

Kapitel 3: Sanktionen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen in der EU

Die Durchsetzungs-RL stellt Mindestbedingungen für die Mitgliedstaaten auf, die sie bei der Festsetzung von Schadensersatzansprüchen berücksichtigen müssen (dazu unten C.). Nach dem EuGH ist jede Vorschrift des Unionsrechts „in ihrem Zusammenhang zu sehen und im Lichte des gesamten Gemeinschaftsrechts, seiner Ziele und seines Entwicklungsstands zur Zeit der Anwendung der betreffenden Vorschrift auszulegen.“¹ Bevor daher die Einzelheiten der Durchsetzungs-RL erläutert werden, wird sie zunächst in den größeren Kontext des europäischen Schadensrechts eingeordnet. Deswegen wird unter A. auf den Bestand des europäischen Schadensrechts und unter B. auf die (kaum vorhandenen) Schadensersatzregelungen für die unionsweiten Schutzrechte eingegangen. Für das Verständnis und die autonome Auslegung der Durchsetzungs-RL unerlässlich ist ein Blick auf das Schadensrecht ausgewählter Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten (dazu D.). Abgerundet wird das Bild durch einen Exkurs zum Schadensersatzrecht der USA und der Schweiz unter E.

A. Allgemeine Grundsätze des europäischen Schadensrechts

Das Schadensrecht der Union ist bislang nur fragmentarisch geregelt.² Die Darstellung beginnt mit dem primärrechtlich fixierten, genuinen Schadensrecht der EU (dazu unten I.). Art. 340 II AEUV regelt deren außervertragliche Haftung. Die EU haftet für Schäden „nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen“, „die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind“. Hierbei handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Staatshaftungsanspruch, bei dem der EuGH, wie auch bei deutschen Gerichten zu beobachten ist,³ im Detail eine restriktive Linie verfolgt. Eine solche Zurückhaltung übt der EuGH aber nicht aus, wenn er Richtlinien mit schadensrechtlichen Regelungen auslegt.⁴ Dennoch erlauben seine Urteile zu den Staatshaftungsansprüchen Rückschlüsse auf dessen grundsätzliches Schadensverständnis. Zudem greift der EuGH bei der Auslegung der besonderen Schadensersatznormen auf allgemeine Grundsätze seiner Rechtsprechung zur Amtshaftung der Union zurück.⁵

1 EuGH Slg. 1982, 3415 Tz. 20 – CILFIT. Ebenso BGH NJW 2007, 71 Tz. 8; Riesenhuber/Riesenhuber, Eur. Methodenlehre², § 11 Rn. 25 mwN.

2 „Findlinge [...] in einer ihnen fremden Umgebung“, Koziol, JBl 2001, 29.

3 Vgl. etwa Baldus/Grzeszick/Wienbues, StaatshaftungsR⁴, Rn. 3 f.

4 Vgl. dazu insbesondere die Urteile zur Gleichstellungs-RL unten II.4.

5 Etwa die Voraussetzung, dass Ersatz für alle Schäden des Sortenschutzinhabers geleistet werden muss, die „tatsächlich und sicher durch die Verletzung entstanden sind“, Nachweise unten Fn. 26. Auch die

Das hilft insbesondere bei der nachfolgenden Interpretation von Urteilen zu früheren Fassungen der Gleichbehandlungs-RL (dazu unten II.4.). Die Forderung des EuGH nach „wirklich abschreckenden“ Schadensersatzzahlungen ist gerade in Deutschland auf großes Unverständnis gestoßen. Diese Urteilspassagen wiederum sind sehr aufschlussreich für den scheinbaren Widerspruch in der Durchsetzungs-RL, die einerseits zu wirksamen und abschreckenden Rechtsbehelfen verpflichtet, andererseits die Schadensersatzzahlungen auf die Kompensation des tatsächlich erlittenen Schadens beschränkt (dazu unten C.II.3.).

I. Rechtsprechung der Unionsgerichte zur außervertraglichen Haftung der EU (Art. 340 II AEUV)

Nach Art. 340 II AEUV ersetzt die EU bei der außervertraglichen Haftung den Schaden, den ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursacht haben. Die Einzelheiten richten sich nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind.⁶ Daneben haben die Unionsgerichte den Schadensbegriff der Union in ihren Urteilen zu Beamtenstreitsachen präzisiert.

Die Rechtsprechung der Unionsgerichte zum Umfang des Schadens ist relativ überschaubar und nicht immer von dogmatischem Feinsinn geprägt.⁷ Geschuldet ist dies der Praxis der Unionsgerichte, wie die deutschen Gerichte zunächst ein Grundurteil zu erlassen. In diesem wird die Schadensersatzpflicht der Union festgestellt und den Parteien aufgegeben, sich über die Höhe des Schadensersatzes zu einigen.⁸ Nur wenn sie sich innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist (von typischerweise 6-12 Monaten) nicht einigen können, entscheidet das Gericht durch Endurteil über bezifferte Klageanträge. Das kommt vergleichsweise selten vor.

Dennoch können folgende Grundlinien für die Ersatzfähigkeit und die Höhe von Schäden herausgearbeitet werden. Der EuGH legt einen für deutsche Maßstäbe sehr weiten Schadensbegriff an, wie er im französischen Recht üblich ist.⁹ Auch ansonsten ist das europäische Schadenskonzept stark vom französischen Schadensrecht beeinflusst.¹⁰ Nach dem EuGH sind grundsätzlich *alle* Schäden zu ersetzen, die dem Geschädigten durch eine kausale und zurechenbare Handlung

Datenschutz-Grundverordnung (VO 2016/679) geht in Erwgr 146 davon aus, dass der Schadensbegriff vom EuGH bereits konturiert worden ist.

6 Nach Art. 256 I iVm. 268 AEUV ist für individuelle Schadensersatzklagen das EuG in erster Instanz zuständig; anschließend kann nach Art. 256 I UAbs. 2 AEUV ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel zum EuGH eingelegt werden.

7 Kritisch auch *Wurmnest*, Grundzüge, S. 224; Grabitz/Hilf/Nettesheim⁵⁴/Bogdandy/Jacob, Art. 340 AEUV Rn. 118.

8 Vgl. nur EuGH Slg. 1992, I-3061 Tz. 37 f. – Mulder I; Schwarze³/Berg, Art. 340 AEUV Rn. 68; Grabitz/Hilf/Nettesheim⁵⁴/Bogdandy/Jacob, Art. 340 AEUV Rn. 124.

9 Grabitz/Hilf/Nettesheim⁵⁴/Bogdandy/Jacob, Art. 340 AEUV Rn. 118; *Wurmnest*, Grundzüge, S. 224.

10 *Wurmnest*, Grundzüge, S. 224.

der EU entstanden sind.¹¹ Dies umfasst materielle wie immaterielle Nachteile des Geschädigten.¹²

Damit werden die Interessen des Geschädigten im Grundsatz viel weiter geschützt als etwa im deutschen Recht. Diese weite Haftung schränken die Unionsgerichte aber durch limitierende Merkmale¹³ und teilweise sehr hohe Anforderungen an den Schadensnachweis wieder ein. Dazu gehört etwa das Unmittelbarkeitskriterium, wonach ein Schaden nur dann ersetzt wird, wenn er sich „hinreichend unmittelbar aus dem rechtswidrigen Verhalten des betroffenen Organs ergibt“.¹⁴ Wie im französischen Haftungsrecht sollen damit weit entfernte Schadensfolgen von der Schadensersatzpflicht ausgeschlossen werden. Es handelt sich um ein Adäquanzkriterium, das enger ist als der deutsche Adäquanzbegriff, aber weiter als der Unmittelbarkeitszusammenhang des deutschen Haftungsrechts.¹⁵

Eine klare und dogmatisch stringente Linie ist hier aber nicht zu erkennen.¹⁶ Im Folgenden sollen dennoch einige etablierte Eckpunkte der Rechtsprechung herausgearbeitet werden, die für das weitere Verständnis wichtig sind.

1. Grundsatz des Schadensersatzes in Geld

Schadensersatzansprüche sind grundsätzlich auf Geld gerichtet.¹⁷ Allerdings ist Schadensersatz in Form der Naturalrestitution möglich.¹⁸ Auch haben Unionsgerichte in Einzelfällen die nachteiligen Folgen *in natura* beseitigt, etwa durch die Annullierung einer rechtswidrigen Entlassung¹⁹ oder die (teilweise) Beseitigung einer Ehrverletzung durch die Veröffentlichung des Urteils.²⁰ Soweit damit keine weitergehenden Beeinträchtigungen des Klägers verbunden waren, haben die Unionsgerichte die Aufhebung eines rechtswidrigen Verwaltungsakts als ausreichende Schadenskompensation angesehen.²¹ Diese Rechtsprechung hat insbeson-

11 Vgl. nur EuGH Slg. 1992, I-2533 Tz. 18 – Cato mwN; Grabitz/Hilf/Nettesheim⁵⁴/Bogdandy/Jacob, Art. 340 AEUV Rn. 125.

12 Das gilt auch im Geltungsbereich der Durchsetzungs-RL, EuGH EU:C:2016:173 Tz. 17 – Liffers/Mediaset.

13 Dazu ausführlich Heukels/McDonnell/Toth, Action for Damages, Kap. 10.

14 EuG Slg. 2006, II-2763 Tz. 37 mwN – CAS Succi di Frutta, bestätigt durch EuGH EU:C:2009:273 Tz. 67. Ferner EuGH Slg. 1979, 3091 Tz. 21 – Dumortier frères; EuG Slg. 1995, II-2627 Tz. 40, 52 – Blackspur. Dazu GA Kokott, EU:C:2014:45 Tz. 33 f. – Kone.

15 Grabitz/Hilf/Nettesheim⁵⁴/Bogdandy/Jacob, Art. 340 AEUV Rn. 125.

16 Grabitz/Hilf/Nettesheim⁵⁴/Bogdandy/Jacob, Art. 340 AEUV Rn. 118.

17 Schwarze³/Berg, Art. 340 AEUV Rn. 68.

18 Grabitz/Hilf/Nettesheim⁵⁴/Bogdandy/Jacob, Art. 340 AEUV Rn. 132; Groeben/Schwarze⁷/Augsberg, Art. 340 AEUV Rn. 60; Wurmnest, Grundzüge, S. 234 f. Art. 266 II AEUV ordnet an, dass etwaige Schadensersatzansprüche davon unberührt bleiben.

19 EuG Slg. 1999 FP-II-897 Tz. 76 – Hautem I.

20 EuG Slg. 1993, II-1129 Tz. 107 – Caronna.

21 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. Insbesondere immaterielle Nachteile werden damit ausgeglichen, wenn diese nicht eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten haben, vgl. EuGH Slg. 1990, I-225 Tz. 26 – Culin.

dere Bedeutung für die Frage, in welchem Verhältnis die erfolgreiche Geltendmachung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen zur Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie stehen.²²

2. Vermögensschäden

Grundsätzlich muss die EU den gesamten Vermögensschaden ausgleichen, den sie beim Betroffenen verursacht hat.²³ Der Geschädigte soll durch die Rechtsverletzung aber nicht bereichert werden.²⁴ Im Unionsrecht gilt – wie im deutschen Schadensrecht – der Grundsatz der Totalreparation, der durch das Bereicherungsverbot begrenzt wird.²⁵

Der Schaden muss „tatsächlich und sicher“ sein.²⁶ Zukünftige Schäden sollen die Schadensersatzpflicht nicht auslösen, es sei denn, sie stehen unmittelbar bevor und sind mit hinreichender Sicherheit vorhersehbar.²⁷ Damit ist aber lediglich gemeint, dass die Schadensursache bereits vorliegen muss.²⁸ Ähnlich dem deutschen Recht ist eine Schadensersatzfeststellungsklage zulässig, sobald feststeht, dass ein Schaden entstanden ist, auch wenn dessen Höhe noch nicht beziffert werden kann.²⁹ Es soll durch diese Formel nicht ausgeschlossen werden, entgangenen Gewinn geltend zu machen, auch wenn sich dieser in Zukunft noch vertiefen wird. Wenn der Schaden noch nicht ausreichend substantiiert werden kann, wird die Klage aber lediglich als unzulässig zurückgewiesen; dann steht es dem Betroffenen offen, später erneut Schadensersatzklage zu erheben, wenn der Schaden feststeht.³⁰

22 Dazu unten C.III.2.c).

23 Vgl. EuGH Slg. 2000, I-203 Tz. 63 – Mulder II; EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 97 – Camar II. Diesen Grundsatz betont der EuGH insbesondere bei der Durchsetzung des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten, dazu unten II.4.

24 EuGH Slg. 2001, I-6297 Tz. 30 – Courage/Crehan; Slg. 2006, I-6619 Tz. 94 – Manfredi; Slg. 1980, 501 Tz. 26 – Just; Slg. 2000, I-7145 Tz. 31 – Michailidis (beide letztgenannten zur Erstattung gemeinschaftsrechtswidriger Abgaben).

25 Vgl. jetzt insbesondere Art. 3 III Schadensersatz-RL. Ferner Wagner, AcP 206 (2006), 352, 395; Wurmnest, Grundzüge, S. 232 f.; Oskierski, Schadensersatz, S. 125 ff., 137.

26 EuGH Slg. 2006, I-10833 Rn. 27 – Agraz; Slg. 1982, 117 Tz. 9 – De Franceschi; EuG Slg. 1996, II-195 Tz. 46 – Farrugia. Ebenso bei Art. 94 GemSortVO: EuGH EU:2016:419 Tz. 35 – Hanson/Grünwald.

27 EuGH Slg. 1976, 711 Tz. 6 – Kampffmeyer; Slg. 1987, 49 Tz. 14 – Zuckerfabrik Bedburg.

28 EuG Slg. 2000, II-2193 Tz. 207 – Camar.

29 Vgl. EuGH Slg. 2006, I-10833 Rn. 36 – Agraz; Groeben/Schwarze⁷/Augsberg, Art. 340 AEUV Rn. 68.

30 Schwarze³/Berg, Art. 340 AEUV Rn. 62 mwN.

a) Entgangener Gewinn

Zum ersatzfähigen Vermögensschaden gehören entgangene Gewinne.³¹ Zur Berechnung des entgangenen Gewinns werden von den Bruttoerlösen die variablen Kosten abgezogen.³² Diese Gewinne müssen mit einiger Sicherheit erzielt worden sein. Daran stellen die Unionsgerichte – zumindest bei Amtshaftungsansprüchen – zum Teil recht hohe Anforderungen. In Beamtenachen dagegen ist zumindest im Grundsatz anerkannt, dass auch der Verlust einer bloßen Erwerbschance einen ersatzfähigen Schaden darstellt.³³ Die Rechtsprechung dazu ist aber erratisch und bisher auf Beamtenstreitigkeiten beschränkt geblieben.

Das EuG hat in einem Fall eine Erwerbschance als Schadensposition angesehen, in dem eine Bewerberin wegen einer unzutreffenden medizinischen Untersuchung nicht in den Bibliotheksdienst der Kommission eingestellt wurde.³⁴ Allerdings hatte das Gericht zuvor festgestellt, dass die Bewerberin bei einer zutreffenden Prognose über ihren Gesundheitszustand mit Sicherheit eingestellt worden wäre.³⁵ In einem anderen Fall hatte die Kommission rechtswidrig eine Stipendienbewerbung abgelehnt. Der Kläger verlangte vergeblich Schadensersatz. Er konnte nicht beweisen, dass er alle sonstigen Kriterien für das Stipendium erfüllt hatte und daher ohne den Fehler der Kommission das Stipendium erhalten hätte. Der Schadensersatzanspruch scheiterte am Nachweis eines „tatsächlichen und sicheren“ Schadens.³⁶ Aus demselben Grund hat es das EuG in einem anderen Fall abgelehnt, einem Unternehmen Schadensersatz iHv. 800.000 € für entgangene Gewinne zuzusprechen. Diese Summe hätte es mit großer Wahrscheinlichkeit für einen Auftrag erhalten, bevor die Kommission ungeprüft rufschädigende Informationen über den Kläger verbreitete. Die Kommission hatte in einem Rundschreiben eindringlich davor gewarnt, mit dem Kläger Geschäfte abzuschließen. Dem EuG genügte für einen materiellen Schaden nicht, dass der Kläger eine große, aber keineswegs sichere Chance auf die Erteilung des Zuschlags hatte. Auch hier fehlte es am sicheren und tatsächlichen Schaden.³⁷ Das Gericht gewährte zwar erheblichen immateriellen Schadensersatz für die Rufschädigung (100.000 €),³⁸ blieb damit aber deutlich hinter dem Wert der entgangenen Chan-

31 So ausdrücklich EuGH Slg. 2006, I-6619 Tz. 95 f. – Manfredi (zur effektiven Durchsetzung des europäischen Wettbewerbsrechts). Vgl. ferner EuGH Slg. 1992, I-3061 Tz. 26 – Mulder I; Slg. 1998, I-2915 Tz. 28 – De Nils u. Impens.

32 EuGH Slg. 2000, I-203 Tz. 69 – Mulder II; GA Saggio, Slg. 1998, I-208 Tz. 63 – Mulder.

33 EuG Slg. ÖD 1994, I-A-743 Tz. 54 – C/Kommission; Wurmnest, Grundzüge, S. 216 f. mwN; Oskierski, Schadensersatz, S. 348 ff. Zum Ersatz verlorener Chancen in Frankreich unten D.I.3.a)aa)(3) und in England unten D.II.1.e). Dazu auch Fleischer, JZ 1999, 766 f.

34 EuG Slg. ÖD 1994, I-A-743 Tz. 54 – C/Kommission.

35 EuG Slg. ÖD 1994, I-A-743 Tz. 52 – C/Kommission.

36 EuG Slg. 1996, II-195 Tz. 46 – Farrugia.

37 EuG Slg. 1999, II-2403 Tz. 50 ff. – New Europe Consulting.

38 EuG Slg. 1999, II-2403 Tz. 53 ff., 69 – New Europe Consulting.

ce zurück. Die verlorene Chance als Schaden ist daher nur in Beamtensachen eine etablierte Kategorie des europäischen Schadensrechts. Wie die obigen Beispiele zeigen, kann diese Rechtsprechung nicht generalisiert werden.

b) Nachweisanforderungen an die Schadensfeststellung

Den Geschädigten trifft auch vor Unionsgerichten eine doppelte Beweislast. Er muss nachweisen, dass ihm überhaupt ein Schaden entstanden ist und dann dessen Höhe.³⁹ Wenn aber feststeht, dass ein Schaden entstanden ist, kann sich das verklagte Organ der EU nicht darauf zurückziehen, die Angaben des Betroffenen mit Nichtwissen zu bestreiten. Es muss substantiiert vortragen, weshalb die vorgelegten Daten und Zahlen falsch oder für den zu beurteilenden Sachverhalt irrelevant sind.⁴⁰

An den Nachweis eines solchen Schadens stellt der EuGH teilweise hohe Anforderungen. Entgangene Gewinne werden grundsätzlich nur auf Grundlage individueller Daten und Zahlen des Geschädigten ersetzt, mit denen die tatsächliche Lage des Geschädigten bzw. seines Betriebs rekonstruiert werden kann.⁴¹ Soweit dies aber auf strukturelle oder faktische Schwierigkeiten stößt, darf nach dem EuGH auf allgemeine Statistiken zurückgegriffen werden, wenn sie die Lage des Betroffenen einigermaßen realistisch abbilden.⁴² Globale Statistiken, die nicht einmal eine grobe Näherung der tatsächlichen geschäftlichen Entwicklung des Geschädigten ermöglichen, reichen aber nicht aus.⁴³

Ganz in französischer Tradition betonen die Unionsgerichte ihre Freiheit bei der Schadenswürdigung.⁴⁴ Sie nehmen in zweifacher Hinsicht einen weiten Ermessensspielraum in Anspruch. Zum einen besteht er darin, welche Faktoren sie bei der Berechnung überhaupt berücksichtigen, zum anderen welche Schlüsse sie aus diesen Tatsachen ziehen.⁴⁵

Für das hier untersuchte Thema interessant ist die Rechtsprechung des EuG in Sachen *Camar/Kommission*. Das Gericht hatte hier anerkannt, dass entgangene Lizenzgebühren grundsätzlich als Mindestschaden herangezogen werden können.⁴⁶ Die Kommission hatte einem italienischen Bananenhändler rechtswidrig eine Einfuhrlizenz verweigert, mit der er sogenannte Drittmarkt-Bananen aus Somalia hätte importieren dürfen. Der Importeur hätte die Bananen nicht selbst

39 EuGH Slg. 2000, I-203 Tz. 82 – Mulder II; EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 98 – Camar II.

40 EuGH Slg. 2000, I-203 Tz. 83 – Mulder II.

41 EuGH Slg. 2000, I-203 Tz. 63 – Mulder II.

42 EuGH Slg. 2000, I-203 Tz. 64 f., 75 ff. – Mulder II.

43 EuGH Slg. 1976, 677 Tz. 21/24 – Roquette Frères.

44 EuGH Slg. 1982, 3271 Tz. 11 – Interquell Stärke-Chemie; Slg. 2000, I-203 Tz. 79 – Mulder II; EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 112 – Camar II; Schwarze³/Berg, Art. 340 AEUV Rn. 63.

45 EuGH Slg. 2000, I-203 Tz. 79 – Mulder II; EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 112 – Camar II.

46 EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 100 ff. – Camar II. So jetzt auch Art. 13 I 2 lit. b DuRL, dazu unten C.III. 2.a).

eingeführen und weiterverkaufen müssen, sondern durfte diese Lizenz an andere Importeure übertragen. Nach dem EuG bildet der Marktpreis dieser Lizenzen zumindest annähernd ihren wirtschaftlichen Wert ab.⁴⁷ Zwar räumte das Gericht ein, dass die eigene Einfuhr und Vermarktung der Bananen risikoträchtig sei und dementsprechend die Gewinne höher, aber auch niedriger ausfallen könnten als der Preis für den Verkauf der Lizenz. Angesichts der Unwägbarkeiten einer solchen hypothetischen Betrachtung hält es aus prozessökonomischen Gründen die Orientierung an einer Lizenzanalogie für zulässig. Sie sei einfacher zu handhaben, schneller und vor allem zuverlässiger.⁴⁸ Daher könne der Lizenzwert als ökonomischer Mindestschaden herangezogen werden, selbst wenn nicht feststehe, dass der Importeur (alle) Lizenzen weiterverkauft, also nicht selbst genutzt hätte.⁴⁹ Weiter weist das EuG darauf hin, dass der Lizenzwert nicht mit dem Preis einzelner Geschäfte des Geschädigten gleichgesetzt werden könne, sondern dass der Marktdurchschnitt dafür herangezogen werden müsse.⁵⁰ Der Geschädigte genüge seiner Darlegungslast, wenn er Durchschnittswerte seiner eigenen, repräsentativen Lizenzierungspraxis nachweist.

3. Immaterielle Schäden

Im Folgenden soll kurz auf die Rechtsprechung der Unionsgerichte beim Ersatz immaterieller Schäden eingegangen werden. Diese stehen zwar nicht im Fokus dieser Arbeit;⁵¹ die Rechtsprechung ist aber für die Konturierung des europäischen Schadensbegriffs wichtig und hilft, die Rechtsprechung des EuGH bei der Auslegung der schadensrechtlichen Richtlinien zu verstehen, insbesondere seine zentralen Urteile zur Gleichbehandlungs-RL.

Die Unionsgerichte anerkennen ohne nähere Diskussionen die volle Ersatzfähigkeit von immateriellen Schäden und sprechen zum Teil substantielle Entschädigungen zu.⁵² Wie eben erwähnt, hat das EuG einem Unternehmen 100.000 € als Ersatz für den Imageschaden zugesprochen, den die Kommission durch eine unzutreffende Warnung an Kooperationspartner verursacht hatte.⁵³ Dies ist mit dem deutschen Schadensrechtsverständnis grundsätzlich noch vereinbar. Schwer-

47 EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 116 – Camar II.

48 EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 119 – Camar II.

49 EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 111, 117 ff. – Camar II.

50 EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 125 – Camar II.

51 Dazu umfassend *Schubert*, Die Wiedergutmachung immaterieller Schäden im Privatrecht, 2013.

52 EuGH EU:C:2016:173 Tz. 17 – Liffers/Mediaset; EuGH Slg. 1957, 83, 134 f. – Algeria; Slg. 1986, 2801 Tz. 20 – Leussink; EuG Slg. 1999, II-2403 Tz. 53 ff. – New Europe Consulting; *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 431. Ebenso der EGMR, der für die überlange Verfahrensdauer in einem Wechselprozess Ersatz für immaterielle Schäden anordnete, EGMR, 6.4.2000, Slg. 2000-IV Tz. 35 – Comingersoll/Portugal. Dazu ausführlich *Oskierski*, Schadensersatz, S. 255 ff.

53 EuG Slg. 1999, II-2403 Tz. 53 ff., 56 – New Europe Consulting. Ebenso EuGH Slg. 1990, I-225 Tz. 27 – Culin, für die Rufschädigung durch die negative Beurteilung der Führungsqualitäten.

wiegende Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts werden im deutschen Recht über Schmerzensgeldzahlungen kompensiert, auch wenn nach deutschem Recht juristischen Personen keine Geldentschädigung zum Ausgleich immaterieller Nachteile aus einer Rufschädigung zusteht.⁵⁴

Die Unionsgerichte gewähren aber viel häufiger und großzügiger immateriellen Schadensersatz. So hat das EuG einem Limousinenfahrerservice neben dem Ersatz vergeblicher Aufwendungen auch immateriellen Schadensersatz in Höhe von knapp 8.000 € zuerkannt, weil das Europäische Parlament ihm einen angekündigten Vertragsschluss verweigert hatte. Das Parlament habe die Klägerin über das Ergebnis des Vergabeverfahrens „in eine Lage der Ungewißheit versetzt und sie gezwungen, überflüssige Anstrengungen zu unternehmen, um der genannten Notlage zu begegnen“.⁵⁵ In einer Beamtensache hat das EuG einem Beamten ca. 2.500 € immateriellen Schadensersatz „für die Verunsicherung und Beunruhigung über die berufliche Zukunft“ zugebilligt, weil er eine ihm zustehende berufliche Bewertung mehr als drei Jahre zu spät erhalten hatte.⁵⁶ Ein Angestellter der Europäischen Investitionsbank erhielt umgerechnet 25.000 € Schadensersatz für die „Ungewissheit und Unsicherheit in Bezug auf die Anerkennung seiner Rechte und seiner beruflichen Zukunft“. Die Bank hatte sich geweigert, ein vollstreckbares erstinstanzliches Urteil des EuG umzusetzen, mit dem dieses die Entlassung für unwirksam erklärt und die Weiterbeschäftigung angeordnet hatte.⁵⁷

Allerdings muss die immaterielle Beeinträchtigung eine gewisse Intensität erreichen. Bagatellbeeinträchtigungen berechtigen daher nicht zu Schadensersatz.⁵⁸ Die Unsicherheit über die Einstufung in die nächst höhere Besoldungsstufe etwa reicht mangels besonderer Umstände nicht aus.⁵⁹

Die Höhe des immateriellen Schadensersatzes legen die Unionsgerichte nach Billigkeitgesichtspunkten fest.⁶⁰ Wenn der Kläger lediglich symbolischen Schadensersatz in Höhe von einem Euro bzw. einem Franc beantragt hat, haben Uni-

54 BGHZ 78, 24 – Das Medizin-Syndikat I. Wie die Unionsgerichte gewährt auch der EGMR juristischen Personen immateriellen Schadensersatz, EGMR, 6.4.2000, Slg. 2000-IV Tz. 35 – Comingersoll/Portugal.

55 EuG Slg. 1998, II-4239 Tz. 108 – Embassy Limousines & Services. Ähnlich der EGMR, der immateriellen Schadensersatz gewährt für „*anxiety, inconvenience and uncertainty caused by the violation*“, EGMR, 6.4.2000, Slg. 2000-IV Tz. 29 – Comingersoll/Portugal.

56 EuG Slg. 1991, II-19 Tz. 39 – Latham. Ähnlich EuGH Slg. 1977, 1419 Tz. 48/50 – Geist.

57 EuG Slg. 2000, II-4019 Tz. 51 ff. – Michel Hautem.

58 EuGH Slg. 1998, I-2915 Tz. 25 – De Nils u. Impens. Daher dürfte sich die Befürchtung nicht bestätigen, europäisches Recht könnte zu immateriellem Schadensersatz auch bei Bagatellbeeinträchtigungen verpflichten (etwa Doehner, EuZW 2002, 340, 341).

59 EuGH aaO.

60 EuGH Slg. 1986, 2801 Tz. 20 – Leussink; EuG Slg. 1999, II-2403 Tz. 69 – New Europe Consulting; EuG Slg. 1994 FP-II-743 Tz. 55 – C/Kommission. Ebenso der EGMR, 6.4.2000, Slg. 2000-IV Tz. 29 – Comingersoll/Portugal mwN: „*If one or more heads of damage cannot be calculated precisely or if the distinction between pecuniary and non-pecuniary damage proves difficult, the Court may decide to make a global assessment.*“

onsgerichte den Schadensersatz darauf beschränkt.⁶¹ Der EuGH hat aber in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass er solche symbolischen Schadensersatzbeträge als unzureichend ansieht, wenn Mitgliedstaaten sie als einzige Sanktion für Verstöße gegen Unionsrecht vorsehen.⁶²

4. Zinsen

Im Schadensersatzrecht der Europäischen Union gibt es Verzugszinsen ab Verkündung des Urteils.⁶³ Gegenüber dem deutschen Recht besteht die Besonderheit, dass der Betroffene darüber hinaus in den meisten Fällen Zinsen bereits ab dem Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses erhält, um den Geldentwertungsschaden bis zur endgültigen Auszahlung des Schadensersatzes auszugleichen.⁶⁴ Das zählt die wettbewerbsrechtliche Schadensersatz-RL (2014/104/EU) nun zum unionsrechtlichen Besitzstand im Schadensersatzrecht.⁶⁵ Maßgeblich dafür ist die Geldentwertung am Sitz des Klägers;⁶⁶ allerdings tendieren die Unionsgerichte dazu, den Geldentwertungsschaden pauschal zuzusprechen.⁶⁷ Diese Entschädigung sieht der EuGH als wichtigen Grundsatz einer vollständigen Schadenskompensation an. Der Grundsatz ist im jeweiligen nationalen Schadensrecht zu beachten, wenn europäische Vorgaben mit Hilfe eines Schadensersatzanspruchs durchgesetzt werden sollen.⁶⁸

II. Unionsrechtsakte mit schadensrechtlichen Auswirkungen

Im Folgenden kann gezeigt werden, dass der EuGH sein weites Schadensersatzverständnis auf die Durchsetzung des übrigen Unionsrechts überträgt. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, für eine effektive und diskriminierungsfreie Durch-

61 EuGH Slg. 1990, I-225 Tz. 29 – Culin. Dafür muss der Kläger aber schlüssig nachweisen, tatsächlich einen Schaden erlitten zu haben; andernfalls versagen die Unionsgerichte auch eine symbolische Anerkennung, EuGH Slg. 1976, 677 Tz. 21/24 – Société Roquettes Frères. Dies entspricht im Ergebnis einer Feststellungsklage im Rehabilitierungsinteresse des deutschen Rechts, Groeben/Schwarze⁷/Augsberg, Art. 340 AEUV Rn. 67; Grabitz/Hilf/Nettesheim⁵⁴/Bogdandy/Jacob, Art. 340 AEUV Rn. 135.

62 Dazu unten II.4.b).

63 EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II; EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 143 f. – Camar mwN. 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). Dazu aus kartellrechtlicher Sicht Bueren, RabelsZ 77 (2013), 504 ff.

64 EuGH Slg. 1994, I-356 Tz. 39 f. – Grifoni; EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 138 – Camar. Diese Verpflichtung gilt auch für die Mitgliedstaaten bei der effektiven Durchsetzung des Unionsrechts, EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall.

65 Erwgr 12.

66 Vgl. EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 139 – Camar.

67 Grabitz/Hilf/Nettesheim⁵⁴/Bogdandy/Jacob, Art. 340 AEUV Rn. 138.

68 EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II (zur Gleichstellungs-RL); Slg. 2006, I-6619 Tz. 97, 100 – Manfredi.

setzung des Unionsrechts zu sorgen.⁶⁹ Soweit es Einzelnen individuelle Rechte zu- spricht, müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass diese Rechte in der Pra- xis wirksam durchgesetzt werden können.⁷⁰ Der Effektivitätsgrundsatz verbietet den Mitgliedstaaten, die Geltendmachung solcher Rechte praktisch unmöglich zu machen oder übermäßig zu beschweren. Diesen Grundsatz leitet der EuGH aus dem *effet utile* ab (Art. 4 III UA 2 EUV). Dieser Verpflichtung zur effektiven Um- setzung des Unionsrechts genügen die Mitgliedstaaten nach gängiger Formel des EuGH nur, wenn sie „wirksame, verhältnismäßige und abschreckende“ Sanktio- nen bereithalten (und durchsetzen).⁷¹

Der EuGH hat dieses allgemeine Gebot der effektiven Rechtsdurchsetzung für Schadensersatzansprüche in Vorlagefragen zu drei Richtlinien näher konkreti- siert. Daher soll im Folgenden die Rechtsprechung des EuGH zur Produkthaft- ungs-, Pauschalreise- und Gleichstellungs-RL näher untersucht werden. An- schließend wird kurz auf weitere Richtlinien eingegangen, die einen schadens- rechtlichen Bezug haben. Die Verordnungen über unionsweite Immaterialgüter- rechte sowie die Durchsetzungs-RL werden anschließend separat erörtert (unten B. und C.).

1. Produkthaftungs-RL (1999/34/EG)

Das Schadensersatzrecht der Mitgliedstaaten wurde zum ersten Mal 1985 mit der Produkthaftungs-RL harmonisiert.⁷² Der europäische Gesetzgeber verfolgte damit zwei Ziele: In erster Linie wollte er durch die Harmonisierung der Pro- dukthaftung einheitliche Regeln schaffen und so Handelsbarrieren abbauen, da- neben mit einer verschuldensunabhängigen Produkthaftung den Verbraucher- schutz stärken.⁷³

69 EuGH Slg. 2001, I-6297 Tz. 28 – Courage/Crehan; Slg. 2006, I-6619 Tz. 62 – Manfredi; Slg. 1997, I-4025 Tz. 27 – Palmisani.

70 EuGH Slg. 2001, I-6297 Tz. 25, 28 – Courage/Crehan; Slg. 2006, I-6619 Tz. 89, 94 – Manfredi. Dies ist ein gemeinsamer Grundsatz der Mitgliedstaaten, vgl. GA Geelhoed, Slg. 2006, I-6624 Tz. 68 – Manfredi.

71 EuGH Slg. 1989, 2965 Tz. 24 – Kommission/Griechenland; Slg. 1990, I-2911 Tz. 17 – Hansen; Slg. 1999, I-4883 Tz. 10 – Nunes und de Matos. Diese Rechtsprechung hat die Kommission für die Durchsetzungs-RL aufgegriffen, Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 19; Mitteilung über die Bedeutung von Sanktionen für die Anwendung des Gemeinschaftsrechts im Binnenmarkt, KOM (1995) 162 endg., S. 2 f. Vgl. zum Effektivitätsgebot auch die Rechtsprechung des EuGH zur privaten Durchsetzung des europäischen Wettbewerbsrechts, EuGH Slg. 2001, I-6297 Tz. 25, 28 – Courage/ Crehan; Slg. 2006, I-6619 Tz. 89, 94 – Manfredi (dazu näher unten II.2.).

72 Richtlinie vom 25.7.1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa- ten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (85/374/EWG, ABl. 1985 L 210/29, geändert durch die Richtlinie 1999/34/EG, ABl. 1999 L 141/20). Diese wird durch die Richtlinie über die allgemeine Pro- duktsicherheit (2001/95/EG) ergänzt, die aber nur ordnungsrechtliche Anforderungen an die Sicherheit von Produkten stellt, MünchKommBGB⁶/Wagner, Einl. ProdHaftG Rn. 7.

73 Erwrgr 1, 2; EuGH Slg. 2002, I-3901 Tz. 26 – Sanchez. Die Kommission wollte im Anschluss daran auch die Haftung für Dienstleistungen harmonisieren; ihr Richtlinienvorschlag stieß aber auf scharfe Kritik, so dass sie ihn 1994 zurückzog, dazu ausführlich Wurmnest, Grundzüge, S. 66 ff. mwN.

Der Ersatz für immaterielle Schäden wurde in der Richtlinie vollständig ausgelassen.⁷⁴ Daher steht es den Mitgliedstaaten frei, ob und in welchem Umfang sie diese ersetzen.⁷⁵ Soweit die Richtlinie aber Regelungen enthält, dürfen die Mitgliedstaaten weder strengere noch schwächere Regeln für eine verschuldens-unabhängige Herstellerhaftung vorsehen. Denn die Richtlinie bezweckt eine Vollharmonisierung.⁷⁶ Jedoch enthält die Richtlinie nur eine abschließende Regelung der Haftungsvoraussetzungen; eine eigene Definition des Schadensbegriffs und damit des Schadensumfangs enthält sie nicht.⁷⁷ Deswegen ist es Aufgabe der nationalen Rechtsordnungen, die Schadensfolgen näher auszugestalten.⁷⁸

Trotz dieser Freiheit darf ein nationales Schadensrecht nicht die praktische Wirksamkeit der Richtlinie beeinträchtigen. Nach dem EuGH müssen die Mitgliedstaaten eine „angemessene und vollständige Entschädigung“ der Betroffenen sicherstellen.⁷⁹ Insbesondere ist es ihnen verboten, den materiellen Schadensersatz einzuschränken, der durch Tod, Körperverletzung bzw. durch die Beschädigung oder Zerstörung einer Sache verursacht wird.⁸⁰ Diesen Grundsatz der vollständigen Entschädigung hat der EuGH für die Produkthaftungs-RL noch nicht weiter konkretisiert, sondern erst in seinen Urteilen zur Gleichstellungs-RL.⁸¹

2. Schadensersatz-RL (2014/104/EU)

Seit dem Courage/Crehan-Urteil des EuGH sind die Mitgliedstaaten direkt aus Art. 101 und 102 AEUV verpflichtet, individuelle Schadensersatzansprüche bei Verstößen gegen europäisches Wettbewerbsrecht vorzusehen.⁸² Auch wenn ihnen der EuGH keine konkreten Vorgaben für die Ausgestaltung von Schadensersatzansprüchen machte, mussten sie den Effektivitätsgrundsatz beachten und durften die praktische Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen nicht unmöglich machen.⁸³

Seit Ende 2014 gibt es konkrete Vorgaben für Schadensersatzansprüche in der Richtlinie über Schadensersatzklagen wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbe-

74 Art. 9 II ProdHaftRL. Dazu auch Grünbuch, Die zivilrechtliche Haftung für fehlerhafte Produkte, KOM (1999) 396, S. 30.

75 EuGH Slg. 2001, I-3569 Tz. 27 – Veedfald.

76 EuGH Slg. 2006, I-199 Tz. 23 – Skov/Bilka; Slg. 2002, I-3827 Tz. 24 – Kommission/Frankreich; Slg. 2002, I-3879 Tz. 20 – Kommission/Griechenland.

77 EuGH Slg. 2001, I-3569 Tz. 25 – Veedfald.

78 So auch zum kartellrechtlichen Schadensersatz EuGH Slg. 2006, I-6619 Tz. 92 – Manfredi; dazu sofort unter 2).

79 EuGH Slg. 2001, I-3569 Tz. 27 – Veedfald.

80 EuGH Slg. 2001, I-3569 Tz. 28 – Veedfald.

81 Dazu unten 4.b).

82 EuGH Slg. 2001, I-6297 Tz. 25, 28 – Courage/Crehan; Slg. 2006, I-6619 Tz. 89, 94 – Manfredi; EU:C:2012:684 Tz. 41 – Otis.

83 EuGH Slg. 2001, I-6297 Tz. 29 – Courage/Crehan; Slg. 2006, I-6619 Tz. 92 – Manfredi.

werksrechtliche Bestimmungen (Schadensersatz-RL).⁸⁴ Mit der Richtlinie will die Kommission die private Rechtsdurchsetzung im Wettbewerbsrecht stärken. Sie hat schon lange erkannt, dass sie und die nationalen Kartellbehörden damit überfordert sind, eine effektive, flächendeckende Durchsetzung der Wettbewerbsregeln sicherzustellen.⁸⁵ Weil sich die materiellen Voraussetzungen und die gerichtliche Durchsetzung von Schadensersatz in den Mitgliedstaaten deutlich unterscheiden, wollte die Kommission einen Mindeststandard mit der Richtlinie etablieren.⁸⁶

Erwägungsgrund 12 fasst den momentanen „gemeinschaftlichen Besitzstand“ im Schadensersatzrecht zusammen.⁸⁷ Jeder, der einen Schaden erlitten hat, darf mindestens den Ersatz des eingetretenen Vermögensschadens (*damnum emergens*) und des ihm entgangenen Gewinns (*lucrum cessans*) beanspruchen. Die Richtlinie hebt insbesondere hervor, dass Zinsen wesentlicher Bestandteil des Schadensersatzes sind. Um den erlittenen Schaden wieder gutzumachen, muss der Zeitablauf berücksichtigt werden. Demnach besteht nach Unionsrecht die Verpflichtung, Zinsen bereits ab dem Zeitpunkt der Schadensentstehung zu zahlen.⁸⁸ Der Anwendungsbereich der Richtlinie beschränkt sich zwar auf Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht (Art. 1 I). Da der europäische Gesetzgeber damit aber den existierenden gemeinschaftlichen Besitzstand abbilden wollte (Erwgr 12), gilt die Aussage darüber hinaus für alle anderen Schadensersatzverpflichtungen des Unionsrechts.

Aus der Richtlinie ergibt sich eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, den erlittenen Schaden *vollständig* auszugleichen.⁸⁹ In Erwägungsgrund 13 fasst der Unionsgesetzgeber den Stand des europäischen Schadensrechts weiter zusammen und verdeutlicht, dass das Unionsrecht keinen überkompensatorischen Schadensersatz erfordert, insbesondere keinen Strafschadensersatz.⁹⁰ Damit greift der Gesetzgeber das Urteil des EuGH in der Rechtssache *Manfredi* auf. Der hatte auf Nachfrage eines italienischen Gerichts klargestellt, dass der Effektivitätsgrundsatz die Mitgliedstaaten nicht dazu verpflichtet, einen überkompensatorischen Strafschadensersatz einzuführen.⁹¹ Der Geschädigte müsse aufgrund des schädigenden Ereignisses nicht besser stehen als vorher; die Mitgliedstaaten dürften

84 Richtlinie 2014/104/EU vom 26.11.2014 über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach nationalem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, ABl. 2014 L 349.

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

86 Erwgr 7-9.

87 Ohne aber „einer Weiterentwicklung dieses Besitzstands vorzugreifen“.

88 Erwgr 12; Art. 3 II 2. Siehe bereits oben I.4.

89 Art. 3 I; Erwgr 13.

90 Das EU-Recht verbietet einen solchen Schadensersatz im Grundsatz aber auch nicht, GA Kokott, EU:C:2014:45 Tz. 80 – Kone.

91 EuGH Slg. 2006, I-6619 Tz. 93 ff. – Manfredi; Wagner, FS Koziol, 925, 927.

eine Bereicherung des Geschädigten verhindern.⁹² Existiere für vergleichbare Verstöße gegen nationales Recht aber ein Anspruch auf Strafschadensersatz, so verlange das Äquivalenzgebot (nicht aber das Effektivitätsgebot), dass Verstöße gegen europäisches Recht ebenso wirkungsvoll durchgesetzt werden.⁹³ Die Schadensersatz-RL geht sogar darüber hinaus und verbietet den Mitgliedstaaten, überkompensatorischen Schadensersatz, Strafschadensersatz oder eine sonstige Mehrfachentschädigung vorzusehen.⁹⁴ Insbesondere bei der sog. *passing-on defence*, also der Weitergabe von Preiserhöhungen auf verschiedenen Vertriebsstufen, müssen die Mitgliedstaaten verhindern, dass Kartellsünder übermäßig in Anspruch genommen und die Geschädigten überkompensiert werden.⁹⁵

Art. 4 der Richtlinie kodifiziert den Effektivitätsgrundsatz, der aus der Rechtsprechung des EuGH bekannt ist.⁹⁶ Präzisiert wird dieser Grundsatz in Art. 17. Danach dürfen die Mitgliedstaaten weder an die Beweislast noch an das Beweismaß so hohe Anforderungen stellen, dass es dem Geschädigten praktisch unmöglich ist oder übermäßig erschwert wird, seinen Schadensersatzanspruch geltend zu machen. Insbesondere müssen die Mitgliedstaaten ihren Gerichten ermöglichen (und diese müssen von ihren Kompetenzen auch Gebrauch machen, Art. 4 S. 1), die Höhe des Schadens zu schätzen, wenn feststeht, dass dem Kläger ein Schaden entstanden ist. Das gilt ausdrücklich auch für den Fall, dass es „praktisch unmöglich oder übermäßig schwierig ist, die Höhe des erlittenen Schadens aufgrund der vorhandenen Beweismittel genau zu beziffern“ (Art. 17 I S. 2).⁹⁷ Darüber hinaus stellt Art. 17 II die widerlegliche Vermutung auf, dass einem Kartellopfers ein Schaden entstanden ist. Liest man diese Absätze zusammen, so ist es den mitgliedstaatlichen Gerichten verwehrt, im Regelfall überhaupt keinen Schadensersatz zuzusprechen. Dazu sind sie nur berechtigt, wenn aufgrund der Umstände des Einzelfalles feststeht, dass dem Kläger überhaupt kein Schaden entstanden ist.

3. Pauschalreise-RL (90/314/EWG)

Mit der Pauschalreise-RL⁹⁸ verfolgt der europäische Gesetzgeber zwei Ziele. Durch die Harmonisierung der unterschiedlichen nationalen Regelungen sollen

92 EuGH Slg. 2006, I-6619 Tz. 94 – Manfredi; Slg. 2001, I-6297 Tz. 30 – Courage/Crehan.

93 EuGH Slg. 2006, I-6619 Tz. 93 – Manfredi.

94 Art. 3 III.

95 Art. 12 II; Art. 15.

96 EuGH Slg. 2001, I-6297 Tz. 29 – Courage/Crehan; Slg. 2006, I-6619 Tz. 92 – Manfredi.

97 Dafür stellt die Kommission den Mitgliedstaaten einen unverbindlichen praktischen Leitfadens zur Verfügung, in dem sie verschiedene Methoden und Techniken zur Ermittlung des kartellrechtlichen Schadens erläutert und anhand praktischer Beispiele veranschaulicht, Mitteilung der Kommission zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen wegen Zuwiderhandlungen gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. 2013 C 167/19.

98 Richtlinie 90/314/EWG vom 13.6.1990 über Pauschalreisen, ABl. 1990 L 158/59.

Wettbewerbsverzerrungen abgebaut und der gemeinsame Dienstleistungsmarkt gestärkt werden.⁹⁹ Darüber hinaus soll ein hohes Schutzniveau bei Verbrauchern Hemmungen abbauen, die Vorteile des gemeinsamen Binnenmarkts zu nutzen und grenzüberschreitend Pauschalreisen zu buchen.¹⁰⁰ Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Regelungen vorzusehen, wonach der Reiseveranstalter für Schäden haftet, die dem Verbraucher aus der mangelhaften Erfüllung des Vertrags entstehen.¹⁰¹

So entschied der EuGH, dass diese Verpflichtung den Ersatz für immaterielle Schäden, insbesondere für entgangene Urlaubsfreuden umfasst. Die Rechtslage dafür war vor Erlass der Richtlinie in den Mitgliedstaaten unterschiedlich. Die meisten, wenn auch nicht alle Mitgliedstaaten, kannten in irgendeiner Form Schadensersatz für immaterielle Schäden, der über die traditionellen Schmerzensgeldansprüche hinausgeht.¹⁰²

Die Richtlinie hat zu dieser Rechtsprechung wenig Anlass gegeben. Zwar erlaubt sie in Art. 5 II UAbs. 4, die Haftung für andere als Körperschäden vertraglich zu beschränken; auch macht sie weitere Vorgaben zu den Haftungsvoraussetzungen. Über den Schadensumfang enthält sie aber keine ausdrücklichen Regelungen. Daher war es systematisch fernliegend, mit dem EuGH darin eine implizite Anerkennung einer Haftung auch für immaterielle Schäden zu sehen.¹⁰³ Deutlich näherliegend war es, darin lediglich die Möglichkeit zu sehen, die Haftung für Sach- und sonstige reine Vermögensschäden einschränken zu können.¹⁰⁴

Im Wesentlichen begründete der EuGH seine Entscheidung mit den Regelungszielen der Richtlinie, dem Abbau von Wettbewerbsverzerrungen und dem Verbraucherschutz.¹⁰⁵ Der Schadensersatz für entgangene Urlaubsfreuden hat bei Schadensersatzklagen gegen Reiseanbieter besondere Bedeutung. Unterschiedliche nationale Regelungen zum immateriellen Schadensersatz würden daher das Ziel der Richtlinie unterlaufen, den Markt für Reise-Dienstleistungen zu harmonisieren.¹⁰⁶ Zwingend ist auch dieses letzte Argument nicht. Die Richtlinie strebt nur eine Mindestharmonisierung an. Weil es den Mitgliedstaaten nach Art. 8 überlassen bleibt, ein höheres Verbraucherschutzniveau vorzusehen, können Wettbewerbsverzerrungen ohnehin nicht ausgeschlossen werden.

Es spricht daher viel dafür, dass der EuGH hier dasselbe Schadensverständnis zugrunde gelegt hat, das er bei der außervertraglichen Schadensersatzhaftung der

99 Erwgr 2, 3.

100 Erwgr 8, 9; EuGH Slg. 2002, I-2631 Tz. 22 – Simone Leitner.

101 Art. 5 II.

102 Vgl. EuGH Slg. 2002, I-2631 Tz. 18 – Simone Leitner. Dazu auch die Schlussanträge von GA Tizziano, Slg. 2002, I-2633 Tz. 41 ff. mwN.

103 EuGH Slg. 2002, I-2631 Tz. 23 – Simone Leitner. Vgl. auch die Schlussanträge von GA Tizziano, Slg. 2002, I-2633 Tz. 28 ff.

104 So auch Doeblner, EuZW 2002, 340, 341.

105 EuGH Slg. 2002, I-2631 Tz. 22 – Simone Leitner.

106 EuGH Slg. 2002, I-2631 Tz. 21 – Simone Leitner.

Union und im Beamtenrecht entwickelt hat.¹⁰⁷ Zwar hat die Richtlinie immateriellen Schadensersatz nicht vorgeschrieben; anders als bei der Produkthaftungs-RL war er aber auch nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Daher gab es für den EuGH keinen Grund, von seinem weiten Schadensverständnis abzuweichen.

4. Gleichstellungs-RL (2006/54/EG, vormals 76/207/EWG)

Am deutlichsten hat der EuGH sein Verständnis zur vollständigen und angemessenen Schadenskompensierung in seinen Urteilen zur Gleichstellungs-RL¹⁰⁸ konkretisiert. Das ist für das Verständnis der Durchsetzungs-RL grundlegend und soll daher näher betrachtet werden.

a) Verpflichtung zu wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktionen

Die Gleichstellungs-RL hat zum Ziel, Männern und Frauen Chancengleichheit beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewährleisten.¹⁰⁹ Dazu verpflichtet sie in Art. 18 die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass

„der einer Person durch eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts entstandene Schaden – je nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten – tatsächlich und wirksam ausgeglichen oder ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende und dem erlittenen Schaden angemessene Art und Weise geschehen muss. Dabei darf ein solcher Ausgleich oder eine solche Entschädigung nur in den Fällen durch eine im Voraus festgelegte Höchstgrenze begrenzt werden, in denen der Arbeitgeber nachweisen kann, dass der einem Bewerber durch die Diskriminierung im Sinne dieser Richtlinie entstandene Schaden allein darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner Bewerbung verweigert wurde.“

Den Zweck dieser Verpflichtung erläutert Erwägungsgrund 35. Danach sollen die Mitgliedstaaten

„[...] wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen festlegen, die bei einer Verletzung der aus dieser Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen zu verhängen sind.“

Im Folgenden soll auf zwei Anforderungen näher eingegangen werden, die nach deutschem und französischem Verständnis widersprüchlich erscheinen: Der Schadensersatz soll „tatsächlich und wirksam“ sowie „abschreckend“ sein. Gleichzeitig betont der europäische Gesetzgeber aber, dass Sanktionen „verhältnismäßig“ sein müssen und er den Schadensersatz als „Ausgleich“ ansieht, mit dem der erlittene Schaden in „angemessener Art und Weise“ ersetzt wird.

107 Darauf verweist auch GA Tizziano, Slg. 2002, I-2633 Tz. 38.

108 Richtlinie 2006/54/EG vom 5.7.2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, ABl. 2006 L 204/23.

109 Art. 1 Gleichstellungs-RL.

b) Interpretation der abschreckenden und angemessenen Entschädigung durch den EuGH

Für ein besseres Verständnis dieser Richtlinienvorgaben kann auf die umfangreiche Rechtsprechung des EuGH zu Art. 6 der Vorgängerrichtlinie¹¹⁰ abgestellt werden.¹¹¹ Diese sah nur die unbestimmte Verpflichtung vor, jedem Diskriminierten zu ermöglichen, „seine Rechte gerichtlich geltend zu machen“. Der EuGH hat diese Verpflichtung in mehreren Vorlageverfahren präzisiert. Diese Rechtsprechung hat der europäische Gesetzgeber in den späteren Fassungen der Richtlinie übernommen und damit gebilligt.

Insbesondere Deutschland hatte sich beharrlich geweigert, einen effektiven individuellen Rechtsschutz gegen Diskriminierung vorzusehen.¹¹² Zwar sah § 611a II BGB a.F. einen Schadensersatzanspruch für einen diskriminierten Bewerber vor. Nach dem Willen des deutschen Gesetzgebers sollte damit aber nur eine *culpa in contrahendo* begründet werden, so dass der Anspruch auf den Ersatz des Vertrauensschadens begrenzt war.¹¹³ Deswegen sahen sich die vorlegenden deutschen Arbeitsgerichte nur im Stande, den abgelehnten Bewerbern ihre Bewerbungskosten als Schadensersatz zuzusprechen: in einem Fall 2,31 DM für Porto und Versand, in einem anderen Fahrtkosten in Höhe von 7,20 DM.¹¹⁴ Dazu meinte der EuGH lakonisch, rein symbolische Entschädigungen würden dem Erfordernis einer wirksamen Richtlinienumsetzung nicht gerecht.¹¹⁵

Der Gerichtshof betonte in allen Verfahren, dass es den Mitgliedstaaten freistehe, mit welchen Mitteln sie die Vorgaben der Richtlinie umsetzten.¹¹⁶ Dies könne durch öffentliches Recht oder Strafrecht genauso geschehen wie durch zivilrechtliche Rechtsbehelfe. Wenn sich die Mitgliedstaaten jedoch dazu entschlossen, als einzigen Rechtsbehelf einen individuellen Schadensersatzanspruch vorzusehen, müsse dieser aber eine „wirklich abschreckende Wirkung“ gegenüber dem Arbeitgeber haben.¹¹⁷

110 76/207/EWG vom 9.2.1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, ABl. 1976 L 39/40.

111 EuGH Slg. 1984, 1891 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 – Harz; Slg. 1990, I-3941 – Dekker; Slg. 1993, I-4367 – Marshall; Slg. 1997, I-2195 – Draempaeht. Dazu auch Wagner, AcP 206 (2006), 352, 389 ff.

112 Dazu ausführlicher Wagner, AcP 206 (2006), 352, 390 f. mwN. Die deutsche Umsetzung wurde als „Portoparagraf“ (Zuleeg, RdA 1984, 325, 327; C. Schäfer, AcP 202 [2002], 397, 411) verspottet und vom ArbG Hamm (DB 1983, 1102, 1103) als „fast zynisch anmutender Schein einer wirklichen Sanktion“ eingeordnet.

113 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 390.

114 EuGH Slg. 1984, 1921 Tz. 5 – Harz; Slg. 1984, 1891 Tz. 5 – Colson u. Kamann.

115 EuGH Slg. 1984, 1891 Tz. 24 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 24 – Harz.

116 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.

117 EuGH Slg. 1984, 1891 Tz. 23, 28 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 23, 28 – Harz; Slg. 1990, I-3941 Tz. 23 – Dekker; Slg. 1997, I-2195 Tz. 25, 39 – Draempaeht.

