechtsgüter senden immaterielle keine deutlichen Signale aus, dass sie existieren und wann die Grenze zum Eingriff überschritten ist.¹⁷⁴³ Diese fehlende Sichtbarkeit und die vielen unbestimmten Rechtsbegriffe erschweren es Dritten, Immaterialgüterrechte zu erkennen und deren Grenzen zu respektieren.¹⁷⁴⁴

Außerdem hilft eine Gewinnabschöpfung nur bedingt, Immaterialgüterrechte vor fahrlässigen Rechtsverletzungen zu schützen. Der Abschreckungseffekt einer erhöhten Sanktion ist aus zwei Gründen überschaubar. Zum einen ist der Steuerungseffekt relativ gering, weil die Abschreckungswirkung in erheblichem Ausmaß von der Entdeckungswahrscheinlichkeit abhängt.¹⁷⁴⁵ Je schwieriger eine Rechtsverletzung aufzudecken ist, desto schutzbedürftiger ist das Immaterialgüterrecht. Allerdings sinkt im gleichen Maße die Entdeckungswahrscheinlichkeit, so dass die Wirkung der höheren Sanktion neutralisiert wird. Je schutzbedürftiger das Recht ist, desto geringer ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit und desto geringeren Einfluss hat die Höhe der Sanktion. Die Effektivität der Gewinnabschöpfung ist also umgekehrt proportional zu ihrer Bedeutung. Mit rechtsstaatlichen, verhältnismäßigen Mitteln ist ein echter Steuerungseffekt in diesen Fällen kaum zu erreichen. Zum anderen wird die Abschreckungswirkung der Gewinnabschöpfung noch weiter geschwächt, weil ein fahrlässiger Verletzer das Sanktionssignal nur abstrakt empfängt. Weil er nicht weiß, dass er die Grenze zum Rechtsbruch übertritt, kann ihn eine höhere Sanktion vor einer *konkreten* Rechtsverletzung kaum abhalten. Er kann nur seinen generellen Sorgfaltsmaßstab erhöhen. Um bei den beschriebenen Umständen das Schutzniveau spürbar zu erhöhen, müssten die Sorgfaltsmaßstäbe aber derart streng sein, dass dies jede unternehmerische und künstlerische Freiheit zum Erliegen bringen würde. Eine solche Überabschreckung würde zu einer Unternutzung immaterieller Gegenstände und zu Phantomrechten führen. Beides ist nicht im gesellschaftlichen Interesse.¹⁷⁴⁶

1742 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; 57, 116, 118 – Wandsteckdose II; 119, 20, 30 – Tchi-bo/Rolex II; 60, 206, 209 – Miss Petite; BGH GRUR 1977, 539, 541 – Prozessrechner; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; *Loewenbeim*, JZ 1972, 12, 14 f.; *ders.*, ZHR 135 (1971), 97, 115 ff. Auch OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184 – Rauchfänge.

1743 Daran ändern Registerrechte nur bedingt etwas. Diese sind zwar besser recherchierbar als formlose Immaterialgüterrechte; dem Immaterialgut sieht man aber nicht notwendig an, dass und in welchem Umfang es geschützt ist.

1744 Vgl. *Kur*, IIC 2004, 821, 829 f.; *dies.*, FS Kollé/Stauder, 365, 378 f.; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535. BGHZ (GSZ) 164, 1, 10 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung: „Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typischerweise nicht evident.“

1745 Vgl. nur *Cornish/Drexll/Kur*, EIPR 2003, 447, 448; *Poelzig*, Normdurchsetzung, S. 21.

1746 Oben 1.b).

Einen spürbaren Beitrag zum Rechtsgüterschutz kann also nur eine erhöhte Entdeckungswahrscheinlichkeit leisten. Dafür ist entscheidend, wieviel Zeit und Geld die Rechtsinhaber in die Marktüberwachung und Rechtsverfolgung investieren.¹⁷⁴⁷ Dazu ermutigen kann das Schadensrecht, indem es Kosten (anteilig) erstattet, die im Vorfeld einer konkreten Rechtsverletzung anfallen.¹⁷⁴⁸ Die Gewinnabschöpfung steht damit in keinem Zusammenhang und ist daher keine geeignete Reaktion für die Ahndung fahrlässiger Rechtsverletzungen.

cc) Gewinnabschöpfung aus Billigkeit

Ergänzend wird häufig darauf hingewiesen, dass es „unbillig [wäre], dem Verletzer einen Gewinn, der auf der unbefugten Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts beruht, zu belassen.“¹⁷⁴⁹ Der Hinweis auf die Billigkeit kann eine Begründung aber nicht ersetzen und ist oft der Versuch, sich einer rationalen Diskussion zu entziehen.¹⁷⁵⁰ Wenn dem Rechtsinhaber kein Schaden entstanden ist, muss begründet werden, weshalb dem Verletzer der Gewinn entzogen werden soll. Dem Rechtsinhaber steht er nicht zu. Deswegen lässt sich die Gewinnabschöpfung nur mit präventiven Aspekten begründen. Durch eine fahrlässige Verletzung verwirkt der Verletzer aber nicht seinen Anspruch auf den Gewinn, den er sich durch das korrespondierende wirtschaftlichen Verlustrisikos verdient hat.¹⁷⁵¹ Mit Billigkeit lässt sich die Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Rechtsverletzungen also nicht begründen.

b) Rechtsvergleichender Befund

Die rechtsvergleichenden Studien (oben Kapitel 3) haben ein disparates Bild bei der Gewinnabschöpfung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen zu Tage gefördert. Einigkeit besteht international jedoch dahingehend, dass die Gewinnabschöpfung keine schadensrechtliche Sanktion ist, die den tatsächlich angerichteten Schaden ausgleichen soll.¹⁷⁵² Die Gewinnabschöpfung wird als *alternativer* Rechtsbehelf zum Schadensersatz angesehen.

In *Frankreich* war bis zur Umsetzung der Durchsetzungs-RL die Gewinnherausgabe nach einer Immaterialgüterrechtsverletzung kategorisch ausgeschlossen.¹⁷⁵³ Dort wurde über einen allgemeinen deliktischen Gewinnabschöpfungsme-

1747 *Cornish/Drexll/Kur*, EIPR 2003, 447, 448.

1748 Dazu oben C.V.2.

1749 BGHZ 145, 366, 371 f. – Gemeinkostenanteil. Weitere Nachweise oben Fn. 1525.

1750 Dies ist gerade im Schadensrecht ein häufig gebrauchtes Argumentationsmittel, dazu kritisch mit zahlreichen Beispielen *Müller*, Punitive Damages, S. 300 ff.

1751 Oben 2.

1752 Dazu Kapitel 3 C.II.2.a).

1753 Dazu oben Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(1), 3.a)bb)(1).

chanismus diskutiert, mit dem *fautes lucratives* verhindert werden sollten. Im Gesetzentwurf wurde die Abschöpfung aber auf vorsätzliche Rechtsverstöße beschränkt.¹⁷⁵⁴

Die *Schweizer* Rechtsprechung lehnt es kategorisch ab, im Rahmen des Schadensersatzes den Verletzergewinn zu berücksichtigen.¹⁷⁵⁵ Nur nach den allgemeinen Regeln über die angemäße Eigengeschäftsführung ist eine Gewinnabschöpfung möglich.¹⁷⁵⁶ Diese setzt Vorsatz voraus.¹⁷⁵⁷

In *England* und *Österreich* kann der Immaterialgüterrechtsinhaber Gewinnherausgabe anstelle von Schadensersatz verlangen. Das gilt auch bei fahrlässigen Verletzungen. In England spielt die Gewinnherausgabe nur eine geringe praktische Rolle, weil die Gewinnermittlung aufwändig und teuer ist. Der Gewinnherausgabeanspruch hat keine strafende, sondern eine ordnende Funktion.¹⁷⁵⁸ Deswegen werden die Rechtsfolgen in England nicht so scharf und sanktionierend ausgelegt, wie dies in Deutschland seit dem Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH praktiziert wird. Exemplarisch zeigt dies die sehr ausgewogene Berücksichtigung von Gemeinkosten in der Entscheidung *Celanese v BP Chemicals*.¹⁷⁵⁹ Handelt der Verletzer in gutem Glauben, darf er vom Gewinn sogar einen angemessenen Teil als Vergütung für seine Arbeit abziehen.¹⁷⁶⁰ Der eigentliche Strafschadensersatz, die *exemplary damages*, werden nur gewährt, wenn der Verletzer die Kosten des Normbruchs (vorsätzlich) einkalkuliert und sich so über die Steuerungswirkung des kompensatorischen Schadensersatzes hinweggesetzt hat.¹⁷⁶¹ Er spielt im Immaterialgüterrecht aber keine Rolle.

In *Österreich* kann der Rechtsinhaber bei vorsätzlichen und grob fahrlässigen Verletzungen das Doppelte der angemessenen Lizenzgebühr verlangen.¹⁷⁶² Im österreichischen Urheberrecht, ebenso wie in einigen anderen europäischen Staaten, kann das Duplum allerdings schon bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen verlangt werden.¹⁷⁶³

1754 Vgl. Art. 1371 CC-Entwurf, *Catala*, Avant-projet, S. 161. Vgl. zu weiteren gescheiterten Gesetzesinitiativen oben Fn. 1579.

1755 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck.

1756 Dazu oben Kapitel 3 E.I.2.a).

1757 Dazu oben Kapitel 3 E.I.2.a).

1758 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 231 (Pat). Ebenso *My Kinda Town v Soll* [1982] RPC 15, 55 (Ch); *Imperial Oil v Lubrizol* [1996] 71 CPR (3d) 26, 33 (Canadian Federal Court of Appeal); *Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources* [1995] 1 FC 483 (Canadian Federal Court of Appeal); *Dart v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia).

1759 Vgl. *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 236 (Pat).

1760 *Potton v Yorkclose* [1990] FSR 11, 18 (Ch); *Redwood Music v Chappell & Co* [1982] RPC 109, 132 (QB); *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.38.

1761 *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 410 f. (HL, Lord *Devlin*).

1762 § 150 III östPatG; § 53 III MarkenSchG.

1763 § 87 III östUrhG. In Polen gibt es für jede, auch für eine unverschuldete Rechtsverletzung eine doppelte, bei Verschulden sogar eine dreifache Lizenzgebühr (Art. 79 poln. UrhG, übersetzt in GRUR Int 1994, 479). Letzteres hat das polnische Verfassungsgericht aber als verfassungswidrig eingestuft, dazu *Nestoruk*, GRUR Int 2016, 332, 337 mwN.

In den USA gibt es kein einheitliches Gewinnhaftungsregime: Im Patentrecht ist die Gewinnabschöpfung ausgeschlossen, im Markenrecht nur für bösgläubige Rechtsverletzungen anerkannt, im Urheberrecht kann der Gewinn sogar bei unverschuldeten Rechtsverletzungen abgeschöpft werden.¹⁷⁶⁴ Eine ähnlich disparate Abschöpfungspraxis ist auch in den Niederlanden zu beobachten: Im Markenrecht kann der Verletzergewinn nur bei bösgläubigen Rechtsverletzungen herausverlangt werden;¹⁷⁶⁵ auch im Patentrecht setzt die Gewinnherausgabe ein erhöhtes Verschulden voraus.¹⁷⁶⁶ Das niederländische Urheberrecht dagegen kennt eine solche Differenzierung nicht.¹⁷⁶⁷

5. Zusammenfassung

Eine Gewinnabschöpfung aus kompensatorischen Gründen ist nicht erforderlich, aus präventiven Gründen nur bei gesteigerter Vorwerfbarkeit.¹⁷⁶⁸ Die Verpflichtung zur Gewinnherausgabe bei fahrlässigen Rechtsverletzungen schränkt die allgemeine Handlungsfreiheit unverhältnismäßig ein.¹⁷⁶⁹ Eine so einschneidende Sanktion ist nur bei gesteigerten Haftungsvoraussetzungen gerechtfertigt.¹⁷⁷⁰

V. Gewinnabschöpfung mit primär präventiver Zielrichtung

Für den Umfang und die inhaltliche Ausgestaltung der schadensrechtlichen Gewinnherausgabe muss danach differenziert werden, ob damit kompensatorische oder präventive Zwecke verfolgt werden.¹⁷⁷¹ Diese fundamentale Unterscheidung hat einen erheblichen Einfluss auf die Höhe des herauszugebenden Betrags. Die präventive Gewinnherausgabe soll dem Verletzer soweit wie möglich alle Vorteile entziehen, die er aufgrund der Rechtsverletzung erhalten hat.

¹⁷⁶⁴ Dazu Kapitel 3 E.II.2.

¹⁷⁶⁵ Art. 2.21 IV Benelux VIE.

¹⁷⁶⁶ Busche/Trimborn/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans, Patent Infr., NL 69. Bis zur Änderung 2008 sah das Niederländische Patentgesetz sogar noch Vorsatz als Voraussetzung für Schadenersatz voraus, was aber gegen Art. 45 TRIPS verstieß, Hoge Raad, 19.12.2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9714 – Roche/Primus.

¹⁷⁶⁷ Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht³, S. 503 f.

¹⁷⁶⁸ Ebenso Haedicke, GRUR 2005, 529, 535; Wagner, Gutachten, A 84, 104; Dreier, Prävention, S. 541; Köndgen, RabelsZ 64 (2000), 661, 693; Sack, FS Hubmann, 373, 382; Benhamou, IIC 2009, 125, 143. Für die vertragliche Gewinnhaftung: Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 617 f.; Dornscheidt, Gewinnhaftung, S. 198 f.

¹⁷⁶⁹ Wagner, Gutachten, A 84; Haedicke, GRUR 2005, 529, 535; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 358.

¹⁷⁷⁰ Metzger, in: Schadenersatz, 209, 219; Benhamou, IIC 2009, 125, 143 („As such, even though it might be appropriate to provide for stricter sanctions for cases of counterfeiting and piracy, ‘ordinary’ infringements should remain subject to the compensatory principle“); Dreier, Prävention, S. 541.

¹⁷⁷¹ Vgl. Wagner, Gutachten, A 89 ff.; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 358 f.

Die *präventive* Gewinnherausgabe kann nach dem erklärten Willen des Gesetzgebers,¹⁷⁷² der auch Ausdruck im Gesetzeswortlaut gefunden hat, nicht auf die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen gestützt, sondern nur unter den engeren Voraussetzungen des § 687 II BGB geltend gemacht werden.¹⁷⁷³

1. Leitlinien

Aus der präventiven Zielsetzung und der dogmatischen Ausgestaltung als Vorteilsabschöpfungsanspruch ergeben sich folgenden fünf Leitlinien:

Erstens: Die Geschäftsanmaßung ist ein Sonderfall der deliktischen Haftung und kein Unterfall der Fremdgeschäftsführung.¹⁷⁷⁴ Die Norm ist ein Abschöpfungsanspruch für den vorsätzlichen Einbruch in eine fremde Rechtssphäre, so dass die Geschäftsführungsperspektive für die Auslegung der Norm irreführend ist.¹⁷⁷⁵

Zweitens: Es kommt allein auf die Verhältnisse des Verletzers an.¹⁷⁷⁶ § 687 II BGB bezweckt die Vorteilsabschöpfung, nicht aber die Schadenskompensation.¹⁷⁷⁷ Dem Verletzer soll etwas genommen werden. Nachteile des Rechtsinhabers werden nur mittelbar, als Reflex, ausgeglichen, so dass sich die Auslegung nicht am Nachteilsausgleich orientieren darf. Daher ist es unerheblich, ob der Rechtsinhaber die Erlöse des Verletzers ebenfalls hätte erzielen können.¹⁷⁷⁸ Spiegelbildlich kann es dann aber auch für die Kosten nur auf die Verhältnisse des Verletzers ankommen. Daher ist unerheblich, ob entsprechende Kosten auch beim Rechtsinhaber angefallen wären.

Drittens: Die Vorteile sollen möglichst umfassend abgeschöpft werden, weil dann die Präventionswirkung am stärksten ist.¹⁷⁷⁹ Der Verletzergewinn muss daher vollständig an den Rechtsinhaber abgeführt werden – und nicht nur der Anteil, der auf der Immaterialgüterrechtsverletzung beruht (dazu unten 3.c)aa).

1772 BT-Drs. 16/5048, S. 61, und oben III.2.a).

1773 Ebenso schon *Beuthien/Wasmann*, GRUR 1997, 255, 258 (für das Markenrecht); *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *Dreier*, Prävention, S. 541, 612.

1774 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 134; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 108, 457; *Dreier*, Prävention, S. 278; v. *Bar*, Gemeineurop. Delikts I, Rn. 516; v. *Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354; *Wittmann*, GoA, S. 3 f.; 151; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 379. Vgl. auch *Wagner*, Gutachten, A 97.

1775 Dazu oben I.1.a)aa).

1776 *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 562; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382 Fn. 65; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 650.

1777 RGZ 138, 45, 49; BGH NJW 2001, 2476, 2477; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 261 f.; *Soergel*¹³/*Beuthien*, § 687 Rn. 4; *Staudinger*²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 687 Rn. 46; *Erman*¹⁴/*Berger*, § 667 Rn. 1.

1778 Oben Fn. 1504.

1779 Allgemeine Ansicht, vgl. nur BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipspitze II; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Rebbinder/Peukert*, UrhR¹⁷, Rn. 1287; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 288; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688.

Dürfte der Verletzer nämlich Gewinnanteile behalten, die auf dem Einsatz eigener Ressourcen beruhen, dann verblieben ihm Vorteile aus der Rechtsverletzung und damit Anreize, vorsätzlich in fremde Immaterialgüterrechte einzugreifen.

Viertens: Die Gewinnabschöpfung muss eine verhältnismäßige Reaktion der Rechtsordnung sein.¹⁷⁸⁰ Das folgt unmittelbar aus dem Rechtsstaatsprinzip.¹⁷⁸¹ Wenn bei einer bloß nebensächlichen Immaterialgüterrechtsverletzung der gesamte Gewinn abgeschöpft würde, verstieße das gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Wenn in einem zweistündigen Hollywood-Blockbuster rechtswidrig ein zehnssekündiger Ausschnitt einer nicht lizenzierten Filmmusik gespielt wird, wäre es eine unangemessene Reaktion der Rechtsordnung, den gesamten Gewinn des Films abzuschöpfen. Daher wird im Folgenden argumentiert, dass die Gewinnabschöpfung nur dann gerechtfertigt ist, wenn die Gewinnerzielung durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt worden ist (dazu 2.b).

Fünftens: Der Umfang der Gewinnabschöpfung wird durch die erlangten Vorteile begrenzt.¹⁷⁸² Der Gesetzgeber wollte den Rechtsgüterschutz mit einem Vorteilsabschöpfungsanspruch stärken. Er hat aber bewusst keinen beliebig skalierbaren zivilrechtlichen Bußgeld-¹⁷⁸³ oder Strafschadensersatzanspruch geschaffen. Der Verletzer soll insoweit nicht auf sein Stammvermögen zurückgreifen müssen. Dies hat insbesondere Auswirkungen beim Umfang der anrechenbaren Kosten (dazu 4.). Aus dem Grundsatz der umfassenden Abschöpfung folgt, dass dem Verletzer keine Beiträge für die allgemeine Unternehmensentwicklung verbleiben dürfen. Darüber hinaus darf die Anspruchshöhe mit dem Präventionszweck aber nicht erweitert werden. Die dogmatische Begrenzung des Anspruchs auf die Abschöpfung erlangter Vorteile ist wichtig, weil der Präventionszweck sonst nahezu jedes beliebige Ergebnis zu begründen vermag. Ohne eine solche Begrenzung ließe sich etwa rechtfertigen, die Bruttoerlöse ohne jede Anrechnung von Kosten abzuschöpfen. Die Präventionswirkung wäre in diesem Fall unbestreitbar am höchsten. Damit würde allerdings aus einer präventiven Vorteilsabschöpfung ein echter Strafschadensersatzanspruch. Das mag von einigen als rechtspolitisch opportun erachtet werden, es widerspricht aber den gesetzgeberischen Vorgaben.

1780 Bei in erster Linie präventiven Normen muss diese Grenze besonders beachtet werden, *Kur*, FS Kollle/Stauder, 365, 370.

1781 Auch die Durchsetzungs-RL (Art. 3 II) und TRIPs (Art. 46 und 47) betonen das Verhältnismäßigkeitsprinzip.

1782 RGZ 35, 63, 71 – Ariston („haftet also die Beklagte [...] nur bis zur Höhe ihrer Bereicherung“); BGHZ 181, 98 Tz. 78 – Tripp-Trapp-Stuhl („Die Haftung des Herstellers wird daher – wenn der Schaden nach dem Verletzergewinn berechnet wird – durch den von ihm erwirtschafteten Gewinn nicht nur begründet, sondern auch begrenzt.“; vgl. aber Tz. 75).

1783 So etwa in früheren deutschen Immaterialgüterrechtsgesetzen, etwa § 18 IV, V UrhG 1870, § 18 WZG 1894; § 14 I MSchG 1876; § 37 PatG 1891.

2. Voraussetzungen

Jede Immaterialgüterrechtsverletzung fällt grundsätzlich in den Anwendungsbe-
reich der Norm.¹⁷⁸⁴ Die Gewinnabschöpfung ist aber nur bei bewussten Rechts-
verletzungen gerechtfertigt (dazu a), bei denen das genutzte Immaterialgut die
Gewinnerzielung zumindest mitgeprägt hat (dazu b).

a) Wissen

§ 687 II BGB setzt eine bewusste Rechtsverletzung voraus. Grob fahrlässige Un-
kenntnis löst die Folgen des § 687 II BGB nicht aus.¹⁷⁸⁵ Daher genügt es nicht,
wenn der Verletzer die Umstände kennt, aus denen später die Immaterialgüter-
rechtsverletzung gefolgert wird. Er muss aus ihnen im Grundsatz auch die richti-
gen rechtlichen Schlüsse gezogen haben.¹⁷⁸⁶ Daher wird Vorsatz meist nur bei
eindeutigen Immaterialgüterrechtsverletzungen vorliegen, vor allem in Piraterie-
fällen.

Allerdings dürfen an diese Voraussetzungen nicht so strenge Maßstäbe ange-
legt werden, dass der Gewinnabschöpfung jede praktische Wirksamkeit genom-
men wird. Wie in anderen Bereichen des Zivilrechts¹⁷⁸⁷ muss es auch hier ausrei-
chen, wenn ein Rechtsirrtum auf Leichtfertigkeit oder Gewissenlosigkeit beruht
und sich der Verletzer grundlegenden Anforderungen seines Verkehrskreises ver-
schließt.¹⁷⁸⁸ Der Abschöpfungsanspruch soll dem rechtserschütternden Eindruck
vorbeugen, der durch *fautes lucratives* entsteht. Der generalpräventive Zweck
wird verfehlt, wenn ausgerechnet einem „Rechtsblinden“¹⁷⁸⁹ die Vorteile einer
Immaterialgüterrechtsverletzung belassen werden. Ein Unternehmer verschließt
seine Augen vor der Wahrheit,¹⁷⁹⁰ wenn er die relevanten Umstände kennt, die
eine Rechtsverletzung nahelegen, und er keinen rechtlichen Rat einholt.¹⁷⁹¹ Das
gilt insbesondere, wenn er vom Rechtsinhaber auf die Verletzung hingewiesen
wurde.¹⁷⁹²

1784 Dazu bereits oben I.1.a).

1785 Erman¹⁴/Dornis, § 687 Rn. 6; Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 37. Dazu auch oben III.2.b).

1786 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 37. Vgl. allgemein zur Vorsatztheorie BGHZ 151, 337, 343
mwN; BeckOK-BGB³⁴/Lorenz, § 276 Rn. 13; Erman¹⁴/Westermann, § 276 Rn. 8.

1787 Erman¹⁴/Westermann, § 276 Rn. 8; MünchKommBGB⁷/Grundmann, § 276 Rn 159; Palandt⁷⁵/Grü-
neberg, § 276 Rn. 11; Mayer-Maly, AcP 170 (1970), 133, 161 ff.

1788 OLG Schleswig MMR 2013, 579, 584 – Mobilfunk-AGB; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 482,
483 – Kostenfalle (beide zu § 10 UWG). So auch in den USA: Yurman Design v PAJ, 262 F.3d 101,
112 (2d Cir. 2001); Hamil v GFI, 193 F.3d 92, 97 (2d Cir. 1999).

1789 MünchKommBGB⁷/Grundmann, § 276 Rn 159; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 276 Rn. 11.

1790 Vgl. dazu BGH NJW 1983, 1420, 1423; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 5.

1791 Vgl. zu § 10 UWG: van Raay, Gewinnabschöpfung, S. 211 mwN. So auch die US-amerikanische
Rechtspraxis im Urheberrecht, dazu Goldstein on Copyright³, S. 14:47 ff., mit vielen Beispielen.

1792 OLG Schleswig MMR 2013, 579, 584 – Mobilfunk-AGB; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 482,
483 – Kostenfalle (beide zu § 10 UWG); Dreier/Schulze/Dreier/Sepecht, UrhG⁵, § 97 Rn. 55; Ben-
kard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 45; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 5.

Darüber hinaus muss die Rechtsordnung den Rechtsinhabern beim subjektiven Tatbestand mit Beweiserleichterungen entgegenkommen, wenn der Gewinnabschöpfungsanspruch nicht faktisch leerlaufen soll. Deswegen reicht es aus, wenn der Rechtsinhaber vorträgt, dass der Verletzer Tatsachen kennt, aus denen er ohne Weiteres auf seine fehlende Berechtigung schließen kann.¹⁷⁹³ Hier kann man sich an der US-amerikanischen Gerichtspraxis orientieren. Dort muss der Rechtsinhaber für den Nachweis von Vorsatz nur darlegen, dass es von einem objektiven Standpunkt aus gesehen sehr wahrscheinlich war, dass die Verletzungshandlung ein Immaterialgüterrecht verletzt.¹⁷⁹⁴ Wenn die Verletzung so offensichtlich war, dass sie dem Verletzer bekannt gewesen sein musste, ist das *prima facie* eine wissentliche Rechtsverletzung.¹⁷⁹⁵

Eine offensichtliche Rechtsverletzung liegt nahe, wenn der Verletzer ein geschütztes Design, einen Text oder eine bekannte Marke (nahezu) identisch übernimmt. In Fällen klassischer Marken- oder sonstiger Produktpiraterie lässt sich der Vorsatznachweis damit also führen. Auch in vielen anderen Streitfällen lag eine Immaterialgüterrechtsverletzung offensichtlich vor. So hatte der Verletzer in der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH den geschmacksmusterrechtlich geschützten Ring weitgehend identisch kopiert.¹⁷⁹⁶ In der Tripp-Trapp-Stuhl-Entscheidung hatte das Berufungsgericht festgestellt, dass der markante Kinderstuhl zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung ein „weithin bekanntes Möbelstück und [...] ‚Trendsetter‘ bei der Gestaltung von Kinderhochstühlen war“.¹⁷⁹⁷ Weil das Original und die Nachahmung selbst bis in viele kleinste Details übereinstimmen, hätte die Möglichkeit einer Urheberrechtsverletzung bei objektiver Betrachtung „auf der Hand gelegen“. Das hat das OLG nicht nur für den Hersteller der Nachahmung, sondern auch für den Weiterverkäufer angenommen, weil er auf den Vertrieb von Gebrauchsgegenständen für Kinder spezialisiert war.¹⁷⁹⁸

Auch wer eine patentierte Funktion oder ein Verfahren, das am Markt bekannt und erfolgreich ist, wortsinngemäß übernimmt, begeht *prima facie* eine wissentliche Patentverletzung. So lag im Tolbutamid-Fall eine vorsätzliche Übernahme des patentgeschützten Antidiabetikums nahe, auch wenn die näheren Umstände der Verletzung nicht mitgeteilt wurden.¹⁷⁹⁹

1793 Vgl. Erman¹⁴/Dornis, § 687 Rn. 6; Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 37 (bei einfachen Sachverhalten); Ohly/Sosnitzer, UWG⁶, § 10 Rn. 5; Fezer/v. Braunmühl, UWG², § 10 Rn. 176; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 45. Ohnehin trägt der Verletzer die Beweislast für einen Rechtsirrtum, BGHZ 69, 128, 143; BGH NJW 2009, 2298 Tz. 20; Palandt⁷⁵/Grüneberg, § 276 Rn. 11.

1794 *In re Seagate Technologies*, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007, *en banc*).

1795 AA *van Raay*, Gewinnschöpfung, S. 228.

1796 Vgl. BGHZ 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil.

1797 OLG Hamburg ZUM-RD 2007, 13, 19 – Verletzerkette. Feststellungen gebilligt von BGHZ 181, 98 Tz. 55 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1798 Ebenfalls gebilligt von BGHZ 181, 98 Tz. 55 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1799 BGHZ 77, 16, 17 – Tolbutamid.

Allerdings kann der Verletzer in allen Fällen diesen Anschein durch Gegenbe-
weis erschüttern, indem er einen atypischen Fall nachweist.¹⁸⁰⁰ Das wird ihm
aber nur selten gelingen, etwa wenn in vertretbarer Weise davon ausgehen durfte,
dass seine Handlung unter eine Schranke des Immaterialgüterrechts fällt.

b) Prägung des Gewinns durch Rechtsverletzung

aa) Notwendigkeit eines einschränkenden Kriteriums

Bei der Geschäftsanmaßung (§ 687 II BGB) kommt nach überzeugender Ansicht
eine präventive Gewinnabschöpfung nur in Betracht, wenn die Immaterialgüter-
rechtsverletzung die Gewinnerzielung mitgeprägt hat.¹⁸⁰¹ Diese Einschränkung er-
gibt sich unmittelbar aus dem Präventionszweck: Beruht der Verletzergewinn
maßgeblich auf dem Einsatz und den Rechtsgütern des Verletzers, wird der Ge-
winn nicht als „Frucht“ der Immaterialgüterrechtsverletzung angesehen. Auch
bei § 285 BGB ist die Gewinnherausgabe auf kongruente Gegenstände be-
schränkt.¹⁸⁰² Wird der Gewinn hingegen durch Anstrengungen des Schuldners ge-
prägt, dann wird dieser dem Gläubiger versagt, etwa wenn der Schuldner den ge-
schuldeten Gegenstand weiterverarbeitet oder ein Grundstück höherwertig ver-
mietet hat.

Auch wenn der Gewinn in solchen Fällen beim Verletzer verbleibt, entsteht
nicht der Eindruck, dass sich Unrecht lohne. Wird in einem zweistündigen Spiel-
film eine zehnstündige Filmmusik-Sequenz benutzt, schreibt ihr niemand maß-
geblichen Einfluss auf den Gewinn des Films zu. Deswegen ist es auch nicht ge-
rechtfertigt, den Filmproduzenten den Gewinn zu entziehen und ihn dem Kom-
ponisten zuzuweisen, sei es auch nur anteilig.¹⁸⁰³ Der Verletzer hat sich etwas an-
gemaßt, was ihm nicht zusteht. Für den ungerechtfertigten Eingriff in die Vermö-
genssphäre des Filmkomponisten muss der Filmhersteller den objektiven Wert
zahlen; außerdem ist er Unterlassungsansprüchen ausgesetzt. Dadurch wird der
Geltungsanspruch des Urheberrechts ausreichend demonstriert. Ihm aber „seine“
Gewinne wegzunehmen, stützt nicht das Ansehen der Immaterialgüterrechte,
sondern schädigt es. Die Gewinnabschöpfung ist eine der einschneidendsten
Sanktionen des Zivilrechts. Daher gebietet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz,

1800 Zur Erschütterung des Anscheinsbeweises allgemein, MünchKommZPO⁴/Prütting, § 286 Rn. 65 mwN.

1801 Dazu oben Fn. 1238.

1802 Dazu oben I.1.c)cc)(2).

1803 Beispiel nach *Smielick*, Verletzergewinn, S. 135. AA OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-
Raffstore: Jedem Inhaber eines absoluten Rechts steht ein (kleiner) Anteil am Verletzergewinn zu,
auch wenn er keinen spürbaren Einfluss auf den Verletzergewinn hatte. Das stellt allerdings schon
die Lizenzanalogie sicher, dazu oben IV.2.c).

bei marginalen Rechtsverletzungen von ihr abzusehen.¹⁸⁰⁴ Das möglicherweise verbleibende Präventionsdefizit ist mit verhältnismäßigen Mitteln nicht zu schließen.¹⁸⁰⁵

Die herrschende Ansicht im Immaterialgüterrecht will die notwendige Verhältnismäßigkeit dadurch herstellen, dass der Verletzer nicht den gesamten Gewinn herausgeben muss, sondern nur einen Teil.¹⁸⁰⁶ Soweit der Gewinn auf Anstrengungen bzw. Rechtsgütern des Verletzers beruhe, dürfe er ihn behalten.

Allerdings sendet die Rechtsordnung dadurch ein widersprüchliches Signal aus: Einerseits gebietet sie dem Verletzer, die rechtsverletzende Handlung überhaupt nicht vorzunehmen. Andererseits belässt sie ihm den Gewinnanteil für seine Bemühungen.¹⁸⁰⁷ Zudem wird dem Verletzer mit allgemeiner Billigung verwehrt, einen Großteil seiner Gemeinkosten geltend zu machen, gerade um ihm alle Vorteile der Rechtsverletzung zu entziehen.¹⁸⁰⁸ Das erscheint wenig konsequent. Bei einer präventiven Gewinnherausgabe ist daher grundsätzlich der gesamte Gewinn abzuschöpfen. Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, muss als einschränkendes Kriterium der Verletzergewinn durch die Rechtsverletzung geprägt sein.¹⁸⁰⁹ In allen anderen Fällen wird der Rechteinhaber über die übliche Lizenzgebühr ausreichend an den Gewinnen des Verletzers beteiligt.¹⁸¹⁰

bb) Prägung

Ob der Gewinn durch eine Immaterialgüterrechtsverletzung geprägt wird,¹⁸¹¹ ist eine normative Frage, bei deren Beantwortung die Anschauung der jeweiligen Verkehrskreise berücksichtigt werden muss.¹⁸¹² Der Gewinn wird durch das Immaterialgüterrecht wesentlich (mit-)geprägt, wenn es den Verkauf des Verletzterprodukts erst ermöglicht hat oder aus Sicht des Verkehrs ein maßgebliches Kaufargument war. Die Immaterialgüterrechtsverletzung hat dagegen die Gewinnzielung dann nicht maßgeblich geprägt, wenn das verletzte Schutzrecht ein aus-

1804 *Bydlinski*, JBl 1969, 252, 256 f. Vgl. *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 227 f., der aber die Gewinnabschöpfung über § 242 BGB nur in Fällen ausschließen möchte, in denen der Wert der verletzten Rechtsposition im Vergleich zu den eingesetzten Rechtsgütern des Verletzers kein nennenswertes Gewicht hat. Auch nach *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 204, 209, ist eine vollständige Gewinnabschöpfung in Fällen untergeordneter Rechtsverletzungen kaum zu rechtfertigen.

1805 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 144.

1806 Unten V.3.c)aa)(1).

1807 Vgl. auch *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 204, 209.

1808 Vgl. etwa *Dreier*, Prävention, S. 285. Dazu ausführlich unten V.4.d)bb), cc).

1809 So auch *Boosfeld*, Gewinnausgleich, S. 280. In dieselbe Richtung gehen Vorschläge, bei unbenutzten oder unbekannten Marken (*Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 522) oder im konkreten Fall unwirksamen technischen Lösungen (*Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2704) eine Gewinnbeteiligung zu versagen oder auf ein absolutes Minimum zu begrenzen.

