

Kapitel 6: Zusammenfassung

A. Vorgaben internationaler Übereinkommen

Das TRIPs-Übereinkommen verpflichtet zu einem wirksamen Schutzsystem für Immaterialgüterrechte. Die Vertragsstaaten müssen daher effektiven, aber nicht notwendig überkompensatorischen Schadensersatz vorsehen.¹ Vielfach übersehen wird, dass TRIPs die Vertragsstaaten gleichzeitig dazu anhält, keine unnötigen Handelsbarrieren zu errichten.² Ein Schadensersatzsystem muss daher für wirksamen Rechtsgüterschutz sorgen, ohne den rechtmäßigen Handel übermäßig einzuschränken.

B. Vorgaben der Europäischen Union

Unmittelbare Vorgaben für die Schadensberechnung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen macht Art. 13 Durchsetzungs-RL. Wie alle Vorgaben des europäischen Rechts muss auch die Richtlinie autonom ausgelegt werden. Wenn man die Richtlinie in den Kontext des übrigen Unionsrechts einbettet und rechtsvergleichende Erkenntnisse berücksichtigt, ergeben sich einige wichtige Erkenntnisse, die auch die gewachsene deutsche Rechtspraxis zu Änderungen zwingen. Die Richtlinie bewirkt aber nur eine Mindestharmonisierung, so dass es den Mitgliedstaaten freisteht, zu Gunsten der Rechteinhaber von den Vorgaben abzuweichen.³

1. Keine Verpflichtung zu überkompensatorischem Schadensersatz

Die Durchsetzungs-RL verpflichtet nur zu kompensatorischem Schadensersatz (Erwgr 16). Nach Art. 3 II DuRL müssen die Mitgliedstaaten zwar „wirksame, verhältnismäßige und abschreckende“ Rechtsbehelfe zum Schutz der Immaterialgüterrechte vorsehen; damit verpflichtet die Richtlinie aber nicht zu einem „abschreckenden“ Schadensersatz, der aus präventiven Gründen zwingend über den tatsächlich angerichteten Schaden hinausgehen müsste.⁴ Art. 3 II DuRL hat lediglich deklaratorische Funktion, weil damit die Formulierung des EuGH aufgegriffen wird, mit welcher er in ständiger Rechtsprechung den *effet utile* präzisiert, also die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Unionsrecht wirksam umzusetzen

1 Kapitel 2 A.II.

2 Das hat die Durchsetzungs-RL in Art. 3 II aufgegriffen.

3 Kapitel 3 C.II.5.

4 Kapitel 3 C.II.3.

(Art. 4 III UA 2 EUV). Die zitierte Formulierung findet man daher wortgleich in wenigstens 363 weiteren EU-Richtlinien und Verordnungen.⁵ Zur Gleichstellungs-RL hat der EuGH den *effet utile* dahingehend präzisiert, dass Schadensersatz bereits dann abschreckende Wirkung hat, wenn er den entstandenen Schaden vollständig ausgleicht.⁶ Daher besteht kein Widerspruch zwischen Art. 3 II und Erwägungsgrund 16 der Durchsetzungs-RL.

2. Die zweifache Schadensberechnung der Durchsetzungs-RL

Die Durchsetzungs-RL kennt nur zwei Schadensberechnungsmethoden: die konkrete Schadensberechnung unter „Berücksichtigung“ des Verletzergewinns (Art. 13 I 2 lit. a) und die pauschale Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie (Art. 13 I 2 lit. b). Eine Verpflichtung zur Herausgabe des Verletzergewinns enthält sie nicht.⁷ Diese zweifache Schadensberechnung entspricht damit der früheren Gerichtspraxis in Frankreich und England.⁸

a) Konkreter Schadensersatz: Verpflichtung zur vollständigen Kompensation aller entstandenen Schäden

Die Mitgliedstaaten müssen nach Art. 13 I 1 DuRL den „tatsächlich entstandenen Schaden“ vollständig ausgleichen.⁹ Die Unionsgerichte orientieren sich sehr weitgehend an der französischen Schadensersatzpraxis, wie man insbesondere bei Amtshaftungsverfahren gegen EU-Institutionen beobachten kann.¹⁰

aa) Kombination von entgangenem Gewinn und Lizenzanalogie

In Deutschland gilt seit dem Scheidenspiegel-Urteil des Reichsgerichts das Verquickungsverbot. Danach dürfen die verschiedenen Berechnungsarten des Schadensersatzes nicht miteinander kombiniert werden. Das ist mit dem Gebot des vollständigen Schadensersatzes der Richtlinie unvereinbar.¹¹ Für die rechtsverletzenden Produkte, die dem Rechtsinhaber eigenen Umsatz entzogen haben, darf er seinen entgangenen Gewinn geltend machen, der im Regelfall höher ist als eine übliche Lizenzgebühr. Für den Anteil der rechtsverletzenden Produkte, die der

⁵ Nachweise in Kapitel 3 C.II.3.a).

⁶ Kapitel 3 A.II.4.