Diese Rechtsprechung ist in der deutschen Literatur auf heftige Kritik gestoßen. Solche Schadensersatzansprüche seien „alttestamentarische Manier“ und ein „Rückfall in archaisches Rechtsdenken“.¹¹⁸ Der EuGH zwingt Deutschland („Euro-Diktat“), nach US-amerikanischem Vorbild *punitive damages* einzuführen¹¹⁹ und „pervertiere“ so § 611 a.F. zu einem „Sanktionsvehikel“.¹²⁰ Viele befürchteten dadurch eine Rückkehr zur überkommenen Privatstrafe des gemeinen Rechts.¹²¹ Diese Anfeindungen und „hohle Polemik“¹²² beruhen aber auf einem kulturell anderen Schadensverständnis des deutschen Rechtskreises. Recht hatten die maßvolleren Stimmen in der Literatur, die feststellten, dass die Rechtsprechung einen „Fremdkörper im deutschen Schadensersatzrecht“ darstelle.¹²³

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass der EuGH in diesen Urteilen allein einen (vollständig) kompensierenden, nicht aber einen vom erlittenen Schaden losgelösten Schadensersatz gefordert hat, der selbstständig präventive Zwecke verfolgt.¹²⁴ Zu den Missverständnissen und Anfeindungen kam es, weil der EuGH eine breitere Kompensationsbasis für notwendig erachtet und (immaterielle) Schadenspositionen für ausgleichspflichtig hält, die nach deutschem Verständnis nicht ersatzfähig sind. Denn im deutschen Recht wird traditionell scharf zwischen materiellen und immateriellen Schäden unterschieden. Immaterieller Schadensersatz wird nur sehr eingeschränkt als Schmerzensgeld nach § 253 BGB oder anderen vereinzelt gesetzlichen Vorschriften ersetzt.¹²⁵ Der EuGH hat in den Entscheidungen dagegen (unausgesprochen) seine weiten, mehr am romanischen Rechtskreis orientierten Schadensvorstellungen zugrunde gelegt. Wie oben unter I.3. dargelegt, vertritt der EuGH in ständiger Rechtsprechung einen europäischen Schadensbegriff, der nicht nur materielle, sondern auch alle immateriellen Nachteile erfasst, soweit diese über Bagatellbeeinträchtigungen hinausgehen. Voraussetzung ist lediglich eine rechtswidrige Handlung; die einschränkende Fixierung des deutschen Rechts an Rechtsgüterverletzungen kennt das europäische Recht nicht. In ständiger Rechtsprechung gewährt der EuGH insbesondere in Beamten-sachen immateriellen Schadensersatz, wenn Karrierechancen von Beamten durch rechtswidrige Akte europäischer Institutionen beeinträchtigt wurden. Vor diesem weiten Schadensersatzverständnis müssen daher die Aussagen des EuGH eingeordnet werden.

118 Beide Zitate von Herrmann, ZfA 1996, 19, 25, 39.

119 Adomeit, NJW 1997, 2295.

120 Müller, Punitive Damages, S. 151.

121 I. Ebert, Pönale Elemente, S. 354 f. Vgl. auch Staudinger²⁰⁰⁵/Annuß, § 611a Tz. 19; ders., NZA 1999, 738, 741 f.; Schäfer, AcP 202 (2002), 397, 411.

122 Wagner, AcP 206 (2006), 352, 398.

123 Volmer, BB 1997, 1582; Annuß, NZA 1999, 738, 741 (Hervorhebung nicht im Original).

124 So auch Schubert, Immaterielle Schäden, S. 459 f.

125 Dessen Vorgängervorschrift § 847 BGB aF war zur Zeit der EuGH-Urteile noch enger und beschränkte Schmerzensgeld auf schuldhaft deliktische Verletzungen bestimmter Rechtsgüter.

Damit vertritt der EuGH aber kein grundlegend anderes Schadenskonzept. Gesetzlich verbotene Diskriminierungen beeinträchtigen rechtlich geschützte und anerkannte Interessen. Das ist auch im deutschen Rechtskreis nicht ernsthaft umstritten. Nur bei der (finanziellen) Bewertung dieser Interessen setzt sich in Deutschland immer noch die traditionelle Zurückhaltung bei der Bewertung immaterieller oder nicht klar bezifferbarer Schadenspositionen fort, die ihren Ursprung in den strengen gemeinrechtlichen Beweisregeln und dem damit einhergehenden Verbot der freien Beweiswürdigung durch die Gerichte hatte.¹²⁶ Dieses Korsett früherer Gesetzgeber haben die deutschen Gerichte und ihnen folgend die Rechtswissenschaft nie ganz ablegen können.

Der EuGH hat die Mitgliedstaaten lediglich zu einem Ausgleich „in vollem Umfang“ verpflichtet,¹²⁷ nicht aber zu überkompensatorischem Strafschadensersatz oder der Einführung einer Privatstrafe.¹²⁸ Er hat im Manfredi-Urteil klargestellt, dass eine solche Verpflichtung nur im Rahmen des Äquivalenzprinzips besteht, also der Verpflichtung, bei Verletzungen von EU-Recht wenigstens dieselben Sanktionen wie im nationalen Recht anzuwenden.¹²⁹ Zwar hat der EuGH in seinen Entscheidungen zur Gleichstellungs-RL immer wieder gefordert, die Mitgliedstaaten müssten einen „tatsächlichen und wirksamen Rechtsschutz“ gegen Diskriminierungen gewährleisten, der eine „wirklich abschreckende Wirkung“ gegenüber Arbeitgebern haben müsse.¹³⁰ In diesen Urteilen hat er aber stets betont, eine Entschädigung erfülle diese Anforderungen bereits, wenn sie „in einem angemessenen Verhältnis zum erlittenen Schaden“¹³¹ steht und diesen „in vollem Umfang“¹³² ausgleicht.

Voller Umfang meint in ständiger Rechtsprechung des EuGH nicht nur den Ausgleich materieller, sondern auch immaterieller Schäden.¹³³ So gewährt er – in Deutschland weitgehend unbemerkt – seit langem erhebliche Beträge für immaterielle Nachteile.¹³⁴ Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass der EuGH Schadensersatz in Höhe von wenigen Euro für Porto und Fahrtkosten lediglich als

126 Vgl. dazu *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 213, und oben Kapitel 1 C.

127 EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 26 – Marshall. So jetzt auch Art. 3 I Schadensersatz-RL.

128 Anders dagegen sieht die Schweiz mit Art. 336a OR eine Privatstrafe für missbräuchliche Kündigungen vor. Nach dem BG, 23.3.1993, BGE 119 II, 157, 160 f. setzt diese Sanktion einen Schaden des Arbeitnehmers überhaupt nicht voraus. Die Höhe der „Bestrafung“ orientiert sich nicht an den finanziellen Einbußen des Arbeitnehmers, sondern ausschließlich an der Schwere der Verfehlung des Arbeitgebers.

129 EuGH Slg. 2006, I-6619 Tz. 93 – Manfredi.

130 EuGH Slg. 1984, 1891 Tz. 23, 28 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 23, 28 – Harz; Slg. 1993, I-4367 Tz. 24 – Marshall; Slg. 1997, I-2195 Tz. 25, 39 – Draempaehl.

131 Das hat er insbesondere im Urteil Draempaehl mehrfach hervorgehoben: Slg. 1997, I-2195 Tz. 25, 27, 32, 39 f. Ferner EuGH Slg. 1984, 1891 Tz. 23, 28 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 23, 28 – Harz.

132 EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 26 – Marshall.

133 Vgl. auch EuGH EU:C:2016:173 Tz. 17 – Liffers/Mediatet.

134 Oben unter I.3).

„symbolische Entschädigung“¹³⁵ ansieht, der den erlittenen Schaden nicht vollständig ausgleicht. Die erlittene Demütigung durch eine diskriminierende Behandlung bzw. eine entgangene Einstellungschance stellt nach der Rechtsprechung des EuGH einen „tatsächlichen und sicheren Schaden“ dar, der dementsprechend auch kompensiert werden muss.¹³⁶

Das verdeutlicht die Rechtssache *Draempaehl*: Dort hat der EuGH die deutsche Beschränkung des Schadensersatzes auf drei Monatsgehälter für solche Fälle gebilligt, in denen ein diskriminierter Bewerber keine wirkliche Einstellungschance gehabt hat.¹³⁷ Dessen Schaden sieht der EuGH allein darin, dass er vom Einstellungsverfahren ausgeschlossen wurde.¹³⁸ Schadensersatz in Höhe von drei Monatsgehältern hält der EuGH als Bezugsgröße für die Kompensation dieses Demütigungsschadens für zumindest nicht offensichtlich ungeeignet. Also hat er in diesen Fällen dem nationalen Gesetzgeber den Umsetzungsspielraum belassen, der letzterem bei der Transformierung von Richtlinien ins nationale Recht zusteht. Auf der anderen Seite hat er diese Begrenzung für solche Fällen nicht gebilligt, in denen ein Bewerber die Position bei diskriminierungsfreier Auswahl erhalten hätte.¹³⁹ Dessen Schaden kann erheblich höher sein, so dass eine Begrenzung auf drei Monatsgehälter nicht zwangsläufig in einem angemessenen Verhältnis zum erlittenen Schaden stehen muss.

Diese differenzierende Betrachtung wäre nicht notwendig gewesen, wenn es dem EuGH allein darum gegangen wäre, abschreckende Sanktionen gegenüber Arbeitgebern durchzusetzen, die bei ihren Bewerbungsverfahren gegen die Diskriminierungs-RL verstoßen haben. Vor dem Hintergrund ist zu verstehen, dass er das an sich überzeugende Argument der Bundesregierung zurückgewiesen hat, drei Monatsgehälter seien eine spürbare und abschreckende finanzielle Belastung und daher mehr als nur eine symbolische Entschädigung.¹⁴⁰ Das zeigt: Der EuGH fordert allein eine vollständige Schadenskompensation.¹⁴¹ Er verpflichtet die Mitgliedstaaten aber nicht, den Schädiger über den angerichteten Schaden hinaus in Anspruch zu nehmen und eigenständig präventive Zwecke zu verfolgen.

135 EuGH Slg. 1984, 1891 Tz. 24 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 24 – Harz.

136 Dazu oben A.I.2.b) und 3. Vgl. zum Verlust einer Chance als Schaden in Frankreich (D.I.3.a)aa)(3) und England (D.II.1.e). Ferner *Fleischer*, JZ 1999, 766 ff.

137 EuGH Slg. 1997, I-2195 Tz. 35 – *Draempaehl*; übernommen in Erwgr 33 RL 2006/54/EG.

138 EuGH aaO Tz. 33 f.

139 EuGH aaO Tz. 30; übernommen in Erwgr 33 RL 2006/54/EG.

140 EuGH aaO Tz. 26.

141 So auch *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 459 f.

5. Rom II-VO (Nr. 864/2007)

Die Rom II-VO¹⁴² regelt in Art. 8, welches Schadensersatzrecht auf Immaterialgüterrechtsverletzungen anwendbar ist. Materiell-rechtlich relevant ist Erwägungsgrund 32. Er erkennt das Interesse der nationalen Rechtsordnungen an, dass die Anordnung von Strafschadensersatz gegen den *ordre public* verstößt und daher nach Art. 26 nicht angewendet werden muss.¹⁴³ Die Verordnung definiert Strafschadensersatz als einen unangemessenen, über den Ausgleich des entstandenen Schadens hinausgehenden Schadensersatz mit abschreckender Wirkung.

6. Entwurf einer Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen (2013)

Die Kommission hat 2013 den Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen vorgelegt.¹⁴⁴ Weil die Kommission den Schadensersatz in Fällen rechtswidriger Aneignung von Geschäftsgeheimnissen in vielen Mitgliedstaaten für unzureichend hält, will sie u.a. die Schadensersatzregelungen harmonisieren.¹⁴⁵ Sie will auch hier keinen Strafschadensersatz ermöglichen, sondern den tatsächlich erlittenen Schaden ausgleichen.¹⁴⁶ Weil dieser oft schwierig festzustellen ist, gibt der Entwurf in Art. 13 II einen Katalog von Kriterien vor, die bei der Schätzung zu berücksichtigen sind. Das sind: „negative wirtschaftliche Folgen, einschließlich entgangener Gewinne des Geschädigten, etwaige durch den Rechtsverletzer erzielte unlautere Gewinne und gegebenenfalls andere als wirtschaftliche Faktoren wie den moralischen Schaden.“ Daneben kann der Schadensersatz nach Art. 13 III auch pauschal festgelegt werden, etwa durch eine im Verkehr übliche Lizenzgebühr. Diese stellt gleichzeitig den Mindestschaden dar.

7. Weitere Unionsrechtsakte

Folgende Richtlinien enthalten zwar schadensrechtliche Regelungen, sind aber für die Fragestellung der Arbeit weitgehend unergiebig.

142 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 vom 11.7.2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht.

143 Dazu etwa *Wagner*, IPRax 2008, 1, 16 f.

144 Vorschlag für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, KOM (2013), 813 endg.

145 KOM (2013), 813 endg., S. 5, Erwgr 6.

146 Art. 13 I: „einen dem tatsächlich erlittenen Schaden angemessenen Schadenersatz“.

a) VO über die Haftung von Luftfahrtunternehmen

Die Verordnung zur Haftung von Luftfahrtunternehmen¹⁴⁷ verweist auf das Montrealer Luftverkehrs-Übereinkommen, das eine Haftung für Personen-, Verspätungs- und Sachschäden vorsieht und die Haftung in vielen Fällen auf Höchstsummen beschränkt.¹⁴⁸ Bis auf die Vorschussregelung in Art. 5 enthält die Verordnung aber keine weitergehenden Aussagen zum Haftungsumfang.

b) Fluggastrechte-VO

Große praktische Bedeutung hat die Fluggastrechte-VO.¹⁴⁹ Für diese Arbeit ist sie aber unbedeutend. Sie enthält detaillierte Haftungsregelungen, regelt jedoch ausschließlich Ausgleichszahlungen und Unterstützungsleistungen für Verspätungen oder Nichtbeförderung. Weitergehende Schadensersatzpflichten lässt sie unberührt.¹⁵⁰ Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten in Art. 16 III, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen gegen Fluglinien vorzusehen, die gegen die Verordnung verstoßen. Es steht den Mitgliedstaaten frei, welche Art von Sanktionen sie in ihrem nationalen Recht dafür vorsehen.¹⁵¹ Deutschland hat sich entschieden, Verstöße allein mittels Bußgeldverfahren zu ahnden.¹⁵²

c) RL über den elektronischen Geschäftsverkehr

Die E-Commerce-RL¹⁵³ enthält in Art. 12-15 Haftungsfreistellungen¹⁵⁴ für Diensteanbieter, die fremde Informationen durchleiten, sowie für Caching- und Hostinganbieter. Sie enthält keine Regelungen zum Haftungsumfang.

147 Verordnung (EG) Nr. 2027/97 vom 9.10.1997 über die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen und deren Gepäck im Luftverkehr (ABl. 1997 L 285/1), in der geänderten Fassung durch VO 889/2002 (ABl. 2002 L 140/2).

148 Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr vom 28. 5.1999, BGBl. 2004 II, 459.

149 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 vom 11.2.2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91, ABl. 2004 L 46/1.

150 Art. 12 I.

151 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 – Draempael.

152 Vgl. dazu BT-Drs. 17/9295, S. 5 f.

153 Richtlinie 2000/31/EG vom 8.6.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt, ABl. 2000 L 178/1.

154 Umgesetzt in §§ 8-10 TMG.

d) Umwelthaftungs-RL

Die Richtlinie zur Beseitigung von Umweltschäden¹⁵⁵ reguliert allein die öffentlich-rechtliche Haftung eines Anlagenbetreibers für Schäden, die er im öffentlichen Raum verursacht hat.¹⁵⁶ Die zivilrechtliche Haftung lässt sie ausdrücklich unberührt.¹⁵⁷

e) Datenschutz-GrundVO

Die Datenschutz-GrundVO¹⁵⁸ ordnet in Art. 82 an, dass bei Verstößen gegen diese Verordnung der materielle und immaterielle Schaden ersetzt werden muss. Zum Schadensumfang schweigt die VO weitgehend. Nach Erwgr 146 soll der Begriff des Schadens „weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die den Zielen dieser Verordnung in vollem Umfang entspricht“. Der Verordnungsgeber geht davon aus, dass der Schadensbegriff bereits durch den EuGH konturiert worden ist, weil die Bestimmungen „im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs“ ausgelegt werden sollen.

III. Zusammenfassung

Der EuGH vertritt einen eigenständigen europäischen Schadensbegriff, der im Kern dem weiten französischen Schadensverständnis entspricht und einen viel weitergehenden Ersatz immaterieller Beeinträchtigungen als im deutschen Recht vorsieht.

Der EuGH verlangt für die effektive Durchsetzung des Unionsrechts keinen sühnenden und vergeltenden Strafschadensersatz.¹⁵⁹ Das ergibt sich bei verständiger rechtsvergleichender Lektüre bereits aus den Urteilen zur Gleichstellungs-RL,¹⁶⁰ klargestellt hat dies der EuGH im *Manfredi*-Urteil zum Schadensersatz nach Kartellverstößen.¹⁶¹ Nach europäischem Recht reicht es aus, wenn der Schaden vollständig kompensiert wird, wobei aber immaterielle Schäden angemessen berücksichtigt werden müssen.¹⁶² Es handelt sich dabei auch nach deutschem

155 Richtlinie 2004/35/EG vom 21.4.2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, ABl. 2004 L 143/56.

156 Erwgr 14; Art. 3 III.

157 Erwgr 11.

158 VO 2016/679 vom 27.4.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, ABl. 2016 L 119/1.

159 *Wurmnest*, Grundzüge, S. 104 f.; Koziol/Schulze/Oliphant, Tort Law of the European Community, Rn. 11/8 f. Vgl. auch *Wagner*, IPPrax 2008, 1, 16 f.

160 Dazu oben II.4.b).

161 EuGH Slg. 2006, I-6619 Tz. 93 ff. – *Manfredi*.

162 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 398; *Oskierski*, Schadensersatz, S. 85, 105; *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 466 ff.

Verständnis um kompensierenden Schadensersatz; allein die Kompensationsbasis ist breiter. Ein so verstandener Schadensersatz gewährleistet für den EuGH ausreichende Prävention, also wirksamen, abschreckenden und verhältnismäßigen Rechtsschutz.¹⁶³ Eine vom Schadensausgleich losgelöste Bestrafung oder Abschreckung fordert das europäische Recht nach dem Äquivalenzgebot nur, wenn das Recht eines Mitgliedstaates dies bereits für vergleichbare Verstöße gegen nationales Recht vorsieht.¹⁶⁴ In den übrigen Fällen kennt das europäische Schadensrecht das Bereicherungsverbot.¹⁶⁵

B. Verordnungen über unionsweite Immaterialgüterrechte

Die Verordnungen über unionsweite Immaterialgüterrechte enthalten weitgehend keine eigenen Schadensersatzregelungen.¹⁶⁶ Sie verweisen für die Folgen einer Rechtsverletzung auf das Recht der Mitgliedstaaten, das durch die Durchsetzungs-RL teilweise harmonisiert wurde. Deren Wirkung erstreckt sich auch auf die Verletzung unionsweiter Schutzrechte (Art. 2 I DuRL).

Als Ausnahme davon enthält die Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz Schadensersatzregelungen, die leider nicht an die Durchsetzungs-RL angepasst wurden (dazu IV.). Noch nicht in Kraft ist das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, das ebenfalls zum Teil abweichende Schadensersatzregelungen aufweist (dazu V.).

I. Unionsmarken-VO (Nr. 207/2009)

Die Unionsmarken-VO¹⁶⁷ enthält keine eigenständigen Regelungen zum Schadensersatz. Sie verweist dafür auf das Recht der Mitgliedstaaten.¹⁶⁸

163 EuGH Slg. 1997, I-2195 Tz. 39 – Draempaehl; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 402.

164 EuGH Slg. 2006, I-6619 Tz. 93 – Manfredi. Das sind in der EU – soweit ersichtlich – nur das Vereinigte Königreich, Irland und Zypern, GA *Geelhoed*, Slg. 2006, I-6624 Tz. 67 – Manfredi.

165 Vgl. die Nachweise oben Fn. 25.

166 Kritisch *Schack*, FS Stürmer Bd. II, 1337, 1348 f. („bedenkliche Renationalisierung“).

167 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 vom 26.2.2009 über die Unionsmarke, ABl. 2009 L 78/1, geändert durch VO 2015/2424 vom 16.12.2015.

168 Art. 14 I 2, 101 II UMVO; *Eisenführ/Schennen/Eisenführ/Eberhardt*, GMVO⁴, Art. 14 Rn. 2.

II. VO zum Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen (Nr. 510/2006)

Die Verordnung zum Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen¹⁶⁹ schweigt zu den Rechtsfolgen einer Schutzrechtsverletzung. Lediglich Erwägungsgrund 12 enthält einen Hinweis auf die Rechte des geistigen Eigentums nach dem TRIPs-Abkommen und dessen „Mittel zu ihrer Durchsetzung“.

III. Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (Nr. 6/2002)

Dasselbe gilt für die Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO¹⁷⁰. Für die Folgen einer Rechtsverletzung müssen die Gerichte der Mitgliedstaaten nach Art. 88 II ihr nationales Recht einschließlich des Internationalen Privatrechts anwenden.

IV. Gemeinschaftssortenschutz-VO (Nr. 2100/94)

Die Gemeinschaftssortenschutz-VO¹⁷¹ dagegen regelt in Art. 94 eigenständig die Verletzungsfolgen. Absatz 1 ordnet einen verschuldensunabhängigen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung an, Absatz 2 einen verschuldensabhängigen Schadensersatzanspruch. Interessanterweise kann nach Absatz 2 Satz 2 der Schadensersatzanspruch bei leichter Fahrlässigkeit bis auf die Höhe des Vorteils vermindert werden, den der Verletzer aus der Verletzung erlangt hat. Dies entspricht weitgehend einem richterlichen Moderationsrecht¹⁷², das der europäische Gesetzgeber in der Durchsetzungs-RL nicht übernommen hat. Ein solches Moderationsrecht verstößt daher gegen die Vorgabe der Durchsetzungs-RL, den entstandenen Schaden auszugleichen und „mindestens“ eine übliche Lizenzgebühr als Schadensersatz zuzusprechen (Art. 13 I DuRL).

Soweit die Durchsetzungs-RL die Berechnung des Schadens näher konkretisiert, ist sie auch für Sortenschutzverletzungen anwendbar.¹⁷³ Problematischer ist das Verhältnis der kollidierenden Schadensersatzregeln in Art. 94 GemSortVO zu den Regelungen der Durchsetzungs-RL. Eine Richtlinie und eine Verordnung stehen normhierarchisch grundsätzlich auf derselben Stufe. Man könnte der Gem-

169 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 vom 20.3.2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. 2006 L 93/12), zuletzt geändert durch VO Nr. 417/2008 (ABl. 2008 L 125/27).

170 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 vom 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

171 Verordnung (EG) Nr. 2100/94 vom 27.7.1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl. 1994 L 227/1.

172 Dazu oben Kapitel 1 C.III.

173 Vgl. EuGH EU:2016:419 Tz. 36, 60 – Hanson/Grünwald; GA Saugmandsgaard Øe, EU:C:2016:73 Tz. 51 – Hanson/Grünwald.

SortVO als *lex specialis* einen Anwendungsvorrang einräumen.¹⁷⁴ Allerdings ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Gesetzgeber dem Sortenschutzrecht eine Sonderstellung einräumen sollte. Der Richtlinienggeber hat die unionsweiten Rechte des geistigen Eigentums ausdrücklich in den Anwendungsbereich der Durchsetzungs-RL einbezogen (Art. 2 I DuRL) und den gemeinschaftlichen Sortenschutz davon nicht ausgenommen. Es ist wohl nur mit unterschiedlichen Zuständigkeiten innerhalb der Kommission zu erklären, weshalb der erkennbar andere Schadensersatzansatz der GemSortVO nicht an die Durchsetzungs-RL angepasst wurde. Der Gemeinschaftsgesetzgeber wollte eine einheitliche Regelung für alle Rechte des geistigen Eigentums schaffen und hat daher den Anwendungsbereich der Richtlinie „so breit wie möglich gewählt“ (Erwgr 13). Daher setzt sich nach der *lex posterior* Regel, die auch im EU-Recht angewendet wird,¹⁷⁵ die Durchsetzungs-RL gegen die abweichenden Regeln der GemSortVO durch.

V. Einheitliches Patent

Materielle Schadensersatzregelungen enthalten die Vorschriften über das europäische Einheitspatent, das nach langem Vorlauf endlich zu kommen schien.¹⁷⁶ Nach dem Referendum des Vereinten Königreiches über den Austritt aus der EU im Juni 2016 ist eine Ratifizierung nun aber wieder sehr fraglich.

1. Rechtlicher Rahmen

Das Einheitliche Patent ist kein einheitliches unionsweites Schutzrecht wie die Unionsmarke, sondern ein eigenartiges Zusammenspiel¹⁷⁷ aus EU-Verordnungen im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit¹⁷⁸ und völkerrechtlichen Verträgen.¹⁷⁹ Die Entstehungsvoraussetzungen eines Einheitlichen Patents richten sich nach dem EPÜ, einem völkerrechtlichen Vertrag, und nicht nach Unionsrecht.¹⁸⁰

174 So die Ansicht der *Kommission*, vgl. die Angabe bei GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 51 – Hanson/Grünwald.

175 *Martens*, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 427 mwN.

176 Nachdem mit der EPatVO und der EPatÜbersVO die wesentlichen EU-Verordnungen verabschiedet und das EPGÜ unterzeichnet wurden, ist für alle drei Rechtsakte noch Voraussetzung, dass das Übereinkommen von mindestens 13 EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich, ratifiziert wird, vgl. Art. 89 I EPGÜ, 18 II EPatVO, 7 II EPatÜbersVO. Zur historischen Entwicklung, vgl. *Luginbühl*, GRUR Int 2013, 305 ff., 309; *Obly*, ZGE 2012, 419, 420 ff.

177 *Jaeger*, EuZW 2013, 15, 16: „seltsames Wesen“.

178 Ohne Mitwirkung von Spanien.

179 Zum historischen Hintergrund dieser Aufteilung und den sich daraus ergebenden schwierigen Auslegungsfragen und -kompetenzen ausführlich, *Haedicke*, Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem, GRUR Int 2013, 609–617.

180 Art. 3 I EPatVO; *Haedicke*, GRUR Int 2013, 609, 610. Zur dogmatischen Konstruktion *Luginbühl*, GRUR Int 2013, 305, 307.

Die Verordnung über das Einheitspatent (EPatVO)¹⁸¹ transformiert ein Europäisches Patent nach dem EPÜ in ein Einheitliches Patent.¹⁸² Sie regelt damit im Wesentlichen nur die länderübergreifende einheitliche Wirkung eines Europäischen Patents, das mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Vertragsstaaten erteilt wurde. Der Umfang des einheitlichen Schutzes richtet sich dagegen nach dem Recht der Mitgliedstaaten.¹⁸³ Über Rechtsverletzungen entscheidet das neue Einheitliche Patentgericht mit seinen Lokal-, Regional- und Zentralkammern, das mit dem völkerrechtlichen Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ)¹⁸⁴ errichtet und ausgestaltet wurde. Dieser Staatsvertrag enthält materiell-rechtliche Vorschriften über den Schadensersatz, insbesondere in Art. 68. Die verschiedenen Rechtsquellen unterschiedlicher Normgeber müssen durch die gegenseitigen Bezugnahmen als integriertes Normgefüge gesehen und interpretiert werden.¹⁸⁵

2. Schadensersatz

Der Kommissionsentwurf für eine Verordnung über das Gemeinschaftspatent¹⁸⁶ aus dem Jahr 2000 enthielt zunächst nur rudimentäre Schadensersatzvorgaben. Nach Art. 44 II musste das Gericht alle wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigen, wenn es den angemessenen Schadensersatz festlegt. Ausdrücklich aufgeführt wurden nur die wirtschaftlichen Folgen der Rechtsverletzung sowie – bemerkenswert – die Gut- bzw. Bösgläubigkeit der Beteiligten sowie deren Verhalten. Abschließend wurde noch festgehalten, dass der Schadensersatz keinen Strafcharakter haben dürfe.

Die nunmehr verabschiedete EPatVO enthält keine eigenen Schadensersatznormen mehr. Sie verweist für das materielle Patentrecht auf das Recht der Mitgliedstaaten. Nach Erwägungsgrund 13 unterliegt der Schadensersatz „dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten, insbesondere den Bestimmungen zur Durchführung des Artikels 13 der [Durchsetzungs-RL]“.

Das Recht der Mitgliedstaaten wird jedoch durch den materiell-rechtlichen Teil des EPGÜ modifiziert, der mit Art. 68 EPGÜ eine eigenständige Schadensersatzregelung enthält. Dessen Absatz 1 übernimmt fast wortgleich die allgemeine Schadensersatzanordnung des Art. 13 I DuRL. Danach hat der Geschädigte Anspruch auf angemessenen Schadensersatz für alle schuldhaft begangenen Patent-

181 Verordnung Nr. 1257/2012 vom 17.12.2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. 2012 L 361/1.

182 *Obly*, ZGE 2012, 419, 424 ff.; *Haedicke*, GRUR Int 2013, 609, 610.

183 Art. 5 III EPatVO; *Haedicke*, GRUR Int 2013, 609, 611.

184 ABl. 2013 C 175/01.

185 *Haedicke*, GRUR Int 2013, 609, 611.

186 Vorschlag für eine Verordnung über das Gemeinschaftspatent, KOM (2000) 412 endg.

verletzungen.¹⁸⁷ Ziel des Schadensersatzes ist der Ausgleich des tatsächlich erlittenen Schadens. Art. 68 III EPGÜ ordnet wortgleich an, dass der Schadensersatz nach den zwei Berechnungsmethoden des Art. 13 II DuRL festgelegt werden soll.¹⁸⁸

Unverständlicherweise haben sich die Vertragsstaaten des EPGÜ in Art. 68 nicht darauf beschränkt, auf (den jeweils gültigen) Art. 13 DuRL zu verweisen. Sie konnten der Versuchung nicht widerstehen, ergänzende Bestimmungen aufzunehmen und in Absatz 2 allgemeine Grundsätze des Schadensersatzrechts zu definieren. Unschädlich sind die beiden europaweit anerkannten Grundsätze: Einerseits soll der Schadensersatz keinen Strafcharakter haben, andererseits soll er die geschädigte Partei so weit wie möglich in die Lage versetzen, in der sie sich ohne die Verletzung befunden hätte. Daneben taucht aber ein Grundsatz auf, den die Kommission noch erfolglos versucht hatte, in die Durchsetzungs-RL aufzunehmen.¹⁸⁹ Nach Art. 68 II 2 EPGÜ darf dem Verletzer kein Vorteil aus der Verletzung erwachsen. Es stellt sich also die Frage, ob das Übereinkommen die Vertragsstaaten zu einem eigenständigen schadensrechtlichen Gewinnabschöpfungsanspruch verpflichten soll. Inwieweit sich dies mit dem Grundsatz aus Art. 68 I EPGÜ verträgt, nach dem der Schadensersatz lediglich dem Ausgleich des tatsächlich erlittenen Schadens dienen soll, lässt das Übereinkommen offen.

In allen in dieser Arbeit untersuchten Rechtsordnungen wird jedoch klar zwischen einem Abschöpfungsanspruch und einem kompensierenden Schadensersatzanspruch unterschieden.¹⁹⁰ Dass mit Art. 68 EPGÜ ein abschöpfender Schadensersatzanspruch geschaffen werden sollte, der über die reine Kompensation hinausgeht, folgt weder aus den Erwägungsgründen noch sonst aus dem Übereinkommen. Auch systematische Erwägungen sprechen gegen eine solche Interpretation. Der Schadensersatzanspruch in Art. 13 DuRL dient allein der Kompensation des eingetretenen Schadens, nicht aber der Abschöpfung des Verletzergewinns.¹⁹¹ Die Kommission ist 2004 mit ihrem präventiv-abschöpfenden Ansatz des Entwurfs gescheitert. In der späteren Evaluation der Durchsetzungs-RL haben die Mitgliedstaaten mehrheitlich den Wunsch geäußert, es dabei zu belassen.¹⁹² Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Vertragsstaaten

187 Auch das EPGÜ hat den anglo-amerikanischen Maßstab der DuRL übernommen, wonach Schadensersatz nur für solche Rechtsverletzungen geschuldet ist, von denen der Verletzer „wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen“.

188 Dazu unten C.III. Zur Verpflichtung, das EPGÜ unionsrechtskonform auszulegen, Art. 20, 24 EPGÜ und *Haedicke*, GRUR Int 2013, 609, 612.

189 Vgl. Art. 3 II DuRL-E („Diese Maßnahmen und Verfahren müssen darauf abstellen, dass der wirtschaftliche Gewinn abgeschöpft wird, den die für eine Verletzung eines Rechts an geistigem Eigentum Verantwortlichen durch die betreffende Rechtsverletzung erzielen.“), der in der verabschiedeten Richtlinienfassung gestrichen wurde.

190 Dazu ausführlich unten C.III.1.b)bb).

191 Dazu ausführlich unten C.II.2. und C.III.1.b).

192 Dazu unten C.I.4.

des EPGÜ, die alle Mitglieder der EU sind, isoliert für ein einzelnes Unionsimmaterialgüterrecht ein grundlegend anderes Schadensersatzregime schaffen wollten. Das zeigt insbesondere die Verweisung in Erwägungsgrund 13 EPatVO auf Art. 13 der Durchsetzungs-RL. Aufgrund der einheitlichen Entstehungsgeschichte muss dies bei der Auslegung des Übereinkommens berücksichtigt werden.¹⁹³

Dementsprechend kann die Formulierung in Art. 68 II 2 EPGÜ nur folgendermaßen zu verstehen sein: Mit einem vollständigen Schadensausgleich werden die Vorteile des Verletzers in ausreichendem Maße abgeschöpft. Durch den Mindestschaden in Form der Lizenzgebühr (Art. 68 III lit. b EPGÜ) wird die unrechtmäßige Nutzung des Patents abgegolten.¹⁹⁴ Der Markt berücksichtigt bei seiner Preiseinschätzung die Gewinnchancen des Immaterialgüterrechts und seinen Anteil am Gesamtgewinn des lizenzierten Produkts. Demnach wird durch eine Lizenzgebühr der vom Markt bewertete Anteil des Immaterialguts am Verletzergewinn abgeschöpft.¹⁹⁵ Der darüber hinausgehende Gewinn steht dem Verletzer zu, weil er auf dessen Einsatz von Kapital und Produktionseinrichtungen beruht. Das Übereinkommen bezweckt mit dem Schadensersatz ausdrücklich keine Bestrafung des Verletzers.¹⁹⁶ Daher besteht kein Anlass, den darüber hinausgehenden Anteil des Verletzers am Gewinn abzuschöpfen, indem der kompensierende Schadensersatz in einen Gewinnabschöpfungsanspruch uminterpretiert wird.

3. Unverschuldete Rechtsverletzungen

Für das Einheitspatent haben die Parteien des EPGÜ in Art. 68 IV die fakultativen Regelungen verbindlich übernommen, die Art. 13 II DuRL optional für schuldlos begangene Verletzungen vorsieht. Die Patentgerichte können in diesen Fällen die Herausgabe der Gewinne oder die Zahlung einer Entschädigung anordnen. Ob sie eine solche Rechtsfolge anordnen, wird ausweislich des Wortlauts genauso in das Ermessen der Patentgerichte gestellt wie die Auswahl zwischen den Alternativen.¹⁹⁷ Damit übernimmt das EPGÜ die englische Tradition, *equity*-Rechtsbehelfe wie den *account of profits* nur dann zuzusprechen, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls gerechtfertigt ist.¹⁹⁸

Diese Übernahme ist sinnvoll. Denn im Falle einer Ratifizierung wird das Einheitliche Patentgericht die ausschließliche Zuständigkeit für Streitigkeiten über

193 Vgl. Haedicke, GRUR Int 2013, 609, 611, 612.

194 Dazu unten Kapitel 4 B.II.3.

195 Dazu und zum Folgenden ausführlich unten Kapitel 4 D.IV.2.c).

196 Art. 68 II 3 EPGÜ.

197 Das ergibt sich auch aus den neben der deutschen gleichermaßen verbindlichen (Art. 88 I EPGÜ) englischen und französischen Sprachfassungen: „*may order*“ (EN); „*peut ordonner*“ (FR) im Gegensatz zu Absatz 1, wo es „*kann anordnen*“, „*shall order*“ (EN), „*ordonne*“ (FR) heißt.

198 Vgl. dazu etwa Sir Terence Conran v Mean Fiddlers [1997] FSR 856, 861: „*I am not persuaded that this is a case in which justice requires that an account of profits should be ordered.*“ Dazu unten D.II. 4.a). Ebenso im US-amerikanischen Markenrecht, 15 USC § 1117 (a) Satz 5.

die Verletzung eines Einheitlichen Patents innehaben.¹⁹⁹ Ohne Art. 68 IV müsste das Gericht gemäß Art. 24 I lit. e EPGÜ das nationale Recht des entsprechenden Verletzungsortes anwenden. Da die Regelungen für schuldlose Schutzrechtsverletzungen in den Vertragsstaaten äußerst disparat sind, wäre die einheitliche Wirkung des Patents in diesen Fällen wieder fragmentiert worden. Allerdings muss bei der Auslegung, noch stärker als beim Schadensersatzanspruch,²⁰⁰ berücksichtigt werden, dass es sich um unverschuldete Rechtsverletzungen handelt.²⁰¹ Deswegen dürfen etwa die scharfen präventiven Ansätze des BGH²⁰² bei der Gewinnabschöpfung nicht übernommen werden, wonach Gemeinkosten nicht angesetzt werden dürfen. Ohne Management, Versicherungen, Marketing und ähnliche Gemeinkosten kann jedoch kein Unternehmen Gewinne erwirtschaften, so dass diese anteilig zu berücksichtigen sind.²⁰³

C. Vorgaben der Durchsetzungs-RL (2004/48/EG)

Die Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums (DuRL)²⁰⁴ ist die erste horizontale Richtlinie im Bereich des geistigen Eigentums. Sie enthält in Art. 13 sowie in Erwägungsgrund 26 zentrale Vorgaben für Schadensersatzzahlungen nach Immaterialgüterrechtsverletzungen, die einheitlich für die Verletzung von Unionsschutzrechten wie von nationalen Immaterialgüterrechten gelten.²⁰⁵ Daneben enthält Art. 3 II die allgemeine Verpflichtung, wonach die Rechtsbehelfe wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen, aber auch keine Schranken für den rechtmäßigen Handel errichten dürfen.

Diese Vorgaben sind in ganz Europa kritisch kommentiert worden.²⁰⁶ Aus nationaler Perspektive betrachtet fügen sich die Vorgaben im Ganzen nicht widerspruchsfrei in die jeweiligen Schadensersatzgefüge der Mitgliedstaaten ein. Darüber hinaus scheinen sie in sich nicht stimmig.²⁰⁷

199 Art. 32 I lit. a EPGÜ.

200 In Frankreich und Belgien etwa wird Schadensersatz verschuldensunabhängig gewährt, unten D.I.1. Auch in Deutschland hat sich die Haftung wegen des strengen Verschuldensmaßstabs einer Gefährdungshaftung angenähert, dazu unten Kapitel 4 A.II.4.

201 Vgl. zur kompensierenden Gewinnherausgabe unten Kapitel 4 D.VI.

202 Dazu unten Kapitel 4 D.II.1.

203 Vgl. *Celaneso v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 236 (Pat), und ausführlich unten Kapitel 4 D.V.2.c).

204 Vom 29.4.2004, ABl. 2004 L 195/16.

205 Art. 2 I DuRL; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 210 f.

206 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 60 („*The scope of Article 13 is not entirely clear [...]*“); *Dreier*, GRUR Int 2004, 706, 709 („soll auf EU-Ebene wohl auch nicht mit der Strenge deutscher Dogmatik geklärt werden“); *Meier-Beck*, WRP 2012, 503 („alles andere als klar und eindeutig“); *Amschewitz*, DuRL, S. 199 („widersprüchlich“).

207 Vgl. etwa *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 60; *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220, 222; *Amschewitz*, DuRL, S. 198 f., 202; *Dreier*, GRUR Int 2004, 706, 707 ff.; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503.

Die Kritik basiert weitgehend auf Analysen der Richtlinie, bei denen Begriffe und Systematik im Wesentlichen vom jeweiligen nationalen Rechtsverständnis her ausgelegt wurden. Doch Richtlinien müssen – wie alle europäischen Rechtsakte – autonom ausgelegt werden.²⁰⁸ Bei der Durchsetzungs-RL ist diese europäische Perspektive kein technischer Formalismus, sondern öffnet eine andere, durchaus stimmige Sichtweise auf die Richtlinie. Eine rechtsvergleichende Perspektive (unten D.) sowie ein Blick in das Schadensrecht der Union und dessen Entwicklung durch den EuGH (oben A.) ermöglichen ein widerspruchsfreies Verständnis der Richtlinie sowie der einzelnen Bausteine, aus denen die Verpflichtung zu wirksamen Schadensersatz zusammengesetzt ist.

Für große Verwirrung gesorgt hat Art. 3 II DuRL. Dieser verpflichtet die Mitgliedstaaten zu wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Rechtsbehelfen. In ganz Europa wurde gerätselt, ob deswegen Strafschadenselemente in das europäische Schadensrecht eingeführt werden müssen. Das wäre ein klarer Bruch mit der kontinentaleuropäischen Tradition. Das Verhältnis der Vorgabe zur kompensatorischen Natur des Schadensersatzes und die ausdrückliche Ablehnung von Strafschadenselementen in Erwägungsgrund 26 sorgen für zusätzliche Verwirrung.²⁰⁹ Mit der Formulierung in Art. 3 II DuRL hat der Richtlinienggeber aber lediglich einen Satzbaustein des EuGH übernommen. Damit konkretisiert der Gerichtshof den *effet utile*, also die allgemeine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Unionsrecht effektiv umzusetzen.²¹⁰ An anderer Stelle hat der Gerichtshof präzisiert, dass Schadensersatzansprüche diesen „abschreckenden“ Anforderungen bereits genügen, wenn sie den entstandenen Schaden vollständig kompensieren (dazu unten II.3.). Die Durchsetzungs-RL verpflichtet weder zu pauschalen Verletzeraufschlägen (unten III.2.e) noch zu einer eigenständigen Gewinnabschöpfung (unten II.2.).

Untergegangen ist in der erregten Diskussion, dass die Verpflichtung zur vollständigen Schadenskompensation bei anderen Schadenspositionen für Sprengkraft sorgen wird, die bisher nicht im Fokus der Diskussion standen. Ganz in französischer Tradition hat der EuGH bei der Gleichstellungs-RL die deutschen und anderen mitgliedstaatlichen Gerichten ermahnt, immaterielle Einbußen viel stärker als bisher durch Geldentschädigungen zu kompensieren.²¹¹ Daher werden für die deutschen Gerichte Schadenspositionen wie die Verwässerung oder sonst

208 Vgl. nur EuGH Slg. 2000, I-9265 Tz. 26 – *Yiadom*; Slg. 2003, I-1251 Tz. 23 – *SENA*; Slg. 2006, I-11519 Tz. 31 – *SGAE/Rafael*; *Riesenhuber/Riesenhuber*, Eur. Methodenlehre², § 11 Rn. 7.

209 *Amschewitz*, DuRL, S. 199 („widersprüchlich“); *Dreier*, GRUR Int 2004, 706, 707; *Tetzner*, GRUR 2009, 6, 7 („schwieriger Kompromiss“); *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220, 222 („unklar, was damit gemeint ist“); *Schrage*, Schadensersatz, S. 35.

210 Vgl. EuGH Slg. 1989, 2965 Tz. 24 – *Kommission/Griechenland*; Slg. 1990, I-2911 Tz. 17 – *Hansen*; Slg. 1999, I-4883 Tz. 10 – *Nunes und de Matos*; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 212. Es handelt sich entgegen *Schrage*, Schadensersatz, S. 35, daher nicht um ein Relikt aus dem schärferen Richtlinienentwurf. Dazu ausführlich unten II.3.

211 Dazu oben A.II.4.b).

schädigende Nutzung von Immaterialgütern verstärkt in den Fokus rücken müssen (III.1.c)aa).²¹² Diese haben in Deutschland wie in den meisten Mitgliedstaaten bisher kaum eine praktische Rolle gespielt.²¹³ Es lohnt daher ein Blick nach Frankreich. Dort werden für solche Einbußen teilweise erhebliche Schadensersatzsummen gewährt.²¹⁴

Die zweite Vorgabe hat insbesondere in Frankreich für Verwirrung gesorgt.²¹⁵ Art. 13 I 2 lit. a DuRL verpflichtet die Mitgliedstaaten, beim kompensierenden Schadensersatz die unrechtmäßigen Gewinne des Verletzers zu berücksichtigen. Durch eine systematische, historische und rechtsvergleichende Analyse kann aber gezeigt werden, dass die Richtlinie damit keine eigenständige Gewinnabschöpfung durch die Hintertür einführen wollte. Es wurde lediglich die Tradition einiger Mitgliedstaaten aufgegriffen, die den Umsatz bzw. den Gewinn des Verletzers als erste Bezugsgröße heranziehen, um den entgangenen Gewinn zu schätzen.²¹⁶ Diese Summe wird aber an die ökonomischen Besonderheiten des Einzelfalles angepasst und so zum Teil stark korrigiert. Dadurch wird sichergestellt, dass als Schadensersatz nur der konkret entgangene Gewinn des Rechtsinhabers ersetzt, nicht aber der Verletzergewinn abgeschöpft wird (dazu unten III.1.b).

Als dritten Baustein schreibt die Richtlinie mit der Lizenzanalogie den Mitgliedstaaten einen Mindestschadensersatz vor, der pauschal zu berechnen ist (Art. 13 II DuRL). Damit bildet die Richtlinie das Verständnis in Deutschland, Österreich sowie im anglo-amerikanischen Rechtsraum ab, wonach bereits der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher einen Schaden darstellt. Dessen Höhe wird anhand des in allen Mitgliedstaaten anerkannten Maßstabs des Marktpreises, also anhand der angemessenen Vergütung, bemessen.²¹⁷ Dieses überzeugende Konzept²¹⁸ ist in Deutschland und England als weitgehend selbstverständlich hingenommen worden. Ein solcher Schadensersatz ohne sichtbare Vermögenseinbuße wird aber etwa in Frankreich als Bruch mit dem Prinzip des *tout le préjudice, mais rien que le préjudice* angesehen, also der Beschränkung auf strikt kompensatorischen Schadensersatz.²¹⁹ Frankreich und Italien haben

212 Auch wenn es sich dabei aus deutscher Perspektive um materielle Schadenspositionen handelt, dazu unten Kapitel 4 C.II.

213 Vgl. dazu unten Kapitel 4 C.II.

214 Dazu D.I.3.a)cc)(2).

215 Vgl. etwa *Bétéille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 25; Azzi, D. 2008, 700, 709 mwN; *Pollaud-Dulian*, RTDcom 2008, 71, 73; *Azéma/Galloux*, RTDcom 2008, 278, 298; *Caron*, JCP G 2007, I 205, 24, 25 („*peine privée*“). Vgl. auch *Tilmann*, ZEuP 2007, 288, 290.

216 Etwa in Frankreich (D.I.3.a)aa)(1) und in England (D.II.2.a)dd).

217 *Walter/Lewinski/Walter/Goebel*, Art. 13 Enf-Dir Rn. 13.13.16.

218 Dazu ausführlich unten Kapitel 4 B.II.3.

219 Vgl. etwa *Bétéille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31; *Vivant/Bruguère*, Droit d'auteur², Rn. 1043 mwN; *Gosselin*, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, 73; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 315; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 147 f.

Schadensersatz vor der Durchsetzungs-RL in erster Linie oder nahezu ausschließlich in Form des entgangenen Gewinns gewährt.²²⁰

I. Entstehungsgeschichte

Bevor die einzelnen Vorgaben der Richtlinie näher betrachtet werden, soll kurz auf ihre Entwicklungsgeschichte eingegangen werden.²²¹ Sie ist für das Verständnis der heutigen Richtlinienfassung wichtig.²²²

1. Grünbuch zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmarkt (1998)

Die Kommission hat 1998 das Grünbuch zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmarkt vorgelegt.²²³ Nachdem sie sich bis dahin darauf konzentriert hatte, das materielle Immaterialgüterrecht zu harmonisieren, wollte sie nun schutzrechtsübergreifend die Rechtsdurchsetzung verbessern. Wie der Titel des Grünbuchs bereits deutlich macht, wollte die Kommission mit der Richtlinie in erster Linie die Produktpiraterie bekämpfen.

Die Kommission hat in den umfangreichen Vorarbeiten zur Richtlinie detailliert, wenn auch unkritisch,²²⁴ herausgearbeitet, welchen Umfang die Produktpiraterie am europäischen und dem Welthandel hat, und die negativen Effekte auf den Wettbewerb, Investitionen, Kreativität und Innovationen betont.²²⁵ Sie hat das Phänomen in die Nähe des organisierten Verbrechens gerückt²²⁶ und weitere Schreckensszenarien gezeichnet, etwa bei Medikamenten- und Ersatzteilmäuschungen und den daraus resultierenden Gefahren für Gesundheit und öffentliche Sicherheit.²²⁷ Wer danach einen Aktionsplan erwartete, der die europäischen Polizei- und Grenzbehörden besser verzahnt und die strafrechtlichen Ermittlungs- und Sanktionswerkzeuge ausgeweitet hätte, wurde enttäuscht. Nach dieser dra-

220 Dazu unten D.I.3.b)aa) (Frankreich) und D.III.1.a) (Italien).

221 Zur Entstehungsgeschichte der Richtlinie ausführlich *Amschewitz*, DuRL, S. 75 ff.; *Marc Weber*, Enforcement-RL, S. 7 ff.; *Harte-Bavendamm*, FS Tilmann, 793, 794-798.

222 Zur Berücksichtigung historischer Argumente bei der Auslegung europäischen Rechts: *Martens*, Methodenlehre des Unionsrechts, S. 380 ff. In der Rechtsprechung des EuGH ist der Wille des EU-Gesetzgebers ein wiederkehrendes Motiv, vgl. EuGH EU:C:2011:29 Tz. 38 – *Flos*; EU:C:2010:620 Tz. 35 – *Padawan*; EU:C:2009:418 Tz. 52 ff. – *FEIA/Cul de sac*; EU:C:2004:697 Tz. 20 – *Fixtures Marketing*.

223 KOM (1998) 569 endg.

224 Vgl. die berechtigte Kritik von *Drexler/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 716 ff.

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

226 Dies hat in Erwgr 9 Eingang in die Richtlinie gefunden.

227 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 3. Zu Recht kritisch zu den vorgelegten Zahlen und Fakten, die fast ausschließlich von Interessenverbänden stammen, *Drexler/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 716.

matischen Einleitung kam die Kommission zu dem Schluss, energisch die privatrechtliche Verfolgung aller, also auch leicht fahrlässiger Verletzungen von Immaterialgüterrechten erleichtern zu wollen.

Die Kommission ist aus dem Kreis der Wissenschaft daher mit Recht dafür kritisiert worden, dass sie die Pirateriebekämpfung in den Vordergrund ihrer Initiative stellt, dann aber „normale“ Immaterialgüterrechtsverletzungen und Produktpiraterie auf eine Stufe stellt und gleich behandeln möchte.²²⁸ Obwohl Produktpiraterie grundsätzlich als vorsätzlicher, systematischer Verstoß gegen Immaterialgüterrechte angesehen wird,²²⁹ definiert die Kommission Piraterie sehr weit als „alle Erzeugnisse, Verfahren oder Dienstleistungen, die Gegenstand oder Ergebnis einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums sind“, unabhängig vom Vorsatzgrad.²³⁰

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die gewerbliche, vorsätzliche Produktpiraterie gehört zu den ärgerlichsten Phänomenen des Wirtschaftslebens. Es besteht Konsens über die Ziele und die Notwendigkeit, entschlossen gegen organisierte Produktpiraten vorzugehen. Allerdings beschränken sich Immaterialgüterrechtsverletzungen nicht auf diesen Bereich; sie machen nicht einmal deren größten Anteil aus.²³¹ Gerade bei Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten gibt es wegen der vielen unbestimmten Rechtsbegriffe und Wertungsentscheidungen große Graubereiche.²³² Hier ist nicht immer von vornherein klar, ob ein wirtschaftliches Verhalten zum erlaubten harten Wettbewerb gehört oder die Schwelle zur Rechtsverletzung bereits überschritten ist.

Selbstverständlich müssen auch Rechtsverletzer im Graubereich angemessenen Schadensersatz zahlen, wenn Gerichte entschieden haben, dass das Verhalten verboten war. Wer solche Rechtsverletzer aber mit Produktpiraten gleichsetzt und sie mit denselben drakonischen Strafen abschrecken (nach dem Kommissionsentwurf „bestrafen“²³³) will, verkennet, dass die Grenzen der Immaterialgüterrechte im öffentlichen Interesse bestehen und Wettbewerber ein legitimes Interesse da-

228 *Cornish/Drexli/Kur*, EIPR 2003, 447, 448 („steam and clamour inevitably produced by talk of piracy and counterfeiting“); *GRUR-Stellungnahme*, GRUR 2003, 682; *Jenny*, Eingriffskondition, Rn. 720; *Harte-Bavendamm*, FS Tilmann, 793, 798; *Drexli/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606 f.; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534; *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292, 293; *Kämper*, GRUR Int 2008, 539, 544; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 143. Vgl. auch *Heide*, BB 2012, 2831, 2834.

229 So etwa das Europäische Parlament, A5-0096/2000, S. 5; *Amschewitz*, DuRL, S. 11; *Heide*, Produktpiraterie – Strukturwandel und rechtliche Entwicklungen, BB 2012, 2831 mwN. Ausführlich zu den verschiedenen Piraterie-Definitionen *Amschewitz*, DuRL, S. 7 ff.

230 KOM (1998) 569 endg., S. 7. Daher weist *Dreier*, GRUR Int 2004, 706, 707, darauf hin, dass die Pirateriebekämpfung von der Harmonisierung der Rechtsfolgen jeglicher Verletzungshandlungen überlagert wird. Zutreffender wäre eher das Gegenteil: Die Rechtsfolgen üblicher Verletzungshandlungen werden mehr und mehr durch Maßnahmen zur Pirateriebekämpfung überlagert.

231 Ebenso für das Patentrecht *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534.

232 Vgl. nur *Kur*, IIC 2004, 821, 829 f.; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465.

233 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 10.

ran haben, diese auszutesten.²³⁴ Wenn nun die Sanktionen für Immaterialgüterrechtsverletzungen übermäßig hoch sind, verschieben sich die Grenzen der Immaterialgüterrechte zulasten der Allgemeinheit. Rechtlich und finanziell sensible Unternehmer, aber auch Künstler und Erfinder werden dann einen unnötig großen Sicherheitsabstand zu der an sich zulässigen Nutzung gemeinfreier Gegenstände oder zu freigestellten Nutzungen einhalten.²³⁵ *Drexler*, *Hilty* und *Kur* verorten die Bekämpfung der organisierten Produktpiraterie daher zu Recht bei den Strafverfolgungsbehörden.²³⁶

Diesen erheblichen Zielkonflikt hat im Grundsatz auch die Kommission erkannt, wenn sie – allerdings nur am Rande – darauf hinweist, dass „die Bekämpfung von Nachahmung und Produktpiraterie [...] nicht als Vorwand dienen [darf], um unliebsame Konkurrenten vom Markt zu vertreiben oder den rechtmäßigen Wettbewerb zu behindern.“²³⁷ Auch der Wirtschafts- und Sozialausschuss des Europäischen Parlaments kritisiert in seiner Stellungnahme zur Richtlinie die allgemeinen Vorüberlegungen, „da kriminelle Organisationen, Personen, die wissentlich oder unwissentlich Nachahmungen erwerben, und Jugendliche, die über das Internet Musikstücke austauschen, über einen Kamm geschoren werden.“²³⁸

2. Richtlinienentwurf (2003)

2003 legte die Kommission einen Richtlinienentwurf vor.²³⁹ Dieser beruhte auf der zutreffenden Erkenntnis, dass das Schadensrecht der einzelnen Mitgliedstaaten große Unterschiede aufweist, obwohl alle Vertragsstaaten des TRIPs-Übereinkommens sind. Die rechtsvergleichende Analyse der Kommission zum Schadensersatz wies im Detail jedoch erhebliche Schwächen auf.²⁴⁰ Die Kommission woll-

234 BGHZ 164, 1, 3 ff. – Schutzrechtsverwarnung; US Supreme Court, *Fogerty v Fantasy*, 510 US 517, 527 (1994); *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534 f.; *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292, 293; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465; *Heide*, BB 2012, 2831, 2834. Zu den ökonomischen und kulturellen Vorteilen der Nachahmungsfreiheit ausführlich *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 25 ff.