1810 Zum Aspekt der Gewinnbeteiligung über die Lizenzgebühr, oben IV.2.c).

1811 Siehe zu dem Kriterium auch BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger.

1812 So verfährt die Rechtsprechung etwa bei der Bestimmung des Gewinnanteils, der auf die Immaterialgüterrechtsverletzung entfällt, dazu unten V.3.c)aa)(1).

tauschbarer Faktor war, den der Verletzer ohne Weiteres hätte ersetzen können.¹⁸¹³

Dafür kann sehr weitgehend auf die bisherige Gerichtspraxis zurückgegriffen werden, die den Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am Verletzergewinn bestimmt hat.¹⁸¹⁴ Hier wird ebenfalls regelmäßig gefragt, ob und in welchem Ausmaß der Gewinn durch das eingesetzte Immaterialgut geprägt wird¹⁸¹⁵ oder ein maßgebliches Kaufargument war.¹⁸¹⁶ Nach ständiger Rechtsprechung ist dies ebenfalls keine rein tatsächliche (Kausalitäts-)Frage, sondern durch eine werten-de Abwägung zu ermitteln.¹⁸¹⁷ Diese Kriterien erlauben hier wie dort keine trennscharfe Abgrenzung.¹⁸¹⁸ Trotzdem ist es notwendig, ein einschränkendes Kriterium einzuführen, um in klaren Fällen eine unverhältnismäßige Sanktion vermeiden zu können. Zur Stärkung der Präventionswirkung sollte man in Zweifelsfällen eine Mitprägung der Erlöse durch die Immaterialgüterrechtsverletzung annehmen. Diese Argumentationslastverteilung kann man einem vorsätzlichen Verletzer zumuten.

Nach diesen Kriterien hat das nachgeahmte Design eines Schmuckrings in der *Gemeinkostenanteil*-Entscheidung¹⁸¹⁹ den Gewinn ebenso maßgeblich geprägt wie das Design der *Tripp-Trapp-Stühle*.¹⁸²⁰ Bei letzteren waren zwar auch die Funktionalität und der im Vergleich zum Original günstigere Preis wesentliche Kaufargumente; diese haben aber das Design nicht so in den Hintergrund treten lassen, dass es auf die Kaufentscheidung im Ergebnis keinen Einfluss gehabt hat. Insbesondere bei klassischer Piraterieware, etwa gefälschten Markenparfüms¹⁸²¹

1813 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 209. Vgl. auch BGHZ 194, 194 Tz. 27 – Flaschenträger; *Canaris*, FS Deutsch, 85, 96.

1814 Vgl. etwa BGHZ 194, 194 Tz. 22 ff. – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2013, 1212 Tz. 4 ff. – Kabelschloss; GRUR 2010, 1090 Tz. 24 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 39 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 1959, 379, 382 – Gasparone; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 269 ff. – Lifter; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG); *Kleinbeyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 684 mwN; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264.

1815 BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 273 – Lifter.

1816 BGHZ 181, 98 Tz. 45 – Tripp-Trapp-Stuhl; 119, 20, 29 – Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 2007, 431, 434 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse; GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 268 – Tintentankpatrone; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 959.

1817 Unten Fn. 1895.

1818 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger: „In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig – zumindest mit praktisch vertretbarem Aufwand – nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen.“

1819 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.

1820 BGHZ 181, 98 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1821 BGHZ 99, 244 – Chanel Nr. 5 (allerdings unverschuldete Rechtsverletzung); TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281, Lancôme/Miloud O.

oder Luxushandtaschen,¹⁸²² ist eine Gewinnabschöpfung gerechtfertigt, weil die Plagiate ausschließlich wegen der Marke gekauft werden.¹⁸²³

Abgesehen von Fällen bekannter Marken prägen Kennzeichen den Gewinn eines Produktes nicht in besonderem Maße. Im *Noblesse*-Fall des BGH etwa hatte der Messerhersteller *Zwilling* seine Produkte neben der eigenen überdurchschnittlich kennzeichnungskräftigen Marke zusätzlich mit der Kennzeichnung „noblesse“ versehen und dadurch das Markenrecht eines Dritten verletzt. In diesem Fall hatte die zusätzliche Kennzeichnung keinen signifikanten Einfluss auf die Kaufentscheidung der Kunden und hatte daher den Gewinn nicht geprägt.¹⁸²⁴ Auch der BGH hat dem Rechtsinhaber einen nur äußerst eingeschränkten Auskunftsanspruch gegen den Verletzer zugebilligt. Detailliertere Auskünfte, insbesondere über die in den Fixkosten enthaltenen Gemeinkosten, musste der Verletzer nicht machen, weil „ohnehin nur eine grobe Schätzung [des geringen herauszugebenden Gewinnanteils] in Betracht“ komme.¹⁸²⁵ In solchen Fällen ist die Gewinnherausgabe weder zur Kompensation noch zur Sanktionierung einer Rechtsverletzung geeignet.

Bei Patenten stellt sich oft die Frage, welchen Einfluss eigene oder rechtmäßig lizenzierte Patente des Verletzers auf die Gewinnabschöpfung haben. Nach hier vertretener Ansicht sind diese für die Gewinnabschöpfung irrelevant, solange das verletzte Patent ein wesentliches Kaufargument war. Schützt das Patent aber nur eine Detailverbesserung eines bereits bekannten Produkts und stehen dem Verletzer gleichwertige technische Alternativen zur Verfügung, dann beruht der Kaufentschluss im Regelfall nicht auf diesem Patent.¹⁸²⁶ Noch klarer lag der Düsseldorf Fall *Anzeigevorrichtung*.¹⁸²⁷ Das Produkt des Verletzers enthielt zwar die patentverletzende Technik. Diese konnte aber ohne ein zusätzliches Steuerelement nicht genutzt werden. Der Verletzer lieferte das Steuergerät nicht mit und wies seine Kunden auch nicht auf die eingebaute Technik hin. Diese hatten also keine Veranlassung, sich das Steuergerät anderweitig zu besorgen und den patentierten Vorteil zu nutzen. In einem solchen Fall hat das Patent keinen Anteil am Verletzererfolg.¹⁸²⁸ Umgekehrt kann auch ein aus technischer Sicht relativ unbedeutendes Patent eine Gewinnabschöpfung rechtfertigen, wenn der Verletzer des-

1822 Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac; TGI Paris, 22.10.2004 – Cassegrain, Longchamp/ACI.

1823 Vgl. *Rimmer/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 351; *Smielick*, Verletzererfolg, S. 134.

1824 Vgl. BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse: „der erzielte Umsatz nur zu einem Bruchteil auf der Verwendung des fremden Zeichens ‚noblesse‘ beruhen kann“.

1825 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 17 – Noblesse.

1826 Vgl. BGHZ 194, 194 Tz. 27 – Flaschenträger.

1827 OLG Düsseldorf, 25.3.2010, I-2 U 61/08 juris-Tz. 177 – Anzeigevorrichtung. Vgl. auch BGHZ 82, 299, 310 – Kunststoffrohrprofil II: Dort wurde nur ein kleinerer Teil der vom Verletzer hergestellten Rohrprofilstäbe gemäß der technischen Lehre genutzt, auch wenn sie formal bereits unter den Patentschutz fielen.

1828 Anders aber OLG Düsseldorf, 25.3.2010, I-2 U 61/08 juris-Tz. 177 – Anzeigevorrichtung: 5 % Gewinnanteil. Vgl. aber *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2704.

sen technische Neuerung in der Werbung als Kaufargument besonders herausgestellt hat.¹⁸²⁹ Das gilt jedoch nicht, wenn solche Werbeargumente deswegen kaum Bedeutung für den Absatz des Produkts haben, weil in der Branche eine sehr starke Hersteller-Kunden-Bindung besteht, die von einzelnen technischen Eigenschaften des angebotenen Produkts nicht maßgeblich beeinflusst wird.¹⁸³⁰ In diesem Fall war die Innovation aus der maßgeblichen Sicht der Kunden austauschbar, weil sie ihre Kaufentscheidung an anderen Gesichtspunkten ausgerichtet haben.

Nach diesem Maßstab gerechtfertigt war die Gewinnabschöpfung im US-amerikanischen Fall *Blackman v Hustler Magazine*.¹⁸³¹ Das Magazin hatte rechtswidrig Nacktaufnahmen in mehreren Ausgaben abgedruckt, ohne die Zustimmung des Fotografen einzuholen.¹⁸³² Die Fotos befanden sich nur auf sechs der insgesamt 136 Seiten des Magazins. Trotzdem hatten sie einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Ausgabe: Die Abgebildete hatte einen öffentlichkeitswirksamen Skandal ausgelöst, als sie öffentlich damit kokettiert hatte, von einem Kongressabgeordneten nicht in erster Linie wegen ihrer Fähigkeiten als Sekretärin eingestellt worden zu sein. Die Leser des *Hustler* hatten das Heft zumindest auch wegen dieser Fotos gekauft.

Anders lag der Fall *Walker v Forbes*: Das beklagte Business-Magazin hatte in seiner jährlichen Sonderausgabe die 400 reichsten Amerikaner porträtiert, darunter einen Textilfabrikanten.¹⁸³³ Diesen hatte es auf fünf Magazinseiten vorgestellt und unter anderem ein kleines Porträtfoto abgedruckt, für welches das Magazin keine Abdruckerlaubnis eingeholt hatte. Der *Court of Appeal* verwehrte dem Fotografen mit Recht den Zugriff auf die Erlöse aus den Anzeigen- und den anteiligen Abonnentenverkäufen, die mehr als 97 % der Gesamterlöse ausmachten. Anzeigenkunden hatten die entsprechenden Werbeplätze mehrere Monate vor dem Erscheinen des Heftes unabhängig vom konkreten Inhalt gebucht. Für sie kam es in erster Linie auf die Eigenschaften des Magazins an, insbesondere seine Zielgruppe und seine Reputation.¹⁸³⁴ Auch an den Einzelverkäufen des Heftes hatte das einzelne, unbedeutende Foto keinen maßgeblichen Anteil. Die Käufer hätten die Ausgabe auch dann gekauft, wenn sie gar kein Foto des Textilfabrikanten enthalten hätte.

Schwieriger zu bewerten ist eine Entscheidung des BGH zur unerlaubten Wiedergabe eines Videos.¹⁸³⁵ Ein deutscher Nachrichtensender hatte unrechtmäßig

1829 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 – Waters/Agilent.

1830 RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle. So auch im gerade genannten Fall, TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1004 – Waters/Agilent.

1831 *Blackman v Hustler Magazine*, 800 F.2d 1160 (DC Cir. 1986).

1832 Die Abgebildete hatte allerdings gegenüber dem Fotografen allgemein in die Veröffentlichung eingewilligt.

1833 *Walker v Forbes*, 28 F.3d 409 (4th Cir. 1994).

1834 *Walker v Forbes*, 28 F.3d 409, 413 (4th Cir. 1994).

1835 BGH GRUR 2010, 1090 – Werbung eines Nachrichtensenders.

das Video vom Fallschirmabsturz eines bekannten FDP-Politikers gesendet. Der Sender hatte gegen die Gewinnherausgabe vergeblich eingewendet, dass die Werbelöcke bereits Monate im Voraus gebucht worden waren, so dass der konkrete Inhalt der Sendung keinen Einfluss auf den Gewinn der Sendung hatte. Allerdings haben die Zuschauer-Quoten einen maßgeblichen Einfluss auf die Anzahl der Werbespots und auf deren Preis, so dass ein solches Video bei wertender Betrachtung trotzdem maßgeblichen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der Nachrichtensendung hat.¹⁸³⁶ Hierfür ist erforderlich, dass für die Ausstrahlung des Videos im vorherigen Programm des Senders geworben wurde („Sehen Sie gleich das spektakuläre Video...“) oder dass das Renommee der Sendung davon lebt, dass dort regelmäßig ähnlich spektakuläre Videos gezeigt werden.¹⁸³⁷ Wenn das Video aber nur kurz die Todesmeldung bebildert hätte und im Mittelteil der Nachrichtensendung neben dem Videoclip über den Staatsbesuch des chinesischen Ministerpräsidenten verwendet worden wäre, hätte es in etwa denselben Effekt wie das oben erwähnte Porträtfoto des 90. reichsten Amerikaners gehabt. Dann prägt das Renommee des Senders bzw. der Sendung, und nicht der Videoclip, den wirtschaftlichen Erfolg, so dass eine Gewinnherausgabe nicht gerechtfertigt ist.

Auch wenn die Immaterialgüterrechtsverletzung lediglich mittelbar zu Gewinnen geführt hat, hat sie die erzielten Gewinne im Regelfall nicht mitgeprägt. Das gilt etwa, wenn in Gaststätten, Hotels oder Restaurants Musik im Hintergrund gespielt wird.¹⁸³⁸ Werbekampagnen können Aufmerksamkeit erzeugen und Emotionen wecken. Dennoch hatte eine Gedichtzeile in einem Werbespot für den Audi TT ebenso wenig prägenden Einfluss auf den kommerziellen Erfolg des Autos wie ein Songausschnitt einer Bierwerbung auf den Bierabsatz.¹⁸³⁹ Beides waren austauschbare Elemente. Auch patentverletzende Dia-Rähmchen, deren massenhafter Verkauf den Namen eines Kameraproduzenten bekannt gemacht hat, waren austauschbare Werbeträger und haben deswegen nicht maßgeblich zu den Gewinnen aus dem Kameraverkauf beigetragen.¹⁸⁴⁰ Deswegen haben US-amerikanische Gerichte auch in folgenden Fällen zu Recht die Gewinnherausgabe verweigert: Das *Seattle Symphony Orchestra* musste den Bildhauer *Jack Mackie* nicht an seinen Einnahmen beteiligen, obwohl es dessen Straßenkunstwerk *The*

1836 Siehe zum vergleichbaren Fall der Gewinnerzielung durch eine Titelseite einer Sonntagszeitung BG, 7.12.2006, BGE 133 III, 153, 163 ff. – Taliban. Vgl. auch BGH WRP 2015, 353 Tz. 29 – K-Theory.

1837 Vgl. zu Letzterem BG, 7.12.2006, BGE 133 III, 153, 164 – Taliban.

1838 Vgl. BGHZ 59, 286, 290 f. – Doppelte Lizenzgebühr.

1839 Dennoch sprachen die US-amerikanischen Gerichte eine anteilige Gewinnherausgabe zu: Andreas v Volkswagen, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003, 10 % der Gewinne); Cream Records v Joseph Schlitz Brewing, 754 F.2d 826 (9th Cir. 1985, 0,1 % der Gewinne). So auch allgemein für rechtsverletzende Werbung, B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 358; Smielick, Verletzergewinn, S. 103.

1840 Vgl. BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II. Etwas anderes gilt aber, wenn die besondere Werbewirkung gerade auf der geschützten technischen Eigenschaft beruht, Benkard/Grabinski/Zülich, PatG¹¹, § 139 Rn. 73a.

Dance Steps in einer 24-seitigen Imagebroschüre abgebildet hatte.¹⁸⁴¹ Auch der Urheber eines wissenschaftlichen Textes, der rechtswidrig in eine Patentschrift aufgenommen wurde, hat weder das Patent noch die damit erzielten Gewinne maßgeblich beeinflusst.¹⁸⁴²

c) Gewinnerzielungsverbote des Rechtsinhabers

§ 687 II BGB soll nicht den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers ersetzen, sondern den Gewinn des Verletzers abschöpfen. Deswegen ist es unerheblich, ob der Rechtsinhaber den Gewinn selbst erzielt hätte oder nicht.¹⁸⁴³

Allerdings stellt sich die Frage, ob der Verletzer dem Rechtsinhaber nicht wenigstens eine *abstrakte* Gewinnchance entzogen haben muss. Das ist in solchen Fällen ausgeschlossen, in denen der Rechtsinhaber sein Rechtsgut nicht hätte verwerten *dürfen*, weil er sonst gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hätte. Es ist aber weiter danach zu differenzieren, ob sich das Nutzungsverbot nur gegen den Rechtsinhaber richtet oder ob diese Art der Gewinnerzielung jedermann verboten ist.

aa) Relative Gewinnerzielungsverbote

Dem Rechtsinhaber sollte der Anspruch auf Gewinnherausgabe grundsätzlich verbleiben, wenn nur er sein Recht nicht auf diese Weise verwerten darf. Solange es andere gibt, die sein Recht auf legale Weise auswerten dürfen, bleibt ihm eine rechtlich geschützte Gewinnerzielungschance. Auch wenn die Rechtsordnung dem Rechtsinhaber verbietet, diese selbst zu realisieren, bleibt sie ihm doch über das Ausschließlichkeitsrecht weiter zugeordnet. § 687 II BGB soll nicht den Schaden des Rechtsinhabers kompensieren, sondern dem Verletzer einen als ungerechtfertigt angesehenen Vorteil entziehen. Wenn sich der Verletzer diese fremde Gewinnchance vorsätzlich aneignet, bietet sich der Rechtsinhaber weiter als relativ besserer Berechtigter an. Er selbst hat nicht gegen das Gewinnerzielungsverbot verstoßen, das Immaterialgüterrecht weist ihm weiter die Gewinnchance zu und sein Immaterialgüterrecht hat nach der Verkehrsanschauung den Gewinn zumindest mitgeprägt.

Dieses Prinzip hat der BGH zum Bereicherungsrecht im Fall „Rücktritt des Finanzministers“ angewendet.¹⁸⁴⁴ Der ehemalige Bundesfinanzminister *Oskar La-*

1841 Mackie v Rieser, 296 F.3d 909, 916 (9th Cir. 2002).

1842 University of Colorado v American Cyanamid, 974 F.Supp. 1339, 1356 f. (D.Colo. 1997), aff'd 196 F.3d 1366, 1375 (Fed. Cir. 1999).

1843 Palandt⁷³/Sprau, § 687 Rn. 2; Bamberger/Roth³/Gehrlein, § 687 Rn. 4. Ebenso nach der immaterialgüterrechtlichen Literatur und Rechtsprechung, dazu die Nachweise oben Fn. 1504.

1844 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers (aPR). Anders noch BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter.

fontaine durfte vom Autovermieter Sixt die ungerechtfertigte Bereicherung für eine ungenehmigte Werbeabbildung herausverlangen, obwohl er selbst nach Art. 66 GG an einer entsprechenden vertraglichen Verwertung des Rechts am eigenen Bild gehindert gewesen wäre.¹⁸⁴⁵

bb) Absolute Gewinnerzielungsverbote

Eine andere Frage wird kaum diskutiert: Darf der Rechtsinhaber auch dann den Verletzergewinn abschöpfen, wenn der Verletzer zwar widerrechtlich in dessen Immaterialgüterrechte eingegriffen, dabei aber auch gegen allgemeine Verbotsgesetze verstoßen hat?¹⁸⁴⁶ Als Beispiel können die Herstellung und der Export patentverletzender Waffen entgegen § 2 Kriegswaffenkontrollgesetz dienen, der nicht genehmigungsfähig ist. Anhänger einer schadensrechtlichen Lösung müssten hier eine Gewinnherausgabe konsequenterweise ablehnen, weil für sie die Gewinnabschöpfung den Eingriff in eine *abstrakte* Gewinnchance des Rechtsinhabers ausgleichen soll. Denn hier steht ihm nicht einmal abstrakt der Gewinn aus solchen Geschäften zu.¹⁸⁴⁷

Wenn es allerdings allein darum geht, dem Verletzer die Vorteile der Rechtsverletzung zu entziehen, ist die Lösung weniger offensichtlich. Dennoch ist es in diesen Fällen gerechtfertigt, einen individuellen Gewinnabschöpfungsanspruch zu versagen. In dem Beispiel darf nach geltendem Recht *niemand* Gewinne dadurch erzielen, dass er unerlaubt Waffen exportiert. Das allgemeine Verbot, diese Gewinne zu erzielen, überlagert die relativ bessere Berechtigung des Rechtsinhabers. Die Gewinne werden in diesen Fällen durch den Verstoß gegen das Gewinnerzielungsverbot geprägt. Denn dem Rechtsinhaber ist diese konkrete Verwertungsmöglichkeit von der Rechtsordnung nicht einmal abstrakt für den Fall zugeordnet, dass er sein Immaterialgüterrecht selbst verwerten möchte.¹⁸⁴⁸

Gegen dieses Ergebnis kann man einwenden, dass in solchen Fällen der Gewinn auch nicht beim Verletzer verbleiben soll. Allerdings macht es den Normbruch gesellschaftlich nicht besser erträglich, den Rechtsinhaber von dem Bruch einer Norm profitieren zu lassen, die nicht zu seinem Schutz, sondern zum Schutz der Allgemeinheit aufgestellt wurde. Auf solche Unrechtsgewinne muss die Rechtsordnung mit *überindividuellen* Abschöpfungsansprüchen reagieren,¹⁸⁴⁹ wie sie etwa im Strafrecht oder ansatzweise im Lauterkeits- und Kartellrecht etabliert wurden.¹⁸⁵⁰

1845 Nach Art. 66 GG dürfen Bundesminister keine entgeltliche Nebentätigkeit ausüben.

1846 Vgl. aber *Boosfeldt*, Gewinnausgleich, S. 259 f.

1847 Etwas anderes mag gelten, wenn der Rechtsinhaber in der Lage gewesen wäre, eine Ausnahmegegenehmigung zu erlangen.

1848 Oder dies Dritten über eine Lizenz gestattet.

1849 Vgl. für Kriegswaffen § 24 KrWaffKontrG iVm. § 73 ff. StGB.

1850 Ebenso *Boosfeldt*, Gewinnausgleich, S. 259 f. und allgemein *Kozioł*, Basic Questions, S. 54.

d) Keine Untätigkeit des Rechtsinhabers

Der Vorteilsabschöpfungsanspruch kann für den Rechtsinhaber sehr lukrativ sein. Gerade wenn er sein Immaterialgüterrecht nicht vermarktet oder sich an eine ganz andere Zielgruppe wendet, kann er vom Verletzer mehr abschöpfen, als er über die Lizenzierung seines Immaterialgüterrechts selbst hätte Erlösen können. Er erhält nicht nur eine angemessene Lizenzgebühr, sondern die Erlöse des Verletzers, von denen dieser, abgesehen von den variablen Kosten, kaum etwas abziehen kann.¹⁸⁵¹ Das könnte den Rechtsinhaber dazu verleiten, abzuwarten und seine Ansprüche erst geltend zu machen, wenn sie zu verjähren drohen.

Ein solches Abwarten verträgt sich jedoch nicht mit der Begründung des Abschöpfungsanspruchs.¹⁸⁵² Dieser Anspruch dient dem Rechtsgüterschutz und dem Interesse der Allgemeinheit an der Unverbrüchlichkeit ihrer Normen. Er ist kein alternativer Verwertungskanal des Rechtsinhabers. Die scharfe Ausgestaltung des Anspruchs ist nur gerechtfertigt, weil der Rechtsinhaber mangels Kenntnis von der Rechtsverletzung seinen Unterlassungsanspruch oft nicht zeitnah geltend machen kann. Um den Verletzer nicht vom Zeitraum zwischen Verletzung, Entdeckung und gerichtlicher Verfügung profitieren zu lassen, sollen seine Vorteile abgeschöpft werden. Wenn der Rechtsinhaber aber einschreiten könnte, es aber nicht tut, verteidigt er weder den Bestand seines Immaterialgüterrechts noch die Rechtsordnung. Er verliert dadurch seine Stellung als relativ besser Berechtigter und muss sich dann mit dem Schadens- und Bereicherungsausgleich begnügen. Methodisch kann man dies mit dem Einwand widersprüchlichen Verhaltens begründen (§ 242 BGB).¹⁸⁵³ Allerdings darf man hier keine zu strengen Maßstäbe anlegen. Dem Rechtsinhaber muss ausreichend Zeit bleiben, seine Ansprüche gewissenhaft zu prüfen und Beweise zu sichern.

3. Herauszugebender Erlös (§§ 687 II, 681 S. 1, 667 BGB)

Der Rechtsinhaber darf bei der *Schadensberechnung* nach dem Verletzergewinn nicht den Umsatz, sondern nur den Gewinn des Verletzers herausverlangen, also den Umsatz abzüglich der Kosten.¹⁸⁵⁴ Das ist konsequent: Die überwiegende Ansicht ordnet den Anspruch als Schadensersatz ein, der nur nach den Grundsätzen

1851 Dazu unten V.4.d).

1852 B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 227. Ebenso in England *Electrolux v Electrix* [1953] 70 RPC 158, 159; *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 69; *Kerly's Law of Trade Marks*¹², Rn. 15-81 mwN; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.37 mwN. In der Schweiz *Fischer*, Schadensberechnung, S. 130 ff.; *Jenny*, Eingriffskondition, S. 167 mwN (zu Art. 423 OR).

1853 BGHZ 68, 90, 99 – Kunststoffhohlprofil; Staudinger²⁰⁰⁵/Schiemann, § 249 Rn. 201; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz³, S. 362 (entsprechende Anwendung von § 254 BGB); Soergel¹³/Ekkenga/Kuntz, § 249 Rn. 264 (nur bei fahrlässiger Begehung).

1854 Dazu unten VI.3.

der Geschäftsführung ohne Auftrag berechnet wird. Stützt man die *Gewinnabschöpfung* dagegen, wie hier, auf die Regeln der angemessenen Eigengeschäftsführung, dann muss der Geschäftsführer zunächst alles herausgeben, was er durch die Geschäftsführung erlangt hat, also den Erlös (§ 667 iVm. §§ 687 II, 681 S. 1 BGB).¹⁸⁵⁵ Präzise formuliert ist die Gewinnherausgabe also ein Erlösherausgabensanspruch. Der Verletzer hat aber seinerseits einen Gegenanspruch aus §§ 687 II, 684 S. 1 BGB, mit dem er aufrechnen kann (dazu 4).¹⁸⁵⁶

Der Eigengeschäftsführer muss nach § 667 iVm. §§ 687 II, 681 S. 1 BGB „alles“ herausgeben, was er aus der Geschäftsanmaßung erlangt hat. Dem Verletzten sollen alle Vermögensvorteile zufließen, die mit dem Geschäft verbunden sind. Voraussetzung ist damit zunächst ein kausaler Zusammenhang zwischen der Rechtsverletzung und den erlangten Vorteilen.

Um die Haftung des Verletzers nicht ausufern zu lassen, wird bei § 667 BGB einschränkend ein innerer Zusammenhang zwischen Vorteil und ausgeführtem Geschäft verlangt.¹⁸⁵⁷ Vorteile, die der Beauftragte nur bei Gelegenheit der Auftragsausführung erlangt hat, muss er nicht herausgeben.¹⁸⁵⁸ Nach der hier verwendeten Terminologie muss die Rechtsverletzung den Gewinn (mit-)geprägt haben. Der Gewinn muss also bei wertender Betrachtung gerade durch die Rechtsverletzung ermöglicht worden sein.¹⁸⁵⁹ Dadurch unterscheidet sich § 687 II BGB vom Bereicherungsanspruch. § 687 II BGB schöpft *alle* Vorteile ab, die dem Verletzer aus der Verletzung zugeflossen sind; § 812 I 1 Var. 2 BGB nur solche Vorteile, die dem Rechtsinhaber zugewiesen sind.

Herausgeben muss der Verletzer in jedem Fall den Umsatz, den er unmittelbar mit dem rechtsverletzenden Produkt erzielt hat.¹⁸⁶⁰ Erlangt hat er die Bruttoeinnahmen. Umsatzsteuer, die er ans Finanzamt abgeführt hat oder noch abführen muss, kann er den Umsätzen als Aufwendungersatz entgegenhalten.¹⁸⁶¹ Ansonsten können nur Vorteile berücksichtigt werden, die dem Verletzer tatsächlich zugeflossen sind.¹⁸⁶² Zahlungen müssen nur herausgegeben werden, soweit sie tatsächlich erfolgt sind. Rabatte oder Skonti mindern daher den herauszugebenden

1855 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 193; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 196 f.; *Smielick*, Verletzerge Gewinn, S. 94; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 961; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531 f.

1856 Staudinger²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 687 Rn. 51; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 196 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 194; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 532.

1857 Vgl. *Erman*¹⁴/*Berger*, § 667 Rn. 7 mwN; MünchKommBGB⁶/*Seiler*, § 667 Rn. 9 mwN; *Smielick*, Verletzerge Gewinn, S. 102 f.

1858 MünchKommBGB⁶/*Seiler*, § 667 Rn. 9; *Erman*¹⁴/*Berger*, § 667 Rn. 9.

1859 Vgl. BGHZ 34, 320, 323 – Vitasulfal; BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 209; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541.

1860 BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II. Den Anspruch darauf beschränken wollen *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 200; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627.

1861 Vgl. *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1684; *Zahn*, Verletzerge Gewinn, S. 111; *Smielick*, Verletzerge Gewinn, S. 102. Diese sehen den Umsatzsteueranteil bereits nicht als Vorteil des Verletzers an.

1862 *Erman*¹⁴/*Berger*, § 667 Rn. 10; *Palandt*⁷⁵/*Sprau*, § 667 Rn. 4; *Smielick*, Verletzerge Gewinn, S. 102.

Erlös.¹⁸⁶³ Forderungen, die der Verletzer noch nicht eingetrieben hat, müssen nur als solche abgetreten werden.¹⁸⁶⁴

Ganz entfernte Vorteile dagegen, die im Wesentlichen auf eigenen, rechtmäßigen Leistungen des Verletzers beruhen, werden nicht mehr von der Rechtsverletzung geprägt. Sie stehen also dem Verletzer zu. Besonders deutlich wird dies bei gestohlenem Geld: Der Dieb kauft sich davon Lotterielose und kann seinen Einsatz verzehnfachen. Die Verfasser des BGB haben es als selbstverständlich angesehen, dass in diesem Fall der Bestohlene keinen Anspruch auf den Gewinn, sondern nur auf die gestohlene Geldsumme hat.¹⁸⁶⁵ Geld ist der Prototyp eines austauschbaren Gewinnerzielungsfaktors, so dass man ihm keinen prägenden Einfluss auf eine Gewinnerzielung zusprechen kann. Deswegen hat schon das Reichsgericht zu Recht abgelehnt, Erträge abzuschöpfen, die der Verletzer durch die Re-Investition des Gewinns erzielt hat.¹⁸⁶⁶

Bei allen anderen mittelbaren Vorteilen muss durch eine wertende Betrachtung entschieden werden, inwiefern die Rechtsverletzung sie geprägt und damit erst ermöglicht hat. Dazu kann auch die positive Ausstrahlung der Immaterialgüternutzung gehören, etwa eine Imageverbesserung durch den Verkauf von Luxusprodukten.¹⁸⁶⁷ Für die Höhe des herauszugebenden Vorteils kann man sich an Einstandspreisen oder anderen Einmalzahlungen orientieren, die ein rechtmäßiger Nutzer für die Erlaubnis zahlen müsste, das entsprechende Produkt verkaufen zu dürfen.¹⁸⁶⁸

a) Sprungbrett-Effekt

Schwieriger einzuordnen sind zusätzliche Umsätze, die in anderen Rechtsordnungen unter dem Stichwort des Sprungbrett-Effekts diskutiert werden.¹⁸⁶⁹ Dabei handelt es sich um Umsätze des Verletzers mit Gütern, Serviceleistungen und sonstigen Folgeaufträgen, die zwar ihrerseits nicht in das Immaterialgüterrecht eingreifen, aber im Zusammenhang mit der Rechtsverletzung erzielt werden.¹⁸⁷⁰

1863 BGH GRUR 2001, 329, 332 – Gemeinkostenanteil (insoweit nicht in BGHZ 145, 366); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 25; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2682.

1864 B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 201; Smielick, Verletzergewinn, S. 106. Dazu allgemein Münch-KommBGB⁹/Seiler, § 667 Rn. 10 f.; Palandt¹⁵/Sprau, § 667 Rn. 3, 7.

1865 Prot. II, S. 743. Ebenso RGZ 35, 63, 73 f. – Ariston (obiter); Helms, Gewinnherausgabe, S. 169; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 146 f.

1866 RGZ 130, 108, 114 – Glühlampen. Zustimmend: BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 221; Helms, Gewinnherausgabe, S. 169 ff.; Dreyer/Kotthoff/Meckel, UrhG³, § 97 Rn. 69. Ebenso beim strafrechtlichen Verfall, BGH NStZ 1996, 332 und oben Fn. 1467.

1867 Lehmann, BB 1988, 1680, 1684; Huster, Gewinnhaftung, S. 358. Allgemein zur Herausgabe unkörperlicher Vorteile B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 202 ff.

1868 Dazu oben B.III.5.c)aa).

1869 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(2), II.2.a)bb).

1870 Dazu auch Grabinski, GRUR 2009, 260, 262; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 73a.

Hier muss man danach differenzieren, ob die Immaterialgüterrechtsverletzung die zusätzlichen Umsätze ermöglicht hat oder ob sie ein austauschbarer Faktor war.¹⁸⁷¹ Wenn ein Gesamtauftrag nur wegen der vorsätzlichen Immaterialgüterrechtsverletzung gewonnen werden konnte,¹⁸⁷² sind alle folgenden Gewinne durch diese geprägt und müssen aus präventiven Gründen abgeschöpft werden.

In einem Fall vor dem LG Düsseldorf stellte der Beklagte eine patentverletzende Maschine her, die er an seine Kunden vermietete.¹⁸⁷³ Diese verpflichteten sich im Mietvertrag, alle Verbrauchsmaterialien vom Beklagten zu beziehen. Die Verbrauchsmaterialien verletzen keine Rechte des Klägers. Trotzdem bildeten in diesem Fall die rechtsverletzende Maschine und die Verbrauchsmaterialien eine wirtschaftliche Einheit. Der Verletzer muss daher den gesamten Umsatz herausgeben, wenn seine Kunden die Maschine zumindest auch wegen der patentverletzenden Funktion gemietet haben. Weil der Bezug der Verbrauchsmaterialien untrennbarer Teil der Mietabrede war, wird auch der nachfolgende Umsatz mit den Verbrauchsmaterialien durch die Rechtsverletzung geprägt.¹⁸⁷⁴ Dagegen müssen die Gewinne nicht herausgegeben werden, wenn die Kunden das schutzrechtsverletzende Produkt vor allem wegen der gewachsenen Kundenbeziehungen, der allgemeinen Wertschätzung des verletzenden Unternehmens oder wegen des günstigen Preises gekauft haben.¹⁸⁷⁵

Nach dieser Differenzierung ist auch das OLG Düsseldorf in seinem *Schwerlastregal*-Urteil verfahren:¹⁸⁷⁶ Dort hatte ein Hersteller von modular aufgebauten Regalsystemen mehrere umfangreiche Aufträge erhalten, Bau- und Supermärkte einzurichten. Nur ein Teil der dabei verwendeten Regalmodule verstieß gegen das Klägerpatent. Das OLG hat nicht den gesamten Umsatz der Aufträge zur Grundlage der Gewinnherausgabe gemacht. Grundsätzlich musste nur der Umsatz herausgegeben werden, der auf die patentverletzenden Module entfiel. Darüber hinaus wurden die Umsätze mit patentfreien Teilen berücksichtigt, die notwendig waren, um die patentverletzenden Module aufzustellen und zu benutzen. Denn diese wären andernfalls nicht verkauft worden.¹⁸⁷⁷ Den restlichen Umsatz durfte der Verletzer behalten. Das OLG sah es als nicht erwiesen (und auch als wenig wahrscheinlich) an, dass der restliche Auftrag dem Verletzer nur deswegen erteilt worden war, weil er die patentverletzenden Module anbieten konnte.¹⁸⁷⁸ Ver-

1871 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 197, 201 f. – *Schwerlastregal*; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262.

1872 Vgl. *Perini v LPC* [2012] EWHC (Ch) 911.

1873 LG Düsseldorf InstGE 2, 108 – Verpackungsmaterial.

1874 Im Ergebnis ebenso LG Düsseldorf InstGE 2, 108, 110 – Verpackungsmaterial.

1875 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 201 f. – *Schwerlastregal*; LG Düsseldorf InstGE 6, 136, 140 – Magnetpule; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262.

1876 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 197 – *Schwerlastregal*.