⁷ Kapitel 3 C.II.2.

⁸ Wobei der Rechtsinhaber in England als alternativen Rechtsbehelf zum Schadensersatz Gewinnherausgabe als *account of profits* geltend machen kann, Kapitel 3 D.II.4.

⁹ Kapitel 3 C.II.3.b).

¹⁰ Kapitel 3 A.I.

¹¹ Kapitel 3 C.III.2.b)cc).

Rechtsinhaber nicht selbst hätte vertreiben können, hat er Anspruch auf eine übliche Lizenzgebühr. Das entspricht der Rechtspraxis in Frankreich und England.¹²

bb) Stärkerer Ausgleich schädigender Immaterialgüterrechtsverletzungen

Nach Art. 13 I 2 lit. a DuRL müssen neben den Gewinneinbußen auch *alle* sonstigen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen des Rechtsinhabers ersetzt werden. Eine ersatzpflichtige Beeinträchtigung liegt insbesondere vor, wenn das Immaterialgut in schädigender oder verwässernder Weise benutzt wurde.¹³ Französische Gerichte gewähren in solchen Fällen namhafte Schadensersatzbeträge.¹⁴ Auch der EuGH spricht in Amtshaftungsfällen, in denen der Schaden schwer zu beziffern ist, erhebliche Schadensersatzbeträge zu. Deswegen ist nicht davon auszugehen, dass er die unzureichende deutsche Schadensersatzpraxis bei schädigenden Immaterialgüterrechtsverletzungen akzeptieren wird.

cc) Immaterielle Schäden

Des Weiteren verpflichtet die Richtlinie, den immateriellen Schaden bei allen Immaterialgüterrechtsverletzungen auszugleichen (Art. 13 I 2 lit. a DuRL). Der deutsche Gesetzgeber ist dem nur im Urheberrecht in § 97 II 3 UrhG nachgekommen. Nach deutschem Verständnis ist dies zwar ausreichend, nicht aber nach dem Schadensverständnis des EuGH. Aus dessen Rechtsprechung zum Amtshaftungsrecht der Union kann man entnehmen, dass für den Gerichtshof auch die emotionale Beeinträchtigung des Rechtsinhabers nach besonders schwerwiegenden Rechtsverletzungen zu den immateriellen Schäden gehört.¹⁵

dd) Ausgleich des Geldentwertungsschadens ab Rechtsverletzung

Aus der Rechtsprechung des EuGH und aus der jüngst ergangenen kartellrechtlichen Schadensersatz-RL ergibt sich, dass zum vollständigen Ausgleich des angerichteten Schadens nach Unionsrecht auch der Geldentwertungsschaden gehört.¹⁶ Dementsprechend muss die Schadenssumme ab Rechtsverletzung, und nicht erst ab Verzug oder Klageerhebung, mindestens mit der durchschnittlichen Geldentwertung verzinst werden.

12 Zu Frankreich Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(5), zu England Kapitel 3 D.II.2.b)bb).

13 Kapitel 3 C.III.1.c)aa).

14 Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

15 Kapitel 3 A.I.3.

16 Kapitel 3 C.III.1.e).

b) Pauschale Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie

Der europäische Gesetzgeber hat mit Art. 13 I 2 lit. b DuRL anerkannt, dass bereits in dem Eingriff in das Immaterialgüterrecht ein Schaden liegt.¹⁷ Dieser Eingriff muss als Mindestschaden wenigstens durch eine pauschale Schadensersatzsumme ausgeglichen werden, die sich an einer üblichen Lizenzgebühr orientiert. Die Richtlinie zwingt die Mitgliedstaaten aber nicht dazu, die übliche Lizenzgebühr pauschal zu erhöhen.¹⁸

c) Keine Verpflichtung zu präventiver Gewinnabschöpfung

Die Durchsetzungs-RL verpflichtet nicht zu einer präventiven Gewinnabschöpfung, wie sie die deutschen Gerichte seit dem Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH praktizieren.¹⁹ Nach Art. 13 I 2 lit. a DuRL müssen die mitgliedstaatlichen Gerichte den Verletzergewinn lediglich als *einen* von mehreren Faktoren berücksichtigen, wenn sie den Schaden des Rechtsinhabers schätzen.²⁰ Die Gesetzgebungshistorie zeigt, dass dies keine verunglückte Formulierung einer Gewinnabschöpfung ist.²¹ Die Europäische Kommission konnte sich mit ihrem Vorschlag zu einer weitreichenden Gewinnabschöpfung US-amerikanischer Prägung²² im Gesetzgebungsprozess nicht durchsetzen.²³ Deswegen ist die Berücksichtigung des Verletzergewinns systematisch stimmig bei der konkreten Schadensberechnung in Art. 13 I 2 lit. a DuRL und nicht bei der pauschalen Schadensberechnung in lit. b aufgeführt. Wie der Gewinn des Verletzers bei der konkreten Schadensberechnung „berücksichtigt“ werden kann, zeigt die Gerichtspraxis in Frankreich, England und den Niederlanden.²⁴ Dort benutzen ihn die Gerichte als Schätzungsgrundlage für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers, wenn Letzterer sein Immaterialgüterrecht selbst verwertet und mit dem Verletzer in einem Wettbewerbsverhältnis steht. Konkurrieren Rechtsinhaber und Verletzer nicht um dieselben Kunden, so kann der Rechtsinhaber nur Schadensersatz nach der Lizenzanalogie geltend machen und diesen gegebenenfalls mit dem Ersatz für Verwässerungs- oder Rufschäden kombinieren.²⁵