235 *Kur*, IIC 2004, 821, 829 f.; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 143; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534 f.; *Jenny*, Eingriffskondition, Rn. 562 f.; *Dörre/Maaßen*, GRUR-RR 2008, 217, 218.

236 *Drexler/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606.

237 KOM (2003) 46 endg., S. 7. Darauf weist auch der *Fourtou*-Bericht des EP-Ausschusses für Recht und Binnenmarkt hin, A5-0468/2003, S. 7. Ebenso *Drexler/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606; *Kämper*, GRUR Int 2008, 539, 544.

238 *Wirtschafts- und Sozialausschuss* des Europäischen Parlaments, ABl. 2004 C 32/15 Tz. 5.1.

239 KOM (2003) 46 endg. Auf S. 3 f. finden sich Nachweise zu Stellungnahmen des Parlaments und einzelner Ausschüsse.

240 KOM (2003) 46 endg., S. 15 f. Entgegen der Kommission ist etwa in Frankreich und England eine (ergänzende) Kumulation von konkretem Schadensersatz und einer Entschädigung nach der Lizenzanalogie möglich, dazu unten D.I.3.a)aa)(5) (Frankreich) und D.II.2.b)bb) (England); in Deutschland wird die Gewinnherausgabe zumindest vom BGH als echter Schadensersatz und nicht als unechte Geschäftsführung eingestuft (Kapitel 4 Fn. 1510); in Österreich dagegen wird die Gewinnherausgabe nicht als Schadensersatz, sondern als Geschäftsführung ohne Auftrag angesehen (vgl. OGH,

te mit der Richtlinie die Durchsetzung der Immaterialgüterrechte in der Union vereinheitlichen. Darüber hinaus wollte sie nicht nur die Verpflichtung der EU aus dem TRIPs-Übereinkommen erfüllen, sondern in Teilen darüber hinausgehen (TRIPs-Plus Umsetzung).²⁴¹

Der Entwurf der Schadensersatzregelung (Art. 17 DuRL-E) basierte auf dem allgemein anerkannten Grundsatz, wonach Schadensersatz in erster Linie den verursachten Schaden ausgleichen soll. Für Aufsehen sorgte aber der Vorschlag der Kommission in Art. 17 I lit. a. Sie wollte als Mindestschadensersatz einen Pauschalbetrag in Höhe der *doppelten* Lizenzgebühr bereits für einfach fahrlässige Rechtsverletzungen vorschreiben. Die Kommission hatte sich hierbei offensichtlich von Österreich inspirieren lassen.²⁴² Sie wollte dies zwar nicht als Strafzahlung, sondern als pauschalierten, vollständigen Schadensausgleich verstanden wissen.²⁴³ Eine solche Sanktion war aber in den großen europäischen Rechtsordnungen weitgehend unbekannt.²⁴⁴ Die doppelte Lizenzgebühr erinnerte außerdem stark an die *multiple damages* US-amerikanischer Prägung, die dort eindeutig Strafcharakter haben.²⁴⁵ Bemängelt wurde weithin, dass das Duplum nicht an ein gesteigertes Verschulden geknüpft wurde; dies führte zu teilweise hitzigen Diskussionen.²⁴⁶

Verstärkt wurde der Eindruck durch die optionale Regelung des Art. 17 II DuRL-E. Dort orientierte sich die Kommission am US-amerikanischen Vorbild der zusätzlichen Gewinnabschöpfung.²⁴⁷ Danach sollte der Verletzergewinn *zusätzlich* abgeschöpft werden, soweit dieser bei der Festsetzung des kompensatori-

9.11.2010, Az. 4 Ob 173/10 – Ludwig Boltzmann Institut, unter 3.5, 3.8); in Frankreich beschränkt sich der Schadensersatz zwar nominell auf die entgangenen Gewinne, andere Faktoren haben in der Gerichtspraxis aber erhebliches Gewicht, dazu D.I.3.a)cc). Geradezu absurd ist der Vorwurf, in Deutschland sei die Haltung gegenüber einstweiligen Verfügungen „ziemlich reserviert“. Vgl. auch die Kritik bei Hoeren, MMR 2003, 299, 300.

241 Busche/Stoll/Wiebel/Vander/Steigüber, TRIPs², vor Art. 41-61 Rn. 18; Cornish/Drexler/Kur, EIPR 2003, 447 („super-TRIPs requirements“).

242 § 150 III östPatG; § 53 III MarkenSchG; § 87 III östUrhG. Im Patent- und Markenrecht gilt dies allerdings nur bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Rechtsverletzungen. Daneben kannten Polen (Art. 79 poln. UrhG; bei Verschulden sogar dreifache Lizenzgebühr) und Griechenland (Art. 65 II 2 griech. UrhG) ein solches Duplum.

243 KOM (2003) 46 endg., S. 25. Kritisch Metzger/Wurmnest, ZUM 2003, 922, 931: „Selbstverständlich ist der doppelte Verletzergewinn 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“).

244 Oder sie war wie der GEMA-Zuschlag in Deutschland (und der Schweiz) auf eng begrenzte Sonderkonstellationen beschränkt, dazu unten Kapitel 4 B.III.5.b).

245 Benhamou, IIC 2009, 125, 147 f. Zu den *multiple damages* näher unten E.II.1.b).

246 Kritisch Hoeren, MMR 2003, 299 ff. („John-Wayne-Mentalität“); Kur, IIC 2004, 821, 827 („This feature could give rise to the impression that the concept of punitive damages was about to be secretly implanted in European law“); GRUR-Stellungnahme, GRUR 2003, 682, 684; Metzger/Wurmnest, ZUM 2003, 922, 931 f. („Die Kommission schießt aber über das Ziel hinaus“). Positiv insb. Teile der Anwaltschaft und der Rechtsinhaber, etwa Patnaik, GRUR 2004, 191, 198; Harte-Bavendamm, FS Tilmann, 793, 803; Tilmann, GRUR 2003, 647, 652.

247 Zur US-amerikanischen Gewinnabschöpfung unten E.II.2.

schen Schadensersatzes unberücksichtigt geblieben war. Die Kommission wollte damit ausdrücklich ein „Element der Abschreckung“ in die europäische Rechtslandschaft einführen.²⁴⁸ Das dürfte maßgeblich zu dem oben beschriebenen Missverständnis geführt haben, die allgemeine Verpflichtung zur effektiven Umsetzung des Unionsrechts („wirksam, verhältnismäßig, abschreckend“) in der verabschiedeten Richtlinie als besondere Pflicht anzusehen, selbstständig präventive Schadensersatzregelungen einzuführen.

Offen war aber, wie sich das Wahlrecht zur allgemeinen Verpflichtung in Art. 3 DuRL-E verhalten sollte, wonach die Mitgliedstaaten ohnehin verpflichtet waren, die wirtschaftlichen Gewinne der Rechtsverletzung abzuschöpfen. Weiter verschärft wurde die Regelung durch die Beweislastregel, dass der Rechtsinhaber nur den Nachweis für die Bruttoeinnahmen des Verletzers hätte erbringen müssen, Letzterer dagegen die abzugsfähigen Kosten sowie den Anteil am Gewinn, der nicht auf die Rechtsverletzung zurückzuführen ist.²⁴⁹

Diese Regelungen hätten in den meisten Mitgliedstaaten zu einer erheblichen Verschärfung des Schadensrechts geführt. Sie sind daher auf scharfe Kritik gestoßen.²⁵⁰

3. Endgültige Fassung der Richtlinie (2004)

Die Kommission konnte sich mit ihrem Vorschlag nicht durchsetzen. Die endgültige Fassung der Richtlinie von 2004 wurde deutlich entschärft.

In ihr weiter sichtbar ist aber das Ziel einer „TRIPs-plus Umsetzung“. Art. 13 I 1 DuRL entspricht Art. 45 I TRIPs. Diese allgemeine Verpflichtung zu kompensatorischem Schadensersatz wird in Art. 13 I 2 DuRL näher konkretisiert. Für die konkrete Schadensberechnung werden einige Kriterien genannt, welche die Mitgliedstaaten bei der Berechnung berücksichtigen müssen. Der doppelte pauschale Mindestschadensersatz wurde auf die einfache Lizenzgebühr zurückgestutzt. Die allgemeine Verpflichtung des Entwurfs, die wirtschaftlichen Gewinne der Rechtsverletzung abzuschöpfen, fehlt in der endgültigen Fassung ebenso wie die zusätzliche Gewinnabschöpfung nach US-amerikanischem Vorbild. Stattdessen wurde

248 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 25. Dies war ganz offensichtlich nicht mit Art. 24 des Entwurfs der Rom II-VO, dem abgeschwächten heutigen Erwrgr 32 Rom II-VO abgestimmt, dazu oben A.II.5). Dazu die Kritik bei *Kur*, IIC 2004, 821, 827 Fn. 31. Vgl. auch die aktuelle Empfehlung der Kommission zu kollektiven Unterlassungs- und Schadensersatzverfahren (2013/396/EU), ABl. 2013 L 201/60, in der es in Tz. 31 (Verbot des Strafschadensersatzes) heißt: „Insbesondere sollte ein Strafschadensersatz verboten werden, der einen überhöhten Ausgleich des von der Klagepartei erlittenen Schadens zur Folge hätte.“ Ebenso Erwrgr 15: „Generell sollten Elemente wie Strafschadensersatz, [...], die die Rechtstraditionen der meisten Mitgliedstaaten nicht kennen, vermieden werden.“

249 Auch dies beruht auf US-amerikanischem Vorbild, dazu unten E.II.2.

250 *Metzger/Würmnest*, ZUM 2003, 922, 930 f.: „Die Schadensersatzvorschrift enthält viel rechtspolitischen Zündstoff.“; vgl. auch oben Fn. 246.

der zu Unrecht erzielte Gewinn des Verletzers als einer von mehreren Bemessungsfaktoren für den kompensatorischen Schadensersatz eingefügt.

Außerdem wird den Mitgliedstaaten in Art. 13 II DuRL die Möglichkeit eröffnet, bei schuldlos begangenen Rechtsverletzungen entweder einen Gewinnabschöpfungs- oder einen pauschalierten Schadensersatzanspruch vorzusehen. Dies entspricht fast wörtlich der ebenfalls fakultativen Möglichkeit des Art. 45 II TRIPs.

Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die Richtlinie bis zum 29.4.2006 umzusetzen. Viele Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, kamen dieser Verpflichtung erst deutlich später nach.²⁵¹

4. Evaluationsphase (seit 2009)

Wie in Art. 18 DuRL vorgesehen, befindet sich die Richtlinie seit 2009 in einer Evaluationsphase.²⁵² Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, der Kommission drei Jahre nach Ende der Umsetzungspflicht einen Erfahrungsbericht vorzulegen.²⁵³ Zudem hat die Kommission eine öffentliche Konsultation durchgeführt. Den Interessenverbänden der Rechteinhaber gehen die Schadensersatzregelungen der Richtlinie nicht weit genug.²⁵⁴ Die ganz überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten hat sich allerdings gegen eine Änderung der Schadensersatznormen ausgesprochen. Für sie ermöglicht die Richtlinie bereits in ihrer jetzigen Form eine ausreichende Kompensation von Immaterialgüterrechtsverletzungen.²⁵⁵

II. Dogmatische Grundkonstruktion

Der Richtlinien-Entwurf der Kommission hat für große Diskussionen über die grundsätzliche Ausrichtung des europäischen Schadensrechts geführt. Soll das zivile Schadensrecht weiter in erster Linie der Kompensation dienen oder wird die Prävention, also die Abschreckung künftiger Rechtsverletzungen, zu einem eigen-

251 Commission Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final, S. 4. Deutschland setzte die Richtlinie erst 2008 mit dem Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 7.7.2008, BGBl. I 2008, 1191, um.

252 Dazu Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur Anwendung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, KOM(2010) 779 endg.; Commission Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final.

253 Sie sind dieser Verpflichtung jedoch nur mit sehr begrenztem Enthusiasmus nachgekommen, vgl. Commission Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final, S. 29.

254 Dazu Synthesis of the Comments on the Commission Report on the Application of Directive 2004/48/EC (2011), S. 14, 15 f. Die Rechteinhaber fordern Schadensersatz, der sich stärker an abschreckenden Gesichtspunkten orientiert; insbesondere soll die Abschöpfung des Verletzergewinns als Mindestschadensersatz sichergestellt werden.

255 Synthesis of the Comments on the Commission Report on the Application of Directive 2004/48/EC (2011), S. 15.

ständigen Schadenszweck aufgewertet? Verpflichtet die Richtlinie zur vollständigen Abschöpfung des Verletzergewinns, auch wenn dieser ersichtlich über den Schaden des Rechtsinhabers hinausgeht?

Diese Zweifel haften auch der entschärften endgültigen Fassung an. Daher sollen zunächst die dogmatischen Grundaussagen der Richtlinie herausgearbeitet werden. An die Begriffe und Tatbestandsmerkmale der Richtlinie dürfen dabei nicht die Maßstäbe des (jeweiligen) nationalen Rechts angelegt werden: Europäische Normen sind autonom und einheitlich auszulegen.²⁵⁶ Im Unionsrecht werden Begriffe in erster Linie anhand des Wortlauts und des mit der Regelung verfolgten Zweckes ausgelegt, wobei der Regelungszusammenhang berücksichtigt wird.²⁵⁷

1. Primärrechtliche Ermächtigungsgrundlage

Die Richtlinie beruht auf Art. 95 EGV (= Art. 114 AEUV). Er ermächtigt allgemein zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben.²⁵⁸ Mittlerweile gibt es eine spezielle Ermächtigungsgrundlage zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums (Art. 118 AEUV). Allerdings erfasst diese nur europäische Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der Union, also unionsweite Schutzrechte. Richtlinien, mit denen das Recht der Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden soll, fallen weiterhin unter Art. 114 AEUV.²⁵⁹

2. Schadensersatz, keine Gewinnabschöpfung

Art. 13 I DuRL ist ein Schadensersatzanspruch, mit dem der Eingriff in ein ausschließliches Immaterialgüterrecht ausgeglichen werden soll.²⁶⁰ Im Folgenden wird gezeigt, dass die Richtlinie gerade nicht dazu verpflichtet, einen eigenständigen Gewinnabschöpfungsanspruch vorzusehen.²⁶¹

256 EuGH Slg. 2000, I-9265 Tz. 26 – *Yiadom*; Slg. 2003, I-1251 Tz. 23 – *SENA*; Slg. 2006, I-11519 Tz. 31 – *SGAE/Rafael*; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460.

257 EuGH aaO; *Riesenhuber/Riesenhuber*, Eur. Methodenlehre², § 11 Rn. 14, 40.

258 Der EuGH hat ausdrücklich gebilligt, dass Maßnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums auf diese Vorschrift gestützt werden, EuGH, Slg. 1994, I-5267 Tz. 59 – *WTO-Gutachten*; Slg. 1995, I-1985 Tz. 23 – *Spanien/Rat*; Slg. 2001, I-7079 Tz. 24 – *Niederlande/Parlament und Rat*.

259 *Grabitz/Hilf/Nettesheim*⁵⁴/*Stieper*, Art. 118 AEUV Rn. 21 mwN.

260 *Stieper*, WRP 2010, 624, 628; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 462, 463.

261 Vgl. jetzt auch EuGH EU:2016:419 Tz. 30, 39, 41 – *Hanson/Grünwald* (zu Art. 94 GemSortVO); *GA Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 104 – *Hanson/Grünwald*. Die Richtlinie verbietet dies aber auch nicht, dazu unten 5.

a) Wortlaut, Systematik und Rechtsvergleichung

Zunächst sprechen Wortlaut und Systematik der Durchsetzungs-RL gegen einen eigenständigen Gewinnabschöpfungsanspruch.²⁶² Art. 13 I DuRL befasst sich ausschließlich mit Schadensersatz.²⁶³ Nach Erwägungsgrund 26 Satz 1, 3 geht es der Richtlinie allein um den Schadensausgleich, nicht aber um eine als Strafe angelegten Schadensersatz. In Art. 13 I DuRL wird dieser Aspekt präzisiert und festgelegt, dass der wegen der Rechtsverletzung „erlittene tatsächliche Schaden“ ausgeglichen werden soll.²⁶⁴ Aus der wettbewerbsrechtlichen Schadensersatz-RL ergibt sich recht deutlich, dass das Unionsrecht grundsätzlich nicht zu überkompensatorischem Schadensersatz verpflichtet.²⁶⁵

Mit Ausnahme von Deutschland²⁶⁶ wird in den untersuchten Mitgliedstaaten kompensierender Schadensersatz und Gewinnabschöpfung begrifflich und dogmatisch klar getrennt.²⁶⁷ Vor der Durchsetzungs-RL haben einige Mitgliedstaaten kategorisch ausgeschlossen, mit einem Gewinnabschöpfungsanspruch auf Immaterialgüterrechtsverletzungen zu reagieren. Dies verstoße gegen das Bereicherungsverbot.²⁶⁸ Das Recht anderer Mitgliedstaaten sah dagegen einen Gewinnabschöpfungsanspruch als Reaktion auf Immaterialgüterrechtsverletzungen vor.²⁶⁹ Allerdings handelte es sich dabei – mit Ausnahme von Deutschland – immer um einen eigenständigen Rechtsbehelf, der *alternativ* zum Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden konnte.

Dies schließt zwar nicht aus, dass der Richtliniengeber den Begriff des Schadensersatzes in einem weiteren Sinne verstehen wollte, der jegliche Kompensation einer Immaterialgüterrechtsverletzung erfassen soll.²⁷⁰ Dagegen spricht aber

262 EuGH EU:2016:419 Tz. 30, 36 ff. – Hanson/Grünewald.

263 Dies wird durch die anderen Sprachfassungen bestätigt, in denen es *damages* (EN), *dommages-intérêts* (FR), *risarcimento del danno* (IT) heißt. Vgl. auch EuGH EU:2016:419 Tz. 30, 39, 41 – Hanson/Grünewald (zu Art. 94 GemSortVO).

264 „Actual prejudice“ (EN); „*préjudice [...] réellement subi*“ (FR).

265 Erwgr 13 aE; Art. 3 III Schadensersatz-RL. So jetzt auch EuGH EU:2016:419 Tz. 36 ff. – Hanson/Grünewald.

266 Wobei sich jedoch auch der deutsche Gesetzgeber im Umsetzungsgesetz zur DuRL klar gegen einen eigenständigen Gewinnabschöpfungsanspruch ausgesprochen und klargestellt hat, dass Gewinnabschöpfung und Schadensersatz „qualitativ und häufig auch quantitativ [etwas] Anderes“ sei, RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61. Auch zuvor hatte er die Gewinnherausgabe als ein *aliud* zum Schadensersatz angesehen, weil er diese „an Stelle“ des Schadensersatzes hat treten lassen, § 97 I 2 UrhG 1965 und § 14a I 2 GeschmMG 1975, dazu *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 648; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 958.

267 Vgl. dazu ausführlich unten III.1.b)bb).

268 Insbesondere in Frankreich, dazu grundlegend Cass. crim., 10.11.1881, *Annales* 1882, 204 – Leboyer/Collot. Vgl. ferner *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 295, und unten D.I.3.a)bb).

269 Etwa in England: *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71, und unten D.II.4.a); in den Niederlanden, dazu unten D.IV.2.; in Österreich OGH, 9.11.2010, Az. 4 Ob 173/10 – Ludwig Boltzmann Institut (unter 3.5, 3.8), und unten V.

270 Vgl. *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 60; *Walter/Lewinski/Walter/Goebel*, Art. 13 EnFDir, Rn. 13.13.6; *Tilmann*, FS Schilling, 367, 368. In dem Sinn ist auch die Überschrift von Art. 13

die optionale Regelung in Art. 13 II DuRL.²⁷¹ Dort unterscheidet die Richtlinie zwischen der „Herausgabe der Gewinne“ (Variante 1) und der „Zahlung von Schadensersatz“ (Variante 2).²⁷² In Absatz 1 dagegen sollen die unrechtmäßigen Vorteile des Verletzers nicht „herausgegeben“, sondern bei der „Festsetzung des Schadensersatzes“ „berücksichtigt“ werden.²⁷³ Auch sonst kennt das EU-Schadensrecht den Unterschied zwischen einer Gewinnabschöpfung und kompensierendem Schadensersatz. Dazu Generalanwältin Kokott:²⁷⁴

„Darin unterscheidet sich der Anspruch auf Schadensersatz grundlegend vom Anspruch auf Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. Es geht beim Schadensersatz nicht in erster Linie darum, dem Schädiger zu nehmen, was er zu viel hat, sondern darum, dem Geschädigten Genugtuung für das zuzusprechen, was er aufgrund des rechtswidrigen Verhaltens des Schädigers an Nachteil erlitten hat.“

Man kann sich natürlich, wie der BGH, auf den Standpunkt stellen, dass der Gewinn des Verletzers stets dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers entspricht.²⁷⁵ Allerdings handelt es sich dabei in den weit überwiegenden Fällen um eine Fiktion²⁷⁶ und damit um eine stark *pauschalisierte* Schadensbetrachtung. Gegen ein solches Verständnis der Richtlinie spricht die systematische Stellung der Gewinnberücksichtigung in Art. 13 I 2 DuRL. Die Richtlinie sieht zwei Varianten der Schadensberechnung vor: in lit. a eine *konkrete* Schadensberechnung, bei der alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden müssen; in lit. b eine *pauschale* Schadensberechnung, insbesondere nach der Lizenzgebühr. Nach der Richtlinie soll der Verletzerge Gewinn bei der konkreten Schadensberechnung nach lit. a „berücksichtigt“ werden, so dass sowohl der Wortlaut als auch die systematische Stellung gegen eine pauschale Berücksichtigung des Verletzergewinns sprechen.

Wenn der Richtliniengeber beabsichtigt hätte, die Gewinnabschöpfung unabhängig vom tatsächlich entstandenen Schaden als eigenständige Alternative zur konkreten Schadensberechnung zu etablieren, hätte er ebenso deutlich darauf

DuRL zu verstehen, der neben dem Schadensersatzanspruch im engeren Sinne des Abs. 1 für unverschuldete Rechtsverletzungen in Abs. 2 die Option eines Gewinnabschöpfungsanspruchs vorsieht.

271 Vgl. auch Busse/*Keukenschrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 165; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 648.

272 Dies ist in den anderen Sprachfassungen ebenso: *recovery of profits or the payment of damages* (EN); *le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts* (FR); *il recupero dei profitti o il pagamento di danni* (IT); *la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios* (ES). Ebenso *Benhamou*, IIC 2009, 125, 140; *Smielick*, Verletzerge Gewinn, S. 192.

273 *Raynard*, D. 2012, 520, 529; *Smielick*, Verletzerge Gewinn, S. 192; *Schmolke*, GRUR Int 2007, 3 f. Wie sich die Berücksichtigung des Verletzergewinns mit der Schadenskompensation vereinbaren lässt, wird unten unter III.1.b) dargestellt.

274 Zum Schadensersatz nach Kartellverstößen, GA Kokott, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone. Ihr folgend: EuGH EU:C:2014:1317 Tz. 35 – Kone. So jetzt auch GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 99, 104 – Hanson/Grünwald.

275 BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II; GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung.

276 Dies gibt auch der BGH unumwunden zu, wenn es um die Berechnung des entgangenen Gewinns geht, 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). Dazu ausführlich unten Kapitel 4 C.III.4.

hingewiesen wie in Absatz 2 und sie sicher nicht als einen Unteraspekt in Abs. 1 S. 2 lit. a versteckt. Das zeigt auch die hervorgehobene systematische Stellung der Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr. Sie wird in der Richtlinie explizit als „Alternative“²⁷⁷ sowie als Pauschalbetrag bezeichnet und systematisch als sichtlich eigenständige Variante in Abs. 1 S. 2 lit. b aufgeführt.

Darüber hinaus haben die Rechtsordnungen, die vor der Durchsetzungs-RL einen Abschöpfungsanspruch vorsahen, damit einen eigenständigen Präventionszweck verfolgt, der über die Kompensation des Schadens hinausging.²⁷⁸ Ein solcher Präventionsgedanke steht aber im Widerspruch zu Erwägungsgrund 26 und der Entstehungsgeschichte. Die Richtlinie beschränkt den Zweck des Schadensersatzes auf die Kompensation des Schadens. Eigenständige präventive Ziele verfolgt sie jedenfalls mit dem Schadensersatzanspruch nicht.²⁷⁹ Auch das spricht gegen die Einordnung von Art. 13 I DuRL als eigenständigen Gewinnabschöpfungsanspruch.

b) Historische Auslegung

Gestützt wird diese Auslegung durch die Entstehungsgeschichte der Richtlinie.²⁸⁰ Mit Art. 3 DuRL-E sollten die Mitgliedstaaten noch verpflichtet werden, Maßnahmen und Verfahren vorzusehen, die sicherstellen, „dass der wirtschaftliche Gewinn abgeschöpft wird, den die für eine Verletzung eines Rechts an geistigem Eigentum Verantwortlichen durch die betreffende Rechtsverletzung erzielen.“ Diese Passage wurde in Art. 3 I DuRL durch die allgemeinere Verpflichtung ersetzt, „erforderliche“ Rechtsbehelfe zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorzusehen. Der Entwurf enthielt zudem als Option für die Mitgliedstaaten einen eigenständigen Abschöpfungsanspruch für Gewinne,²⁸¹ die beim konkreten Schadensersatz nicht berücksichtigt wurden. Damit hat die Kommission zwischen einem kompensatorischen Schadensersatzanspruch und einer darüber hinausgehenden Gewinnabschöpfung unterschieden.

277 „As an alternative“ (EN); „à titre d'alternative“ (FR); „in alternativa“ (IT); „como alternativa“ (ES). Ebenso Amschewitz, DuRL, S. 205, der dem Aspekt aber kein großes Gewicht einräumt.

278 Besonders deutlich in den Niederlanden: BenGH, 24.10.2005, IER 2006, 22 = NJ 2006, 588 – Parfums Christian Dior/Delhaize (unter 11.); van Lingen, Auteursrecht, S. 212; Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht³, S. 504. Zum englischen Recht etwa Bainbridge, IP⁸, S. 190. Vgl. auch die präventive Bedeutung der Gewinnabschöpfung in den USA: Taylor v Meirick, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); Halpern/Seymore/Port, IP Law⁴, S. 133.

279 Zu dem Aspekt ausführlich unten 3.

280 AA Goldmann, WRP 2011, 950, 965. Zur Berücksichtigung von Richtlinien-Entwürfen bei der Auslegung des Unionsrechts, vgl. insbesondere EuGH EU:C:2009:418 Tz. 52 ff. – FEIA/Cul de sac: Umkehrschluss der Nichtübernahme einer Entwurfsregelung in die verabschiedete Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Verordnung. Ferner EuGH Slg. 1997, I-7211 Tz. 25 ff. – Rabobank; EU:C:2015:357 Tz. 54, 61, 72 – Faber/Autobedrijf; Riesenhuber/Riesenhuber, Eur. Methodenlehre², § 11 Rn. 28 f., 32 ff.

281 Art. 17 II DuRL-E.

Der Entwurf zeigt außerdem, dass der Gewinn des Verletzers über den Betrag hinausgehen kann, der für die Kompensation des eingetretenen Schadens erforderlich ist.²⁸² Denn Art. 17 DuRL-E sah vor, dass die Gewinne zugunsten des Rechtsinhabers abgeschöpft werden können, „die der Verletzer aus der betreffenden Rechtsverletzung erzielt hat und die bei der Festsetzung des kompensatorischen Schadensersatzes *unberücksichtigt* bleiben.“²⁸³ Wie Art. 13 I 2 lit. a DuRL zeigt, war und ist der Verletzergewinn lediglich *ein* Faktor, der bei der Ermittlung des kompensatorischen Schadensersatzes berücksichtigt werden *kann*, mit diesem aber nicht identisch ist. Bei einem weiteren Verständnis des Schadensersatzes wäre Art. 17 II DuRL-E überflüssig gewesen: Denn wenn der Gewinn des Verletzers immer als Kompensation des konkret erlittenen Schadens herausverlangt werden kann, wäre ein eigenständiger Gewinnabschöpfungsanspruch überflüssig.

Eine Klarstellung der Berechnungsmethoden für den kompensatorischen Schadensersatz kann mit diesem Absatz auch nicht beabsichtigt gewesen sein. Zum einen wären dafür die Erwägungsgründe der richtige Ort; zum anderen handelt es sich lediglich um eine Option für die Mitgliedstaaten, so dass hierdurch nicht der verpflichtende Teil der Richtlinie konkretisiert werden konnte. Darüber hinaus hat die Kommission deutlich gemacht, dass sie die Gewinnabschöpfung als abschreckendes Element ansieht.²⁸⁴

Auch in ihrem Evaluationsbericht zur Richtlinie geht die Kommission davon aus, dass diese keine Verpflichtung zur isolierten Gewinnabschöpfung enthält, der den tatsächlichen Schaden des Rechtsinhabers übersteigt.²⁸⁵

3. Verpflichtung zu „wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Rechtsbehelfen“

Als Widerspruch zur Beschränkung auf kompensierenden Schadensersatz wird verbreitet das Ziel der Richtlinie in Art. 3 II DuRL gesehen,²⁸⁶ wonach die Rechtsbehelfe „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sein müssen.²⁸⁷ Viele Autoren sind der Ansicht, dass die Richtlinie zu eigenständig präventiven

282 So auch RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61 zum Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums.

283 Hervorhebung nicht im Original.

284 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 25.

285 KOM (2010) 779 endg., S. 9.

286 Amschewitz, DuRL, S. 199; Dreier, GRUR Int 2004, 706, 707; Bodeuwig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 222.

287 Dazu verpflichtet auch etwa die Richtlinie 2001/29/EG vom 22.5.2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (Erwgr 58).

Schadensersatzregelungen verpflichte,²⁸⁸ und erheben die Abschreckung zu einem „Leitprinzip“²⁸⁹ des Schadensrechts, das insbesondere zu generell erhöhten Lizenzgebühren verpflichte.²⁹⁰ Andere sehen in den (vermeintlich) konfligierenden Zielen von Kompensation und Abschreckung einen Widerspruch, der nicht aufzulösen sei.²⁹¹ Teilweise wird sogar das grundsätzliche Bereicherungsverbot in Frage gestellt.²⁹²

a) Einbettung in den Kontext des Unionsrechts

Zunächst wird dabei übersehen, dass sich die Verpflichtung schon wegen ihrer systematischen Stellung auf die gesamte Richtlinie bezieht. Den Mitgliedstaaten steht bei Richtlinien nach Art. 288 III AEUV ein Spielraum zu, wie sie Zielvorgaben einer Richtlinie umsetzen. Daher muss nicht jeder einzelne Umsetzungsaspekt der Richtlinie die Kriterien des Art. 3 DuRL erfüllen, sondern nur die Maßnahmen in ihrer Gesamtheit.²⁹³ Auch die vergleichbaren allgemeinen Vorgaben von TRIPs werden so interpretiert.²⁹⁴

Darüber hinaus ist eine solche Auslegung nur im isolierten nationalen Kontext einzelner Mitgliedstaaten verständlich. Als Unionsrecht muss Art. 3 II DuRL jedoch autonom ausgelegt und in den breiteren Kontext des Unionsrechts eingeordnet werden.²⁹⁵ Die Norm greift lediglich die allgemeine Verpflichtung aus Art. 4 III UA 2 EUV auf, dass Mitgliedstaaten Unionsrecht wirksam umsetzen müssen (*effet utile*).²⁹⁶ Nach der etablierten Formel des EuGH genügen die Mitgliedstaaten diesem Gebot bei *jeder* Umsetzung von Unionsrecht nur, wenn sie „wirksame, verhältnismäßige und abschreckende“ Sanktionen bereithalten (und durchsetzen).²⁹⁷ In dem Sinne ist diese Formulierung des Art. 3 II DuRL auch von der Kommission verwendet worden.²⁹⁸

288 Dreier, GRUR Int 2004, 706, 707 f.; Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 222; Köllner, Mitt 2006, 535, 536. AA Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 392.

289 Goldmann, WRP 2011, 950, 964.

290 v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 464; Tetzner, GRUR 2009, 6, 8 f.; Köllner, Mitt 2006, 535, 536.

291 Amschewitz, DuRL, S. 199; Dreier, GRUR Int 2004, 706, 707; Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 222.

292 v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 463.

293 Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 392; Maute, Schadensberechnung, S. 56 f.; aA Metzger, in: Schadensersatz, 209, 212; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 464.

294 Dreier, GRUR Int 2004, 706, 707. Dazu oben Kapitel 2 A.II.

295 EuGH Slg. 1982, 3415 Tz. 20 – CILFIT.

296 Metzger, in: Schadensersatz, 209, 212.

297 EuGH Slg. 1989, 2965 Tz. 24 – Kommission/Griechenland; Slg. 1990, I-2911 Tz. 17 – Hansen; Slg. 1999, I-4883 Tz. 10 – Nunes und de Matos. Diese Rechtsprechung hat die Kommission für die Durchsetzungs-RL aufgegriffen, Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 19; Mitteilung über die Bedeutung von Sanktionen für die Anwendung des Gemeinschaftsrechts im Binnenmarkt, KOM (1995) 162 endg., S. 2 f. Vgl. zum Effektivitätsgebot auch die Rechtsprechung des EuGH zur privaten Durchsetzung des europäischen Wettbewerbsrechts, EuGH Slg. 2001, I-6297 Tz. 25, 28 – Courage/Crehan; Slg. 2006, I-6619 Tz. 89, 94 – Manfredi.

So verpflichtet auch die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken²⁹⁹ in Art. 11 I die Mitgliedstaaten, geeignete und wirksame Mittel zur Bekämpfung unlauterer geschäftlicher Handlungen vorzusehen. In Art. 13 UGP-RL wird dies präzisiert, wonach die Sanktionen „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sein müssen. Dem wird ganz allgemein keine Verpflichtung entnommen, einen Gewinnabschöpfungsanspruch oder andere überkompensatorische Schadensersatzansprüche vorzusehen.³⁰⁰ Auch die Sanktionen für den Antragsteller einer unrechtmäßigen Grenzbeschlagnahme müssen „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein“³⁰¹, ohne dass dafür überkompensatorische Schadensersatzansprüche eingeführt werden müssen. Diese Standardformel findet sich in wenigstens 363 anderen Richtlinien und Verordnungen,³⁰² unter anderem in Art. 8 der Richtlinie über die Haltung von Wildtieren in Zoos (1999/22/EG), Art. 40 der Richtlinie über die Bereitstellung einfacher Druckbehälter auf dem Markt (2014/29/EU) oder Art. 23 der Richtlinie über Verbraucherkreditverträge (2008/48/EG).

Besonders deutlich wird dies in der aktuellen wettbewerbsrechtlichen Schadensersatz-RL (2014/104/EU). Auch diese verpflichtet die Mitgliedstaaten in Art. 8 II, „dass die Sanktionen, die von den nationalen Gerichten verhängt werden können, wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind.“ In Art. 3 III verbietet die Richtlinie den Mitgliedstaaten jedoch, überkompensatorischen Schadensersatz vorzusehen.³⁰³

Art. 3 II DuRL ist also mitnichten eine Besonderheit der Durchsetzungs-RL. Er weist nur auf die ohnehin bestehende Pflicht der Mitgliedstaaten hin, für eine effektive Durchsetzung des Unionsrechts zu sorgen; besondere Anforderungen an die Schadensersatzregelungen oder gar die Verpflichtung zu Strafaufschlägen sind damit nicht verbunden.³⁰⁴

b) Präzisierung der Vorgaben für Schadensersatzansprüche durch den EuGH

Der EuGH hat diese allgemeinen Anforderungen in seinen Urteilen zur Gleichstellungs-RL für Schadensersatzregelungen präzisiert.³⁰⁵ Danach erfüllen Scha-

298 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 19.

299 Richtlinie 2005/29/EG vom 11.5.2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt, ABl. 2005 L 149, S. 22.

300 Vgl. etwa Harte/Henning/Goldmann, UWG³, § 10 Rn. 1 f.; Ohly/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 4.

301 Art. 30 I Grenzbeschlagnahme-VO (VO Nr. 608/2013).

302 Das ergibt eine Suche bei Beck-Online unter dem Stichwort „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ beschränkt auf Normen/Rechtsvorschriften/EU [Stand: 10.7.2016].

303 Im Wortlaut: „Der vollständige Ersatz im Rahmen dieser Richtlinie darf nicht zu Überkompensation führen, unabhängig davon, ob es sich dabei um Strafschadensersatz, Mehrfachentschädigung oder andere Arten von Schadensersatz handelt.“

304 Im Ergebnis ebenso Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 392.

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

denersatzregeln diese Anforderung bereits dann (aber auch nur), wenn sie den Schaden des Verletzten vollständig kompensieren.³⁰⁶ Wenn sich der Schadensersatz am entstandenen Schaden orientiert und diesen vollständig ersetzt, ist dies nach dem EuGH bereits in ausreichender Weise abschreckend.³⁰⁷ So hat er die in Deutschland vorgesehenen Schadensersatzbeträge für Diskriminierungsoffer als unzureichende Umsetzung der Gleichstellungs-RL angesehen, weil sie nur auf das negative (Vermögens-)Interesse gerichtet waren. Deutsche Gerichte haben den immateriellen Schaden, der den diskriminierten Bewerbern durch die Zurückweisung entstanden ist, überhaupt nicht berücksichtigt. Der EuGH dagegen spricht in seinen Urteilen zum Beamten- und Staatshaftungsrecht der Union, ganz in französischer Tradition, erhebliche vier- bis fünfstellige Summen für solche Schadenspositionen zu.³⁰⁸

Der EuGH hat an anderer Stelle, zur privaten Durchsetzung des europäischen Wettbewerbsrechts, deutlich gemacht, dass der Effektivitätsgrundsatz des Unionsrechts von den Mitgliedstaaten nicht erfordert, überkompensatorischen Strafschadensersatz in ihr nationales Recht einzuführen.³⁰⁹ Auch das Unionsrecht kennt den Grundsatz des Bereicherungsverbots, so dass die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert sind, eine ungerechtfertigte Bereicherung des Geschädigten zu vermeiden.³¹⁰

Demnach kann festgehalten werden: Die Richtlinie stellt keine Anforderungen an die Umsetzung auf, die über die allgemeinen Vorgaben in Art. 4 EUV hinausgehen. Die Vorgabe, abschreckende Sanktionen einzuführen, verpflichtet die Mitgliedstaaten lediglich zu einem (vollständig) kompensierenden Schadensersatz. Zu darüber hinausgehenden Rechtsbehelfen, die auf einen eigenständigen Präventionszweck ausgerichtet sind, zwingt die Richtlinie nicht.

4. Vermeidung von Schranken für den rechtmäßigen Handel

Bisher kaum Beachtung gefunden hat die zweite Vorgabe in Art. 3 II DuRL. Die Richtlinie verpflichtet nicht allein zu wirksamen und abschreckenden Maßnahmen, sondern sie beschränkt diese Verpflichtung auf verhältnismäßige Maßnah-

306 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 (näher oben A.II. 4.). Ähnlich zur Produkthaftung-RL EuGH Slg. 2001, I-3569 Tz. 27 – Veedfald. So jetzt auch Art. 3 I, Erwgr 13 Schadensersatz-RL.

307 Vgl. insbesondere Tz. 24 mit 26 in EuGH Slg. 1993, I-4367 – Marshall. Auch der *Wirtschafts- und Sozialausschuss* des Europäischen Parlaments hebt in seiner Stellungnahme zur Richtlinie hervor, dass die vorhandenen Sanktionen in einigen Mitgliedstaaten nur effektiv angewendet werden müssten, um abschreckend zu wirken, ABl. 2004 C 32/15 Tz. 4.11.

308 Dazu oben A.I.3.

309 EuGH Slg. 2006, I-6619 Tz. 93 ff. – Manfredi. Übernommen von Art. 3 III Schadensersatz-RL.

310 EuGH Slg. 2006, I-6619 Tz. 94 – Manfredi; Slg. 2001, I-6297 Tz. 30 – Courage/Crehan. Allgemein zum europäischen Bereicherungsverbot Wagner, AcP 206 (2006), 352, 395; Wurmnest, Grundzüge, S. 232 f.; Oskierski, Schadensersatz, S. 125 ff., 137.

men, die keine Schranken für den rechtmäßigen Handel aufstellen.³¹¹ Diese letztgenannten Schranken sind in gleicher Weise justiziabel, so dass sie vom EuGH bei der Auslegung der Schadensersatznormen berücksichtigt werden müssen.

Die Richtlinie greift damit Art. 41 I 2 TRIPs auf und betont, dass beim Schadensersatzrecht nicht nur einseitig die Interessen des Geschädigten betrachtet werden dürfen. Schadensersatzregelungen haben auch Auswirkungen auf rechtmäßige Unternehmungen. Wer bei leicht fahrlässigen Rechtsverletzungen zu kräftig an der Schadensersatzschraube dreht, dehnt die Immaterialgüterrechte über ihren sinnvollen Anwendungsbereich hinaus aus.³¹² So wird der notwendige Frei- raum für unternehmerische Aktivitäten verringert, der den gesellschaftlich erwünschten Wettbewerb um die besten Produkte zu den attraktivsten Preisen erst ermöglicht.³¹³

5. Harmonisierungsgrad

Mit der Richtlinie hat der europäische Gesetzgeber lediglich eine Annäherung der Rechtsvorschriften, also eine Mindestharmonisierung, bezweckt.³¹⁴ Deswegen dürfen die Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften erlassen, die für den Rechtsinhaber günstiger sind. Ihnen ist lediglich verwehrt, hinter dem Schutzstandard der Richtlinie zurückzubleiben. Als Option können die Mitgliedstaaten nach Art. 13 II DuRL auch für unverschuldete Rechtsverletzungen Schadensersatz- bzw. Gewinnabschöpfungsansprüche vorsehen. Daneben werden die Mitgliedstaaten in Erwägungsgrund 13 Satz 2 dazu ermuntert, die Rechtsinstrumente der Richtlinie auf andere Handlungen auszuweiten, insbesondere auf Verstöße gegen den lauten Wettbewerb.

6. Verschuldensmaßstab

Nach der Richtlinie muss lediglich bei Rechtsverletzungen Schadensersatz geleistet werden, bei denen der Verletzer wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass er eine Verletzungshandlung vornahm.³¹⁵ Dieser Maßstab entspricht dem des Art. 45 I TRIPs und des englischen Deliktrechts.

311 Dies hat der Rat in seiner EntschlieÙung vom 1.3.2010 noch einmal bekräftigt, ABL C 56/1 Tz. 18. Vgl. auch BR-Drs 64/07, S. 56.

312 Dazu ausführlicher oben I.1. und unten Kapitel 4 D.IV.1.

313 Vgl. dazu auch Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 7: „Selbstverständlich darf die Bekämpfung von Nachahmung und Produktpiraterie in besonders stark umkämpften Marktsegmenten, z. B. bei Autoersatzteilen, nicht als Vorwand dienen, um unliebsame Konkurrenten vom Markt zu vertreiben oder den rechtmäßigen Wettbewerb zu behindern.“

314 Vgl. Art. 2 I, Erwgr 10 DuRL. Ferner KOM (2010) 779 endg., S. 5; BR-Drs 64/07, S. 56; RegE BT-Drs. 16/5048, S. 25; Walter/Lewinski/Walter/Goebel, Art. 13 Enf-Dir Rn. 13.13.8; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460.

315 Art. 13 I 1 DuRL.

Der in Deutschland verwendete Maßstab, nach dem der Verletzer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachten muss, ist mit dem Maßstab der Richtlinie vereinbar.³¹⁶ Der Verletzer muss alles vernünftigerweise wissen, was er mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen kann. Zudem werden in der deutschen Praxis an die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ohnehin derart hohe Anforderungen gestellt, dass sie sich einer Gefährdungshaftung annähert.³¹⁷

Die deutsche Praxis ist also strenger als der geforderte Maßstab.³¹⁸ Das ist aus Perspektive der Richtlinie unschädlich, da sie lediglich eine Mindestharmonisierung bezweckt.³¹⁹ Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten optional nach Art. 13 II DuRL selbst in Fällen schuldlos begangener Rechtsverletzungen Schadensersatz gewähren. Das entspricht etwa der französischen Praxis im Immaterialgüterrecht.³²⁰

7. Beweislastfragen

Der Richtlinienentwurf enthielt in Art. 17 II 2 noch eine Beweislastregelung für die Herausgabe des Verletzergewinns. Diese wurde jedoch wie der Gewinnabschöpfungsanspruch nicht in die endgültige Richtlinie übernommen. Die Richtlinie enthält keine Beweislastregelung mehr, so dass für diese das Recht der Mitgliedstaaten gilt. Diese dürfen jedoch nicht durch zu strenge Darlegungs- und Beweislastregeln verhindern, dass Schadensersatzansprüche wirksam durchgesetzt werden können (Art. 3 I DuRL, Art. 4 III UA 2 EUV).

III. Die zweifache Schadensberechnung des Art. 13 DuRL

Nach Art. 13 I DuRL kann der Schadensersatz auf zwei Arten festgelegt werden. Zum einen können die Gerichte den tatsächlich erlittenen Schaden konkret berechnen und müssen dabei alle relevanten Aspekte des Einzelfalls berücksichtigen (Art. 13 I 2 lit. a DuRL, Erwgr 17, 26; dazu 1.). Zum anderen können die

316 Dreier, GRUR Int 2004, 706, 707; Kämper, GRUR Int 2008, 539, 541; Heinze, ZEuP 2007, 282, 305; Goldmann, WRP 2011, 950, 964. Es verwundert, dass in Art. 12 (Ersatzmaßnahmen) in allen Sprachfassungen dagegen der Maßstab „Vorsatz und Fahrlässigkeit“ verwendet wird. Das dürfte allerdings darauf zurückzuführen sein, dass die niederländische Rechtsprechung als Vorbild für Art. 12 herangezogen (dazu Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 24) und der Fahrlässigkeitsmaßstab nicht vereinheitlicht wurde. Vgl. ausführlicher zu dem Maßstab Marc Weber, Enforcement-RL, S. 165 f.; Walter/Lewinski/Walter/Goebel, Art. 13 Enf-Dir, Rn. 13.13.9 f.; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 214 f.

317 Dazu näher unten Kapitel 4 A.II.4.

318 So auch Dreier, GRUR Int 2004, 706, 707; Frey/Rudolph, ZUM 2004, 522, 528; Kämper, GRUR Int 2008, 539, 542.

319 Ebenso Maréchal, RTDcom 2012, 245, 247; Metzger, in: Schadensersatz, 209, 215; aA Benhamou, IIC 2009, 125, 131.

320 Dazu unten D.I.1. In Österreich (§ 86 I östUrHG; § 150 I östPatG; § 53 I MarkenSchG) und Deutschland (vgl. etwa BGHZ 99, 244, 248 – Chanel No. 5) hat der Rechtsinhaber gegen den schuldlosen Verletzer nach Bereicherungsrecht Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr.

Gerichte zum Ausgleich des erlittenen Schadens einen Pauschalbetrag festlegen (Art. 13 I 2 lit. b, Erwgr 26 S. 2; dazu 2.).

1. Konkrete Berechnung des tatsächlich erlittenen Schadens (Art. 13 I 2 lit. a DuRL)

Die Richtlinie präzisiert in Art. 13 I 2 die allgemeine Verpflichtung, angemessenen Schadensersatz zu zahlen. In lit. a gibt sie den Gerichten der Mitgliedstaaten auf, bei der Festsetzung eines konkreten Schadensbetrages alle in Frage kommenden Aspekte zu *berücksichtigen*. Damit ist nicht gemeint, dass die verschiedenen Aspekte zwingend kumuliert werden müssen. Die Richtlinie verpflichtet zu einem angemessenen und vollständigen, aber nicht zu einem überschießenden Ersatz.³²¹ Soweit verschiedene Aspekte dieselbe Schadensposition betreffen, müssen sie zwar alle bei der Bemessung berücksichtigt, aber nicht aufaddiert werden.³²² Eine Kumulierung ginge über den erforderlichen Ausgleich hinaus und ist daher durch die Richtlinie nicht geboten.³²³

a) Gewinneinbußen der geschädigten Partei

Bereits vor Inkrafttreten der Richtlinie konnte der Rechtsinhaber in allen Mitgliedstaaten Ersatz des eigenen Gewinns geltend machen, der ihm durch die Rechtsverletzung entgangen ist.³²⁴ Die Richtlinie hat an dessen Berechnung in der Praxis bisher kaum etwas verändert.³²⁵

aa) Berücksichtigungsfähige Positionen

Die Richtlinie macht keine ausdrücklichen Vorgaben, welche Positionen beim entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers berücksichtigt werden müssen. Sie verpflichtet lediglich, den Schaden des Rechtsinhabers vollständig auszugleichen und alle einschlägigen Aspekte zu berücksichtigen.³²⁶ Allerdings hat die Kommission bei der Durchsetzungs-RL einen *best practice*-Ansatz verfolgt und sich an bestehenden effektiven Rechtsinstrumenten der Mitgliedstaaten orientiert.³²⁷ Um den autonom auszulegenden Begriff der „Gewinneinbußen“³²⁸ zu präzisieren, kann daher in einem ersten Schritt auf die gemeinsamen Rechtsüberzeugungen

321 Vgl. Art. 13 I 1 mit Erwgr 26 S. 3.

322 Vgl. Tilmann, ZEuP 2007, 288, 292; v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 363.

323 Stieper, WRP 2010, 624, 627.

324 Cohen/Haugaard, JIPLP 2010, 372, 373.

325 Vgl. Commission Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final, S. 22.

326 Art. 13 I 2 lit. a; Erwgr 26 S. 1.

327 Vgl. KOM (2010) 779 endg., S. 5.

328 *Lost profits* (EN); *manque à gagner* (FR); *mancato guadagno* (IT); *pérdidas de beneficios* (ES).

der Mitgliedstaaten zurückgegriffen werden.³²⁹ In einem zweiten Schritt muss dann überprüft werden, ob diese Praxis bereits einen vollständigen Schadensausgleich sicherstellt oder ob der Telos der Richtlinie eine Modifikation erfordert.

(1) Entgangene Gewinne und erzwungene Preissenkungen

Die Gewinneinbußen erfassen zunächst den Gewinn aus allen Geschäften, die dem Rechtsinhaber wegen der Rechtsverletzung entgangen sind. Daneben ist in den Mitgliedstaaten anerkannt, dass der Rechtsinhaber auch Preissenkungen oder unterlassene Preiserhöhungen als Schaden geltend machen kann, zu denen er durch die Rechtsverletzung gezwungen wurde.³³⁰ Dies gilt nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft, wenn das Preisniveau nachhaltig beschädigt wurde oder der Preis nur schrittweise auf das frühere Niveau angehoben werden kann.³³¹

(2) Sprungbrett-Effekt

Des Weiteren erstrecken sich die Gewinneinbußen auch auf solche Waren und Dienstleistungen, die zwar selbst nicht sonderrechtlich geschützt sind, die der Rechtsinhaber aber zusammen mit den sonderrechtlich geschützten Produkten abgesetzt hätte, etwa Zubehör oder Wartungsverträge (Sprungbrett-Effekt).³³² Noch nicht abschließend geklärt ist, inwiefern der Rechtsinhaber Gewinne aus seinem sonderrechtlich nicht geschützten Produktportfolio geltend machen kann, die ihm entgangen sind, weil erst die Rechtsverletzung einem Konkurrenten den Markteintritt ermöglichte.³³³ Hier wird man, wie in England, über ein wertendes Kausalitätskriterium differenzieren müssen, ob die Rechtsverletzung *conditio sine qua non* für den Zutritt war oder ob der Verletzer dies auch auf anderem Weg hätte bewerkstelligen können.³³⁴

329 Zur Bedeutung der rechtsvergleichenden Methode differenzierend Riesenhuber/Schwartze, Eur. Methodenlehre², § 4 Rn. 1, 16 f.

330 In Frankreich etwa CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 813 – Kaufler/Armor II; in England Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47, 183 ff.

331 Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47, 183 ff.

332 In Frankreich, CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC, und in England, Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 460 (CA).

333 Vgl. Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors [1996] FSR 356 (Ch); dazu unten D.II. 2.a)bb). Vgl. dazu auch in den USA THK v NSK, 917 F. Supp. 563, 571, 575 (N.D. Ill. 1996) und in Australien A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 (Federal Court of Australia). Kritisch zur Rechtsprechung *Cornish/Llewellyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-45.

334 Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors [1996] FSR 356, 360 (Ch). Ebenso MJA Scientifics v SC Johnson [1998] FCA 1467 (Australien). Vgl. auch Paterson Zochonis v Merfarken Packaging [1986] 3 All ER 522, 538 (CA). Dazu unten D.II.2.a)bb).

(3) Verlust einer Chance

Nicht klar beantwortet werden kann, ob bereits der Verlust einer bloßen Erwerbschance eine Vermögensposition ist, die bei der Schadensberechnung zwingend berücksichtigt werden muss. Das Schadensrecht der Mitgliedstaaten ist insofern uneinheitlich, auch wenn die meisten Rechtsordnungen in einer entgangenen Chance in der ein oder anderen Form einen Schaden sehen.³³⁵ In England und Frankreich ist dies zwar dem Grundsatz nach anerkannt, spielt aber lediglich in der französischen Immaterialgüterrechtspraxis eine, wenn auch untergeordnete, Rolle.³³⁶ Auch die Unionsgerichte haben in einigen Fällen die Erwerbschance in Beamtensachen als Schadensposition anerkannt; eine stringente Rechtsprechung ist aber nicht zu beobachten.³³⁷ In anderen Rechtsordnungen, etwa in Deutschland, wird dagegen eine Erwerbsposition erst dann als Schaden anerkannt, wenn diese mit hinreichender Wahrscheinlichkeit realisiert worden wäre.³³⁸ Vor dem Hintergrund dieser uneinheitlichen Praxis kann man nicht davon ausgehen, dass die Richtlinie ohne einen klarstellenden Hinweis zu einem entsprechenden Ersatz zwingt.

bb) Darlegungs- und Beweislast

Die Richtlinie macht keine Vorgaben zur Darlegungs- und Beweislast.³³⁹ Die Mitgliedstaaten dürfen aber nicht mit zu strengen Nachweisanforderungen die Geltendmachung des konkreten Schadensersatzes erheblich erschweren oder unmöglich machen.³⁴⁰ Die wettbewerbsrechtliche Schadensersatz-RL präzisiert diese Anforderungen: Die Mitgliedstaaten müssen ihren Gerichten ermöglichen, die Höhe des Schadens zu schätzen, wenn feststeht, dass dem Kläger ein Schaden entstanden ist.³⁴¹ Die Gerichte sind verpflichtet, von ihren Kompetenzen Gebrauch zu machen.³⁴² Das gilt ausdrücklich auch für den Fall, dass es „praktisch unmöglich oder übermäßig schwierig ist, die Höhe des erlittenen Schadens aufgrund der vorhandenen Beweismittel genau zu beziffern“ (Art. 17 I S. 2).³⁴³

In Deutschland spielt die konkrete Schadensberechnung seit dem Tolbutamid-Urteil³⁴⁴ des BGH kaum noch eine Rolle. In England und in Frankreich dagegen

335 Rechtsvergleichender Überblick etwa bei *Mäsch*, Chance und Schaden, S. 156 ff.

336 Dazu D.I.3.a)aa)(3) (Frankreich) und D.II.1.e), 2.a)dd) (England).

337 Dazu oben A.I.2.a).

338 Ebenso in Österreich, dazu *Mäsch*, Chance und Schaden, S. 158 ff. Vgl. ferner *Fleischer*, JZ 1999, 766, 768, und Kapitel 4 C.III.3.d).

339 Dazu oben II.7.

340 Besonders deutlich jetzt Art. 4 Schadensersatz-RL.

341 Art. 17 I 2 Schadensersatz-RL.

342 Art. 4 S. 1 Schadensersatz-RL.

343 Zum Leitfaden der Kommission oben Fn. 97.

344 BGHZ 77, 16 – Tolbutamid.

hat der Ersatz des entgangenen Gewinns eine erhebliche praktische Bedeutung. In beiden Rechtsordnungen wird der Umsatz des Verletzers als erste Bezugsgröße genommen, um danach mit einer detaillierten ökonomischen Analyse den Anteil zu bestimmen, der davon auf den Rechtsinhaber entfallen wäre.³⁴⁵ Hätte der Rechtsinhaber den Umsatz auch ohne die Rechtsverletzung teilweise nicht an sich ziehen können, hat er ergänzend Anspruch auf Schadensersatz nach der Lizenzanalogie.³⁴⁶ Diese Form der Schadensberechnung führt in Frankreich und England zu signifikanten Schadensersatzbeträgen. Steht daher fest, dass dem Rechtsinhaber Gewinn entgangen ist, müssen deutsche Gerichte bei dieser Berechnungsmethode den Rechtsinhabern entgegenkommen, etwa durch tatsächliche Vermutungen oder eine entschlossener Schätzungspraxis.

b) Zu Unrecht erzielte Gewinne des Verletzers

Wie gesehen (unter II.2.) verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten lediglich zur Gewährleistung von Schadensersatz, nicht aber zu einer eigenständigen Gewinnabschöpfung.³⁴⁷ Dennoch sollen die Gerichte die zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers bei der Festsetzung des konkreten Schadensersatzes „berücksichtigen“ (Art. 13 I 2 lit. a DuRL). In der gesamten Union hat dies die Frage provoziert, in welchem Verhältnis die Verletzervorteile und der Schaden des Verletzten stehen sollen. Besonders treffend ist dies in *Copinger and Skone James* on Copyright auf den Punkt gebracht worden:³⁴⁸

„Obvious difficulties arise from the phrase ‘any unfair profits made by the defendant’. It is not immediately clear why ‘unfair profits’ should be relevant to an assessment of the ‘damages’ which will be ‘appropriate’ to ‘the actual prejudice suffered by the claimant’ and which, according to recital 26 to the Directive, are intended to be compensatory.“

In Deutschland ist diese Passage dagegen weitgehend undifferenziert als Bestätigung der bisherigen dreifachen Schadensberechnung aufgefasst worden.³⁴⁹ Diese Sichtweise scheint maßgeblich durch das bestehende Vorverständnis und den Wunsch geprägt worden zu sein, nichts an dem etablierten deutschen Schadensersatzregime ändern zu müssen.