1877 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 197 – *Schwerlastregal*.

1878 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 201 f. – *Schwerlastregal*, mit Substantiierungsanforderungen.

gleichbare gemeinfreie Lösungen hatten nach dem Aufkommen der patentierten Module nicht nennenswert an Marktanteil verloren.

Daher ginge es zu weit, sämtliche Umsätze von Zubehör oder anderen nicht-rechtsverletzenden Produkten herausgeben zu müssen, die *typischerweise* mit dem rechtsverletzenden Produkt zusammen gekauft werden.¹⁸⁷⁹ Etwas anderes gilt, wenn Kunden nur deswegen eine Geschäftsbeziehung mit dem Verletzer eingegangen sind, weil er das rechtsverletzende Produkt anbieten konnte und es andernfalls nicht zum Verkauf der übrigen Gegenstände gekommen wäre. Nach diesen Kriterien war die Gewinnabschöpfung in einem australischen Fall gerechtfertigt, in dem ein Importeur für Motorradzubehör den australischen Markt nur deswegen ein halbes Jahr früher bedienen konnte, weil er den urheberrechtlich geschützten Katalog eines Wettbewerbers kopiert hatte.¹⁸⁸⁰ Hätte er dagegen kurzfristig auch selbst einen Katalog erstellen können, dann hätte es an der inneren Rechtfertigung gefehlt, die Gewinne mit dem rechtmäßigen Verkauf des Zubehörs abzuschöpfen.¹⁸⁸¹

b) Ersparte Aufwendungen

Immaterialgüterrechtsverletzungen können nicht nur dazu führen, dass der Umsatz des Verletzers steigt, sondern auch dazu, dass seine Kosten sinken. Das gilt insbesondere in Fällen, in denen der Verletzer das Immaterialgut nur innerbetrieblich nutzt. Dann generiert er keine zusätzlichen Erlöse, sondern senkt in erster Linie seine Kosten. Das gilt etwa für Verfahrenspatente, wie der Fall *Maischevergärung* des Reichsgerichts zeigt. Dort ermöglichte ein patentiertes Vergärungsverfahren, vorhandene Bottiche effizienter zu nutzen und dadurch Kosten zu senken.¹⁸⁸² Der Gewinn eines Produkts wird durch eine effizientere Produktion typischerweise nicht geprägt, weshalb der Verletzer nicht den Gewinn aus dem Verkauf der vergorenen Maische herausgeben muss.¹⁸⁸³ Allerdings muss er die Kostenersparnis herausgeben, weil dies ein Vorteil ist, den der Verletzer unmittelbar aus der Verletzungshandlung erlangt hat und der von ihr auch geprägt wird.¹⁸⁸⁴

1879 AA Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2658.

1880 A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 (Federal Court of Australia).

1881 Vgl. Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors [1996] FSR 356, 360 (Ch); MJA Scientifics v SC Johnson [1998] FCA 1467 (Kopie einer urheberrechtlich geschützten Bedienungsanleitung nicht entscheidend für Eintritt in Pestizidmarkt).

1882 RGZ 43, 56 f. – Maischevergärung.

1883 Vgl. Haedicke, GRUR 2005, 529, 531 f.

1884 BG, 7.12.2006, BGE 133 III, 153, 165 – Taliban (aPR); Helms, Gewinnherausgabe, S. 193 Fn. 754; Spitz, sic! 2007, 795, 808. Ebenso aus schadensersatzrechtlicher Perspektive: Tilghman v Proctor, 125 US 136, 146 (1888); Preu, GRUR 1979, 753, 757; Heermann, GRUR 1999, 625, 627. Aus bereicherungsrechtlicher Perspektive: Brandner, GRUR 1980, 359, 361; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 71. Ablehnend: Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 105; B. Ebert, Geschäftsmaßnung, S. 216; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 538.

Mit einem schadensersatzrechtlichen Verständnis ist ein solches Ergebnis nicht in Einklang zu bringen. Eine Verlostersparnis des Verletzers hat auch bei großzügiger Auslegung keinen Zusammenhang mit einem Schaden des Rechtsinhabers.¹⁸⁸⁵ Hier kommt selbst die Fiktion der Rechtsprechung an ihre Grenzen, dass der Gewinn des Verletzers dem Gewinn des Rechtsinhabers entsprechen soll. Auch wenn man eine Gewinnabschöpfung im Wortsinn vornehmen möchte oder einer Geschäftsführungsanalogie verhaftet ist, fällt es schwer zu begründen, wie bei einer insgesamt verlustträchtigen Unternehmung ein „Gewinn“ abgeschöpft werden kann. Ungezwungen möglich ist dies dagegen, wenn man § 687 II BGB neutral als deliktsrechtliches¹⁸⁸⁶ Instrument ansieht, mit dem einem vorsätzlichen Verletzer aus präventiven Gründen alle Vorteile entzogen werden sollen, die er aus der Verletzung gezogen hat. Dann ist es vielmehr selbstverständlich, die Verlostersparnis als unmittelbaren Vorteil der Rechtsverletzung abzuschöpfen.¹⁸⁸⁷

Aus präventiven Gründen ist die Abschöpfung sogar geboten, weil die Kostenersparnis durch die Nutzung eines Verfahrenspatents typischerweise höher ist als der marktübliche Lizenzsatz. Ein rechtmäßiger Lizenznehmer hat keinen Anreiz zur Lizenzierung, wenn er die volle Kostenersparnis an den Patentinhaber herausgeben muss. Er ist nur bereit, für die Lizenz zu zahlen, wenn er an den Effizienzgewinnen partizipiert. Aus Präventionsgründen ist es daher gerechtfertigt, dem vorsätzlichen Verletzer diese Effizienzgewinne vollständig zu entziehen, so dass er auch ersparte Aufwendungen herausgeben muss.¹⁸⁸⁸

Dazu gehören auch Steuerersparnisse, wenn das patentierte Produktionsverfahren als solches zu einer geringeren Steuerquote führt als das bisher vom Verletzer verwendete.¹⁸⁸⁹ Knüpft die Steuerersparnis aber an die persönliche Leistungsfähigkeit des Verletzers an und führt die Schadensersatzzahlung dementsprechend zu niedrigeren Steuerzahlungen, so steht diese in keinem Zusammenhang mit dem Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts und wird von der Rechtsverletzung nicht geprägt. Sie ist daher nicht an den Rechtsinhaber herauszugeben.¹⁸⁹⁰

1885 Vgl. RGZ 130, 108, 110 – Glühlampen; BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II; *Kaßner*, Verletzerergewinn, S. 24; *Smielick*, Verletzerergewinn, S. 190; aA *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627 (Fiktion).

1886 Zur deliktsrechtlichen Natur des § 687 II BGB oben I.1.a)aa).

1887 BG, 7.12.2006, BGE 133 III, 153, 165 – Taliban (aPR); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 193 Fn. 754.

1888 Im Ergebnis ebenso: RGZ 43, 56, 61 – Maischevergärung; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627; *Zahn*, Verletzerergewinn, S. 139 mit Nachweisen zur älteren Literatur; aA RGZ 130, 108, 110 – Glühlampen; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 216; *Smielick*, Verletzerergewinn, S. 190.

1889 RGZ 43, 56, 61 – Maischevergärung: Besteuert wurde die Größe der Maischebottiche unabhängig von der Kapazitätsauslastung. Das Patent erlaubte eine höhere Auslastung und damit eine relativ niedrigere Steuerbelastung.

1890 AA *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1684.

c) Anteilige Erlösherausgabe bei Kombinationseingriffen

Oben unter IV.2. wurde gezeigt, dass der Gewinn eines Produkts durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Er kann daher nicht allein auf die Verletzung eines Immaterialgüterrechts zurückgeführt werden. Nach fast einhelliger Ansicht soll der Rechtsinhaber daher auch nicht den gesamten Erlös des Verletzers herausverlangen können, sondern nur den Teil, der auf der Nutzung seines Immaterialgüterrechts beruht.¹⁸⁹¹ Es wird aber im Folgenden gezeigt, dass damit das Präventionssignal unnötig geschwächt wird, ohne dass die Rechtsnatur des Anspruchs dies erforderlich machen würde. Außerdem widerspräche eine solche Einschränkung des Abschöpfungsanspruchs der harten Linie, die beim Kostenerstattungsanspruch des Verletzers vertreten wird (dazu aa). Die Frage nach der Gewinnaufteilung stellt sich darüber hinaus, wenn der Verletzer nicht nur in (Immaterialgüter-)Rechte eines Rechtsinhabers, sondern in Rechte mehrerer Rechteinhaber eingegriffen hat (dazu bb).

Das Problem wird nach der hier vertretenen Ansicht bereits auf Tatbestandsebene entschärft, weil der Verletzer den Gewinn von vorneherein nur herausgeben muss, wenn dieser durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt wurde.¹⁸⁹² Hat die Verletzung dagegen nur einen unbedeutenden Beitrag zum Gesamtprodukt geleistet oder nur mittelbar zu Gewinnen geführt, dann hat der jeweilige Rechtsinhaber nur Anspruch auf Schadensersatz in Höhe der üblichen Lizenzgebühr.

aa) Mitnutzung von Rechtsgütern des Verletzers

(1) Anteilige Abschöpfung

Nach überwiegender Ansicht im Immaterialgüterrecht hat der Inhaber des verletzten Rechts nur Anspruch auf den Anteil am Gewinn, der wertungsgemäß auf das von ihm „eingebrachte“ Recht entfällt.¹⁸⁹³ Der Verletzer muss daher im Regelfall nicht den vollen Gewinn, sondern nur den Anteil herausgeben, der gerade

1891 Dazu unten Fn. 1893.

1892 Dazu oben 2.b).

1893 BGHZ 194, 194 Tz. 17 ff. – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 33, 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; 150, 32, 42 – Unikatrahmen; BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse; GRUR 2007, 431 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 254 ff., 266 – Lifter; InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal; InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG); OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 f. – Gipürespitze II (UWG); *Kühnen*, Patentverletzung, Rn. 2699; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 136; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 651. So auch in England (*Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 219 ff., 230, 251 (Pat)). Außerdem *Helms*, Gewinnabschöpfung, S. 209 ff., der aber nur solche Ertragsfaktoren berücksichtigen möchte, die den Gewinn ihrerseits mitgeprägt haben.

auf der Rechtsverletzung beruht. Das gilt insbesondere, wenn der Verletzer eigene Schutzrechte eingesetzt hat.¹⁸⁹⁴ Die Rechtsprechung betont hierbei, dass es nicht auf Kausalität ankomme, sondern eine Aufteilung nach wertenden Gesichtspunkten vorzunehmen sei.¹⁸⁹⁵ Es müsse ein ursächlicher Zusammenhang „im Rechtssinne“ bestehen.¹⁸⁹⁶

Daher müssen die Gerichte nicht im klassischen Sinn prüfen, in welchem Ausmaß die Immaterialgüterrechtsverletzung kausal für den Verkauf einzelner rechtsverletzender Produkte war. Den Tatsacheninstanzen wird vielmehr ein weiterer Beurteilungsspielraum nach § 287 ZPO eingeräumt.¹⁸⁹⁷ Klare Vorgaben existieren nicht.¹⁸⁹⁸ Insbesondere ist unklar, ob sich die Gerichte in erster Linie vom Ausgleichsgedanken leiten lassen sollen, also das Ausmaß des vermutlich entstandenen Schadens berücksichtigen müssen; oder ob sie eine Abschöpfungsperspektive einnehmen und die erzielten Verletzervorteile möglichst umfassend abschöpfen sollen.

Die Patentverletzungsgerichte stellen maßgeblich auf die Motive der Kaufentscheidung ab. Sie fragen also, warum sich die Käufer für das patentverletzende Produkt und nicht für das Original entschieden haben.¹⁸⁹⁹ Dabei berücksichtigen die Gerichte u.a. den Innovationsgrad und damit die Attraktivität des verletzten Immaterialgüterrechts, die legalen Ausweichmöglichkeiten des Verletzers¹⁹⁰⁰ und den Ruf des Verletzterunternehmens.¹⁹⁰¹ Auch bei den ästhetischen Schutzrechten und im Markenrecht stellen die Gerichte auf den Einfluss des verletzten Immaterialgüterrechts auf die Kaufentscheidung ab,¹⁹⁰² daneben spielen auch der Grad

1894 *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 651. Darauf wollen einige die Gewinnaufteilung beschränken, *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531; *Haft/Reimann*, Mitt 2003, 437, 443 f. Dagegen *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 203 f.

1895 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flascenträger; 181, 98 Tz. 41 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 266 – Lifter; InstGE 7, 194, 195 f., 205 – Schwerlastregal; InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; *Kühnen*, Patentverletzung, Rn. 2699.

1896 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flascenträger.

1897 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flascenträger; 181, 98 Tz. 42 – Tripp-Trapp-Stuhl; GRUR 2013, 1212 Tz. 4 ff. – Kabelschloss; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 38 – Steckverbindergehäuse (UWG).

1898 Zu der Fülle an unterschiedlichen Kriterien, vgl. etwa BGHZ 194, 194 Tz. 22 ff. – Flascenträger; 181, 98 Tz. 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2013, 1212 Tz. 4 ff. – Kabelschloss; GRUR 2007, 431 Tz. 39 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 1959, 379, 382 – Gasparone; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 269 ff. – Lifter; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG); *Kleinbeyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 684 mwN; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264.

1899 BGHZ 194, 194 Tz. 22 ff. – Flascenträger; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 268 ff., 272 – Tintentankpatrone.

1900 Diese müssen zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung marktfähig gewesen sein, OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 214 f. – Schräg-Raffstore; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep.

1901 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 216 f. – Schräg-Raffstore; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep.

1902 BGHZ 181, 98 Tz. 45 – Tripp-Trapp-Stuhl; 119, 20, 29 – Tchibo/Rolex II (UWG); BGH GRUR 2007, 431, 434 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse; BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse.

der Nachahmung, der Umfang der übernommenen Passagen bzw. die Zeichenähnlichkeit eine erhebliche Rolle.¹⁹⁰³

Umstritten ist, in welchem Ausmaß bei der Abwägung berücksichtigt werden darf, dass der Verletzer den Rechtsinhaber im Preis unterboten hat. Einerseits ist es eine marktwirtschaftliche Selbstverständlichkeit, dass der Preis eines Produkts erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat. Andererseits kann der niedrigere Preis Folge der Rechtsverletzung sein, insbesondere weil der Verletzer keinen eigenen Forschungs- und Entwicklungsaufwand betreiben musste und keine Lizenzgebühr einkalkuliert hat.¹⁹⁰⁴ Dann muss der Preis bei wertender Betrachtung unberücksichtigt bleiben, weil der Verletzer sonst von dem Rechtsbruch profitiert. Wenn aber Größenvorteile, eine andere Preispolitik oder sonstige Anstrengungen des Verletzers den niedrigeren Preis ermöglicht haben, gibt es keinen Grund, diesen Gewinnfaktor schwächer zu gewichten.¹⁹⁰⁵

Ebenfalls unterschiedlich beantwortet wird die Frage, ob besondere Vertriebsleistungen des Verletzers bei der Gewinnaufteilung berücksichtigt werden dürfen.¹⁹⁰⁶ Wenn man den Gewinn auf die einzelnen Faktoren verteilt, gibt es jedoch keinen Grund, besondere Vertriebsleistungen des Verletzers unberücksichtigt zu lassen.¹⁹⁰⁷ Daher hat der BGH in der *Tchibo/Rolex*-Entscheidung die Vertriebskraft von *Tchibo* berücksichtigt. Das Unternehmen hatte auch mit anderen preiswerten Uhren einen großen Umsatz erzielt, die nicht an *Rolex*-Uhren erinnern.¹⁹⁰⁸ Etwas anderes ist nur gerechtfertigt, wenn das verkaufte Produkt ohne die rechtsverletzende Eigenschaft unverkäuflich gewesen wäre.¹⁹⁰⁹

Die Aufteilung des Verletzergewinns wird teilweise damit begründet, dass ein Gewinnanteil ausreichend sei, um den Rechtsinhaber für die Verletzung seines Immaterialgüterrechts zu kompensieren.¹⁹¹⁰ Es führe zu einer unangemessenen Schlechterstellung des Verletzers, wenn er auch solche Gewinnanteile herausgeben müsste, die auf Teilen des rechtsverletzenden Produktes beruhten, die nicht in den Schutzbereich des verletzten Immaterialgüterrechts fallen.¹⁹¹¹

1903 BGHZ 181, 98 Tz. 44, 47 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BDS³/Bücher, § 14 MarkenG Rn. 656; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 79; BeckOK-UrhR⁸/Reber, § 97 Rn. 116.

1904 LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 271 – Tintentankpatrone; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2714; Kleinbeyer/Hartwig, GRUR 2013, 683, 686 f.

1905 LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 271 – Tintentankpatrone; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2714.

1906 Dagegen BGHZ 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 167; Haedicke, GRUR 2005, 529, 532. Dafür OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 363 – Durastep; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 619; Grabinski, GRUR 2009, 260, 265; Pross, FS Tilmann, 881, 893. Differenzierend Schulte/Voß/Kühnen, PatG², § 139 Rn. 131.

1907 Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2711 f.; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 524; Grabinski, GRUR 2009, 260, 265; Helms, Gewinnherausgabe, S. 261. Dazu bereits oben IV.2.b).

1908 Vgl. BGHZ 119, 20, 29 f. – Tchibo/Rolex II (UWG).

1909 Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2711.

1910 BGHZ 194, 194 Tz. 17 – Flaschenträger.

1911 Smielick, Verletzergewinn, S. 137.

(2) Vollständige Abschöpfung

Nach hier vertretener Ansicht ist die präventive Gewinnabschöpfung nur gerechtfertigt, wenn der Handelnde weiß, dass er Rechte Dritter verletzt. Um dem Präventionsanliegen gerecht zu werden, muss einem potentiellen Verletzer der Gewinnanreiz so weit wie möglich genommen werden. Daher darf ihm nicht einmal der Gewinnanteil zustehen, der auf dem Einsatz seiner eigenen Rechtsgüter, seines Kapitals und seiner Arbeit beruht.¹⁹¹² Der Präventionszweck rechtfertigt daher, mit § 687 II BGB den gesamten Gewinn abzuschöpfen.¹⁹¹³

Setzt der Eigengeschäftsführer eigene Rechtsgüter ein, die für den Gewinn ausschlaggebend sind, dann darf er diese ggf. im Rahmen des Aufwendungsersatzes in Höhe ihres objektiven Wertes abziehen.¹⁹¹⁴ Ihren darüber hinausgehenden Anteil am Gewinn muss er aber herausgeben. So argumentiert etwa eine starke Literaturmeinung im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis.¹⁹¹⁵ Verändert der Besitzer den Gegenstand maßgeblich, zum Beispiel weil er einen Rohbau bezugsfertig macht, so muss er aus präventiven Gründen Nutzungsersatz für den verbesserten Gegenstand zahlen, wird aber für seine Verwendungen entschädigt.¹⁹¹⁶ Der Eigentümer erhält also den Gewinnanteil für die Anstrengungen des bösgläubigen Besitzers und muss ihn nur für seine Aufwendungen entgelten. Das kann gerade über einen längeren Zeitraum zu erheblich höheren Zahlungen des bösgläubigen Besitzers führen.¹⁹¹⁷

Dem Verletzer sämtliche Vorteile zu entziehen, ist im Übrigen das wesentliche Argument, weshalb ihm nach ganz überwiegender Ansicht tatsächlich entstandene Kosten nur sehr eingeschränkt ersetzt werden.¹⁹¹⁸ Eine scharfe Haltung bei der Anrechenbarkeit der Kosten einzunehmen, anschließend aber den Gewinn auf die einzelnen Faktoren aufzuteilen, erscheint wenig konsequent.¹⁹¹⁹ Diese großzügige Haltung bei der Gewinnaufteilung dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass nach fast allgemeiner Ansicht jede auch noch so unbedeutende Immaterialgüterrechtsverletzung zu einem Gewinnabschöpfungsanspruch führen soll. Würde man in diesen Fällen den gesamten Gewinn abschöpfen, wäre dies in der Tat eine

1912 Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 77.

1913 Haedicke, GRUR 2005, 529, 532; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 269; von der Osten, GRUR 1998, 284, 287 f.; Kozioł, FS Medicus, 237, 242, 248; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 195 ff., 228 f., 286; Wilhelm, SachenR⁴, Rn. 73; Wilburg, AcP 163 (1964), 346, 351; aA Kellmann, Gewinnhaftung, 137 ff. iVm 96 Fn. 155.

1914 B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 197, 257; Smielick, Verletzergegnung, S. 95, 97.

1915 Dazu oben B.I.1.b)aa).

1916 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 24; NK³/Schanbacher, § 987 Rn. 22; Soergel¹³/Stadler, § 987 Rn. 20. Anders aber heute die ständige Rechtsprechung, BGHZ 109, 179, 191; NJW 1992, 892; NJW 1995, 2627, 2628.

1917 Staudinger²⁰¹³/Gursky, § 987 Rn. 25.

1918 Dazu unten 4.d)bb), cc).

1919 Ähnlich Tilmann, GRUR 2003, 647, 650.

unverhältnismäßige Reaktion der Rechtsordnung.¹⁹²⁰ Unter dieser Prämisse ist die anteilige Gewinnabschöpfung bei nebensächlichen Immaterialgüterrechtsverletzungen zwar folgerichtig, schwächt aber in den übrigen Fällen den Zweck der Vorschrift, präventiv zu wirken.¹⁹²¹ Insbesondere bei bekannten Unternehmen oder solchen mit starken Marken schwächt die bloß anteilige Abschöpfung die Präventionswirkung.¹⁹²² Denn bei ihren Produkten beruht die Kaufentscheidung zu einem wesentlichen Teil auf der Wertschätzung und dem Vertrauen, das die Abnehmer dem Verletzer entgegenbringen.¹⁹²³ Entsprechend kleiner ist der Gewinnanteil, der auf das Immaterialgüterrecht entfällt, und umso größer wäre der Anreiz, Immaterialgüterrechte zu verletzen.

Lässt man mit der hier vertretenen Ansicht eine präventive Gewinnabschöpfung nur dann zu, wenn der Gewinn maßgeblich durch das vorsätzlich verletzte Rechtsgut mitgeprägt wird, ist eine scharfe Reaktion der Rechtsordnung dagegen angemessen. Bei einer vorsätzlichen Verletzung darf die Rechtsordnung durch eine vollständige Gewinnabschöpfung nach außen demonstrieren, dass sich ein Bruch ihrer Normen nicht lohnt. Anders als im Bereicherungsrecht geht es bei der Gewinnabschöpfung nicht nur darum, den ungerechtfertigten Vorteil der Rechtsverletzung abzuschöpfen und so die von der Rechtsordnung vorgesehene Güterverteilung wiederherzustellen. Es sollen darüber hinaus aus präventiven Gründen *alle* Vorteile abgeschöpft werden, die durch die rechtswidrige Immaterialgüterrechtsnutzung ermöglicht wurden.¹⁹²⁴

Die anteilige Gewinnabschöpfung wird im Wesentlichen damit begründet, dass dem Rechtsinhaber der Gewinn nur insoweit zustehe, als er auf der Immaterialgüterrechtsverletzung beruhe, also in den gegenständlichen Schutzbereich des Rechts falle.¹⁹²⁵ Das überzeugt im Rahmen der präventiven Gewinnabschöpfung nicht. Oben wurde ausführlich dargelegt,¹⁹²⁶ dass dem Rechtsinhaber der Verletzergewinn als solcher nicht zugewiesen ist. Der Eingriff in die abstrakte Gewinnchance wird bereits mit der üblichen Lizenzgebühr ausreichend abgegolten. Hinsichtlich des tatsächlich erwirtschafteten Verletzergewinns ist der Rechtsinhaber also nur der *relativ* bessere Berechtigte. Dann kann die Berechtigung des Rechtsinhabers also keinen Einfluss auf den Abschöpfungsumfang haben. Entscheidend ist vielmehr das Ziel der Gewinnabschöpfung.

1920 Vgl. Helms, Gewinnherausgabe, S. 204, 209.

1921 Helms, Gewinnherausgabe, S. 204; Krumm, Inanspruchnahme, S. 113 ff., 133.

1922 LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 272 f. – Tintentankpatrone; Helms, Gewinnherausgabe, S. 210.

1923 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – noblesse; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 272 f. – Tintentankpatrone; Eichmann/v. Falkenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 25.

1924 Krumm, Inanspruchnahme, S. 213 f., 245 f.; Smielick, Verletzergewinn, S. 91 f.

1925 United Horse Shoe and Nail v Stewart, (1888) 5 RPC 260, 266 f.; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 (Pat); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 211 f., 215 – Schräg-Raffstore; InstGE 5, 251, 266 – Lifter; Smielick, Verletzergewinn, S. 137.

1926 Dazu oben IV.2.

Weiter wird eingewendet, eine vollständige Gewinnabschöpfung käme einer Bestrafung gleich, die dem deutschen Zivilrecht fremd sei.¹⁹²⁷ Auch diese Argumentation ist inkonsequent: Wer präventive Elemente als Folge einer Immaterialgüterrechtsverletzung ablehnt, muss die Gewinnabschöpfung im Ganzen ablehnen.

Aber auch für kompensatorische Zwecke ist die im Immaterialgüterrecht vorherrschende Ansicht inkonsequent. Durch die Gewinnaufteilung erkennt sie an, dass es über die Immaterialgüterrechte hinaus weitere wesentliche Faktoren gibt, die den Gewinn beeinflussen. Dann steht dem Rechtsinhaber aber über die übliche Lizenzgebühr hinaus kein höherer Gewinnanteil zu. Es gibt keine einzelnen Faktoren, etwa absolute Rechte, die gegenüber anderen Gewinnfaktoren Vorrang haben.¹⁹²⁸ Es gibt keinen Grund, etwa Kapital, Know-how oder die Arbeitsleistung des Verletzers geringer zu schätzen als absolute Rechte. Der Gewinn einer Unternehmung beruht auf der geschickten Kombination *sämtlicher* eingesetzter Mittel. Er steht also demjenigen zu, der diese Faktoren erfolgreich zusammengefügt hat – und nicht den Inhabern der jeweils eingesetzten Rechtsgüter.¹⁹²⁹

bb) Mitnutzung von Rechtsgütern anderer Rechtsinhaber

Es kommt regelmäßig vor, dass der Verletzer Rechtsgüter verschiedener Rechtsinhaber verletzt, etwa bei komplexen Produkten mit vielen Patenten.¹⁹³⁰ Auch wenn Musikaufnahmen oder Filme rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht werden, sind regelmäßig mehrere Urheber und Leistungsschutzberechtigte betroffen.¹⁹³¹ In diesen Fällen muss man über eine Gewinnaufteilung nachdenken.

Hier sind mehrere Modelle denkbar: Zunächst kann man den erzielten Gewinn des Verletzers unter den verschiedenen Inhabern der verletzten Rechte aufteilen.¹⁹³² Diese Lösung ist naheliegend, wenn jeder Rechtsinhaber ohnehin nur Anspruch auf den Anteil am Verletzergewinn hat, welcher der Nutzung seines Immaterialgüterrechts entspricht.¹⁹³³ Hat der Verletzer auch andere Schutzrechte verletzt, dann mindert unter dieser Prämisse der Gewinnanteil des einen Schutz-

1927 Etwa *Smielick*, Verletzergewinn, S. 137 f.

1928 Dazu oben IV.2.b).

1929 *B. Ebert*, Geschäftsannaßung, S. 197.

1930 Daneben kann es an demselben Recht mehrere Berechtigte geben, neben dem Rechtsinhaber noch Lizenznehmer. Dazu unten F.I.1. und *Kühnen*, FS Schilling, 311, 328 f.

1931 Oder der Urheber eines Sammelwerks und die Einzelurheber, vgl. jüngst BGH WRP 2015, 353 – K-Theory.

1932 So etwa BGH WRP 2015, 353 Tz. 21 – K-Theory; OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal; InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore; Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 166; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 651; *B. Ebert*, Geschäftsannaßung, S. 229.

1933 OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 255, 267 – Lifter; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 274 – Tintentankpatrone.

rechts notwendig den Gewinnanteil der anderen, weil der erzielte Gewinn insgesamt nur einmal herausgegeben werden muss.

Wenn man dem vorsätzlichen Verletzer aber – wie hier vertreten – den gesamten zu Unrecht erzielten Gewinn entziehen möchte, gibt es drei Möglichkeiten: Man kann die verschiedenen Rechtsinhaber als Gesamtgläubiger ansehen. Dann kann jeder den gesamten Gewinn herausverlangen, muss ihn aber nach § 430 BGB mit den anderen Rechtsinhabern teilen.¹⁹³⁴ Alternativ kann jeder Rechtsinhaber als Teilgläubiger eingestuft werden. Dann darf er vom Verletzer nur den Anteil am Gewinn herausverlangen, welcher der Bedeutung seines Rechts entspricht.¹⁹³⁵ Als dritte Möglichkeit kann man einen Rechtsinhaber dazu berechtigen, den gesamten Gewinn abzuschöpfen, und die anderen auf Schadensersatzzahlungen verweisen. Damit der Verletzer nicht unverhältnismäßig hohen Ansprüchen ausgesetzt ist, muss er diese Schadensersatzansprüche dann als Aufwendungsersatz¹⁹³⁶ vom Rechtsinhaber zurückverlangen können, der den Gewinnherausgabeanspruch geltend gemacht hat.

Intuitiv scheint das *Teilgläubigermodell* am gerechtesten, weil so jeder Inhaber eines verletzten Rechts „seinen“ Anteil am Gewinn erhält. Allerdings wurde oben dargelegt, dass der Verletzergewinn nicht vom Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts erfasst ist.¹⁹³⁷ Deswegen hat der Rechtsinhaber lediglich ein relativ besseres Recht als der vorsätzliche Verletzer auf den Gewinn, aber keinen absoluten Rechtsanspruch. Die Rechtsordnung möchte dem Verletzer den Gewinn entziehen und spricht ihn demjenigen zu, der dieses Ziel effizienter als der Staat durchsetzen kann. Dass der Anspruchsberechtigte Inhaber eines verletzten Rechtsguts sein muss, dient dem Rechtsfrieden und soll Popularklagen verhindern. Dennoch bleibt der abgeschöpfte Gewinn, der über den Gewinnanteil des Immaterialgüterrechts (=Lizenzgebühr) hinausgeht, eine Prämie dafür, dass der Rechtsinhaber nicht nur sein Recht, sondern darüber hinaus auch die Rechtsordnung verteidigt.

Um diese im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe möglichst attraktiv zu machen, muss die Gewinnabschöpfung einerseits praktikabel sein, andererseits dem Verletzer die rechtswidrigen Vorteile möglichst vollständig entziehen. Wegen der letztgenannten Vorgabe scheidet das Teilgläubigermodell aus, wonach jeder

1934 So etwa *Omsels*, Geographische Herkunftsangaben, Rn 701; ähnlich *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 128 Rn. 18. Für die Aufteilung gibt es wiederum zwei Möglichkeiten: Man teilt den Gewinn immer nach der relativen Bedeutung der verletzten Immaterialgüterrechte auf, so etwa *Smielick*, Verletzergewinn, S. 97 ff.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 229. Alternativ kann man einem Rechtsinhaber den gesamten Gewinn analog § 947 II BGB zusprechen, wenn man dessen Rechtsgut als „Hauptsache“ für den Gewinn ansieht. Er muss dann an die übrigen Rechtsinhaber analog § 951 I 1 BGB als Ausgleich eine übliche Lizenzgebühr zahlen, vgl. *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 126 mwN.

1935 Dafür etwa OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 651; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 99 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 233 f.

1936 § 687 II 1 iVm. § 684 S. 1 BGB.

1937 Oben IV.2.

Rechtsinhaber von vorneherein nur „seinen“ Anteil am Verletzergewinn verlangen kann.¹⁹³⁸ Denn in diesem Fall verbleibt dem Verletzer ein Gewinn aus einer rechtswidrigen Tätigkeit, solange nicht alle Rechteinhaber ihren Gewinnanteil herausverlangen.

Dieses unerwünschte Ergebnis verhindert das *Gesamtgläubigermodell*, wonach jeder Rechtsinhaber zunächst den gesamten Verletzergewinn herausverlangen kann und gegebenenfalls später einen Teil an die anderen Rechtsinhaber herausgeben muss. Allerdings besteht in diesen Fällen die Gefahr, dass der Anspruchsteller am Ende weniger erhält, als er im Wege des Schadensersatzes nach der Lizenzanalogie erhalten hätte. Er müsste sich dann ggf. erneut an den Verletzer wenden, wobei sein Schadensersatzanspruch dann verjährt oder der Verletzer insolvent sein könnte.¹⁹³⁹ Außerdem ist er bei diesem Modell der Gefahr von Rechtsstreitigkeiten mit den anderen Rechtsinhabern ausgesetzt. Er müsste mit ihnen klären, ob deren Rechte tatsächlich verletzt sind und welcher Anteil ihrem Recht am Gesamtgewinn zukommt. Dieses Prozessrisiko wird viele Rechtsinhaber davon abhalten, den gesamten Verletzergewinn heraus zu verlangen. Sie würden sich dann auf einen Teilbetrag oder gewöhnlichen Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie beschränken.

Um sicherzustellen, dass in allen Fällen einer vorsätzlichen Rechtsverletzung der gesamte Verletzergewinn abgeschöpft wird, sollte daher als Anreiz der Verletzergewinn nach einer „*first to claim*“-Regel vollständig dem ersten Rechtsinhaber zustehen.¹⁹⁴⁰ Der dadurch ausgelöste Wettlauf der Schutzrechtsinhaber ist ein durchaus erwünschtes Ergebnis.¹⁹⁴¹ Als weiterer Vorteil muss sich der erfolgreiche Abschöpfer nicht mit den anderen verletzten Rechteinhabern auseinandersetzen, die ihm möglicherweise noch unbekannt sind, wenn er seinen Anspruch geltend macht. Die übrigen Verletzten müssen sich an den Verletzer halten, der dann deren Schadensersatzansprüche vom Abschöpfer als Aufwendungsersatz nach § 687 II 2 iVm. § 684 S. 1 BGB bzw. nach § 812 I 2 Var. 2 BGB zurückverlangen kann.¹⁹⁴² Dessen Höhe muss aber gedeckelt werden, damit auch dem Abschöpfer

1938 Vgl. auch die Einschränkung von OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore, wonach Gewinnanteile anderer Schutzrechtsinhaber nur so lange erheblich sein soll, wie eine Haftung des Verletzers noch möglich ist. Wie eine vollständige Abschöpfung aber dogmatisch möglich sein soll, nachdem die Ansprüche anderer Rechtsinhaber verjährt oder sonst nicht mehr durchsetzbar sind, erklärt es nicht.

1939 Die Rechtskraft des Urteils stünde dem nach hier vertretenen Ansicht (unten E.IV.) nicht entgegen, anders jedoch BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung.

1940 Ähnlich Köllner, Mitt 2006, 535, 537 f. Wenn der erste Anspruchsteller ausnahmsweise die geltend gemachte Gewinnherausgabe nicht ernsthaft verfolgt, können ihm die übrigen Verletzer den Einwand des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) entgegenhalten und sich an den Verletzer wenden. So lassen sich auch Missbräuche durch „Weiße Ritter“ des Verletzers verhindern.