17 Kapitel 3 C.III.2.a).

18 Kapitel 3 C.III.2.e)gg).

19 Kapitel 3 C.II.2., III.1.b). Zur Zielsetzung und dogmatischen Einordnung der Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH, Kapitel 4 D.II.

20 Kapitel 3 C.III.1.b).

21 Kapitel 3 C.II.2.b).

22 Kapitel 3 E.II.2.

23 Kapitel 3 C.I.

24 Zu Frankreich, Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1), zu England Kapitel 3 D.II.2.a)dd), zu den Niederlanden Kapitel 3 D.IV.1.

25 Zum Verhältnis der Schadensersatzarten Kapitel 4 E.

Die Richtlinie führt die Gewinnherausgabe in Art. 13 II als fakultativen Rechtsbehelf auf, den die Mitgliedstaaten bei unverschuldeten Rechtsverletzungen gewähren können. Dabei handelt es sich aber nicht um einen präventiven Gewinnherausgabeanspruch, zu dem sich die Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn durch das Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH entwickelt hat. Der deutschen Rechtsprechung geht es in erster Linie um die möglichst vollständige Abschöpfung der Verletzervorteile und nicht um die Kompensation des tatsächlich eingetretenen Schadens.²⁶ Bei unverschuldeten Rechtsverletzungen ist aber allenfalls ein billiger, bereicherungsrechtlicher Ausgleich des entstandenen Immaterialgüterrechtseingriffs gerechtfertigt, bei dem die Kosten des Verletzers in einem weitaus größeren Umfang berücksichtigt werden müssen als bei einem präventiv ausgestalteten Rechtsbehelf.²⁷ So wurde die Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn in Deutschland vor dem Gemeinkostenanteil-Urteil praktiziert²⁸ und so ist die Gewinnherausgabe des englischen Rechts nach dem *account of profits* auch weiterhin ausgestaltet.²⁹

C. Die zweifache Schadensberechnung des deutschen Rechts, ergänzt um eine präventive Gewinnabschöpfung

Mit der Umsetzung der Durchsetzungs-RL 2008 in Deutschland ist aus der dreifachen eine zweifache Schadensberechnung geworden, die bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen durch eine präventive Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB ergänzt wird.

I. Die Lizenzanalogie als Ausgleich für den unmittelbaren Rechtsgutschaden

Die Lizenzanalogie gleicht den unmittelbaren Eingriff in das Immaterialgüterrecht aus.³⁰ Der deutsche Gesetzgeber hat damit für das Immaterialgüterrecht die objektive Schadensberechnung anerkannt. Danach muss der Rechtsgutseingriff wenigstens mit seinem objektiven Wert ausgeglichen werden. Deswegen ist die Lizenzanalogie keine pauschalisierte Berechnungsmethode für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers³¹ oder ein Billigkeitsrechtsbehelf,³² sondern gleicht den Eingriff in die Ausschließungsbefugnis des Immaterialgüterrechtsinhabers

²⁶ Kapitel 4 D.II.1.

²⁷ Kapitel 4 D.IV.4. Zur Ausgestaltung eines solchen billigen Ausgleichs Kapitel 4 D.VI. Zur (Ablehnung der) bereicherungsrechtlichen Gewinnabschöpfung Kapitel 4 D.I.1.e(cc).

²⁸ Kapitel 4 D.V.4d)aa).

²⁹ Kapitel 3 D.II.4.c).

³⁰ Kapitel 4 B.II.3.

³¹ Dagegen Kapitel 4 B.II.1.

³² Dagegen Kapitel 4 B.II.2.

aus. Die übliche Lizenzgebühr ist lediglich ein Maßstab, um den Schaden in Geld beziffern zu können. Diese dogmatische Einordnung ermöglicht klarere Ergebnisse bei Detailfragen und bei der Abgrenzung zu anderen Schadenspositionen.

Weil mit dem Schadensersatz nach der Lizenzanalogie allein kompensatorische Ziele verfolgt werden, kommt es darauf an, welchen Wert der Markt dem rechtswidrigen Eingriff in das Immaterialgüterrecht zuspricht.³³ Dafür kann man sich an der repräsentativen Vertragspraxis des Rechtsinhabers oder an marktüblichen Lizenzen orientieren.³⁴ In deren Ermangelung müssen Gerichte eine angemessene Lizenzvergütung nach § 287 ZPO schätzen und dabei auf den Wert der Immaterialgüterrechtsnutzung für die konkrete Verwertungshandlung abstellen.³⁵ Pauschale Verletzerzuschläge oder normative Mindestvergütungen sind mit diesem Ansatz unvereinbar.³⁶ Allerdings können und müssen am Markt übliche Lizenzgebühren an die konkrete Verletzungssituation angepasst werden, so dass eine stärkere bzw. schwächere Nutzungsintensität mit Auf- bzw. Abschlägen auf die übliche Lizenzgebühr berücksichtigt wird.