345 Dazu unten D.I.3.a)aa)(4) (Frankreich) und D.II.2.a)dd) (England).

346 Dazu unten D.I.3.a)aa)(5) (Frankreich) und D.II.2.b)bb) (England).

347 GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 104 – Hanson/Grünewald.

348 *Copinger on Copyright*¹⁶, Rn. 21–194. Vgl. auch *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.24: „How, one may ask, can the making of unfair profits by the defendant amount to prejudice to the claimant – is that not a matter for an account of profits rather than damages?“. Ferner kritisch Dreier, GRUR Int 2004, 706, 709 f.; Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292, 293; Mizaras, GRUR Int 2006, 979, 982; Gozzi, GRUR Int 2008, 31, 33; Benhamou, IIC 2009, 125, 139; Cohen/Haugaard, JIPLP 2010, 372, 377.

349 Vg. etwa Rohlfing, Enforcement-Richtlinie, S. 195; Amschewitz, DuRL, S. 205; Kämper, GRUR Int 2008, 539, 541; Bodewig/Wandtke, GRUR 2008, 220, 224; Goldmann, WRP 2011, 950, 963. Zweifel melden dagegen an Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292, 293; Dreier, GRUR Int 2004, 706, 709 f. Vgl. auch Busse/Keukenschrijver, PatG⁷, § 139 Rn. 164.

Das überzeugt bei autonomer Auslegung der Richtlinie nicht.³⁵⁰ Die Richtlinie verpflichtet die Gerichte der Mitgliedstaaten lediglich, die Besonderheiten des Einzelfalls zu prüfen (Erwgr 17) und bei der Schadensberechnung alle wesentlichen Kriterien, darunter den Gewinn des Verletzers, zu *berücksichtigen*. Unter aa) wird anhand einer systematischen Auslegung gezeigt, dass der Verletzerge-
winn lediglich *ein* Indiz für den konkret erlittenen Schaden des Rechtsinhabers ist.³⁵¹ Art. 13 I 2 lit. a DuRL zwingt die Gerichte aber nicht, den Schaden des Rechtsinhabers mit dem Gewinn des Verletzers gleichzusetzen.³⁵² Unter bb) wird in einem rechtsvergleichenden Überblick gezeigt, dass mit Ausnahme Deutschlands keine andere Rechtsordnung den Verletzerge-
winn als *Schadensersatzanspruch* zuspricht. Zur Kompensation des eingetretenen Schadens müssen die Gerichte daher nicht den Verletzerge-
winn auskehren, wenn nach den Umständen des Einzelfalls feststeht, dass der konkrete Schaden des Rechtsinhabers geringer ist.

Bei der Bewertung der Argumente ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Richtlinie um eine Mindest- und nicht um eine Vollharmonisierung handelt. Es steht daher jedem Mitgliedstaat frei, über seine unionsrechtliche Verpflichtung hinaus einen Gewinnabschöpfungsanspruch vorzusehen, sei es auf Schadensersatzbasis, sei es auf Basis einer Geschäftsführung ohne Auftrag (dazu unten IV.).

aa) Rechtsnatur, Wortlaut und Systematik

Dieses Ergebnis kann zunächst auf das oben unter II.2. herausgearbeitete dogmatische Argument gestützt werden, dass mit Art. 13 I 2 lit. a DuRL kein eigenständiger Gewinnabschöpfungsanspruch geschaffen wurde. Der dort geregelte Schadensersatzanspruch verpflichtet ausschließlich dazu, die erlittenen Nachteile des Rechtsinhabers zu kompensieren. Der Gewinn des Verletzers und die Nachteile des Rechtsinhabers sind aber zwei kategorial unterschiedliche Dinge.³⁵³

Keinen Platz haben demnach Argumente, die den Gewinn des Verletzers deswegen abschöpfen wollen, um keinen Anreiz für weitere Rechtsverletzungen zu geben.³⁵⁴ Diesen eigenständig präventiven Ansatz, wie er noch vom Kommissi-

350 So jetzt auch EuGH EU:2016:419 Tz. 41 – Hanson/Grünwald (zu Art. 94 GemSortVO); GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 104 – Hanson/Grünwald.

351 Vgl. Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 295; *Béteille/Yung*, Rap. Senat 2010-2011 Nr. 296, S. 29; *Gasnier*, *Prop. indust.* 11/2007, 11, 14; *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292, 293; *Dreier*, GRUR Int 2004, 706, 709. So ist etwa die bisherige Praxis in England und Frankreich.

352 GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 99 – Hanson/Grünwald. So auch EuGH EU:2016:419 Tz. 31 – Hanson/Grünwald (zu Art. 94 GemSortVO), wobei er allerdings darauf abstellt, dass nach dem Wortlaut von Art. 94 II GemSortVO der Verletzervorteil nicht zu berücksichtigen ist.

353 Vgl. GA *Kokott*, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone; GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 99, 104 – Hanson/Grünwald.

354 Etwa *Wirtz*, *Verletzungsansprüche*, S. 200 f.

onsentwurf verfolgt wurde, hat der Richtlinienggeber klar abgelehnt.³⁵⁵ Daher ist im Folgenden nur noch zu prüfen, ob der Richtlinienggeber das deutsche Modell einer Gewinnabschöpfung auf *Schadensersatzbasis* verpflichtend für alle Mitgliedstaaten übernehmen wollte, um eine angemessene Kompensation der Rechteinhaber sicherzustellen.³⁵⁶

Zunächst spricht bereits der Wortlaut gegen eine solche Verpflichtung.³⁵⁷ Bei der Festsetzung des Schadensersatzes sollen die zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers lediglich „berücksichtigt“, nicht aber „abgeschöpft“ werden.³⁵⁸ Wenn etwas bei der Festsetzung des Schadensersatzes neben anderen Kriterien berücksichtigt werden soll, bedeutet das nicht, dass dieses Etwas in jedem Fall als Schaden zu ersetzen ist.³⁵⁹ Es gibt (seltene) Fälle, in denen der Verletzergewinn mit den Nachteilen des Rechtsinhabers identisch ist, so dass in diesen Fällen der Schadensersatz dessen Höhe erreicht. Wenn aber feststeht, dass der Schaden des Rechtsinhabers den Gewinn des Verletzers nicht erreicht, ist er als Bemessungsfaktor im Wortsinne „berücksichtigt“ worden, auch wenn er nicht in voller Höhe zugesprochen wird.

Auch die Historie der Richtlinie spricht gegen eine Gleichsetzung von Schaden und Verletzergewinn.³⁶⁰ Nachdem im Richtlinienentwurf noch ausdrücklich davon die Rede war, dass dem Rechtsinhaber „alle Gewinne zufallen“ sollen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass mit der deutlich abgeschwächten Formulierung „berücksichtigen“ eine Verpflichtung zur Gewinnabschöpfung auf Schadensersatzbasis eingeführt werden sollte.

Die Richtlinie strebt nur noch einen kompensatorischen Ausgleich an.³⁶¹ Eine pauschale Gewinnabschöpfung ist mit diesem Telos nicht vereinbar. Im Großteil der Fälle gibt es weder einen rechtlichen noch einen tatsächlichen Zusammenhang zwischen dem Schaden des Rechtsinhabers und dem Gewinn des Verletzers.³⁶² Wenn der Verletzergewinn nach den Umständen des Einzelfalles nicht dem Schaden des Rechtsinhabers entspricht, kann dessen Auskehrung nur mit

355 Dazu oben I.

356 So etwa *Goldmann*, WRP 2011, 950, 963.

357 *Benhamou*, IIC 2009, 125, 140; *Bruguère*, Propr. Int. 2009, 377 f.; *May*, Propr. Industr. 3/2008, 9, 10.

358 *Raynard*, D. 2012, 520, 529; *Bruguère*, Propr. Int. 2009, 377 f.

359 *Gozzi*, GRUR Int 2008, 31, 34; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 295.

360 Vgl. allgemein zur Berücksichtigung von Richtlinien-Entwürfen bei der Auslegung des Unionsrechts, EuGH Slg. 1997, I-7211 Tz. 25 ff. – *Rabobank*; *Riesenhuber/Riesenhuber*, Eur. Methodenlehre², § 11 Rn. 28 f., 32 ff.

361 Vgl. auch *GA Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 71 – *Hanson/Grünewald* (zu Art. 94 Gem-SortVO).

362 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – *Tintenpatrone*; *Benkard/Grabinski/Zühlch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 62; *Kühnen*, Patentverletzung⁷, Rn. 2729; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG³, vor § 14 Rn. 235; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 218; *Bertrand*, Droit d'auteur³, Rn. 117.37; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 140; *Azzi*, D. 2008, 700, 709. Deswegen spricht der BGH auch lediglich von der „Fiktion“, dass der Gewinn des Verletzers dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers entspricht, BGHZ 145, 366, 372 – *Gemeinkostenanteil*; 60, 168, 173 – *Modeneuheit*; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – *Steckverbindergehäuse*.

Hilfe einer Fiktion erklärt werden.³⁶³ Eine solche Fiktion widerspricht dem systematischen Aufbau von Art. 13 I 2 DuRL.³⁶⁴ Denn die Richtlinie sieht ein zweipoliges Schadensersatzmodell vor: Auf der einen Seite kann ein pauschalierter Schadensersatz gewährt werden.³⁶⁵ Dieser wird unabhängig von den konkret erlittenen Nachteilen nach Lizenzgrundsätzen ermittelt (lit. b). Auf der anderen Seite kann der Schaden konkret ermittelt werden (lit. a). Der Richtliniengeber hat systematisch klar zwischen konkretem und abstraktem Schaden unterschieden. Es wäre also höchst verwunderlich, wenn er unter den Kriterien des *konkret* zu ermittelnden Schadensersatzes mit dem Verletzererfolg ein Kriterium platziert hätte, das unabhängig von den ökonomischen Auswirkungen des Einzelfalls doch wieder zu einer pauschalen Schadensersatzberechnung führen würde. Zwar kann die Bezugsgröße des Verletzererfolgs – genauso wie die angemessene Lizenzgebühr – konkret berechnet werden; doch diese Bezugsgröße steht im Regelfall in keinem Zusammenhang zu dem konkreten Schaden des Rechtsinhabers. Wegen des fehlenden Bezugs dieser beiden Größen ist die Gewinnherausgabe eine pauschalisierte Berechnungsmethode.³⁶⁶

Für diese Auslegung sprechen des Weiteren die Erwägungsgründe 17 und 26 sowie Art. 13 I 2 lit. a DuRL. Hiernach sollen bei der Festsetzung des Schadensersatzes *alle* einschlägigen Aspekte berücksichtigt werden. Mit dieser Verpflichtung schwer in Einklang zu bringen ist die Hypothese, dass sich die Höhe des Verletzererfolgs bei der Schadensfestsetzung auch dann durchsetzen soll, wenn es im konkreten Fall klare Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Schaden des Rechtsinhabers geringer gewesen ist.³⁶⁷

Zudem ordnen die Immaterialgüterrechte dem Rechtsinhaber nur eine exklusive Gewinnchance zu, nicht aber den Gewinn als solchen. Deswegen hat er auf den Gewinn nur dann einen Anspruch, wenn er durch die Verletzung an dessen Realisierung gehindert worden ist.³⁶⁸

363 Dreier, GRUR Int 2004, 706, 710. So auch ausdrücklich BGHZ 60, 168, 173 – Modeneinheit. Vgl. ferner BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse.

364 Vgl. Amschewitz, DuRL, S.205, der dem systematischen Argument aber kein hohes Gewicht beimisst. Vgl. auch Art. 13 II, III des Entwurfs der Geschäftsgeheimnis-RL: Danach ist der Verletzererfolg ein Anhaltspunkt für die Schätzung des konkreten Schadens nach Art. 13 II und gerade nicht als Bestandteil des Pauschalschadensersatzes nach Art. 13. III. Dazu oben A.II.6.

365 Der deutsche Wortlaut der Lizenzanalogie („in geeigneten Fällen“) ist insofern missverständlich; aus den anderen Sprachfassungen ergibt sich, dass beide Varianten von Art. 13 I 2 DuRL echte Alternativen sind, dazu unten 2.b)aa).

366 Dazu unten Kapitel 4 C.III.4.b).

367 Vgl. auch GA Saugmandsgaard Øe, EU:C:2016:73 Tz. 102, 104 – Hanson/Grünwald.

368 Dazu ausführlich unten Kapitel 4 D.IV.2.

bb) Rechtsvergleichung

Eine rechtsvergleichende Auslegung bestätigt dieses Ergebnis.³⁶⁹ Mit Ausnahme von Deutschland und (unter Einschränkungen) Italien hat keiner der untersuchten Mitgliedstaaten den Verletzergewinn pauschal als *Schadensersatz* zugesprochen. Vor der Durchsetzungs-RL haben die Mehrheit der Mitgliedstaaten den Gewinn des Verletzers auf sehr unterschiedliche Art und Weise bei der Festsetzung des Schadensersatzanspruchs berücksichtigt; sie haben ihn aber nicht in voller Höhe als Schadensersatz ausgeschüttet.³⁷⁰ In vielen Staaten der EU war vor der Durchsetzungs-RL eine eigenständige Herausgabe oder Berücksichtigung des Verletzergewinns gänzlich unbekannt.³⁷¹ Schon das macht es unwahrscheinlich, dass der Richtlinienggeber eine Gewinnabschöpfung auf Schadensersatzbasis nach deutschem Modell eingeführt hat, ohne das wenigstens in den Erwägungsgründen klarzustellen.

Am stärksten hat sich Italien der deutschen Fiktion angenähert. Wenn Rechtsinhaber und Verletzer Konkurrenten auf demselben Markt waren, konnte der Rechtsinhaber den vom Verletzer erzielten Gewinn als Beweiserleichterung für die Höhe seines entgangenen Gewinns heranziehen und als Mindestschadensersatz fordern.³⁷² Voraussetzung dafür war aber die Feststellung, dass der Rechtsinhaber den Umsatz des Verletzers selbst gemacht hätte.³⁷³ Dass die Richtlinie dieses Modell übernommen hat, ist ebenfalls unwahrscheinlich. Wie gerade unter aa) dargestellt, hat sich der Richtlinienggeber als Mindestschaden für die in Europa allgemein anerkannte und praktizierte Lizenzanalogie entschieden. Die von der Kommission vorgeschlagene Gewinnabschöpfung konnte im Gesetzgebungsprozess dagegen keine Mehrheit finden.

Wie vom Wortlaut der Richtlinie vorgegeben, ist der Verletzergewinn bei der Ermittlung des Schadensersatzes bereits vor Richtlinienerlass von England, Frankreich und den Niederlanden „berücksichtigt“ worden.³⁷⁴ England und die Niederlande kennen zwar einen Gewinnabschöpfungsanspruch. Dabei handelt es

369 Vgl. auch Busse/*Keukensbrijver*, PatG⁷, § 139 Rn. 164. Die Rechtsvergleichung ist zur Auslegung deswegen ergiebig, weil die Kommission bei der Durchsetzungs-RL einen *best practice* Ansatz gewählt und sich an den vorhandenen Rechtsinstrumenten orientiert hat, vgl. KOM (2010) 779 endg., S. 5. Allgemein zur Bedeutung der rechtsvergleichenden Auslegung im europäischen Recht, *Streinz*, in: *Rechtstheorie*, 223, 246 mwN; *Riesenhuber/Schwartz*, Eur. Methodenlehre², § 4 Rn. 1, 16 f.

370 Vgl. auch Commission Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final, S. 21 f. mit zum Teil sehr ungenauen rechtsvergleichenden Anmerkungen.

371 So etwa in Estland, Finnland, Malta, Rumänien, Schweden, Spanien, der Tschechischen Republik und Zypern, vgl. *Cohen/Haugaard*, JIPLP 2010, 372, 375; *Metzger*, in: *Schadensersatz*, 209, 218 mwN; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 963 mwN.

372 App. Milano, 28.5.1999, AIDA 1999, 736, 740.

373 Vgl. etwa Trib. Venezia, 28.7.2009, Nr. 2084 (Nr. 3469/2004 RG).

374 Besonders deutlich kommt dies in einem Urteil des Pariser Cour d'Appel (Ann. 1963, 283, 291) zum Ausdruck: „*que si en général les tribunaux tiennent compte du bénéfice réalisé par le contrefacteur, c'est parce qu'ils présument que le breveté en aurait réalisé autant, mais cette présomption de fait doit céder devant la preuve contraire*“ (Hervorhebung nicht im Original).

sich aber um einen eigenständigen, alternativen Rechtsbehelf, der anstelle des Schadensersatzes geltend gemacht werden kann.³⁷⁵ Soll dagegen der Schadensersatz berechnet werden, berücksichtigen die Gerichte in beiden Rechtsordnungen den Gewinn des Verletzers lediglich als Bezugspunkt für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers.³⁷⁶ Wegen des rechtlichen Monopols am Immaterialgut könne man grundsätzlich davon ausgehen, dass die Rechtsverletzung Käufer, die beim Rechtsinhaber gekauft hätten, zum Verletzer umlenkt. Diese Annahme wird aber anhand detaillierter Analysen der ökonomischen Verhältnisse des konkreten Falls und von *commercial common-sense* korrigiert.³⁷⁷ Auch in Frankreich wird der Verletzerumsatz als rechnerische Bezugsgröße für den entgangenen Gewinn herangezogen, aber niemals als solcher ausgeschüttet.³⁷⁸

Vor diesem Hintergrund liegt es viel näher, dass die Richtlinie das französische, niederländische und englische Modell aufgegriffen hat, wonach der Verletzergewinn als erste Näherungsgröße für den entgangenen Gewinn herangezogen, dann aber anhand einer konkreten Einzelfallanalyse korrigiert wird.

Bestätigt wird dieser Befund durch einen Blick über die Grenzen der EU: In der Schweiz kann in eng umgrenzten Fällen der Verletzerumsatz zur Berechnung des entgangenen Gewinns herangezogen werden.³⁷⁹ Eine eigenständige Gewinnabschöpfung auf Schadensersatzbasis wird dort als Bruch mit der zivilrechtlichen Schadenskonzeption angesehen, die allein an der Kompensation des tatsächlich eingetretenen Schadens ausgerichtet ist. Die Gewinnabschöpfung wird nach den eigenständigen Regeln über die unechte Geschäftsführung ohne Auftrag durchgeführt, die einen ganz anderen Zweck und andere Voraussetzungen als der Schadensersatzanspruch hat.³⁸⁰ Daher wird die Gewinnabschöpfung im Schweizer Recht als eigenständiger, alternativer Rechtsbehelf und nicht als Schadensberechnungsmethode angesehen.

Selbst in den USA, wo die Präventions- und Sanktionsfunktion des Schadensersatzrechts stärker betont und praktiziert wird als in den europäischen Rechtsordnungen, wird im Urheber- und Markenrecht zwischen dem Gewinnabschöp-

375 Zum englischen Recht vgl. etwa *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71. Zu den Niederlanden Hoge Raad, 14.4.2000, NJ 2000, 489 – HBS/Danestyle (unter 3.3.5). Ebenso in Österreich OGH, 9.11.2010, Az. 4 Ob 173/10 – Ludwig Boltzmann Institut (unter 3.5, 3.8). Dazu auch *Tilmann*, FS Schilling, 367, 371; *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 563. Diese Unterschiede stellt auch *Wirtz*, Verletzungsansprüche, S. 199, heraus.

376 Dazu etwa *Perini v LPC* [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 68, und unten D.II.2.a)dd). Zur niederländischen Praxis *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 497 mwN, und unten D.IV.1.

377 Vgl. etwa *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 77 ff.; *Perini v LPC* [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 68, 76 ff.

378 Instrukтив *TGI Paris*, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1000 ff. – *Waters/Agilent*, und unten D.I.3.a)aa)(1). Ebenso in Bulgarien, Litauen (dazu *Mizaras*, GRUR Int 2006, 979, 981) und Slovenien, *Cohen/Haugaard*, JIPLP 2010, 372, 375.

379 BG, 6.10.2004, Az. 4C.98/2004, sic! 2005, 215 – *Textilfarben* (unter 2.); BG, 5.1.2001, Az. 4C.163/2000 – *HB Maschinen & Werkzeuge AG* (unter 6.b); *Lange/Marbach/Widmer*, Int MarkenR, Rn. 4874; *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 40 mwN. Dazu mehr unten E.I.1.b).

380 Vgl. etwa BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – *Merck*.

fungsanspruch und dem Schadensersatzanspruch getrennt.³⁸¹ Bei Patentverletzungen steht dem Rechtsinhaber sogar nur ein Schadensersatz-, aber kein Gewinnabschöpfungsanspruch zur Verfügung.³⁸²

c) Sonstige negative wirtschaftliche Auswirkungen

Ausweislich des Wortlauts handelt es sich bei den Gewinneinbußen des Rechtsinhabers nur um einen Teil der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Rechtsverletzung, die der Verletzer ausgleichen muss.³⁸³

aa) Schädigende Nutzung

Neben den Gewinneinbußen müssen auch alle sonstigen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen ersetzt werden, insbesondere wenn das Immaterialgut in schädigender oder verwässernder Weise benutzt wurde. In allen untersuchten Rechtsordnungen sind solche Schadenspositionen im Grundsatz anerkannt. Allerdings spielen sie nur in der französischen Gerichtspraxis eine nennenswerte Rolle. Dort werden zum Teil ganz erhebliche Summen für die Vulgarisierung von Immaterialgütern und sonstige Imageschäden zugesprochen.³⁸⁴

In den anderen untersuchten Rechtsordnungen, insbesondere in Deutschland, stellen die Gerichte an die Bezifferung der Schadenshöhe so hohe Anforderungen, dass ein Ersatz für die schädigende Nutzung kaum jemals zugesprochen wird.³⁸⁵ Eine solche Gerichtspraxis ist mit den Anforderungen nicht vereinbar, die der EuGH an wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Rechtsbehelfe stellt. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die entstandenen Beeinträchtigungen vollständig auszugleichen.³⁸⁶ Substantiierungsanforderungen und Beweismaß für die Höhe der erlittenen Schadens sind grundsätzlich Sache der Mitgliedstaaten.³⁸⁷ Um dem Effektivitätsgrundsatz zu entsprechen, dürfen daran aber nicht so hohe Anforderungen gestellt werden, dass die Rechtsdurchsetzung übermäßig erschwert oder praktisch unmöglich gemacht wird.³⁸⁸ Daher dürfen die Mitgliedstaaten den Ersatz für eine schädigende Nutzung nicht in einem Großteil der Fäl-

381 Dazu unten E.II.2.a).

382 Vgl. etwa *Aro Manufacturing v Convertible Top Replacement*, 377 US 476, 505 (1964), und unten E.II.2.

383 Vgl. *Goldmann*, WRP 2011, 950, 969.

384 Dazu D.I.3.a)cc)(2).

385 Ebenso Commission Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final, S. 23.

386 Vgl. nur EuGH Slg. 1997, I-2195 Tz. 25, 27, 32, 39 f. – Draempaehl. Auch die Kommission weist in ihrer Evaluation der DuRL darauf hin, dass die Gerichte Schadensersatz für andere wirtschaftliche Folgen und immaterielle Schäden häufiger zusprechen sollen, KOM (2010) 779 endg., S. 9.

387 Vgl. zur Durchsetzung des Unionswettbewerbsrechts die Mitteilung der Kommission zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen wegen Zuwiderhandlungen gegen Artikel 101 oder 102 AEUV, ABl. 2013 C 167/07 Tz. 8.

388 Vgl. nur EuGH Slg. 2001, I-6297 Tz. 29 – *Courage/Crehan*; Slg. 2006, I-6619 Tz. 92 – *Manfredi*.

le mit dem Hinweis darauf verweigern, dass dem nationale Schadensersatztraditionen entgegenstehen. Die Anforderungen an Gewissheit und Grad der Präzision bei der Höhe des Schadens dürfen nicht stets zulasten des Verletzten gehen, wenn feststeht, dass ein solcher Schaden entstanden ist.³⁸⁹ In solchen Fällen müssen die Gerichte sich mit näherungsweisen Schätzungen begnügen.³⁹⁰

„If the court finds damage has occurred it must do its best to quantify the loss even if a degree of speculation and guess work is involved.“³⁹¹

Gesetzesänderungen sind dafür nicht erforderlich. Alle untersuchten Rechtsordnungen ermöglichen ihren Gerichten, die Höhe des Schadens zu schätzen, wenn und soweit die Parteien keine näheren Angaben machen können. Diese müssen die Freiheit, die ihnen die jeweiligen Prozessordnungen gewähren, „lediglich“ nutzen, auch wenn dies für diese Schadenspositionen ungewohnt ist. Für eine rationale Auseinandersetzung dringend erforderlich ist, dass die Gerichte ihre Kriterien für die Schätzung offengelegen. So lässt sich vermeiden, dass – wie dies in Frankreich zu beobachten ist³⁹² – bei diesen Schadenspositionen Faktoren berücksichtigt werden, die bei anderen Schadenspositionen bereits verwendet wurden. Insbesondere darf die Nutzung als solche nicht in jedem Fall mit einem „Verwässerungsaufschlag“ versehen werden, wenn die unberechtigte Nutzung des Immaterialguts bereits durch die Entschädigung nach der Lizenzgebühr abgegolten wird.

bb) Kosten der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher

Die Rechtsinhaber beklagen sich regelmäßig über die hohen Kosten, die für die Marktbeobachtung und für die Ermittlung konkreter Rechtsverletzungen und des Schadensumfang entstehen. Dies scheint die Richtlinie aufgegriffen zu haben. Nach Erwägungsgrund 26 Satz 3 müssen bei der Kompensation des entstandenen Schadens auch die Kosten berücksichtigt werden, die dem Rechtsinhaber durch die Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher entstanden sind. Separat geregelt ist der Ersatz *gerichtlicher* Rechtsverfolgungskosten in Art. 14 der Richtlinie.

389 Das hat die Kommission etwa in ihrem Richtlinien-Entwurf für private Schadensersatzklagen nach Kartellverstößen deutlich gemacht, KOM (2013) 404 endg., S. 35, und Art. 16 II des Entwurfs.

390 KOM (2013) 404 endg., S. 35.

391 Enzed Holdings v Wynthea Pty [1984] FCA 373 Tz. 68 (Federal Court of Australia). Vgl. auch SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 87; Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 31 ff.; Adidas-Salomon AT v Turner [2003] FCA 421 Tz. 5 (Federal Court of Australia): „Nevertheless, notwithstanding the difficulties facing me on the assessment of damages, the task of the Court is to do the best it can on the available material“; National Process Equipment v Sigurdson, 2004 ABQB 566 Tz. 58 (Kanada); Gyngell, JIPLP 2007, 198, 199 mwN. Ähnlich Dreier, Prävention, S. 333 f.; Rohlfing, Enforcement-Richtlinie, S. 241.

392 Dazu unten D.I.3.a)cc)(2) am Ende.

Nach Art. 13 DuRL müssen dem Rechtsinhaber zumindest alle Kosten für die Aufklärung der Rechtsverletzung erstattet werden, die *kausal* durch die Rechtsverletzung entstanden sind.³⁹³ Offen ist jedoch, ob der Rechtsinhaber vom Verletzer eine (pauschale) Summe für den Einsatz solcher eigener Ressourcen verlangen kann, die er zwar für die konkrete Rechtsverletzung aufgewendet hat, die aber unabhängig von der Rechtsverletzung entstanden sind, etwa Abteilungen für die Marktbeobachtung und Aufspürung von Rechtsverletzungen oder die eigene Rechtsabteilung.³⁹⁴ Problematisch an diesen Kosten ist, dass sie nicht kausal durch die Rechtsverletzung verursacht wurden, sondern auf einer früheren unternehmerischen Entscheidung beruhen.

Das Kausalitätserfordernis ist ein zentraler Bestandteil des Schadensrechts in allen untersuchten Mitgliedstaaten und auch im Schadensrecht der Union.³⁹⁵ Wenn der Uniongesetzgeber davon abweichen wollte, wäre daher ein deutlicher Anhaltspunkt erforderlich gewesen.³⁹⁶ Mitgliedstaaten sind durch die Richtlinie zudem nicht daran gehindert, entsprechende Schadenspositionen in ihrem nationalen Schadensrecht zu berücksichtigen.

d) Immaterielle Schäden

Die Richtlinie verpflichtet auch zum Ersatz immaterieller Beeinträchtigungen des Rechtsinhabers.³⁹⁷ Wie gezeigt, ziehen die Unionsgerichte den Kreis der erstattungsfähigen immateriellen Positionen deutlich weiter, als dies etwa in Deutschland und England bisher üblich war.³⁹⁸ Demnach müssen alle immateriellen Beeinträchtigungen ersetzt werden, die eine (niedrige) Bagatellschwelle übersteigen.³⁹⁹ Allerdings stufen die Unionsgerichte in französischer Tradition⁴⁰⁰ Schadenspositionen als immateriell ein, die vom deutschen Recht als materielle Positionen eingeordnet werden.⁴⁰¹ Solche dogmatischen Feinheiten interessieren den EuGH nicht, solange das Ergebnis stimmt und die Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung zum vollständigen Schadensausgleich nachkommen. Demnach müssen

393 Das ist bereits die Rechtslage in Deutschland, so dass etwa notwendige Kosten für Testkäufe oder Detektive ersatzfähig sind, die *nach* der Rechtsverletzung eingeschaltet wurden, *Goldmann*, WRP 2011, 950, 952 mwN.

394 Dafür im Rahmen einer Erhöhung der angemessenen Lizenzgebühr: *Tilmann*, FS Schilling, 367, 381; *Stieper*, WRP 2010, 624, 628; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 968.

395 Vgl. etwa EuGH Slg. 1992, I-2533 Tz. 18 mwN – Cato; Slg. 1992, I-2457 Tz. 47 – *Compagnia italiana alcool*. Ausführlich dazu Koziol/Schulze/*Durant*, Tort Law of the European Community, Kap. 3 (Causation) mwN.

396 Ebenso *Kur*, FS Kollé/Stauder, 365, 367 f.

397 Das gilt trotz dessen Erwähnung bei der konkreten Schadensberechnung in lit. a auch für die pauschale Schadensberechnung nach lit. b EuGH EU:C:2016:173 Tz. 13 ff. – Liffers/Mediaset.

398 Dazu oben A.I.3. Vgl. auch die französische Schadenspraxis unten D.I.3.a)dd).

399 Zur Bagatellschwelle vgl. EuGH Slg. 1998, I-2915 Tz. 25 – De Nils u. Impens.

400 Dazu unten D.I.3.a)dd).

401 Dazu unten Kapitel 4 C.II.

Deutschland und andere Rechtsordnungen sonstige Beeinträchtigungen im Rahmen des richterlichen Ermessens konsequenter schätzen und erheblich höhere Schadensbeträge zusprechen, als dies bisher der Fall war.⁴⁰² In Fällen besonders dreister Rechtsverletzungen muss über den Ersatz materieller Schänden hinaus auch nach deutschem Recht immaterieller Schadensersatz gezahlt werden.⁴⁰³

e) Zinsen

Die Durchsetzungs-RL enthält keine Regelung zur Verzinsung der Schadensersatzansprüche. In Deutschland werden Schadensersatzansprüche grundsätzlich erst ab Verzug oder Klageerhebung verzinst (§§ 288, 291 BGB).⁴⁰⁴ Der Verspätungsschaden ist aber nicht Teil des originären Schadensersatzes, sondern knüpft an die verspätete Zahlung an. Im Schadensersatzrecht der Union, aber auch in Frankreich, England und Italien, ist der Ausgleich der Geldentwertung dagegen fester Bestandteil des Schadensersatzanspruches.⁴⁰⁵ Der EuGH hat dessen Verzinsung in einem Urteil zur Gleichstellungs-RL als „unerläßliche[n] Bestandteil einer Entschädigung“ angesehen.⁴⁰⁶ Auch die kartellrechtliche Schadensersatz-RL (2014/104/EU) zählt die Verzinsung ab Schadenseintritt nunmehr zum unionsrechtlichen Besitzstand im Schadensersatzrecht.⁴⁰⁷ Dahinter steht die Wertung, dass der Geschädigte bei Zahlung des Schadensbetrags genau so zu stellen ist, als ob die Rechtsverletzung nicht erfolgt wäre.⁴⁰⁸ Würde die Geldentwertung nicht ausgeglichen, stünde er heute schlechter, als wenn der Schaden in seinem Vermögen gar nicht erst eingetreten wäre.⁴⁰⁹ Deswegen wird der festgestellte Betrag ab dem schädigenden Ereignis nach dem jeweiligen Lebenshaltungskostenindex am Lebensmittelpunkt bzw. Geschäftssitz des Geschädigten verzinst.

Bei autonomer Auslegung der Verpflichtung zum vollständigen Schadensausgleich⁴¹⁰ muss man daher unabhängig von Verzug und Klageerhebung einen entsprechenden Geldentwertungsausgleich auf die Schadenssumme aufschlagen.⁴¹¹

402 Dazu bereits oben c)aa).

403 Dazu unten Kapitel 4 G.I.3.

404 Anders aber nach der Rechtsprechung bei der Lizenzanalogie, Kapitel 4 B.III.7.b)aa).

405 EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II; EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 143 f. – Camar mwN. 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).

406 EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II.

407 Erwgr 12 Schadensersatz-RL.

408 Erwgr 12, Art. 3 II 1 Schadensersatz-RL.

409 Vgl. EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II.

410 Vgl. insbesondere Erwgr 12 und Art. 3 II Schadensersatz-RL („Recht auf vollständigen Schadensersatz“): „Der vollständige Ersatz versetzt eine Person, die einen Schaden erlitten hat, in die Lage, in der sie sich befunden hätte, wenn die Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht nicht begangen worden wäre. Er erfasst daher das Recht auf Ersatz der eingetretenen Vermögenseinbuße und des entgangenen Gewinns, zuzüglich der Zahlung von Zinsen.“ (Hervorhebung nicht im Original). Dazu auch oben A.I.4. und A.II.2.

f) Ersatz der Rechtsverfolgungskosten

Nach Art. 14 DuRL müssen dem Geschädigten die Prozesskosten sowie die sonstigen (vorprozessualen) Kosten ersetzt werden. Dies gilt aber nur für „zumutbare und angemessene“ Kosten. Die tatsächlichen Kosten für die Rechtsinhaber liegen teilweise beträchtlich darüber.⁴¹² Aufgrund des klaren Wortlauts kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass die Richtlinie Mitgliedstaaten zu einer Abkehr ihrer ständigen Rechtspraxis und damit zu einem weitergehenden Ausgleich der tatsächlich gezahlten Anwaltshonorare zwingt. Etwas anderes gilt nur, wenn diese Art der Kosten den Geschädigten (generell) davon abhalten kann, seine Rechte gerichtlich durchzusetzen.⁴¹³

2. Schadenspauschalierung (Art. 13 I 2 lit. b DuRL)

a) Dogmatische Einordnung

In einigen Mitgliedstaaten, etwa in Frankreich und Italien (ebenso in der Schweiz), konnte eine angemessene Lizenzgebühr nur als besonderer Fall und unter den einschränkenden Voraussetzungen des entgangenen Gewinns geltend gemacht werden. Die Lizenzanalogie hatte dort die Funktion einer Beweiserleichterung für die Höhe des entgangenen Gewinns. Deswegen konnte die Lizenzgebühr in solchen Fällen nicht gefordert werden, in denen nach den Umständen des Einzelfalls feststand, dass der Rechtsinhaber keine Lizenz erteilt hätte.⁴¹⁴

In England und Deutschland (ebenso in den USA) dient die Lizenzgebühr dagegen als Maßstab, um die Höhe des abstrakten Schadens zu bemessen, der in dem Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchem liegt und daher unabhängig von weiteren mittelbaren Vermögensschäden des Rechtsinhabers eintritt.⁴¹⁵ Deswegen entfiel der Schadensersatz nach der Lizenzanalogie nicht schon deswegen, weil der Rechtsinhaber bisher keine Lizenzen eingeräumt hatte, eine solche je-

411 EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II (zur Gleichstellungs-RL).

412 Commission Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final, S. 24, mit näheren Angaben zu einzelnen Mitgliedstaaten.

413 EuGH EU:C:2011:668 Tz. 48 – Realchemie Nederland; EU:C:2015:471 Tz. 77 – Diageo Brands; EU: 2016:419 Tz. 62 – Hanson/Grünwald.

414 Besonders deutlich in der Schweiz, BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384, 386 – Milchschaumer II. Ebenso in Italien, vgl. Trib. Milano, 14.11.1996, AIDA 1997, 834, 835, und unten D.III.1.a). In Frankreich dagegen galt dies nur in der Theorie, nicht aber in der Praxis, vgl. dazu *Benhamou*, IIC 2009, 125, 147 f.

415 Für Deutschland etwa BGH GRUR 2009, 515 Tz. 29 – Motorradreiniger; GRUR 2010, 239 Tz. 23 – BTK; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 461; Goldmann, WRP 2011, 950, 964. Für England *Meters v Metropolitan Gas Meters* (1910) 28 RPC 157, 164 f. (CA). Vgl. zu ähnlichen neueren Tendenzen in Frankreich, *Benhamou*, IIC 2009, 125, 137 f. mwN.

denfalls dem Verletzer nicht gewährt hätte oder aus sonstigen Gründen an einer Lizenzierung gehindert war.⁴¹⁶

Der Richtliniengeber hat sich in Art. 13 I 2 lit. b DuRL für das zweite Modell entschieden: Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, in angemessenen Fällen mindestens einen Pauschalbetrag festzulegen, der einer angemessenen Vergütung für die Nutzung entspricht. In Abgrenzung zu lit. a geht es hier nicht um die Bewertung der (tatsächlich erlittenen) negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, sondern um einen Mindestschaden für den Eingriff in das rechtlich gewährte Monopol des Immaterialgüterrechts.⁴¹⁷ Der Rechtsinhaber muss nicht nachweisen, dass er einen über den Eingriff in sein Recht hinausgehenden konkreten Vermögensschaden erlitten hat.⁴¹⁸

In Frankreich und Italien wird dies als Bruch mit den traditionellen Prinzipien des Schadensrechts angesehen, weil es auf eine Korrelation zwischen Schaden und Entschädigung nun nicht mehr ankomme.⁴¹⁹ Anders als dies etwa in Frankreich kritisiert wird, hat der Richtliniengeber damit aber nicht sein selbst gestecktes Ziel (Erwgr 26) verfehlt, lediglich kompensierenden Schadensersatz zu gewähren. Auch dieser Schadensersatz auf „objektiver Grundlage“⁴²⁰ gleicht nur die Einbußen des Geschädigten an seinen rechtlich geschützten Interessen aus. Allein der Eingriff in das Immaterialgüterrecht und damit in das rechtlich gewährte Monopol schädigt die rechtlich geschützten Interessen des Rechtsinhabers. Dieser Eingriff führt zu einem Vermögensschaden, weil die Ausschließkeitsrechte mit dem Ziel eingeräumt werden, die Kreativen und Innovativen wirtschaftlich an den Früchten ihrer Arbeit zu beteiligen.⁴²¹ Deswegen steht es dem Gesetzgeber frei, einen Maßstab festzulegen, mit dem die dem Grunde nach allgemein anerkannte Einbuße auch der Höhe nach bewertet werden kann. Der Richtliniengeber hat sich dabei an dem in den Mitgliedstaaten üblichen Maßstab⁴²² für die Bewertung eines Schadens orientiert, dem Marktpreis. Nichts an-

416 Vgl. die Nachweise vorherige Fn.

417 TGI Paris, 25.11.2008, RG 08/13347, Gaz Pal 345-346 (2009) 25 – Wizzgo/Métropole Télévision; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 461; ders., FS Loewenheim, 351, 361; Goldmann, WRP 2011, 950, 964. AA Walter/Lewinski/Walter/Goebel, Art. 13 Enf-Dir Rn. 13.13.16 (*lost profits or unjust enrichment*).

418 v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 461, 462; Goldmann, WRP 2011, 950, 964. Vgl. dazu auch EuGH EU:2016:419 Tz. 31 f. – Hanson/Grünwald (zu Art. 94 GemSortVO) sowie EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 100 ff. – Camar II (Mindestschaden bei rechtswidriger Verweigerung einer übertragbaren Exportlizenz, dazu oben A.I.2.b).

419 Bételle, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31; Vivant/Bruguère, Droit d'auteur², Rn. 1043 mwN; Gosselin, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, 73; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 315; Benhamou, IIC 2009, 125, 147 f.; Linden, Bekämpfung, S. 197; Gozzi, GRUR Int 2008, 31, 35. Vgl. dazu auch in der Schweiz BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 – Milchschaumer II.

420 Erwgr 26 S. 3.

421 Vgl. etwa Erwgr 10 InfoSoc-RL 2001/29/EG; § 11 S. 2 UrhG. Ferner Raue, Nachahmungsfreiheit, S. 23 f. mwN.

422 Vgl. dazu EGTL/Magnus, PETL, Art. 10:201 Rn. 7.

deres ist nämlich die übliche Vergütung, die der Richtliniengeber als Untergrenze für den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatz festgelegt hat.⁴²³

Es handelt sich demnach auch bei der pauschalen Schadensersatzsumme nach der Lizenzanalogie um kompensatorischen Schadensersatz, der sich an den tatsächlichen (rechtlichen) Einbußen des Rechtsinhabers orientiert. Die Kritiker dieser Regelung verkennen, dass nicht nur mittelbare Schadensfolgen im Vermögen des Geschädigten ausgeglichen werden können, sondern auch der Eingriff in das Rechtsgut als solches (dazu auch Kapitel 4 B.II.3.).

b) Verhältnis zur konkreten Schadensberechnung

aa) Gleichberechtigte Alternative oder subsidiäre Anwendung?

Die Richtlinie beschreibt das Verhältnis zwischen der konkreten und der abstrakten Schadensberechnung etwas nebulös. Nach Erwägungsgrund 26 Satz 2 kann auf die pauschalierte Schadensberechnung nur „ersatzweise“ zurückgegriffen werden; Art. 13 I 2 DuRL beschränkt die Berechnungsmethode auf „geeignete Fälle“. Das legt nahe, dass die Gerichte in erster Linie auf die konkrete Schadensberechnung zurückgreifen müssen und nur unter besonderen Voraussetzungen auf die pauschalierte Berechnung zurückgreifen können, etwa wenn die Höhe des tatsächlichen Schadens schwierig zu beziffern ist.⁴²⁴ Die anderen Sprachfassungen der Erwägungsgründe bestätigen eine solche Auslegung jedoch nicht. Im Englischen heißt es „*as alternative*“, in der französischen Fassung „*pourrait également*“ und in der italienischen „*in alternativa*“. Auch in Art. 13 I 2 lit. b wird die pauschalierte Berechnung in diesen Sprachfassungen als „Alternative“ bezeichnet; in der deutschen Fassung heißt es „stattdessen“. Dies lässt auf eine gleichberechtigte Stellung zwischen pauschaler und konkreter Schadensberechnung schließen⁴²⁵ und wird durch die systematische Gleichstellung beider Alternativen bestätigt. Daher handelt es sich bei der pauschalen Berechnung um eine gleichwertige Alternative, die nicht subsidiär zur konkreten Berechnung ist.⁴²⁶

Es sind daher kaum Fälle denkbar, in denen die pauschale Berechnungsmethode nicht geeignet wäre. Es kann in einigen Fällen schwierig sein, die angemessene Vergütung festzustellen, weil eine Lizenzierung nicht üblich ist.⁴²⁷ Aber auch in diesen Fällen darf dem Rechtsinhaber eine Entschädigung nicht verweigert wer-

423 Walter/Lewinski/Walter/Goebel, Art. 13 Enf-Dir Rn. 13.13.16.

424 So wird dies etwa in Lettland, der Slowakei und Ungarn gehandhabt, vgl. Commission Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final, S. 23.

425 Commission Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final, S. 23.

426 So auch OLG Köln MMR 2012, 387, 390.

427 Vgl. etwa SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 85 ff.

den.⁴²⁸ Das Gericht muss durch Rückgriff auf andere Branchen oder sonstige Maßstäbe versuchen, den Schaden näherungsweise zu schätzen. Ein ungenau festgelegter Schaden ist immer noch besser als eine Rechtsverweigerung zulasten des Geschädigten.⁴²⁹

Wegen der Vorgabe, den Schaden vollständig zu kompensieren, können Gerichte selbstverständlich nicht einen niedrigeren pauschalen Schadensbetrag zusprechen, wenn der Kläger Tatsachen vorträgt, die einen höheren Schadensersatz nach der konkreten Berechnungsmethode rechtfertigen. Allerdings steht es den Gerichten nach der Richtlinie frei, diesen höheren konkreten Schaden durch angemessene Erhöhungen der Pauschalsumme zu berücksichtigen.⁴³⁰

bb) Wahlrecht des Rechtsinhabers oder des Gerichts

Ausweislich des klaren Wortlauts der Richtlinie liegt die Wahl der Berechnungsmethode bei den Gerichten.⁴³¹ Zutreffend wird darauf hingewiesen, dass der Verletzte nur Anspruch auf Schadensersatz hat, für deren Festsetzung die Richtlinie zwei unterschiedliche, aber gleichwertige Methoden zur Verfügung stellt.⁴³² Wegen des stark unterschiedlichen Selbstverständnisses der Gerichte in den Mitgliedstaaten war es im Sinne einer Mindestharmonisierung sinnvoll, die Wahl der Berechnungsmethode grundsätzlich in das Ermessen der Gerichte und nicht in das des Rechtsinhabers zu stellen.⁴³³ Solange diese den Schaden vollständig kompensieren, spricht aus Sicht der Richtlinie nichts dagegen, dass die Gerichte ihre Wahl der Berechnungsmethode etwa an prozessökonomischen Grundsätzen ausrichten.⁴³⁴

Da es sich um eine Mindestharmonisierung handelt, steht es den Mitgliedstaaten aber gemäß Art. 2 DuRL frei, dem Rechtsinhaber dieses Wahlrecht zuzusprechen.⁴³⁵ Frankreich und Deutschland haben dem Rechtsinhaber ein solches Wahl-

428 Vgl. dazu SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 87, und zur selbstbewussten Praxis der *common law* Gerichte, den Geschädigten mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen, unten D.II.1.d).

429 Vgl. etwa SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 85 ff.; Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 33 f.

430 Dazu unten e).

431 Commission Staff Working Document, SEC (2010) 1589 final, S. 23; Walter/Lewinski/Walter/Goebel, Art. 13 Enf-Dir Rn. 13.13.19; Rohlfing, Enforcement-Richtlinie, S. 199; Kämper, GRUR Int 2008, 539, 542. Die Richtlinie orientiert sich hier an Art. 45 I TRIPs.

432 Meier-Beck, WRP 2012, 503, 504.

433 Vgl. allgemein zum Ziel der Kommission, den verschiedenen Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 17. Dazu Marc Weber, Enforcement-RL, S. 22 f.

434 Kritisch dagegen Maréchal, RTDcom 2012, 245, 248 f., die befürchtet, Gerichte könnten vorschnell zum pauschalen Schadensersatz greifen, um die langwierigere und kostspieligere konkrete Berechnung zu vermeiden.

435 BDS³/Bücher, § 14 MarkenG Rn. 662; Kämper, GRUR Int 2008, 539, 542; Rohlfing, Enforcement-Richtlinie, S. 199.

recht eingeräumt. Die französische Literatur will den Gerichten aber über eine richtlinienkonformen Auslegung ermöglichen, von Amts wegen eine andere Berechnungsmethode zu wählen, wenn diese im konkreten Fall zu einem höheren Schadensersatz führt.⁴³⁶

cc) Komplementarität von entgangenem Gewinn und Lizenzgebühr

Zu klären ist noch das Verhältnis zwischen der konkreten Schadensberechnungsmethode nach dem entgangenem Gewinn und der angemessenen Lizenzgebühr. In Deutschland stehen die Schadensberechnungsmethoden strikt nebeneinander; es gilt das Kumulationsverbot.⁴³⁷ In Frankreich und England (ebenso in den USA) werden die Berechnungsmethoden dagegen komplementär angewendet.⁴³⁸ Erwirtschaftet der Rechtsinhaber eine Gewinnmarge, die höher ist als eine angemessene Lizenzgebühr, so kann er diese nur insoweit beanspruchen, als ihm durch die Verkäufe des Verletzers eigener Umsatz entgangen ist. Hat der Verletzer zusätzlich Umsätze erwirtschaftet, die der Rechtsinhaber auch ohne die Rechtsverletzung nicht gemacht hätte, dann muss der Verletzer für diesen Umsatz eine angemessene Lizenzgebühr zahlen. Insofern ergänzen sich die Berechnungsmethoden nach dem entgangenem Gewinn und nach der Lizenzgebühr, weil sie verschiedene Schadenspositionen abdecken.⁴³⁹

In der Richtlinie sprechen Wortlaut und Systematik auf den ersten Blick für die bisherige deutsche Praxis.⁴⁴⁰ Konkrete und pauschale Berechnungsmethode sind als Alternativen aufgeführt.⁴⁴¹ Dies ist insofern plausibel, weil im Gesetzgebungsverfahren eine komplementäre Anwendung von entgangenem Gewinn und Lizenzgebühr nicht berücksichtigt worden ist. Obwohl dies in wenigstens zwei großen Unions-Rechtsordnungen bereits seit längerem praktiziert wurde, ist die Kommission in der Begründung ihres Richtlinienentwurfs fälschlicherweise da-

436 Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 313; Benhamou, IIC 2009, 125, 147; Candé, *Prop. intell.* 4/2007, 156, 165.

437 Dazu unten Kapitel 4 E. Jetzt aber anders BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; ebenfalls offener Ströbele/Hacker, *MarkenG*¹¹, § 14 Rn. 463.

438 Zu Frankreich, vgl. etwa CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC, und unten D.I.3.a)aa)(5). Zu England, vgl. etwa Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 33, und unten D.II.2.b)bb). Zu den USA, vgl. *State Indus v Mor-Flo*, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989).

439 Dazu unten Kapitel 4 E.I.

440 So insbesondere die Literatur in Frankreich: Maréchal, *RTDcom* 2012, 245, 260; Pollaud-Dulian, *RTDcom* 2008, 71, 73; Candé/Marchais, *Prop. Intell.* 2008, 52, 64. AA Roux-Vaillard, *Prop. intell.* 2008, 308, 314. Ebenso v. Ungern-Sternberg, FS Loewenheim, 351, 363. Nach der Regierungsbegründung des deutschen Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums ist Art. 13 dagegen nicht eindeutig, RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33.

441 Goldmann, WRP 2011, 950, 965; v. Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 460, 466. Das französische und englische Modell lässt sich in jedem Fall deswegen aufrechterhalten, weil die Richtlinie eine nationale Besserstellung des Rechtsinhabers nach Art. 2 zulässt.

von ausgegangen, dass eine solche „Kombination“ der Schadensberechnungsmethoden in den Mitgliedstaaten nicht möglich sei.⁴⁴²

Ein solches Ergebnis widerspricht aber den Zielen der Richtlinie und den allgemeinen Vorgaben des EuGH.⁴⁴³ Schadensersatzansprüche sind nur dann wirksam und haben eine abschreckende Wirkung iSv. Art. 3 II DuRL, wenn sie den entstandenen Schaden vollständig ausgleichen.⁴⁴⁴ Dies hat der EuGH in seiner Rechtsprechung zur Gleichstellungs-RL mehrfach betont.⁴⁴⁵ Nach dem deutschen Modell erhält der Rechtsinhaber aber nur eine unvollständige Kompensation. Er kann zwar den entgangenen Gewinn geltend machen, nicht aber den darüber hinausgehenden, unter Umständen viel größeren Eingriff in sein Ausschließkeitsrecht. Deswegen muss man der Richtlinie in systematischer und primärrechtskonformer Auslegung die Verpflichtung entnehmen, den Rechtsinhaber vollständig zu kompensieren, ggf. auch durch eine komplementäre Anwendung von entgangenem Gewinn und einer pauschalen Berechnung nach der Lizenzgebühr.⁴⁴⁶

Um das Ziel der Richtlinie einer vollständigen Kompensation angemessen zu berücksichtigen, lässt sich die bisherige französische und englische Praxis auf Art. 13 I 2 lit. b DuRL als Pauschalbetrag stützen. Dieser muss nur *mindestens* einer angemessenen Lizenzgebühr entsprechend, so dass dieser Betrag durch den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers erhöht werden kann. Um eine Überkompensation des Rechtsinhabers zu verhindern, kann die Lizenzgebühr dann aber nur für den Teil der rechtsverletzenden Verkäufe zugesprochen werden, der nicht bereits über den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers kompensiert wurde.

Deswegen steht das deutsche Kumulationsverbot insoweit im Widerspruch zur Richtlinie, als es verbietet, den entgangenen Gewinn durch eine *komplementäre* angemessene Lizenzgebühr zu ergänzen.⁴⁴⁷ Für die rechtsverletzenden Produkte dagegen, für die der Rechtsinhaber entgangenen Gewinn zugesprochen bekommt, kann er nicht zusätzlich eine Lizenzgebühr beanspruchen. Dann würde er für dasselbe Interesse doppelt kompensiert, was gegen das Bereicherungsverbot verstieße. Hier gilt das Kumulationsverbot.⁴⁴⁸

442 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 16. Zu den weiteren Fehlannahmen der Kommission oben Fn. 240.

443 Ebenso BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; aA Wandtke/Bullinger/u. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 61.

444 Vgl. EuGH Slg. 1984, 1891 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 – Harz; Slg. 1990, I-3941 – Dekker; Slg. 1993, I-4367 – Marshall; Slg. 1997, I-2195 – Draempachl.

445 Vgl. die Nachweise in der Fußnote zuvor.

446 Dazu unten Kapitel 4 E.

447 Vgl. auch BDS³/Büscher, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; aA Wandtke/Bullinger/u. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 61; Marc Weber, Enforcement-RL, S. 170; Wirtz, Verletzungsansprüche, S. 201.

448 Dazu unten Kapitel 4 E.I.

c) Verhältnis von Schadensersatz- und Beseitigungsansprüchen

In den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten ist umstritten, in welchem Verhältnis der Schadensersatzanspruch nach der Lizenzgebühr zu den Ansprüchen auf Unterlassung und Beseitigung steht. Einige Gerichte gehen davon aus, dass hinsichtlich der Gegenstände, die der Verletzer wegen des Unterlassungsanspruchs nicht mehr in den Verkehr bringen kann und die er gegebenenfalls vernichten muss, kein Schaden eingetreten ist.⁴⁴⁹ Für andere Gerichte, darunter den BGH, macht es für die Lizenzgebühr keinen Unterschied, ob die rechtsverletzenden Gegenstände tatsächlich in den Verkehr gebracht wurden oder nicht.⁴⁵⁰ Denn eine übliche Lizenzgebühr umfasse das Recht zur Herstellung und zum Vertrieb und sei daher schon durch die Herstellung verwirkt.

Nach der Rechtsprechung des EuGH zu den Amtshaftungsansprüchen kann der Schadensumfang dadurch gemindert werden, dass die nachteiligen Folgen *in natura* beseitigt werden.⁴⁵¹ So haben die Unionsgerichte es als Schadenskompensation ausreichen lassen, dass ein rechtswidriger Verwaltungsakt aufgehoben wurde.⁴⁵² Der Schadensersatzanspruch nach der Durchsetzungs-RL muss lediglich den eingetretenen Schaden kompensieren.⁴⁵³ Der Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht, der durch die Herstellung der rechtsverletzenden Produkte entstanden ist, kann nicht mehr vollständig rückgängig gemacht werden. Er muss daher angemessen ausgeglichen werden. Allerdings ist das isolierte Recht zur Vervielfältigung eines Immaterialguts ohne die Möglichkeit, es weiter verwerten zu können, ökonomisch kaum etwas wert. Daher muss der entsprechende Schadensersatz niedrig ausfallen. Immerhin konnte der ökonomisch relevante Schaden des Rechtsinhabers, der erst durch den Vertrieb der beschlagnahmten Stücke entsteht, durch den Unterlassungsanspruch verhindert werden.⁴⁵⁴ Es gibt daher keinen Grund, diesen durch eine Geldzahlung auszugleichen.