1941 Kritisch dagegen Smielick, Verletzergewinn, S. 99.

1942 Um sich mit dem Abschöpfenden nicht erneut über die Höhe der gezahlten Lizenzgebühr auseinanderzusetzen zu müssen, könnte er diesem nach § 72 ZPO den Streit verkünden und wäre über die Interventionswirkung der §§ 68, 74 I ZPO geschützt.

fenden wenigstens sein Mindestschaden in Höhe der üblichen Lizenzgebühr verbleibt. So verbleibt das Risiko, dass die Verletzungshandlung für den Verletzer nach Zahlung aller Schadensersatzansprüche doch ein Verlustgeschäft war, bei diesem und nicht beim Abschöpfer. Rechtstechnisch lässt sich dies durch eine teleologische Reduktion des Aufwendungsersatzanspruchs umsetzen. Nach allgemeiner Ansicht ist der Aufwendungsersatzanspruch ohnehin gedeckelt, weil der Geschäftsführer bei der Geschäftsanmaßung seine Verluste nicht auf den Geschäftsherrn abwälzen darf.¹⁹⁴³

4. Erstattungsfähige Kosten (§§ 687 II, 684 S. 1 BGB)

Der Verletzer hat nach §§ 687 II 2, 684 S. 1 BGB einen Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen. Die Reichweite des Kostenerstattungsanspruchs hat maßgebliche Bedeutung für die Wirksamkeit des Abschöpfungsanspruchs und damit für dessen Präventionsfunktion. Vor der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH¹⁹⁴⁴ konnte der Verletzer im Regelfall so viele Kosten von den erzielten Erlösen abziehen, dass im Regelfall keine nennenswerten abschöpfbaren Gewinne übrig blieben.¹⁹⁴⁵ Deswegen scheuten die Rechtsinhaber, ihren Abschöpfungsanspruch durchzusetzen; sie machten fast ausschließlich Schadensersatz nach der Lizenzanalogie geltend.¹⁹⁴⁶ Die Steuerungswirkung des Abschöpfungsanspruchs tendierte gegen Null. In der Gemeinkostenanteil-Entscheidung wollte der BGH die Präventionswirkung des Gewinnabschöpfungsanspruchs stärken und hat als Konsequenz dem Verletzer verwehrt, eine ganze Reihe von Kosten geltend zu machen.¹⁹⁴⁷ Seitdem ist es für viele Rechtsinhaber lukrativ, den Gewinn herauszuverlangen. Dies hat zu einer starken Zunahme der Gewinnherausgabeansprüche geführt.¹⁹⁴⁸

Trotz der maßgeblichen Auswirkung der Kostenfrage haben weder das BGB noch die Immaterialgüterrechtsgesetze definiert, welche Kosten der Verletzer geltend machen darf. Bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL hat der deutsche Gesetzgeber ausdrücklich offengelassen, wie der Gewinn zu berücksichtigen ist und hat auf das Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH verwiesen.¹⁹⁴⁹ Aufschlussreicher ist die Begründung zum lauterkeitsrechtlichen Gewinnabschöpfungsanspruch in § 10 UWG.¹⁹⁵⁰ Dort wird der Gewinn als Umsatzerlös abzüglich der

1943 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 15; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 274 mwN; Helms, Gewinnherausgabe, S. 196 f.

1944 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.

1945 Vgl. etwa von der Osten, GRUR 1998, 284, 286; Haedicke, GRUR 2005, 529. Zum Vollkostenan-satz der früheren deutschen Rechtsprechung unten Fn. 2001.

1946 Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 265; Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 371.

1947 BGHZ 145, 366, 374 – Gemeinkostenanteil.

1948 Meier-Beck, WRP 2012, 503, 506; Haedicke, GRUR 2005, 529, 530.

1949 BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1950 BT-Drs. 15/1487, S. 24.

Herstellungskosten und eventuell angefallener Betriebskosten definiert. Gemeinkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen, die auch ohne das rechtsverletzende Verhalten angefallen wären, dürfen nicht angesetzt werden. Diese Definition ist auf den ersten Blick klar und einfach handhabbar: Herstellungskosten darf der Verletzer geltend machen, Gemeinkosten nicht. Bei einem zweiten Blick offenbaren sich aber Widersprüche. Zu den abzugsfähigen Herstellungskosten (einschließlich „angefallener Betriebskosten“) fallen nach allgemeinem Verständnis auch die Lohnkosten der Mitarbeiter, die das rechtsverletzende Produkt hergestellt haben. Wegen des sozialen Kündigungsschutzes gehören diese in Deutschland aber im Regelfall zu den Kosten, die auch ohne die rechtsverletzende Produktion angefallen wären. Entsprechendes gilt für die eingesetzten Maschinen und Betriebsstätten. Ohne wertende Zurechnungskriterien können die abzugsfähigen Kosten also nicht ermittelt werden.¹⁹⁵¹ Daher soll zunächst auf den Zweck der Kostenerstattung und deren dogmatische Ausgestaltung eingegangen werden.

a) Dogmatische Grundkonstruktion und Zweck des Kostenerstattungsanspruchs

Durch die Verweisung auf § 684 S. 1 BGB muss der Rechtsinhaber nach Bereicherungsrecht alles herausgeben, was er durch die Geschäftsführung erlangt hat. Diese Verweisung ist dem Gesetzgeber aber misslungen, weil er mit der dogmatischen Grundkonstruktion eines Abschöpfungsanspruchs unvereinbar ist und dessen erklärtem Ziel zuwiderläuft. Bei strikter Anwendung des Wortlauts müsste der Rechtsinhaber etwa den Erlös herausgeben, den ihm § 687 II 1 BGB gerade verschaffen möchte. Das ist ersichtlich unsinnig und wird daher nach allgemeiner Ansicht im Wege der teleologischen Reduktion ausgeschlossen.¹⁹⁵²

Die Funktion des § 684 S. 1 BGB kann daher nicht darin liegen, eine Bereicherung des Geschäftsherrn abzuschöpfen. § 684 BGB ist ein missraten formulierter Aufwendungsersatzanspruch.¹⁹⁵³ Die Verweisung in das Bereicherungsrecht ist nach überwiegender Ansicht eine Rechtsfolgenverweisung, insbesondere auf § 818 III BGB.¹⁹⁵⁴ Sie begrenzt den Ersatzanspruch im Ganzen auf das, was der Rechtsinhaber durch die Geschäftsführung erlangt hat.¹⁹⁵⁵ Die Verweisung auf das Bereicherungsrecht soll den Rechtsinhaber davor schützen, mehr Aufwen-

1951 Vgl. dazu *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 38; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

1952 MünchKommBGB⁶/*Seiler*, § 687 Rn. 15; Staudinger²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 687 Rn. 51; Bamberger/Roth³/*Gehrlein*, § 684 Rn. 4; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 250 mwN; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 194; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 532.

1953 Vgl. nur Staudinger²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 684 Rn. 3, 5; MünchKommBGB⁶/*Seiler*, § 687 Rn. 15; Bamberger/Roth³/*Gehrlein*, § 687 Rn. 4; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 532. Ebenso wird dies bei der Gewinnabschöpfung nach Verletzung von Wettbewerbsverboten gehandhabt, oben Fn. 1276.

1954 BGH WM 1976, 1056, 1060; OLG Karlsruhe MDR 1992, 588, 589; *Erman*¹⁴/*Dornis*, § 684 Rn. 2; Staudinger²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 684 Rn. 5; Bamberger/Roth³/*Gehrlein*, § 684 Rn. 1; Palandt⁷⁵/*Sprau*, § 684 Rn. 1; aA (Rechtsgrundverweisung) *Gursky*, AcP 185 (1985) 13, 40 mwN.

1955 OLG Karlsruhe MDR 1992, 588, 589; Staudinger²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 684 Rn. 3, 5.

dungen ersetzen zu müssen, als er Erlöse durch die ungewollte Geschäftsführung erhalten hat.¹⁹⁵⁶ Der Aufwendungsersatzanspruch des Verletzers ist in jedem Fall durch die erzielten Erlöse gedeckelt.¹⁹⁵⁷

Aus diesen Erkenntnissen müssen zwei Konsequenzen gezogen werden: Erstens kann es für den Aufwendungsersatzanspruch allein auf die Verhältnisse des Verletzers ankommen. Denn nur sie bestimmen, welche Aufwendungen ihm entstanden sind, um die Erlöse zu erzielen. Ein Vergleich mit den Verhältnissen des Rechtsinhabers führt nicht weiter, weil diese weder Bezug zu den Aufwendungen noch zu den erzielten Vorteilen des Verletzers haben.

Zweitens muss sich der Umfang des Kostenerstattungsanspruchs maßgeblich am Zweck des Gewinnabschöpfungsanspruchs orientieren. In der Praxis ist die Gewinnermittlung keine simple Rechenoperation, bei der lediglich feststehende Kostenpositionen von den Einnahmen abgezogen werden müssen. In einem arbeitsteiligen Betrieb hängt es stark vom Betrachtungszeitraum und von Wertungen ab, welche Kosten (anteilig) der Herstellung und dem Vertrieb einzelner Produkte zugeschrieben werden.¹⁹⁵⁸ Hier kann die betriebswirtschaftliche Kostenrechnung wertvolle Hilfestellung leisten, weil sie die verschiedenen Perspektiven und die zugrunde liegenden Wertungsaspekte detailliert herausarbeitet und beschreibt. Welche der in einem Unternehmen anfallenden Kosten dann tatsächlich von den erzielten Vorteilen abgezogen werden sollen, ist eine Wertungsfrage.¹⁹⁵⁹ Die Antwort hängt maßgeblich vom Zweck des Gewinnabschöpfungsanspruchs ab: Dem vorsätzlichen Verletzer soll möglichst kein Vorteil aus seiner Verletzungshandlung verbleiben.

b) Exkurs: Betriebswirtschaftliche Kostenrechnung und Definition der im Folgenden verwendeten Begriffe

Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, für das Bürgerliche Recht eine Definition des Gewinns festzulegen. Deswegen wird vielfach die betriebswirtschaftliche Kostenrechnung bemüht, um Richtlinien für die Berechnung des Gewinns zu erhalten. Im Folgenden sollen daher die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kostenbegriffe und Kostenrechnungsmodelle kurz erläutert und für diese Arbeit definiert werden.

1956 OLG Karlsruhe MDR 1992, 588, 589; Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 684 Rn. Rn. 5.

1957 Vgl. nur Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 15; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 274 mwN.

1958 Meyer, Rechnungswesen³, S. 201; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 78, 217.

1959 Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 620; Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 372 f.; Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 304; Smielick, Verletzergewinn, S. 113 f.

aa) Ziel der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung

Es gibt keine allgemeingültige, für alle Fallkonstellationen passende Art der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung. Sie stellt daher viele unterschiedliche Kostenrechnungsmodelle zur Verfügung. Deren gemeinsames Ziel ist, Kosten einzelnen Unternehmenseinheiten bzw. einzelnen unternehmerischen Entscheidungen zuzurechnen und so eine Hilfestellung für die Planung, Steuerung und Kontrolle eines Unternehmens zu geben.¹⁹⁶⁰ Je nach Zweck und Fragestellung werden dafür unterschiedliche Zurechnungskriterien verwendet.¹⁹⁶¹ Es gibt also kein richtiges oder falsches Modell, sondern für eine konkrete Fragestellung nur mehr oder weniger geeignete Modelle.

Daher kann es für die Gewinnermittlung im Rahmen der Vorteilsabschöpfung nicht darauf ankommen, in welche der betriebswirtschaftlichen Kostenkategorien der geltend gemachte Aufwand einzuordnen ist. Es kommt vielmehr darauf an, welche Perspektive man für die Gewinnermittlung wählt.¹⁹⁶² Und das wiederum hängt maßgeblich davon ab, welche Zwecke man mit der Gewinnermittlung verfolgt.¹⁹⁶³ Kein Kostenrechnungsmodell kann unbesehen für die Zwecke einer zivilrechtlichen Gewinnabschöpfung eingesetzt werden, sondern muss an deren Zielsetzung angepasst werden.¹⁹⁶⁴

bb) Kostenbegriffe

Eine grundlegende Kategorisierung ist die Unterscheidung von Einzel- und Gemeinkosten. *Einzelkosten* eines Produkts sind alle Kosten, die diesem direkt bzw. verursachungsgerecht zugerechnet werden können.¹⁹⁶⁵ Dazu gehören im Regelfall das verbrauchte Material, hinzugekaufte Produktkomponenten sowie Akkordlöhne.¹⁹⁶⁶ *Gemeinkosten* dagegen lassen sich nur indirekt mithilfe von Kosten-schlüsseln oder anderen gedanklichen Hilfskonstruktionen einem Produkt zu-rechnen.¹⁹⁶⁷ Diese Definition wird in der Kostenrechnung aber nicht einheitlich verwendet. Zum Beispiel werden die Gehälter von Angestellten generell als Ge-meinkosten angesehen.¹⁹⁶⁸ Können sie aber einer Kostenstelle eindeutig zugeord-net werden, werden diese Gemeinkosten trotzdem als (Kostenstellen-)Einzelkos-

1960 Fandel, Kostenrechnung³, S. 33; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 620 f.

1961 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 78, 108.

1962 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 78, 108.

1963 Vgl. BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil.

1964 Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 620; Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 372 f.; Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 304; Smielick, Verletzergewinn, S. 113 f.

1965 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 73; Fandel, Kostenrechnung³, S. 26.

1966 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 73.

1967 Fandel, Kostenrechnung³, S. 27; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 73.

1968 Horsch, Kostenrechnung², S. 90; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 27.

ten bezeichnet.¹⁹⁶⁹ Stellt also eine Produktionseinheit ein Produkt her, dann sind die Löhne der dort Beschäftigten Einzelkosten des Produkts.¹⁹⁷⁰ Wird sie mit einer anderen gleich großen Einheit zusammengefasst und fertigt nun zwei Produkte, dann werden dieselben Lohnkosten bezogen auf das einzelne Produkt Gemeinkosten. Daher lassen sich aus der Einteilung eines betrieblichen Aufwands zu einer Kostenart nur sehr bedingt Rückschlüsse auf dessen juristische Abzugsfähigkeit ziehen, weil die konkrete Ausgestaltung einer Unternehmensorganisation keinen Zusammenhang mit dem Ziel der Vorteilsabschöpfung hat. Weil die Gehälter ohnehin angefallen wären, macht es für die Zuordnung der Kosten zu einem Produkt keinen Unterschied, ob zwei Mitarbeiter gemeinsam zwei (unterschiedliche) Produkte herstellen oder jeder ein einzelnes.¹⁹⁷¹

Unechte Gemeinkosten sind Kosten, die aus wirtschaftlichen Gründen im Unternehmen als Gemeinkosten erfasst werden, obwohl sie einem Produkt direkt zugerechnet werden *könnten*.¹⁹⁷² Dazu gehören insbesondere Hilfsstoffe wie Schrauben oder Schmieröl. Das gilt im Prinzip aber ebenso für alle anderen Gemeinkosten, die als innerbetriebliche Leistung unmittelbar bei der Herstellung eines Produkts verwendet werden.¹⁹⁷³

Davon unabhängig ist die Einteilung in fixe und variable Kosten. *Fixkosten* fallen im betrachteten Zeitraum in konstanter Höhe an, unabhängig von der Anzahl der hergestellten Produkte.¹⁹⁷⁴ Sie drücken also aus, welche Kosten anfallen, um eine bestimmte Menge an Produkten herstellen bzw. vertreiben zu können (Kosten der Betriebsbereitschaft). Sie verändern sich nur, wenn sich die Gesamtkapazität verändert, nicht aber, wenn die vorhandenen Kapazitäten anders ausgelastet werden.¹⁹⁷⁵ Dazu gehören etwa Maschinen, Fertigungshallen sowie Gehälter von Angestellten und der Geschäftsführung, soweit letztere nicht erfolgsabhängig gezahlt werden. Allerdings können sich auch fixe Kosten ändern, weil alle Kosten über lange Zeiträume hinweg variabel sind.¹⁹⁷⁶ Die Einteilung in fixe und variable Kosten hängt also maßgeblich vom betrachteten Zeitraum ab.

Variable Kosten ändern sich durch den Auslastungsgrad vorhandener Kapazitäten.¹⁹⁷⁷ Dazu gehören insbesondere Verbrauchsmaterialien oder Akkordlöhne. Die Herstellung des rechtsverletzenden Produkts verursacht also ausschließlich

1969 Horsch, Kostenrechnung², S. 90; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 28. Deswegen werden sie in der Kostenrechnungsliteratur wiederum als Einzelkosten angesehen, Horsch, Kostenrechnung², S. 60 mwN.

1970 Horsch, Kostenrechnung², S. 90.

1971 Das kann zwar zu Effizienzgewinnen und variabler einsetzbaren Mitarbeitern führen. Das ändert aber an der Zurechenbarkeit nichts.

1972 Fandel, Kostenrechnung³, S. 27; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 74.

1973 Horsch, Kostenrechnung², S. 98 („unechte Stellengemeinkosten“).

1974 Fandel, Kostenrechnung³, S. 20.

1975 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 75; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 32; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 620.

1976 Meyer, Rechnungswesen³, S. 201; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 78, 217.

1977 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 76; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 32.

variable Kosten, wenn sie mit den vorhandenen Fertigungs- und Vertriebskapazitäten bewältigt werden kann. Allerdings weicht die betriebswirtschaftliche Definition vom allgemeinen Sprachverständnis des Wortes variabel ab. Wenn der Verletzer seine Kapazitäten für die rechtsverletzende Produktion ausweitet, etwa weil er neue Mitarbeiter, neue Maschinen oder zusätzliche Produktionsräume benötigt, so sind diese Kosten im allgemeinen Sprachgebrauch variabel.¹⁹⁷⁸ Trotzdem sind es Fixkosten, weil sie die Betriebskapazität erhöhen. In der Kostenrechnung werden sie als sprung- oder intervallfixe Kosten bezeichnet.¹⁹⁷⁹

Grenzkosten sind alle Kosten, die entstehen, um eine weitere Produkteinheit zu produzieren.¹⁹⁸⁰ Als Produktionsgrenzkosten werden in dieser Arbeit alle Kosten definiert, die aufgrund der Entscheidung anfallen, das rechtsverletzende Produkt zu produzieren und zu vertreiben.

Deckungsbeitrag bezeichnet den Teil des Erlöses, der die variablen Kosten des Produkts übersteigt.¹⁹⁸¹ Es handelt sich um den Betrag, mit dem das Produkt je nach Kostenrechnungsmodell dazu beiträgt, seine Fixkosten oder sonstige Gemeinkosten des Unternehmens zu erwirtschaften.¹⁹⁸²

cc) Kostenrechnungsmodelle

Es gibt zwei unterschiedliche Kostenrechnungsmodelle, die Vollkostenrechnung und die Teilkostenrechnung. Bei einer *Vollkostenrechnung* werden *alle* Kosten, die in einem Unternehmen anfallen, einem bestimmten Kostenträger, etwa einem Produkt, zugewiesen.¹⁹⁸³ Diese Kostenrechnungsmethode wird insbesondere dazu genutzt, die vollständigen Selbstkosten eines Produkts zu ermitteln.¹⁹⁸⁴

Bei einer *Teilkostenrechnung* wird nur ein Teil der im Unternehmen anfallenden Kosten berücksichtigt, wobei sich je nach Zweck des jeweiligen Kostenmodells die Auswahl- und Zurechnungskriterien ändern.¹⁹⁸⁵ Die meisten Teilkostenmodelle haben nicht den langfristigen Unternehmenserfolg im Blick, sondern bieten für kurzfristige Unternehmensentscheidungen Hilfestellung.¹⁹⁸⁶ Deswegen berücksichtigen sie nur, welche Kosten durch die konkrete Entscheidung anfallen, ein bestimmtes Produkt zu produzieren oder zu vertreiben.

Langfristig ist ein Unternehmen aber nur erfolgreich, wenn es alle seine Kosten erlässt und Gewinne erwirtschaften kann. Daher gibt es kein besseres oder

1978 Auch in der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung wird diese Definition nicht immer stringent verwendet, vgl. Jossé, Kostenrechnung³, S. 134.

1979 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 76; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 10.

1980 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 198.

1981 Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 131; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 74.

1982 Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 220.

1983 Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 240.

1984 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 136; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 96.

1985 Vgl. die Übersicht bei Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 39.

1986 Meyer, Rechnungswesen³, S. 213; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 215.

schlechteres Kostenrechnungsmodell. Sie stellen differenzierte Informationen für unterschiedliche Entscheidungssituationen zur Verfügung.¹⁹⁸⁷

c) Ersatz variabler Kosten

Der Verletzer hat nach allgemeiner Ansicht Anspruch auf den Ersatz aller variablen Kosten.¹⁹⁸⁸ Das sind solche Kosten, die entfallen wären, wenn das rechtsverletzende Produkt nicht produziert und vertrieben worden wäre.¹⁹⁸⁹ Der Verletzer darf daher etwa die Erstattung seiner Aufwendungen für Materialkosten, Porto oder erfolgsabhängige Provisionen verlangen; Weiterverkäufer dürfen ihre Einkaufskosten abziehen.¹⁹⁹⁰

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht keine variablen Kosten sind solche Grenzkosten, welche die Betriebskapazitäten erhöhen.¹⁹⁹¹ Kosten für neue Maschinen oder neue Mitarbeiter sind daher keine variablen Kosten.¹⁹⁹² Diese Unterscheidung der Betriebswirtschaftslehre ist auch für die Kostenerstattung nach §§ 687 II, 684 S. 2 BGB wichtig, weil die Produktionskapazitäten im Regelfall umgewidmet werden können, nachdem die rechtsverletzende Produktion eingestellt worden ist.¹⁹⁹³ Nach überzeugender Ansicht darf der Verletzer keine Kosten geltend machen, mit denen er eine Vergrößerung oder Aufrechterhaltung seines Betriebs finanziert.¹⁹⁹⁴ Dem Verletzer werden Abnutzung und Verschleiß der Maschinen ersetzt, nicht aber deren Anschaffungskosten.¹⁹⁹⁵

Zu den variablen Kosten gehören auch die meisten unechten Gemeinkosten.¹⁹⁹⁶ Das sind solche Produkteinheiten, die aus wirtschaftlichen Gründen in der Kostenrechnung des Verletzers nur global erfasst und nicht einzelnen Produkteinheiten zugerechnet werden, etwa Kleinteile, Strom oder Wasser. Auch wenn diese in der Kostenrechnung nicht für die Herstellung des konkreten Produkts ausgewiesen werden, dürfen sie dennoch in Ansatz gebracht werden.¹⁹⁹⁷

1987 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 215; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 40.

1988 Vgl. nur BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 24 – Steckverbindergehäuse (UWG); BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 654; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 80.

1989 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 9; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 654; Rinnert/Küppers/Tilmann, FS Helm, 337, 348. Dazu auch oben Fn. 1977.

1990 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 127; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 655.

1991 Oben Fn. 1979.

1992 Oben Fn. 1979; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 620. Vgl. auch Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

1993 Anschaulich OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore.

1994 So insbesondere Lehmann, BB 1988, 1680, 1686; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533. Dazu unten d)cc).

1995 Nach dem OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore ist eine zeitanteilige Berücksichtigung geboten, für das es auf die AFA-Tabelle abstellt.

1996 Vgl. Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 235; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

1997 Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

Hier muss es ausreichen, wenn der Verletzer Erfahrungswerte angibt, die dem Gericht nach § 287 II ZPO ermöglichen, die Höhe zu schätzen.¹⁹⁹⁸

Die Vorteile des Verletzers werden auch durch *Regressansprüche* seiner Abnehmer geschmälert. Der Verletzer soll aber nicht für den Fall entlastet werden, dass diese Ansprüche nicht oder erst nach Verjährung geltend gemacht werden. Daher kann er diese vom Rechtsinhaber erst dann verlangen, wenn er sie gezahlt hat.¹⁹⁹⁹

d) Ersatz von Fixkosten

Die entscheidende Frage ist, ob und ggf. welche Kosten der Verletzer über die variablen Kosten hinaus geltend machen darf. Mangels gesetzlicher Definition muss als Maßstab der Telos der Norm herangezogen werden. Um potentielle Verletzer davon abzuhalten, bewusst in Immaterialgüterrechte einzugreifen, müssen ihnen die Vorteile der Rechtsverletzung möglichst umfassend entzogen werden. Allerdings stellen die erlangten Vorteile auch die Grenze des Abschöpfungsanspruchs dar. Der Gesetzgeber hat mit § 687 II BGB einen präventiven Rechtsbehelf geschaffen, diesen aber als Abschöpfungsanspruch ausgestaltet. Er hat sich ausdrücklich gegen einen Strafschadensersatzanspruch ausgesprochen.²⁰⁰⁰ Daher beschränkt die Höhe des Vorteils, den der Verletzer durch die Rechtsverletzung erlangt hat, die Präventionswirkung des Anspruchs. Die Abzugsfähigkeit einer Kostenposition darf also nicht allein deswegen verweigert werden, weil dadurch die Präventionswirkung steigen würde. Die Verweigerung ist nur gerechtfertigt, wenn dem Verletzer sonst ein ungerechtfertigter Vorteil aus der Verletzung verbleiben würde.

Im Folgenden wird kurz unter aa) gezeigt, dass der früher von der Rechtsprechung verwendete Vollkostenansatz für eine präventive Vorteilsabschöpfung ungeeignet ist. Anschließend wird auf die zwei Teilkostenmodelle eingegangen, welche die Gerichte momentan zugrunde legen. Das Prinzip der unmittelbaren Zuordenbarkeit wird im Wesentlichen im Urheber-, Design- und Markenrecht angewendet (dazu bb). Das strengere Verursachungsprinzip legen insbesondere die (Düsseldorfer) Patentgerichte zugrunde (dazu cc).

1998 Vgl. Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

1999 Smielick, Verletzergewinn, S. 106 f.

2000 Oben III.2.a).

aa) Vollkostenansatz

Die frühere deutsche Rechtsprechung hat für die Ersatzfähigkeit von Kosten die Vollkostenmethode angewendet.²⁰⁰¹ Bei ihr werden *alle* in einem Betrieb angefallenen Kosten den einzelnen Leistungseinheiten zugeordnet, also nicht nur Einzel-, sondern auch Gemeinkosten.²⁰⁰² Dahinter steht der Gedanke, dass ein Produkt erst dann Gewinn erwirtschaftet, wenn es nicht nur seine variablen, sondern auch seinen Anteil an den Gemeinkosten des Unternehmens erlässt.²⁰⁰³ Die Arbeitsteilung senkt Kosten, erspart sie aber nicht. Erst die allgemeine Unternehmensorganisation ermöglicht, durch die Herstellung und den Vertrieb einzelner Produkte Gewinne zu erzielen.²⁰⁰⁴ Ohne einen Geschäftsführer, ohne Produktionshallen oder Verkaufslokale usw. kann kaum ein Unternehmen existieren und Gewinne erwirtschaften. Das gilt auch für rechtsverletzende Produkte. Bei wertender Betrachtung tragen die Gemeinkosten zur Wertschöpfung des Produkts bei und bereichern daher den Rechtsinhaber.²⁰⁰⁵ Deswegen sind sie bei einer *kompensierenden* Gewinnberücksichtigung dem Verletzer zu erstatten.²⁰⁰⁶

Gegen die Vollkostenrechnung wird eingewendet, dass es zu einem großen Teil willkürlich sei, in welchem Umfang Gemeinkosten auf die einzelnen Kostenstellen angerechnet werden.²⁰⁰⁷ Bei der internen Kostenrechnung eines Unternehmens basieren Zurechnungsprinzipien und Kostenschlüssel weitgehend auf unternehmenspolitischen Entscheidungen.²⁰⁰⁸ Wenn diese unbesehen beim Ersatz der Fixkosten berücksichtigt würden, könnte sich ein Verletzer tatsächlich „arm rechnen“. Allerdings lässt sich dieses Problem entschärfen, indem man auf die branchenüblichen Rechnungslegungsstandards zurückgreift. So verfahren viele ausländische Gerichte.²⁰⁰⁹ Dem Verletzer kann man die Darlegungslast auferlegen, dass diese auch für seinen Betrieb plausibel sind. So kann der Verletzer nicht je-

2001 BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II; OLG Köln GRUR 1983, 752, 753 – Gewinnerherausgabe; *Preu*, GRUR 1979, 753, 757; *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 285 f. Ebenso in England [Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 236 ff. (Pat)] und in den Niederlanden [Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.; Patentrecht); anders jedoch im Markenrecht: BenGH, 24.10.2005, IER 2006, 22 = NJ 2006, 588 – Parfums Christian Dior/Delhaize (unter 12. f.)].

2002 Oben Fn. 1983.

2003 Tremolo Patent v Hitchcock, 90 US 518, 528 f. (1874); Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980); Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 10 [McHugh J, dissenting]; Meyer, Rechnungswesen³, S. 220; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 621; Helms, Gewinnerherausgabe, S. 256; Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 305 f. Vgl. auch Fandel, Kostenrechnung³, S. 222.

2004 Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980); LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 262 – Tintentankpatrone; Tilmann, GRUR 2003, 647, 650; Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 605 f.

2005 Smielick, Verletzergewinn, S. 116, 126.

2006 Dazu unten VI.3.b).

2007 Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 121; Lehmann, BB 1988, 1680, 1684; Dreier, Prävention, S. 285 f.; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 621.

2008 Fandel, Kostenrechnung³, S. 38.

2009 So die Rechtsprechung in England: Potton v Yorkclose [1990] FSR 11, 19 (Ch); Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat). Niederlande: Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/

des Projekt nach eigenen, willkürlichen Zurechnungsformeln in die Verlustzone bringen. Darüber hinausgehende Zufälligkeiten sind in der Notwendigkeit begründet, entstandene Kosten einzelnen Unternehmensprojekten zurechnen zu wollen. Dafür brauchen Unternehmen und Gerichte handhabbare Kriterien. Kostenzurechnungsprinzipien lassen sich nicht naturwissenschaftlich ableiten. Sie beruhen daher notwendigerweise auf Konventionen.²⁰¹⁰ Wenn man den Vollkostenansatz grundsätzlich als sinnvoll erachtet, ist diese Vorgehensweise unvermeidlich.²⁰¹¹ Gerichte müssen sich dann sachverständig beraten lassen.

Um die präventiven Ziele des Vorteilsabschöpfungsanspruchs nicht zu gefährden, sprechen allerdings zwei andere Einwände ganz entscheidend gegen den Vollkostenansatz: Zum einen werden dem Verletzer anteilig Kosten ersetzt, die bereits durch die Produktion *anderer*, nicht rechtsverletzender Produkte angefallen sind. Das macht deren Produktion profitabler (oder weniger verlustreich), so dass dem Verletzer ein versteckter Vorteil verbleibt. Zum anderen ermöglicht ihm der Vollkostenansatz, mithilfe der Rechtsverletzung Kosten zu decken, mit denen er sein Unternehmen fortentwickelt und ausgebaut hat.²⁰¹² Er könnte etwa Kosten für Forschung und Entwicklung oder Personalentwicklung absetzen, die keinen Zusammenhang zur Produktion und zum Vertrieb des Verletzerprodukts haben. So verblieben dem Verletzer Deckungsbeiträge, die er ohne die Rechtsverletzung nicht erwirtschaftet hätte. Auf die Spitze getrieben wäre es sogar möglich, mithilfe der Rechtsverletzung eine technische Lösung zu entwickeln, mit der das verletzte Patent in Zukunft umgangen werden kann. Beides widerspricht dem Grundsatz, dass dem vorsätzlichen Verletzer kein Vorteil aus der Rechtsverletzung erwachsen soll.

bb) Prinzip der unmittelbaren Zuordenbarkeit (finales Verursachungsprinzip)

Diese Schwächen des uneingeschränkten Vollkostenprinzips versucht das Prinzip der unmittelbaren Zuordenbarkeit zu beseitigen. Es ist ein Teilkostenprinzip, das die Berücksichtigung von Gemeinkostenanteilen durch ein normatives Kriterium einschränkt.²⁰¹³ An diesem Grundsatz orientiert sich im Wesentlichen die deutsche Rechtsprechung im Urheber-, Designschutz- und Markenrecht. Nach ihr darf der Verletzer nur solche Fixkosten geltend machen, die der Produktion und

Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.). USA: Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980); Nike v Wal Mart, 138 F.3d 1437, 1447 (Fed. Cir. 1998).

2010 Vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 38.

2011 Vgl. auch Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 621.

2012 Nachweis Lehmann, BB 1988, 1680, 1686; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533; Dreier, Prävention, S. 286.

2013 Es entspricht weitgehend den Erkenntnisse des sog. *activity based costing*, bei dem die Gemeinkosten einem Produkt nach Beanspruchung ihrer Ressourcen zugerechnet werden, Meyer, Rechnungswesen³, S. 220 f., und der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung, vgl. Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 216 f.; Fandel, Kostenrechnung³, S. 38, 226 ff.

dem Vertrieb des rechtsverletzenden Gegenstandes *unmittelbar* zugerechnet werden können.²⁰¹⁴ Die (Düsseldorfer) Patentgerichte differenzieren dem Wortlaut nach ebenfalls zwischen unmittelbaren und mittelbaren Kosten. Im Ergebnis orientieren sie sich aber am strengerem Verursachungsprinzip (dazu unten cc).²⁰¹⁵

Nach dem Zuordenbarkeitsprinzip darf der Verletzer solche Fixkosten geltend machen, die bei wertender Betrachtung tatsächlich dazu beigetragen haben, das Verletzerprodukt zu produzieren und zu vertreiben.²⁰¹⁶ Dahinter steht eine ähnliche Wertung wie beim Vollkostenprinzip: Das rechtsverletzende Produkt konnte nur produziert und vertrieben werden, weil auf bestehende unternehmenseigene Ressourcen zurückgegriffen wurde.²⁰¹⁷ Allerdings hat das Zuordenbarkeitsprinzip den Vorteil, dass die Kosten des Unternehmens verursachungsgerechter abgebildet werden, weil nur produktnahe Fix- und Gemeinkosten Berücksichtigung finden.²⁰¹⁸ Durch das wertende Element wird ein entscheidender Nachteil des Vollkostenansatzes behoben. Denn dem Verletzer werden keine Gemeinkosten erstattet, die nur auf Ebene des Gesamtbetriebs oder in ganz anderen Produktionsparten angefallen sind.²⁰¹⁹

Erstattet werden in erster Linie solche Aufwendungen, die der Verletzer gerade mit Blick auf die rechtswidrige Verwertung des Schutzrechtes vorgenommen hat.²⁰²⁰ Allerdings ist diese Definition zu eng, weil die Kostenerstattung nicht auf den Einsatz externer Ressourcen beschränkt werden soll. Daher muss man die Definition präzisieren. Dem Verletzer werden neben den Kosten für externe Vorprodukte und Dienstleistungen auch die Unternehmensressourcen ersetzt, die er für die rechtsverletzende Produktion eingesetzt hat.²⁰²¹ Unberücksichtigt bleiben

2014 BGHZ 145, 366, 374 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 33, 36 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG); LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 142 – Borstenverrundung; BDS³/Bücher, § 14 MarkenG Rn. 654; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 42 Rn. 25; Bussel/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 168; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

2015 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 262 – Tintentankpatrone; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2663 f. Ähnlich Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

2016 Vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 34; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533. Vgl. Sheldon v Metro-Goldwyn, 106 F.2d 45, 54 (2d Cir. 1939): “‘Overhead’ which does not assist in the production of the infringement should not be credited to the infringer; that which does, should be”; Kamar v Russ Berrie & Co, 752 F.2d 1326, 1332 (9th Cir. 1984); Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 21 [McHugh J, dissenting] (High Court of Australia): „Overheads which can reasonably be shown to have assisted in the derivation of revenue.“

2017 Fandel, Kostenrechnung³, S. 34 mwN.

2018 Jossé, Kostenrechnung³, S. 137 mwN.

2019 Vgl. Haedicke, GRUR 2005, 529, 533. Das wird in der Kostenrechnung durch mehrstufige Deckungskostenmodelle ermöglicht, bei der die Gemeinkosten des Unternehmens nach dem Grad der Zurechenbarkeit differenziert dargestellt werden, vgl. Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 216; Fandel, Kostenrechnung³, S. 226 ff.

2020 Haedicke, GRUR 2005, 529, 533. Das entspricht dem Ansatz des finalen Verursachungsprinzips, Fandel, Kostenrechnung³, S. 34 mwN.