Mit einem kompensatorischen Schadensverständnis unvereinbar ist Schadensersatz nach der Lizenzanalogie in Fällen, in denen eine Immaterialgüterrechtsverletzung im Vorfeld der wirtschaftlichen Verwertung entdeckt wird und daher die Folgen der Rechtsverletzung durch Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche vollständig beseitigt werden konnten.³⁷

Aus der Durchsetzungs-RL ergibt sich, dass die Schadensersatzsumme ab dem Zeitpunkt der Rechtsverletzung in Höhe der Geldentwertung zu verzinsen ist.³⁸ Die darüber hinausgehende deutsche Gerichtspraxis, die ohne Verzug schon vor Klageerhebung volle Fälligkeitszinsen zuspricht, weicht von allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätzen ab, ohne dass dies mit Besonderheiten des Immaterialgüterrechts gerechtfertigt werden kann.³⁹

II. Ausgleich weitergehender Schäden nach der konkreten Schadensberechnung

Die Lizenzanalogie stellt lediglich den Mindestschaden dar, den jeder Immaterialgüterrechtsinhaber geltend machen kann. Ein höherer Schaden ist aber nur wahrscheinlich, wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht selbst verwertet

³³ Kapitel 4 B.III.1.a).

³⁴ Kapitel 4 B.III.2., 3.

³⁵ Kapitel 4 B.III.4.

³⁶ Kapitel 4 B.III.5.a), c). Ausnahmen davon sind im Urheberrecht marktübliche Lizenzgebühren, die unangemessen niedrig sind (§ 32 UrhG), sowie Lizenzgebühren, die das Ergebnis einer kartellrechtswidrigen Praxis sind, dazu Kapitel 4 B.III.6. Zur GEMA-Rechtsprechung Kapitel 4 B.III.5.b) und C.V.

³⁷ Kapitel 4 B.III.1.d).

³⁸ Kapitel 3 C.III.1.e).

³⁹ Kapitel 4 B.III.7.b).

oder wenn die Rechtsverletzung Schäden am Immaterialgut anrichtet, die bei einer üblichen Lizenznutzung nicht angefallen wären.⁴⁰

1. *Schätzung des entgangenen Gewinns des Rechtsinhabers durch Berücksichtigung des Verletzergewinns*

Verwertet der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht selbst und tritt der Verletzer mit ihm in Wettbewerb, dann ist es wahrscheinlich, dass dem Rechtsinhaber eigene Gewinne entgangen sind.⁴¹ Hier müssen ihm die deutschen Gerichte ermöglichen, diesen Schaden auch praktisch durchsetzen zu können. Die bisherige äußerst zurückhaltende deutsche Gerichtspraxis verstößt gegen die Richtlinie. Die Tatsacheninstanzen müssen viel öfter von ihrer Schätzungsbefugnis aus § 287 ZPO Gebrauch machen um festzustellen, in welchem Umfang der Verletzer dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen hat.⁴² Dass damit von den Gerichten nichts Unmögliches verlangt wird, zeigen die deutsche Schadensersatzpraxis in anderen Rechtsgebieten und die französische, englische und niederländische Gerichtspraxis im Immaterialgüterrecht.⁴³ Die französischen, englischen und niederländischen Gerichte gehen im Sinne einer Argumentationslastverteilung zunächst davon aus, dass der Rechtsinhaber den Umsatz des Verletzers selbst gemacht hätte. Anschließend wird eine ökonomische Einzelfallbetrachtung⁴⁴ durchgeführt, bei der die Gerichte im Regelfall zu dem Ergebnis kommen, dass dem Rechtsinhaber nur ein Teil des Umsatzes entgangen ist. Deutsche Gerichte können sich also nicht weiter darauf zurückziehen, dass eine solche Prognose schwierig sei. Die französische Rechtspraxis demonstriert zudem, dass Rechtsinhaber nicht davor zurückschrecken, in einem Schadensersatzprozess die eigene Gewinnmarge offenzulegen, wenn sie mit nennenswert höheren Schadensersatzbeträgen rechnen können.

Pauschal die Gewinne des Verletzers an den Rechtsinhaber auszukehren, ist für den Ersatz des entgangenen Gewinns ungeeignet, weil sich beide Größen höchstens zufällig decken, im Regelfall aber erheblich voneinander abweichen.⁴⁵

2. *Stärkere Berücksichtigung weiterer Schadenspositionen*

Auch bei schädigenden Immaterialgüterrechtsverletzungen sprechen deutsche Gerichte so gut wie nie nennenswerte Schadensersatzbeträge zu, etwa wenn Nach-

⁴⁰ Kapitel 4 C.III.3.b).