Beim Mindestschadensersatz nach der Lizenzgebühr geht es nur darum, den tatsächlichen *unmittelbaren* Schaden auszugleichen, der durch den Eingriff in das Immaterialgüterrecht entstanden ist. Dadurch soll aber kein Vertragsschluss simuliert werden.⁴⁵⁵ Einen solchen *mittelbaren* Lizenzvertragsschaden gibt es nur

449 Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger; Oberster Gerichtshof Portugals, 30.4.2008, JIPLP 2008, 687 f. – Autodesk, Microsoft/X.

450 Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac; BGH GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien.

451 Dazu oben A.I.1.

452 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.

453 Dazu oben II.2.

454 So wird im französischen Recht die Beschlagnahme und Zerstörung rechtsverletzender Gegenstände als *réparation en nature*, also als Naturalrestitution eingestuft, *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 43, 46; *Binctin*, Dr. prop. int.², Rn. 1274.

455 Oben a) und sogleich d).

unter den einschränkenden Voraussetzungen des entgangenen Gewinns. Dafür muss es aber wenigstens wahrscheinlich sein, dass dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung ein entsprechender Abschluss eines Lizenzvertrags entgangen ist. Wenn dies, wie im Regelfall, nicht so ist, ergibt sich aus der Durchsetzungs-RL keine Verpflichtung, für ökonomisch unbedeutende Vorbereitungshandlungen die Lizenzgebühr als Schaden anzusetzen, der erst durch den Vertrieb der Produkte angefallen wäre.

d) Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen

Die Gerichte der Mitgliedstaaten müssen den pauschalen Schadensersatzbetrag mindestens an dem Betrag ausrichten, welcher der Vergütung oder Gebühr entspricht, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts eingeholt hätte. Wie oben herausgearbeitet, soll damit eine Ausgleichsentschädigung auf objektiver Grundlage (Erwgr 26 S. 3) gewährt werden. Diese ist Ersatz für den Eingriff in das absolute Recht als solches, nicht aber für einen entgangenen Gewinn. Deswegen soll mithilfe dieses Maßstabs der Wert der unrechtmäßigen Nutzung bestimmt, nicht aber ein Vertragsabschluss simuliert werden.⁴⁵⁶ Um hierfür alle einschlägigen Aspekte einzubeziehen (Erwgr 17, 26 S. 1), müssen alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden, die zum maßgeblichen Zeitpunkt der jeweiligen Tatsacheninstanz bekannt waren. Die Richtlinie verpflichtet dementsprechend zu einer *ex-post* Betrachtung.⁴⁵⁷

Darüber hinaus kann man der Rechtsprechung der Unionsgerichte entnehmen, dass der Lizenzwert nicht mit dem Preis einzelner, nicht vergleichbarer Lizenzverträge des Geschädigten gleichgesetzt werden kann.⁴⁵⁸ Ausreichend sind aber die Durchschnittswerte einer repräsentativen Lizenzierungspraxis des Rechtsinhabers. In Ermangelung einer solchen muss der Marktdurchschnitt vergleichbarer Lizenzen herangezogen werden.

e) Erhöhungen

Nach Art. 13 I 2 lit. b DuRL soll der pauschale Schadensersatz „mindestens“ einer angemessenen Lizenzgebühr entsprechen. Hierbei handelt es sich um eine erneute Klarstellung, dass der Schaden des Rechtsinhabers vollständig ausgeglichen werden muss. Deswegen können die Gerichte der Mitgliedstaaten den Schadensersatz nicht bei einer angemessenen Lizenzgebühr belassen, wenn es Umstän-

⁴⁵⁶ Oben a).

⁴⁵⁷ Anders etwa die Praxis in Italien (dazu unten D.III.1.a) und den USA (Applied Med. Res. v US Surgical, 435 F.3d 1356, 1361 ff. [Fed. Cir. 2006]).

⁴⁵⁸ EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 125 – Camar II. Ebenso die *Panduit-Factors* im US-amerikanischen Patentrecht, *Panduit v Stahlin Fibre Works*, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978).

de gibt, die über eine normale Nutzung des Immaterialguts hinausgehen. Es muss sich aber um solche Faktoren handeln, die nicht bereits bei der Ermittlung der üblichen Lizenzgebühr berücksichtigt wurden oder Nutzungen erfassen, die typischerweise von einer Lizenzvereinbarung abgedeckt sind.⁴⁵⁹

aa) Bei schädigender Nutzung

Die übliche Lizenzgebühr gestattet nur eine durchschnittliche Nutzung des Immaterialguts. Eine überdurchschnittlich starke Nutzung eines Immaterialguts, die von der üblichen Lizenzierungspraxis abweicht, muss daher zusätzlich vergütet werden.⁴⁶⁰ Als Beispiel kann der französische Fall dienen, in dem ein urheberrechtlich geschütztes Design in einer Fernsehwerbung für Hühnerfleisch benutzt und in der Vorweihnachtszeit inflationär ausgestrahlt wurde.⁴⁶¹ Durch die intensive Nutzung wurde das Design banalisiert und so im Primärmarkt schwerer absetzbar.

Mit der üblichen Lizenzgebühr ebenfalls nicht abgegolten ist, wenn das Immaterialgut in einer schädigenden Weise genutzt wird.⁴⁶² Beispiele aus der Rechtsprechung sind etwa das Verramschen von Luxusartikeln in Sonderschlussverkäufen⁴⁶³ oder als Massenware bei Discountern.⁴⁶⁴ Dieser Imageschaden geht über den bloßen Eingriff in das Immaterialgüterrecht hinaus und wird durch die angemessene Lizenzgebühr nicht abgebildet.⁴⁶⁵ Reichhaltiges Anschauungsmaterial bietet hier insbesondere die französische Rechtsprechung, die regelmäßig erhebliche Beträge für solche schädigenden Nutzungen zuspricht.⁴⁶⁶

Wegen des Gebots der vollständigen Kompensation sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, solche Zuschläge in der Praxis auch tatsächlich auszuurteilen. Der EuGH hat in seinen Entscheidungen zur Gleichbehandlung-RL gezeigt, dass er es nicht akzeptiert, wenn Gerichte sich bei schwer bezifferbare Schadenspositionen weigern, Schadensersatz zuzusprechen. Weil es den Mitgliedstaaten freisteht, wie sie die Richtlinienvorgaben umsetzen, können sie entweder die Lizenzgebühr erhöhen⁴⁶⁷ oder die Schäden durch einen Pauschalbetrag⁴⁶⁸ abgelten.

459 EuGH EU:2016:419 Tz. 50, 58 – Hanson/Grünwald (zu Art. 94 GemSortVO); *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220, 226.

460 *Goldmann*, WRP 2011, 950, 968; *Tetzner*, GRUR 2009, 6, 8 ff.; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 464.

461 CA Paris, 7.4.2010, RG 2009/03186, PIBD 2010, III-327, 328 f. – *Garnier-Thiebaut/Vollailles de Loué*.

462 Vgl. etwa BGHZ 119, 20, 26 f. – *Tchibo/Rolex II* (UWG); BGH GRUR 2006, 143, 146 – *Catwalk*.

463 CA Paris, 18.1.1995, PIBD 1995, III-227, 230 – *Hattori/Chopard*. Ähnlich CA Paris, 7.4.2006, RG 2004/08684, *Dior/SIL*.

464 Vgl. BGHZ 119, 20, 26 f. – *Tchibo/Rolex II* (UWG).

465 *Goldmann*, WRP 2011, 950, 968.

466 Dazu unten D.I.3.a)cc).

467 So etwa BGHZ 119, 20, 26 f. – *Tchibo/Rolex II* (UWG); BGH GRUR 2006, 143, 146 – *Catwalk*.

468 So im Regelfall in Frankreich, dazu unten D.I.3.a)cc).

bb) Sonstige Umstände

Neben der schädigenden Nutzung im engeren Sinne kann es weitere Umstände geben, die eine Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr rechtfertigen. So haben etwa französische Gerichte die Lizenzgebühr deutlich erhöht, weil ein direkter Konkurrent des Rechtsinhabers dessen Innovation rechtswidrig übernommen, dies in der Werbung prominent hervorgehoben und ihm damit einen Wettbewerbsvorteil entzogen hat.⁴⁶⁹ Auch wenn der Verletzer die rechtsverletzenden Produkte zu einem sehr niedrigen Preis anbietet, kann es gerechtfertigt sein, eine deutlich höhere als die übliche Umsatzlizenz anzusetzen.⁴⁷⁰ Im Übrigen kann in solchen Fällen eine Stücklizenzgebühr angesetzt werden, wenn dies branchenüblich ist.⁴⁷¹

cc) Immaterielle Schäden

Darüber hinaus muss auch beim pauschalen Schadensausgleich der immaterielle Schaden ersetzt werden.⁴⁷² Der immaterielle Schaden ist zwar nur in lit. a bei der konkreten Schadensberechnung aufgeführt. Der Wortlaut von lit. b („mindestens“) lässt aber weitere Faktoren zu. Nach allgemeinen Schadensgrundsätzen, die in Erwägungsgrund 26 präzisiert wurden, umfasst der vollständige Schadensausgleich auch immaterielle Schäden, so dass diese auch bei der pauschalierten Schadensberechnung zu berücksichtigen sind.

dd) Zinsen

Wie oben dargestellt, verpflichtet die Richtlinie nach allgemeinen unionsrechtlichen Grundsätzen zu einem Ausgleich der Geldentwertung.⁴⁷³ Es ist dann den Mitgliedstaaten überlassen, ob sie dies durch eine entsprechende Erhöhung der Lizenzsätze oder durch einen separaten Zinsaufschlag berücksichtigen. Insofern lässt sich die bisherige deutsche Rechtsprechung, die einen Zinsaufschlag auf die Lizenzgebühr vorgesehen hat,⁴⁷⁴ in Höhe des Geldentwertungsschadens auf die Richtlinie stützen.

469 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 – Waters/Agilent. Ebenso in den USA, *Minco v Combustion Eng'g*, 95 F.3d 1109, 1121 (Fed. Cir. 1996).

470 Vgl. etwa BGHZ 77, 16, 25 f. – Tolbutamid.

471 Vgl. RG GRUR 1942, 316, 317 f. – Trockenvorrichtung.

472 EuGH EU:C:2016:173 Tz. 17 – Liffers/Mediaset.

473 Oben 1.e).

474 Vgl. etwa BGHZ 82, 310, 321 – Fersenabstützvorrichtung.

ee) Berücksichtigung des Überwachungsaufwands

Erwägungsgrund 26 Satz 3 verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Kosten zu berücksichtigen, die dem Rechtsinhaber im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihre Verursacher entstehen. Diese Kosten müssen daher auch bei der pauschalen Schadensberechnungsmethode berücksichtigt werden. Wie oben im Rahmen der konkreten Schadensberechnung bereits dargelegt, werden davon jedenfalls die kausal durch die Rechtsverletzung verursachten Kosten erfasst.⁴⁷⁵

In Deutschland wird daraus mit beachtlichen Argumenten auch die weitergehende Verpflichtung abgeleitet, in besonderen Konstellationen den überdurchschnittlichen Überwachungsaufwand zu berücksichtigen, der bereits im Vorfeld der Rechtsverletzungen anfällt.⁴⁷⁶ Allerdings wurde oben ebenfalls herausgearbeitet, dass eine solche Verpflichtung im Widerspruch zum allgemeinen schadensrechtlichen Grundsatz in den Mitgliedstaaten wie der Union steht, wonach allein kausal verursachte Beeinträchtigungen zu ersetzen sind.⁴⁷⁷ Um eine solche grundlegende Abkehr von den allgemeinen Grundsätzen verpflichtend für alle Mitgliedstaaten vorzuschreiben, hätte es deutlichere Vorgaben und Hinweise in der Richtlinie geben müssen. Es steht aber auch hier den Mitgliedstaaten frei, über die Vorgaben der Richtlinie hinauszugehen. Deswegen ist etwa die deutsche GEMA-Rechtsprechung mit der Richtlinie vereinbar.⁴⁷⁸

ff) Differenzierung nach Vorsatzgrad

In Deutschland nehmen einige Autoren Erwägungsgrund 17 zum Anlass, die Höhe des Schadensersatzes nach dem Verschuldensgrad des Verletzten zu variieren.⁴⁷⁹ Nach Erwägungsgrund 17 soll „allen spezifischen Merkmalen [eines] Falles, einschließlich [...] gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen“ werden. Jedoch macht es für den Vermögensschaden des Rechtsinhabers keinen Unterschied, ob die Verletzung unverschuldet, fahrlässig oder vorsätzlich begangen wurde. Weil der Kompensationszweck die Reichweite der Schadensersatzverpflichtung begrenzt,⁴⁸⁰ kann sich dieser „gegebenenfalls“ zu berücksichtigende Effekt beim

475 Oben 1.f).

476 Dazu bereits oben 1.f) und Tilmann, FS Schilling, 367, 381; Stieper, WRP 2010, 624, 628; Goldmann, WRP 2011, 950, 968.

477 Oben 1.c)bb).

478 Schack, UrhR⁷, Rn. 784.

479 Wandtke/Bullinger/v. Wolff, UrhG⁴, § 97 Rn. 83; Schricker/Loewenheim/Wild, UrhG⁴, § 97 Rn. 172 f.; Kämper, GRUR Int 2008, 539, 544. Dagegen: Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 98.

480 Erwgr 26 S. 3.

Schadensausgleich nur auf die Unterscheidung zwischen einer verschuldeten und unverschuldeten Rechtsverletzung in Art. 13 I bzw. II beziehen.⁴⁸¹

Beim immateriellen Schaden ist jedoch eine Staffelung nach Verschuldensgraden möglich. So ist im deutschen wie im englischen Recht anerkannt, dass eine besonders verwerfliche Rechtsverletzung den immateriellen Schaden erhöhen kann.⁴⁸² Ansonsten gibt es in der Richtlinie keinen Anhaltspunkt, die Lizenzgebühr nach Vorsatzgraden staffeln zu *müssen*.⁴⁸³ Aufgrund der Mindestharmonisierung steht es jedoch jedem nationalen Gesetzgeber frei, nach österreichischem Vorbild eine solche Differenzierung einzuführen oder beizubehalten.⁴⁸⁴

gg) Pauschaler Verletzerzuschlag?

Gerade in Deutschland wird aus der Formulierung „mindestens“ teilweise geschlossen, dass Art. 13 I 2 lit. b DuRL *generell* zu Verletzerzuschlägen auf die Lizenzgebühr verpflichtet.⁴⁸⁵ Dagegen spricht allerdings die Gesetzgebungsgeschichte.⁴⁸⁶ Die Kommission ist mit ihrem Vorschlag gescheitert, für jede Verletzung eine verdoppelte Lizenzgebühr vorzuschreiben und so einen pauschal erhöhten Mindestschaden zu etablieren. Nach dem nun umgesetzten Konzept der Richtlinie muss es konkrete Umstände geben, dass die rechtswidrige Nutzung über den üblichen Rahmen hinausgeht.⁴⁸⁷

Deswegen kann die bloß *abstrakte* Gefahr von Reputations- und Marktverwirrungsschäden eine Erhöhung des Schadensersatzes nicht rechtfertigen, wenn sich diese Gefahr im konkreten Fall nicht verwirklicht hat.⁴⁸⁸ Ebenso wenig kann der Umstand zu einer pauschalen Erhöhung der Lizenzgebühr führen, dass der

481 Anders noch der Art. 44 II Entwurf einer Verordnung über das Gemeinschaftspatent, KOM (2000) 412 endg., S. 57. In Art. 68 EPGÜ ist die Gut- bzw. Bösgläubigkeit des Verletzers kein relevanter Aspekt mehr.

482 Für das deutsche Recht vgl. nur BGHZ 128, 1, 12 – Caroline von Monaco; *Schack*, UrhR⁷, Rn. 785. Zu den *aggravated damages* des englischen Rechts vgl. etwa Naomi Campbell v Mirror Group Newspapers [2002] EWHC (QB) 499 Tz. 161, und unten D.II.2.d).

483 *Goldmann*, WRP 2011, 950, 968.

484 So existiert etwa in Slowenien eine pauschal erhöhte Lizenzgebühr bis zur dreifachen Höhe der vereinbarten bzw. üblichen Vergütung bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Urheberrechtsverletzungen (Art. 168 I slow. UrhG, Übersetzung in GRUR Int 1995, 783, 800). Der deutsche Gesetzgeber hat dies aber abgelehnt, vgl. BT-Drs. 16/5048, S. 37.

485 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; aA Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 63a; Fromm/Nordemann/J.B. Nordemann, UrhG¹¹, § 97 Rn. 98. Ähnlich in Frankreich, *Pollaud-Dulian*, RTDcom 2008, 71, 74.

486 *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; *Hauck*, MarkenR 2015, 277, 281. Auch nach *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 385, kann eine generelle Erhöhung nicht auf die Richtlinie gestützt werden.

487 OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 51 – Kapmargeriten.

488 Gegen *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220, 225.

Verletzer von den üblichen Beschränkungen eines Lizenzvertrags befreit war.⁴⁸⁹ Dieser Vorteil wird im Regelfall dadurch aufgehoben, dass der Verletzer durch die Bezahlung der Lizenzgebühr einem Lizenznehmer nicht gleich-, sondern spürbar schlechter gestellt wird.⁴⁹⁰

Der pauschale Verletzerzuschlag kann schließlich nicht mit einem eigenständigen Präventionsbedürfnis begründet werden.⁴⁹¹ Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten lediglich zur vollständigen, nicht aber zu einer überschießenden Schadenskompensation.⁴⁹² Daher steht es den Mitgliedstaaten zwar frei, höhere pauschale Schadenersatzzahlungen vorzusehen.⁴⁹³ Dazu gezwungen werden sie von der Richtlinie aber nicht.⁴⁹⁴

IV. Gewinnabschöpfung

1. Keine generelle Verpflichtung zur Gewinnabschöpfung

Wie oben unter II.2. herausgearbeitet, verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht, unabhängig von einer konkreten Schädigung des Rechtsinhabers den Verletzergewinn abzuschöpfen.⁴⁹⁵

2. Fakultative Gewinnabschöpfung bei schuldlos begangenen Rechtsverletzungen (Art. 13 II DuRL)

Nach Art. 13 II DuRL dürfen Mitgliedstaaten bei schuldlos begangenen Rechtsverletzungen einen Gewinnabschöpfungs- oder einen pauschalierten Schadenersatzanspruch vorsehen. Dies entspricht fast wörtlich der ebenfalls fakultativen Vorgabe aus Art. 45 II TRIPs. Diese Norm wird in Deutschland teilweise als Rechtfertigung für die strenge, präventive Gewinnhaftung⁴⁹⁶ genommen, die seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2000 in Deutschland praktiziert wird.⁴⁹⁷ Es ist aber wenig überzeugend, einer Norm einen ab-

489 So aber *Goldmann*, WRP 2011, 950, 968.

490 Das gilt allerdings im Regelfall nicht bei der unkörperlichen Nutzung von Immaterialgüterrechten. Dazu ausführlich unten Kapitel 4 D.IV.4.a)bb)(1).

491 *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 317; *Köhler/Bornkamm*, UWG³⁴, § 9 Rn. 1.44. So aber etwa *Tetzner*, GRUR 2009, 6, 8 f.; v. *Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 464; *Köllner*, Mitt 2006, 535, 536.

492 Erwgr 26 S. 3. Vgl. auch oben II.2. und 3. Darauf stellen auch ab OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 52 – Kapmargeriten; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG¹¹, § 139 Rn. 63a.

493 Wie etwa in Österreich, Polen und Griechenland.

494 So jetzt auch EuGH EU:2016:419 Tz. 31 ff., 36 ff. – Hanson/Grünewald (zu Art. 94 GemSortVO).

495 So auch EuGH EU:2016:419 Tz. 40 – Hanson/Grünewald (zu Art. 94 GemSortVO).

496 Vgl. dazu unten Kapitel 4 D.II.

497 *Meier-Beck*, FS Loschelders, 221, 230.

schreckenden oder strafenden Zweck zu unterstellen, die weder Vorsatz noch irgendeine Form von Verschulden voraussetzt.⁴⁹⁸

Zudem widerspricht eine solche Einordnung dem Leitbild eines Gewinnherausgabeanspruchs. Der jahrhundertealte englische *account of profits*, ein *equity*-Rechtsbehelf, oder der deutsche Schadensersatz nach dem Verletzererfolg vor der Gemeinkostenanteil-Entscheidung haben eine wesentlich mildere Haftung angeordnet. Diese sind bzw. waren auf einen billigen Ausgleich und weniger auf maximale Prävention ausgerichtet.⁴⁹⁹ So wird dem Verletzer etwa das Geltendmachen von Gemeinkosten zugestanden.⁵⁰⁰

3. Keine Sperrwirkung für nationale Gewinnabschöpfungsansprüche bei verschuldeten Rechtsverletzungen

Einige Mitgliedstaaten der Union sehen als Rechtsfolge für *verschuldete* Immaterialgüterrechtsverletzungen einen Gewinnabschöpfungsanspruch vor. Daran werden sie von der Richtlinie nicht gehindert.⁵⁰¹ Es kann an dieser Stelle offen bleiben, ob die Richtlinie überhaupt Einfluss auf alternative Rechtsbehelfe wie Gewinnabschöpfungsansprüche nehmen möchte. In jedem Fall gesteht Art. 2 den Mitgliedstaaten zu, weitergehende Rechte für Inhaber von Immaterialgüterrechten vorzusehen.

D. Schadensrecht ausgewählter EU-Mitgliedstaaten

I. Frankreich

1. Verschuldensunabhängige Haftung der *action en contrefaçon*

Bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten sieht der französische *Code de la propriété intellectuelle*⁵⁰² (CPI) eine *action en contrefaçon* vor.⁵⁰³ Diese knüpft an die allgemeine deliktische Haftung an (*responsabilité civile*, Art. 1382, 1149

498 So auch GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 71 – Hanson/Grünwald (zu Art. 94 I Gem-SortVO).

499 Zum englischen *account of profits*: unten D.II.4.a). Zur früheren deutschen Gewinnherausgabe: BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II.

500 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 236 ff. (Pat); BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II. Ebenso in den Niederlande: 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.).

501 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 60.

502 Kodifiziert durch das Gesetz Nr. 92-597 vom 1.7.1992, JO 1992, 8801, in der geänderten Fassung vom 11.3.2014.

503 Art. L 331-1-3 (Urheberrecht); 521-7 (Geschmacksmuster); 615-7 (Patent); 622-7 (Topografieschutz); 623-28 (Sortenschutz); 716-14 (Marke).

CC⁵⁰⁴). Die besonderen Tatbestandsvoraussetzungen der jeweiligen Haftungsnormen ersetzen jedoch die allgemeine Voraussetzung der Pflichtverletzung (*faute*), die sonst gesondert festgestellt werden muss.⁵⁰⁵ Nach Ansicht der französischen Gerichte setzt die Schadensersatzhaftung allein eine rechtswidrige Immaterialgüterrechtsverletzung voraus.⁵⁰⁶ Verschulden im deutschen Sinne ist demnach keine Voraussetzung; auch ein vollständig gutgläubiger Immaterialgüterrechtsverletzer haftet auf vollen Schadensersatz. Die subjektive Vorwerfbarkeit hat im französischen Schadensrecht keine Auswirkungen; es gibt weder einen Nachlass bei fehlendem Verschulden noch einen Aufschlag bei Vorsatz oder besonders böswilligen Verletzungen.⁵⁰⁷

2. Die Grundsätze der Schadensberechnung

Bevor der CPI an die Durchsetzungs-RL angepasst wurde, gab es keine speziellen immaterialgüterrechtlichen Regelungen zur Berechnung des Schadensersatzes.⁵⁰⁸ Mit dem *loi contrefaçon* vom 29.10.2007⁵⁰⁹ hat der französische Gesetzgeber die Durchsetzungs-RL umgesetzt und erstmals besondere Vorgaben zur Berechnung des Schadensersatzes gemacht. Für alle Immaterialgüterrechte lauteten die jeweiligen Schadensersatzvorgaben⁵¹⁰ zunächst:

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit.

504 Ab 1.10.2016 inhaltsgleich Art. 1240, 1231-2 CC, *l'ordonnance* Nr. 2016-131 vom 10.2.2016 *portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*.

505 *Vivant/Bruguère*, *Droit d'auteur*², Rn. 1037.

506 Cass. civ., 13.11.2008, Bull. civ. 2008 I Nr. 258 – Rheims/Gautel; Cass. civ., 29.5.2001, Nr. 99-15284, D. 2001, 1952 – Editions Phébus/Shaw; Cass. civ., 26.6.2001, Nr. 99-15587 – Virgin Stores et FNAC/Friedrich Wilhelm Stiftung; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 247. Kritisch: *Lucas/Lucas*, Tr. prop. litt. et art.⁴, Rn. 1107; *Vivant/Bruguère*, *Droit d'auteur*², Rn. 1037 mwN. *Benhamou*, IIC 2009, 125, 131, sieht darin sogar einen Verstoß gegen die Durchsetzungs-RL, dagegen mit Recht *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 247; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 215. Ebenso in Belgien, *Geiger/Raynard/Roda*, L'application, S. 13.

507 *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 192 mwN. Allerdings erhöhen französische Gerichte in Einzelfällen den Schadensersatz bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen (TGI Paris, 23.9.2009, RG 2009/02900, PIBD 2009, III-1556, 1557 – Somfy/Jinhua), was jedoch nach allgemeinen Regeln unzulässig ist, *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 248.

508 *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 192.

509 *Loi de lutte contre la contrefaçon*, Nr. 2007-1544, JO 2007 Nr. 252.

510 Art. L 331-1-3 (Urheberrecht); 521-7 (Design); 615-7 (Patent); 622-7 (Topografieschutz); 623-28 (Sortenschutz); 716-14 (Marke).

Der französische Gesetzgeber wollte damit lediglich die allgemeinen Grundsätze der zivilrechtlichen Haftung modifizieren, aber nicht aufgeben.⁵¹¹ Die Beschränkung auf einen rein kompensatorischen Schadensersatzes soll nach überwiegender Ansicht beibehalten werden; allein die Basis der Bemessungsfaktoren sei verbreitert worden.⁵¹²

Die französischen Gerichte haben sich von der Gesetzesänderung nicht besonders beeindruckt gezeigt und ihre alte Rechtsprechung, mit wenigen Änderungen, fortgesetzt.⁵¹³

Im März 2014 hat der französische Gesetzgeber stärkere Vorgaben für die Berechnung des Schadensersatzes gemacht.⁵¹⁴ Die Vorschriften lauten nunmehr:⁵¹⁵

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération *distinctement*:
 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les *économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits*.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est *supérieure* au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

a) Grundsatz des vollständigen, aber rein kompensatorischen Schadensersatzes (*réparation intégrale*)

Das französische Schadensrecht wird von zwei Grundsätzen beherrscht: *Tout le préjudice, mais rien que le préjudice*. Der Rechtsinhaber soll für die konkret erlittenen Schäden vollständig kompensiert werden; nicht weniger, aber auch nicht mehr.⁵¹⁶

511 Bétaille/Yung, Rap. Senat 2010-2011 Nr. 296, S. 28 f.; Gosselin, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, S. 40; Caron, Droit d'auteur³, Rn. 555.

512 Bétaille/Yung, Rap. Senat 2010-2011 Nr. 296, S. 28 f.: „Les travaux préparatoires soulignent que l'intention du législateur, en conformité avec la directive, était de conduire les magistrats à réévaluer le calcul des dédommagements accordés mais sans contrevenir au droit commun de la responsabilité, fondé sur la réparation stricte mais intégrale du préjudice.“ (Hervorhebung im Original). Vgl. auch Dahan, Gaz. Pal. 2011 Nr. 161/162, 18, 20.

513 Maréchal, RTDcom 2012, 245, 253 f., 260.

514 Loi Nr. 2014-315 vom 11.3.2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon. Dazu Maréchal, CCE 6/2014, 9-14.

515 Hervorhebung der Änderungen nicht im Original.

516 Vgl. nur Cass. crim., 10.11.1881, Annales 1882, 204, 208 – Leboyer/Collot; Cass. Civ., 9.11.2004, Nr. 02-12.506, Bull. civ. I, Nr. 264 – Deyveaux/Bachelots; Cass. civ., 28.5.2009, Bull. civ. II, Nr. 131; Azzi, RTDciv 2007, 227, 244; Vivant/Bruguière, Droit d'auteur², Rn. 1041; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 192.

aa) Vollständiger Ausgleich des erlittenen Schadens

Zum einen gilt der Grundsatz des vollständigen Ausgleichs (*réparation intégrale*). Jede Beeinträchtigung eines schützenswerten Interesses wird durch Schadensersatz kompensiert.⁵¹⁷ Dieser Grundsatz wird von den französischen Gerichten mit deutlich mehr Leben gefüllt als von deutschen. Neben den eindeutig messbaren materiellen Einbußen gewähren sie namhafte Geldbeträge für materielle und immaterielle Beeinträchtigungen, auch wenn sie der Geschädigte nicht klar beziffern kann. Die *juges au fond*, die Tatsacheninstanzen, verfügen über eine nahezu uneingeschränkte *souveraineté d'appréciation*, die sie mit großem Selbstbewusstsein wahrnehmen und die nur sehr eingeschränkt vom *Cour de cassation* überprüft wird.

Deswegen ist die französische Reaktion auf Immaterialgüterrechtsverletzungen um einiges vielfältiger als in Deutschland. Schadensersatz wird in erster Linie als entgangener Gewinn ersetzt, den französische Gerichte mit Hilfe von Sachverständigen nach sehr genauen ökonomischen Analysen, aber großzügig anhand des Verletzerumsatzes schätzen.⁵¹⁸ Für den übrigen Umsatz muss der Verletzer zusätzlich eine angemessene Lizenzgebühr zahlen. In geeigneten Fällen werden diese Schadensposten ergänzt durch Schadensersatzzahlungen für die Banalisierung des Immaterialguts, für Preiserosionen sowie für immaterielle Beeinträchtigungen wie Reputationsschäden und Ähnliches. Hierfür werden vier- bis hohe fünfstellige Summen zugesprochen. Durch die kreative Addition mehrerer Schadenspositionen (*chef du préjudice*) versuchen die Gerichte den Schaden vollständig auszugleichen. Ziel des Schadensersatzes ist auch in Frankreich, den Geschädigten so zu stellen, wie er ohne das schädigende Ereignis stehen würde.⁵¹⁹

Durch diese vielfältigen Schadenspositionen und deren sehr freie richterliche Würdigung leiden allerdings die Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb es in Frankreich deutlich mehr (veröffentlichte) Betragsverfahren gibt als in Deutschland. Der Rechtsinhaber kann mit ideenreichen Anwälten darauf bauen, vor Gericht mehr zu erhalten, als der Verletzer bereit ist zu zahlen, zumal ihm die Rechtsverfolgungskosten auch dann vollständig ersetzt werden, wenn er mit seinen Forderungen nicht vollständig durchdringt.⁵²⁰

517 *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur², Rn. 1041; v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 22. Der Grundsatz hat in Frankreich sogar Verfassungsrang, Cons. const., 9.11.1999, Nr. 99-419, D. 2000, somm. 424 m. Anm. Garneri.

518 *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45. Exemplarisch CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne.

519 Vgl. nur Cass. civ., 7.12.1978, Nr. 77-12013, Bull. civ. II Nr. 269; CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters.

520 Vgl. etwa TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281 – Lancôme/Miloud O. Dort hatte Lancôme anstelle der geforderten 300.000 € nur 24.000 € Schadensersatz zugesprochen bekommen, erhielt aber trotzdem Ersatz der Rechtsverfolgungskosten nach Art. 700 NCPC.

bb) Rein kompensatorische Funktion des Schadensersatzes

(1) Grundsatz

Der zweite eherne Grundsatz des französischen Schadensrechts ist die Beschränkung des Schadensersatzes auf reine Kompensation; es gilt das Bereicherungsverbot.⁵²¹ Der Schaden soll zwar vollständig ausgeglichen werden, der Verletzte soll aber auch nicht besser stehen als ohne die Rechtsverletzung.⁵²² Jeder darüber hinausgehende Schadensersatz wird in Frankreich als Strafschadensersatz angesehen.⁵²³ Etwas anderes ist auch nicht mit der Umsetzung der Durchsetzungs-RL durch das *loi contrefaçon* beabsichtigt worden.⁵²⁴

(2) Kritik an den *fautes lucratives*

Dieses allgemeine Prinzip der *responsabilité civile* ist in der französischen Literatur im Allgemeinen, insbesondere aber im Immaterialgüterrecht, kritisiert worden. Dadurch würden sog. *fautes lucratives* geschaffen, die Rechtsverletzungen geradezu ermutigen würden.⁵²⁵ In solchen Fällen müssten die kompensatorischen Wurzeln gekappt und abschreckender Strafschadensersatz gewährt werden.⁵²⁶ Es gab deswegen zwei Gesetzgebungsinitiativen und einen Kommissionsvorschlag des Senats. Die Vorschläge wollten in den *Code Civil* bzw. den *Code de la propriété intellectuelle* Strafschadenselemente für solche *fautes lucratives* einfügen.⁵²⁷

521 Vgl. Cass. Civ., 9.11.2004, Nr. 02-12.506, Bull. civ. I, Nr. 264 – Deyveaux/Bachelots; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 192 mwN.

522 Oben Fn. 516.

523 Benhamou, IIC 2009, 125, 133; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 291; Binctin, Dr. prop. int.², Rn. 1281; Azzi, RTDciv 2007, 227, 244. Differenzierend Azzi, D. 2008, 700 Tz. 35.

524 CA Paris, 13.6.2014, RG 2013/15182, PIBD 2014, III-709, 718 – Fondation Le Corbusier/Getty-Images; Bêteille/Yung, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, S. 30: „Autrement dit, et contrairement à l'interprétation faite par une partie de la doctrine, la réforme de 2007 permet certes d'attribuer à la victime tout ou partie des bénéfices réalisés par le contrefacteur grâce à la contrefaçon mais dans la limite de la réparation du préjudice. La réforme ne permet donc pas aux juridictions de dépasser le montant du préjudice et d'écarter dans le domaine particulier de la propriété intellectuelle, la règle traditionnelle de réparation intégrale du seul préjudice (« tout le préjudice mais rien que le préjudice »)“. Ebenso Gosselin, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, 72 f.; Caron, Droit d'auteur³, Rn. 555.

525 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.; Casalunga, Cah. dr. ent. 2010, 41; Caron, Droit d'auteur³, Rn. 555; Gautier, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 792; Maréchal, RTDcom 2012, 245, 253.

526 Vivant/Bruguère, Droit d'auteur², Rn. 1044; Pollaud-Dulian, Droit d'auteur, Rn. 1334; Caron, Droit d'auteur³, Rn. 555 (mit der Einschränkung auf besonders schwerwiegende Fälle). Ablehnend Rodà, Conséquences civiles, Rn. 293. Die französische Literatur steht einer Privatstrafe allgemein offener gegenüber als die deutsche, vgl. v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 26 mwN.

527 Art. 1371 CC-Entwurf, Catala, Avant-projet, S. 161. Ähnlich der nicht umgesetzte Änderungsvorschlag einer Senatskommission, Vorschlag Nr. 7 bei Bêteille/Yung, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296. Im Jahr 2014 scheiterte die *Proposition de loi no. 866*, Art. 2, zu den letzten beiden Vorschlägen Maréchal, CCE 6/2014, 9.

Der Gesetzgeber ist aber keinem der Vorschläge gefolgt, auch nicht bei der jüngsten Verschärfung des Schadensersatzrechts im Jahr 2014.⁵²⁸

(3) Abweichende Praxis der Gerichte

Auch die Gerichte betonen immer wieder, dass der Schadensersatz allein die entstandenen Schäden kompensieren soll und keine darüber hinausgehende Straffunktion habe.⁵²⁹ Dennoch ist in der Gerichtspraxis anderes zu beobachten:⁵³⁰ So wurde für den Verkauf eines (!) gefälschten Parfumflakons „Hypnose“ von *Lancôme*, der auf eBay für 20 € anstelle des empfohlenen Verkaufspreises von 63 € angeboten wurde, insgesamt 24.000 € Schadensersatz gewährt.⁵³¹ Der Verkauf zweier Imitationen des *Longchamp*-Handtaschenklassikers *Le Pliage* verursachte nach Ansicht des TGI Paris einen Schaden in Höhe von 17.000 €. ⁵³² Offensichtlich gehen diese Summen weit über das hinaus, was jedenfalls die rechtshängig gemachten Rechtsverletzungen an Schaden verursacht haben. Auch in anderen Fällen steht der Abschreckungsaspekt im Vordergrund: Das Prinzip des reinen Schadensausgleichs ist verlassen, wenn dem Rechtsinhaber 45.000 € Schadensersatz für den „Angriff auf sein absolutes Recht“ gewährt wird, obwohl ihm überhaupt kein materieller Schaden entstanden sein kann. Die rechtsverletzende Ware wurde vom Zoll abgefangen und vernichtet.⁵³³

Zu beobachten sind solche Schadensersatzbeträge vor allem, wenn französische Parfum- oder Luxusartikelhersteller betroffen sind. In der französischen Literatur wird der Verdacht geäußert, dass mit solchen Urteilen die französische Luxusgüterindustrie geschützt werden soll.⁵³⁴ Dieser Verdacht ist nicht einfach zu entkräften. Aber auch in anderen Fällen werden für geringfügige Eingriffe in Immaterialgüterrechte sehr hohe Summen für immaterielle Nachteile gewährt. Es drängt sich daher nicht nur aus deutscher Perspektive auf, dass französische Gerichte im Immaterialgüterrecht immer öfter die Beschränkung auf kompensierenden Schadensersatz ignorieren.⁵³⁵

528 *Béteille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 30; *Béteille/Yung*, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, S. 30; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 251; *dies.*, CCE 6/2014, 9.

529 CA Paris, 8.2.2013, RG 11/02407, PIBD 2013, III-1144 – Dior/Ash; CA Douai, 17.10.2002, Propr. Ind. 2003, comm. 45.

530 Vgl. mit weiteren Beispielen *Bertrand*, Droit d'auteur³, Rn. 117.31, 45; *Lucas/Lucas/Lucas*, Tr. prop. litt. et art.⁴, Rn. 1114. Siehe auch unten Fn. 535.

531 TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281 – *Lancôme/Miloud O.*

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

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

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

535 *Ebenso Caron*, Droit d'auteur³, Rn. 555: „...même si la jurisprudence ne le disait pas expressément, il arrivait que des peines privées soient prononcées. [...] elles existent bien souvent sous des formes déguisées“; *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur², Rn. 1044: „Et on a bien montré qu'en notre domaine, les juges recourent déjà très souvent à des dommages-interêts punitifs sans l'avouer.“ Ferner Azzi, D. 2008, 700 Tz. 35 aE; *Roda*, Conséquences civiles, Rn. 295 mwN; *Lucas/Lucas/Lucas*, Tr. prop. litt. et art.⁴, Rn. 1114.

Problematisch daran sind vor allem drei Aspekte: Erstens setzen sich die Gerichte über den klaren Willen des Gesetzgebers hinweg. Zweitens legen die *juges au fond* die Kriterien für die Erhöhung nicht offen, um der Kassation zu entgegen. Sie entziehen damit ihre Entscheidungen dem rationalen Diskurs. Das erscheint willkürlich und beeinträchtigt die Rechtssicherheit.⁵³⁶ Hier soll die aktuelle Änderung der Berechnungsvorgaben im CPI Abhilfe schaffen. Nunmehr sind die Gerichte verpflichtet, „*distinctement*“ die einzelnen Schadensberechnungsmethoden zu berücksichtigen. Das soll die Gerichte dazu anhalten, differenzierter als bisher die Zusammensetzung der Schadensersatzsumme zu begründen.⁵³⁷ Drittens setzt die französische *action en contrefaçon* keinerlei Verschulden voraus. Schon deswegen ist es wenig sinnvoll, Strafaspekte unterschiedslos auf alle Immaterialgüterrechtsverletzungen anzuwenden, auch auf die unverschuldeten. Deswegen sahen beide oben unter (2) erwähnten Gesetzesvorschläge vor, Strafaspekte nur bei *vorsätzlichen* Rechtsverletzungen zu ermöglichen.⁵³⁸

b) Grundsatz der Kompensation in Geld, ergänzt durch Naturalrestitution

Der Schaden kann sowohl durch Geld als auch *in natura* kompensiert werden.⁵³⁹ Auf welche Art der eingetretene Schaden ausgeglichen wird, liegt im billigen Ermessen des Tatrichters. In der Praxis wird Schadensersatz im Regelfall in Form von Geld gewährt; Naturalrestitution ist die Ausnahme.⁵⁴⁰ Bei Immaterialgüterrechtsverletzungen wird der Schadensersatz in Geld durch die *réparation en nature* ergänzt. In Frankreich wird regelmäßig eine Urteilsveröffentlichung auf Kosten des Verletzers angeordnet.⁵⁴¹ Auch die Beschlagnahmung und die Zerstörung rechtsverletzender Gegenstände⁵⁴² wird als Form der Naturalrestitution eingestuft.⁵⁴³

536 Rodà, Conséquences civiles, Rn. 295.

537 So die Hoffnung von Maréchal, CCE 6/2014, 9.

538 Art. 1371 CC-Entwurf, *Catala*, Avant-projet, S. 161. Ähnlich der Änderungsvorschlag einer Senatskommission, Vorschlag Nr. 7 bei Bételle/Yung, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296. Auch Caron, Droit d'auteur³, Rn. 555, will Privatstrafen nur in außergewöhnlichen Umständen bei einem „*comportement de grande mauvaise foi*“ zulassen.

539 Binctin, Dr. prop. int.², Rn. 1274 ff., 1277 ff. v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 67.

540 v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 67.

541 Binctin, Dr. prop. int.², Rn. 1275. Kritisch zu dieser Praxis Bertrand, Droit d'auteur³, Rn. 117.53. Neben der Veröffentlichung in Onlinepublikationen ordnen Gerichte immer häufiger die Veröffentlichung auf der Homepage des Verletzers an, vgl. Cass. civ., 12.6.2012, Bull. civ. 2012 I Nr. 131 – Getty Images/Fondation Le Corbusier. Ebenso in Österreich, OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBl 2003, 31 – BOSS-Zigaretten; OGH, 12.6.2007, 4 Ob 57/07x, ÖJZ 2007/159.

542 Nach Art. L 615-7-1 CPI (Patentrecht); 331-1-4 CPI (Urheberrecht); 521-8 CPI (Design); 623-28-1 CPI (Sortenschutz); 716-15 CPI (Markenrecht). Dazu Possin, Abhilfemaßnahmen, S. 75 ff.

543 Casalunga, Cah. dr. ent. 2010, 41, 43, 46; Binctin, Dr. prop. int.², Rn. 1274; Possin, Abhilfemaßnahmen, S. 18 f. mwN.

c) Großer Bewertungsspielraum der französischen Gerichte

Bei der Schadensberechnung steht dem Tatrichter in Frankreich ein sehr weiter Ermessensspielraum zu (*appréciation souveraine du juge du fond*). Es steht ihm weitgehend frei, welche Aspekte er bei der Schadensbemessung berücksichtigt und in welcher Höhe sie sich in der Gesamtsumme niederschlagen. Diese Abwägungsentscheidung muss er zudem kaum darlegen und begründen.⁵⁴⁴ Deswegen gibt es große Unterschiede bei der Begründungstiefe französischer Entscheidungen. Gerade im Markenrecht beschränken sich die Instanzgerichte oft darauf, die Argumente der Parteien zu nennen und dann eine Gesamtsumme als Schadensersatz zuzusprechen, ohne darauf einzugehen, welchen Argumenten sie gefolgt sind und aus welchen Schadenspositionen sich diese Summe zusammensetzt.⁵⁴⁵ Ob sich dies durch die jüngste Gesetzesänderung von 2014 ändern wird, bleibt abzuwarten.

Aber auch in anderen Fällen verzichten die Gerichte auf jeglichen Nachweis eines erlittenen Schadens und gewähren allein für den Eingriff in das absolute Recht (*atteinte au monopole*) über 10.000 € Schadensersatz.⁵⁴⁶ Im Allgemeinen wird diese geringe Begründungstiefe vom *Cour de cassation* mit dem knappen Verweis auf die *appréciation souveraine* akzeptiert.⁵⁴⁷ Nur wenn die Tatgerichte ihre Schadensbemessung mit allzu kühnen Argumenten begründen, die von der allgemein akzeptierten Dogmatik abweichen, hebt der *Cour* auf.⁵⁴⁸ Aber selbst in solchen Fällen übt er oft Nachsicht und hält die Entscheidungen aufrecht, indem er knapp darauf verweist, dass der Schadensersatz selbstverständlich nur dem vollständigen Schadensausgleich dienen dürfe, dass der Tatrichter das aber berücksichtigt habe.⁵⁴⁹

Diese Gerichtspraxis führt dazu, dass französische Tatrichter mit großem Selbstbewusstsein für Beeinträchtigungen Schadensersatz zusprechen, vor denen

544 Das gilt auch nach der ersten Umsetzung der Durchsetzungs-RL: vgl. Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21.912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac, und die Vorinstanz CA Paris, 17.10.2007, RG 06/12570. Für die Zeit davor: Cass. civ., 16.7.1991, Bull. civ. 1991 I, Nr. 249; *Lucas/Lucas/Lucas*, Tr. prop. litt. et art.⁴, Rn. 1121; v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 23.

545 Vgl. CA Paris, 15.3.2013, RG 12/00038 – New Yorker/C&A; CA Paris, 30.1.2013, RG 11/07435 – Mader Colors/PPG; CA Paris, 23.1.2013, RG 11/05357 – Vuarnet/Parfums de Marque; CA Paris, 16.3.2011, RG 09/16103, PIBD 2011, III-313, 315 – Action Plus/ACPA; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 250 f. mwN.

546 Dazu näher unten 3.a)cc)(1) und TGI Paris, 4.7.2003, RG 2001/18429, PIBD 2003, III-534, 538 – Prestige Design/Luxtend (Patentrecht): „qu'elle [la demanderesse] ne produit toutefois aucun document de quelle que nature que ce soit pour justifier de son préjudice; [...] que l'atteinte aux droits [...] de son brevet sera justement réparée, en l'état des éléments fournis, par l'allocation de la somme de 7 000 euros; qu'il sera alloué à [...], bénéficiaire d'une licence d'exploitation exclusive, la somme de 10 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise.“

547 Vgl. etwa Cass. civ., 12.6.2012, Bull. civ. 2012 I Nr. 131 – Getty Images/Fondation Le Corbusier; *Gautier*, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 793.

548 Vgl. etwa Cass. crim., 20.6.1990, RIDA 146 (1990), 274, 276 f.

549 Cass. com., 19.2.1991, Annales 1991, 4, 5 – Delaplace/Van der Lely.

deutsche Gerichte kapitulieren, weil klare Kriterien der Quantifizierung fehlen. Die französischen Gerichte kommen daher dem Ziel, den erlittenen Schaden vollständig zu kompensieren, in den meisten Fällen deutlich näher als deutsche Gerichte. In einigen Extremfällen gehen sie aber auch deutlich darüber hinaus. Das führt zu einer wenig vorhersehbaren Gerichtspraxis, die sich zudem weitgehend einem rationalen Diskurs entzieht, weil sie meist nicht offenlegt, wie sich die einzelnen Kriterien konkret auf die Schadenshöhe auswirken.

In anderen Fällen, insbesondere im Patentrecht, setzen sich die französischen Gerichte dagegen ausführlich mittels einer ökonomischen Wettbewerbsanalyse mit den erlittenen Schäden auseinander.

d) Beweislast

Die Beweislast für die Höhe des Schadens trägt grundsätzlich der Geschädigte.⁵⁵⁰ Allerdings kommt ihm die Rechtsprechung mit Beweiserleichterungen entgegen.⁵⁵¹ Sie spricht selbst ohne den Nachweis eines konkreten Schadens in den meisten Fällen nicht unerhebliche Schadenssummen zu, die allein für den Eingriff in das Recht als solches gewährt werden.⁵⁵² Außerdem setzt das Gericht im Patentrecht regelmäßig Sachverständige ein, die mit aufwändigen ökonomischen Analysen insbesondere den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers bestimmen.⁵⁵³ Allerdings können französische Gerichte auch nur die Schäden berücksichtigen, die der Rechtsinhaber vorgetragen hat.⁵⁵⁴

3. Die zweifache Schadensberechnung im französischen Immaterialgüterrecht

Bei der Schadensberechnung im Rahmen einer *action en contrefaçon* können die Rechtsinhaber ihren Schaden auf zwei Arten berechnen. Zum einen können sie als *konkret* erlittenen Schaden alle negativen ökonomischen Auswirkungen der Rechtsverletzung geltend machen; zum anderen können sie auf eine *pauschale* Berechnungsmethode nach Art der Lizenzgebühr zurückgreifen.⁵⁵⁵

550 Ausführlich *Binctin*, Dr. prop. int.², Rn. 1279 ff.; *Azémar/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1816 mwN; *Caron*, Droit d'auteur³, Rn. 554.

551 Dazu unten 3.a)aa)(4).

552 Dazu unten 3.a)cc)(1).

553 Vgl. etwa TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1000 ff. – Waters/Agilent. In Patentsachen wird viel häufiger ein Sachverständiger herangezogen als in Marken- und Designstreitigkeiten, *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 202 mwN. Lesenswert zu Methoden, Fähigkeiten und zu berücksichtigenden Aspekten französischer Gerichtssachverständiger, wenn diese ein Gutachten zu den ökonomischen Auswirkungen von Immaterialgüterrechtsverletzungen geben müssen, *Assel/Poirier*, L'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon, RFC 2009, 26-30.

554 Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21.912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Pariscac. Sehr streng: TGI Bordeaux, 15.4.1996, PIBD 1996, III-401, 403 – Forsheda/Europe Caout-Chouc.

555 Zur dogmatischen Einordnung *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 253.

Vor Umsetzung der Durchsetzungs-RL richtete sich die Art der Schadensberechnung im Wesentlichen danach, ob der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht selbst verwertet hatte oder nicht. Im ersten Fall konnte er entgangenen Gewinn geltend machen, im zweiten Fall wurde ihm eine Lizenzgebühr zugesprochen.⁵⁵⁶ Dem Rechtsinhaber steht seit dem *loi contrefaçon* ein Wahlrecht zu. Außerdem kann die Rechtsprechung seitdem den Verletzerge Gewinn berücksichtigen. Abgesehen davon können die alten Rechtsprechungsgrundsätze auch zur Auslegung des neuen Schadensrechts herangezogen werden.⁵⁵⁷ Die Rechtsprechung hat sich von der Gesetzesreform bisher ohnehin weitgehend unbeeindruckt gezeigt und ihre alte Linie fortgesetzt.⁵⁵⁸

a) *Konkrete Schadensberechnung der negativen Auswirkungen (conséquences économiques négatives)*

aa) Entgangener Gewinn des Rechtsinhabers

Verwertet der Rechtsinhaber sein Immaterialgut selbst,⁵⁵⁹ kann er seinen Schaden in Form des entgangenen Gewinns berechnen (*gain manqué*⁵⁶⁰ *subi par la partie lésée*). Vor Umsetzung der Durchsetzungs-RL hatte er nur Anspruch auf den Gewinn von nicht realisierten *eigenen* Verkäufen.⁵⁶¹ Deswegen handelt es sich beim Gewinn des Verletzers nicht notwendigerweise um einen solchen des Rechtsinhabers. In welchem Umfang der Rechtsinhaber den Umsatz des Verletzers ohne die Verletzung selbst gemacht hätte, hängt nach der französischen Rechtsprechung davon ab, ob er über die Produktions-, Marketing- und Distributionskapazitäten des Verletzers sowie über eine vergleichbare Marktmacht verfügte.⁵⁶²

556 Cass. com., 1.3.1994, D. 1996 somm. 20 – Holister/Coloplast m. Anm. Mousseron/Schmidt; Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 193, 207; *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 276. Ebenso in England, dazu *Torremans*, IP Law⁶, S. 624, und in den USA, dazu *Ross*, IP Damages, S. 2-9.

557 Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 195.

558 *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 253 f., 260; *Lebois*, RLDI 10/2012, 63 ff.; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 134, 139.

559 Dafür reicht aus, dass der Verkauf in Frankreich durch eine selbstständige Tochtergesellschaft stattfindet, TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1000 – Waters/Agilent, bestätigt durch CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters. Anders noch CA Paris, 2.3.1971, D. 1972, 45, 47 – Michelin/Englebert, m. krit. Anm. *Azéma*.

560 Synonym verwendet die französische Rechtsprechung auch den Begriff des *préjudice commercial*, etwa CA Douai, 5.9.2007, RG 2006/02449, PIBD 2007, III-663, 665 – Backstage Événements/Back Stage; Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 199 mwN.

561 *Chavanne/Burst*, Dr. propr. int.⁴, Rn. 468.

562 *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44.

(1) Anteil am Umsatz des Verletzers (taux de report)

Grundsätzlich gehen die französischen Gerichte davon aus, dass der Rechtsinhaber ebenso viele Produkte wie der Verletzer verkauft und daher den Gewinn des Verletzers selbst erzielt hätte.⁵⁶³ Allerdings berücksichtigen die Gerichte im Regelfall sehr detailliert die ökonomischen Umstände des Einzelfalls.⁵⁶⁴ Sie kommen fast immer zu dem Ergebnis, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung nicht den gesamten Umsatz des Rechtsverletzers, die *masse contrefaisante*, gemacht hätte.

Um den Anteil der *masse contrefaisante* zu bestimmen, den der Rechtsinhaber selbst erzielt hätte, den *taux de report*, ziehen die französischen Gerichte meist ein bis zwei Sachverständige zu Rate, welche die wirtschaftlichen Besonderheiten des Einzelfalls umfassend würdigen und dem Gericht Vorschläge machen.⁵⁶⁵ Auch wenn die Gerichte an deren Gutachten nicht gebunden sind, folgen sie ihnen üblicherweise.⁵⁶⁶ Als Voraussetzung für die Bestellung eines Sachverständigen muss der Rechtsinhaber aber zunächst glaubhaft machen, dass ihm tatsächlich ein Gewinn entgangen ist.⁵⁶⁷ Gelingt ihm dies, dann gehen die Gerichte für die Schadensberechnung von den Darlegungen und Einschätzungen des Rechtsinhabers sowie der Sachverständigen aus. Wenn der Verletzer dem nicht substantiiert entgegentritt, werden sie vom Gericht ohne Weiteres zugrunde gelegt. Dabei orientiert es sich im Regelfall am oberen Rand der Einschätzungen der Sachverständigen.⁵⁶⁸ Verbleibende Unsicherheiten oder Einschätzungsrisiken gehen zulasten des Verletzers.⁵⁶⁹

Der Rechtsinhaber muss nach der Rechtsprechung zwei Dinge darlegen: Erstens muss er selbst ausreichende zusätzliche Kapazitäten und Vertriebsmöglichkeiten gehabt haben, um die Nachfrage des Verletzers zu befriedigen.⁵⁷⁰ Daher

563 CA Paris, 22.2.1963, Annales 1963, 284 f. – Carpano/Mauborgne; CA Paris, 1.7.1986, Annales 1986, 279, 287 – Ami/Allibert; CA Paris, 26.2.1992, D. 1993, som. com. 300 m. Anm. *Burst*; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 299.

564 *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45. Exemplarisch CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne.

565 Vgl. etwa CA Paris, 20.9.2006, RG 2005/14964, PIBD 2006, III-768, 772 – Kaufler/Armor I, das im Grundurteil vorläufigen Schadensersatz iHv. 100.000 € zusprach und ein Sachverständigengutachten anforderte.

566 *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 296.

567 TGI Bordeaux, 15.4.1996, PIBD 1996, III-401, 403 – Forsheda/Europe Caout-Chouc; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 202.

568 Instruktiv CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2 ff. – Schaeffer/CITEC. Vgl. ferner CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 f. – Brogser/Stremeler; TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1000 ff. – Waters/Agilent.

569 Vgl. CA Paris, 2.10.2009, Propr. intell. 2010, 637, 638 (A. *Lucas*); CA Paris, 22.2.1963, Annales 1963, 284 f. – Carpano/Mauborgne; *Azéma*, D. 1972 jur., 48, 49; *Chavanne/Burst*, Dr. propr. int.⁴, Rn. 466.