2021 Es werden also auch die sekundären Kosten, der Verzehr innerbetrieblicher Leistungen, erfasst, vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 30.

alle Unternehmensressourcen, die für andere Produkte eingesetzt wurden, die dem Unternehmen im Ganzen zugutekommen oder die im Produktionszeitraum gar nicht genutzt wurden.²⁰²²

Daher trifft die teilweise geäußerte Kritik²⁰²³ nicht zu, durch das Unmittelbarkeitskriterium im Ergebnis doch wieder bei der Vollkostenrechnung zu landen, wenn nur genug Aufwand betrieben würde. Denn es gibt viele Kostenpositionen in einem Unternehmen, die keinen unmittelbaren Bezug zum Verletzerprodukt haben. Das sind etwa der allgemeine Anteil an Forschungs- und Entwicklungskosten, die nicht konkret für das rechtsverletzende Produkt aufgewendet wurden;²⁰²⁴ allgemeine Fortbildungskosten oder Nebenkosten wie eine Schwerbehindertenabgabe und Beiträge zur Berufsgenossenschaft.²⁰²⁵ Ebenfalls nicht ersatzfähig sind nach diesem Ansatz Kosten ohne direkten Bezug zum rechtsverletzenden Produkt, etwa Gehälter für Geschäftsführer bzw. Vorstände, allgemeine Personalkosten für die Organisation des Unternehmens, allgemeine Rechts- und Steuerberatung sowie Leerstände.²⁰²⁶ Das sind klassische Gemeinkosten ohne Bezug zum Verletzerprodukt.²⁰²⁷ Solche Kosten muss der Verletzer selbst tragen.²⁰²⁸

Der rechtsverletzenden Produktion unmittelbar zugerechnet werden können dagegen die Kosten für eingesetzte Mitarbeiter, Maschinen, Räumlichkeiten (Lager, Produktions- und Vertriebsstätten), Schwund, Versicherungen usw.

(1) Ausschließliche Nutzung für die rechtsverletzende Produktion

Die gerade genannten Unternehmensressourcen werden typischerweise für die Produktion oder den Vertrieb mehrerer Produkte eingesetzt. Werkhallen können mehrere Fertigungsstraßen haben und ein Unternehmen kann seine Maschinen dadurch auslasten, dass es Teile produziert, die in verschiedenen Produkten eingesetzt werden. Auch Angestellte können ihre Arbeitszeit auf mehrere Produkte verwenden. Das wirft keine grundsätzlichen und unüberwindbaren Probleme auf: Die Kosten für einen Mitarbeiter, eine Werkhalle oder eine Maschine werden dann nur anteilig insoweit berücksichtigt, als sie für die rechtsverletzende Produktion eingesetzt wurden.

Dennoch legen deutsche Gerichte das Unmittelbarkeitskriterium immer wieder in der Weise aus, dass nur solche Unternehmensressourcen vom Verletzer als

2022 Meyer, Rechnungswesen³, S. 227.

2023 Haedicke, GRUR 2005, 529, 533.

2024 Meyer, Rechnungswesen³, S. 227.

2025 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 207 – Schräg-Raffstore; InstGE 5, 251, 260 f. – Lifter; LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 144 – Borsenverrundung.

2026 BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 655; Rojahn, GRUR 2005, 623, 627.

2027 Rinnert/Küppers/Tilman, FS Helm, 337, 350.

2028 Vgl. OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II.

Kosten angesetzt werden können, die *ausschließlich* für das rechtsverletzende Produkt genutzt wurden. So hat es der BGH abgelehnt, die Arbeitszeit des Geschäftsführers anzurechnen, die er ausschließlich dafür aufgewendet hat, um die rechtsverletzende Produktion zu ermöglichen.²⁰²⁹ Auch das Schreiben von Rechnungen oder das Bestellen von Materialien sollen als „Verwaltungskosten“ nicht, auch nicht anteilig, der rechtsverletzenden Produktion zugerechnet werden können, wenn die betreffenden Mitarbeiter auch andere Tätigkeiten verrichten.²⁰³⁰ Das gleiche soll für Maschinen oder Transporte gelten, die auch zur Herstellung bzw. Auslieferung anderer, nicht rechtsverletzender Produkte verwendet wurden.²⁰³¹ Umgekehrt sollen bei einem echten Ein-Produkt-Unternehmen *alle* Kosten abgesetzt werden können.²⁰³²

Diese Rechtsprechung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht inkonsequent: Entweder möchte man verhindern, dass der Verletzer überhaupt einen Deckungsbeitrag für seine vorhandenen Produktionskapazitäten erhält. Dann muss man konsequent nach dem strengen Verursachungsprinzip verfahren (dazu unten cc)(1). Danach werden Kosten von vornherein nur ersetzt, wenn sie kausal auf die unternehmerische Entscheidung zurückgeführt werden können, das rechtsverletzende Produkt herzustellen (einstufige Deckungsbeitragsrechnung).²⁰³³ Dann wäre es aber inkonsequent, die Kosten bereits angestellter Mitarbeiter, angeschaffter Maschinen oder gemieteter Werkhallen für den Fall zu erstatten, dass sie *ausschließlich* an der rechtsverletzenden Produktion beteiligt sind. Besonders deutlich wird dies beim Ein-Produkt-Unternehmen: Dieses wird dann nahezu ausfinanziert, obwohl das dem zugrundeliegenden Ansatz des Verursachungsprinzips diametral widerspricht.²⁰³⁴

Oder aber man erkennt an, dass es über die variablen Kosten hinaus auch Kostenpositionen gibt, die nach wertenden Kriterien der rechtsverletzenden Produktion zugerechnet werden können. Dann wird notwendig auch der Einsatz bereits vorhandener Unternehmensressourcen ersetzt. Es entbehrt in dem Fall ebenfalls einer inneren Logik, wenn eine Unternehmensressource nur deswegen nicht

2029 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32, 34 – Steckverbindergehäuse (UWG). Dagegen zu Recht Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 306, allerdings mit dem Argument, dass Anlaufkosten bei einem fiktiven Betrieb des Rechtsinhabers nicht angefallen werden, dazu unten e)cc).

2030 OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II.

2031 OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II; aA OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal.

2032 So tatsächlich OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; LG München InstGE 3, 48, 52 – Rasenwabe; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 168; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 248; Grabinski, GRUR 2009, 260, 263. Ablehnend Lehmann, BB 1988, 1680, 1686; Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 528.

2033 So im Grundsatz OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 f. – Schräg-Raffstore: „Es genügt mithin nicht, dass die auf Herstellung und Vertrieb der Verletzungsgegenstände entfallenden Kosten rechnerisch exakt ermittelt werden können, vielmehr muss auch die Annahme gerechtfertigt sein, dass diese Kosten ohne die Schutzrechtsverletzung nicht entstanden wären.“

2034 Haedicke, GRUR 2005, 529, 533. Vgl. auch die Kritik bei Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 381.

ersetzt wird, weil sie auch für andere, nicht rechtsverletzende Produkte eingesetzt wird.²⁰³⁵ Die eingesetzte Arbeitsstunde kostet gleich viel, unabhängig davon, ob die Arbeitskraft des Arbeitnehmers oder eine Maschine auch noch anderweitig ausgelastet wird.²⁰³⁶ Als Abgrenzungskriterium zu verwenden, ob ein Mitarbeiter oder eine Maschine *auch* andere Tätigkeiten verrichtet hat, ist nicht am Telos der Gewinnabschöpfung ausgerichtet und daher willkürlich.²⁰³⁷

(2) Darlegungs- und Beweislast

Das Ausschließlichkeitskriterium scheint im Wesentlichen dadurch motiviert zu sein, eine missbräuchliche Zurechnung von allgemeinen, nicht produktionsbezogenen Gemeinkosten verhindern zu wollen. Dieser Gefahr begegnen allerdings schon die Darlegungs- und Beweislastregeln.²⁰³⁸ Der Verletzer trägt die Beweislast dafür, in welchem Umfang er eigene Unternehmensressourcen für die Produktion und den Vertrieb der rechtsverletzenden Produkte eingesetzt hat.²⁰³⁹

Hier können Substantiierungsanforderungen an den Vortrag des Verletzers sicherstellen, dass dessen Angaben für Gericht und Rechtsinhaber nachvollziehbar und überprüfbar sind.²⁰⁴⁰ So hat der Verletzer im Schräg-Raffstore Prozess etwa vorgetragen, dass ihm pro Verletzungsgegenstand ein Arbeitsaufwand von 161,39 Minuten angefallen ist, so dass der Gesamtarbeitsaufwand 11.948,98 Stunden betragen hat.²⁰⁴¹ Nach Tariflohn hätten dafür 2,8 Mitarbeiter ein Jahr lang beschäftigt werden müssen. Die Arbeitskosten konnten in dem Prozess also sehr genau ermittelt werden. Für die rechtliche Zuordnung der Kosten zum Verletzerprodukt ist es unerheblich, dass der Verletzer für die Produktion 13 verschiedene Mitarbeiter eingesetzt hat. Ihm die Kosten nur dann zu ersetzen, wenn er anstelle der 13 Mitarbeiter drei Mitarbeiter in Vollzeit eingesetzt hätte, wäre offensichtlich nicht angemessen.

Allerdings dürfen die Substantiierungsanforderungen von den Gerichten nicht überspannt werden.²⁰⁴² Denn in vielen Fällen ist es für ein Unternehmen unwirtschaftlich, einzelne Kosten unterschiedlichen Kostenstellen zuzuordnen.²⁰⁴³ Das

2035 Vgl. Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 236 (Pat).

2036 Vgl. auch Horsch, Kostenrechnung², S. 60 mwN.

2037 Differenzierend daher Grabinski, GRUR 2009, 260, 263. Vgl. auch die Kritik bei Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 381.

2038 Haedicke, GRUR 2005, 529, 534. Ebenso in den USA 17 USC § 504 b S. 2; 15 USC 1117 (a), dazu oben Kapitel 3 E.II.2.b).

2039 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkosten; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 24 – Steckverbindergehäuse (UWG).

2040 Anschaulich: OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 259 ff. – Lifter. Ferner Pross, FS Tilmann, 881, 892.

2041 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 205.

2042 Ebenso Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 75; Pross, FS Tilmann, 881, 892; Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 382.

2043 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 219: Erfassungsgenauigkeit muss in einem sinnvollen Verhältnis zu dem damit verbundenen Informationsgewinn stehen.

gilt insbesondere für die Arbeitszeit von Führungskräften und allgemeinem Verwaltungspersonal, aber auch für allgemeine Wartungskosten oder den Kundendienst. Deshalb werden solche Kosten meist pauschal als Gemeinkosten verbucht, obwohl es sich um theoretisch zuordenbare Einzelkosten handelt (unechte Stellengemeinkosten).²⁰⁴⁴

So konnte der Verletzer im Borstenverrundungs-Verfahren nur allgemeine „Maschineninstandhaltungskosten“ vortragen.²⁰⁴⁵ Das LG Frankfurt hat es abgelehnt, diese Kosten zu berücksichtigen.²⁰⁴⁶ In dem pauschal vorgetragenen Kostenblock waren neben den abzugsfähigen Instandhaltungskosten der eingesetzten Maschinen auch allgemeine Entwicklungskosten enthalten, etwa für die Verbesserung des Wirkungsgrades von Maschinen. Auch das OLG Düsseldorf hatte die Anrechnung von Kundendienstkosten verwehrt, weil der Verletzer nicht genau darlegt hat, wie viele Stunden der Kundendienst gerade für die rechtsverletzenden Produkte aufgewendet hat.²⁰⁴⁷

In beiden Fällen sind die Gerichte von dem zutreffenden Ansatz ausgegangen, dass die allgemeinen Entwicklungs- und die allgemeinen Kundendienstkosten nicht ersatzfähig sind, weil sie in keinem direkten Zusammenhang mit den rechtsverletzenden Produkten stehen. Wenn allerdings feststeht, dass diese Produkte Wartungs- und Kundendienstkosten verursacht haben, dürfen zu strenge Substantiierungsanforderungen die Kostenerstattung nicht unmöglich machen. Die Gerichte müssen einen angemessenen Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen von Rechtsinhaber und Verletzer finden.²⁰⁴⁸ Der Rechtsinhaber hat ein aner kennenswertes Interesse, nicht zu den unternehmensbezogenen Gemeinkosten des Verletzers beitragen zu müssen. Der Verletzer darf dagegen nicht stärker in Anspruch genommen werden, als es für eine vollständige Abschöpfung notwendig ist. Wenn der Verletzer die exakten Einzelkosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermitteln kann, muss das Gericht gegebenenfalls mithilfe eines Sachverständigen den Anteil der unechten Gemeinkosten schätzen, der auf das rechtsverletzende Produkt entfällt.²⁰⁴⁹ Es ist dabei aus Präventionsgründen gerechtfertigt, wenn sich Gerichte an der unteren Grenze der wahrscheinlich angefallenen Kosten orientieren oder Mindestkosten schätzen. So kann verhindert werden, dass dem Verletzer bei einer Fehleinschätzung Vorteile ver-

2044 Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 306; Horsch, Kostenrechnung², S. 96 f.

2045 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung.

2046 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung.

2047 OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 261 – Lifter.

2048 BGH GRUR 1997, 741, 743 – Chinaherde (UWG); OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 360 – Dura-step: „[Bei der Schätzung nach § 287 ZPO] muss der Tatrichter sein Ermessen gleichermaßen in Richtung beider Parteien ausüben [...]“; Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 382.

2049 Pross, FS Tilmann, 881, 892; Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 382; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 73g, 75. § 287 ZPO soll nach dem Willen des Gesetzgebers auch auf Gewinnabschöpfungsansprüche anwendbar sein, BT-Drs. 15/1487, S. 24 (zu § 10 UWG). Daneben sollte auch auf Erfahrungssätze zurückgegriffen werden, Pross, FS Tilmann, 881, 892; Grabinski/Zülch aaO.

bleiben. Die Gerichte dürfen aber nicht durch unerfüllbare Substantiierungsanforderungen den Ersatz tatsächlich angefallener Kosten vollständig verweigern, wenn ihnen der Verletzer ausreichend Angaben für die Schätzung eines Mindestbetrages liefert.²⁰⁵⁰

Hier kann ein Blick auf die US-Gerichtspraxis helfen. Dort wird die Gewinnherausgabe bewusst als Abschreckungsinstrument eingesetzt und eine Überkompensation des Rechtsinhabers in Kauf genommen.²⁰⁵¹ Dort sind die Beweislastregeln zulasten des Verletzers ausgestaltet. Trotzdem werden diese nicht dazu eingesetzt, den Verletzer zu bestrafen. Sie sollen nur eine ungerechtfertigte Bereicherung verhindern. Deswegen hat es der *Court of Appeal* in der Sache *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer* abgelehnt, durch zu hohe Substantiierungsanforderungen dem Verletzer den gesamten Gewinn zu entziehen:

„But we are resolved to avoid the one certainly unjust course of giving the plaintiffs everything, because the defendants cannot with certainty compute their own share. [...] under the guise of resolving all doubts against the defendants we will not deny the one fact that stands undoubted. Procedural duties are devised in aid of truth; and their unsparing use may defeat their whole purpose, as here it would.“²⁰⁵²

Der *US Supreme Court* hat diese Sichtweise bestätigt:

„That would be not to do equity, but to inflict an unauthorized penalty.“²⁰⁵³

Die prozessuale Waffengleichheit von Rechtsinhaber und Verletzer gebietet, sicher entstandene Mindestkosten des Verletzers zu schätzen. Das ist ein Gebot der Gleichbehandlung, insbesondere wenn man die Gerichte dazu verpflichtet, entgangene Umsätze, Lizenzvergütungen und andere Schadenspositionen des Rechtsinhabers großzügig zu schätzen, sobald ihnen nur ein Mindestmaß an Informationen zur Verfügung gestellt wird.²⁰⁵⁴ Außerdem würden andernfalls Verletzer begünstigt, die ihre Rechtsverletzung besonders gut planen und Kosten mit Blick auf einen späteren Verletzungsprozess genau erfassen.²⁰⁵⁵

Daher dürfen die Anforderungen an die Darlegung- und Beweislast nicht dazu genutzt werden, die Präventionswirkung des Abschöpfungsanspruchs über das vom Gesetzgeber vorgegebene Maß zu erhöhen.²⁰⁵⁶ Dieser wollte die tatsächlich entstandenen Vorteile abschöpfen, nicht aber dem Verletzer einen darüber hin-

2050 *Kur*, FS Kollé/Stauder, 365, 382; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 75. Zu streng daher OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 259 ff. – Lifter.

2051 *Taylor v Meirick*, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); *Halpern/Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 133.

2052 *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939).

2053 *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 309 US 390, 405 (1940). Ebenso *Kamar v Russ Berrie & Co*, 752 F.2d 1326, 1333 (9th Cir. 1984).

2054 Zu letzterem oben C.III.3.a).

2055 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533.

2056 Vgl. *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534: „Es kann die Prognose gewagt werden, dass dem Verletzer eine nachvollziehbare Aufschlüsselung von Gewinnanteilen und Kosten kaum möglich sein wird. Betriebliche Kosten- und Gewinnfaktoren sind dafür zu vielschichtig. Der Verletzer hätte regelmäßig den gesamten Gewinn herauszugeben.“

ausgehenden Strafbetrag auferlegen. Es ist den Gerichten verwehrt, einen faktischen Strafschadensersatz durch die Hintertür überzogener Substantiierungsanforderungen einzuführen. Dadurch würden die Instanzgerichte den gesetzgeberischen Vorgaben ebenso wenig entsprechen wie sie heute durch überzogene Substantiierungsanforderungen faktisch verhindern, dass der Rechtsinhaber seinen entgangenen Gewinn geltend machen kann.

cc) Verursachungsprinzip (kausales Verursachungsprinzip)

(1) Strenges Verursachungsprinzip

Aus präventiven Gründen soll der Verletzer nur solche Kosten geltend machen dürfen, die auf seine Entscheidung zurückzuführen sind, schutzrechtsverletzende Gegenstände zu produzieren (Verursachungsprinzip).²⁰⁵⁷ Danach werden solche Kosten nicht berücksichtigt, die unabhängig von der Produktion und dem Vertrieb des rechtsverletzenden Gegenstandes bereits entstanden sind.²⁰⁵⁸

Das Verursachungsprinzip verfolgt damit einen grundlegend anderen Ansatz als das Vollkosten- und das Zuordnungsprinzip. Es werden nur die Grenzkosten der rechtsverletzenden Produktion berücksichtigt, also jene variablen Kosten, welche die Herstellung unmittelbar verursacht hat.²⁰⁵⁹ Es handelt sich um eine Deckungskostenbetrachtung, die auf das Phänomen der *sunk costs* reagiert, also kurzfristig nicht abbaubarer Fixkosten.²⁰⁶⁰ Der Verletzer muss demnach alle Kosten der eingesetzten Unternehmensressourcen tragen, die durch die rechtsverletzende Produktion nicht verändert wurden.²⁰⁶¹ Damit kann man verhindern, dass der Verletzer durch die rechtsverletzende Produktion seine bereits vorhandenen Unternehmenskapazitäten auslastet und so Deckungsbeiträge erwirtschaften

2057 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 262 – Tintentankpatrone; Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia); Lehmann, BB 1988, 1680, 1685 f. mwN; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2663 f.; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 125; Haft/Reimann, Mitt 2003, 437, 438; Grabinski, GRUR 2009, 260, 262 f.; Smielick, Verletzergeinn, S. 118 f.; Runkel, WRP 2005, 968, 970, 975; Pross, FS Tilmann, 881, 884; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 286; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 623.

2058 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 73d; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2663 f., 2308; Haft/Reimann, Mitt 2003, 437, 438. Teilweise auch in den USA Taylor v Meirick 712 F.2d 1112, 1121 (7th Cir. 1983) und Australien Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

2059 Vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 33 f.; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 215, 229 ff. Besonders deutlich wird dies beim relativen Einzelkostenbegriff, wonach nur solche Kosten berücksichtigt werden dürfen, die auf die Entscheidung der rechtsverletzenden Produktion zurückzuführen sind, vgl. Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 139 f. Diese relative Kostenrechnung ist besonders geeignet, unternehmerische Entscheidungen zu unterstützen, vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 228 f.

2060 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 227 f.

2061 Vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 33 f.; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 203; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 125.

kann. Nach dieser Ansicht gibt es kaum Kosten, die *per se* abzugsfähig sind, weil immer eine individuelle Kausalitätsbetrachtung notwendig ist.²⁰⁶²

Kausal sind die Kosten aller verbrauchten Materialien,²⁰⁶³ die für die Herstellung verbrauchte Energie (nicht aber Grundgebühren) und direkte Vertriebskosten wie Verpackungs-, Fracht- und stückbezogene Versicherungskosten.²⁰⁶⁴ Auch Werbe- und sonstige Marketingkosten sind nach dem strengen Verursachungsprinzip ersatzfähig, wenn sie sich ausschließlich auf das schutzrechtsverletzende Produkt beziehen.²⁰⁶⁵ Abgesehen von Verschleißteilen können die Kosten für eingesetzte Maschinen aber nur ersetzt werden, wenn sie speziell für die rechtsverletzende Produktion angeschafft wurden.²⁰⁶⁶ Um eine verbleibende Bereicherung des Verletzers zu verhindern, dürfen die Kosten nur anteilig für den Zeitraum der rechtsverletzenden Produktion berücksichtigt werden.²⁰⁶⁷

Nicht abzugsfähig sind Kosten, die unabhängig von der Entscheidung zur Schutzrechtsverletzung bereits angefallen sind (fixe Bereitschaftskosten).²⁰⁶⁸ Dazu gehören die Miete für das Betriebsgebäude, wenn es nicht extra für die rechtsverletzende Produktion angemietet wurde,²⁰⁶⁹ Geschäftsführergehälter,²⁰⁷⁰ aber auch Löhne für Angestellte, die nicht zusätzlich für die rechtsverletzende Produktion eingestellt wurden,²⁰⁷¹ bestehende Versicherungen, soweit die rechtsverletzende Produktion deren Kosten nicht erhöht hat, allgemeine Marketingausgaben etc. Auch eine bereits existierende Vertriebsorganisation gehört zu den Bereitschaftskosten. Selbst wenn der Rechtsinhaber von einer besonders schlagkräftigen Vertriebsstruktur, etwa von *Tchibo* oder *Aldi*, oder einem verkaufsfördernden Image des Verletzers profitiert, dürfen solche Kosten nach dem strengen Verursachungsprinzip nicht berücksichtigt werden.²⁰⁷² Etwas anderes gilt aber für erfolgsabhän-

2062 *Runkel*, WRP 2005, 968, 975.

2063 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73c; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2676.

2064 BGHZ 181, 98 Tz. 37 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG); *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2683 f.; *Rinnert/Küppers/Tilman*, FS Helm, 337, 348.

2065 *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262 mwN; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73c.

2066 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 f. – Schräg-Raffstore; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 139 Rn. 127.

2067 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore.

2068 OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 248 – Loseblatt-Sammlung; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 285 f.; *Rinnert/Küppers/Tilman*, FS Helm, 337, 349 f.; *Smielick*, Verletzergegnung, S. 120.

2069 OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 248 – Loseblatt-Sammlung; *Pross*, FS Tilman, 881, 884; *Smielick*, Verletzergegnung, S. 120.

2070 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73c; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2687. Etwas anderes gilt aber für eine umsatzbezogene Gehaltskomponente, soweit sie von der rechtsverletzenden Produktion beeinflusst wird, *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 263.

2071 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 ff. – Schräg-Raffstore; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2679; *Pross*, FS Tilman, 881, 889; *Runkel*, WRP 2005, 968, 973; BeckOK-UrhR⁸/*Reber*, § 97 Rn. 115; aA BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG). Das gilt aber nicht für Akkordlöhne oder ähnliche leistungsbezogenen Zahlungen, OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore.

2072 *Smielick*, Verletzergegnung, S. 124 ff.

gige Verkaufsprovisionen, weil diese ohne die Rechtsverletzung entfallen wären.²⁰⁷³

Als weitere Konsequenz erhält der Verletzer nach dieser Ansicht auch keine Vergütung für den Einsatz eigener Immaterialgüterrechte, etwa eigener Patente oder Marken.²⁰⁷⁴ Anders als eingesetzte Materialien verbrauchen sich diese nicht. Kosten, die der Verletzer für deren Erschaffung aufgewendet hat, muss er mit rechtmäßigen Aktivitäten erwirtschaften. Etwas anderes kann auch nicht für Immaterialgüter gelten, die gerade für das rechtsverletzende Produkt entwickelt worden sind.²⁰⁷⁵ Die Kosten sind zwar durch die Entscheidung entstanden, das rechtsverletzende Produkt zu produzieren; als Gegenwert hat der Verletzer aber das Immaterialgüterrecht erhalten und zudem Know-how erworben. Beides verbleibt und ermöglicht ihm, es zukünftig anderweitig gewinnbringend einzusetzen.²⁰⁷⁶

Vorteil des strengen Verursachungsprinzips ist, dass es durch die Kausalitätsbetrachtung ein gut handhabbares Kriterium verwendet, das eine klare Abgrenzung von ersatzfähigen, variablen Kosten und nicht ersatzfähigen Fixkosten ermöglicht.

(2) Eingeschränktes Verursachungsprinzip

Das strenge Verursachungsprinzip hat aber Nachteile. Es kann sehr stark von Zufällen abhängen, ob Kosten dem Rechtsinhaber in Rechnung gestellt werden können oder nicht.²⁰⁷⁷ Führt der Verletzer zwei neue Produktlinien ein, wovon nur eine Rechte Dritter verletzt, ist es oft zufällig, für welche dieser beiden Produktlinien er auf bestehende Ressourcen zurückgreift und für welche zusätzliche Kosten anfallen.

Zudem eignet sich die Grenzkostenbetrachtung nur für kurzfristige Zeiträume.²⁰⁷⁸ Bei längeren Verletzungszeiträumen stellt sich das Problem der *sunk costs* nicht mehr so stark. Denn der Verletzer kann seine Kapazitäten abbauen oder

2073 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal II; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 127.

2074 B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 286; Smielick, Verletzergewinn, S. 128 ff.; aA Tilmann, GRUR 2003, 647, 651. Etwas anderes gilt aber nach dem oben unter 2.b) Ausgeführten, wenn sie die gewinnerzielende Aktivität so dominieren, dass sie und nicht das verletzte Immaterialgut die Gewinnerzielung prägen.

2075 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung; aA B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 287; Smielick, Verletzergewinn, S. 129.

2076 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung. Etwas anderes mag nur für den seltenen Fall gelten, dass die entwickelte Technologie nicht anderweitig einsetzbar oder lizenzierbar ist. Dann sind dies berücksichtigungsfähige Sondereinzelkosten.

2077 So mit Recht OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II; Rojahn, GRUR 2005, 623, 631. AA Runkel, WRP 2005, 968, 671.

2078 Fandel, Kostenrechnung³, S. 245; Meyer, Rechnungswesen³, S. 213, 220; Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 198, 215; Jossé, Kostenrechnung⁵, S. 144

anderweitig nutzen.²⁰⁷⁹ Aus grundsätzlich nicht berücksichtigungsfähigen Fixkosten werden dann variable und damit berücksichtigungsfähige Kosten.²⁰⁸⁰

Außerdem ist diese Abgrenzung missbrauchsanfällig, weil ein gut beratener und rational agierender Verletzer für die rechtsverletzende Produktion so wenig wie möglich auf bestehende Ressourcen zurückgreifen und so weit wie möglich mit variablen Ressourcen arbeiten wird.²⁰⁸¹ Er würde dann für die rechtsverletzende Produktion fremde Produktionshallen und Produktionsmittel anmieten sowie weitgehend flexible Leiharbeiter beschäftigen. Wenn aber das Ausmaß der Kostenanrechnung weitgehend von Zufälligkeiten abhängt oder von einem besonders rationalen Verletzer gesteuert werden kann, ist dies ein starkes Indiz dafür, dass die reine Kausalitätsbetrachtung alleine kein geeignetes Kriterium für die Berücksichtigung der Verletzerkosten ist.

Entscheidend spricht gegen das strenge Verursachungsprinzip, dass der Verletzer dadurch gezwungen sein kann, in erheblichem Umfang auf sein Stammvermögen zurückzugreifen. Augenfällig wird das in einem Ein-Produkt-Unternehmen, das zu Beginn der Verletzungshandlung bereits am Markt etabliert war. Ein solches Unternehmen wird ungewöhnlich hart getroffen, wenn es seinem Produkt eine neue, nicht ganz unmaßgebliche Funktion hinzufügt, die ein fremdes Patent verletzt. Nach dem strengen Verursachungsprinzip kann es nur Materialkosten, Energie und Verschleißteile geltend machen, weil Mitarbeiter, Produktionshallen und Maschinen alle bereits vorhanden waren. Wenn dann für einen maßgeblichen Zeitraum alle Erlöse abgeschöpft werden, denen kaum Kosten entgegengesetzt werden können, geht der Abschöpfungsbetrag weit über das hinaus, was dem Unternehmen an Vorteilen zugeflossen ist.

Deswegen muss man das strenge Verursachungsprinzip normativ korrigieren und dem Verletzer in gewissem Umfang den Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens gestatten. Ob hypothetische Kausalverläufe berücksichtigt werden, ist immer am Schutzzweck der verletzten Norm auszurichten.²⁰⁸² Das Verursachungsprinzip will dem Verletzer im Grundsatz verwehren, einen Deckungsbeitrag für unausgelastete Produktionskapazitäten zu erwirtschaften, indem er sie kurzfristig für rechtsverletzende Produkte einsetzt.²⁰⁸³ Eine solche Deckungsbeitragsbetrachtung ist aber nur bei der kurzfristigen Unternehmensplanung ange-

2079 Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 621.

2080 Oben Fn. 1976.

2081 Das empfehlen etwa Rinnert/Küppers/Tilman, FS Helm, 338, 350. Ferner Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 373; Haedicke, GRUR 2005, 529, 533. Das würde er aber nur machen, wenn er keine freien eigenen Ressourcen zur Produkterstellung hat.

2082 BGHZ 194, 194 Tz. 35 – Flaschenträger; 168, 352 Tz. 22; BGH NJW 2012, 2022 Tz. 17; GRUR 2010, 237 Tz. 12 – Zoladex.

2083 Vgl. Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia); Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 622 f.

messen.²⁰⁸⁴ Bei einem längeren Betrachtungszeitraum bauen Unternehmen Fixkosten ab, wenn sie diese nicht erwirtschaften können.²⁰⁸⁵ Die einfache Deckungskostenbetrachtung ignoriert, dass Fixkosten zeitlich gestaffelt beeinflusst werden können und danach variable Kosten sind.²⁰⁸⁶

Soweit der Verletzer also nachweisen kann, dass er seine Fixkosten ab einem bestimmten Zeitpunkt gesenkt hätte, ist er um diese nicht bereichert. Dann besteht keine Notwendigkeit, ihm die Vergütung tatsächlich genutzter Ressourcen zu verwehren. Insoweit müssen also hypothetische Alternativhandlungen des Verletzers berücksichtigt werden. Hier sind im Wesentlichen zwei Szenarien denkbar: Der Verletzer kann entweder seine Kapazitäten und damit seine Kosten reduzieren oder aber seine Kapazitäten durch eine rechtmäßige Produktion auslasten und auf diese Weise die Deckungsbeiträge erwirtschaften.

Daher lassen die Düsseldorf Patentgerichte den substantiierten Einwand des Verletzers zu, dass er Personal abgebaut oder seinen Geschäftsbetrieb umorganisiert hätte, obwohl sie sich im Übrigen am strengen Verursachungsprinzip orientieren.²⁰⁸⁷ Insbesondere wenn die Verletzungshandlung über einen längeren Zeitraum andauert hat, ist es plausibel, dass ein wirtschaftlich denkender Unternehmer ungenutzte Kapazitäten abgebaut hätte.²⁰⁸⁸

Allerdings legen die Düsseldorf Gerichte einen strengen Darlegungsmaßstab an. Eine Kapazitätsreduktion ist üblicherweise mit erheblichem Aufwand verbunden und bringt Unruhe in einen Betrieb. Daher ist der Einwand nur plausibel, wenn das Verletzerprodukt einen hinreichenden Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens ausmacht oder erhebliche Kapazitäten bindet.²⁰⁸⁹ Zudem ist es maßgeblich, wie der Verletzer sonst mit Nachfrageschwankungen umgeht. Sein Vortrag ist glaubhaft, wenn er auch sonst schnell und flexibel auf Nachfrageschwankungen reagiert und Kapazitäten abbaut, die einen vergleichbaren Umfang haben wie die wegzudenkende rechtsverletzende Produktion.²⁰⁹⁰ Bei einem behaupteten Personalabbau sind die Düsseldorf Gerichte besonders streng, weil die deutschen Kündigungsregeln hohe Anforderungen an betriebsbedingte Kündigungen stellen. Der Verletzer muss also zwei Dinge darlegen: welche Mitarbei-

2084 Vgl. *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 245; *Meyer*, Rechnungswesen³, S. 213, 220; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung⁸, S. 198, 215; *Jossé*, Kostenrechnung⁵, S. 144.

2085 Vgl. *Dart v Decor* [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 9 [*McHugh J*, dissenting]; *Meyer*, Rechnungswesen³, S. 220; *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 222; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

2086 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung⁸, S. 227.

2087 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 f. – Schräg-Raffstore. Ferner *Benkard/Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 73d f.; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2664; *Haft/Reimann*, Mitt 2003, 437, 442 f.; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 263.

2088 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 f. – Schräg-Raffstore; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2664; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622. Vgl. auch *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung⁸, S. 227mwN.

2089 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 – Schräg-Raffstore; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2664; *Schulte/Voß/Kühnen*, PatG⁹, § 139 Rn. 127.

2090 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 – Schräg-Raffstore.

ter er zu welchem Zeitpunkt rechtmäßig entlassen hätte und dass er trotzdem in der Lage gewesen wäre, den übrigen Geschäftsanfall zu bewältigen.²⁰⁹¹ Daneben gibt es Kostenpositionen, die relativ einfach und schnell abgebaut werden können, etwa Lohnkosten für Aushilfen oder kurzfristig kündbare Verträge über Fremdleistungen.²⁰⁹² Im Gegenzug muss sich der Verletzer die hypothetischen Abbaukosten entgegenhalten lassen, etwa Kündigungs- oder Stilllegungskosten.²⁰⁹³

Wenig geklärt ist, ob der Verletzer mit dem Einwand zu hören ist, dass er seine Produktions- oder Vertriebskapazitäten sonst auf rechtmäßige Weise ausgelastet hätte. In der ausländischen Rechtsprechung zur Gewinnabschöpfung wird der Verletzer damit meist gehört,²⁰⁹⁴ in Deutschland zurückgewiesen.²⁰⁹⁵ Es spricht einiges dagegen, diesen Einwand bei der Vorteilsabschöpfung zu berücksichtigen. § 687 II BGB appelliert an die Normadressaten, ihre Produktionskapazitäten rechtmäßig auszulasten. Wenn der Verletzer nicht nur weiß, dass er rechtswidrig die Immaterialgüterrechte anderer einsetzt, sondern auch, wie er seine Produktionskapazitäten mit einer rechtmäßigen Nutzung auslasten kann, ist die Rechtsverletzung für ihn besonders einfach vermeidbar. Müsste er fürchten, die erheblichen Kosten für seine Produktionskapazitäten nicht erwirtschaften zu können, würde ihm ein besonders starker Anreiz geboten, seine produktiven Kräfte in eine andere, rechtmäßige Richtung zu lenken.²⁰⁹⁶ Der wissende Verletzer würde vor die Wahl gestellt, seine Produktionskapazitäten rechtmäßig einzusetzen oder sie abzubauen.²⁰⁹⁷

Jedoch wurde oben herausgearbeitet, dass die Stärke der Präventionswirkung nicht das allein entscheidende Auslegungskriterium sein kann. Der Gesetzgeber hat das Ausmaß der Präventionswirkung auf die Abschöpfung der Verletzervorteile begrenzt. Wenn der Verletzer eigene Unternehmensressourcen für die Produktion und den Vertrieb der rechtsverletzenden Produkte aufgewendet hat, sind ihm dadurch Kosten entstanden. Nach dem Zuordnungsprinzip (oben bb) sind die Kosten deswegen erstattungsfähig. Das Verursachungsprinzip begrenzt die erstattungsfähigen Kosten normativ allein deswegen, damit der Verletzer keinen Deckungsbeitrag zu seinen Sowieso-Kosten erhält und dadurch bereichert wird. Gehören betriebliche Aufwendungen bei wertender Betrachtung aber nicht zu

2091 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 – Schräg-Raffstore.