⁴¹ Kapitel 4 C.III.3.c)aa)(2).

⁴² Kapitel 4 C.III.3.c)aa)(2)(cc).

⁴³ Zu Ersterem: Kapitel 4 C.III.3.b); zu Letzterem: Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1) (Frankreich), Kapitel 3 D.II.2.a)dd) (England) und Kapitel 3 D.IV.1. (Niederlande).

⁴⁴ Kapitel 4 C.III.3.c)aa)(2)(cc).

⁴⁵ Kapitel 4 C.III.4.

ahmungen Rufschäden anrichten oder Exklusivität verwässern.⁴⁶ Obwohl Einigkeit darüber besteht, dass solche Rechtsverletzungen ersatzfähige Schäden beim Rechtsinhaber anrichten, kommen deutsche Gerichte ihrer Pflicht nicht nach, den Schaden nach § 287 ZPO zu schätzen. Die Durchsetzungs-RL verpflichtet aber zu einem vollständigen Ausgleich aller „negativen wirtschaftlichen Auswirkungen“ der Rechtsverletzung, also auch von Ruf-, Verwässerungs- und Marktverwirrungsschäden. Deutsche Gerichte müssen solche Schäden also in einem viel umfassenderen Ausmaß als bisher kompensieren, um nicht gegen die Vorgaben der Richtlinie zu verstoßen.⁴⁷ Zudem müssen dem Rechtsinhaber die Kosten von Gegenmaßnahmen viel großzügiger als bisher erstattet werden, mit denen er die entstandenen Reputations- und Verwässerungsschäden beseitigen möchte, etwa durch Werbemaßnahmen oder Kundeninformationen.⁴⁸ Hat die Rechtsverletzung den Ruf einer Marke nachhaltig beschädigt, die Exklusivität verwässert oder das Immaterialgut banalisiert, dann muss dies nach § 251 I BGB durch Geldzahlungen ausgeglichen werden.⁴⁹

In einzelnen Fällen haben deutsche Gerichte diese Schadenspositionen berücksichtigt, indem sie die übliche Lizenzgebühr erhöht haben.⁵⁰ Das ist in vielen Fällen ein gangbarer Weg. Wird dadurch der entstandene Schaden aber nicht vollständig ausgeglichen, etwa bei der billigen Nachahmung hochpreisiger Luxusgüter, dann müssen auch deutsche Gerichte pauschale Schadensersatzbeträge zusprechen.⁵¹ Dabei können sie sich an der französischen Gerichtspraxis orientieren.⁵²

3. Schmerzensgeld bei besonders schwerwiegenden Rechtsverletzungen

Die Richtlinie verpflichtet in Art. 13 I 2 lit. a DuRL zur Kompensation immaterieller Schäden, die nach dem Schadensverständnis des EuGH deutlich weitergehend ersetzt werden müssen als bisher in Deutschland üblich.⁵³ Insbesondere wenn bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen die Kompensation der wirtschaftlichen Schäden nur sehr gering ausfällt, müssen deutsche Gerichte in richtlinienkonformer Auslegung eine billige Entschädigung in Geld zusprechen.⁵⁴ Das gilt nicht nur für Urheberrechtsverletzungen, sondern auch für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte, bei denen § 97 II 3 UrhG analog angewendet werden

⁴⁶ Kapitel 4 C.II.

⁴⁷ Kapitel 4 C.II.

⁴⁸ Kapitel 4 C.II.2.a).

⁴⁹ Kapitel 4 C.II.2.c).

⁵⁰ Kapitel 4 B.III.5.d).

⁵¹ Kapitel 4 C.II.2.c).

⁵² Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

⁵³ Kapitel 3 A.I.3.

⁵⁴ Kapitel 4 G.I.3.

muss. Eine solche Entschädigung entspricht strukturell den *aggravated damages* des englischen Rechts.⁵⁵

III. Prävention bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen durch Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB

1. Zielsetzung und dogmatische Einordnung der „Schadensberechnungsmethode“ nach dem Verletzergewinn

Seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2000 dient die „Schadensberechnungsmethode“ nach dem Verletzergewinn nicht mehr der Kompensation des eingetretenen Schadens, sondern der Sanktionierung der Rechtsverletzung.⁵⁶ Der BGH will damit in erster Linie dem Verletzer alle Vorteile der Rechtsverletzung entziehen;⁵⁷ die Schadenskompensation ist nur noch unselbstständiger Nebenzweck.⁵⁸ Deswegen ist die vom BGH praktizierte Gewinnherausgabe kein Schadensersatz-, sondern ein selbstständiger Gewinnabschöpfungsanspruch.⁵⁹