570 CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 565 f. – Minco/MC France; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremeler; TGI Paris, 12.11.2009, RG 2009/1450, PIBD 2010, III-125, 128 – Bottega Veneta/Le Tanneur. Ebenso in England: *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 101.

konnte der italienische Luxusschneider *Bottega Veneta* in einem Nachahmungsprozess nur einen kleinen Teil der *masse contrefaisante* als entgangenen Gewinn geltend machen. Weil seine Taschen aufwändig handgefertigt wurden, konnte er mit der maschinellen Fertigung des Imitators nicht Schritt halten.⁵⁷¹

Zweitens muss der Rechtsinhaber darlegen, dass er die Nachfrage ohne die Verletzung an sich gezogen hätte. Die französischen Gerichte analysieren dafür, wie sich die Nachfrage am Markt ohne die Rechtsverletzung entwickelt hätte. Zunächst wird die Bedeutung des Immaterialguts für das verkaufte Produkt bestimmt. Patente haben nach Ansicht der französischen Rechtsprechung im Regelfall ein höheres Gewicht für die Kaufentscheidung als eine Marke oder die Produktgestaltung.⁵⁷²

Des Weiteren ist ein deutlich niedrigerer Verkaufspreis des Verletzers ein starkes Indiz dafür, dass dieser mehr verkauft hat, als es der Rechtsinhaber vermocht hätte. In diesen Fällen ist Letzterem nur ein geringer eigener Gewinn entgangen.⁵⁷³ Bei billigen Imitationen von Luxusgegenständen ist dem Originalhersteller im Regelfall überhaupt kein Gewinn entgangen.⁵⁷⁴ Dieser bleibt in diesen Fällen aber nicht schutzlos: Er wird im Regelfall umfassend für die Beeinträchtigung bzw. Banalisierung des Rechts entschädigt.⁵⁷⁵

Ebenso berücksichtigen französische Gerichte, ob sich der Verletzer an einen anderen Kundenkreis als der Originalhersteller wendet.⁵⁷⁶ *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.⁵⁷⁷ Markenkekse, die über traditionelle Supermärkte verkauft werden, konkurrieren nur sehr eingeschränkt mit Discounterkekse;⁵⁷⁸ und nicht alle *eBay*-Käufer hätten dasselbe T-Shirt in einem klassischen Ladengeschäft gekauft.⁵⁷⁹ Konsequenterweise entgehen dem Rechtsinhaber keine Geschäfte, wenn er auf dem entsprechenden Markt gar nicht tätig ist.⁵⁸⁰ Auch rechtswidrig und unmoralisch erzielte

571 TGI Paris, 12.11.2009, RG 2009/1450, PIBD 2010, III-125, 128 – *Bottega Veneta/Le Tanneur*. Dafür wurden dem Rechtsinhaber aber 110.000 € sonstiger Schadensersatz für 1.400 verkaufte Imitate zugesprochen.

572 Dazu *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 215-218 mw.N.

573 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); CA Paris, 16.2.1976, *Annales* 1977, 33, 34 – *Leichnam/Textron*; *Asse/Poirier*, RFC 2009, 26, 28.

574 *Durrande*, D. 2009, 691, 695; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 135 f.

575 Dazu unten cc).

576 CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 355 – *Brogser/Stremmler* (trotzdem ein Anteil von 50-80 % an der *masse contrefaisante*); CA Paris, 7.10.2007, RG 2006/09632, PIBD 2007, III-720, 725 – *Biscuiterie Tanguy/LU*; *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1817; *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 211.

577 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, PIBD 2008, III-230 (*Cerruti*-Imitation für 270 € anstelle des Originals für 1.200 €).

578 CA Paris, 17.10.2007, RG 2006/09632, PIBD 2007, III-720, 725 – *Biscuiterie Tanguy/LU*.

579 CA Pau, 31.3.2010, RG 2008/03826, PIBD 2010, III-395, 399 – *Brod'matic/Cloud's*.

580 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*).

Gewinne (*dommage illégitime*) werden nach französischem Recht grundsätzlich nicht ersetzt.⁵⁸¹

Wenn der Rechtsinhaber starker Konkurrenz durch substituierende Drittprodukte ausgesetzt ist, gehen die französischen Gerichte mit Recht davon aus, dass er in diesen Fällen nicht den gesamten Verletzerumsatz an sich gezogen hätte. Auch ohne die Verletzung wäre ein Teil davon auf den Verletzer bzw. die übrigen Wettbewerber entfallen.⁵⁸² Aus Vereinfachungsgründen orientieren sich die Gerichte an der Höhe des Marktanteils des Rechtsinhabers und ordnen ihm einen entsprechenden Anteil am Umsatz des Rechtsverletzers zu.⁵⁸³

Wie bereits dargelegt, schwankt die Begründungstiefe der Gerichte als Folge der *souveraineté du juge* bei diesen Fragen zum Teil beträchtlich. Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass die französischen Gerichte in bemerkenswertem Umfang die ökonomischen Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigen, insbesondere die Kapazitäten des Rechtsinhabers und die Konkurrenzsituation am Markt.⁵⁸⁴

Zusammenfassend haben die starke Orientierung an der ökonomischen Realität sowie ein größerer Mut zu Schätzungen zwei Auswirkungen: Zum einen hat die konkrete Schadensberechnung nach dem entgangenen Gewinn in Frankreich einen viel größeren Stellenwert als in Deutschland und führt zu erheblichen Schadensersatzsummen. Zum anderen fällt diese Schadenskompensation verglichen mit der deutschen Gewinnherausgabe geringer aus, weil dem Rechtsinhaber im Regelfall nicht der gesamte Umsatz des Verletzers entgangen ist. Allerdings muss bei diesem Vergleich berücksichtigt werden, dass der Verletzer neben dem Schadensersatz für den entgangenen Gewinn für seinen zusätzlich generierten Umsatz noch eine angemessene Lizenzgebühr an den Rechtsinhaber entrichten muss.⁵⁸⁵ Außerdem berücksichtigen französische Gerichte in vielen Fällen weitere Schadenspositionen, etwa dass die Niedrigpreispolitik des Verletzers zu einer nachhaltigen Preiserosion geführt hat, oder dass der Rechtsinhaber gezwungen war, seine

581 Dazu allgemein v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 25 mwN. In solchen Fällen würden französische Gerichte aber erheblichen Schadensersatz für die Beschädigung der Reputation gewähren, vgl. dazu unten cc), dd).

582 CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 566 – Minco/MC France (nur 30 % entgangene Gewinne); CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 283 – Mamor/Astra Plastique; Azéma/Galloux, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1817; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 210.

583 CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters; TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1002 – Waters/Agilent. Ebenso in den Niederlanden (*Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 4), in England (*Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 529 (Pat), in Italien (Trib. Milano, 8.3.2007, GADI 2007, 731, 762 f.).

584 Exemplarisch TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1000 ff. – Waters/Agilent.

585 Dazu unten (5).

Preise zu senken bzw. er sie nicht erhöhen konnte.⁵⁸⁶ Außerdem wird die Wertbeeinträchtigung des Immaterialguts durch die Banalisierung ausgeglichen.⁵⁸⁷

(2) Ungerechtfertigter Ausbau von Marktanteilen durch den Verletzer

Der Rechtsinhaber kann darüber hinaus geltend machen, dass ihm der Verletzer Marktanteile abgenommen hat, die Letzterer ohne die rechtswidrige Nutzung nicht erhalten hätte (*l'effet „tremplin“*).⁵⁸⁸ Daher wurde dem Inhaber eines Patents für Chromatographen neben dem entgangenen Gewinn und neben einer Lizenzgebühr zusätzlich noch weiterer Schadensersatz in Höhe von 100.000 € zugesprochen. Der Verletzer, ein unmittelbarer Konkurrent, hatte den rechtswidrig übernommenen technologischen Vorteil in der Werbung besonders herausgestellt. Dadurch wurde dem Patentinhaber nach Ansicht der Gerichte die Möglichkeit genommen, mit Hilfe seines technologischen Vorsprungs Marktanteile auszubauen.⁵⁸⁹ Daneben ist der Ersatz dieses „Sprungbrett“-Effekts auch anerkannt, wenn der Rechtsbruch dem Verletzer ermöglicht, auf einem Sekundärmarkt Fuß zu fassen.⁵⁹⁰

(3) Ersatz einer bloßen Gewinnchance

Strenggenommen ist der Ersatz entgangener Gewinne der Ersatz für verlorene Verkaufschancen. Sie werden auch nach französischem Recht nur ersetzt, wenn sie dem Rechtsinhaber tatsächlich entgangen sind. Allerdings muss er dafür nicht konkret entgangene Geschäfte vortragen. Französische Gerichte schätzen den Anteil der entgangenen Geschäfte durch den Verletzerumsatz anhand einer Marktanalyse.

Daneben ist im französischen Recht – zumindest grundsätzlich – anerkannt, dass nicht nur sichere zukünftige Geschäfte, sondern auch ungewissere Geschäftschancen schadensrechtlich ersetzt werden.⁵⁹¹ Allerdings ist die Rechtsprechung dazu uneinheitlich. Diese Lehre von der entgangenen Geschäftschance ist

586 Dazu unten cc)(3).

587 Dazu unten cc)(2).

588 TGI Paris, 25.6.2010, RG 2001/00035, PIBD 2010, III-759, 764 – Technogenia/Martec; CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Waters/Agilent; CA Paris, 2.7.2008, RG 07/06442 – Ulrich/Jyde; TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 f. – Waters/Agilent (ausführlich); *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 255; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 298.

589 CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Waters/Agilent; ausführlicher TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1004 – Waters/Agilent, das berücksichtigte, dass die Kunden in dem Marktsegment grundsätzlich sehr treu sind.

590 *Asse/Poirier*, RFC 2009, 26, 28.

591 Dazu *Malauriel/Aynès/Stoffel-Munck*, Les obligations⁴, Rn. 242 mwN; *Terre/Simler/Lequette*, Dr. des obligations¹⁰, Rn. 701 mwN; v. Bar/*Gotthardt*, Eur. DeliktsR, F 24.

vereinzelte bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten angewendet worden.⁵⁹² In jüngerer Zeit Bedeutung erlangt hat die Lehre bei einer Auseinandersetzung zweier Druckmaschinenhersteller.⁵⁹³ Der beklagte Hersteller hatte drei Aufträge in Frankreich mit der patentverletzenden Maschine gewonnen und in zwei Fällen den Rechtsinhaber ausgestochen. Um den dritten Auftrag hatte sich der Patentinhaber nicht bemüht. Weil dieser aber Marktführer war, hätte er nach Ansicht des Pariser Gerichts den Auftrag ohne die Patentverletzung mit 50 %-iger Wahrscheinlichkeit erhalten. Deswegen sprach ihm das Gericht die Hälfte des ihm möglicherweise entgangenen Gewinns für diesen Auftrag zu.

(4) Grundlage der Gewinnberechnung: die *masse contrefaisante*

Ausgangspunkt der Gewinnberechnung ist auch nach Umsetzung der Durchsetzungs-RL die sogenannte *masse contrefaisante*, also der relevante Umsatz des Verletzers.⁵⁹⁴ In diese werden alle Verkäufe der rechtsverletzenden Produkte einbezogen.⁵⁹⁵ Besteht die Immaterialgüterrechtsverletzung nicht im Verkauf, sondern in der Werbung mit einer Marke oder einem urheberrechtlich geschützten Gegenstand, etwa auf einer Internetseite, in einem Ladenlokal oder im Fernsehen, so kommt es auf die Dauer der Werbung bzw. der Wiederholungen an.⁵⁹⁶ Die Beweislast für die Höhe der *masse contrefaisante* trägt der Rechtsinhaber.⁵⁹⁷

Uneinheitlich gehandhabt wird die Frage, ob für die Verletzermasse der Umsatz des Verletzers herangezogen wird. Zum Teil wird auf dessen Verkaufspreis abgestellt, zum Teil wird die Anzahl der verkauften Produkte mit dem Verkaufspreis des Rechtsinhabers multipliziert. Für Letzteres spricht die konsequente Ausrichtung der französischen Rechtsprechung auf den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers.⁵⁹⁸ Üblicherweise wird aber der Verkaufspreis des Verletzers herangezogen.⁵⁹⁹

592 CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-69, 71 – Hässle/LEK, bestätigt durch Cass. com., 30.1.2001, PIBD 2001, III-329; Cass. com., 2.7.2002, Nr. 98-21517, PIBD 2002, III-549, 550 – Kraus/Ripoche; CA Pau, 31.3.2010, RG 2008/03826, PIBD 2010, III-395, 399 – Brod'matic/Cloud's; TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1588 – Bobst/Heidelberg Postpress. Dazu Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 223 f.; *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 266 ff.

593 TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1588 – Bobst/Heidelberg Postpress.

594 Vgl. nur CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 812 f. – Kaufler/Armor II; instruktiv TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1000 – Waters/Agilent; *Chavanne/Burst*, Dr. propr. int.⁴, Rn. 466; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 254; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44.

595 *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 297 f.

596 *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 254.

597 *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 204 mwN.

598 *Pollaud-Dulian*, Droit d'auteur, Rn. 1335. Uneinheitlich *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1817, 1819.

599 *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1817; *Rodà*, *Conséquences civiles*, Rn. 205.

Betrifft ein Patent nur einen Teil eines verkauften Produkts, so kommt es darauf an, ob es aus materiellen oder funktionellen Gründen teilbar ist.⁶⁰⁰ Auch hier liegt es sehr weitgehend im Ermessen des Tatrichters, ob er den Wert des gesamten Produkts in die Verletzermasse aufnimmt oder nur einen Teil. So hatte der *Cour de cassation* es nicht beanstandet, dass der gesamte Preis einer Gaslaterne als Verletzungssumme herangezogen wurde, obwohl die Grundtechnik bekannt gewesen war und nur der Glühstrumpf eine Neuheit darstellte: Es handele sich eben um eine untrennbare wirtschaftliche Einheit.⁶⁰¹ Wenn sich der patentierte Teil des Produkts aber vom Rest trennen und wirtschaftlich verwerten lässt, wird grundsätzlich nur der Wert des patentverletzenden Teilprodukts berücksichtigt.⁶⁰²

(a) Erweiterung durch den *tout matériel*

Zur *masse contrefaisante* gehört zunächst nur der Wert der Produkte, deren Nutzung oder Verkauf unmittelbar die Rechte des Immaterialgüterrechtseinhabers verletzt haben. Um allerdings den entgangenen Gewinn vollständig abzubilden, weitet die Rechtsprechung die *masse contrefaisante* auf weitere Gegenstände aus, wenn diese mit den rechtsverletzenden Produkten eine materielle (*tout matériel*), funktionale (*fonctionnel*) oder wirtschaftliche Einheit (*commercial*) bilden. Das gilt auch dann, wenn diese Gegenstände für sich genommen keine Rechte des Rechtsinhabers verletzen.⁶⁰³

Die Begriffe werden je nach Autor und Gericht unterschiedlich definiert und gehandhabt.⁶⁰⁴ Im Kern wird eine wirtschaftliche Betrachtung angestellt, bei der alle Produkte und Dienstleistungen berücksichtigt werden, die *notwendigerweise* mit dem immaterialgüterrechtlich geschützten Produkt erworben werden.⁶⁰⁵ Darüber hinaus werden anteilig auch solche Produkte und Dienstleistungen angerechnet, die *üblicherweise* im Zusammenhang verkauft werden.⁶⁰⁶ Dazu machen

600 Vgl. CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 566 – Minco/MC France; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 205 mwN.

601 Grundlegend Cass. civ., 16.12.1897, Annales 1897, 319, 322 – Soc. française d'incandescence par le gaz/Guyot.

602 Casalunga, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44.

603 Azéma/Galloux, Dr. propr. ind., Rn. 1817; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 205; Maréchal, RT-DCOM 2012, 245, 254; Casalunga, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44.

604 Vgl. die Nachweise bei Rodà, Conséquences civiles, Rn. 205.

605 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.

606 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, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1589 – Bobst/Heidelberg Postpress; Casalunga, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44; ähnlich in England, vgl. etwa Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 44, 107 und unten D.II.2.a)aa). Allerdings muss der Rechtsin-

die Gerichte entweder einen Aufschlag auf den Verkaufspreis des Produkts⁶⁰⁷ oder sie schätzen, wie viel zusätzliches Zubehör oder Serviceleistungen der Rechtsinhaber verkauft hätte, wenn er selbst den entgangenen Umsatz gemacht hätte.⁶⁰⁸ Weiter gehört in die *masse* der Wert des gesamten Auftrags, wenn ihn der Verletzer nur deswegen erhalten hat, weil er eine patentverletzende Einheit nutzen konnte.⁶⁰⁹ Der Beklagte kann jedoch darlegen, dass sich seine Kunden für ihn aus anderen Gründen und nicht wegen des patentierten Teils entschieden haben.⁶¹⁰

Die Beweislast trägt auch dafür der Rechtsinhaber. Er kann ihr aber mit Erfahrungswerten der Vergangenheit nachkommen;⁶¹¹ daneben werden auch die Besonderheiten des jeweiligen Marktes berücksichtigt.⁶¹²

(b) Abzug der variablen Kosten

Von den Einnahmen werden die Kosten des Verkaufs abgezogen. Maßgeblich ist die Kostenquote des Rechtsinhabers.⁶¹³ Die Kosten des Verletzers haben bislang kaum eine Rolle gespielt.⁶¹⁴ Wie im deutschen Recht werden vom Verletzerumsatz grundsätzlich nur die variablen Kosten abgezogen, etwa Produktionsmaterialien, Abschreibungen und Vertriebskosten.⁶¹⁵

Herauszugeben ist also die *marge* bzw. der *bénéfice brute*, so dass beim Rechtsinhaber der Deckungsbeitrag zu den Fixkosten verbleibt. Das gilt aber nur, soweit er die *masse contrefaisante* ohne Erhöhung seiner Fixkosten⁶¹⁶ hätte produzieren können.⁶¹⁷

haber dies durch Erfahrungswerte belegen können, CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 – Brogser/Stremmler (in casu daher abgelehnt).

607 CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, Nr. 953, III-6, 8 – MBI/Gyra (Aufschlag von 25 %).

608 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.

609 CA Lyon, 8.4.1999, Annales 2000, 35, 37 f. – Séroba/Chalon-Megard.

610 CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189, 191 – Prodel/Renault. Vgl. ebenfalls RGZ 156, 321, 327 – Braupfanne; 95, 220, 221 – Tüllwebstühle.

611 CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 8 – MBI/Gyra.

612 Etwa dass der Zubehörmarkt weitgehend unabhängig vom Primärgeschäft ist, TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1004 – Waters/Agilent, bestätigt durch CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters.

613 *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 254 f.; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45; *May*, Propr. Industr. 3/2008, 9, 11 f.

614 Anders jetzt aber für die Herausgabe des Verletzergewinns CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 7 – MBI/Gyra.

615 Vgl. nur CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 813 – Kaufler/Armor II; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 255; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 299. Dazu ausführlich *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 220.

616 Wobei es sich dann, genau genommen, ebenfalls um variable Kosten handelt.

617 Cass. com., 27.10.1992, Nr. 91-10.068, PIBD 1993, III-76 – Mecafrance/Gachot; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremmler; *May*, Propr. Industr. 3/2008, 9, 12.

(5) Komplementärer Anspruch auf Zahlung einer Lizenzgebühr

Wenn der Rechtsinhaber den Umsatz des Verletzers nicht im vollen Umfang selbst gemacht hätte, hat jener *zusätzlich* einen komplementären Anspruch auf Schadensersatz in Form einer Lizenzgebühr,⁶¹⁸ die er neben dem Schadensersatz des entgangenen Gewinns geltend machen kann.⁶¹⁹ Einen Teil des Verletzerumsatzes muss der Verletzer dementsprechend als entgangenen Gewinn herausgeben, auf den übrigen Teil eine angemessene Lizenzgebühr zahlen. Entgangener Gewinn und Lizenzgebühr sind also komplementäre Ansprüche.

Anders als die deutschen sehen die französischen Gerichte darin keine Doppelkompensation desselben Interesses.⁶²⁰ Im Gegenteil: Wie für die englischen Gerichte ist für sie diese Ergänzung notwendig, um den entstandenen Schaden vollständig auszugleichen.⁶²¹ Der eine Teil des Schadens ist der entgangene Gewinn des Rechtsinhabers. Die zusätzliche Lizenzgebühr kompensiert dagegen den ungerechtfertigten Eingriff in das absolute Recht, der durch die darüber hinausgehenden Verkäufe verursacht wird.⁶²² Hat der Rechtsinhaber eine Lizenz an einen Dritten vergeben und verwertet sein Recht nicht selbst, so kann Ersterer eine Lizenzgebühr verlangen, Letzterer seinen entgangenen Gewinn.⁶²³

Bisher ungeklärt ist, ob dieses Vorgehen mit der Anpassung des französischen Rechts an die Durchsetzungs-RL vereinbar ist. In der französischen Literatur wird dies mit Hinweis auf die Alternativität von entgangenem Gewinn und Lizenzgebühr in Art. 13 I 2 DuRL überwiegend kritisch gesehen.⁶²⁴ Allerdings ist eine solche Beschränkung des Schadensersatzes nicht mit dem Anliegen des französischen und des EU-Reformgesetzgebers vereinbar, weiterhin einen vollständi-

618 Cass. com., 27.10.1992, PIBD 1993, III-76 – Gachot/Mécafrance; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 566 – Minco/MC France; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremmer; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 260; *May*, Propr. Industr. 3/2008, 9, 11. Ebenso in England, vgl. etwa *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 20 f.; *Ultraframe v Eurocell* [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 37, 47; *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 33. Dazu mehr unten II.2.b)bb).

619 Cass. com., 27.10.1992, Nr. 91-10.068, PIBD 1993, III-76 – Mécafrance/Gachot; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; *May*, Propr. Industr. 3/2008, 9, 11. Ebenso in England, vgl. etwa *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 33; in Schweden, vgl. *Cohen/Haugaard*, JIPLP 2010, 372, 374.

620 In Deutschland gilt seit RGZ 156, 65, 68 – Scheidenspiegel, das Verquickungsverbot. Das verstößt gegen die Durchsetzungs-RL, dazu oben C.III.2.b)cc) und Kapitel 4 E.

621 Zu England *Watson, Laidlaw & Co v Pott, Cassels & Williamson* (1914) 31 RPC 104, 120; *Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 521 f. (Pat); *Gerber v Lectra* [1995] RPC 383, 418 (Pat); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 20 f.; *Ultraframe v Eurocell* [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 37, 47; *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 33. Dazu mehr unten II.2.b)bb).

622 *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 213.

623 Cass. com., 24.3.1992, Bull. civ. 1992 IV Nr. 126.

624 *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 260; *Pollaud-Dulian*, RTDcom 2008, 71, 73; *Cousté/Guilbot*, Propr. ind. 12/2007, 15, 17 f.; *Candé/Marchais*, Propr. Intell. 2008, 52, 64; aA *Roux-Vaillard*, Propr. intell. 2008, 308, 314; *May*, Propr. Industr. 3/2008, 9, 11.

gen Ausgleich des erlittenen Schadens zu ermöglichen.⁶²⁵ Beide Gesetzgeber wollten die Kompensationsmöglichkeiten des Rechtsinhabers verbessern, nicht verschlechtern. Die Gerichte gehen auf diese vermeintliche Diskrepanz in neueren Entscheidungen nicht ein und kombinieren weiter den entgangenen Gewinn mit Lizenzgebühren.⁶²⁶ Eine Entscheidung des *Cour de cassation* steht aus.

bb) Berücksichtigung der Verletzervorteile (*bénéfices réalisés par le contrefacteur*)

(1) Verletzergewinn

Einen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns hatte ein Rechtsinhaber vor Inkrafttreten der Durchsetzungs-RL grundsätzlich nicht.⁶²⁷ Dies hätte gegen den Grundsatz der vollständigen, aber nicht bereichernden Kompensation der eingetretenen Schäden verstoßen.⁶²⁸ Seit der Änderung durch das *loi contrefaçon* ordnen alle Immaterialgüterrechtsgesetze an, dass die Richter die Vorteile des Verletzers berücksichtigen dürfen. Es ist bisher weitgehend ungeklärt, wie sich dieses Element in das französische Schadensersatzregime integrieren lässt, das bisher allein auf Kompensation ausgerichtet war.

Der französische Gesetzgeber wollte mit dieser Formulierung den Richtern lediglich ermöglichen, die gesamten ökonomischen Ausmaße der Rechtsverletzung zu berücksichtigen.⁶²⁹ Nicht beabsichtigt war dagegen, den Verletzergewinn unabhängig davon abzuschöpfen, ob dem Rechtsinhaber ein entsprechender Verlust entstanden ist.⁶³⁰

625 Dazu oben C.III.2.b)cc).

626 Diese betreffen meist aber noch Verletzungszeiträume vor Umsetzung der Durchsetzungs-RL, etwa CA Paris, 5.10.2011, RG 2009/02423, PIBD 2012, III-56, 59f. – Waters/Agilent; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1002 – Waters/Agilent.

627 Grundlegend Cass. crim., 10.11.1881, Annales 1882, 204 – Leboyer/Collot. Ferner Cass. com., 13.1.1971, D. 1971, 147f. – Giet/Cage Kapfft; CA Paris, 26.2.1992, D. 1993, som. com. 300 m. Anm. *Burst*; 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. Anders teilweise noch im Patentrecht bis 1963, vgl. etwa CA Amiens, 22.10.1930, Annales 1931, 109, 114 – Pigeon/Boucher („immoral que les contrefacteurs conservent une partie de leurs bénéfices illégitimes“), vgl. dazu Boosfeld, *Gewinnausgleich*, S. 28 mwN.

628 Allerdings wurde oben unter 2.a)bb)(3) gezeigt, dass französische Gerichte unter dem Deckmantel anderer Schadenspositionen dennoch in vielen Fällen überkompensatorischen Schadensersatz gewähren, dazu auch Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 295; Bertrand, *Droit d'auteur*³, Rn. 117.45, 57.

629 Bétaille/Yung, Rap. Inf. Nr. 296 (2010-2011), S. 29; Gasnier, *Prop. indust.* 11/2007, 11, 14. Instrukтив dazu etwa TGI Paris, 12.7.2013, RG 2013/05544, PIBD 2013, III-1479, 1489f. – Laboratoire Nuxe/Lascad.

630 Vgl. Gosselin, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, S. 72f.; Caron, *Droit d'auteur*³, Rn. 555; Bruguière, *Prop. Int.* 2009, 377, 378.

In der französischen Literatur wird diese Neuerung kontrovers diskutiert. Bislang hat sich noch keine klare Meinung durchsetzen können. Die Interpretation verläuft entlang der alten Linien, ob Schadensersatz rein kompensatorische oder auch abschreckende Wirkung haben soll, um *fautes lucratives* zu verhindern. Wer sich bisher schon für überkompensatorischen Schadensersatz im Immaterialgüterrecht ausgesprochen hat, interpretiert die Regelung als Möglichkeit, nunmehr den Verletzergewinn abschöpfen zu können.⁶³¹ Die anderen verweisen auf den Willen des EU- und des französischen Gesetzgebers. Diese haben den Schadensersatz auf die Kompensation des eingetretenen Schadens beschränkt und Vorschlägen eine klare Absage erteilt, die eine eigenständige Gewinnabschöpfung bzw. eine Verdopplung der Lizenzgebühr einführen wollten.⁶³² Dafür sprechen insbesondere der Text der Richtlinie und auch die französische Umsetzung, die ausdrücklich keine „Abschöpfung“ der Gewinne vorsehen. Sie ermöglichen allein, diese zu „berücksichtigen“.⁶³³

Die Rechtsprechung hat bisher zurückhaltend auf die Gesetzesänderungen reagiert. In neueren Urteilen taucht bei der Aufzählung der Faktoren, die die Höhe des Schadensersatzes beeinflussen, nunmehr auch der Gewinn des Verletzers auf.⁶³⁴ Nach französischer Tradition schweigen sich die meisten Gerichte aber aus, in welcher Höhe dieser Faktor die Gewinnberechnung beeinflusst hat. Insbesondere waren französische Gerichte – entgegen der vielfachen und lauten Klagen der Anwaltschaft und Literatur⁶³⁵ – auch vor der Reform schon in der Lage, durch die Kumulation der oben erwähnten Schadenspositionen erhebliche Schadensersatzbeträge zu gewähren, die oft deutlich über den Gewinn des Verletzers hinausgingen. Daher bestand für die Gerichte bisher kaum Veranlassung, auf die für sie ungewohnte Argumentation mit dem Verletzergewinn zurückzugreifen.⁶³⁶

Herauszuheben sind aber folgende Urteile, die vollkommen unterschiedlich auf die neue Gesetzeslage reagiert haben: Das TGI Paris hat in einem Adhäsionsverfahren den Betreiber einer illegalen Download-Internetseite zu Schadensersatz in Höhe der erzielten Werbeeinnahmen verurteilt.⁶³⁷ Allerdings hat es betont, damit lediglich die Gewinne durch entgangene Musikverkäufe des Rechtsinhabers ausgleichen zu wollen, zu denen der Verletzer beigetragen hat. Das Pariser Ge-

631 *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1820 („*sorte de confiscation*“); *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 43; *Vivant*, D. 2009, 1839, 1843; *Gautier*, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 793; *Pollaund-Dulian*, RTDcom 2008, 71, 73.

632 *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 290, 294 f., 297; *Lucas/Lucas/Lucas*, Tr. prop. litt. et art.⁴, Rn. 1118. Unentschieden *Ouaniche*, RFC 2010, 16.

633 *Raynard*, D. 2012, 520, 529.

634 Vgl. etwa CA Paris, 20.2.2013, RG 2011/14283, PIBD 2013, III-1266, 1272 – Go on media/Novapress; TGI Paris, 16.5.2014, RG 2012/10245, PIBD 2014, III-658, 661 – CDI-B/Vente-Privée.com; TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, 1585, 1587 – Bobst/Heidelberg Postpress.

635 Dazu oben Fn. 525.

636 *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 257.

637 TGI Paris, 3.9.2009 – Scpp/Mubility, bestätigt durch CA Paris, 22.3.2011.

richt hat demnach die Höhe der Verletzervorteile als Maßstab für die entgangenen Gewinne angesehen. Der *Cour d'appel Bordeaux* hat es in einer Markensache abgelehnt, den Gewinn des Verletzers an den Rechtsinhaber auszuschütten.⁶³⁸ Art. L. 716-14 CPI erlaube nur, den Gewinn zu berücksichtigen, weise ihn aber nicht dem Rechtsinhaber zu.

Einen Beleg für die Verunsicherung der Gerichte (oder die Nichtbeachtung des gesetzgeberischen Willens) hat der *Cour d'appel Paris* in geliefert.⁶³⁹ Er hat die vermuteten entgangenen Gewinne des Rechtsinhabers und die Vorteile des Verletzers schlicht addiert und als Schadensersatz ausgeurteilt. Das wird selbst im sehr strengen Rechtsfolgenregime der USA abgelehnt.⁶⁴⁰

Der *Cour d'appel Colmar* hat einer solchen Kumulation dagegen eine klare Absage erteilt.⁶⁴¹ Er hat die entsprechende Gesetzespassage so verstanden, dass ein Vergleich zwischen dem Verlust des Rechtsinhabers und dem realisierten Gewinn des Verletzers gemacht und der höhere Betrag als Schadensersatz zugesprochen werden muss.⁶⁴²

Der *Cour de cassation* hat bisher eine eindeutige Stellungnahme vermieden und sich hinter der *appréciation souveraine* der Tatgerichte versteckt.⁶⁴³ Er hatte das Adhäsionsurteil einer Strafkammer des *Cour d'appel Pau*⁶⁴⁴ mit Verweis auf dessen Bewertungsspielraum aufrechterhalten, obwohl der *Cour d'appel* die Gewinne des Verletzers an die Rechtsinhaber verteilt und nicht nur die Kriminalstrafe, sondern auch den zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch auf Präventionszwecke gestützt hatte. Allerdings nahm der *Cour de cassation* nicht die Begründung des Berufungsgerichts auf, die Nachahmung „verlustreich und gefährlich“ machen zu wollen. Er verwies vielmehr darauf, dass der zivilrechtliche Schadensersatz lediglich den entstandenen Schaden ausgleichen dürfe. Am Ergebnis hat das aber nichts geändert.

(2) Verlust der Investitionskosten (pertes d'investissements)

Seit der Gesetzesänderung von 2014 verpflichten die französischen Schadensersatznormen als Verletzervorteile berücksichtigen: „*les économies d'investisse-*

638 CA Bordeaux, 28.3.2013, RG 2011/05041, PIBD 2013, III-1194, 1195 – Bergey/Le Bouchon de Bordeaux.

639 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A. Ebenso *Candé/Marchais*, Propr. Intell. 2008, 52, 64.

640 Vgl. etwa *Taylor v Meirick*, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:27 mwN.

641 Ebenso *Raynard*, D. 2012, 520, 529 f.; *Roux-Vaillard*, Propr. intell. 2008, 308, 315.

642 CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 7 – MBI/Gyra.

643 Cass. crim., 30.6.2009, Nr. 08-85222, Bull. crim. 2009, Nr. 137, 581, 589.

644 CA Pau, 19.6.2008, Nr. 07/00860.

*ments intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.*⁶⁴⁵

Auch zuvor haben französische Gerichte die Kosten als ersatzfähig angesehen, die der Rechtsinhaber in die Entstehung des Immaterialguts investiert hat.⁶⁴⁶ Die Gerichte argumentieren, dass Immaterialgüterrechte dem Rechtsinhaber ermöglichen sollen, diese Kosten zu amortisieren. Wenn nun der Verletzer mithilfe des Immaterialguts Gewinne erwirtschaftete, seien diese Kosten für den Rechtsinhaber (teilweise) verloren, weil sie auf den Verletzer umgeleitet würden. Daher musste C&A 10.000 € Schadensersatz zahlen, weil es 85 Hosen mit einem geschützten Stoffdesign verkauft hatte.⁶⁴⁷ Die durchschnittlichen Entwicklungs- und Designkosten beliefen sich zwar nur auf knapp 1.100 € pro Design; das Gericht berücksichtigte aber erhöhend, dass es sich um ein erfolgreiches Design handelte.

Allerdings irritiert an dieser Rechtsprechung, dass die Immaterialgüterrechtsverletzung diese Entwicklungskosten nicht verursacht hat, weil sie bereits vorher entstanden sind. Davon abgesehen ist es zwar richtig, dass Immaterialgüterrechte dem Rechtsinhaber die *Chance* geben sollen, die investierten Kosten zuzüglich einer Risikoprämie am Markt zu realisieren. Allerdings geschieht dies durch die Möglichkeit, das Immaterialgut exklusiv am Markt zu verwerten. Deswegen werden die Investitionskosten durch den Ersatz der entgangenen Gewinne bzw. durch die ergänzend gewährten Lizenzgebühren ausreichend kompensiert.⁶⁴⁸ Ein davon losgelöster Schadensposten lässt sich ökonomisch nicht begründen. Es handelt sich vielmehr um die Abschöpfung ersparter Kosten des Verletzers.⁶⁴⁹

Teilweise wird diese Schadensposition damit begründet, dass die Attraktivität des Immaterialguts durch die Rechtsverletzung leide und daher die darin getätigten Investitionen frustriert würden.⁶⁵⁰ Allerdings kann es für einen Schaden des Rechtsinhabers nicht entscheidend auf die Aufwendungen, sondern allein auf den Wertverlust des Rechts ankommen. Diesen Schaden bildet die unten unter cc)(2) behandelte Fallgruppe der Banalisierung des Rechts zutreffender ab.

645 Dazu oben 2.

646 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A (10.000 €); TGI Paris, 12.7.2013, RG 2013/05544, PIBD 2013, III-1479, 1489 f. – Laboratoire Nuxe/Lascad (neben anderen Schadenspositionen 1 Mio. €); CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 f. – Brogser/Stremmler (zusammen mit Verwässerung der Marke 150.000 Francs zusätzlich zum entgangenen Gewinn); Rodà, Conséquences civiles, Rn. 229 mwN. In den Niederlanden ist dies ebenfalls ein Faktor, der bei der Berechnung des Schadensersatzes berücksichtigt werden kann, Berghuis van Woortman u.a., AIP-PI Q 203 NL, S. 4.

647 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A (daneben noch 40.000 € für die Banalisierung des Designs und Rufbeeinträchtigung).

648 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 925 – rechtsanwalt.de; Benkard/Grabinski/Zülch, PatG¹¹, § 139 Rn. 70 aE.

649 Vgl. die Argumentation von TGI Paris, 12.7.2013, RG 2013/05544, PIBD 2013, III-1479, 1489 f. – Laboratoire Nuxe/Lascad; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 229.

650 Vgl. etwa CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 f. – Brogser/Stremmler; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 232 mwN.

cc) Weitere Beeinträchtigungen

Die Gerichte müssen alle negativen Auswirkungen der Rechtsverletzung (*conséquences négatives*) berücksichtigen. Neben dem entgangenen Gewinn als mittelbaren Schaden gewähren französische Gerichte regelmäßig substantielle Beiträge für die unmittelbare Beeinträchtigung des verletzten Immaterialguts. Diese Praxis hat in Deutschland keine Entsprechung.

(1) Eingriff in das absolute Recht als Schaden (*atteinte au monopole/droit exclusif*)

Französische Gerichte stufen den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen bereits als ersatzfähigen Schaden ein (*atteinte au monopole*).⁶⁵¹ Sie ordnen diesen Schaden unterschiedlich ein, teilweise als Vermögensschaden, teilweise als immateriellen Schaden.⁶⁵²

Insbesondere im Markenrecht stellt diese Schadensposition die hauptsächliche Kompensationsleistung dar.⁶⁵³ Die Gerichte greifen gerne darauf zurück, um Beweis- und Darlegungsproblemen zu entgehen.⁶⁵⁴ Darüber hinaus wird dieser Schaden zusätzlich zum entgangenen Gewinn oder anderen Schadenspositionen gewährt, wenn diese Kompensation als zu gering empfunden wird.⁶⁵⁵ Das ist ebenfalls in Fällen zu beobachten, in denen dem Rechtsinhaber überhaupt kein materieller Schaden entstanden ist, etwa weil die rechtsverletzende Ware vom Zoll abgefangen und zerstört wurde.⁶⁵⁶ Kann aber wegen anderer Gründe ausreichender Schadensersatz zugesprochen werden, reicht der bloße Eingriff in das

651 Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac; CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 813 – Kaufler/Armor II; CA Toulouse, 5.4.2000, PIBD 2000, III-404, 407 – AETS/Octapharma. Dazu *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1822; *Durrande*, D. 2009, 691, 697.

652 Als Vermögensschaden: CA Toulouse, 5.4.2000, PIBD 2000, III-404, 407 – AETS/Octapharma; CA Paris, 4.6.2003, PIBD 2003, III-474, 476 – Veuve Clicquot/Marne et Champagne. Als Nicht-Vermögensschaden: CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 813 – Kaufler/Armor II; CA Paris, 22.1.1974, Annales 1974, 256, 258 – Blanchet/Reard.

653 Vgl. etwa ohne nähere Begründung Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac; TGI Paris, 27.9.2013, RG 2013/00667, PIBD 2013, III-1604, 1609 – Ford Models/Ford Models Europe; CA Paris, 4.7.2007, RG 2006/14267, PIBD 2007, III-613, 614 – CMC-Agnès/Brochard; CA Paris, 25.1.2006, RG 2004/18300, RIDA 208 (2006), 286, 300 – L'Oréal/Bellure; CA Paris, 7.2.2003, PIBD 2003, III-392, 394 – TSO/Pirelli; CA Paris, 4.6.2003, PIBD 2003, III-474, 476 – Veuve Clicquot/Marne et Champagne (15.000 € trotz schwacher Nutzung der Verletzermarke); *Benhamou*, IIC 2009, 125, 138.

654 Vgl. etwa CA Paris, 22.1.1974, Annales 1974, 256, 258 – Blanchet/Reard.

655 Vgl. CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 813 – Kaufler/Armor II; CA Limoges, 17.3.2010, RG 2009/00136, PIBD 2010, III-445, 446 f. – Microsoft/Ferrière. Dazu *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 258; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 138.

656 Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac (45.000 €); *Durrande*, D. 2009, 691, 697, mit weiteren Beispielen.

Immaterialgüterrecht grundsätzlich nicht aus, um weiteren pauschalierten Schadensersatz zuzusprechen.⁶⁵⁷

Der *Cour de cassation* hat klargestellt, dass das französische Recht keine *indemnité de principe*, also keinen symbolischen Schadensersatz kennt; ein Gericht darf daher keinen pauschalen Schadensersatz gewähren, ohne den Schaden näher darzulegen.⁶⁵⁸ Der große Einschätzungsspielraum für die Höhe des Schadens entsteht erst, wenn für das angerufene Gericht mit Sicherheit feststeht, dass ein materieller Schaden entstanden ist. Gerichte argumentieren aber selten so ungeschickt wie in der vom Kassationshof aufgehobenen Entscheidung. Solange sie ohne nähere Begründung feststellen, dass durch den Eingriff ein Schaden entstanden ist und diesen beziffern, lässt sie der *Cour de cassation* regelmäßig mit dem Verweis auf die „*appréciation souveraine*“ gewähren.⁶⁵⁹

Den französischen Gerichten ist grundsätzlich darin zuzustimmen, dass bereits der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher einen Schaden darstellt.⁶⁶⁰ Jedoch fehlen in der französischen Praxis für die *atteinte au monopole* jegliche Maßstäbe, anhand derer die Schadenshöhe festgelegt wird.⁶⁶¹ Das ist bei anderen Schadenspositionen zwar auch der Fall, etwa beim Verwässerungsschaden. Um den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen angemessen zu kompensieren, steht den Gerichten aber mittlerweile mit der üblichen Lizenzgebühr ein angemessenes und nachprüfbares Instrument für die Schadensberechnung zur Verfügung, für dessen Berechnung sich feste Kriterien etabliert haben.⁶⁶² Der Rückgriff auf diese apokryphe Schadensposition ist daher nicht mehr gerechtfertigt.

Daneben wird unter dieser Schadensposition teilweise auch der Wertverlust des Rechts durch die unrechtmäßige Nutzung gefasst.⁶⁶³ Dieser Verlust an Attraktivität (*perte d'attrait*) kompensiert aber dasselbe Interesse wie bei der Banalisierung.⁶⁶⁴

657 CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne.

658 Cass. com., 29.6.1999, Nr. 97-10.740, PIBD 1999, III-388 – Kenzo/Oxygène. Ebenso der EuGH Slg. 1976, 677 Tz. 21/24 – Société Roquettes Frères.

659 Vgl. nur oben Fn. 653 und *Gautier*, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 793 mwN. Siehe etwa CA Toulouse, 5.4.2000, PIBD 2000, III-404, 407 – AETS/Octapharma, nach dem der Eingriff in das Recht „*exactement*“ einem Schaden iHv. 200.000 Francs entspricht.

660 Dazu unten Kapitel 4 B.II.3.

661 Dies wird auch in der französischen Literatur kritisiert, vgl. *Binctin*, Dr. propr. intell.², Rn. 1280 („*arbitraire*“); *Durrande*, D. 2009, 691, 695 f.

662 So auch *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 258.

663 CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 f. – Schaeffer/CITEC (30.000 €). Vgl. auch CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 3557 f. – Brogser/Stremeler; *Azémal/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1822.

664 CA Paris, 26.10.2007, PIBD 2008, III-2, 3 f. – Schaeffer/CITEC.

(2) Entwertung des Immaterialguts durch Nutzung (banalisation)

Französische Gerichte ordnen die Entwertung des Immaterialguts durch Verwässerung oder Banalisierung als Schaden ein und kompensieren diesen großzügig in Geld.⁶⁶⁵ Diese Schadensposition wird als komplementärer Schaden neben der Kompensation für entgangene Gewinne und einer Lizenzgebühr gewährt. So musste C&A für den Verkauf von 85 Stoffhosen, die mit einem geschützten Stoffdessin bedruckt waren, neben dem entgangenen Gewinn iHv. knapp 2.000 auch einen Image- und Banalisierungsschaden von 40.000 € ersetzen.⁶⁶⁶

Die französische Rechtsprechung begrenzt diese Schäden nicht auf Fälle von Billigimitationen. Ein Hersteller von Mülleimern hatte gleichwertige Mülleimer mit der rechtsverletzenden patentierten Geräuschkämpfung vertrieben. Dennoch sprach der Pariser *Cour d'appel* dem Patentinhaber Schadensersatz für den Verlust der Anreizwirkung des verletzten Patents in Höhe von 30.000 € zu.⁶⁶⁷ Das war aber eine problematische Doppelkompensation. In einer marktüblichen Lizenzgebühr ist bereits die Entwertung des Immaterialguts durch den zusätzlichen Vertrieb eingepreist. Dass der Patentinhaber eine solche Lizenz niemals an einen direkten Konkurrenten gewährt hätte, hatte das Appellationsgericht bereits durch eine deutliche Erhöhung der Lizenzgebühr berücksichtigt, so dass für einen zusätzlichen Verwässerungsschaden kein Raum mehr war.

In vielen Fällen stellt diese Schadensposition neben dem *atteinte au monopole* die Hauptkompensationsleistung dar.⁶⁶⁸ Diese Art von Schadensersatz wird insbesondere dann gerne gewährt, wenn das nachgeahmte Produkt nur beworben, aber noch nicht verkauft wurde und daher eine andere Form des Schadensersatzes nicht zur Verfügung steht.⁶⁶⁹ Dasselbe gilt in Fällen, in denen der Verletzer Billigimitate von Luxusprodukten vertreibt. Hier entgeht dem Luxusprodukte-

665 Cass. com., 3.6.1998, PIBD 1998, III-484, 485 – Bibi; CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A (40.000 €); CA Paris, 17.10.2007, RG 2006/15192, PIBD 2007, III-748, 749 – Harry Cover/Une Ligne; CA Versailles, 4.10.2007, RG 2005/06502, PIBD 2008, III-21, 23 – Heschung/SIPLEC; TGI Paris, 27.9.2013, RG 2011/16656, PIBD 2014, 83, 87 – Flachaire/AB Production; *Vivanti/Bruguère*, Droit d'auteur², Rn. 1039 Fn. 3. Dies wird oft als immaterieller Schaden eingeordnet, vgl. *Casalunga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45. Vgl. dagegen die sehr strengen Anforderungen in der Schweiz, BG, 14.5.2007, 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 4.1 f.).

666 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A. Darüber hinaus auch noch 10.000 € für den Verlust von Investitionskosten, dazu oben bb)(2). Bei der Höhe der Schadensbemessung könnte es eine Rolle gespielt haben, dass C&A in Frankreich die Rolle von Tchibo in der deutschen Rechtsprechung einnimmt, weil es regelmäßig wegen Nachahmungen vor französischen Gerichten verklagt wird.

667 CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 f. – Schaeffer/CITEK. Ebenso für die Nachahmung patentgeschützter Flaschenverschlüsse, CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 284 – Mamor/Astra Plastique. Anders aber als Delsey, ein Hersteller hochwertiger Koffer, die in Frankreich bekannte Marke für Modeschmuck Baccarat als Zweitmarke verwendete, CA Paris, 25.9.2009, RG 08/11638, PIBD 2009, III-1508, 1509 – Baccarat/Delsey.

668 Vgl. *Durrande*, D. 2009, 691, 695 f. mit weiteren Beispielen.

669 Vgl. CA Paris, 11.12. 2009, RG 08/02035, PIBD 2010, III-190 – Deveaux/C&A; CA Paris, 28.11.2008, RG 2007/08497, PIBD 2009, III-872, 875 – Eurobag/Design Sportswears.

hersteller nach zutreffender Ansicht der französischen Rechtsprechung kein eigener Gewinn, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Käufer einer Billigimitation andernfalls zum Original gegriffen hätten.⁶⁷⁰ Daher wird der Schaden insbesondere in der Entwertung und Banalisierung der Marke gesehen. So wurden zwei Nachahmer von *Hermès*-Produkten zu Schadensersatz von 300.000 Francs (ca. 45.000 €) verurteilt, obwohl sie davon lediglich 31 Stück verkauft hatten.⁶⁷¹ Ein Nachahmer von hochpreisigem *Chopard*-Schmuck musste 750.000 Francs Schadensersatz für die Rufbeeinträchtigung zahlen, die durch den Verkauf der Ware in Sonderschlussverkäufen noch verschlimmert wurde.⁶⁷² In einem anderen Fall hatte ein Bekleidungshersteller geschützte Möbelstoffe in mediokrer Qualität nachgeahmt.⁶⁷³ Dadurch war dem Rechtsinhaber kein eigener Gewinn entgangen, weil er keine Bekleidungsstoffe herstellte. Trotzdem hat der Pariser *Cour d'appel* 100.000 Francs Schadensersatz zugesprochen. Durch den Verkauf von Nachahmungen verliere das Produkt des Rechtsinhabers notwendigerweise an Attraktivität und Anziehungskraft, was einen ersatzfähigen Schaden darstelle.

Der Verwässerungsschaden wird nicht nur für den Vertrieb rechtsverletzender Ware zugesprochen. In einem Werbespot für Hühnerprodukte wurde ein Tischläufer mit urheberrechtlich geschütztem Muster verwendet, der im französischen Fernsehen in der Vorweihnachtszeit mehr als 400-mal gezeigt wurde.⁶⁷⁴ Durch diese Werbespots sei das Dessin banalisiert und in den Augen der Kunden des Rechtsinhabers herabgesetzt worden. Den Schaden schätzte das Gericht auf 100.000 €.

Aber auch in Fällen mit nur schwachem negativem Imagetransfer erhöhen französische Gerichte den entgangenen Gewinn regelmäßig durch diese Schadensposition.⁶⁷⁵ Die Schuhmarke *Ash* vertreibt grundsätzlich eigene Schuhkollektionen im Preissegment um die 300 €, hatte sich aber in einem Fall zu nah an ein Sandalenmodell des Hauses *Dior* angenähert. Ihr eigener Gewinn vor Abzug der Vertriebskosten betrug knapp 9.000 €. *Dior* war kein eigener Gewinn entgangen,

670 Dazu oben aa)(1).

671 CA Paris, 25.10.1990, PIBD 1991, III-68 – Promontre Pionca/Hermès („l'aviileissement et la banalisation d'un modèle de luxe").

672 CA Paris, 18.1.1995, PIBD 1995, III-227, 230 – Hattori/Chopard. Ähnlich CA Paris, 7.4.2006, RG 2004/08684, Dior/SIL.

673 CA Paris, 21.3.1995, PIBD 1995, III-314, 315 – MFTA/TISS'MOD. Vgl. ferner für die fast identische Nachahmung zweier Barbiepuppen, die in Frankreich urheberrechtlichen Schutz genießen, TGI Paris, 30.4.2009, RG 2009/01112, PIBD 2009, III-1322, 1324 – Mattel/EDL (15.000 €); für die Nachahmung urheberrechtlich geschützten Schmucks, CA Paris, 8.6.2010, RG 2009/00360, PIBD 2010, III-755, 757 f. – UBU/Maybijou (10.000 €).

674 CA Paris, 7.4.2010, RG 2009/03186, PIBD 2010, III-327, 328 f. – Garnier-Thiebaut/Vollailles de Loué. Ähnlich: Geschütztes Sonnenschirmdesign in L'Oréal-Werbung, TGI Paris, 10.9.2013, RG 2011/14875, PIBD 2014, 40 ff. – Piganiol/L'Oréal (allerdings Schadensersatz trotz Rechtsverletzung verneint).

675 CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 284 – Mamor/Astra Plastique.

weil sich *Ash* an eine ganz andere Zielgruppe richtete.⁶⁷⁶ Trotzdem wurde *Ash* wegen des Vertriebs von etwas mehr als 100 Paar dieser Sandalen zu Schadensersatz iHv. 30.000 € verurteilt.

Daneben wird unter dem Deckmantel der „*banalisation de marque*“ in einigen Fällen ein verdeckter Verletzerzuschlag auf die Lizenzgebühr erhoben. Der US-amerikanische Anbieter *DivX* bietet unter der gleichnamigen Marke einen Kompressionsalgorithmus für Videodateien an. Unternehmen, die derart komprimierte Dateien auf ihren Geräten abspielen und damit werben wollen, müssen mit *DivX* einen Lizenzvertrag schließen. Ein asiatischer Anbieter von DVD-Abspielgeräten warb auf seinen Produkten und im Internet mit *DivX*-Kompatibilität, ohne einen entsprechenden Lizenzvertrag geschlossen zu haben. Er wurde zur Zahlung des üblichen Lizenzbetrags in Höhe von 2 \$ pro Stück verurteilt; die Summe wurde mehr als verdoppelt, weil mit der Verwendung eine Banalisierung der Marke eingetreten sei.⁶⁷⁷ Allerdings lizenziert *DivX* seine Marke an jeden, der eine entsprechende Funktionalität anbietet und bereit ist, die Lizenzgebühr zu zahlen. Die Marke ist alles andere als exklusiv, so dass diese Erhöhung keine Berechtigung in einem tatsächlichen ökonomischen Nachteil des Rechtsinhabers findet.

(3) Senkung des Preisniveaus durch rechtsverletzenden Vertrieb (*érosion des prix des produits originaux*)

Verletzer bieten ihre Produkte oft zu einem deutlich niedrigeren Preis an als der Originalhersteller. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Letzterer seine Preise oft ebenfalls senken. Nachdem die Rechtsverletzung eingestellt worden ist, ist es ihm meist unmöglich, die Preise wieder auf das vorherige Niveau anzuheben. Den Schaden durch die erzwungene Preissenkung oder unterlassene Preiserhöhungen kann der Rechtsinhaber zusätzlich zum entgangenen Gewinn als Schadensersatz geltend machen.⁶⁷⁸ Er muss dafür aber konkrete Beweise vorlegen.⁶⁷⁹

676 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.

677 CA Paris, 12.1.2011, RG 2008/23573, PIBD 2011, III-212, 215 – AKAI/DivX. Die Vorinstanz (TGI Paris, 2.12.2008, RG 2006/09830, PIBD 2009, III-902, 905) hatte den Betrag nur um 1/3 erhöht.

678 TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1589 – Bobst/Heidelberg Postpress; CA Paris, 10.9.2010, RG 2009/16385, PIBD 2010, III-811, 813 – Kauffler/Armor II; CA Toulouse, 24.3.2010, RG 2008/03771 – Jacques F/Vape Plast (*in casu* abgelehnt wegen geringer Verkäufe der rechtsverletzenden Produkte und stabilem Preisniveau des Originalprodukts); CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 284 – Mamor/Astra Plastique; CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne (*in casu* abgelehnt wegen des starken Wettbewerbs); *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 256.

679 CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 566 – Minco/MC France (*in casu* abgelehnt).

(4) Erhöhung des Schadens bei unlauterem Wettbewerb (*concurrency déloyale*)

In einigen Fällen erhöhen französische Gerichte den Schadensersatz, wenn sie einen zusätzlichen Verstoß gegen die Regeln des lauterer Wettbewerbs feststellen.⁶⁸⁰ Voraussetzung dafür ist aber eine zusätzliche Beeinträchtigung, also ein Schaden, der über die Immaterialgüterrechtsverletzung hinausgeht.⁶⁸¹ Dies ist etwa in einer Preisunterbietung gesehen worden.⁶⁸² Allerdings kann diese Schadensposition bereits bei der Immaterialgüterrechtsverletzung unter dem Aspekt der Senkung des Preisniveaus berücksichtigt werden,⁶⁸³ so dass die Notwendigkeit dieser undurchsichtigen Schadensposition nicht recht einleuchtet.

(5) Berücksichtigung der Geldentwertung

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung der Schadensersatzhöhe ist, wie in Deutschland, die letzte mündliche Verhandlung. Wenn seit der Rechtsverletzung einige Zeit vergangen ist, gewähren französische Gerichte einen zusätzlichen Ausgleich für die Geldentwertung und erhöhen den errechneten Betrag nach dem allgemeinen Lebenshaltungsindex INSEE.⁶⁸⁴

dd) Immaterielle Nachteile

Auch das französische Schadensrecht kennt einen Unterschied zwischen materiellen und immateriellen Schäden. Anders als im deutschen Recht werden an diese Unterscheidung aber keine Folgen bei der Kompensationsfähigkeit geknüpft. Unabhängig von einer Rechtsgutsbeeinträchtigung werden grundsätzlich *alle* Beeinträchtigungen eines rechtlich geschützten Interesses ersetzt.⁶⁸⁵ Insbesondere im Immaterialgüterrecht wird häufig Schadensersatz für immaterielle Nachteile gewährt. Immaterielle Schäden können auch juristische Personen geltend ma-

680 Cass. com., 25.10.1977, Nr. 76-11669, Bull. civ. 1977 IV, Nr. 245; CA Limoges, 17.3.2010, RG 2009/00136, PIBD 2010, III-445, 446 f. – Microsoft/Ferrière; CA Paris, 22.10. 2010, RG 09/10515, PIBD 2011, III-26, 28 – MBH/NGK Spark Plug.