2092 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 227 mwN.

2093 Vgl. Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 227.

2094 Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 27 (High Court of Australia); Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 85 f.; Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980).

2095 Lehmann, BB 1988, 1680, 1686; Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 79, 81. Ferner, allerdings bei der Aufteilung des herauszugebenden Gewinns, dem eine andere Zielsetzung zugrunde liegt: BGHZ 194, 194 Tz. 35 – Flaschenträger; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore; Dreier/Schulze/Dreier/Speccht, UrhG⁵, § 97 Rn. 67; Kraßer, GRUR Int 1980, 259, 264. Unentschieden Helms, Gewinnherausgabe, S. 193 f., 200 f.

2096 Böger, Vorteilsorientierte Haftung, S. 79.

2097 Helms, Gewinnherausgabe, S. 193 f.

den Sowieso-Kosten, weil der Verletzer sie auf andere Weise auch hätte erwirtschaften können, dann steht er durch die Rechtsverletzung nicht besser, sondern nur anders.²⁰⁹⁸ Wenn man ihm dann die Anrechnung dieser Kosten versagt, geht es nicht mehr um Vorteilsabschöpfung, sondern um Bestrafung, gegen die sich der Gesetzgeber ausdrücklich ausgesprochen hat.²⁰⁹⁹ Zudem ist ein solcher Präventionsanreiz nicht zwingend notwendig, weil der vorsätzliche Verletzer nach der hier vertretenen Konzeption ohnehin den *gesamten* Gewinn herausgeben muss. Weil er diesen bei der alternativen, rechtmäßigen Produktion behalten dürfte, hat er einen Anreiz, sich rechtmäßig zu verhalten.

Allerdings muss vermieden werden, dass der Verletzer die Wirkung des präventiven Abschöpfungsanspruchs allein dadurch abschwächen kann, dass er möglichst kreativ zu alternativen Handlungsmöglichkeiten vorträgt. Daher müssen an die Darlegungslast hohe Anforderungen gestellt werden. Es reicht nicht nur aus, dass er die Produktionskapazitäten durch alternative, nicht rechtsverletzende Produkte hätte auslasten können. Er muss vielmehr vortragen, dass er mit ihnen dieselben Deckungsbeiträge erwirtschaftet hätte. Das wird ihm gelingen, wenn er parallel zur rechtsverletzenden Produktion weitere Produkte erfolgreich eingeführt hat und bestehende Produktionskapazitäten dafür hätte nutzen können. Wenn die rechtsverletzende Produktion Anpassungsmaßnahmen erforderlich gemacht hat, sind deren Kosten als variable Kosten der rechtsverletzenden Produktion anzusehen.²¹⁰⁰ Ebenfalls plausibel ist ein Vortrag, wenn sich die Rechtsverletzung darin erschöpft, ein erfolgreich am Markt bestehendes Produkt zu modifizieren oder zu erweitern. Verkauft sich dieses Produkt weiter gut, nachdem der Verletzer die rechtsverletzende Modifikation abgestellt hat, so hätte es wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit seine Deckungsbeiträge erwirtschaftet.

e) Weitere normative Einschränkungen

Über das Zuordnungs- bzw. Kausalitätskriterium schränkt die Rechtsprechung die ersatzfähigen Kosten weiter ein.

aa) Beschränkung auf erfolgreich eingesetzte Kosten

Die allgemeine Literatur zu § 684 S. 1 BGB liest sich teilweise so, dass bei jedem einzelnen Kostenpunkt geprüft werden müsse, ob der Rechtsinhaber durch die-

2098 Vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 253.

2099 Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Bundestags, BT-Drs. 17/5242, S. 4 (dazu oben Kapitel 3 C.I.4.).

2100 Vgl. Fandel, Kostenrechnung³, S. 251 ff.

sen bereichert ist.²¹⁰¹ Kosten, die bei einer *ex-post* Betrachtung entbehrlich für die Erlöserzielung waren, werden danach nicht ersetzt.²¹⁰² Damit wären etwa die Kosten für Ausschuss, Schwund und sonstigen Fehlausgaben nicht ersatzfähig. Im Immaterialgüterrecht werden diese Kosten dagegen ohne nähere Diskussion als grundsätzlich ersatzfähig angesehen.²¹⁰³

Diese Diskrepanz lässt sich damit erklären, dass die typischen Anwendungsfälle im bürgerlich-rechtlichen Kontext weniger komplexe Fallgestaltungen betreffen, etwa die Begleichung fremder Schulden bzw. sonstige Einzelmaßnahmen im Interessenkreis des Geschäftsherrn. In diesem Fall sollen nur erfolgreich getilgte Schulden und Kosten erfolgreicher Geschäfte vergütet werden. Das ergibt sich aus dem Grundsatz, dass der Geschäftsherr bei der Geschäftsanmaßung und der ungerechtfertigten Fremdgeschäftsführung davor geschützt werden soll, solche Aufwendungen tragen zu müssen, die zu keinerlei Erträge geführt haben. Dabei hilft eine Einzelbetrachtung.

Komplexen unternehmerischen Vorgängen wird dagegen nur eine Gesamtbeurteilung der ersatzfähigen Kosten gerecht. Die Verweisung ins Bereicherungsrecht in § 684 S. 1 BGB soll funktional nur dazu dienen, den Rechtsinhaber *insgesamt* vor einer Verlustabwälzung des Rechtsanmaßers zu schützen.²¹⁰⁴ Deswegen kann es nicht bei jeder einzelnen Maßnahme darauf ankommen, ob diese den Rechtsinhaber bereichert hat. Maßstab muss vielmehr sein, ob die Rechtsverletzung insgesamt zu einer Bereicherung geführt hat und ob die entstandenen Kosten dafür eingesetzt wurden, den abzuführenden Erlös zu generieren.²¹⁰⁵

Dass eine abweichende, buchstabengetreue Auslegung von § 684 S. 1 BGB wenig zielführend ist, wurde bereits gezeigt.²¹⁰⁶ Denn die Verweisung ins Bereicherungsrecht kann nicht bedeuten, dass der Rechtsinhaber die Erlöse aus der Verletzungshandlung gleich wieder an den Verletzer zurückgeben müsste. Nach allgemeiner Ansicht darf der Rechtsinhaber die Erlöse behalten.²¹⁰⁷ Deshalb muss der Aufwendungsersatzanspruch an den Telos der Norm als Vorteilsabschöpfungsanspruch angepasst werden.²¹⁰⁸ Dem Verletzer sollen alle Vorteile entzogen werden, die er aus der vorsätzlichen Rechtsverletzung erlangt hat. Dieses Ziel der Norm begrenzt zugleich ihren Umfang. Der Normzweck verlangt nicht, dem Ver-

2101 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 684 Rn. 9, § 687 Rn. 15; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 275; Bollenberger, commodum, S. 306; Helms, Gewinnherausgabe, S. 197 f.

2102 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB⁶/Seiler, § 687 Rn. 15; Bollenberger, commodum, S. 306; B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 275.

2103 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 35 – Steckverbindergehäuse (UWG); LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 144 – Borstenverrundung; Ingerl/Rohne, MarkenG³, vor § 14 Rn. 246; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2677; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 127; Grabinski, GRUR 2009, 260, 262.

2104 Staudinger²⁰¹⁵/Bergmann, § 684 Rn. 5. Dazu bereits oben a).

2105 AA B. Ebert, Geschäftsanmaßung, S. 275; Helms, Gewinnherausgabe, S. 197 f.

2106 Oben a).

2107 Oben Fn. 1952.

2108 Vgl. dazu oben 1. Grundsatz 1.

letzter mehr zu entziehen, als er durch die Rechtsverletzung erlangt hat. Verschwendet er Ressourcen bei der Produktion, wird er dadurch nicht bereichert. Dann muss aus präventiven Gründen auch nichts abgeschöpft werden.

Abgesehen davon muss der Verletzer auch nur den Erlös herausgeben, den er tatsächlich erzielt hat, nicht aber einen (fiktiven) höheren Erlös, den er hätte erzielen können.²¹⁰⁹ Der Rechtsinhaber muss den Verletzer so akzeptieren, wie er ist. Der Normbefehl lautet, die Rechtsverletzung zu unterlassen – nicht aber, sie so gut wie möglich durchzuführen.²¹¹⁰ Anders als bei § 987 II BGB muss man dem Verletzer eines Immaterialgüterrechts auch nicht auferlegen, schuldhaft unterlassene Nutzungen zu ersetzen. Immaterialgüter sind ubiquitär. Der Verletzer hindert den Rechtsinhaber nicht, sein Immaterialgüterrecht zeitgleich zu verwerten.

Es kommt also entscheidend darauf an, ob der Verletzer ein „vermögensmäßig spürbares Opfer“ erbracht hat.²¹¹¹ Deswegen darf der Verletzer auch die Kosten für Ausschuss, Schwund und sonstige Fehlausgaben gegen die herauszugebenden Erlöse aufrechnen.²¹¹² Konsequenterweise muss man dazu auch die Materialkosten unverkaufter Ware zählen, einschließlich solcher, die der Verletzer aufgrund der Unterlassungsverpflichtung nicht mehr veräußern und nicht anderweitig verwerten darf.²¹¹³

Die Kosten des Verletzungsprozesses darf der Verletzer dagegen aus normativen Gründen nicht als Aufwendungsersatzanspruch geltend machen.²¹¹⁴ Hier sind die Normen der ZPO über die Kostentragung eines Zivilprozesses abschließend.²¹¹⁵

bb) Beschränkung auf Kosten, die auch beim Rechtsinhaber angefallen wären

Die Verweisung auf das Bereicherungsrecht wird im Immaterialgüterrecht so verstanden, dass der Verletzer seine tatsächlich entstandenen Kosten nur in der Höhe geltend machen darf, wie sie auch beim Rechtsinhaber angefallen wären.²¹¹⁶

2109 Tilghman v Proctor, 125 US 136, 146 (1888); Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 221 (Pat); Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 19 (High Court of Australia); *Zahn*, Verletzergewinn, S. 112.

2110 Dazu oben 1. (Grundsatz 1).

2111 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 198.

2112 Oben Fn. 2103.

2113 Anders aber die ganz herrschende Ansicht: LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 144 – Borstenverrundung; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 655; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 73f; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2677; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 128; Grabinski, GRUR 2009, 260, 264; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 246.

2114 Im Ergebnis ebenso: OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 262 – Lifter; InstGE 7, 194, 202 – Schwerlastregal; Grabinski, GRUR 2009, 260, 264; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 249.

2115 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 f. – Schwerlastregal; LG München I Mitt 2009, 40, 44 – Carrybag.

2116 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 73f; Dreier, Prävention, S. 280 f.; Haedicke, GRUR 2005, 529, 532; Grabinski, GRUR 2009, 260, 262; aa Kühnen, Patent-

Hätte dieser sein Recht zu geringeren Kosten verwerten können, so sei er nur um diesen Betrag durch die Handlungen des Verletzers bereichert. Begründet wird diese Einschränkung mit einer Parallele zum entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers.²¹¹⁷ Bei diesem kommt es allein darauf an, welche variablen Kosten für den Rechtsinhaber angefallen wären; nur diese Grenzkosten sind von seinem hypothetisch erzielten Erlös abzuziehen.

Dagegen wird mit Recht vorgebracht, dass hier die Rechtsfolgen zweier grundlegend unterschiedlicher Ansprüche vermischt werden.²¹¹⁸ Bei der Geschäftsanmaßung geht es nicht um entgangene Gewinne des Rechtsinhabers. Vielmehr soll der Gewinn des Verletzers abgeschöpft werden. Wegen dieser grundlegend anderen Perspektive spielt es bei § 687 II BGB keine Rolle, ob der Rechtsinhaber den Gewinn selbst hätte machen können.²¹¹⁹ Es wäre inkonsequent, wenn man diese Perspektive nur hinsichtlich der Erlöse, nicht aber bei den korrespondierenden Kosten anwenden würde.²¹²⁰ Denn die erzielten Erlöse wurden nicht durch (fiktive) Aufwendungen des Rechtsinhabers ermöglicht, sondern durch tatsächliche des Verletzers.

cc) Beschränkung durch Vergleich mit einem fiktiven laufenden Betrieb des Rechtsinhabers

Die absetzbaren Kosten des Verletzers werden von der Rechtsprechung nicht nur mit den tatsächlichen Kosten des Rechtsinhabers verglichen. Sie werden weiter durch die Fiktion eingeschränkt, dass der Rechtsinhaber einen laufenden Betrieb innehat.²¹²¹ Der Verletzer darf deswegen seine Produktionsfixkosten und Produktgruppen-Fixkosten nicht absetzen. Das sind alle Kosten, die ausschließlich für dieses und ähnliche Produkte anfallen, die aber unabhängig von der Ausbringungsmenge sind.²¹²² Dazu gehören etwa Kosten für Spezialmaschinen oder Spezialwerkzeuge, die nur für die Produktion des verletzenden Produkts verwendet werden können. Die Rechtsprechung hat dem Verletzer daher unter anderem verwehrt, die Kosten für die Produktentwicklung, Anlaufkosten wie Mitarbeiter-

verletzung⁷, Rn. 2667. Ebenso *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 257.

2117 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 35 – Steckverbindergehäuse (UWG); *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264.

2118 *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2667; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 650 f.; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382 Fn. 65; *Bollenberger*, commodum, S. 306 f. (keine „Rosinentheorie“); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 195 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 274.

2119 Oben Fn. 1504.

2120 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 196; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382 Fn. 65. Vgl. auch die Kritik von *Rojahn*, GRUR 2005, 623, 627, 630; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 650 f.

2121 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 f. – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203, 207 – Schräg-Raffstore; v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 357. Dagegen *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 505.

2122 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung⁸, S. 219; *Fandel*, Kostenrechnung³, S. 26 (Sondereinzelkosten).

schulungen oder EDV-Anpassungen geltend zu machen.²¹²³ Dies ist eine gewollte Verschärfung gegenüber dem Recht der angemessenen Eigengeschäftsführung.²¹²⁴

Diese normative Einschränkung ist unter anderem damit gerechtfertigt worden, dass sonst Schutzlücken entstünden und der Schutz der Immaterialgüterrechte unvollkommen bliebe.²¹²⁵ Der Verletzer solle keinen Vorteil daraus ziehen, dass der Berechtigte (noch) keinen Betrieb zur Auswertung seines Immaterialgüterrechts eingerichtet habe.²¹²⁶ Nur so könne gewährleistet werden, dass alle Rechtsinhaber im gleichen Maße gegen Eingriffe ihrer Immaterialgüterrechte geschützt würden.²¹²⁷

Allerdings wird hier wieder isoliert mit der Präventionsfunktion des Anspruchs argumentiert, ohne dessen Beschränkung als Abschöpfungsanspruch zu beachten. Die Präventionswirkung ist auf die beim Verletzer vorhandenen Vorteile zu beschränken. Die Verhältnisse des Rechtsinhabers – und das gilt erst recht für fiktive Verhältnisse – sind unerheblich.²¹²⁸ Die normative Einschränkung ist daher abzulehnen.²¹²⁹

5. Zinsen

Bei der Verzinsung des Abschöpfungsanspruchs ergeben sich keine Besonderheiten gegenüber den Schadensersatzansprüchen.²¹³⁰ Das gilt auch für die Verwendungsinsen nach § 668 BGB analog.²¹³¹

6. Geltendmachung

a) Konsekutive Kombination von Herausgabeanspruch und Schadensersatz

Der Gewinnherausgabeanspruch kann für einzelne verkaufte Gegenstände unterschiedlich hoch ausfallen, etwa wenn der Verletzer seinen Käufern Rabatte gewährt hat.²¹³² Dann stellt sich die Frage, ob der Rechtsinhaber den Gewinn nur einheitlich verlangen kann, also für den vollständigen Abverkauf der rechtsverletzenden Produkte, oder ob er einzelne Geschäfte davon ausnehmen und dafür etwa eine Lizenzgebühr verlangen darf. Nach dem OLG Köln darf der Rechtsin-

2123 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 207, 209 – Schräg-Raffstore. AA Pross, FS Tilmann, 881, 887.

2124 So ausdrücklich v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 357.

2125 v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 356 f.

2126 v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 357.

2127 v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 357.

2128 Ebenso Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 622.

2129 Meier-Beck, WRP 2012, 503, 505.

2130 Dazu oben B.III.7.

2131 Dazu oben B.III.7.b)bb).

2132 Dieser ist bei der Höhe des herauszugebenden Erlöses zu berücksichtigen, oben Fn. 1863.

haber zumindest nach Zeiträumen differenziert Lizenzgebühr oder Gewinnherausgabe geltend machen.²¹³³ Bei Verstößen gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote ist anerkannt, dass der Prinzipal grundsätzlich für jedes Geschäft separat entscheiden kann, ob er das Eintrittsrecht geltend machen möchte oder nicht. Etwas anderes gilt nur für Geschäfte, die eine wirtschaftliche Einheit bilden.²¹³⁴ Das sollte für die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht übernommen werden. Jeder einzelne Verkauf eines rechtsverletzenden Gegenstandes ist ein separater Eingriff in das Immaterialgüterrecht. Der Rechtsinhaber sollte daher für jeden einzelnen Rechtsverstoß die rechtliche Sanktion wählen dürfen. Nur wenn mehrere rechtsverletzende Gegenstände in einer einheitlichen Transaktion veräußert werden, sind sie zu einer rechtlichen Einheit zusammenzufassen, so dass einheitlich entweder Schadensersatz oder Gewinnherausgabe verlangt werden kann.²¹³⁵

b) Keine Aufstockung durch Schadensersatz

Die Gewinnherausgabe ist ein alternativer Rechtsbehelf, der als billiger Ausgleich anstelle von Schadensersatz geltend gemacht werden kann. Weil hier mit der Geschäftsführung eine andere Perspektive gewählt wird, kann er nicht mit kompensatorischen Ansprüchen kombiniert werden. Deswegen gilt hier das Verquickungsverbot.²¹³⁶

VI. Kompensierende „Berücksichtigung“ des Verletzergewinns

Nach der Durchsetzungs-RL und den deutschen Schadensersatznormen muss der Gewinn des Verletzers „berücksichtigt“ werden.²¹³⁷ Es wurde gezeigt, dass man den Verletzergewinn insbesondere dadurch „berücksichtigen“ kann, dass man ihn als Ausgangspunkt für die Berechnung des dem Rechtsinhaber entgangenen Gewinns heranzieht.²¹³⁸ So fügt er sich harmonisch in ein Schadensersatzregime ein, das auf Kompensation ausgerichtet ist. Darüber hinaus spielt der typische Verletzergewinn eine wichtige Rolle, wenn die Höhe der üblichen Lizenzgebühr ermittelt wird.²¹³⁹ So wird dem Gesetzeswortlaut hinreichend Rechnung getragen und gleichzeitig der erklärte Wille des Gesetzgebers befolgt, lediglich den einge-

2133 OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG). Ähnlich *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2601 f.

2134 Oben Fn. 1278.

2135 Zum generellen Verhältnis von Schadensersatz und Gewinnherausgabe unten E.II., III.

2136 Dazu unten E. Ebenso in England, dazu *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 f. Niederlande: Hoge Raad, 14.4.2000, NJ 2000, 489 – HBS/Danestyle (unter 3.3.5). Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck. Anders dagegen in den USA, oben Kapitel 3 E.II.2.

2137 So auch *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360.

2138 Dazu oben C.III.3.c)aa)(2)(c).

2139 Dazu oben B.III.4.a).

tretenen Schaden kompensieren zu wollen.²¹⁴⁰ Die Gewinnherausgabe aus kompensatorischen Gründen ist allerdings weder sinnvoll, weil die Lizenzanalogie diese Aufgabe bereits erfüllt, noch prozessökonomisch, weil sie erheblich größeren Aufwand als die Lizenzanalogie erfordert, ohne zu zusätzlichen Erkenntnissen zu führen.²¹⁴¹ Trotzdem soll im Folgenden eine Gewinnherausgabe mit kompensatorischer Zielrichtung skizziert werden.

1. Dogmatische Ausrichtung

Eine *kompensatorische* Gewinnherausgabe soll einen billigen Ausgleich der Rechtsverletzung ermöglichen. Es geht um eine faire Aufteilung der erzielten Gewinne auf die verschiedenen Gewinnerzielungsfaktoren von Rechtsinhaber und Verletzer – nicht um die möglichst vollständige Abschöpfung der Vorteile beim Verletzer. Daher darf man diese Art der Schadenskompensation nicht an den strengen Maßstäben der präventiven Gewinnherausgabe ausrichten. Sie dient dem *Interessenausgleich*, nicht der Abschreckung.²¹⁴² Auch die englische Rechtsprechung weist der Gewinnherausgabe keine strafende, sondern nur eine ordnende Funktion zu: „*The account is not a camouflaged method of making the defendant pay punitive compensation.*“²¹⁴³

Der Anspruch wird unter den Voraussetzungen des Schadensersatzes gewährt. Dann dürfen die Rechtsfolgen nicht an § 687 II BGB ausgerichtet werden.²¹⁴⁴ Bei letzterem steht nicht der Ausgleich der Rechtsverletzung im Vordergrund, sondern deren Prävention.²¹⁴⁵ Aus Gründen der Abschreckung soll dem Verletzer mehr entzogen werden, als er an Schaden angerichtet hat.²¹⁴⁶ Diese Präventionswirkung darf nicht auf normal fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzungen erstreckt werden, weil dies den Freiheitsbereich der Allgemeinheit unverhältnismäßig einschränken würde (dazu oben IV.1.b), 4.).²¹⁴⁷

Der Gewinnherausgabeanspruch ist nach dem BGH kein Schadensersatzanspruch, sondern ein billiger Ausgleich in Geld.²¹⁴⁸ Er soll auch in Fällen gewährt

2140 Vgl. auch *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360.

2141 Vgl. auch *Wagner*, Gutachten, A 87.

2142 Oben IV.1.b).

2143 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 231 (Pat). Ebenso *My Kinda Town v Soll* [1982] RPC 15, 55 (Ch); *Imperial Oil v Lubrizol* [1996] 71 CPR (3d) 26, 33 (Canadian Federal Court of Appeal); *Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources* [1995] 1 FC 483 (Canadian Federal Court of Appeal); *Dart v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia).

2144 Vgl. auch oben III.3.

2145 Dazu oben I.1.a)bb).

2146 Oben II.1.b), 2.b).

2147 *Wagner*, Gutachten, A 84.

2148 BR-Drs. 279/1/08, S.2; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; BDS³/Bücher, § 14 MarkenG Rn.653; *Tilmann*, GRUR 2003, 647; *v. Ungern-Sternberg*, FS

werden, in denen dem Rechtsinhaber mit Sicherheit kein eigener Gewinn entgangen ist.²¹⁴⁹ Konsequenterweise darf man sich hier nicht an den Grundsätzen des § 252 BGB orientieren, weil der entgangene Gewinn des Rechtsinhabers irrelevant für die Höhe des Abschöpfungsanspruchs ist. Dass der Verletzer den Rechtsinhaber daran gehindert hat, eine konkrete Gewinnchance zu realisieren, ist also keine zulässige Perspektive für den Abschöpfungsanspruch.

Die Herausgabe des Verletzergewinns muss allein darauf ausgerichtet sein, einen fairen, billigen Ausgleich der entgegenstehenden Interessen zu erreichen.²¹⁵⁰ Sie sollte sich daher am Recht der Geschäftsführung orientieren.²¹⁵¹ So wird der Gewinnabschöpfungsanspruch als Alternative zum Schadensersatzanspruch etwa in England verstanden.²¹⁵² Dort wurde ursprünglich angenommen, der Rechtsinhaber genehmige die Immaterialgüterrechtsverletzung konkludent dadurch, dass er den Gewinn vom Verletzer herausverlange.²¹⁵³ Daher sei der Verletzer eines Immaterialgüterrechts wie ein Treuhänder zu behandeln, der ein Geschäft des Rechtsinhabers besorgt. Auch wenn das Herausgabeverlangen im technischen Sinne die Immaterialgüterrechtsverletzung nicht nachträglich legalisiert,²¹⁵⁴ leitet der treuhänderische Grundgedanke weiterhin die Auslegung des *account of profits* im englischen Recht.²¹⁵⁵ Danach muss der Geschäftsführer den erlangten Erlös herausgeben; seine Aufwendungen und Eigenleistung werden aber angemessen berücksichtigt.²¹⁵⁶ Es wird nur eine unrechtmäßige Bereicherung abgeschöpft, ohne dass damit eine Bestrafung des Verletzers verbunden ist.²¹⁵⁷

Loewenheim, 351, 355. Ebenso in England und Australien *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71; *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 218 f. (Pat); *Dart v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

2149 Oben Fn. 1504.

2150 Vgl. *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 225 f. (Pat); v. *Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360.

2151 Vgl. auch OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 254 – Lifter („Dabei muss der Gewinn des Patentverletzers [...] billigerweise – sei es unter dem Gedanken der ‚Entschädigung‘ für den Eingriff in das Recht des Patentinhabers, sei es unter dem Gedanken der Patentbenutzung als Besorgung eines dem Patentinhaber vorbehaltenen Geschäfts – dem Patentinhaber [gebühren]“); v. *Caemmerer*, FS Rabel, 333, 360 („Rolle des constructive trustee, eines Treuhänders wider Willen“).

2152 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; *Electrolux v Electrix* [1953] 70 RPC 158, 159; *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 219 (Pat), anders aber S. 224 in Tz. 52; *Kerly's Law of Trade Marks*¹², Rn. 15-80; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.37; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-209. Historisch wurde so auch die Gewinnherausgabe in den USA begründet, *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 6 mwN.

2153 *Cornish/Leuvelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-42; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-192; *Betts v Neilson* LR 5 HL 1, 22.

2154 Dazu Kapitel 3 D.II.4.b).

2155 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; *Electrolux v Electrix* [1953] 70 RPC 158, 159; *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 219 (Pat), anders aber S. 224 in Tz. 52; *Kerly's Law of Trade Marks*¹², Rn. 15-80; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.37; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-209. Historisch wurde so auch die Gewinnherausgabe in den USA begründet, *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 6 mwN.

2156 Vgl. *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 218 ff. (Pat).

2157 Vgl. *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 231 (Pat); *My Kinda Town v Soll* [1982] RPC 15, 55 (Ch); *Imperial Oil v Lubrizol* [1996] 71 CPR (3d) 26, 33 (Canadian Federal Court of Appeal);

Eine so verstandene Gewinnabschöpfung kehrt wieder zu ihren historischen Wurzeln zurück. Das Reichsgericht hatte in seiner *Ariston*-Entscheidung noch keinen strafenden Standpunkt eingenommen, sondern dem Rechtsinhaber erlaubt, den Verletzer wie einen „Geschäftsführer für fremde Rechnung“ zu behandeln.²¹⁵⁸ Deswegen hatte es den Anspruch sogar auf unverschuldete Rechtsverletzungen erstreckt.²¹⁵⁹ Das ginge aber zu weit (dazu oben I.1.e).

2. Voraussetzungen

a) Jede Fahrlässigkeit

Weil der kompensierende Gewinnherausgabeanspruch in erster Linie dem Interessenausgleich dient, muss man an die individuelle Vorwerfbarkeit keine erhöhten Voraussetzungen stellen. Es reicht daher jede Form von Fahrlässigkeit aus.

b) Mitprägung des Geschäfts durch die Rechtsverletzung

Allerdings sind auch bei der kompensierenden Gewinnherausgabe zusätzliche Einschränkungen erforderlich. Sie ist nur gerechtfertigt, wenn das Geschäft durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt wird. Sonst versagt die Analogie zur Geschäftsführung ohne Auftrag: Wenn die Immaterialgüterrechtsverletzung das Geschäft nicht wenigstens mitprägt, kann man kaum davon sprechen, dass der Verletzer ein Geschäft des Rechtsinhabers geführt hat. Zudem verursachen diese Fälle nebensächlicher Rechtsverletzungen ein praktisches Problem: Der Anteil des Immaterialguts am Gewinn lässt sich nicht sinnvoll bestimmen. Dazu kann auf die Ausführungen oben verwiesen werden.²¹⁶⁰

3. Umfang der Gewinnherausgabe

Auch wenn sich die Rechtsfolgen am Recht der Geschäftsführung orientieren, darf der Rechtsinhaber bei der *Schadensberechnung* nach dem Verletzergewinn nur den Gewinn des Verletzers herausverlangen, also den Umsatz abzüglich der Kosten, nicht aber dessen Umsatz, wie oben V. bei der Gewinnabschöpfung.

Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources [1995] 1 FC 483 (Canadian Federal Court of Appeal); Dart Industries v Decor [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia); *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, Teil III 1.19 f.; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-43; *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-55; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.22; *Bainbridge*, IP⁸, S. 190.

2158 RGZ 35, 63, 71 – *Ariston*.

2159 RGZ 35, 63, 70 – *Ariston*.

2160 Oben V.3.c)aa).

a) Berücksichtigungsfähiger Umsatz

Wenn der Umsatz des Verletzers durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt wurde, ist er an den Rechtsinhaber herauszugeben. Das gilt aber nur für solche Umsätze, die unmittelbar auf die Rechtsverletzung zurückzuführen sind. Der Rechtsinhaber hat nur Anspruch auf den Anteil am Verletzererfolg, der bei wertender Betrachtung auf die Nutzung seines Immaterialgüterrechts entfällt. Ihm wird gerade nicht jeder kausal durch die Immaterialgüterrechtsverletzung ermöglichte Gewinn zugesprochen. Sprungbrett-Geschäfte greifen nicht in das Immaterialgüterrecht ein. Hier überwiegt das Interesse am freien Wettbewerb.²¹⁶¹ Auch in England darf der Verletzer den Gewinn behalten, den er anlässlich der Rechtsverletzung mit anderen rechtmäßigen Produkten und Serviceleistungen gemacht hat.²¹⁶² Ebenfalls nicht zu berücksichtigen ist eine eventuelle Steuerersparnis durch die Rechtsverletzung, soweit die Steuerquote an die individuelle Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen anknüpft und damit an Kriterien, die außerhalb des Zuweisungsgehalts des Immaterialgüterrechts liegen.

b) Abzugsfähige Kosten

Bei der präventiven Gewinnabschöpfung darf der Verletzer im Wesentlichen nur seine Grenzkosten der Rechtsverletzung geltend machen, also solche, die ohne die Rechtsverletzung entfallen wären.²¹⁶³ Den Abzug von Gemeinkosten zu versagen, wird im Wesentlichen damit gerechtfertigt, dass dem Verletzer jeder ökonomische Anreiz *entzogen* werden soll, in Immaterialgüterrechte einzugreifen. Es geht nicht um den Ausgleich des entstandenen Schadens, sondern allein um Abschreckung.²¹⁶⁴

Lässt man diesen Präventionsaspekt außen vor, so ist unbestritten, dass die Erlöse des rechtsverletzenden Produkts ohne die Geschäftsführung, Marketingabteilung und sonstige allgemeine Einrichtungen des Unternehmens nicht erwirtschaftet worden wären.²¹⁶⁵ Zudem kann kein Produkt Gewinne abwerfen, wenn es seinen Beitrag zu den Gemeinkosten nicht erwirtschaftet.²¹⁶⁶

Wenn also zur Schadenskompensation ein fairer Interessenausgleich gefunden werden soll, darf der Verletzer nicht auf eine Deckungskostenbetrachtung be-

2161 Haedicke, GRUR 2005, 529, 531; Cornish/Llewelyn/Aplin, IP⁸, Rn. 2-45 (zum entgangenen Gewinn).

2162 Terrell on Patents¹⁶, Rn. 13-55.

2163 Dazu oben V.4.d).

2164 Oben Fn. 1488.

2165 So auch BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil; 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger.

2166 Tremolo Patent v Hitchcock, 90 US 518, 528 f. (1874); Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980); Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 10 [McHugh J, dissenting]; Meyer, Rechnungswesen³, S. 220; Meier-Beck, GRUR 2005, 617, 621; Helms, Gewinnherausgabe, S. 256; Dreiss, FS 50 Jahre VPP, 303, 305 f. Vgl. auch Fandel, Kostenrechnung³, S. 222.

schränkt werden. Er muss über die variablen Kosten hinaus auch einen Anteil an seinen fixen Gemeinkosten geltend machen dürfen. Es stellt sich allein die Frage, ob er nach der Vollkostenrechnung anteilig alle Gemeinkosten seines Unternehmens geltend machen darf oder nur diejenigen, die der Produkterstellung unmittelbar zurechenbar sind.

Für die anteilige Berücksichtigung *aller* Kosten spricht, dass in der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung auch auf die Vollkostenrechnung zurückgegriffen wird, wenn die effektiven Selbstkosten ermittelt werden sollen.²¹⁶⁷ Auch bei der Geschäftsführung ohne Auftrag erhält der Geschäftsführer eine übliche Vergütung für seine Dienste, wenn die Geschäftsführung in seine berufliche Sphäre fällt (§ 1835 III BGB).²¹⁶⁸ Diese Parallele ist beim kompensierenden Gewinnherausgabeanspruch deswegen überzeugend, weil der Verletzer hier nicht positiv weiß, dass er fremde Rechte verletzt. Der Umfang der Kostenerstattung ist zwar beim Auftrag nach § 670 BGB anders. Grund dafür ist aber, dass sich die Parteien gerade darauf geeinigt haben, dass der Auftragnehmer unentgeltlich tätig wird.²¹⁶⁹ Auch wer eine Gewinnabschöpfung über das Bereicherungsrecht befürwortet, gestattet dem Eingreifenden, von seinen Erlösen alle eigenen Aufwendungen abzuziehen, insbesondere seinen Arbeits- und Kapitaleinsatz (§ 818 III BGB).²¹⁷⁰ Dass der Schadensersatzanspruch Verschulden voraussetzt, ändert an den zugrundeliegenden Wertungen nichts.

Dagegen kann nicht geltend gemacht werden, der Verletzer habe dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen und deswegen daran gehindert, mit dem Verkauf seiner Produkte einen eigenen Deckungsbeitrag zu seinen Gemeinkosten zu erwirtschaften. Für die Gewinnherausgabe ist das die falsche Perspektive: In vielen Fällen ist dem Rechtsinhaber kein eigener oder jedenfalls nur ein deutlich geringerer Umsatz entgangen. Das gilt insbesondere in Fällen, in denen der Rechtsinhaber auf einem anderen Markt tätig ist oder sein Immaterialgut gar nicht verwertet. Deswegen und wegen weiterer Schwierigkeiten der Schadensfeststellung ist mit der Geschäftsführung bewusst ein anderer Maßstab für die Kompensation gewählt worden, damit auch in diesen Fällen eine angemessene Kompensation gewährt werden kann. Dann dürfen aber nicht die zugrunde liegenden Wertungen und Perspektiven miteinander vermischt werden. Das traditionelle Verquickungsverbot der verschiedenen „Schadensberechnungsarten“²¹⁷¹ hat hier seine Berechtigung. Wenn der Rechtsinhaber für seine entgangenen Gewinne kompensiert wer-

2167 Coenenberg/Fischer/Günther, Kostenrechnung⁸, S. 136.

2168 Vgl. nur BGHZ 65, 384, 390; 143, 9, 17; Palandt⁷⁵/Sprau, § 683 Rn. 8.

2169 Smielick, Verletzergewinn, S. 121.

2170 Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539; Kellmann, Gewinnhaftung, S. 140; Fournier, Bereicherungsausgleich, S. 200 f.; aA Haines, Bereicherungsansprüche, S. 134 (allerdings alternative Gewinnerzielungsmöglichkeiten, aaO S. 128 ff.).