2. Entgegenstehender Wille des Gesetzgebers

Diese Gerichtspraxis widerspricht bei normal fahrlässigen Rechtsverletzungen dem Willen des Gesetzgebers.⁶⁰ Dieser hat sich bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL gegen einen präventiv wirkenden Gewinnabschöpfungsanspruch ausgesprochen, weil ein „Schadensersatzanspruch [...] etwas qualitativ und häufig auch quantitativ Anderes [ist] als ein Gewinnherausgabeanspruch“.⁶¹ Er hat es daher bewusst bei der Formulierung der Richtlinie belassen, wonach der Verletzergewinn bei der Schadensberechnung nur zu „berücksichtigen“ ist. Einen Änderungsvorschlag des Bundesrates, wonach der Rechtsinhaber den Verletzergewinn „herausverlangen“ durfte, hat der Bundestag abgelehnt. Der Gesetzgeber verfolgt damit eine konsistente Haltung, weil er es 2004 bei der Einführung von § 10 UWG ebenfalls abgelehnt hat, diese präventive Gewinnabschöpfung bei Verstößen gegen verbraucherschützendes Lauterkeitsrecht auf grob fahrlässige Rechtsverstöße auszudehnen.⁶²

⁵⁵ Kapitel 3 D.II.2.d).

⁵⁶ Kapitel 4 D.II.1.

⁵⁷ Kapitel 4 D.II.1.b).

⁵⁸ Kapitel 4 D.II.1.a).

⁵⁹ Kapitel 4 D.II.2.

⁶⁰ Kapitel 4 D.III.2.a).

⁶¹ BT-Drs. 16/5048, S. 61.

⁶² Kapitel 4 D.I.2.a)dd)(1).

3. Keine Notwendigkeit eines präventiven Gewinnabschöpfungsanspruchs bei normal fahrlässigen Rechtsverletzungen

Eine solche zurückhaltende Ausgestaltung der Gewinnabschöpfung ist sinnvoll.⁶³ Denn dem Immaterialgüterrechtsinhaber steht nicht jeder Gewinn zu, der mit seinem Immaterialgüterrecht erzielt worden ist.⁶⁴ Die Immaterialgüterrechte weisen ihm lediglich die *abstrakte* Gewinnchance zu, die in ihnen verkörpert ist.⁶⁵ Den Eingriff in diese Gewinnchance kompensiert der Schadensersatz nach der Lizenzanalogie hinreichend und beteiligt den Rechtsinhaber zudem an den Gewinnen des Verletzers.⁶⁶ Denn durch die Lizenzanalogie drückt der Markt den Anteil am Gewinn aus, der nach seiner Einschätzung auf die Nutzung des Immaterialgüterrechts entfällt.

Der konkret erzielte Gewinn ist dem Rechtsinhaber nur zugewiesen, wenn er durch die Rechtsverletzung an der eigenen Realisierung einer *konkreten* Gewinnchance gehindert worden ist (§ 252 BGB). Dazu muss er aber selbst am Markt aktiv sein und sein Immaterialgüterrecht verwerten. Aber auch dann hat er nur Anspruch auf den Gewinn, der ihm tatsächlich entgangen ist. Dafür kann der Gewinn des Verletzers nur ein erster Anhaltspunkt sein. Im Übrigen besteht zwischen dem Gewinn des Verletzers und einem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers kein Zusammenhang.⁶⁷

Weil die Herausgabe des Verletzergewinns zur Schadenskompensation denkbar ungeeignet ist, kann sie nur mit präventiven Erwägungen begründet werden. Bei einer *fahrlässigen* Rechtsverletzung ist eine Vorteilsabschöpfung aus präventiven Gründen nicht geboten, weil dadurch die Gefahr besteht, dass Immaterialgüterrechte über ihre als sinnvoll erachteten Grenzen hinaus geschützt werden.⁶⁸ Eine solche *over deterrence* schränkt die gesellschaftlich notwendige unternehmerische, künstlerische und erfinderische Betätigung zu stark ein, so dass über die Schadenskompensation hinaus keine zusätzlichen Präventionsanreize gesetzt werden sollten.⁶⁹ Die Schadensberechnungsmethode nach dem Verletzergewinn ist bei fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen weder sinnvoll noch vom Gesetz vorgesehen. Die Rechtsprechung sollte daher die Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Rechtsverletzungen einstellen.

⁶³ Kapitel 4 D.IV.

⁶⁴ Kapitel 4 D.IV.2.

⁶⁵ Kapitel 4 D.IV.2.b).

⁶⁶ Kapitel 4 D.IV.2.c).

⁶⁷ Kapitel 4 C.III.4.

⁶⁸ Kapitel 4 D.IV.1.

⁶⁹ Kapitel 4 D.IV.1.b).