681 Jeweils verneint: CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 4 – Schaeffer/CITEK; CA Lyon, 20.12.2012, RG 2011/04122, PIBD 2013, III-984, 986 – CGPME/MEDEF Touraine; TGI Paris, 29.10.2008, RG 07/00426, PIBD 2009, III-723 – Air Liquide/Yara.

682 Cass. com., 25.10.1977, Nr. 76-11669, Bull. civ. 1977 IV, Nr. 245.

683 Dazu oben (3). So auch CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 4 – Schaeffer/CITEK.

684 CA Toulouse, 24.3.2010, RG 2008/03771 – Jaques F/Vape Plast; CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 – Brogser/Stremmler; TGI Paris, 16.9.2009, RG 2000/07925, PIBD 2009, III-1530, 1536 – Hager/Cedom; Véron/Roux-Vailard, Mitt 2006, 294, 300. Ebenso in Italien, App. Milano, 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506.

685 v. Bar/Gotthardt, Eur. DeliktsR, F 22.

chen.⁶⁸⁶ Allerdings kann nur der Inhaber eines Immaterialgüterrechts immateriellen Schadensersatz fordern, nicht aber der ausschließliche Lizenznehmer.⁶⁸⁷

Es ist schwierig, immaterielle Beeinträchtigungen in Geld zu beziffern. Dennoch legen sich französische Gerichte nicht die Zurückhaltung der deutschen Gerichte auf. Sie nehmen ihr *pouvoir d'évaluation des dommages et intérêts* ernst und gewähren namhafte Geldbeträge für immaterielle Rechtsbeeinträchtigungen.⁶⁸⁸ So wurden dem französischen Urheber des adaptierten Welthits „*I did it my way*“ 5.000 € Schadensersatz zugesprochen, weil er im Guinness-Buch der Rekorde nicht als Autor des am meisten eingespielten Songs der Welt genannt wurde.⁶⁸⁹ Der französische Ableger von C&A wurde zu immateriellem Schadensersatz in Höhe von 40.000 € verurteilt, weil der Verkauf der bereits erwähnten 85 Hosen mit dem geschützten Stoffdesign die Reputation des Rechtsinhabers beeinträchtigt haben soll.⁶⁹⁰ Zu insgesamt 150.000 € immateriellen Schadensersatz wurden drei Blogger verurteilt, die unautorisiert Bilder von Pariser *Haute Couture*-Modeschauen im Internet veröffentlichten und so den Modehäusern die Möglichkeit nahmen, über den Zeitpunkt und die Menge der veröffentlichten Fotos disponieren zu können.⁶⁹¹

Teilweise ordnen französische Gerichte den Eingriff in das absolute Recht als solchen (*atteinte au monopole*) als immateriellen Schaden ein.⁶⁹² Auch der Banalisierungsschaden wird von den Gerichten uneinheitlich als Vermögensschaden, aber auch als immaterieller Schaden angesehen.⁶⁹³

b) Pauschalierte Berechnung nach einer Lizenzgebühr (*somme forfaitaire*)

Vor Umsetzung der Durchsetzungs-RL konnte der Rechtsinhaber eine angemessene Lizenzgebühr (*redevance indemnitaire*) nur verlangen, wenn er sein Recht

686 Cass. com., 15.5.2012, Nr. 11-10.278, Bull. civ. 2012 IV, Nr. 101; *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1824 mwN; *Caron*, Droit d'auteur³, Rn. 554.

687 CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 8 – MBI/Gyra; TGI Paris, 27.9.2013, RG 2011/16656, PIBD 2014, 83, 87 – Flachaire/AB Production.

688 Dies wird mangels überprüfbarer Kriterien teilweise sehr kritisch gesehen, *Binctin*, Dr. propr. intell.², Rn. 1280 („*arbitraire*“); *Bertrand*, Droit d'auteur³, Rn. 117.47 („*les tribunaux oublient souvent d'appliquer le principe de proportionnalité...*“) mit einer Reihe von Beispielen.

689 CA Paris, 21.9.1989, *Philippine Prod./Thiebaut* (zitiert nach *Bertrand*, Droit d'auteur³, Rn. 117.47).

690 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – *Deveaux/C&A* (dieser Schaden sei mit dem Verwässerungsschaden identisch). Weitere Beispiele für die Beeinträchtigung der Reputation durch Nachahmung, CA Paris, 21.3.1995, PIBD 1995, III-314, 315 – *MFTA/TISS'MOD*; CA Toulouse, 28.4.2010, RG 2007/04723, PIBD 2010, III-421, 426 – *Octapharma/AETS*: „*le comportement du contrefacteur a pu semer le doute sur les capacités inventives du breveté et les mérites de ses chercheurs*“.

691 CA Paris, 17.1.2007 – *Robert Ashby/Fédération Française de la Couture* (30.000 € pro Modehaus), bestätigt durch Cass. crim., 5.2.2008, Nr. 07-81.387, Bull. crim. 2008 Nr. 28, und EGMR GRUR 2013, 859.

692 Vgl. die Nachweise oben Fn. 652.

693 CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 f. – *Schaeffer/CITEK* (weil er in beiden Fällen dasselbe Interesse schützt, wird er nur einmal gewährt).

gar nicht oder ausschließlich in Form von Lizenzverträgen verwertet hat.⁶⁹⁴ Gleiches galt in Fällen, in denen der Verletzer das Immaterialgut zumindest nicht unmittelbar zur Gewinnerzielung verwendete, etwa für eine Werbekampagne, oder wenn er die Produkte kostenlos verteilte.⁶⁹⁵

Mittlerweile räumt das Gesetz dem Rechtsinhaber ein Wahlrecht ein. Er kann anstelle der konkret erlittenen Schäden eine angemessene Lizenzgebühr verlangen, deren Höhe mindestens einer vertraglichen Lizenz entsprechen muss. Der Vorteil dieser „*réelle innovation*“ wird darin gesehen, dass der Rechtsinhaber auf diese Weise vermeiden kann, seine Kostenquote und Gewinnmarge offenzulegen, die er in den meisten Fällen geheim halten möchte.⁶⁹⁶ In der französischen Literatur wird bezweifelt, ob der Gesetzgeber nur dem Rechtsinhaber dieses Wahlrecht lassen wollte oder ob die Gerichte von Amts wegen eine (höhere) Lizenzgebühr als Schadensersatz gewähren können.⁶⁹⁷ Dies wird mithilfe einer richtlinienkonformen Auslegung von einem Großteil der französischen Literatur bejaht.⁶⁹⁸ Bis auf diese offene Frage wird in der französischen Literatur davon ausgegangen, dass die alten Rechtsprechungsgrundsätze zur *redevance indemnitaire* auch auf die *somme forfaitaire* nach neuem Recht anwendbar sind.⁶⁹⁹

aa) Dogmatische Einordnung

Ebenso wie teilweise in Deutschland⁷⁰⁰ wurde die Lizenzgebühr in Frankreich verbreitet als entgangener Gewinn angesehen.⁷⁰¹ Es handelt sich hier wie dort um eine Fiktion: Auch in Frankreich kam es für die Geltendmachung der Lizenzgebühr *de facto* nicht darauf an, ob der Rechtsinhaber überhaupt lizenzbereit war,⁷⁰² ihm ein anderweitiger Lizenzvertrag entgangen ist oder ob der Verletzer jemals einen solchen Lizenzvertrag geschlossen hätte.⁷⁰³

694 Vgl. nur Cass. com., 24.3.1992, Bull. civ. IV Nr. 126 – Grosfillex/Vandel; CA Paris, 2.6.2006, RG 2004/14252, PIBD 2006, III-549, 552 f. – Acome/Styrpac; CA Paris, 2.3.1971, D. 1972, 45, 47 – Michelin/Englebert. Dazu ausführlich Rodà, Conséquences civiles, Rn. 303 f.; Mahlmann, Schaden und Bereicherung, S. 276.

695 Pollaud-Dulian, Droit d'auteur, Rn. 1335. Vgl. demgegenüber die Rechtsprechung in den USA, etwa Andreas v Volkswagen, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003), und unten E.II.2.d)bb).

696 Casalunga, Cah. dr. ent. 2010, 41, 46; Binctin, Dr. prop. int.², Rn. 1281.

697 Vgl. etwa Lucas/Lucas/Lucas, Tr. prop. litt. et art.⁴, Rn. 1119.

698 Rodà, Conséquences civiles, Rn. 313; Benhamou, IIC 2009, 125, 147; Candé, Propr. Intell. 4/2007, 156, 165. Kritisch Maréchal, RTDcom 2012, 245, 248 f., die befürchtet, Gerichte könnten zu dieser einfacheren Berechnungsmethode greifen, um die langwierigere und kostspieligere konkrete Berechnung vermeiden zu können.

699 Rodà, Conséquences civiles, Rn. 299.

700 Dazu unten Kapitel 4 B.II.1.

701 Vgl. etwa CA Paris, 10.12. 2010, RG 09/07666, PIBD 2010, III-168 – NIKE/SAGA (noch zum alten Recht); CA Paris, 1.10.1990, RIDA 149 (1991), 206, 209 – Le Figaro/Savam; CA Paris, 1.7.1986, Annales 1986, 279, 286 – Ami/Allibert; CA Paris, 2.3.1971, D. 1972, 45, 47 – Michelin/Englebert; Pollaud-Dulian, Droit d'auteur, Rn. 1334; Benhamou, Dommages-Intérêts, Rn. 257 mwN.

702 CA Paris, 2.3.1971, D. 1972, 45, 47 – Michelin/Englebert.

Seit der Gesetzesreform 2007 wird die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr nicht mehr als entgangener Gewinn, sondern als Ausgleich für die Beeinträchtigung eines absoluten Rechts angesehen.⁷⁰⁴ Trotzdem wird die neue pauschale Art der Schadensberechnung verbreitet, wenn auch zu Unrecht,⁷⁰⁵ als Bruch zur bisherigen Schadenstradition des französischen Rechts gesehen, weil es auf eine Korrelation zwischen Schaden und Entschädigung nun nicht mehr ankomme.⁷⁰⁶

bb) Berechnung der Lizenzgebühr

Als Bemessungsgrundlage für die Lizenzgebühr dient ebenfalls die *masse contre-faisante*⁷⁰⁷, bei der die Verkaufspreise des Verletzers angesetzt werden.⁷⁰⁸ Die Lizenzgebühr wird in der Gerichtspraxis fast ausschließlich in prozentualen Anteilen festgelegt; Stücklizenzen sind weitgehend unüblich.⁷⁰⁹ Bei der Höhe der Lizenzgebühr orientiert sich die Rechtsprechung im Grundsatz an der Höhe der bisher vergebenen Lizenzen, in deren Ermangelung am Marktpreis.⁷¹⁰ Allerdings berücksichtigt sie auch die besonderen Umstände des Einzelfalls, insbesondere die Konkurrenzsituation am Markt. Daher wurde die übliche Lizenzgebühr für eine Patentverletzung, die ein direkter Konkurrent des Patentinhabers begangen hatte, deutlich erhöht. Der Rechtsinhaber hätte, wenn überhaupt, eine Lizenz nur zu deutlich besseren als den üblichen Konditionen gewährt, um keine Marktanteile zu verlieren bzw. den eigenen zu erhöhen.⁷¹¹

703 Benhamou, IIC 2009, 125, 147 f. Kritisch derselbe, Dommages-Intérêts, Rn. 270 f.; Lucas/Lucas/Lucas, Tr. prop. litt. et art.⁴, Rn. 1116.

704 TGI Paris, 25.11.2008, RG 08/13347, Gaz Pal 345-346 (2009) 25 – Wizzgo/Métropole Télévision, m. Anm. Haeri.

705 Dazu unten Kapitel 4 B.II.3.

706 Gosselin, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, 73; Rodà, Conséquences civiles, Rn. 315; Benhamou, IIC 2009, 125, 14.

707 Maréchal, RTDcom 2012, 245, 259 mwN.

708 Cass. com., 1.3.1994, Nr. 92-11633, Bull. civ. 1994 IV, Nr. 84 – Holister/Coloplast; Véron/Roux-Vaillard, Mitt 2006, 294, 299.

709 Véron/Roux-Vaillard, Mitt 2006, 294, 299. Anders aber für Urheberrechtsverletzungen durch die Aufnahmen von Fernsehsendungen eines Online-Videorekorders, CA Paris, 14.12.2011 – M6/Wizzgo (2 € pro Aufnahme); ähnlich CA Paris, 12.1.2011, RG 2008/23573, PIBD 2011, III-212, 215 – AKAI/DivX.

710 CA Paris, 3.7.2009, RG 2008/05082, PIBD 2009, III-1453, 1456 – Top Tex/Kactus; CA Paris, 12.1.2011, RG 2008/23573, PIBD 2011, III-212, 215 – AKAI/DivX; TGI Paris, 25.6.2010, RG 2001/00035, PIBD 2010, III-759, 762 – Technogenia/Martec (*taux de redevance "dans le domaine de la métallurgie"*); Dahan, Gaz. Pal. 2011 Nr. 162/162, 18, 20; Casalonga, Cah. dr. ent. 2010, 41, 46; Maréchal, RTDcom 2012, 245, 259. Der Rechtsinhaber muss dem Gericht Anhaltspunkte für die Berechnung der Lizenzgebühr geben; andernfalls wird seine Forderung insoweit abgewiesen, vgl. TGI Paris, 26.11.2009, PIBD 2009, III-195 – Wagner/FAR; Binctin, Dr. prop. int.², Rn. 1283.

711 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1002 f. – Waters/Agilent; CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 283 f. – Mamor/Astra Plastique. Ebenso in den USA, Minco v Combustion Eng'g, 95 F.3d 1109, 1121 (Fed. Cir. 1996).

Daneben wird berücksichtigt, welche Bedeutung das Immaterialgut bei der Vermarktung der rechtsverletzenden Produkte einnimmt. Erfindungen, die den Stand der Technik lediglich perfektionieren oder nur einen kleinen Teil des Gesamtprodukts ausmachen, führen zu einer geringeren Lizenzgebühr.⁷¹² Hebt dagegen der Verletzer die patentierte Technologie in der Werbung besonders hervor, erhöht dies die Lizenzgebühr.⁷¹³ Außerdem werden über die Lizenzsumme hinaus oft zusätzliche Schadensersatzsummen für die schädigende Nutzung der Immaterialgüter gewährt oder durch die Erhöhung der Lizenzgebühr berücksichtigt.⁷¹⁴

Wie im deutschen Recht⁷¹⁵ hat es keine Auswirkung auf den Schadensersatz, dass die Rechtsverletzung auch positive Auswirkungen für den Rechtsinhaber gehabt hat. Deswegen konnte sich *Radio France* nicht damit verteidigen, dass es die Künstler durch die rechtswidrige Ausstrahlung ihrer Musikstücke erst bekannt gemacht hatte.⁷¹⁶ Trotz dieser Möglichkeit hätten die Künstler nicht darauf verzichtet, ihre übliche Vergütung zu fordern.

cc) Erhöhung der Lizenzgebühr zur Abschreckung

Vor Umsetzung der Durchsetzungs-RL hat die französische Rechtsprechung die übliche Lizenzgebühr in vielen Fällen deutlich erhöht.⁷¹⁷ Man müsse berücksichtigen, dass eine vertragliche Lizenz etwas anderes sei als eine Schadensersatzlizenz.⁷¹⁸ Letztere müsse abschreckend wirken.⁷¹⁹ Andernfalls würde man Rechtsverletzungen geradezu ermutigen.⁷²⁰ Teilweise wurde die Erhöhung auch damit begründet, dass sich der Schädiger nicht in der Position eines freien Marktakteurs befinde, der sich für oder gegen den Abschluss eines Lizenzvertrages ent-

712 CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 566 – Minco/MC France.

713 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 – Waters/Agilent.

714 CA Paris, 3.7.2009, RG 2008/05082, PIBD 2009, III-1453 – Cactus/Top Tex; CA Paris, 22.10. 2010, RG 09/10515, PIBD 2011, III-26, 28 – MBH/NGK Spark Plug; CA Paris, 10.12. 2010, RG 09/07666, PIBD 2010, III-168 – NIKE/SAGA; CA Paris, 12.1.2011, RG 2008/23573, PIBD 2011, III-212, 215 – AKAI/DivX; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 259.

715 RGZ 35, 63, 69 – Ariston.

716 Cass. civ., 25.1.1984, RIDA 121 (1984), 148, 150 – SNEPA / Radio France; CA Paris, 1.10.1990, RIDA 149 (1991), 206, 209 – Le Figaro/Savam.

717 *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 300; *Mousseron/Schmidt*, D. 1996, somm. 20. In Österreich hat der Gesetzgeber bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzungen eine Verdopplung der angemessenen Lizenzgebühr angeordnet, § 150 III östPatG; § 53 III MarkenSchG. Im Urheberrecht gilt dies sogar für einfach fahrlässige Rechtsverletzungen, vgl. § 87 III östUrhG.

718 CA Paris, 6.3.2009, RG 2002/19411, PIBD 2009, III-1083, 1085 – Clanet/Somolac; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Broger/Stremmer; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45, 46. Ähnlich wird teilweise in den USA argumentiert, vgl. *Stickle v Heublein*, 716 F.2d 1550, 1563 (Fed. Cir. 1983). Sie haben damit eine Forderung aus der Literatur aufgegriffen *Pollaud-Dulian*, Droit d'auteur, Rn. 1335; *ders.*, Droit de la Propriété industrielle, Rn. 739; *derselbe*, RTDcom 2008, 71, 73; *Vivant*, D. 2009, 1839. Vgl. auch *Azéma*, D. 1972, 48, 49 f.

719 TGI Paris, 29.10.2008, RG 07/00426, PIBD 2009, III-723 – Air Liquide/Yara; TGI Paris, 30.1.1985, PIBD 1985, III-183 – Voegelin/APPA; TGI Paris 4.3.1987, PIBD 1987, III-308 – Van der Lely/Agriexport.

720 CA Paris, 20.3.1995, Annales 1995, 219, 222 – Hélios/Grosfillex.

scheiden könne. Er müsse vielmehr die Konditionen akzeptieren, die ihm auferlegt werden.⁷²¹ Dafür wurde die marktübliche Lizenzgebühr teilweise verdoppelt.⁷²² Dies dürfte *Vivant* und *Bruguère* zu der Beurteilung veranlasst haben:

„Et on a bien montré qu'en notre domaine, les juges recourent déjà très souvent à des dommages-intérêts punitifs sans l'avouer.“⁷²³

In der Literatur ist dies mit Recht als willkürlich und als Verstoß gegen das Ausgleichsprinzip des französischen Schadensersatzrechts kritisiert worden.⁷²⁴ Insbesondere bei gutgläubigen oder leicht fahrlässigen Rechtsverletzungen sei dies nicht gerechtfertigt.⁷²⁵ Der *Cour de cassation* ist der Diskussion ausgewichen. Er hat zwar betont, dass der Schadensersatz nur zum Zweck des effektiven Schadensausgleichs gewährt werden, aber nicht bestrafen dürfe; im Übrigen hat er aber auf die Beurteilungskompetenz des Tatrichters verwiesen und daher das angegriffene Urteil aufrechterhalten.⁷²⁶

Im *loi contrefaçon* hat der französische Gesetzgeber die Formulierung der Richtlinie übernommen, wonach die Lizenzgebühr *mindestens* der Summe entsprechen müsse, die der Verletzer bei einer vertraglichen Gestaltung hätte zahlen müssen. Dies wird teilweise als Absegnung der gerade dargestellten Rechtsprechung angesehen.⁷²⁷ In der Parlamentsdebatte wurde jedoch auf die gescheiterten Pläne der Kommission hingewiesen, aus Strafzwecken den Schadensersatzbetrag auf die zweifache Lizenzgebühr zu verdoppeln.⁷²⁸ Daher erlaube auch das neue Gesetz den Richtern nicht, über den tatsächlich erlittenen Schaden hinauszugehen. Daneben haben sowohl der französische als auch der europäische Gesetzgeber mehrfach betont, dass der Schadensersatz kompensatorische und gerade kei-

721 CA Paris, 12.11.1991, D. 1993 somm. 377, 378 – Coloplast/Holister, bestätigt durch Cass. Comm. 1.3.1994, D. 1996, som. 20, beide m. Anm. *Mousseron/Schmidt*; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremeler; TGI Paris, 9.2.2006, RG 2004/04793, PIBD 2006, III-350, 355 – Neopost/PFE. Ebenso *Pollaud-Dulian*, Droit d'auteur, Rn. 1335; *ders.*, Droit de la Propriété industrielle, Rn. 739. Dazu *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 259. Anders in England: Dortiger Maßstab sind zwei verständige Personen in der Position von Rechtsinhaber und Verletzer, die willens sind, einen Lizenzvertrag abzuschließen, *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1257 mwN.

722 TGI Paris, 29.10.2008, RG 07/00426, PIBD 2009, III-723 – Air Liquide/Yara (20 % statt der üblichen 10 %); TGI Paris, 9.2.2006, PIBD 2006, 830, IIIB-350 – Neopost/PFE (10 % statt der üblichen 5 %). Vgl. auch CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremeler und *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 259 mwN.

723 *Vivant/Bruguère*, Droit d'auteur², Rn. 1044. Ebenso *Caron*, Droit d'auteur³, Rn. 555: „même si la jurisprudence ne le disait pas expressément, il arrivait que des peines privées soient prononcées. [...] elles existent bien souvent sous des formes déguisées.“ Zustimmend *Roda*, Conséquences civiles, Rn. 295 mwN; *Lucas/Lucas/Lucas*, Tr. prop. litt. et art.⁴, Rn. 1114.

724 *Stenger*, JurClass. fasc. 4680²⁰⁰⁸, Rn. 199 mwN; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 149. Ebenfalls kritisch *Mousseron/Schmidt*, D. 1993, somm. 378; *dies.*, D. 1996, somm. 20.

725 *Benhamou*, IIC 2009, 125, 150.

726 Cass. com., 19.2.1991, *Annales* 1991, 4, 5 – Delaplace/Van der Lely. Vgl. auch die kritischen Anmerkungen von *Mousseron/Schmidt* zu Cass. com., 1.3.1994, D. 1996, somm. 20, und *Gautier*, Propriété littéraire et artistique⁸, Rn. 793.

727 *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.⁷, Rn. 1825; *Mandel*, Propr. Ind. 2/2009, 14, 18; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 150 f.; *Asse/Poirier*, RFC 2009, 26, 30.

728 *Bétéille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31 f.

ne strafende Funktion haben soll. Deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass mit der Formulierung der Strafbzuschlag der französischen Rechtsprechung gebilligt werden sollte. Mit ihr sollte lediglich ermöglicht werden, bei einer schädigenden Nutzung oder bei sonstigen Schäden, die durch die übliche Lizenzgebühr nicht abgedeckt werden, eine höhere Summe zuzusprechen.⁷²⁹ Eine Erhöhung ist nur in solchen Fällen gerechtfertigt.⁷³⁰

II. England

Wer ein Immaterialgüterrecht verletzt, begeht nach englischem Recht eine unerlaubte Handlung (*tort*) und schuldet dem Rechtsinhaber Schadensersatz (*damages*).⁷³¹ Diese Rechtsfolge wird mittlerweile von allen Immaterialgüterrechtsgesetzen ausdrücklich angeordnet (dazu unten 2.).⁷³² Als Alternative zum Schadensersatz kann der Rechtsinhaber auch einen *account of profits* fordern, also die Herausgabe des Verletzergewinns (dazu unten 4.).

1. Grundsätze des Schadensrechts

In England gibt es nur wenig Rechtsprechung zur Schadenshöhe. Deswegen ist das englische Schadensrecht bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten deutlich weniger ausdifferenziert als das deutsche und französische. Wie in Deutschland (und seltener in Frankreich) werden Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten zweistufig geführt (*split trial*).⁷³³ Im Verletzungsprozess wird zunächst über die grundsätzliche Haftung entschieden, erst anschließend über den Betrag. Wegen der im Vergleich zum Kontinent deutlich teureren Prozessführung in England verzichten die Parteien im Regelfall auf das Betragsverfahren und einigen sich außergerichtlich.⁷³⁴

Es entspricht der *common law* Tradition, das Recht von Fall zu Fall zu entwickeln. Deswegen steht die englische Rechtsprechung abstrakt-generellen Regeln der Schadensberechnung skeptisch gegenüber. Sie befürchtet, auf diese Weise die Besonderheiten des Einzelfalls nicht angemessen berücksichtigen zu können.⁷³⁵

729 Rodà, *Conséquences civiles*, Rn. 317 f.

730 Wie dies teilweise bereits praktiziert wird, s.o. Fn. 714.

731 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 177 (HL); *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-05. Daneben gelten die besonderen Schadensersatzregeln auch für die *common law torts* des *passing off* und des *breach of confidence*, vgl. dazu *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 335 ff.

732 § 61 I lit. c Patents Act 1977; §§ 96 II (Urheberrecht), 229 II (Design) Copyright, Designs and Patents Act 1988; § 14 II Trade Marks Act 1994; § 13 II Plant Varieties Act 1997. Dies wird mittlerweile konkretisiert durch Art. 3 *Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations* 2006.

733 *Island Records v Tring* [1995] EWHC (Ch) 8 Tz. 5 mwN; *Joseph/Mark*, JIPLP 2012, 636.

734 *Joseph/Mark*, JIPLP 2012, 636. Zu Einzelheiten und zur taktischen Vorgehensweise *Copinger* und *Skone James* on Copyright¹⁶, Rn. 21-199.

735 *Meters v Metropolitan Gas Meters* (1910) 28 RPC 157, 165 (CA): „*But I am not going to say a word which will tie down future judges and prevent them from exercising their judgement, as best*

Dennoch haben sich über die Jahre folgende Grundsätze und Erwägungsfaktoren durchsetzen können.

a) Kompensation, nicht Strafe

Auch in England hat der Schadensersatz im Grundsatz ausschließlich kompensatorischen und keinen strafenden Charakter.⁷³⁶ Der Geschädigte soll so gestellt werden, wie er ohne die schädigende Handlung gestanden hätte.⁷³⁷ Strafende Funktion hat der Schadensersatz nur in Ausnahmefällen und unter den engen Voraussetzungen der *exemplary damages*.⁷³⁸

b) Entfallen der Schadensersatzpflicht bei gutgläubigen Schädigern

Anders als in Frankreich entfällt die Verpflichtung, Schadensersatz zu zahlen, wenn der Verletzer weder wusste noch wissen musste, dass er in fremde Rechte eingreift.⁷³⁹ Die Durchsetzungs-RL hat diesen Maßstab aufgegriffen.⁷⁴⁰ Abweichend von der Richtlinie muss in England der Verletzer den eng gehandhabten Ausnahmetatbestand vortragen und beweisen.⁷⁴¹ Aus historischen Gründen gibt es diese Entlastungsmöglichkeit nicht im Markenrecht.⁷⁴² Beide Verschärfungen des Haftungsrechts sind mit der Richtlinie vereinbar (Art. 2 I DuRL).

they can in all the circumstances of the case.“; Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams (1914) 31 RPC 104, 117 f. (HL); *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1256 f.; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-39.

736 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 Rn. f (HL); Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 11; Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPCC 15 Tz. 12; Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 41; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.25.

737 Vgl. nur General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL); Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 11; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1256.; *Torremans*, IP Law⁶, S. 623 f.

738 Dazu unten 3.

739 § 62 I *Patents Act* 1977; §§ 97 I (Urheberrecht), 233 (Design) *Copyright, Designs and Patents Act* 1988. Dazu näher Schenk Rotec v Universal Balancing [2012] EWHC 1920 (Pat); *Experience Hendrix v The Times Newspaper* [2010] EWHC (Ch) 1986 Tz. 65 ff.; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1256. Das gilt im Urheber- und Designrecht nicht für den *account of profits*, vgl. *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, S. 34 f.

740 Zu Art. 13 DuRL oben C.II.6.

741 *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-26.

742 *Gillette v Edenwest* [1994] RPC 279, 291; *Torremans*, IP Law⁶, S. 625; *Lange*, Int. MarkenR, Rn. 5401. Kritisch *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1256 („It is difficult to conceive any rational basis for such inconsistent approaches.“). Ausführliche Darstellung der historischen Entwicklung bei *Edelman*, Gain-based damages, S. 220 ff.

c) Kausaler, vorhersehbarer und zurechenbarer Schaden

Nach allgemeinen Grundsätzen wird nur ein vorhersehbarer Schaden ersetzt, der durch die unrechtmäßige Handlung verursacht wurde.⁷⁴³ Außerdem darf die Gewährung von Schadensersatz nicht gegen die öffentliche oder soziale Ordnung verstoßen. Große Relevanz haben diese Einschränkungen im Immaterialgüterrecht nicht.

d) Beweislast und Beweismaß

Auch im englischen Recht gilt der Grundsatz, dass derjenige eine Tatsache beweisen muss, der aus ihr eine günstige Rechtsfolge herleitet. Daher trägt der Rechtsinhaber die Beweislast für die Höhe seines Schadens.⁷⁴⁴ Über das notwendige Maß der richterlichen Überzeugung gibt es keine klaren Regeln. Grundsätzlich muss die zu beweisende Tatsache wahrscheinlicher sein als ihr Gegenteil.⁷⁴⁵ Jedoch verfolgen englische Gerichte einen pragmatischen Ansatz: Sie differenzieren bei der Substantiierungslast und dem Grad der notwendigen Überzeugung nach dem Gegenstand des Verfahrens und den verfügbaren Informationen.⁷⁴⁶ Wenn für sie feststeht, dass dem Rechtsinhaber ein Schaden entstanden ist, es diesem aber schwerfällt, ihn näher zu beziffern oder dem Gericht Indizien vorzulegen, neigen sie dazu, dem Verletzten entgegenzukommen und den Schaden beherzt zu schätzen.⁷⁴⁷ In letzter Konsequenz schrecken sie auch vor Spekulationen nicht zurück:

„If the court finds damage has occurred it must do its best to quantify the loss even if a degree of speculation and guess work is involved.“⁷⁴⁸

743 Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 452 (CA); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-32; *Cornish/Llewellyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-38.

744 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL); Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 393 (Pat); Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 10; Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 54.

745 Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 54, 57; Biotrading & Financing Oy v Biohit [1998] FSR 109, 121 (CA); *Phipson on Evidence*¹⁷, Rn. 6-54.

746 Ratcliffe v Evans [1892] 2 QB 524, 531 f.; Columbia Pictures v Robinson [1988] FSR 531, 536 (Ch).

747 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL) („the defendants being wrongdoers, damages should be liberally assessed“); National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPC 15 Tz. 12; Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 33 f.; Meters v Metropolitan Gas Meters (1910) 28 RPC 157, 161 (CA); Draper v Trist [1939] 3 All ER 513, 527 f. (CA).

748 Enzed Holdings v Wynthea Pty [1984] FCA 373 Tz. 68 (Federal Court of Australia). Vgl. auch SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 87; Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 31 ff.; Adidas-Salomon AT v Turner [2003] FCA 421 Tz. 5 (Federal Court of Australia): „Nevertheless, notwithstanding the difficulties facing me on the assessment of damages, the task of the Court is to do the best it can on the available material.“; National Process Equipment v Sigurdson, 2004 ABQB 566 Tz. 58 (Kanada); Gyngell, JIPLP 2007, 198, 199 mwN. Kritisch Howarth, JIPLP 2011, 547 („arbitrary“).

Diese Aussage und viele andere Gerichtsentscheidungen zeigen, dass *common law* Gerichte bei der Schadensfeststellung deutlich geschädigtenfreundlicher sind als deutsche Gerichte. Es gilt der Grundsatz:

„Inadequate compensation is better than none.“⁷⁴⁹

Das gilt aber nur, soweit der Kläger keine Nachweise vorlegen kann, weil es keine konkreten Anhaltspunkte gibt oder er sie nicht in Erfahrung bringen kann. Ist der Rechtsinhaber in der Lage, konkretere Anhaltspunkte für die Schadensberechnung vorzulegen, tut er dies aber nicht, so sind die Gerichte nicht bereit, unzureichenden Vortrag des Klägers durch „*speculation or guess work on the part of the Court*“ zu ergänzen.⁷⁵⁰

Auch wenn es für den Rechtsinhaber ungünstige Tatsachen gibt, muss das Gericht diese berücksichtigen und darf nicht zu für ihn günstigeren, aber spekulativen Berechnungsmethoden übergehen. Daher wurde im *General Tire*-Fall die angemessene Lizenzgebühr in Form einer billigeren Stücklizenz und nicht als Volumenzens berechnet.⁷⁵¹ Die Beklagten hatten eine entsprechende Branchenübung vorgetragen und beweisen können, die der Kläger nicht widerlegen konnte.

e) Verlust einer Chance als Schaden

Als zusätzliche Erleichterung für Kläger und Gerichte wird im englischen Recht bereits der Verlust einer bloßen Chance, sein Vermögen zu mehren, als vermögenswertes Gut anerkannt.⁷⁵² Wird diese durch eine rechtswidrige Handlung vereitelt, so kann der Verletzte den Wert dieser Chance als Schaden geltend machen. Für die Schadenshöhe wird der Wert der realisierten Chance mit ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert.⁷⁵³ Diese Rechtsfigur erleichtert Geschädigten und Gerichten insbesondere den Beweis des entgangenen Gewinns.⁷⁵⁴

749 SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 87; Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 33 f. Kritisch zu dieser Praxis Reed Executive v Reed Business Information [2004] EWCA Civ 159 Tz. 165. Umstritten zwischen den Gerichten ist, ob die spekulative Herangehensweise eher zulasten des Beklagten (Ludlow Music [Fn. 823] Tz. 44) oder des Klägers (SPE Tz. 87 und Blayney Tz. 33) gehen soll.

750 Vgl. Paramount Pictures v Elva Hasluck [2006] FCA 1431 Tz. 2 (Federal Court of Australia) m. Anm. Gyngell, JIPLP 2007, 198 ff. Ebenso Winning Appliances Pty v Dean [1995] FCA 1475: „*In the present case the Court is, in substance, being asked to guess what was the loss suffered by the applicant as a result of lost sales in circumstances where evidence could have been called to permit a considered evaluation of the loss suffered even if that evaluation itself would have involved estimation. It is for the applicant to make out its case on the loss suffered.*“ Vgl. für die USA, Ross, IP Damages, S. 1-10 f.

751 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 187 (HL).

752 Grundlegend Chaplin v Hicks [1911] KB 786 (CA). Ferner Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 106 ff.; Kitchen v Royal Air Force Association [1958] 1 WLR 563, 574 ff., CA. Dazu auch Fleischer, JZ 1999, 766 ff.

753 Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 166 f.

754 Dazu unten 2.a)dd).

f) *Einschätzungsspielraum der Tatsacheninstanzen*

Bei der Feststellung der Schadenshöhe genießen die erstinstanzlichen Gerichte einen erheblichen Einschätzungsspielraum, der allerdings nicht ganz so groß ist wie in Frankreich. Anders als in Deutschland können die Rechtsmittelinstanzen nicht einfach ihre abweichende Einschätzung der Schadenshöhe ausurteilen. Allerdings können die britischen Berufungsgerichte die erstinstanzlichen Urteile nicht nur auf Rechtsfehler überprüfen, sondern auch eingreifen, wenn das erkennende Gericht bei der Schadensfestsetzung erheblich nach oben oder unten von einer akzeptablen Schadenssumme abgewichen ist.⁷⁵⁵

g) *Auswirkungen der Durchsetzungs-RL*

Die Schadensberechnung konkretisieren die separat geregelten *Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006* (insbesondere Reg. 3), mit denen das Vereinigte Königreich die Durchsetzungs-RL umgesetzt hat. Die Vorgaben der Richtlinie wurden also – anders als in Frankreich und Deutschland – nicht in die jeweiligen immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen integriert. Den Anwendungsbereich der *Regulation* hat der englische Gesetzgeber noch weiter abgeschwächt: Sie sind ohnehin nur insoweit anwendbar, als die allgemeinen Grundsätze der Schadensberechnung den europäischen widersprechen.⁷⁵⁶

Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der *Regulation* und ihren Auswirkungen auf das englische Schadensrecht hat bisher kaum stattgefunden. Exemplarisch dazu sind die Ausführungen im Standardlehrbuch zum Urheberrecht, *Copinger on Copyright*: „*In conclusion, the impact of this provision [Enforcement Regulation 3] on the existing law of damages remains unclear.*“⁷⁵⁷ Es wird weitgehend davon ausgegangen, dass die althergebrachten englischen Grundsätze der Schadensberechnung im Wesentlichen diesen Vorgaben entsprechen.⁷⁵⁸ Allenfalls unbedeutende Anpassungen seien erforderlich.⁷⁵⁹

In der wenigen Rechtsprechung zu den Rechtsfolgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen legen die Gerichte geringes Gewicht auf die neuen Regeln und verweisen meist auf Reg. 3 III der *Intellectual Property Regulations*, wonach das neue Schadensrecht nur angewendet werden muss, soweit das alte nicht mit der

755 *Khawam v Chellaram & Sons* [1964] 1 WLR, 711, 714 f. mwN (PC); *Irvine v TalkSport* [2003] EWCA Civ 423 Tz. 105.

756 Reg. 3 III: „*This regulation does not affect the operation of any enactment or rule of law relating to remedies for the infringement of intellectual property rights except to the extent that it is inconsistent with the provisions of this regulation.*“

757 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-194 aE.

758 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 62 (*account of profits*); *Bainbridge*, IP⁸, S. 16; *Harbottle*, JIPLP 2006, 719, 721, 725; *Huniar*, EIPR 2006, 92, 99.

759 *Harbottle*, JIPLP 2006, 719, 727 („*changes are cosmetic*“).

Richtlinie vereinbar ist.⁷⁶⁰ Weil englische Gerichte dazu keinen Anlass gesehen haben (und dies auch nicht zu erwarten ist), wird die Durchsetzungs-RL auf das englische Schadensrecht nahezu keinen Einfluss haben.

2. Konkrete Schadensberechnung (*compensatory damages*)

Der Rechtsinhaber soll durch die Gewährung von *damages* in die Lage versetzt werden, in der er ohne die Verletzung stünde.⁷⁶¹ Wie in Frankreich wird der Schaden nach dem entgangenen Gewinn, einer angemessenen Lizenzgebühr oder einer Kombination von beidem berechnet. Zusätzlich kann auch Schadensersatz für die schädigende Nutzung verlangt werden. Dies hat aber bei Weitem nicht die Relevanz wie in Frankreich. Vor Inkrafttreten des *Copyright, Design and Patent Act* von 1988 konnte der Urheberrechtsinhaber anstelle seines eigenen Schadens auch sogenannte *conversion damages* und damit die Herausgabe des Verkehrswerts der veräußerten rechtsverletzenden Produkte verlangen.⁷⁶² Diese Möglichkeit hat der Gesetzgeber abgeschafft.⁷⁶³

a) Entgangener Gewinn

Der Rechtsinhaber kann entgangenen Gewinn nur verlangen, wenn er das Immaterialgut selbst verwertet und mit dem Verletzer im Wettbewerb gestanden hat.⁷⁶⁴ Außerdem muss er (wie in Frankreich) nachweisen, dass seine Kapazitäten ausge-reicht hätten, um die zusätzliche Nachfrage zu befriedigen.⁷⁶⁵

Der Gewinnentgang besteht in den entgangenen Verkäufen, die der Verletzer an sich gezogen oder nicht beim Rechtsinhaber getätigt hat.⁷⁶⁶ Zusätzlich kann der Rechtsinhaber entgangene Gewinne wegen Preissenkungen beanspruchen, zu denen er gezwungen war, weil ihn der Verletzer mit niedrigeren Preisen unterboten hatte.⁷⁶⁷

760 Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 62.

761 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL).

762 Siehe § 7 Copyright Act 1911, § 18 Copyright Act 1956. Dazu Columbia Pictures v Robinson [1988] FSR 531, 536 (Ch); *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 375 f.

763 Vgl. Redrow Homes v Bett Bros [1998] 1 All ER 385, 392 (HL).

764 *Torremans*, IP Law⁶, S. 624.

765 Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 101. Zu 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/Stremmler. Vgl. außerdem die strengen Anforderungen in den USA, unten E.II.1.a)aa).

766 Zu ersterem General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL); Paterson Zochonis v Merfarken Packaging [1986] 3 All ER 522, 538 (CA). Zu letzterem Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911.

767 Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47, 183 ff. (unter Umständen auch für einen begrenzten Zeitraum, nachdem die Verletzung beendet wurde); Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 394 (Pat); *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.26; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-197.

Der Verletzer kann bei der Berechnung des entgangenen Gewinns nicht einwenden, der rechtsverletzende Teil mache nur einen geringen Anteil am rechtsverletzenden Produkt aus.⁷⁶⁸ Dies kann zwar Einfluss darauf haben, in welchem Umfang dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung eigener Umsatz entgangen ist.⁷⁶⁹ Sobald aber feststeht, dass dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung Umsatz entgangen ist, wird dieser vollständig ersetzt. Der Einwand hat allerdings bei der Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr oder bei der Gewinnherausgabe seine Berechtigung.⁷⁷⁰

aa) Erstreckung auf gemeinfreies Zubehör und Serviceverträge

Zum entgangenen Gewinn gehört, wie im französischen Recht, der entgangene Umsatz mit Zubehör oder Serviceleistungen (*convoyed goods or services*), auch wenn diese nicht durch ein Immaterialgüterrecht geschützt sind.⁷⁷¹ Dies wird vereinzelt mit dem Hinweis abgelehnt, dass auf diese Weise das rechtliche Monopol unzulässigerweise ausgedehnt werde.⁷⁷² Dem wurde aber mit Recht entgegengehalten, dass Dritten dadurch auch faktisch nicht verboten wird, rechtlich ungeschützte Produkte zu verkaufen. Sie dürfen diese aber nicht im Zusammenhang mit rechtlich geschützten Produkten vermarkten und den Sprungbrett-Effekt dieser rechtswidrigen Verkäufe ausnutzen.⁷⁷³

bb) Sprungbretteffekt

Wie das französische kennt auch das englische Schadensrecht den *springboard* oder *bridgehead effect*. Wenn erst die Rechtsverletzung dem Verletzer ermöglicht, auf dem Markt des Rechtsinhabers Fuß zu fassen, Verkäufe kurz nach Ablauf der Schutzfrist zu realisieren⁷⁷⁴ oder weitere rechtmäßige Produkte zu verkaufen,

768 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 entgangenen Gewinn mit ungeschützten Produkte 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.

769 Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 39; Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams (1914) 31 RPC 104, 112, 115 (HL); *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 15 f.

770 United Horse Shoe and Nail v Stewart (1888) 5 RPC 260, 266 f. (HL); *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-40.

771 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 400 (Pat); [1997] RPC 443, 456 (CA); Xena v Cantideck [2013] EWPC 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 Copyright¹⁶, Rn. 21-197; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1259. Ebenso in Frankreich, vgl. etwa CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC, und oben D.I.3.a)aa)(4)(a).

772 Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 536 f. (Pat).

773 Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 456 (CA); [1995] RPC 383, 400 ff. (Pat).

774 Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 460 (CA); Kirin-Amgen v Transkaryotic Therapies [2002] RPC 203 (Pat; Unterlassungsanspruch). Ebenso in den USA, THK v NSK, 917 F. Supp. 563, 571, 575

kann der Rechtsinhaber auch solche entgangene Gewinne geltend machen, die ihm durch rechtmäßige Verkäufe des Verletzers entgangen sind. Exemplarisch ist der australische Fall *A-One Accessory Imports v Off Road Imports*.⁷⁷⁵ Ein Importeur von Motorradzubehör wollte den australischen Markt betreten. Das konnte er nur, indem er den urheberrechtlich geschützten Katalog eines Mitbewerbers nahezu vollständig kopierte. Ohne diese Rechtsverletzung hätte er erst ein halbes Jahr später den australischen Markt bedienen können. Dem Urheber des Katalogs wurden daraufhin die entgangenen Verkäufe an den als solchen ungeschützten Zubehörteilen für diesen Zeitraum zugesprochen.⁷⁷⁶

Allerdings weist *Cornish* zu Recht daraufhin, dass gerade in diesen Fallkonstellationen das Interesse des freien Wettbewerbs besonders beachtet werden muss.⁷⁷⁷ Deswegen wurde im Fall *Work Model v Clix* anders entschieden.⁷⁷⁸ Dort konnte ein Hersteller von Bürostellwänden nicht den Gewinn entgangener Verkäufe geltend machen, den ein neuer Konkurrent an sich gezogen hatte. Dieser hatte sich zwar den Markteintritt erleichtert, indem er den Text der Werbebroschüre des Originalherstellers rechtswidrig kopierte. Anders als bei dem zuvor erläuterten Fall hatte dies aber keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Markteintritts. Der *High Court* wies die Schadensersatzansprüche des Klägers lapidar mangels Zurechnungszusammenhangs ab:

„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“.⁷⁷⁹

cc) Abzuziehende Kosten

Grundsätzlich muss sich der Rechtsinhaber nur die variablen Kosten vom entgangenen Umsatz entgegenhalten lassen. Dies gilt allerdings nur, soweit sich dadurch nicht seine Generalunkosten erhöhen.⁷⁸⁰ Englische Gerichte gehen jedoch

(N.D. Ill. 1996). Dagegen im konkreten Fall als zu spekulativ abgelehnt von *Oiness v Walgreen*, 88 F. 3d 1025, 1031-33, 1039 (Fed. Cir. 1996); *Brooktree v Advanced Micro Devices*, 977 F.2d 1555, 1581 (Fed. Cir. 1992).

775 *A-One Accessory Imports v Off Road Imports* [1996] FCA 1450 (Federal Court of Australia). Dazu *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63. 24 Fn. 4.

776 *A-One Accessory Imports v Off Road Imports* [1996] FCA 1450 Tz. 13 f.

777 *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-45. Ebenso *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531 (zur Gewinnherausgabe).

778 *Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors* [1996] FSR 356 (Ch).

779 *Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors* [1996] FSR 356, 360 (Ch). Ebenso *MJA Scientifics v SC Johnson* [1998] FCA 1467 (Australien; Kopie einer urheberrechtlich geschützten Bedienungsanleitung nicht entscheidend für Eintritt in Pestizidmarkt). Vgl. auch *Paterson Zochonis v Mervark Packaging* [1986] 3 All ER 522, 538 (CA).

780 *Gerber v Lectra* [1997] RPC 443, 458 (CA); [1995] RPC 383, 416 (Pat); *Ultraframe v Eurocell* [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47. Streng genommen handelt es sich dabei aber um variable Grenzkosten.

davon aus, dass eine höhere Produktion im Regelfall auch zu höheren Generalunkosten führt.⁷⁸¹

dd) Darlegungslast

Für die entgangenen Verkäufe trägt grundsätzlich der Rechtsinhaber die schwierige Darlegungs- und Beweislast.⁷⁸² Jedoch kommen ihm die englischen Gerichte entgegen, indem sie durch tatsächliche Vermutungen den Beweis erleichtern und das Beweismaß absenken.⁷⁸³

Stehen Rechtsinhaber und Verletzer im Wettbewerb zueinander, gehen englische Gerichte davon aus, dass der Rechtsinhaber den Umsatz des Verletzers selbst gemacht hätte.⁷⁸⁴ Wegen des rechtlichen Monopols am Immaterialgut könne man grundsätzlich davon ausgehen, dass Rechtsverletzungen potentielle Käufer des Rechtsinhabers zum Verletzer umlenken. Daher wurde die Anzahl der verkauften Raubkopien als vernünftige Verkaufsprognose für den Absatz des Rechtsinhabers angesehen, obwohl die Kopien zu deutlich niedrigeren Preisen vertrieben worden waren.⁷⁸⁵ Diese Vermutung wird aber, wie in Frankreich, nicht schematisch angewendet, sondern anhand detaillierter Betrachtungen der tatsächlichen Marktgegebenheiten und von „*commercial common-sense*“ überprüft.⁷⁸⁶ Es handelt sich eher um eine Argumentationslast- denn um eine echte Beweislastverteilung. Daher kann der Verletzer einwenden, dass der Rechtsinhaber, aus welchem Grund auch immer, nicht den gesamten Umsatz des Verletzers an sich gezogen hätte.⁷⁸⁷ Akzeptiert wurde dies in Fällen, in denen der Verletzer seine Produkte billiger⁷⁸⁸ oder über andere Vertriebswege angeboten hatte⁷⁸⁹. Insbesondere wenn es weitere Konkurrenz auf dem Markt gibt, gehen Gerichte dazu über, vom Marktanteil des Rechtsinhabers auf den Anteil des entgangenen Umsatzes zu schließen.⁷⁹⁰ Im Übrigen können englische Gerichte auch Sachverständi-

781 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 416 (Pat); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-196. Anders aber Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 104f.

782 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL); National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPCC 15 Tz. 12.

783 Vgl. auch oben 1.d) zu den allgemeinen Anforderungen an Beweismaß und -last.

784 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.

785 Columbia Pictures Industries v Robinson [1988] FSR 531, 536.

786 Exemplarisch Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 77ff.; Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 68, 76 ff.

787 Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 524 (Pat); Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 68.

788 Draper v Trist [1939] 3 All ER 513, 520 f. (CA).

789 Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 48 ff. (der Rechtsinhaber verkaufte seine Produkte nicht direkt, sondern über Weiterverkäufer, wodurch andere Zielgruppen angesprochen wurden).

790 Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 529 (Pat); A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 Tz. 13 (Federal Court of Australia); *Bently/Sherman*, IP Law⁴,

gengutachten einholen. Weil dies die hohen Prozesskosten weiter erhöhen würden, greifen sie auf diese Möglichkeit aber selten zurück.

Eine weitere Hilfestellung für den Rechtsinhaber ist die Rechtsfigur des Verlusts einer Chance, die im englischen Recht als bereits eingetretener Schaden angesehen wird.⁷⁹¹ Diese Figur erlaubt den englischen Gerichten, die entgangenen Verkäufe des Rechtsinhabers als prozentualen Anteil an den Verkäufen des Verletzers zu schätzen.⁷⁹² Der Rechtsinhaber muss daher nicht für jeden Einzelfall nachweisen, dass er dieses Geschäft selbst gemacht hätte.⁷⁹³ Diese Methode gilt nicht nur für eine Vielzahl von Geschäften, sondern auch für die Frage, ob dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung ein einzelner (Groß-)Auftrag entgangen ist.⁷⁹⁴ Voraussetzung dafür ist der Nachweis einer *substantial* (im Gegensatz zu einer *speculative*) *chance*, die Geschäftsabschlüsse selbst gemacht zu haben.⁷⁹⁵

Außerdem ist nach Ansicht der englischen Gerichte dem Rechtsinhaber immer ein konkreter Schaden entstanden, wenn die Parteien miteinander in direktem Wettbewerb stehen.⁷⁹⁶ Auch wenn es an konkreten Anhaltspunkten für die Schadensschätzung fehlt, fühlen sich die *common law* Richter verpflichtet, eine Kompensation zuzusprechen.⁷⁹⁷ Die Haltung englischer Richter fasst *Cozens-Hardy* prägnant zusammen:

„[W]e must arrive at a conclusion as best we can, not tying ourselves down by any hard and fast rule, [...] but dealing with the matter broadly, and as best we can as men of common sense.“⁷⁹⁸

In einem solchen Fall bleibe den Richtern nichts anderes übrig, als durch einen *intelligent guess* eine Summe auszuwerfen, die den Umständen des Einzelfalls gerecht wird.⁷⁹⁹

S. 1257 f. Ebenso in Frankreich, (CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC), in Italien (Trib. Milano, 8.3.2007, GADI 2007, 731, 762 f.) und in den USA [State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989)].

791 Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 106 ff. Vgl. bereits oben Fn. 752.

792 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 407 (Pat); [1997] RPC 443, 459 f. (CA); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47.

793 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 407 (Pat); [1997] RPC 443, 460 (CA). Der CA begründete dies nicht nur mit gerechteren Ergebnissen, sondern auch mit Prozessökonomie: „*It must, after all, have made quite a contribution to the duration and expense of [the] trial. [...] unnecessarily impinge on judicial time that is much needed by others.*“

794 Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 106 ff.

795 Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 126; Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 459 (CA).

796 Meters v Metropolitan Gas Meters (1910) 28 RPC 157, 161 f. (CA); Draper v Trist [1939] 3 All ER 513, 527 f. (CA); National Process Equipment v Sigurdson, 2004 ABQB 566 Tz. 58 (Kanada).

797 Draper v Trist [1939] 3 All ER 513, 527 f. (CA): „...*once one has established passing off, there is injury to goodwill, and this court or the jury must assess, by the best means they can, what is a fair and temperate sum to give to the plaintiff for that injury. [...] the plaintiff can [not only] recover such damages as he can actually prove in pounds, shillings and pence.*“

798 Meters v Metropolitan Gas Meters (1910) 28 RPC 157, 161 f. (CA).

799 National Process Equipment v Sigurdson (2004) ABQB 566 Tz. 57 (Kanada). Ferner National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPCC 15 Tz. 24.

b) Lizenzgebühr (notional royalty/calculation on a user basis)

Kann der Rechtsinhaber keinen entgangenen Gewinn nachweisen, weil er sein Immaterialgüterrecht entweder gar nicht verwertet oder mit dem Verletzer nicht im Wettbewerb steht, so kann er auch nach englischem Schadensrecht den Schadensersatz in Form der Lizenzgebühr berechnen.⁸⁰⁰

aa) Dogmatische Einordnung

Teilweise wird die Gewährung einer angemessenen Lizenzgebühr als entgangener Gewinn eingestuft.⁸⁰¹ In entsprechenden Fallkonstellationen argumentieren englische Gerichte, dass die Umsätze des Verletzers zwar nicht dem Rechtsinhaber, aber dessen rechtmäßigem Lizenznehmer entgangen seien, so dass dem Rechtsinhaber entsprechende Lizenzgebühren entgangen sind.

In anderen Konstellationen wird die Lizenzgebühr mit einem Billigkeitsargument gewährt: Es wäre unfair, wenn die Anmaßung eines Rechts billiger wäre als seine rechtmäßige Nutzung.⁸⁰² Daher wird die Lizenzgebühr als Schadensersatz auch in solchen Fällen gewährt, in denen es unsicher oder sogar ausgeschlossen ist, dass der Rechtsinhaber dem Verletzer eine Lizenz gewährt oder Letzterer eine solche nachgefragt hätte.⁸⁰³ *Moulton LJ* argumentierte in der grundlegenden Entscheidung *Meters v. Metropolitan Gas*, dass bereits der Eingriff in das absolute Recht ein „wrong“ sei und dass dieser Eingriff durch eine Geldzahlung ausgeglichen werden müsse.⁸⁰⁴ Der Schadensersatz wird also für die missbräuchliche Aneignung und den damit verbundenen Eingriff in das rechtlich gewährte Monopol gewährt.⁸⁰⁵ Aufgabe des Gerichts sei es, dafür einen Maßstab zu finden, anhand

800 Grundlegend *Penn v Jack* (1867-68) LR 5 Eq 81, 84f. Ferner *Meters v Metropolitan Gas Meters* (1910) 28 RPC 157, 164f. (CA); *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 177f. (HL); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 14ff.; *Howarth*, JIPLP 2011, 547, 549f. Im Markenrecht war dies umstritten und wurde zunächst noch im Rahmen einer einstweiligen Anordnung abgelehnt, *Dormeuil Frères v Feraglow* [1990] RPC 449, 450 (Ch). Anders jetzt aber im Hauptsacheverfahren: *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] EWPC 15 Tz. 17 m. zust. Anm. *Whitehead/Kemper*, JIPLP 2011, 216f.; *Reed Executive v Reed Business Information* [2002] EWHC 2772 Tz. 24 (Ch). Kritisch *obiter Reed Executive v Reed Business Information* [2004] EWCA Civ 159 Tz. 165.

801 So noch *Penn v Jack* (1867-68) LR 5 Eq 81, 84f.; *Cow v Cannon Rubber* [1961] RPC 236, 239 (Ch). Kritisch *Edelman*, Gain-based damages, S. 224 („fiction“).

802 Vgl. *Cow v Cannon Rubber* [1961] RPC 236, 239 (Ch). So auch in Deutschland, vgl. etwa BGH GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag; *Schack*, UrhR², Rn. 779.

803 *Meters v Metropolitan Gas Meters* (1910) 28 RPC 157, 164f. (CA); *Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 530 (Pat); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 20; *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] EWPC 15 Tz. 17. Anders noch *Penn v Jack* (1867-68) LR 5 Eq 81, 84f.

804 *Meters v Metropolitan Gas Meters* (1910) 28 RPC 157, 164 (CA). Ebenso *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] EWPC 15 Tz. 17.

805 *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] EWPC 15 Tz. 17; *SPE International v PPC* [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 86; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1257f.

dessen diese Rechtsverletzung beziffert werden könne. Am sinnvollsten könne dafür auf den Betrag zurückgegriffen werden, den der Rechtsinhaber für eine entsprechende Erlaubnis hätte erlangen können.