2171 Vgl. dazu unten E.

den möchte, die auch seine Deckungskosten enthalten,²¹⁷² dann muss er dafür Schadensersatz gemäß § 252 BGB geltend machen.²¹⁷³ Diesen muss er plausibel machen und er ist auf seine wahrscheinlich entgangenen Umsätze begrenzt.

Deswegen ist eine Vollkostenbetrachtung vorzunehmen, nach welcher der Verletzer *alle* Kosten vom Umsatz abziehen kann, die in seinem Betrieb angefallen sind. Der Schlüssel, nach dem die Gemeinkosten den verschiedenen Produkten eines Unternehmens zugeordnet werden können, richtet sich nach den Rechnungslegungsstandards, die sich in der Branche des Verletzers etabliert haben. Das entspricht der Praxis in vielen anderen Rechtsordnungen.²¹⁷⁴

c) Aufteilung (Kombinationseingriffe)

Wenn eine volle Anrechnung aller Leistungen des Verletzers zu Marktpreisen erfolgt ist, überzeugt auch bei einer kompensierenden Berücksichtigung des Verletzergewinns eine Aufteilung des Gewinnes zwischen Rechtsinhaber und Verletzer nicht. Denn es wird ja gerade fingiert, dass der Verletzer auf Rechnung des Rechtsinhabers tätig wird und dementsprechend der Gewinn dieser Unternehmung dem Rechtsinhaber zusteht. Das entspricht dem Leitbild des Auftrags und auch der Geschäftsführung ohne Auftrag, wonach der Geschäftsführer am wirtschaftlichen Erfolg seiner Handlung nicht beteiligt wird.²¹⁷⁵ Er hat Anspruch auf Erstattung seiner Kosten, nicht aber auf Gewinnbeteiligung. Weil angenommen wird, dass es sich um ein Geschäft des Rechtsinhabers handelt, muss er konsequenterweise auch den Gewinn aus dieser Unternehmung ziehen. Der Verletzer wird durch eine vollständige Berücksichtigung seiner eingebrachten Leistungen ausreichend kompensiert.

Etwas anderes gilt bei völlig nebensächlichen Rechtsverletzungen, die keinen maßgeblichen Einfluss auf die Gewinnerzielung gehabt haben. In diesen Fällen steht der Aufwand der Gewinnermittlung in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn, so dass der Rechtsinhaber auf die Lizenzanalogie verwiesen werden muss (zum Merkmal der Mitprägung oben 2.b). Dadurch erhält er ohnehin den Anteil am Gewinn, den der Markt seinem Immaterialgüterrecht zurechnet.²¹⁷⁶

2172 Dazu oben C.III.2.b)bb).

2173 Vgl. auch *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622.

2174 So die Rechtsprechung in England: *Potton v Yorkclose* [1990] FSR 11, 19 (Ch); *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat). Niederlande: *Gerechtshof 's Gravenhage*, 11.5.2006 – *Cordis/Schneider*, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.). USA: *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980); *Nike v Wal Mart*, 138 F.3d 1437, 1447 (Fed. Cir. 1998).

2175 Staudinger²⁰¹⁵/*Bergmann*, § 684 Rn. 3.

2176 Dazu oben IV.2.c).

E. Verhältnis der einzelnen Schadensberechnungsmethoden zueinander

Bei der dreifachen Schadensberechnung gilt traditionellerweise das Verquickungsverbot.²¹⁷⁷ Der Rechtsinhaber darf seinen Schaden nur nach einer der drei Methoden berechnen, diese aber nicht miteinander kombinieren. Im Kern soll das Verquickungsverbot eine Doppelkompensation des Rechtsinhabers vermeiden. Deswegen darf es nicht schematisch angewendet werden, sondern es kommt entscheidend darauf an, welche Schadensposition durch die jeweilige „Berechnung“ ausgeglichen werden soll.²¹⁷⁸ Als Konsequenz darf der Rechtsinhaber nach einhelliger Ansicht neben der Lizenzanalogie noch weiteren Schadensersatz für die Marktverwirrung oder den Rufschaden geltend machen.²¹⁷⁹ Das Verquickungsverbot gilt also nicht absolut, weil die Lizenzanalogie und die Herausgabe des Verletzergewinns nicht in allen Fallgestaltungen den gesamten Schaden des Rechtsinhabers kompensieren.

I. Konkrete Schadensberechnung und Lizenzanalogie

Die dogmatische Einordnung der Lizenzanalogie durch Rechtsprechung und Lehre ist uneinheitlich.²¹⁸⁰ Teilweise wird sie als Berechnungsmethode des entgangenen Gewinns angesehen. Dann ist es konsequent, dass der Rechtsinhaber neben der Lizenzgebühr nicht auch noch den ihm entgangenen Gewinn geltend machen darf. Auch wenn man die Lizenzanalogie mit einer Vertragsfiktion begründet, erscheint es widersprüchlich, wenn der Rechtsinhaber einerseits so gestellt werden soll, als ob er einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hätte, andererseits aber so, als hätte die Rechtsverletzung niemals stattgefunden.²¹⁸¹ Zwingend ist die Argumentation aber auch hier nicht: Der Verletzer begeht durch die Herstellung und den Vertrieb eines jeden einzelnen Verletzungsgegenstands eine Rechtsverletzung.²¹⁸² Eine gleichzeitige Berechnung nach entgangenem Gewinn und Lizenzanalogie würde aber nur für *denselben* Verletzungsgegenstand zu einer Dop-

2177 Vgl. nur RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33; RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGHZ 119, 20, 25 – Tchibo/Rolex II (UWG); 122, 262, 264 f. – Kollektion-Holiday (UWG); GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; GRUR 2010, 237 Tz. 12 – Zoladex; GRUR 2010, 239, 243 Tz. 50 – BTK; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 230; *Dreier/Schulze/Dreier/Spocht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 68; *GroßKomm-UWG²/Paal*, § 9 Rn. 64. Jetzt aber anders *BDS³/Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; ebenfalls offener *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 463.

2178 *Teplitzky*, FS Traub, 401, 406 f.

2179 BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2010, 239, 241 Tz. 29 – BTK; GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit; GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite (insoweit nicht in BGHZ); *Lange*, MarkenR², Rn. 5671; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 274 mwN; *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 96; *Wandtrke/Bullinger/v. Wolff*, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; *Dreier/Schulze/Dreier/Spocht*, UrhG⁵, § 97 Rn. 68.

2180 Dazu oben B.II.

2181 Diese Argumentation geht zurück auf RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel.

2182 Vgl. *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2601 f.

pelkompensation führen. Aus dieser Perspektive ist eine komplementäre Geltendmachung von entgangenem Gewinn und Lizenzanalogie auch schon auf Grundlage der aktuellen Rechtsprechung möglich. Wie gerade ausgeführt, können konkrete Schadenspositionen wie ein Marktverwirrungsschaden neben der Lizenzanalogie geltend gemacht werden, weil sie durch die Lizenzanalogie nicht ausgeglichen werden.²¹⁸³

Soll allerdings, wie in dieser Arbeit vertreten, die Lizenzanalogie allein den Rechtsgutschaden ausgleichen, also den Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht als solchen, dann spricht zunächst nichts dagegen, daneben auch den mittelbaren Schaden des entgangenen Gewinns geltend zu machen. Bei einem beschädigten Taxi etwa kann neben den Reparaturkosten zusätzlich auch ein entgangener Gewinn geltend gemacht werden, seien es entgangene Beförderungen oder der Weiterverkaufserlös des Pkw.²¹⁸⁴ Trotzdem kann der Rechtsinhaber für ein und denselben immateriellen Verletzungsgegenstand nicht zugleich eine Lizenzgebühr und entgangenen Gewinn geltend machen, weil beide sein Interesse an der Nutzung des Immaterialguts ausgleichen. Durch die Lizenzgebühr wird die abstrakte Verkaufschance ausgeglichen; der entgangene Gewinn kompensiert dieselbe Verkaufschance, nur dass sie sich im Geschäftsbetrieb des Rechtsinhabers bereits zu einer konkreten Gewinnerwartung verdichtet hat. Beide Schadenspositionen gleichen also dasselbe Interesse aus und dürfen daher nicht gleichzeitig geltend gemacht werden. Der Rechtsinhaber hat insofern ein Wahlrecht.

Allerdings hätte der Rechtsinhaber im Regelfall nicht alle Geschäfte des Verletzers selbst machen können, etwa weil er sich an einen anderen Kundenkreis richtet oder weil ihm die Herstellungskapazitäten oder Vertriebsmöglichkeiten fehlen. In diesem Fall kann er für den Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht zunächst für alle Produkte des Verletzers eine übliche Lizenzgebühr fordern. Darüber hinaus kann er für diejenigen Verletzerprodukte entgangenen Gewinn geltend machen, die ihn daran gehindert haben, seine eigenen Produkte zu vertreiben. Für diese Produkte entfällt dann die übliche Lizenzgebühr, weil sie nach den gerade heraus gearbeiteten Grundsätzen vom höheren entgangenen Gewinn konsumiert wird. Anderenfalls würde dasselbe Interesse unzulässigerweise doppelt kompensiert. Bildlich gesprochen kann er sich für jeden *einzelnen* rechtswidrigen Verkauf entscheiden, ob er entgangenen Gewinn oder eine angemessene Lizenz-

2183 Oben Fn. 2179. Das gilt beim Ruf- und Marktverwirrungsschaden allerdings nur eingeschränkt, weil die Lizenzgebühr eine übliche, mit jeder Lizenzierung einhergehenden Verwirrung bereits kompensiert, Teplitzky, FS Traub, 401, 409.

2184 Vgl. BGH NJW 1979, 2244 f.; NK-BGB²/Spallino, § 252 Rn. 38.

gebühr verlangt.²¹⁸⁵ So verfahren auch die Gerichte in Frankreich, England und den USA.²¹⁸⁶ Sie verhindern damit eine Unterkompensation des Rechtsinhabers.

Müsste sich der Rechtsinhaber dagegen hinsichtlich aller Verletzerprodukte für eine einheitliche Berechnungsart entscheiden,²¹⁸⁷ dann bliebe immer ein Teil des angerichteten Schadens unberücksichtigt: Bei der Berechnung nach dem entgangenen Gewinn wird der Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht für den Anteil der Rechtsverletzungen ignoriert, die beim Rechtsinhaber keinen Umsatzrückgang verursacht haben. Bei der Berechnung nach der Lizenzanalogie bleiben die höheren mittelbaren Schadensfolgen unkompensiert, die über den bloßen Eingriff in das Immaterialgüterrecht hinausgehen. Beides verstößt gegen den Grundsatz der vollständigen Kompensation des angerichteten Schadens, zu dem die Durchsetzungs-RL verpflichtet.²¹⁸⁸

Ebenfalls neben der Lizenzanalogie dürfen solche Schadenspositionen geltend gemacht werden, die über den bloßen Rechtsguteingriff hinausgehen, etwa Marktverwirrungs-, Rufbeeinträchtigungs- oder sonstige Rechtsverfolgungsschäden.

II. Konkrete Schadensberechnung und Verletzergewinn

Die Rechtsprechung fingiert bei der Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn, dass der Rechtsinhaber diesen Gewinn selbst gemacht hätte.²¹⁸⁹ Der Verletzergewinn gleicht dann den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers aus. Allerdings zieht die Rechtsprechung den für die Berechnung des entgangenen Gewinns offensichtlich unzulänglichen²¹⁹⁰ Maßstab des Verletzergewinns deswegen heran, weil dem Rechtsinhaber eine konkrete Berechnung des Schadens schwerfalle. Darüber hinaus verwehrt sie dem Verletzer den Nachweis, dass dem Rechtsinhaber tatsächlich ein geringerer Schaden entstanden ist.²¹⁹¹ Dann darf diesem aber genauso wenig gestattet werden, die Schadenspauschalierung durch eine konkrete Einzelfallbetrachtung zu erhöhen, etwa weil ein zusätzlicher Rufschaden etc. entstanden ist.

Nach der hier vertretenen Auffassung kann der Verletzergewinn beim *Schadensersatz* nur als erste Schätzungsgrundlage für den tatsächlich entgangenen Ge-

2185 Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 778.

2186 Zu Frankreich vgl. etwa CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC. Zu England, vgl. etwa Xena v Cantideck [2013] EWPC 1 Tz. 33. Zu den USA, State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989).

2187 So RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel.

2188 Vgl. auch BDS³/Büschler, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; aA Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 61; Marc Weber, Enforcement-RL, S. 170; Wirtz, Verletzungsansprüche, S. 201. Offengelassen von BGH GRUR 2010, 237 Tz. 12 – Zoladex.

2189 Oben Fn. 1123.

2190 Dazu oben C.III.4.b).

2191 Oben Fn. 1124.

winn des Rechtsinhabers angesehen und nicht als solcher herausverlangt werden; deswegen gibt es keine Konkurrenzprobleme. Die weitergehende *präventive Gewinnherausgabe* dagegen ist kein Schadensersatz-, sondern ein *Abschöpfungsanspruch*, der nur alternativ zum Schadensersatz geltend gemacht werden kann.²¹⁹² Weil er keinen Schaden des Rechtsinhabers kompensieren, sondern dem Verletzer Vorteile entziehen soll, kann der Abschöpfungsanspruch nicht durch schadensrechtliche Erwägungen ergänzt werden. Kompensatorische Aspekte werden aber insoweit berücksichtigt, als der Rechtsinhaber den Abschöpfungsanspruch nicht geltend machen wird, wenn er einen höheren Schadensersatzanspruch durchsetzen kann.²¹⁹³ Allerdings darf der Rechtsinhaber sein Wahlrecht für unterschiedliche Geschäfte des Verletzers separat ausüben, solange sie keine wirtschaftliche Einheit bilden.²¹⁹⁴

III. Lizenzanalogie und Verletzergewinn

Nach Ansicht der Rechtsprechung schließen Lizenzanalogie und Verletzergewinn einander aus. Wenn sie mit beiden Berechnungsmethoden in abstrakter Form die Höhe des entgangenen Gewinns feststellen möchte, betreffen sie dieselbe Schadensposition.²¹⁹⁵ Wenn sie die Lizenzanalogie dagegen auf eine Vertragsfiktion und die Herausgabe des Verletzergewinns auf eine rechtsähnliche Heranziehung der GoA stützt,²¹⁹⁶ kann der Rechtsinhaber dem Verletzer nicht die eigennützige Nutzung „gestatten“ (Vertragsanalogie) und ihn gleichzeitig als Fremdgeschäftsführer behandeln.

Nach der hier vertretenen Ansicht stehen Schadensersatz und Geschäftsanmaßung in echter Anspruchskonkurrenz.²¹⁹⁷ Sie können im Grundsatz nur alternativ geltend gemacht und nicht miteinander kombiniert werden. Allerdings besteht keine Wahlschuld (§ 262 BGB), so dass die Geltendmachung des einen Anspruchs den anderen nicht zum Erlöschen bringt.²¹⁹⁸ Weil sie aber dasselbe Interesse betreffen, erlischt mit der Erfüllung des einen Anspruchs *insoweit* auch der andere. Hat der Verletzer eine Lizenzgebühr als Schadensersatz gezahlt, hindert

2192 Wagner, Gutachten, A 97. Ebenso in England: Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 f.

2193 Dazu oben D.II.1.a).

2194 Dazu oben D.V.6.a).

2195 Dazu oben B.II.1. und D.II.2.a)aa).

2196 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil; 150, 32, 44 – Unikatrahmen; 34, 320, 321 – Vitasulfal; 82, 299, 308 – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 1995, 349 – Objektive Schadensberechnung; GRUR 1961, 401 – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone.

2197 Ebenso in England, dazu Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 f. Niederlanden: Hoge Raad, 14.4.2000, NJ 2000, 489 – HBS/Danestyle (unter 3.3.5). Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck. Ebenso früher § 97 I 2 UrhG 1965 und § 14a I 2 GeschmMG 1975: „An Stelle des Schadensersatzes“.

2198 Anders in England, oben Kapitel 3 D.II.4.b).

dies den Rechtsinhaber also nicht, später noch den darüber hinausgehenden Verletzergewinn herauszuverlangen.

IV. Prozessuale Geltendmachung

Nach dem BGH kann der Rechtsinhaber bis zu einem für ihn unangreifbaren Urteil wählen, ob er den Schaden konkret berechnet, auf die Lizenzanalogie stützt oder Gewinnherausgabe geltend macht.²¹⁹⁹ Es handele sich um einen einheitlichen Schaden, der nur unterschiedlich berechnet werde. Dementsprechend liege auch nur ein Streitgegenstand vor.²²⁰⁰ Solange der Rechtsinhaber seine Klageforderung nicht ausdrücklich als Teilforderung begründet hat, ist der Schadensersatzbetrag rechtskräftig entschieden und er kann später keine Nachforderung mehr erheben.²²⁰¹

Nach der hier vertretenen Ansicht handelt es sich nicht um unterschiedliche „Berechnungsmethoden“ desselben Schadens, sondern um verschiedene, eigenständige Schadenspositionen bzw. Abschöpfungsansprüche. Diese bilden separate Streitgegenstände²²⁰² und beeinflussen einander nur materiell-rechtlich, weil sie sich gegenseitig zum Erlöschen bringen, soweit sie dasselbe Interesse abdecken. In den Grenzen der Verjährung kann der Rechtsinhaber also zunächst den Rechtsgutschaden in Form einer üblichen Lizenzgebühr einklagen und später einen darüber hinausgehenden entgangenen eigenen oder den Gewinn des Verletzers, wenn die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen und bewiesen werden können.²²⁰³

2199 BGHZ 173, 374 Tz. 8, 14 – Zerkleinerungsvorrichtung; 82, 299, 305 – Kunststoffhohlprofil II; 119, 20, 23 f. – Tchibo/Rolux II (UWG); BGH GRUR 2000, 226, 227 – Planungsmappe. Die Präklusion kann auch schon vor Eintritt der formellen Rechtskraft eintreten, wenn die Rechtsmittelfrist des Rechtsinhabers abgelaufen ist und er nur Anschlussberufung eingelegt hat, BGHZ 173, 374 Tz. 14 – Zerkleinerungsvorrichtung.

2200 BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung. Das dürfte sich auch durch die TÜV-Rechtsprechung (BGHZ 189, 56 – TÜV I; BGH GRUR 2011, 1043 – TÜV II; GRUR 2013, 401 – Biomineralwasser) nicht geändert haben, die zwar zu einem kleinteiligeren Verständnis des Streitgegenstands geführt hat, aber im Wesentlichen das Vorgehen aus mehreren Schutzrechten bzw. Lauterkeitstatbeständen betrifft.

2201 BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung.

2202 Vgl. BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; BGH NJW 1984, 2346, 2347.

2203 Vgl. BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; BGH NJW 1997, 3019 f.

F. Mehrpolige Rechtsverhältnisse

I. Verhältnis mehrerer Geschädigter

1. Rechtsinhaber / Lizenznehmer

Nach Art. 4 lit. b Durchsetzungs-RL steht Lizenznehmern ein Schadensersatzanspruch zu, soweit dies nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts zulässig ist. Ob und in welchem Umfang einem Lizenznehmer ein Anspruch auf Schadensersatz zusteht, bestimmt sich also nach dem jeweiligen Immaterialgüterrecht. Das gilt auch für die korrespondierende Frage, in welchem Umfang die Ansprüche des Lizenznehmers diejenigen des Rechtsinhabers verdrängen. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob der Lizenznehmer seinen Schadensersatzanspruch unabhängig vom Rechtsinhaber geltend machen darf.²²⁰⁴

a) Einfache Lizenz

Der Inhaber einer einfachen Lizenz hat keinen Anspruch auf Schadensersatz.²²⁰⁵ Ganz unabhängig von der Rechtsnatur der einfachen Lizenz hat ihm der Rechtsinhaber nur ein einfaches Benutzungsrecht ohne Ausschließungsrecht gewährt. Der Lizenznehmer muss jederzeit damit rechnen, dass beliebige Dritte das Immaterialgut ebenfalls wirtschaftlich verwerten.²²⁰⁶ Selbst wenn man der einfachen Lizenz dingliche Wirkung zuschreiben möchte, weist sie ihrem Inhaber jedenfalls kein ausschließliches Nutzungsrecht zu.²²⁰⁷ Die Nutzung eines Dritten greift daher nicht in sein Nutzungsrecht ein, unabhängig davon ob sie erlaubt oder rechtswidrig ist.

b) Ausschließliche Lizenz

Ob ein ausschließlicher Lizenznehmer Anspruch auf Schadensersatz hat, hängt dagegen maßgeblich von der Rechtsnatur einer solchen Lizenz ab. Sieht man in ihr lediglich eine schuldrechtliche Position des Lizenznehmers gegen den Rechtsinhaber,²²⁰⁸ dann greift der Verletzer nicht in Rechte des Lizenznehmers ein, die gerade ihm gegenüber bestehen. Konsequenterweise kann der Lizenznehmer kei-

2204 Pablow, GRUR 2007, 1001, 1004.

2205 RGZ 83, 93, 95 f. – Gummiabsätze; Benkart/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 17; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 11; Asendorf, Aufteilung, S. 113 ff., 127 ff. mwN; aA Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 31 Rn. 28 f. Dasselbe gilt auch in England, oben Kapitel 3 D.II.5.

2206 RGZ 83, 93, 95 f. – Gummiabsätze; OLG Köln GRUR 2000, 66, 67 – Michael Jackson Kalenderfoto; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 11.

2207 Vgl. nur Schack, UrhR⁷, Rn. 603; Reh binder/Peukert, UrhR¹⁷, Rn. 908.

2208 So etwa McGuire, Lizenz, S. 537 ff. und passim.

nen eigenen Schadensersatzanspruch geltend machen; anspruchsberechtigt ist allein der Rechtsinhaber.²²⁰⁹

Nach ganz überwiegender Ansicht hat der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz aber einen eigenen Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer.²²¹⁰ So räumt § 31 III 1 UrhG dem ausschließlichen Lizenznehmer das Recht ein, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen zu nutzen. Die Lizenz weist dem Lizenznehmer demnach ein positives Nutzungsrecht und ein absolutes Ausschlussrecht zu, das auch gegenüber dem Verletzer gilt.²²¹¹ Diese Wirkung hat eine ausschließliche Lizenz auch im Patent- und Gebrauchsmusterrecht.²²¹²

Im Markenrecht steht einem Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers nach Meinung des BGH der Wortlaut von § 14 VI 1 MarkenG entgegen.²²¹³ Anders als bei § 97 UrhG und § 139 PatG steht nicht dem „Verletzten“, sondern dem „Inhaber der Marke“ ein Schadensersatzanspruch zu. Allerdings gibt es keinen Anlass, den Lizenznehmer eines Markenrechts schlechter zu stellen als den eines anderen Immaterialgüterrechts.²²¹⁴ Auch der Gesetzgeber war der Ansicht, dass jedenfalls einem ausschließlichen Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch zusteht.²²¹⁵ Das ist etwa in § 30 IV MarkenG zum Ausdruck gekommen, der voraussetzt, dass dem Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch zustehen kann.²²¹⁶ Der BGH sollte seine Ansicht überdenken und auch dem ausschließlichen Lizenznehmer einer Marke einen eigenen Schadensersatzanspruch aus § 14 VI MarkenG (analog) zusprechen.²²¹⁷ Allerdings bleibt es dabei, dass der Lizenznehmer nach § 30 III MarkenG eine Klage stets nur mit Zustimmung des Markeninhabers erheben kann. Dasselbe gilt für den Lizenznehmer eines Designrechts; bleibt allerdings der Rechtsinhaber untätig, dann kann der ausschließliche Lizenznehmer nach einer angemessenen Frist selbst tätig werden (§ 31 III DesignG).

2209 McGuire, Lizenz, S. 591.

2210 BGHZ 176, 311 Tz. 35 – Tintenpatrone; 159, 76, 94 – Flügelradzähler; Kühnen, FS Schilling, 311, 313 f.; Benkard/Grabinski/Zülich, PatG¹¹, § 139 Rn. 17; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 10; Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 97 Rn. 19; Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG⁵, § 31 Rn. 28.

2211 BGH GRUR 1992, 310, 311 – Taschenbuch-Lizenz; Dreier/Schulze, UrhG⁵, § 31 Rn. 56; Kühnen, FS Schilling, 311, 312.

2212 BGHZ 176, 311 Tz. 35 – Tintenpatrone; Schulte/Moufang, PatG⁹, § 15 Rn. 37.

2213 BGH GRUR 2007, 877 Tz. 32 – Windsor Estate; GRUR 2008, 614 Tz. 14 – ACERBON; GRUR 2012, 630 Tz. 49, 51 – CONVERSE II; GRUR 2013, 925 Tz. 57 – VODOO; BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 638. Der Markeninhaber kann nach Ansicht des BGH aber im Wege der Drittschadensliquidation den Schaden des Lizenznehmers geltend machen.

2214 Ingerl/Rohnke, MarkenG³, § 30 Rn. 96; Steinbeck GRUR 2008, 110, 113 f.; Asendorf, Aufteilung, S. 145.

2215 RegE, BT-Drs. 12/6581, S. 86.

2216 Allerdings regelt die Norm nicht, ob ihm im konkreten Fall ein eigener Anspruch zusteht, RegE, BT-Drs. 12/6581, S. 86.

2217 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 30 Rn. 93; Fezer, MarkenG⁴, § 30 Rn. 34; Steinbeck, GRUR 2008, 110, 113 f.; Asendorf, Aufteilung, S. 148.

Ebenfalls umstritten ist, ob der Schadenersatzanspruch des ausschließlichen Lizenznehmers den des Rechtsinhabers verdrängt. Nach Ansicht des BGH darf der Rechtsinhaber seinen Schaden weiterhin nach der Lizenzanalogie berechnen, wobei der Schaden zwischen Rechtsinhaber und Lizenznehmer als Teilgläubiger aufzuteilen sei.²²¹⁸ Der BGH verweist hierfür auf das Dogma, dass Lizenzanalogie und Gewinnherausgabe lediglich Berechnungsmethoden desselben Schadens seien, der dem Rechtsinhaber jedenfalls abstrakt entstanden sei.²²¹⁹ Allerdings wird in der Literatur zu Recht darauf hingewiesen, dass der Rechtsinhaber dem ausschließlichen Lizenznehmer das Recht zur wirtschaftlichen Verwertung vollständig übertragen hat.²²²⁰ Der Lizenzgeber ist insoweit selbst nicht mehr zur Verwertung seines Immaterialgüterrechts befugt.²²²¹ Ihm steht also nicht einmal mehr die abstrakte Gewinnchance des Immaterialgüterrechts zu. Die Lizenzanalogie ist kein Ausgleich für den entgangenen Gewinn oder eine andere apokryphe Schadensposition, sondern für den Eingriff in den ausschließlichen Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts und dessen abstrakte Gewinnchance.²²²² Die steht dem Rechtsinhaber aber, wie gerade erläutert, nicht mehr zu,²²²³ sondern nur noch die leere Hülle des Immaterialgüterrechts.²²²⁴

Der Rechtsinhaber kann demnach nur einen konkreten Schaden geltend machen, etwa entgangene Lizenzgebühren, wenn er an den Umsätzen seines Lizenznehmers weiter beteiligt ist.²²²⁵ Auch wenn das Immaterialgüterrecht durch die Nutzung beschädigt wird, kann er den Rufschaden anteilig geltend machen, wenn er sein Recht nicht für die gesamte verbleibende Schutzdauer lizenziert hat.

2. Mehrere Rechtsinhaber an demselben Verletzungsgegenstand

Wenn mehrere unterschiedliche Rechte an dem Verletzungsgegenstand bestehen, haben die einzelnen Rechtsinhaber unabhängig voneinander Anspruch auf Schadenersatz in Höhe der Lizenzgebühr, die für die Nutzung ihres Rechts zu zahlen

2218 BGHZ 176, 311 Tz. 38 – Tintenpatrone; *Asendorf*, Aufteilung, S. 189 f.

2219 BGHZ 176, 311 Tz. 34, 38 – Tintenpatrone.

2220 Wobei eine ausschließliche Lizenz auch räumlich, zeitlich oder auf einzelne Nutzungshandlungen beschränkt sein kann, vgl. *Kühnen*, FS Schilling, 311, 312. Dann kann der Schadenersatzanspruch nur insoweit verdrängt werden.

2221 *Kühnen*, FS Schilling, 311, 324 f. Vgl. auch Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 17.

2222 Dazu oben B.II.3. Ähnlich *Kühnen*, FS Schilling, 311, 325.

2223 Das ist vergleichbar mit dem Fall, dass das Immaterialgut für eine generell verbotene Tätigkeit verwendet wird, weil auch in dem Fall dem Rechtsinhaber nicht einmal eine abstrakte Gewinnchance zugewiesen ist, dazu oben B.III.1.e).

2224 Benkard/*Ullmann/Deichfuß*, PatG¹¹, § 15 Rn. 89; *Schulte/Moufang*, PatG⁹, § 15 Rn. 38; *Kühnen*, FS Schilling, 311, 312, 325. Dem Urheber verbleiben aber die Kernurheberpersönlichkeitsrechte, vgl. *Schack*, UrhR⁷, Rn. 637.

2225 *Kühnen*, FS Schilling, 311, 322 f. mwN; *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 35 Rn. 135. Soweit der Lizenznehmer diesen Betrag nicht mehr an den Rechtsinhaber abführen muss, ist er im Rahmen der Vorteilsausgleichung bei seinem Schadenersatzanspruch anzurechnen, aaO S. 328.

gewesen wäre. Bei der Höhe der Lizenzgebühren ist allerdings die Schutzrechtsdichte zu berücksichtigen.²²²⁶

II. Mehrere Verletzer

1. Lizenzanalogie

In einer Verletzerkette haftet jeder auf Schadensersatz, der schuldhaft den rechtsverletzenden (körperlichen) Gegenstand in den Verkehr bringt.²²²⁷ Jeder von ihnen greift erneut in das Ausschließlichkeitsrecht des Rechtsinhabers ein und verursacht dadurch einen Schaden. Das ist Konsequenz dessen, dass bereits der Eingriff als solcher einen Schaden anrichtet.²²²⁸ Allerdings vertiefen die einzelnen Eingriffe nur den bereits angerichteten Schaden, weil sie alle auf dasselbe Interesse ausgerichtet sind: Dem Rechtsinhaber soll die wirtschaftliche Verwertung seines Immaterialguts ausschließlich vorbehalten bleiben.²²²⁹ Der maximale Rechtsgutschaden (bei einer üblichen Nutzung) ist aber die übliche Lizenzgebühr auf der letzten Handelsstufe.²²³⁰ Der Wert der Nutzungsbefugnis bleibt auf allen Ebenen im Grundsatz gleich, so dass der Rechtsinhaber von allen Verletzern insgesamt nur eine Lizenzgebühr als Schadensausgleich erhalten darf.²²³¹ Eine höhere Lizenzgebühr entspricht nicht dem Wert der Nutzungshandlungen.

Bei einer rechtmäßigen Handlung darf der Rechtsinhaber für jeden Verletzungsgegenstand am Markt nur einmal Lizenzgebühren verlangen. Anschließend ist sein Recht erschöpft.²²³² Zwar tritt durch Zahlung einer Schadenslizenz keine Erschöpfung ein.²²³³ Trotzdem sind für die Höhe des eingetretenen Schadens die Marktgegebenheiten und der Umfang des gewährten Schutzrechts relevant.²²³⁴ Das Immaterialgüterrecht gewährt nicht auf verschiedenen Handelsstufen *jeweils* ein Ausschließlichkeitsrecht, sondern nur auf einer. Das beeinflusst den Wert des

2226 Oben Fn. 622.

2227 BGHZ 181, 98 Tz. 68 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 20.

2228 So auch BGHZ 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl.

2229 Etwas anderes kann auch nicht gelten, wenn man die Lizenzanalogie als Berechnung des entgangenen Gewinns ansieht, weil dem Rechtsinhaber je Verletzerprodukt nur der Absatz *eines* eigenen Produkts entgegen kann.

2230 LG München I Mitt 2009, 40, 43 – Carrybag.

2231 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; LG München I Mitt 2009, 40, 43 – Carrybag; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 102a; Götz, GRUR 2001, 295, 298; *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 246; Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 118; aA *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2594 (nicht abschreckend genug); Ströbele/*Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 569 (Summe der jeweils geschuldeten Schadenslizenzen).

2232 § 17 II UrhG; § 24 I MarkenG; § 48 DesignG. Im Patentrecht gilt der Erschöpfungsgrundsatz aus allgemeiner Rechtsüberzeugung, vgl. nur *Kraßer/Ann*, PatR⁷, § 33 Rn. 275 mwN.

2233 Oben Fn. 429.

2234 Dazu oben B.III.4. Deswegen kann der Rechtsinhaber nach der hier vertretenen Ansicht auch keine Lizenzgebühr verlangen, wenn er die wirtschaftliche Verwertung seines Rechts durch eine Unterlassungsverfügung verhindert hat, oben B.III.1.d).

Ausschließlichkeitsrechts und ist daher auch bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen. Etwas anderes gilt für (meist unkörperliche) Nutzungshandlungen, bei denen keine Erschöpfung eintritt.²²³⁵ Weil der Rechtsinhaber für jede Veröffentlichung seines Fotos in einer Zeitung oder im Internet erneut eine Nutzungsgebühr verlangen kann, hat jede Nutzungshandlung einen eigenständigen wirtschaftlichen Wert.

Nach Ansicht des BGH (zum Verletzererfolg) sollen die einzelnen Glieder der Verletzerkette nicht als Gesamtschuldner haften, weil sie nicht für denselben „entstandenen Schaden“ iSv. § 840 I BGB verantwortlich seien.²²³⁶ Es fehle daher an der für eine Gesamtschuld erforderlichen inneren Verbundenheit, die es rechtfertige, sie zu einer Tilgungsgemeinschaft zusammenzufassen. Allerdings reicht nach allgemeinen Maßstäben für eine Gesamtschuld aus, dass die geschuldeten Leistungen auf dasselbe Leistungsinteresse gerichtet sind.²²³⁷ So haben etwa verschiedene Werkunternehmer für die Beseitigung unterschiedlicher Mängel als Gesamtschuldner gehaftet, weil diese nur einheitlich entfernt werden konnten.²²³⁸ Eine identische Schuld ist nicht erforderlich. Diese Voraussetzungen liegen in einer Verletzerkette vor, weil die verschiedenen Rechtsgutsangriffe denselben wirtschaftlichen Schaden angerichtet bzw. vertieft haben.²²³⁹ Das bestätigt die Gegenprobe: Es hätte mit Schadenskompensation nichts mehr zu tun, wenn der Rechtsinhaber für ein und dasselbe Verletzungsstück, etwa einen imitierten Tripp-Trapp-Stuhl, vom Hersteller, Zwischenhändler und Einzelhändler jeweils eine volle Lizenzgebühr erhalten dürfte. Eine solche dreifache Lizenzgebühr ist *de lege lata* unzulässig.²²⁴⁰ Nebentäter haften also für den Rechtsgutschaden als Gesamtschuldner (§ 840 I BGB).²²⁴¹ Die Zahlung eines Verletzers bringt die Schadensersatzansprüche auch gegenüber den anderen in dieser Höhe zum Erlöschen (§ 422 I 1 BGB).²²⁴² Es kann im Einzelfall sein, dass die einzelnen Verletzer unterschiedlich hohe Lizenzgebühren schulden, wenn diese umsatzabhängig berechnet werden.²²⁴³ Allerdings wird der höhere Abgabepreis auf den Absatzstufen bei der

2235 Vgl. *Holzappel*, GRUR 2012, 242, 247.

2236 BGHZ 181, 98 Tz. 68 f. – Tripp-Trapp-Stuhl. Ebenso für die Lizenzanalogie Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 570.