4. Präventive Vorteilsabschöpfung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen

Greift der Verletzer dagegen vorsätzlich in fremde Immaterialgüterrechte ein, so schränkt eine Vorteilsabschöpfung unternehmerische und gesellschaftliche Freiräume nicht über Gebühr ein. Um in solchen Fällen bei *fautes lucratives*, also vorteilsbringenden Rechtsverletzungen, für den notwendigen Rechtsgüterschutz zu sorgen, müssen dem Verletzer alle Vorteile seiner vorsätzlichen Rechtsverletzung entzogen werden.⁷⁰ Dem Rechtsinhaber sind diese Vorteile zwar nicht über sein Immaterialgüterrecht zugewiesen; er eignet sich aber als relativ besser Berechtigter,⁷¹ soweit die Gewinne durch die Verletzung seines Immaterialgüterrechts geprägt wurden.⁷²

Eine solche Vorteilsabschöpfung kann aber nicht mehr auf die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen gestützt werden, sondern allein auf § 687 II BGB, mit dem der Gesetzgeber den Rechtsgüterschutz gegen vorsätzliche Rechtsverletzungen gestärkt hat.⁷³

Die Beschränkung der Vorteilsabschöpfung auf vorsätzliche Rechtsverletzungen und der Verzicht auf eine kompensatorische Begründung ermöglicht es, den Rechtsbehelf klarer als bisher auf den Präventionszweck auszurichten: Bisher wird die Gewinnabschöpfung im Immaterialgüterrecht auf den Gewinnanteil beschränkt, der auf das verletzte Immaterialgüterrecht entfällt. Weil ein vorsätzlicher Verletzer das Gebot, fremde Ausschließlichkeitsrechte zu respektieren, besonders einfach befolgen kann, sollten ihm *sämtliche* Vorteile der Rechtsverletzung entzogen werden.⁷⁴ Andernfalls würde die Rechtsordnung widersprüchliche Signale senden. Einerseits verdeutlichte sie durch die Gewinnabschöpfung, dass sich vorsätzliches Unrecht nicht lohnen soll; andererseits beließe sie dem Verletzer aber einen Teil des Unrechtsgewinns. Der Entzug sämtlicher Verletzervorteile stärkt dagegen den präventiven Rechtsgüterschutz und verteidigt die Rechtsordnung.

Ein so weitreichender Rechtsbehelf wie die vollständige Abschöpfung der erzielten Gewinne ist nur gerechtfertigt, wenn das verletzte Immaterialgüterrecht einen maßgeblichen Einfluss auf die Gewinnerzielung hatte, diese also zumindest mitgeprägt hat.⁷⁵ In einem solchen Fall sollten dem Verletzer die Vorteile des Rechtsbruchs möglichst umfassend entzogen werden, so dass der Verletzer entstandene Kosten nur sehr eingeschränkt geltend machen darf.⁷⁶ Im Grundsatz darf er von seinen Umsätzen nur variable Kosten geltend machen, also solche,

⁷⁰ Kapitel 4 D.IV.3.a).

⁷¹ Zu der Argumentationsfigur Kapitel 4 D.I.1.a)bb) und IV.3.b).

⁷² Kapitel 4 D.IV.3.b).

⁷³ Kapitel 4 D.III.5.

⁷⁴ Kapitel 4 D.V.3.c)aa).

⁷⁵ Kapitel 4 D.V.2.b).

⁷⁶ Kapitel 4 D.V.4.d).

die ohne die Rechtsverletzung entfallen wären (Verursachungsprinzip).⁷⁷ Das sind im Wesentlichen nur Verbrauchsmaterialien, Energie und Fremdleistungen, die der Verletzer für die rechtsverletzende Produktion bei Fremdfirmen eingekauft hat. Nicht abziehen darf er dagegen Kosten, soweit er sie im Verletzungszeitraum nicht hätte abbauen können, etwa die Mieten für Produktionshallen, für angestellte Mitarbeiter oder sonstige Fixkosten. Andernfalls verbliebe ihm ein Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten. Um den Verletzer aber nicht über die erlangten Vorteile hinaus zu belasten,⁷⁸ muss man in gewissen Umfang den Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens zulassen.⁷⁹ Wenn der Verletzer darlegen und beweisen kann, dass er bestehende Produktionskapazitäten auch durch eine rechtmäßige Produktion hätte auslasten oder ansonsten abbauen können, bleibt er zwar zur Herausgabe seiner Erlöse verpflichtet, darf aber diese Kosten mindend geltend machen.

Für die Wirksamkeit einer präventiven Sanktion spielen die Beweisanforderungen eine entscheidende Rolle. Deswegen muss die Rechtsprechung dem Rechtsinhaber durch Beweiserleichterungen auch *de lege lata* ermöglichen, Vorsatz nachzuweisen.⁸⁰ *De lege ferenda* sollte die präventive Gewinnabschöpfung auf zwei Wegen wirksamer gemacht werden: Zum einen sollte sie auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen ausgedehnt werden, weil ein besonders schwerer Verstoß gegen die im Verkehr übliche Sorgfalt als objektiver Maßstab einfacher nachgewiesen werden kann.⁸¹ Weil auch in diesem Fall ein erheblicher Aufwand für die Ermittlung der Verletzervorteile betrieben werden muss, sollte dem Rechtsinhaber zum anderen ermöglicht werden, den Verletzergewinn pauschaliert in Höhe einer doppelten Lizenzgebühr abzuschöpfen.⁸²