2237 BGHZ (GSZ) 43, 227, 233; 51, 275, 278 f. (Mangelbeseitigung und Schadensersatz in Geld wegen mangelnder Bauaufsicht); 155, 265, 268 f.; MünchKommBGB⁶/Bydliński, § 421 Rn. 5; *Larenz*, SchuldR I¹⁴, § 37 I (S. 633); Bamberger/Roth³/Gehrlein, § 621 Rn. 5.

2238 BGHZ 155, 265, 268 f.

2239 Vgl. auch die Wertung des § 32 II UrhG.

2240 Dazu oben B.III.5.a).

2241 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; *Holzappel*, GRUR 2012, 242, 247 f.; *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 102a; *Gärtner/Bosse*, Mitt 2008, 492, 494; *Lohbeck*, Verletzerkette, S. 207; aA *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 570.

2242 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; *Gärtner/Bosse*, Mitt 2008, 492, 494; *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 102a.

2243 Dann haften sie nur bis zur Höhe des geringsten Betrags als Gesamtschuldner, vgl. MünchKommBGB⁶/Wagner, § 840 Rn. 13 mwN. Weitere Beispiele bei *Lohbeck*, Verletzerkette, S. 188.

relativen Höhe des Lizenzsatzes berücksichtigt,²²⁴⁴ so dass die Ergebnisse nur leicht variieren. Der Binnenregress des Leistenden gegenüber den übrigen Verletzern in der Kette richtet sich nach dem Binnenverhältnis (§ 426 I 1 BGB), so dass im Regelfall der Hersteller der rechtsverletzenden Produkte den gesamten Schaden zu tragen hat (§§ 437 Nr. 3, 435, 280 I BGB).

2. Konkrete Schadensberechnung

Solange einzelne Verletzer nicht als Mittäter, Anstifter oder Gehilfen (§ 830 BGB) gehandelt haben, dann haften sie nur für den Schaden, den sie angerichtet haben. Soweit der Schadensausgleich auf dasselbe Interesse gerichtet ist, haften sie nach § 840 I BGB als Gesamtschuldner.²²⁴⁵ Führt der Vertrieb von rechtsverletzenden Produkten zu einem Absatzrückgang beim Rechtsinhaber, haftet jedes einzelne Glied einer Verletzerkette für den entgangenen Gewinn, der auf die von ihm verkauften Produkte zurückzuführen ist. Das ist insbesondere relevant, wenn ein Hersteller das rechtsverletzende Produkt mehreren Weiterverkäufern auf derselben Marktstufe liefert.²²⁴⁶ Daher schuldet ein Weiterverkäufer, der sich an eine ganz andere Zielgruppe wendet als der Rechtsinhaber, nur Schadensersatz für den Rechtsgutschaden in Höhe einer üblichen Lizenz, nicht aber für entgangenen Gewinn.²²⁴⁷ Die Schadensersatzzahlung eines Verletzers lässt die Schuld insoweit auch bei den übrigen Verletzern erlöschen (§ 422 I BGB).²²⁴⁸

3. Verletzergewinn

Zur Prävention von Rechtsgüterverletzungen soll dem vorsätzlichen Verletzer kein Vorteil verbleiben. Deswegen muss jeder, der vorsätzlich ein Immaterialgüterrecht verletzt, den Gewinn herausgeben, den er erzielt.²²⁴⁹ Der Rechtsinhaber kann also auf allen Handelsstufen den Gewinn herausverlangen. Nicht gerechtfertigt ist die präventive Gewinnherausgabe dagegen bei Verletzern, welche die Immaterialgüterrechtsverletzung lediglich fahrlässig oder sogar unverschuldet begangen haben.²²⁵⁰ Deswegen kommt es bei jedem Glied einer Verletzerkette auf den individuellen Verschuldensgrad an.

2244 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 361 – Durastep; *Zahn*, Verletzergewinn, S. 162.

2245 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 565 f.; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 139 f.; Gärtner/Bosse, Mitt 2008, 492, 494; *Lohbeck*, Verletzerkette, S. 272.

2246 *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2583.

2247 Hinsichtlich der üblichen Lizenz ist er dann Gesamtschuldner mit dem Hersteller, dazu gerade 1.

2248 Ströbele/Hacker, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 566.

2249 BGHZ 181, 98 Tz. 77 – Tripp-Trapp-Stuhl; *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 338, 354; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 377.

2250 Oben D.IV.4. Vgl. auch *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 377.

Die Abschöpfung ist auf die tatsächlich erzielten Vorteile zu begrenzen. Daher können die späteren Glieder der Verletzerkette den Einkaufspreis, den sie an den Produzenten gezahlt haben, als variable Kosten von ihren Erlösen abziehen.²²⁵¹ Der Hersteller kann von seinen Erlösen wiederum die geleisteten Schadensersatzleistungen an seine Abnehmer abziehen, sobald diese vom Rechtsinhaber in Anspruch genommen worden sind.²²⁵² Wird der Hersteller vom Rechtsinhaber auf Gewinnherausgabe in Anspruch genommen, bevor seine Abnehmer an ihn herantreten, dann muss er zunächst die Erlöse herausgeben und kann seinen Aufwendersatzanspruch später gegenüber dem Rechtsinhaber geltend machen.²²⁵³

Nach der Rechtsprechung sollen alle Verletzer über den selbst erzielten Gewinn hinaus auch für die Gewinne der übrigen Verletzer gesamtschuldnerisch haften, wenn sie die Verletzung gemeinsam oder als Nebentäter begangen haben (§ 840 BGB).²²⁵⁴ Das beruht auf der Fiktion, dass die Gewinnabschöpfung ein Schadensersatzanspruch sei, weil der Rechtsinhaber den entsprechenden Gewinn der Verletzer selbst gemacht hätte.²²⁵⁵ Bei diesem Ausgangspunkt ist es durchaus konsequent, dass alle Schädiger nach § 840 BGB als Gesamtschuldner für den Schadensbetrag haften zu lassen. Doch hat, wie immer wieder betont, der Verletzergewinn im Regelfall nichts mit dem tatsächlich entstandenen Schaden des Rechtsinhabers zu tun.²²⁵⁶ Es geht allein darum, die Vorteile bei den einzelnen Verletzern abzuschöpfen.²²⁵⁷ Deswegen kann es bei mehreren Verletzern auch nur darauf ankommen, den *jeweils* von ihnen erzielten Vorteil abzuschöpfen.²²⁵⁸

Dass jeder Verletzer auch für Vorteile der anderen Verletzer haften soll, folgt nicht aus einem Kompensationsbedürfnis und wäre auch unverhältnismäßig. Als Reaktion auf eine Immaterialgüterrechtsverletzung soll dem Verletzer keine

2251 Dazu oben D.V.4.c).

2252 BGHZ 181, 98 Tz. 73, 75, 79 – Tripp-Trapp-Stuhl; BDS³/Bücher, § 14 MarkenG Rn. 665 f.; Kühnen, Patentverletzung⁷, Rn. 2593; Ingerl/Rohnke, MarkenG³, vor § 14 Rn. 277. Wenn diese allerdings positives Wissen um die Immaterialgüterrechtsverletzung hatten, wird dies im Regelfall ausscheiden, vgl. § 442 BGB.

2253 Vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 79 – Tripp-Trapp-Stuhl (nach § 812 I 2 Var. 1 BGB). Dazu oben D.V.4.c).

2254 BGH GRUR 1959, 379, 382 f. – Gasparone; OLG Düsseldorf InstGE 5, 17, 19 – Ananasschneider; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 275 f. – Tintentankpatrone. Zustimmend: Dreier/Schulze/Dreier/Specht, UrhG³, § 97 Rn. 70; Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 140; Götz, GRUR 2001, 295, 297 f. AA Ulmer, UrhR³, S. 559; ders., GRUR 1959, 384; Tilmann, GRUR 2003, 647, 649; Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 162. Allerdings hat der BGH in der Tripp-Trapp-Stuhl-Entscheidung (BGHZ 181, 98 Tz. 68) die Reichweite des Gewinnabschöpfungsanspruchs dadurch begrenzt, dass die einzelnen Verletzer nicht denselben Schaden verursachen und daher nicht als Gesamtschuldner haften (ebenso Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 20), dagegen oben 2.

2255 OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung.

2256 Dazu oben C.III.4.

2257 So ausdrücklich BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil. Ferner die Nachweise oben Fn. 1525. Das übersehen Schulte/Voß/Kühnen, PatG⁹, § 139 Rn. 141.

2258 So auch das KG als Vorinstanz zu BGH GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone; Kraßer/Ann, PatR⁷, § 35 Rn. 140; Ulmer, UrhR³, S. 559; Tilmann, GRUR 2003, 647, 649, 653. Im Ergebnis ebenso Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 20.

Sanktion auferlegt werden, die unabhängig vom angerichteten Schaden oder den erwirtschafteten Vorteilen ist. Ein vorsätzlicher Verletzer soll den angerichteten Schaden ausgleichen und er soll auch nicht von der Rechtsverletzung profitieren. Wenn er aber mehr als seinen individuellen *Vorteil* herausgeben muss, werden die Grenzen des Gewinnabschöpfungsanspruchs überschritten, die durch die erzielten Erlöse gezogen werden.²²⁵⁹ Die gesamtschuldnerische Haftung auf den gesamten erwirtschafteten Gewinn entpuppt sich bei genauer Betrachtung als klassischer Strafschadensersatz.²²⁶⁰ Aus Sicht dieser Arbeit ist dies zwar *grundsätzlich* eine legitime zivilrechtliche Sanktion.²²⁶¹ Anders als die klassische Gewinnabschöpfung gibt es aber eine solche Sanktion im deutschen Zivilrecht bislang nicht, weil sie der Gesetzgeber und die ganz überwiegende Ansicht vehement ablehnen.²²⁶² Eine so grundlegende Erweiterung des zivilrechtlichen Sanktionsarsenals ist dem Gesetzgeber vorbehalten und darf nicht im Wege der Rechtsfortbildung geschaffen werden. Eine gesamtschuldnerische Haftung auf den gesamten Gewinn aller Schädiger wäre daher grundsätzlich möglich, lässt sich *de lege lata* aber nicht begründen.

Der BGH begründet die gesamtschuldnerische Haftung darüber hinaus mit einem praktischen Argument: Der Rechtsinhaber soll sich nicht mit internen Absprachen auseinandersetzen müssen, wem von mehreren miteinander wirtschaftlich verflochtenen Verletzern im Endeffekt der Gewinn zusteht.²²⁶³ Dieses Problem lässt sich jedoch mit den Instrumenten eines Zivilprozesses ohne Weiteres lösen. Sobald sich ein Verletzer darauf beruft, dass er von den erzielten Erlösen an einen Dritten etwas weiterreichen musste, kann sich der Rechtsinhaber dadurch absichern, dass er diesem den Streit verkündet und sich später auf die Interventionswirkung der §§ 74 I, 68 ZPO beruft.

G. Zusätzliche Prävention bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Rechtsverletzungen

Die allgemeine schadensrechtliche Dogmatik, insbesondere die Beschränkung auf die Schadenskompensation, wird im Immaterialgüterrecht grundsätzlich beachtet. Allerdings fällt den Gerichten die Beschränkung auf kompensierende Rechtsbehelfe dann zunehmend schwer, wenn besonders dreiste Verletzer darauf spekulieren, nicht entdeckt zu werden und daher davon ausgehen, den Rechtsin-

2259 Vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 78 – Tripp-Trapp-Stuhl

2260 Vgl. Köllner, Mitt 2006, 535, 538.

2261 Dazu oben A.II.3.c), d).

2262 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37; BGHZ 118, 312, 338 ff., ferner die Nachweise oben A.II.3.c), d).

2263 BGH GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung.

haber nicht angemessen an ihren wirtschaftlichen Vorteilen beteiligen zu müssen. Wenn solche vorsätzlichen Verletzer durch kompensierenden Schadensersatz besser stehen als redliche Lizenznehmer oder sonst Vorteile aus der Rechtsverletzung ziehen, wird die Beschränkung auf die übliche Lizenzgebühr als unzureichend angesehen. Das gilt besonders im Bereich der organisierten Produktpiraterie.²²⁶⁴

Das Reichsgericht hat die dreifache Schadensberechnung in der *Ariston-Entscheidung*²²⁶⁵ eingeführt, weil sich der Verletzer das geistige Eigentum des Komponisten offensichtlich rechtswidrig angeeignet hatte. Die Gewinnabschöpfung hat der BGH im *Gemeinkostenanteil-Urteil* erheblich verschärft.²²⁶⁶ Dem lag als Sachverhalt eine dreiste Kopie eines fremden Erfolgsprodukts zugrunde. Die Verschärfung der Lizenzanalogie hat der Fall eines Raubkopierers veranlasst, der vom Rechtsinhaber nur durch Zufall so früh entdeckt worden war.²²⁶⁷ Nun gilt sie in Konstellationen, in denen Beseitigungsansprüche die Rechtsverletzung bereits neutralisiert hatten.

Problematisch war in all diesen Fällen, dass es für die gewünschte überkompensatorische Sanktionierung kaum ein Ventil gibt und deswegen die allgemeine Schadensdogmatik modifiziert wird. Dieses Problem lässt sich in fast allen untersuchten Rechtsordnungen beobachten, insbesondere in Frankreich.²²⁶⁸ Es herrscht in diesen und in anderen Fällen ein eklatanter Widerspruch zwischen der vehementen generellen Ablehnung präventiver zivilrechtlicher Rechtsbehelfe²²⁶⁹ und der gelebten Realität der immaterialgüterrechtlichen Schadensberechnung. Wohl wegen der weit verbreiteten Ablehnung zivilrechtlicher Prävention werden die präventiven Erwägungen oft verschwiegen. Bei der Verallgemeinerung dieser Rechtssätze bleibt dann meist der Kontext der Entscheidung unberücksichtigt und Sanktionen, die für *vorsätzliche* Rechtsverletzungen durchaus angebracht sind, werden auf leicht fahrlässige erstreckt. Nur gelegentlich, wenn ein angesehener Hersteller eher zufällig fremde Rechte verletzt hat²²⁷⁰ oder wenn die Rechtsfolgen ersichtlich unangemessen sind,²²⁷¹ werden diese Rechtssätze für den Einzelfall verschämt zurechtgebogen, aber leider nicht grundsätzlich modifiziert.

Oben unter A.II. wurde dargelegt, dass präventive Rechtsbehelfe auch im Zivilrecht grundsätzlich zulässig sind. Allerdings ist es Aufgabe des Gesetzgebers,

2264 Dazu oben Kapitel 3 C.I.1.

2265 RGZ 35, 63 – *Ariston*.

2266 BGHZ 145, 366, 375 – *Gemeinkostenanteil*.

2267 BGH GRUR 1990, 353 – *Raubkopien*. Aufrechterhalten wurde sie in weiteren besonders dreisten Fällen, etwa in denen ein Theaterregisseur *Dia-Negative* einer Fotografin gestohlen hatte (BGH GRUR 1993, 899 – *Dia-Duplikate*) oder Rechtsanwälte fremde *Fachaufsätze* auf ihrer Homepage als eigene ausgaben (OLG Frankfurt ZUM 2004, 924 – *rechtsanwalt.de*).

2268 Vgl. oben Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(3) und 3.b)cc).

2269 Dazu oben A.II.3.c), d).

2270 Vgl. etwa BGH GRUR 2006, 419 – *Noblesse* und für Frankreich CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189 – *Prodel/Renault*.

2271 BGH GRUR 1995, 349 – *Objektive Schadensberechnung*, wo mit Hilfe des kopierten Katalogs die Originalbrillen des Rechtsinhabers verkauft wurden.

solche überkompensatorischen Rechtsbehelfe vorzusehen, wie das etwa mit § 288 BGB, § 687 II BGB, § 817 BGB oder dem Schwarzarbeitsgesetz geschehen ist. Allerdings soll im Folgenden unter I. gezeigt werden, dass in begrenztem Umfang auch im geltenden Recht vorsätzliche Rechtsverletzungen strenger geahndet werden können als fahrlässige. Unter II. werden Vorschläge zu einer stärkeren Schadensprävention gemacht, die nur der Gesetzgeber umsetzen kann. Sie ist sinnvoll, weil sie den Rechtsgüterschutz bei Verletzungen mit gesteigerter individueller Vorwerfbarkeit stärkt und in vielen anderen Bereichen die gewünschten Freiheitsbereiche erhält. Sie erlauben, das in der Praxis enorme Bedürfnis nach verstärkten Sanktionen abzumildern und auf die Fälle zu kanalisieren, bei denen diese gerechtfertigt sind.

I. De lege lata

1. Gewinnherausgabe nach § 687 II BGB

Nach der hier vertretenen Ansicht ist ein in erster Linie präventiv ausgerichteter Gewinnabschöpfungsanspruch nur bei besonderem Verschulden gerechtfertigt und kann nach geltendem Recht nur auf § 687 II BGB gestützt werden. Den hat der Gesetzgeber bewusst als Präventionsinstrument ausgestaltet, der nur bei Vorsatz. Dazu bereits ausführlich oben D.I.1.a)bb).

2. Einwand des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB)

Weil mit der Lizenzanalogie nur der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher ausgeglichen werden soll²²⁷², muss sich der Betrag der Schadenslizenz grundsätzlich am tatsächlichen Nutzungsumfang und der tatsächlichen Nutzungsintensität orientieren.²²⁷³ Dasselbe gilt für die Bereicherungslizenz, weil dort nur die Vorteile der tatsächlichen Nutzung abgeschöpft werden sollen. Das kann in solchen Fällen unangemessen sein, in denen der Verletzer den immaterialgüterrechtlichen Vertragsmechanismus bewusst außer Kraft gesetzt hat, weil ihm die am Markt erhältlichen Mindestlizenzen für seine geringfügige Nutzung zu teuer waren.²²⁷⁴ In diesen und anderen Fällen²²⁷⁵, in denen der *vorsätzliche* Verletzer besser stehen würde als ein redlicher Lizenznehmer, muss es jenem verwehrt werden, sich auf eine bloß geringfügige Nutzung oder sonstige Vorteile der Rechtsverlet-

2272 Dazu oben B.II.3.

2273 Dazu oben B.III.1.d).

2274 Dazu oben B.I.2.c)aa).

2275 Etwa bei der Verzinsungspflicht (oben B.III.7.b)bb) oder wenn sich *ex post* herausstellt, dass der Wert der Nutzungshandlung niedriger war, als er sich vor der Verletzungshandlung dargestellt hat, oben B.III.1.b)bb).

zung zu berufen. Dafür kann auf die Rechtsfigur des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) zurückgegriffen werden, weil sich der Verletzer in Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten setzt. Das ist aber nur in Fällen gesteigerter individueller Vorwerfbarkeit gerechtfertigt, nicht schon bei fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen.

3. Ausgleich immaterieller Nachteile

Das Bedürfnis nach überkompensatorischen Sanktionen ist in einer Entscheidung des OLG Frankfurt besonders offensichtlich geworden.²²⁷⁶ Die beklagten Anwälte hatten sich mit fremden Federn schmücken wollen und zu Werbezwecken unerlaubt fremde rechtswissenschaftliche Aufsätze auf ihrer Homepage eingestellt. Bei einem der Artikel gaben sie sich gar als Autoren aus. Obwohl der wahre Autor diese plumpe Anmaßung einen Monat später bemerkte und abstellte, sprachen ihm die Frankfurter Richter die üblichen Vergütungssätze für eine Mindestnutzung im Internet von drei Monaten zu.

Im Kern ging es den Richtern nicht um den Ausgleich materieller Schäden. Die Dreistigkeit der beklagten Anwälte hatte das Bedürfnis nach schärferen Sanktionen ausgelöst. Dies ging einher mit dem Wissen, dass sie mangels eigener Transaktionskosten mit der einfachen Lizenzgebühr in diesem Fall nicht schlechter stehen würden als übliche Lizenznehmer, die vorher um Erlaubnis gefragt hätten. Allerdings kann bei besonders dreisten Immaterialgüterrechtsverletzungen der Ausgleich *immaterieller* Nachteile ein gangbarer Weg sein, um den Ärger und sonstige immaterielle Einbußen des Rechtsinhabers auszugleichen.²²⁷⁷ Vorbild dafür können die englischen *aggravated damages* sein.²²⁷⁸ Diese sollen den emotionalen, immateriellen Schaden ausgleichen, der durch das erhöhte Unrecht der Tatbegehung oder des Nachtatverhaltens entstanden ist, etwa durch ein besonders böswilliges oder dreistes Verhalten des Täters.²²⁷⁹

Im Urheberrecht ist das unproblematisch zulässig, weil § 97 II 3 UrhG auch immateriellen Schadensersatz vorsieht. Dieser setzt nicht notwendig die Verletzung persönlichkeitsrechtlicher Befugnisse voraus.²²⁸⁰ Auch schwere Verletzungen urheberrechtlicher Verwertungsrechte können und sollten mit spürbaren Schmer-

²²⁷⁶ OLG Frankfurt ZUM 2004, 924 – rechtsanwalt.de, siehe oben B.III.1.d)bb)(3).

²²⁷⁷ Vgl. OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 f. – rechtsanwalt.de.

²²⁷⁸ Vgl. insbesondere Naomi Campbell v Mirror Group Newspapers [2002] EWHC (QB) 499; Nottinghamshire Healthcare v News Group [2002] RPC 962 Tz. 59 f. (Ch; Abdruck eines aus einer Krankenakte gestohlenen Bildes). Dazu Kapitel 3 D.II.2.d).

²²⁷⁹ Rookes v Barnard [1964] 1 All ER 367, 412 (HL, Lord Devlin); Law Commission, Report Nr. 247/1997, Teil II 1.1; *Copinger* und *Skone James* on Copyright¹⁶, Rn. 21–201. Eine Auflistung der relevanten Aspekte findet sich bei *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1259 f. mwN.

²²⁸⁰ *Schack*, UrhR⁷, Rn. 785; *Dreier*, Prävention, S. 337 f.; *Dreyer/Kotthoff/Meckel*, UrhG³, § 97 Rn. 79; *Schork*, immaterielle Schäden, S. 36 ff.; *Ulmer*, UrhR³, S. 557; *Traub*, FS Roeber, 401, 409 f.; aA Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 119; *Rehbinder/Peukert*, UrhR¹⁷, Rn. 1286.

zensgeldzahlungen gehandelt werden.²²⁸¹ Dazu verpflichtet auch die Durchsetzungs-RL. Nach ihr sind sämtliche Schäden auszugleichen, auch immaterielle.²²⁸² Wie in Kapitel 3 A.I.3. gezeigt wurde, sehen die Unionsgerichte ähnliche immaterielle Schäden etwa bei Staatshaftungsklagen gegen die EU als ausgleichsfähigen und ausgleichspflichtigen Schaden an.²²⁸³

Der immaterielle Schaden ist unabhängig von materiellen Einbußen des Rechtsinhabers. Es können sowohl der Grad des Verschuldens, die konkreten Umstände als auch die Auswirkungen der Rechtsverletzung berücksichtigt werden.²²⁸⁴ Um das erhöhte Unrecht solcher Rechtsverletzungen auszugleichen, müssen also nicht die Maßstäbe des kompensatorischen, materiellen Schadensersatzes verbogen werden. Denn diese gelten dann auch für solche Konstellation, in denen über den geringen materiellen Schaden hinaus keine weiteren Beeinträchtigungen vorliegen. Das ist daher unangemessen.²²⁸⁵

In den übrigen Immaterialgüterrechtsgesetzen fehlt eine solche Norm, so dass § 253 I BGB einen Schmerzensgeldanspruch grundsätzlich ausschließt.²²⁸⁶ Allerdings verpflichtet die Durchsetzungs-RL die Mitgliedstaaten bei allen Immaterialgüterrechtsverletzungen – nicht nur im Urheberrecht – auch immaterielle Nachteile auszugleichen.²²⁸⁷ Der EuGH wird Art. 13 der Durchsetzungs-RL aller Voraussicht nach so auslegen, dass der immaterielle Schaden, den besonders dreiste Immaterialgüterrechtsverletzungen auslösen, auch auf zivilrechtlichem Wege ausreichend kompensiert werden muss. Weil der deutsche Gesetzgeber sich nicht ausdrücklich gegen einen solchen immateriellen Schadensersatz ausgesprochen hat,²²⁸⁸ ist hier eine richtlinienkonforme Rechtsfortbildung in Analogie zu § 97 II 3 UrhG möglich.²²⁸⁹

2281 *Schack*, UrhR⁷, Rn. 785; *Vinck*, FS Hertin, 279, 284 f.; *Assmann*, BB 1985, 15, 19; *Traub*, FS Roeder, 401, 409 f. Vgl. auch *Wandtko/Bullinger/v. Wolff*, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; *Schricker/Loewenheim/Wild*, UrhG⁵, § 97 Rn. 162, die Vorsatz generell als Erhöhungsfaktor ansehen.

2282 Art. 13 I 2 lit. a DuRL lautet: „Sie berücksichtigen alle in Frage kommenden Aspekte, [...] sowie in geeigneten Fällen auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren, wie den immateriellen Schaden für den Rechtsinhaber“. Dazu EuGH EU:C:2016:173 Tz. 17 – *Liffers/Mediaset*.

2283 Etwa 25.000 € Schadensersatz für die „Ungewissheit und Unsicherheit in Bezug auf die Anerkennung seiner Rechte und seiner beruflichen Zukunft“, weil die Europäische Investitionsbank sich geweigert hatte, ein vollstreckbares erstinstanzliches Urteil des EuG umzusetzen, EuG Slg. 2000, II-4019 Tz. 51 ff. – *Michel Hautem*. Vgl. auch die Rechtsprechung des EuGH zur Gleichstellungs-RL, Kapitel 3 A.II.4.

2284 *Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann*, UrhG¹¹, § 97 Rn. 122 mwN; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 785. Das gilt generell für Schmerzensgeldansprüche, vgl. nur MünchKommBGB⁷/Oetker, § 253 Rn. 36 ff.; *Palandt*⁷⁵/Sprau, § 253 Rn. 15 ff.

2285 Vgl. oben D.IV.1., 4.

2286 BT-Drs. 16/5048, S. 33; *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 560; *Dreier*, Prävention, S. 340 f. (ausnahmsweise aber über Art. 1 I, 2 I GG). Für den materiellen Schaden die Berücksichtigung des Verschuldensgrades zu Recht ablehnend OLG Köln WRP 2014, 206, 208 – *Fair Play*.

2287 Fn. 2282. So auch *Lange*, MarkenR², Rn. 5591; aA *Ströbele/Hacker*, MarkenG¹¹, § 14 Rn. 560.

2288 BT-Drs. 16/5048, S. 33: „Dies dürfte ausreichend sein, da auch Artikel 13 den Ersatz für immaterielle Schäden nur für geeignete Fälle vorsieht.“ (Hervorhebung nicht im Original).

II. De lege ferenda

Nach geltendem Recht wird die Prävention in erster Linie durch die Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB sichergestellt. Diese hat zwei erhebliche Schwächen: Zum einen ist der Nachweis des Vorsatzes schwierig, zum anderen ist die Berechnung des Verletzergewinns außerordentlich komplex. Um den Rechtsgüterschutz gegenüber Rechtsverletzungen bei gesteigerter individueller Vorwerfbarkeit zu verbessern, wird daher vorgeschlagen, die präventive Gewinnabschöpfung auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen auszudehnen und als Alternative zur Gewinnherausgabe die doppelte Lizenzgebühr einzuführen.

1. Ausweitung der präventiven Gewinnabschöpfung auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen

Einem Verletzer Vorsatz nachzuweisen, ist zwar nicht unmöglich, aber schwierig.²²⁹⁰ Dieses Prozessrisiko wird einige Rechtsinhaber davon abhalten, den präventiven Gewinnherausgabeanspruch geltend zu machen. So wird die praktische Bedeutungslosigkeit der lauter- und kartellrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüche in erheblichem Umfang auch dem Vorsatzerfordernis zugeschrieben.²²⁹¹

Die Präventionswirkung einer Sanktion hängt nicht allein von ihrer Höhe, sondern ganz entscheidend von ihrer Entdeckungs- und Durchsetzungswahrscheinlichkeit ab.²²⁹² Daher beeinträchtigt das Vorsatzerfordernis die Effektivität des Gewinnabschöpfungsanspruchs, so dass er auf grob fahrlässige Rechtsverletzung erstreckt werden sollte.²²⁹³ Der Nachweis grober Fahrlässigkeit ist einfacher zu führen, weil keine individuellen subjektiven Voraussetzungen, sondern nur Verkehrsstandards nachgewiesen werden müssen. Auch in den USA werden die präventiven überkompensatorischen Schadensersatzansprüche faktisch auf grob fahrlässige Rechtsverletzung erstreckt, weil die Nachweisanforderungen nach deutschem Verständnis auch grobe Fahrlässigkeit erfassen.²²⁹⁴ Grob fahrlässige Rechtsverletzungen sind *per definitionem* besonders einfach zu vermeiden, so dass die allgemeine Handlungs-, Kunst- und unternehmerische Freiheit nicht wesentlich eingeschränkt wird.²²⁹⁵

2289 Zur Zulässigkeit der richtlinienkonformen Rechtsfortbildung BGHZ 179, 27 Tz. 21 – Quelle; *Suhr*, Richtlinienkonforme Auslegung, S. 281 ff mwN. Vgl. auch *Ohly/Sosnitzer*, UWG⁶, § 9 Rn. 17, der für vorsätzliche Verletzungen auch nach geltendem Recht einen Verletzerzuschlag vorsieht.

2290 Zu den Voraussetzungen oben D.V.2.a).

2291 Oben D.I.2.a)dd) und b).

2292 Vgl. nur *Wagner*, Gutachten, A 98.

2293 Ähnlich *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535. Ebenso für § 10 UWG: GroßKomm-UWG²/Poelzig, § 10 Rn. 41 mwN; *Fezer/v. Braunnühl*, UWG², § 10 Rn. 172; *Alexander*, WRP 2012, 1190, 1195.

2294 Dazu oben Kapitel 3 E.II.1.b), c)bb)(3).

2295 Vgl. *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 732f. Ferner *Cooter*, Alabama LRev 40 (1989), 1143, 1157f.

2. Multiple Lizenzgebühren bei grob fahrlässigen und vorsätzlichen Rechtsverletzungen

Dem vorsätzlichen Verletzer soll kein Vorteil aus seinem Rechtsbruch verbleiben. Allerdings verursacht die Abschöpfung des Verletzergewinns ganz erheblichen Aufwand. Ihn präzise zu ermitteln, ist tatsächlich und rechtlich schwierig. Die einfachere Alternative, die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie, belässt dem Verletzer aber einen Gewinnanteil. Denn typischerweise sind Lizenzgebühren so bemessen, dass dem Lizenznehmer ebenfalls ein Gewinn verbleibt, der dessen Aufwand und dessen Risiko vergütet.²²⁹⁶ Um Rechtsinhaber und Gerichte zu entlasten, ist es daher sinnvoll, die Gewinnabschöpfung über eine pauschal erhöhte Lizenzgebühr zu vereinfachen.

Auch bei Rechtsverletzungen, die nur eine untergeordnete Bedeutung für das Gesamtprodukt des Verletzers haben, kann kein rechtes Maß für den Abschöpfungsanteil gefunden werden.²²⁹⁷ Nach hier vertretener Ansicht ist in diesen Fällen eine Gewinnabschöpfung nicht gerechtfertigt.²²⁹⁸ Dasselbe gilt bei bloß mittelbarer Gewinnerzielung.²²⁹⁹ Wirksame Prävention kann in diesen Fällen nur über eine pauschale Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr erreicht werden.

Als Alternative zur konkret berechneten Gewinnherausgabe sollte dem Rechtsinhaber daher ein Wahlrecht eingeräumt werden, mithilfe einer pauschal verdoppelten Lizenzgebühr den Gewinn abzuschöpfen.²³⁰⁰

Ähnliches hat die Europäische Kommission in ihrem ersten Entwurf der Durchsetzungs-RL vorgeschlagen.²³⁰¹ Sie wollte die doppelte Lizenzgebühr bereits bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen vorsehen. Das ist mit denselben Erwägungen abzulehnen wie die Erstreckung der präventiven Gewinnabschöpfung auf fahrlässige Rechtsverletzungen.²³⁰² Dadurch bestünde die Gefahr, gesellschaftlich erwünschte Aktivitäten im Grenzbereich der Immaterialgüterrechte abzuschrecken und insoweit die Waffengleichheit zwischen Immaterialgüterrechtseinhaber und seinen Konkurrenten einzuschränken. Ein pauschaler Verletzerzu-

2296 Meier-Beck, FS Loschelders, 221, 230.

2297 Vgl. nur Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat) und weitere Beispiele oben D.V. 3.c)aa)(1).

2298 Dazu oben D.V.2.b)bb).

2299 Dazu oben D.V.2.b)bb).

2300 Ebenso Dreier, Prävention, S. 614 f.; Wagner, AcP 206 (2006), 352, 464 f.; ders., Gutachten, A 103 f.; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 99; Haft/Donle/Eblers/Nack, GRUR Int 2005, 403, 407; Drexler/Hilty/Kur, GRUR Int 2003, 605, 607; Kur, FS Kolle/Stauder, 365, 387; Metzger/Wurmnest, ZUM 2003, 922, 931; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 163; Assmann, BB 1985, 15, 20 ff.; Donle, MarkenR 2007, 237, 238 f.; Kämper, GRUR Int 2008, 539, 544. Bei vorsätzlichen Verstößen schon de lege lata für einen Verletzerzuschlag: Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; Obly/Sosnitza, UWG⁶, § 9 Rn. 17; Dörre/Maaßen, GRUR-RR 2008, 217, 218. Für eine generelle Verdopplung Wandtke/Bodewig, GRUR 2008, 220, 225 ff.

2301 Art. 17 I lit. a DuRL-E. Dazu oben Kapitel 3 C.1.2.

2302 Oben D.IV.4.

schlag sollte nur bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Rechtsverletzungen eingeführt werden.²³⁰³ Vorbild kann Österreich sein, das im Marken- und Patentrecht bei grob fahrlässigen und vorsätzlichen Rechtsverletzungen eine doppelte Lizenzgebühr vorsieht.²³⁰⁴

Mit der Durchsetzungs-RL ist eine solche pauschale Erhöhung vereinbar, weil sie nur eine Mindestharmonisierung vorsieht.²³⁰⁵ Das gilt auch für die speziellen grundrechtlichen Garantien bei Strafnormen: Das Duplum dient in erster Linie präventiven Zwecken; zudem soll es in pauschalierter Form eine Gewinnabschöpfung ermöglichen. Deswegen ist es weder nach den Vorgaben des BVerfG noch des EuGH oder des EGMR an den besonderen grundrechtlichen Voraussetzungen für Strafnormen zu messen.²³⁰⁶

2303 Dreier, Prävention, S. 541; Loewenheim, FS Erdmann, S. 131, 143; Benhamou, IIC 2009, 125, 143; Kur, FS Kollé/Stauder, 365, 387.

2304 § 150 III östPatG; § 53 III MarkenSchG. Ähnlich in Slowenien, das bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Urheberrechtsverletzungen eine pauschal erhöhte Lizenzgebühr bis zur dreifachen Höhe der vereinbarten bzw. üblichen Vergütung vorsieht (Art. 168 I slowen. UrhG, Übersetzung in GRUR Int 1995, 783, 800).

2305 Dazu Kapitel 3 C.II.5.

2306 Dazu oben A.I.4.