IV. Verhältnis der einzelnen Schadensberechnungsmethoden

Die Einordnung der Lizenzanalogie als Ausgleich des Rechtsgutsschadens ermöglicht einen klareren Blick auf das Verhältnis der einzelnen Schadensberechnungsmethoden zueinander. Als Mindestschaden für den Rechtsgutseingriff kann der Rechtsinhaber die Lizenzanalogie geltend machen. Für die rechtsverletzenden Produkte, die ihm eigenen Umsatz entzogen haben, kann er den darüber hinausgehenden Gewinn geltend machen, der ihm dadurch entgangen ist.⁸³ Lizenzgebühr und entgangener Gewinn ergänzen einander demnach. Neben diesen beiden

⁷⁷ Kapitel 4 D.V.4.d)cc).

⁷⁸ Das ergibt sich aus der gesetzgeberischen Vorgabe, einen Abschöpfungs- und keinen Strafschadensersatzanspruch vorzusehen, Kapitel 4 D.V.1.

⁷⁹ Kapitel 4 D.V.4.d)cc)(2).

⁸⁰ Kapitel 4 D.V.3.c), V.2.a).

⁸¹ Kapitel 4 G.II.1.

⁸² Kapitel 4 G.II.1.

⁸³ Kapitel 4 E.I.

Schadenspositionen darf der Rechtsinhaber Schadensersatz für die schädigende Nutzung seines Immaterialgüterrechts verlangen.⁸⁴ Bei der Schätzung dieser Schadenspositionen dürfen allerdings keine Erwägungen berücksichtigt werden, die bereits bei der Berechnung des entgangenen Gewinns eingeflossen sind. Das *formale* Verquickungsverbot der Rechtsprechung, das eine Doppelkompensation desselben Interesses verhindern soll, sollte aufgegeben werden, weil es gegen das Gebot des vollständigen Schadensausgleichs verstößt. Die Gewinnabschöpfung kann dagegen nur alternativ zum Schadensersatz geltend gemacht werden, weil damit ein anderer Zweck verfolgt wird.⁸⁵

D. Übertragung der Grundsätze auf andere Rechtsbereiche

Die Grundsätze der Lizenzanalogie können auf andere Rechtsbereiche übertragen werden, in denen bei typischen Rechtsverletzungen der Eingriff nicht ausreichend kompensiert wird.⁸⁶ Bei Eigentumsverletzungen spielt dies im Regelfall keine Rolle, weil bei Substanzverletzungen und Sachentziehungen die übrigen Schadenspositionen für einen ausreichenden Ausgleich und Rechtsgüterschutz sorgen.⁸⁷ Bei der unberechtigten Untervermietung dagegen sollte der Eingriff in den Zustimmungsvorbehalt des Eigentümers mit dem Betrag ausgeglichen werden, der am Markt üblicherweise für eine solche Zustimmung gezahlt wird.⁸⁸ Dasselbe gilt bei Fotografien, die nur wegen des unberechtigten Betretens eines Grundstücks angefertigt werden konnten.⁸⁹ Hier sollte als Schadensersatz für den Eingriff in das Verbotungsrecht die am Markt übliche Gebühr für eine Fotografielerlaubnis zugesprochen werden. Die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr erlaubt eine differenziertere Reaktion der Rechtsordnung auch in solchen Fällen, in denen öffentlich angebotene Güter rechtswidrig in Anspruch genommen werden.⁹⁰

Auch die rechtswidrige kommerzielle Verwertung von Persönlichkeitsrechten sollte durch eine Lizenzgebühr ausgeglichen werden.⁹¹ Dabei sollte die Beschränkung der Rechtsprechung aufgegeben werden, materiellen Schadensersatz auf Persönlichkeitsrechtsverletzungen von Personen zu beschränken, die ihre Persönlichkeit bereits vor der Verletzung vermarktet haben oder dies hätten tun kön-

84 Kapitel 4 D.II.3., E.

85 Kapitel 4 E.III.

86 Kapitel 5.

87 Kapitel 5 A.I.1., 2.

88 Kapitel 5 A.I.3.a).

89 Kapitel 5 A.I.3.b).

90 Kapitel 5 A.I.3.c).

91 Kapitel 5 A.II.

nen.⁹² Des Weiteren wird begründet, weshalb die Lizenzgebühr auch bei Verstößen gegen individualschützende Lauterkeitsrechtsverstöße, insbesondere beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz,⁹³ und bei Verstößen gegen vertragliche Unterlassungsverpflichtungen⁹⁴ gerechtfertigt ist.

Zuletzt wird gezeigt, dass die präventive Vorteilsabschöpfung nach § 687 II BGB in den gerade genannten Fällen gerechtfertigt ist, wenn die Rechtsverletzungen vorsätzlich begangen worden sind.⁹⁵

92 Kapitel 5 A.II.2.

93 Kapitel 5 A.III.

94 Kapitel 5 A.IV.1.

95 Kapitel 5 B.