Diese Argumentation hat sich in der englischen Rechtsprechung etabliert. Die Lizenzgebühr wird im Regelfall nicht als Schadensersatz in Form des entgangenen Gewinns gewährt. Sie dient vielmehr als Maßstab, um den Schaden durch den Eingriff in das Immaterialgüterrecht zu beziffern.⁸⁰⁶

bb) Verhältnis zur Schadensposition des entgangenen Gewinns

Grundsätzlich ergibt sich das Verhältnis der Schadensberechnung nach dem entgangenen Gewinn zu der nach einer angemessenen Lizenzgebühr wie in Frankreich aus den Umständen der Rechtsverletzung. Entgangenen Gewinn kann der Rechtsinhaber nur geltend machen, wenn er selbst produziert und der Verletzer im direkten Wettbewerb mit ihm gestanden hat. Nur dann kann dieser ihm Umsatz entzogen haben. In diesem Fall kann der Verletzer ihn auch dann nicht auf die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr verweisen, wenn der Rechtsinhaber grundsätzlich lizenzbereit ist; dem Rechtsinhaber steht in diesen Fällen ein Wahlrecht zu.⁸⁰⁷ In allen anderen Fällen kann er seinen Schadensersatz aber nur nach der Lizenzgebühr berechnen.

Wie in Frankreich lassen sich die Schadenspositionen in geeigneten Fällen miteinander kombinieren. Der Rechtsinhaber darf die Lizenzgebühr ergänzend neben der Schadensposition des entgangenen Gewinns geltend machen, wenn er einen Teil des Umsatzes selbst hätte erzielen können, einen anderen aber nicht.⁸⁰⁸ Für den Teil des Umsatzes, den er selbst hätte erzielen können, kann er Schadensersatz in Form des entgangenen Gewinns verlangen; für den Teil des Verletzerumsatzes, den er nicht selbst hätte erzielen können, schuldet der Verletzer eine angemessene Lizenzgebühr. In der Leitentscheidung *Watson, Laidlaw & Co v Pott, Cassels and Williamson* verkaufte der Verletzer die Maschinen mit einem

806 *Meters v Metropolitan Gas Meters* (1910) 28 RPC 157, 164 (CA): „the sum that would have had to be paid in order to make the manufacture of that article lawful, and that is the measure of the damages that has been done by the infringement.“; *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 178 (HL): „the measure of the damages he must pay will be the sums which he would have paid by way of royalty if instead of acting illegally, he had acted legally.“ (Hervorhebung in beiden Fällen nicht im Original). Vgl. ferner *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] EWPCC 15 Tz. 17. Weniger als kompensierenden, denn als abschöpfenden Rechtsbehelf wird dies von Teilen der englischen Literatur eingestuft, *Edelman*, Gain-based damages, S. 99, 224.

807 *Gerber v Lectra* [1997] RPC 443, 486 (CA); *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1257 f.

808 *Watson, Laidlaw & Co v Pott, Cassels & Williamson* (1914) 31 RPC 104, 120; *Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 521 f. (Pat); *Gerber v Lectra* [1995] RPC 383, 418 (Pat); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 20 f.; *Ultraframe v Eurocell* [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 37, 47; *Xena v Cantideck* [2013] EWPCC 1 Tz. 33; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-197; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1258 f.; *Torremans*, IP Law⁶, S. 624.

patentverletzenden Bauteil u.a. nach England und Java.⁸⁰⁹ Der Patentinhaber verkaufte seine Maschinen nur in England; er unterhielt keine Geschäftsbeziehungen auf die asiatische Insel. Daher hätte er dort die patentverletzenden Maschinen nicht verkaufen und den Umsatz des Patentverletzers insoweit nicht selbst machen können. Für diese Umsätze konnte er also keinen entgangenen Gewinn geltend machen, sondern nur eine angemessene Lizenzgebühr.⁸¹⁰ Damit werde nicht derselbe Schaden mehrfach kompensiert. Die ergänzende Gewährung einer Lizenzgebühr sei erforderlich, weil nur so der Eingriff in das Immaterialgut vollständig und angemessen ausgeglichen werden könne.⁸¹¹

cc) Höhe der Lizenzgebühr

Die Höhe der Lizenzgebühr ist eine Tatfrage und wird anhand der Umstände des Einzelfalls ermittelt.⁸¹² Maßstab sind verständige und verhandlungsbereite Personen, die an der Stelle des Rechtsinhabers und des Verletzers stehen, wobei deren Position am Markt und insbesondere ihre Verhandlungsstärken bzw. -schwächen berücksichtigt werden.⁸¹³ Im *General Tire*-Fall hatte es noch eine Kontroverse darüber gegeben, ob der Verletzer die Lizenzgebühr in der Höhe zahlen muss, in der er sie mutmaßlich tatsächlich gezahlt hätte, oder eine gerechte Lizenzgebühr. Der *Court of Appeal* wollte Marktunvollkommenheiten und ungleiche Verhandlungsstärken der Parteien ausgleichen. Dies wurde vom *House of Lords* zurückgewiesen.⁸¹⁴ Für die Höhe der Lizenzgebühr müssten Rechtsinhaber und Verletzer so betrachtet werden, wie sie seien, mit allen Stärken und Schwächen. Es müsse lediglich fingiert werden, dass sie verhandlungsbereit seien. Andernfalls würde unzulässigerweise vom Kompensationsprinzip Abstand genommen und strafende Elemente in das Schadensrecht aufgenommen.

Der Rechtsinhaber muss dem Gericht Anhaltspunkte liefern, mit denen es die Lizenzgebühr berechnen kann.⁸¹⁵ Für die Höhe der Lizenzgebühr orientieren sich englische Gerichte grundsätzlich an Lizenzsätzen, die der Rechtsinhaber mit an-

809 *Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams* (1914) 31 RPC 104, 119 (HL).

810 *Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams* (1914) 31 RPC 104, 118 ff. (HL). Dem hat sich die aktuelle Rechtsprechung angeschlossen, oben Fn. 808. In der *Watson v Pott*-Entscheidung wurde dies noch auf das Prinzip des *price or hire* gestützt, wonach für die Gebrauchsanmaßung ein angemessenes Entgelt zu entrichten sei. Zu dieser im Immaterialgüterrecht mittlerweile überholten Form der *conversion damages*, *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 418 ff.

811 *Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams* (1914) 31 RPC 104, 120 (HL); *Blayney v Clough St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 20.

812 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 177 f. (HL); *National Guild of Removers & Storers v Silveria* [2010] EWPC 15 Tz. 17.

813 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 185 (HL); *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-196.

814 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 185 (HL).

815 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 179 (HL); *SPE International v PPC* [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 78.

deren vereinbart hat (*going rate*).⁸¹⁶ Dafür müssen aber die Umstände der Lizenzerteilung mit denen der Verletzung vergleichbar sein.⁸¹⁷

Englische Gerichte müssen immer die Besonderheiten der Verletzungssituation berücksichtigen.⁸¹⁸ Deswegen wird die Schadenslizenz gegenüber der bisher üblichen Lizenzgebühr erhöht, wenn bei deren Verhandlung Unsicherheit über den Bestand des lizenzierten Rechts herrschte, die durch den Lizenzvertrag beseitigt werden sollte.⁸¹⁹ Der Verletzer soll nicht in den Genuss des dafür üblicherweise vereinbarten Abschlags kommen, wenn feststeht, dass das Recht Bestand hat. Auf der anderen Seite wirkt sich aber mindernd aus, wenn die bisher gewährten Lizenzen eine deutlich intensivere Nutzung des lizenzierten Immaterialguts gestatteten.⁸²⁰ Des Weiteren fließt in die Lizenzberechnung mit ein, welchen Einfluss das verletzte Recht auf die Einnahmen mit dem rechtsverletzenden Produkt hat.⁸²¹ Unerheblich ist aber, ob der Verletzer bereit und in der Lage gewesen wäre, eine Gebühr in der Höhe zu zahlen.⁸²²

Eine in dem Zusammenhang besonders interessante Fallkonstellation lag der Entscheidung *Ludlow Music v. Robbie Williams* zugrunde.⁸²³ Der beklagte Musiker hatte Teile eines Liedtextes des Klägers in einem seiner neuen Songs verwendet. Der Kläger war zur Rechteinräumung aber nur bereit, wenn er mit 50 % an den Einnahmen des neuen Songs beteiligt würde. Der Beklagte wollte aber nur 10 % gewähren. Während der laufenden Verhandlungen wurde das zweite Album *Williams* veröffentlicht, das ohne Zustimmung des Klägers auch den streitigen Song „*Jesus in a Camper Van*“ enthielt. Der Rechtsinhaber forderte im Verletzungsprozess Schadensersatz in Höhe der ursprünglich geforderten 50 % der Einnahmen. Das Gericht sah in diesen 50 % aber weder einen üblichen noch einen Lizenzsatz, den der Kläger am Markt hätte durchsetzen können. Der Kläger könne auch bei vorhergehenden Verhandlungen nicht seine Forderungen 1:1 als Schadensersatz verlangen. Andernfalls könnte der Rechtsinhaber einseitig unrealistische Lizenzsätze als Schadensersatz festlegen. Daher könne er nur den objektiven Wert der Immaterialgüterrechtsnutzung verlangen, den das Gericht

816 Vgl. etwa AG fur Aluminium Schweissung v London Aluminium (1923) 40 RPC 107, 113; National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPCC 15 Tz. 22 ff.; *Howarth*, JIPLP 2011, 547, 550.

817 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 178 (HL); *Gerber v Lectra* [1995] RPC 383, 394 (Pat); *Ultraframe v Eurocell* [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47.

818 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 178 (HL); *Howarth*, JIPLP 2011, 547, 550. So auch Erwgr 17 DuRL.

819 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 178 (HL).

820 *Irvine v TalkSport* [2003] EWCA Civ 423 Rn. 107 f.

821 *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 179 (HL); *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 39, 54 f.

822 *Irvine v TalkSport* [2003] EWCA Civ 423 Rn. 106; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1257 f.

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

großzügig auf 25 % schätzte.⁸²⁴ Wenn allerdings der Verletzer ein Immaterialgut trotz gescheiterter Verhandlungen nutze, könne dieses ostentativ rechtswidrige Verhalten grundsätzlich bei den *additional damages* berücksichtigt werden.⁸²⁵ Aufgrund der Besonderheiten des Falls wurden diese aber nicht zugesprochen.⁸²⁶

Ohne eine eigene Lizenzpraxis kann der Rechtsinhaber zu den üblichen Lizenzsätzen vergleichbarer Märkte vortragen.⁸²⁷ Daneben wird die Profitabilität der Erfindung oder jeder andere relevante Faktor bei der Entscheidung berücksichtigt.⁸²⁸ Englische Gerichte überspannen ihre Anforderungen an den Vortrag des Klägers allerdings nicht. Kann er keine näheren Angaben zur Lizenzierungspraxis machen, schätzen sie die Höhe der Lizenzgebühren und damit die Höhe des Schadens frei. Uneinheitlich gehandhabt wird aber, ob die Unsicherheit zulasten des Schädigers oder des Geschädigten gehen soll.⁸²⁹

Hat der Verletzer einen gesetzlichen Anspruch auf Erteilung der Lizenz, so ist der (Gesamt-)Schaden gesetzlich auf den doppelten Lizenzsatz begrenzt, der dem Verletzer vor der ersten Verletzungshandlung hätte gewährt werden müssen.⁸³⁰

c) Schädigende Nutzung des Immaterialguts (*damage to goodwill and reputation*)

Der Schadensersatz soll nicht nur den entgangenen Gewinn ausgleichen, sondern auch den Wertverlust des Immaterialgüterrechts durch Verwässerung, Rufschädigung, Vulgarisierung etc.⁸³¹ Die schädigende Nutzung des Immaterialguts stellt eine eigenständige Schadensposition dar, die neben dem entgangenen Gewinn

824 Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 47, 52. Dies war die Summe, welche die Beklagten dem Kläger angeboten hatten, um diesen von einer Klage abzuhalten. Diese hohe Schadenssumme war ein Pyrrhussieg des Klägers: Daraufhin wurde das Album neu aufgelegt – ohne den streitigen Song (en.wikipedia.org/wiki/I've_Been_Expecting_You, zuletzt abgerufen 5.9.2016).

825 Dazu unten d).

826 Die Beklagten durften nach Ansicht des Gerichts davon ausgehen, man werde sich – branchenüblich – über eine angemessene Vergütung einigen, Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 57. Deswegen: „*There was nothing either cynical or flagrant about their approach.*“ Vgl. dazu auch unten d) am Ende.

827 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 179 (HL); Howarth, JIPLP 2011, 547, 550. Dass auf dem Markt Lizenzvereinbarungen gänzlich unüblich sind, schließt die Berechnung einer *notional licence* nicht aus, SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 86.

828 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 179 (HL); Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 38; Howarth, JIPLP 2011, 547, 550. Vgl. dazu auch den *analytical approach* in den USA, dazu unten E.II.1.a)bb).

829 Zulasten des Schädigers: Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 48. Zulasten des Geschädigten: SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 87; Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 33.

830 § 46 III lit. c PA 1977; §§ 98 I lit. a, 191K, 239 I lit. c CDPA 1988; § 11B I lit. a RDA 1949. Dazu ausführlich Laddie/Prescott/Vitoria, Copyright Law⁴, Rn. 63.42 f.

831 Sutherland Publishing v Caxton Publishing [1936] 1 All ER 177, 180. Vgl. auch Taittinger v Allbev [1993] FSR 641, 669 f., 673 f., 678 (in dem Fall musste der Schaden nicht beziffert werden, weil nur eine Unterlassungsverfügung beantragt war, für die nach englischem Recht ein Schaden nachgewiesen werden muss).

bzw. der angemessenen Lizenzgebühr geltend gemacht werden kann.⁸³² Allerdings haben diese Schadenspositionen in der englischen Praxis bei Weitem nicht die Bedeutung wie in Frankreich.

d) *Erhöhter Schadensersatz (additional/aggravated damages)*

Englische Richter können bei besonders schwerwiegenden Verstößen *additional* oder *aggravated damages* gewähren.⁸³³ Sie sollen den emotionalen, immateriellen Schaden ausgleichen, der durch das erhöhte Unrecht der Tatbegehung oder des Nachtatverhaltens entstanden ist, etwa durch ein besonders böswilliges oder unverfrorenes Verhalten des Täters.⁸³⁴ *Additional damages* sind daher kompensatorische Schadensersatzansprüche, die nur ausgleichende und keine strafende Funktion haben.⁸³⁵ Sie können nur neben dem „normalen“ Schadensersatz gewährt werden, nicht aber als alleinstehender Strafschadensersatz und auch nicht neben der Gewinnherausgabe nach dem *account of profits*.⁸³⁶ Sie unterscheiden sich dadurch von den *exemplary damages*, dem Strafschadensersatz.

Additional und *aggravated damages* sind *common law* Rechtsbehelfe, die der Gesetzgeber 1988 im CDPA für Urheberrechtsverstöße gesetzlich geregelt und auf besonders schamlose oder gewinnbringende Verstöße begrenzt hat.⁸³⁷ Keinen Anlass für den verschärften Schadensersatz gibt es nach Ansicht der Rechtsprechung, wenn der gesamte Schaden bereits durch die Kombination von Zahlungen für entgangenen Gewinn und einer angemessenen Lizenzgebühr kompensiert wird.⁸³⁸ Denn in dem Fall verbleibe dem Verletzer kein unrechtmäßiger Gewinn.

832 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-197 mwN.

833 Vgl. *Fulton v Totes Isotoner* [2003] RPC 499, 535 f. (PCC; *in casu* abgelehnt); *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-201 f. Der urhebergesetzliche Terminus der *additional* soll in den gebräuchlicheren der *aggravated damages* umbenannt werden, *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, aaO.

834 *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 412 (HL, Lord *Devlin*); *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, Teil II 1.1; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-201. Eine Auflistung der relevanten Aspekte findet sich bei *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1259 f. mwN.

835 *Redrow Homes v Bett Bros* [1998] 1 All ER 385, 388 (HL); *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 412 (HL, Lord *Devlin*); *Naomi Campbell v Mirror Group Newspapers* [2002] EWHC (QB) 499 Tz. 161 (Presserecht); *Thompson v MPC* [1997] 3 WLR 403, 417 (CA, Deliktsrecht); *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, Teil II 1.12; *Torremans*, IP Law⁶, S. 625; v. *Bar/Shaw*, Eur. DeliktsR, E 60. Vgl. zur ähnlichen Funktion des deutschen Schmerzensgeldes im Rahmen seiner Genugtuungsfunktion, BGHZ 118, 312, 340 f.

836 *Redrow Homes v Betts Bros* [1998] 1 All ER 385 (HL), *overruling* *Cala Homes v Alfred McAlpine Homes* [1996] FSR 36 (Ch).

837 § 97 II, 229 III CDPA 1988: *The court may in an action for infringement of copyright having regard to all the circumstances, and in particular to (a) the flagrancy of the infringement, and (b) any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement, award such additional damages as the justice of the case may require.* Dazu *Nottinghamshire Healthcare v News Group* [2002] RPC 962 Tz. 59 f. (Ch; Abdruck eines aus einer Krankenakte gestohlenen Bildes). Weitere Beispiele mit Summen bei *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-207.

838 *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 37 f.

e) Zinsen

Es steht im Ermessen englischer Gerichte, Zinsen für Schadensersatzzahlungen zu gewähren.⁸³⁹ Im Regelfall gewähren sie Zinszahlungen ab dem Moment, in dem der in Geld zu kompensierende Schaden eingetreten ist. Dahinter steht der Gedanke, dass der Geldbetrag dem Geschädigten ab diesem Moment zur Verfügung stehen und dessen spätere Entrichtung durch die Zinszahlung ausgeglichen werden soll.⁸⁴⁰

3. Strafschadensersatz (*exemplary damages*)

Wie dargestellt, hat Schadensersatz auch im englischen Recht grundsätzlich nur kompensatorische Funktion. Lediglich in Ausnahmefällen ist ein privater strafender Schadensersatz in Form von *exemplary damages* zulässig.⁸⁴¹ Dieser darf nur zugesprochen werden, wenn der kompensatorische, ggf. erhöhte Schadensersatz nicht ausreicht, um ein „abscheuliches“ Verhalten angemessen zu ahnden und den Täter von einer Wiederholung abzuhalten.⁸⁴² Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass der Täter die Schadensersatzzahlungen antizipiert und dennoch in die Rechte des Verletzten eingegriffen hat, weil die erhofften Vorteile aus der Tat die zu erwartenden Schadensersatzzahlungen voraussichtlich übersteigen werden.⁸⁴³ Mit den *exemplary damages* soll dem Verletzer deutlich gemacht werden: „*Tort does not pay.*“⁸⁴⁴

Englische Gerichte gewähren Strafschadensersatz nur sehr zurückhaltend.⁸⁴⁵ Dies begründete Lordrichter *Devlin* in der Leitentscheidung *Rookes v. Barnard* damit, dass Strafschadensersatz zwar eine Waffe sei, mit der die Freiheit (vor Rechtsverletzungen) verteidigt werden könne; problematisch sei aber, dass diese Strafen in gleichem Maße Freiheiten einschränkten.⁸⁴⁶

839 § 35A Senior Courts Act 1981.

840 Vgl. *General Tire v Firestone* [1975] 2 All ER 173, 192 (HL, *dissenting opinion* von Lord *Salmon*).

841 *Torremans*, IP Law⁶, S. 624. Sein primärer Anwendungsbereich sind Bürgerrechtsverletzungen durch Staatsbedienstete, Verleumdungsklagen und mietrechtliche Zwangsräumungen, v. *Bar/Shaw*, Eur. DeliktsR, E 60.

842 *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord *Devlin*). Vgl. auch *Kuddus v Chief Constable of Leicestershire Constabulary* [2001] UKHL 29; *Bentley/Sherman*, IP Law⁴, S. 1258 f.

843 *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 410 f. (HL, Lord *Devlin*).

844 *Rookes v Barnard* [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord *Devlin*); *Broome v Cassell* [1972] AC 1027, 1130 (HL); *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, Teil V 1.39.

845 Vgl. nur *Bentley/Sherman*, IP Law⁴, S. 1259 f.

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

Exemplary damages können grundsätzlich auch für Immaterialgüterrechtsverletzungen verhängt werden.⁸⁴⁷ Sie spielen in der englischen Praxis jedoch keine Rolle.⁸⁴⁸

4. Gewinnherausgabe (*account of profits*)

Der Rechtsinhaber hat nach englischem Recht die Möglichkeit, anstelle des konkreten Schadens mit dem *account of profits* die Herausgabe des Verletzergewinns zu verlangen.⁸⁴⁹ In England entscheidet sich der Rechtsinhaber – wie im deutschen Recht vor der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH – relativ selten für die Gewinnherausgabe.⁸⁵⁰ Denn die Gewinnermittlung ist aufwendig und teuer, so dass Rechtsinhaber große Schwierigkeiten haben, den erzielten Gewinn zu beziffern. Daran ändert anscheinend auch der sehr weitgehende Auskunftsanspruch⁸⁵¹ wenig, den das englische Recht dem Rechtsinhaber gewährt.

a) Dogmatische Einordnung

Die Gewinnherausgabe ist eine *alternative* Rechtsfolge einer Immaterialgüterrechtsverletzung. Sie wird im englischen Recht ausdrücklich nicht als Berechnungsmethode des Schadensersatzes angesehen, sondern als eigene Kategorie mit einem grundlegend anderen Ansatz.⁸⁵² Während der Schadensersatz den angerichteten Schaden ausgleichen soll, geht es bei der Gewinnherausgabe um die Abschöpfung des Verletzergewinns.⁸⁵³ Die Höhe des Schadens beim Rechtsinhaber hat keinen Einfluss auf die Höhe des herauszugebenden Gewinns.⁸⁵⁴

Historisch gesehen handelt es sich bei der Gewinnherausgabe um einen *equity* Rechtsbehelf, der nur vor dem *Court of Chancery* geltend gemacht werden kann-

847 *Catnic Components v Hill & Smith* [1983] FSR 512, 539 ff. (Pat). Dessen Einschränkung (aaO S. 541) auf Grundlage des *Rookes v Bernard* Urteils, dass es frühere Präzedenzfälle geben müsse, ist mittlerweile aufgegeben worden, *Kuddus v Chief Constable of Leicestershire Constabulary* [2001] UKHL 29; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-201.

848 *Morton-Norwich Products v Intercen* [1981] FSR 337, 353 (Pat): „It would [...] need a very strong case with very peculiar circumstances before a court ought to grant exemplary damages beyond those which would be granted in the normal way for infringement“; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1259 f.; *Cohen/Haugaard*, JIPLP 2010, 372, 376.

849 § 61 I lit. d Patents Act 1977; §§ 96 II, 229 II CDPA 1988; § 14 II TMA 1994. Dies gilt generell für alle Immaterialgüterrechte, auch wenn dies nicht gesondert angeordnet ist, *Harbottle*, JIPLP 2006, 719, 725.

850 *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-42; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.37; *Torremans*, IP Law⁶, S. 626.

851 Zum Umfang des Auskunftsanspruchs ausführlich, *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 349 ff.

852 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71; *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 218 f. (Pat); *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

853 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 218 f. (Pat); *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

854 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71.

te.⁸⁵⁵ Mittlerweile ist die Gewinnabschöpfung vom Gesetzgeber anerkannt und kann von jedem zuständigen Gericht zugesprochen werden. Sie hat aber ihren Charakter als *equity* Rechtsbehelf beibehalten. Daher steht es immer noch im Ermessen des Gerichts, ob es die Gewinnherausgabe anordnet.⁸⁵⁶ In seltenen Fällen lehnen englische Gerichte diese ab, wenn sie zu unfairen Ergebnissen führt oder zum Ausgleich der Rechtsverletzung nicht erforderlich ist, insbesondere bei gutgläubigen Rechtsverletzern.⁸⁵⁷

Weshalb gerade die Gewinnherausgabe als Rechtsbehelf für eine Immaterialgüterrechtsverletzung zur Verfügung steht, wird unterschiedlich erklärt. Einigkeit besteht nur insofern, dass die Gewinnherausgabe keine strafende, sondern nur ordnende Funktion haben soll: „*The account is not a camouflaged method of making the defendant pay punitive compensation.*“⁸⁵⁸

aa) Historisch gewachsene Besonderheit

Der *account of profits* wird verbreitet mit seiner historischen Entstehung begründet. Der *Court of Chancery* konnte ursprünglich nur eine Unterlassung (*injunction*) für die Zukunft anordnen, für die Vergangenheit aber keinen Schadensersatz (*damages*) zusprechen.⁸⁵⁹ Als einzigen Rechtsbehelf für die Ahndung vergangenen Unrechts konnte das Gericht die Gewinnherausgabe anordnen. Um die Anrufung des Gerichts attraktiv zu machen, entschied es sich daher, mit der Gewinnherausgabe auf Immaterialgüterrechtsverletzungen zu reagieren.

Als weitere Rechtfertigung für die Gewinnherausgabe wird genannt, dass die Gewinnherausgabe als Maßstab für den als sicher feststehenden, aber nur schwer zu quantifizierenden Schaden herangezogen werden könne.⁸⁶⁰ Dies fügt sich gut

855 Zur Geschichte des Rechtsbehelfs, *Bently*, EIPR 1991, 5 ff.; *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 90 ff.; *Boosfeld*, Gewinnausgleich, S. 143 ff.

856 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; *Sir Terence Conran v Mean Fiddlers* [1997] FSR 856, 861; *Torremans*, IP Law⁶, S. 625 Fn. 89; *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1261.

857 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; *Sir Terence Conran v Mean Fiddlers* [1997] FSR 856, 861: „*I am not persuaded that this is a case in which justice requires that an account of profits should be ordered.*“ Vgl. *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.37 mit weiteren Beispielen.

858 *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 Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia).

859 *De Vitre v Bets* (1873) LR 6 HL 319, 325; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-27 f. Wobei offen bleibt, ob ihm die Befugnis fehlte oder er sich lediglich in Zurückhaltung übte, weil es sich um einen typischen Rechtsbehelf der *Common Law* Gerichte handelte, vgl. dazu *McDermott*, LQR 108 (1992), 652, 672; *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 459 f. Erst durch den *Chancery Amendment Act* (*Lord Cairns' Act*) 1858 erhielt die *Chancery* die Befugnis, Schadensersatz zuzusprechen.

860 *Colburn v Simms* (1843) 2 Hare 543, 560: „*The court, by the account, as the nearest approximation which it can make to justice, takes from the wrongdoer all the profits he has made by his piracy, and gives them to the party who has been wronged.*“; *Hogg v Kirby* (1803) 8 VesJun 215, 223. Vgl. dazu *Edelman*, Gain-based damages, S. 233 f.

in die englische Tradition ein, lieber schlecht geschätzten Schadensersatz zu gewähren als überhaupt keinen.

bb) Rückgriff auf trust

In der modernen Rechtsprechung und Literatur wird die Gewinnherausgabe teilweise auf den Rechtsgedanken eines *trusts* gestützt.⁸⁶¹ Der Immaterialgüterrechtsverletzer müsse sich so behandeln lassen, als ob er dem Rechtsinhaber die treuhänderische Verwaltung seines Immaterialguts schuldet. Treuhänder (*trustees*) sind nach englischem Recht verpflichtet, dem Treugeber alles herauszugeben, was sie aus dem Rechtsverhältnis erlangt haben.

cc) Deutung als Bereicherungsabschöpfung

Nach einem anderen, oft komplementär verstandenen Ansatz soll es sich bei dem *account of profits* um einen abschöpfenden Bereicherungsanspruch handeln.⁸⁶² Damit soll eine unrechtmäßige Bereicherung verhindert werden, ohne dass damit eine Bestrafung des Rechtsverletzers verbunden sei.

b) Verhältnis zur konkreten Schadensberechnung

Schadensersatz (*damages*) und Gewinnherausgabe (*account of profits*) schließen einander als Rechtsfolgen aus.⁸⁶³ Diese allgemeine Regel ist in § 61 II Patents Act 1977 kodifiziert, wird aber in den anderen Immaterialgüterrechtsgebieten ebenso angewendet.⁸⁶⁴ Der Rechtsinhaber muss also entscheiden, welchen Rechtsbehelf er als Reaktion auf die Verletzung seines Immaterialgüterrechts beanspruchen möchte. Diese Entscheidung muss er nach dem Grundurteil des Verletzungsprozess fällen, also vor Beginn der *inquiry*, der Offenlegung der relevanten Informa-

861 *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.

862 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; *My Kinda Town v Soll* [1982] RPC 15, 49, 55 (Ch); *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 14 f. (High Court of Australia); *Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources* [1995] 1 FC 483 (*Canadian Federal Court of Appeal*); *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.

863 *De Vitre v Bets* (1873) LR 6 HL 319, 321; *United Horse Shoe and Nail v Stewart* (1888) 5 RPC 260, 266 (HL); *Redrow Homes v Bett Bros* [1998] 1 All ER 385, 393 (HL); *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 f.; *Island Records v Tring* [1995] EWHC (Ch) 8 Tz. 7; *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 5 mwN (High Court of Australia); *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-192; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63. 39.

864 *Redrow Homes v Bett Bros* [1998] 1 All ER 385, 393 (HL): „*basic principle*“; *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 69.

tionen.⁸⁶⁵ Um eine informierte Entscheidung treffen zu können, hat er bereits vor der *inquiry* einen eingeschränkten Informationsanspruch gegen den Verletzer.⁸⁶⁶

Mit der Alternativität soll in erster Linie verhindert werden, dass der Kläger mehrfach für denselben Gegenstand entschädigt wird.⁸⁶⁷ Daneben wird die Alternativität mit der treuhänderischen Konstruktion der Gewinnherausgabe begründet: Der Rechtsinhaber entscheide sich dafür, sich so stellen zu lassen, als ob er die Rechtsverletzung genehmige und der Verletzer in seinem Auftrag gehandelt habe.⁸⁶⁸ Diese Genehmigungsfiktion erstreckt sich allerdings nur auf das Verhältnis von Schadensersatz und Gewinnherausgabe. Der Rechtsinhaber ist durch die Gewinnherausgabe nicht daran gehindert, gegen weitere Verletzer in einer Verletzerkette oder gegen eine erneute Verletzung durch denselben Gegenstand vorzugehen.⁸⁶⁹ Uneins sind die Gerichte in der Frage, ob der Rechtsinhaber gegen alle Verletzer nur einheitlich vorgehen kann oder ob ihm ein Wahlrecht zusteht.⁸⁷⁰ Gegen eine Wahlfreiheit spricht, dass mehrere Verletzte, etwa Rechtsinhaber und exklusive Lizenznehmer, ihre Entscheidung nur einheitlich fällen können.⁸⁷¹ Damit wird deutlich: Es handelt sich um echte alternative Rechtsbehelfe und nicht um alternative Berechnungsmethoden desselben Schadens.

In der englischen Literatur wird, wenn auch eher zurückhaltend, diskutiert, ob diese Praxis mit der Durchsetzungs-RL vereinbar ist.⁸⁷² Es wird jedoch hervorgehoben, dass allenfalls die strikte Alternativität aufgegeben werden müsse; eine ergänzende Anwendung sei möglich, solange dies nicht zu einer Mehrfachkompensation für dieselbe Schadensposition führe.⁸⁷³ In einer Entscheidung aus dem Jahr 2012 hat sich der *Court of Appeal* ausführlich mit den Anforderungen der

865 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-192.

866 *Island Records v Tring* [1995] EWHC (Ch) 8 Tz. 7 ff.; *Brugger v Medicaid* [1996] FSR 362, 364; *Blayney v Clogau St. David Goldmines* [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 4; *Vestergaard v Bestnet Europe* [2009] EWHC (Ch) 1456 Tz. 115 f.; *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 56; *Laddie/Prescott/Vitoria*, *Copyright Law*⁴, Rn. 63.40.

867 *Watson, Laidlaw & Co v Potts, Cassels and Williams* (1914) 31 RPC 104, 119 f. (HL); *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-42.

868 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-192; *Neilson v Betts* (1871) LR 5 HL 1, 22. Dies wurde verbreitet als Anwendungsfall des *waiver of tort*, also der Genehmigung der Rechtsverletzung durch die Annahme einer Entschädigung interpretiert, vgl. *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-42; *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung, S. 477 ff.

869 *Penn v Bibby* (1866-67) LR 3 Eq. 308, 311; *Spring Form v Toy Brokers* [2002] FSR 276, 290 (Pat); *Codex v Racal-Milgo* [1984] FSR 87, 94 (Ch). Das gilt auch für die Zahlung von Schadensersatz, *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP⁸, Rn. 2-44.

870 Jeweils *obiter*: gebunden – *Spring Form v Toy Brokers* [2002] FSR 276, 290 (Pat); Wahlrecht – *Electric Furnace v Selas* [1987] RPC 23, 33 (CA).

871 *Spring Form v Toy Brokers* [2002] FSR 276, 290 (Pat); *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1261. Das gilt auch hinsichtlich mehrerer Verletzer, *Spring Form v Toy Brokers* [2002] FSR 276, 290 (Pat); *Laddie/Prescott/Vitoria*, *Copyright Law*⁴, Rn. 63.39.

872 Vgl. *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1257; *Lange*, Int. MarkenR, Rn. 5402 Fn. 3876; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-194.

873 *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1257.

Durchsetzungs-RL auseinandergesetzt, die Alternativität von *damages* und *account* aber nicht in Frage gestellt.⁸⁷⁴

c) Umfang der Gewinnherausgabe

Der Verletzer muss nicht seinen gesamten Erlös herausgeben, sondern nur den Gewinn nach Abzug seiner Kosten. Allerdings beschränken englische Gerichte den Gewinnherausgabeanspruch ab dem Zeitpunkt, in dem der Rechtsinhaber Kenntnis von der Rechtsverletzung erhält. Wartet er zu lange, bis er eine Unterlassungsverfügung erwirkt, so entfällt sein Gewinnherausgabeanspruch.⁸⁷⁵ Für den Anspruch als solchen ist unerheblich, ob der Verletzer in der Lage gewesen wäre, den Gewinn auch ohne die Rechtsverletzung zu realisieren.⁸⁷⁶

aa) Abzugsfähige Kosten

Auch im englischen Recht gibt es die grundlegende Auseinandersetzung, ob und in welcher Höhe der Verletzer seine Gemeinkosten von den erzielten Erlösen abziehen darf. Die Rechtsinhaber streiten für die Grenzkostenrechnung (*incremental method of accounting*), wonach der Verletzer lediglich die variablen Kosten abziehen darf, die ihm nur aufgrund der Rechtsverletzung entstanden sind.⁸⁷⁷ Gemeinkosten soll der Verletzer nicht ansetzen dürfen, weil er andernfalls Kosten absetzen könne, die er in jedem Fall gehabt hätte. Er dürfe aus seiner Rechtsverletzung keinen Vorteil ziehen.

Die Verletzer argumentieren dagegen für die Vollkostenrechnung (*absorption method of accounting*). Erst die allgemeine Betriebsorganisation und sonstige Gemeinkosten ermöglichten die Produktion des rechtsverletzenden Gegenstandes und damit auch die Gewinnerzielung. Würden diese nicht berücksichtigt, stelle der *account of profits* gerade keine Abschöpfung einer ungerechtfertigten Bereicherung, sondern eine Strafe dar, die unzulässig sei.

Diesen letzten Argumenten hat sich *Laddie* in der Leitentscheidung *Celanese v BP Chemicals* angeschlossen.⁸⁷⁸ Wenn ein Unternehmen nicht nur das rechtsverletzende Produkt, sondern viele verschiedenen Produkte herstelle, profitiere es von Skaleneffekten. Diese Vorteile, insbesondere die Kosteneinsparungen, kämen

874 *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 ff. Ebenfalls ablehnend *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-194.

875 *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.

876 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 219 f. (Pat); *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63. 38.

877 Vgl. die Argumentation des Klägers in *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 235 f. (Pat).

878 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 236 ff. (Pat).

allen Geschäftszweigen zugute. Dann müssten aber auch die anteiligen Kosten, welche die günstige Produktion ermöglichten, vom „Gewinn“ der einzelnen Geschäftszweige abgezogen werden.⁸⁷⁹ Zudem ist ein Unternehmen erst dann profitabel, wenn es die Generalkosten erwirtschaftet hat.⁸⁸⁰

Einen Mittelweg hat ein australisches Gericht beschritten und danach differenziert, ob der Verletzer die Produktionskapazitäten mit alternativer rechtmäßiger Produktion hätte auslasten können.⁸⁸¹ Könnte er dies nicht, müsse man ihm verwehren, seine Fixkosten anteilig in Abzug zu bringen. Andernfalls würde er durch den Deckungsbeitrag ungerechtfertigt bereichert.⁸⁸² Hätte er aber etwas rechtmäßig produzieren und absetzen können, wären die Gemeinkosten nicht sowieso angefallen, sondern hätten durch die alternative Produktion erwirtschaftet werden können. Wäre ihm die Anrechnung dieser Deckungsbeiträge verwehrt, würde keine ungerechtfertigte Bereicherung verhindert, sondern er würde bestraft. Das sei mit dem Zweck der *account of profits* unvereinbar.⁸⁸³ Der Verletzer trage aber die Darlegungs- und Beweislast dafür, welche Kosten den einzelnen Profitcentern zuzuordnen seien; dafür könne er aber auf die branchenübliche Rechnungslegungspraxis zurückgreifen.⁸⁸⁴ Diesen Ansatz hat der englische *Court of Appeal* übernommen.⁸⁸⁵

Man ist sich aber einig, dass der Rechtsinhaber den Gewinn des Verletzers so hinnehmen muss, wie er tatsächlich angefallen ist. Auch wenn der Verletzer schlecht gewirtschaftet hat, darf er alle abzugsfähigen Kosten geltend machen, selbst wenn diese deutlich über dem Marktschnitt liegen.⁸⁸⁶ Handelt der Verletzer in gutem Glauben, darf er vom Gewinn sogar einen angemessenen Teil als Vergütung für seine Arbeit abziehen.⁸⁸⁷ Außerdem muss er nur tatsächlich realisierte Gewinne herausgeben, auch wenn er mehr hätte erwirtschaften können.⁸⁸⁸ Er haftet also nicht für schuldhaft nicht erzielte Gewinne.

879 Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 236 (Pat).

880 Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980): „The basic truth that no article of manufacture can be profitable in a real sense if it cannot bear its proportionate share of the fixed costs is hardly new.“ Vgl. auch die *dissenting opinion* von McHugh in Dart Industries v Decor [1993] HCA 54 Tz. 10 (High Court of Australia).

881 Dart Industries v Decor [1993] HCA 54 (High Court of Australia). Dazu Copinger and Skone James on Copyright¹⁶, Rn. 21-212.

882 Dart Industries v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

883 Dart Industries v Decor [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia).

884 Dart Industries v Decor [1993] HCA 54 Tz. 23 (High Court of Australia).

885 Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 85 f. Ebenso in den Niederlanden, Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.), und den USA Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 ff. (6th Cir. 1980).

886 Dart Industries v Decor [1993] HCA 54 Tz. 37 (High Court of Australia); Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 221, 242 (Pat); Terrell on Patents¹⁶, Rn. 13-56.

887 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.

888 Potton v Yorkclose [1990] FSR 11, 14 f. (Ch).

bb) Anteilige Gewinnherausgabe

Der Verletzer muss nicht den gesamten Gewinn herausgeben, den er anlässlich der Rechtsverletzung erlangt hat, sondern nur den Teil, den er gerade wegen der Rechtsverletzung gemacht hat.⁸⁸⁹ Es wird als ungerechtfertigt angesehen, wenn der Rechtsinhaber etwas erhält, was nicht auf sein Immaterialgüterrecht zurückzuführen ist.⁸⁹⁰ Daher muss der Verletzer – anders als bei der Berechnung des entgangenen Gewinns – nicht den Gewinn herausgeben, den er anlässlich der Rechtsverletzung mit anderen rechtmäßigen Produkten und Serviceleistungen gemacht hat.⁸⁹¹

Für den Umfang der Gewinnherausgabe bei einem Produkt, das nur teilweise in die Rechte des Geschädigten eingreift, haben sich zwei Berechnungsmethoden etabliert, die nach Ermessen des Gerichts angewendet werden.⁸⁹²

(1) Differenzmethode (incremental approach)

Nach dem *incremental approach* wird der Gewinn, den der Verletzer durch die Rechtsverletzung erzielt hat, mit dem hypothetischen Gewinn ohne die Rechtsverletzung verglichen.⁸⁹³ Die Differenz ist als Gewinn herauszugeben. Hier kommt es im Wesentlichen darauf an, ob der rechtsverletzende Schritt oder das rechtsverletzende Teil finanziell lukrativer war als die frei zugängliche Alternative.⁸⁹⁴ Diese Methode verspricht für den Rechtsinhaber insbesondere in solchen Fällen wenig Erfolg, in denen alternative Produktionsverfahren existieren, die nur unwesentlich teurer als das verletzte sind.

889 *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-55. Bei Markenrechtsverletzung musste der Verletzer früher den gesamten Gewinn herausgeben, auch wenn dieser nicht auf der Rechtsverletzung beruhte (vgl. *Saxlehner v Apollinaris Company* [1897] 1 Ch 893, 904 mwN). Diese Rechtsprechung ist mittlerweile aufgegeben worden, so dass auch bei Markenverletzungen nur der anteilige, auf die Markenrechtsverletzung zurückgehende Gewinn herausgegeben werden muss, *Sir Terence Conran v Mean Fiddlers* [1997] FSR 856, 861; *My Kinda Town v Soll* [1982] RPC 15, 56 (Ch).

890 *United Horse Shoe and Nail v Stewart* (1888) 5 RPC 260, 266 f. (HL); *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 219 (Pat).

891 *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-55.

892 Dazu *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 212 (Pat); *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1261 f. mwN.

893 Diese Methode wird ausführlich dargestellt (mit Grafiken) von den Beklagten in *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 212 ff. Ausdrücklich abgelehnt von *Cala Homes v McAlpine* [1996] FSR 36, 44 (Ch).

894 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 214 f. (Pat).

(2) Anteilige Gewinnherausgabe (apportionment approach)

Deswegen neigt die Rechtsprechung zur zweiten Methode der anteiligen Gewinnherausgabe,⁸⁹⁵ die derjenigen der deutschen Rechtsprechung entspricht. Ist das verletzte Immaterialgut der bestimmende Faktor für den Verkaufserfolg, so muss der Gewinn vollständig herausgegeben werden.⁸⁹⁶ Andernfalls wird bei wertender Betrachtung der Anteil am Gewinn bestimmt, der auf das verletzte Immaterialgüterrecht entfällt, und an den Rechtsinhaber ausgekehrt.⁸⁹⁷ Dabei orientieren sich englische Gerichte an den anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen der jeweiligen Branche.⁸⁹⁸ Im Fall *Celanese v BP Chemicals* ging es um die komplexe Synthesisierung von Säuren, bei der ein letzter Reinigungsschritt ein Patent des Klägers verletzte.⁸⁹⁹ Das Gericht entschied sich nach längeren Ausführungen dafür, als Grundlage für seine Entscheidung die übliche Buchhaltungspraxis heranzuziehen, die mangels naheliegender Alternative auf den Kostenschlüssel der Gesamtproduktion zurückgreife.⁹⁰⁰ Der Anteil eines Produktionsschritts am Gesamtgewinn wurde so mit dessen Anteil an den Gesamtkosten gleichgesetzt.⁹⁰¹ Diese quantitative Herangehensweise müsse aber ggf. aufgrund qualitativer Überlegungen korrigiert werden. Weil das Ergebnis des Reinigungsprozesses zwar für einen kleinen Teil der Kunden eine gewisse Bedeutung hatte, er aber nur eine „polierende Funktion“ habe, beließ das Gericht es bei dem Ansatz und ordnete dem Verfahren 0,3 bzw. 0,6 % des Gesamtgewinns zu.⁹⁰²

5. Verhältnis von Immaterialgüterrechtsinhaber und Lizenznehmern

Nur Rechtsinhaber und exklusive Lizenznehmer können Schadensersatz geltend machen.⁹⁰³ Einfache Lizenznehmer sind dazu nur mit schriftlicher Genehmigung des Rechtsinhabers befugt.⁹⁰⁴ Dabei darf jeder Verletzte nur seinen eigenen Schaden liquidieren.⁹⁰⁵ Deswegen muss das Gericht bei der Berechnung des Schadensersatzes oder bei der Gewinnherausgabe den Lizenzvertrag berücksichtigen und

895 Peter Pan v Corsets Silhouette [1963] 3 All ER 402, 413 (Ch); *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 219 ff., 230, 251 (Pat); *Baker Energy Resources v Reading & Bates Construction* (1994) 58 CPR (3d) 359, 368 (Federal Court of Appeal Canada). Zustimmend *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-211; *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-55.

896 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 222 (Pat); *Terrell on Patents*¹⁶, Rn. 13-56.

897 *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1261 f.

898 *Potton v Yorkclose* [1990] FSR 11, 19 (Ch); *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat).

899 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203 (Pat).

900 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 218-234, insb. 232 ff. (Pat), im Anschluss an *Potton v Yorkclose* [1990] FSR 11, 19 (Ch).

901 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat).

902 *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203, 214 (Pat).

903 Arg e § 67 I Patents Act 1977; § 101 I CDPA 1988; § 31 I TMA 1994 (nur soweit sich dies aus dem Lizenzvertrag ergibt).

904 § 101A CDPA 1988.

905 § 67 II Patents Act 1977; § 102 IV, 235 IV CDPA 1988; § 31 VI TMA 1994.

den Anteil des Schadensersatzes abziehen, der dem anderen entweder bereits zugesprochen wurde oder noch zusteht.⁹⁰⁶ Zudem können sich Rechtsinhaber und Lizenznehmer nur einheitlich entscheiden, ob sie Schadensersatz oder Gewinnherausgabe verlangen.⁹⁰⁷ Das gilt auch, wenn mehrere Rechte an demselben Gegenstand bestehen.⁹⁰⁸ Unerheblich ist, ob Rechtsinhaber und ausschließlicher Lizenznehmer an dem Verfahren beteiligt sind oder nicht.⁹⁰⁹

III. Italien

Der urheberrechtliche Schadensersatzanspruch ist in Art. 158 *Legge Protezione del diritto d'autore* (LDA)⁹¹⁰ geregelt. Dieses Gesetz wurde 2006 neu gefasst, um den Anforderungen der Durchsetzungs-RL zu genügen.⁹¹¹ Die gewerblichen Schutzrechte sind im neuen *Codice della proprietà industriale* (CPI) zusammengefasst.⁹¹² Dort ergibt sich der Schadensersatzanspruch aus der einheitlichen Schadensersatznorm des Art. 125 CPI.

Wie im französischen Recht verweisen beide Normen zur Berechnung des Schadens auf die allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätze der Schadensberechnung.⁹¹³ Bis zur Neugestaltung der Schadensersatznormen 2006 wurde für die Berechnung des Schadensersatzes allein auf die allgemeinen Vorschriften des *Codice civile* zurückgegriffen.⁹¹⁴ Wie in Frankreich orientierte sich das immaterialgüterrechtliche Schadensrecht stärker an den allgemeinen Grundsätzen und hatte sich von diesen nicht so stark entkoppelt wie in Deutschland. Diese allgemeinen Grundsätze sind mittlerweile modifiziert, auch wenn sich bisher, wie in den anderen europäischen Rechtsordnungen, kaum etwas am grundsätzlichen Schadensverständnis bzw. an der Schadensersatzpraxis geändert hat.⁹¹⁵ Grundsätzlich orientieren sich italienische Gerichte an den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Immaterialgüterrechtsverletzung, insbesondere am entgangenen Gewinn.

906 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-222; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.41.

907 *Spring Form v Toy Brokers* [2002] FSR 276, 290 (Pat); *Bently/Sherman*, IP Law⁴, S. 1261; *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-222.

908 *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.39.

909 *Copinger and Skone James on Copyright*¹⁶, Rn. 21-222; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law⁴, Rn. 63.41.

910 *Legge Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, Gaz Uff Nr. 166, 16.7.1941.

911 *Decreto legislativo* 16.3.2006, Nr. 140, Gaz Uff 7.4.2006.

912 *Decreto legislativo* Nr. 30, 10.2.2005, Gaz Uff 4.3.2005, angepasst an die Durchsetzungs-RL durch *Decreto legislativo* 16.3.2006. Zu diesem Gesetz ausführlich *Di Cataldo*, Das neue italienische Gesetzbuch für das gewerbliche Eigentum, GRUR Int 2007, 185-194.

913 Hierzu verweisen die Art. 125 CPI/Art. 158 LDA auf Art. 1223, 1226, 1227 CC. Dazu Busche/Trimborn/Fabry/Franzosi/Piccarreta, IT 59.

914 Besonders deutlich App. Milano, 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506: „Das Gericht ist nicht der Auffassung, daß die Argumente, auf die die Kläger dieses Begehren stützt, geeignet sind, den allgemeinen Grundsatz des Art. 2056 Codice Civile [...] zu überwinden.“

915 *Linden*, Bekämpfung, S. 169.

Dabei wurden auch bisher schon die Verletzervorteile bzw. eine angemessene Lizenzgebühr als Beweiserleichterung herangezogen (dazu 1.a) und b); diese Praxis hat der italienische Gesetzgeber in den Neufassungen bestätigt. Daneben kann der Schadensersatz als pauschale Summe bestimmt werden, der eine angemessene Lizenzgebühr nicht unterschreiten darf. Im gewerblichen Rechtsschutz, nicht aber im Urheberrecht, hat der Gesetzgeber einen eigenständigen Gewinnabschöpfungsanspruch etabliert (dazu 2.).

Anders als in Frankreich und den USA setzt der Schadensersatzanspruch in Italien Verschulden voraus.⁹¹⁶ An die im Verkehr erforderliche Sorgfalt werden in Italien strenge Voraussetzungen gestellt, die sich jedenfalls im unternehmerischen Verkehr einer Gefährdungshaftung annähern.⁹¹⁷

1. Schadensersatz, insbesondere entgangener Gewinn

Nach allgemeinen Grundsätzen hat Schadensersatz ausschließlich eine kompensierende Funktion. Strafbende Elemente sind dem italienischen Schadensersatzrecht fremd.⁹¹⁸ Grundsatz aller Erwägungen ist, wie in den anderen beobachteten Rechtsordnungen, dass die erlittenen Nachteile vollständig ersetzt und damit auf den Verletzer abgewälzt werden sollen.

Nach italienischem Schadensrecht können alle negativen Auswirkungen auf das Vermögen des Rechtsinhabers (*danno emergente*), wie Image- oder Verwässerungsschäden, ersetzt werden.⁹¹⁹ Diese spielen in der italienischen Immaterialgüterrechtspraxis aber nur eine untergeordnete Rolle. Im Regelfall wird der Schaden bei Immaterialgüterrechtsverletzungen nach dem entgangenen Gewinn berechnet (*lucro cessante*).⁹²⁰ Eine Herausgabe des Verletzergewinns, wie ihn das englische, US-amerikanische und deutsche Recht kennen, war dem italienischen Recht vor 2006 genauso fremd wie dem französischen. Allerdings bestand hier die Besonderheit, dass der Verletzergewinn als Vermutung für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers herangezogen wurde.⁹²¹

916 *Hassan*, IIC 2010, 753, 760 ff. mwN. Dies wird im Patent- und Markenrecht vermutet, *Busche/Trimborn/Fabryl/Franzosi/Piccarreta*, Patent Infr., IT 58, 71 f. mwN; *Lange/Vanzetti*, Int. MarkenR, Rn. 2146. Zu Tendenzen der italienischen Rechtsprechung zu einer Gefährdungshaftung, *Linden*, Bekämpfung, S. 172 f. Für unverschuldete Immaterialgüterrechtsverletzungen besteht die Möglichkeit eines Bereicherungsanspruchs, dessen genauer Inhalt aber nicht abschließend geklärt ist, dazu *Linden*, Bekämpfung, S. 203 ff.; *Gozzi*, GRUR Int 2008, 31, 33 f.

917 *Gozzi*, GRUR Int 2008, 31, 33 mwN; *Linden*, Bekämpfung, S. 170 f. (mit vielen Beispielen aus der italienischen Urheberrechtspraxis).

918 Cass. 19.1.2007, Nr. 1183, *Foro it.* 2007, I-1460, 1162 ff.; *Busche/Trimborn/Fabryl/Franzosi/Piccarreta*, Patent Infr., IT 69; *Gozzi*, GRUR Int 2008, 31, 33.

919 Trib. Milano, 14.11.1996, AIDA 1997, 834, 835; *Gozzi*, GRUR Int 2008, 31, 33; *Lange/Vanzetti*, Int. MarkenR, Rn. 2150 f. Dazu auch unten c).

920 *Hassan*, IIC 2010, 753, 763 *Linden*, Bekämpfung, S. 187.

921 Dazu unten b).

Italienische Instanzgerichte haben einen großen Spielraum, um die Höhe des entgangenen Gewinns zu schätzen.⁹²² Dieses Ermessen hat zwei Voraussetzungen: Zuerst muss der Rechtsinhaber nach Überzeugung des Gerichts bewiesen haben, dass ihm ein konkreter Schaden entstanden ist, auch wenn er diesen zunächst nicht genauer beziffern muss.⁹²³ Ohne einen solchen Nachweis kann das Gericht nicht in die Schadensschätzung eintreten.⁹²⁴ Dafür reicht die begründete Wahrscheinlichkeit eines Schadens aus, die bloß hypothetische Möglichkeit dagegen nicht.⁹²⁵ Dabei erleichtern die Gerichte dem Rechtsinhaber den Nachweis mit Hilfe von Beweisvermutungen.⁹²⁶ Wenn sich Rechtsinhaber und Verletzer an ähnliche Kunden wenden, gehen die Gerichte davon aus, dass dem Rechtsinhaber weitgehend der Umsatz des Verletzers entgangen ist, wenn eine Korrelation zwischen deren Umsatzentwicklungen besteht.⁹²⁷ Wie in den anderen untersuchten Rechtsordnungen orientieren sich italienische Gerichte außerdem am Marktanteil des Rechtsinhabers, wenn es einen funktionierenden Markt mit mehreren Wettbewerbern gibt.⁹²⁸

Als zweite Voraussetzung für eine Schadensschätzung muss es dem Rechtsinhaber unmöglich sein, zur Höhe des nachgewiesenen Schadens näher vortragen zu können.⁹²⁹ Wie in anderen Rechtsordnungen bestimmt sich der Maßstab nach den Möglichkeiten des Rechtsinhabers: Soweit er nähere Angaben machen kann, ist er dazu verpflichtet; andernfalls können die Gerichte ihm durch ihren Einschätzungsspielraum entgegenkommen.⁹³⁰

Bei der dann möglichen Schadensschätzung haben die italienischen Gerichte traditionell zwei Ansätze verfolgt: Zum einen haben sie als Bemessungsgrundlage eine angemessene Lizenzgebühr (*giusto prezzo del consenso*) herangezogen, zum anderen haben sie sich an den Verletzervorteilen (*retroversione degli utili*) orientiert. Diese grundlegenden Wertungskriterien hat der italienische Gesetzgeber nunmehr leicht modifiziert in Gesetzesform gegossen, um den Anforderungen der Durchsetzungs-RL zu entsprechen.

922 Busche/Trimborn/Fabry/Franzosi/Picarreta, Patent Infr., IT 78; Hassan, IIC 2010, 753, 761.

923 App. Roma, 11.5.1998, AIDA 1998, 898 f.; Lange/Vanzetti, Int. MarkenR, Rn. 2152.

924 App. Roma, 11.5.1998, AIDA 1998, 898 f.

925 Busche/Trimborn/Fabry/Franzosi/Picarreta, Patent Infr., IT 77 mwN.

926 Trib. Venezia, 28.7.2009, Nr. 2084 (Nr. 3469/2004 RG); Busche/Trimborn/Fabry/Franzosi/Picarreta, Patent Infr., IT 80; Hassan, IIC 2010, 753, 763 f. mwN.

927 Trib. Bologna, 8.6.2004, GADI 2005, 355, 364 ff., das allerdings einen Sicherheitsabschlag von 33 % gemacht hat (aaO S. 368).

928 Trib. Milano, 8.3.2007, GADI 2007, 731, 762 f. Ebenso in England (Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 529 (Pat); und oben Fn. 790), in Frankreich, (CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; und oben Fn. 583), und in den USA (State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989).

929 Cian/Trabucchi/Zaccaria, Art. 1223 cc, I-11 mwN.

930 Linden, Bekämpfung, S. 177.

a) Berechnung anhand einer angemessenen Lizenzgebühr

Weil die Bestimmung einer angemessenen Lizenzgebühr den vergleichbar geringsten Aufwand erfordert, berechnen die italienischen Gerichte den entgangenen Gewinn in der weit überwiegenden Zahl der Fälle auf diese Weise.⁹³¹ Dafür stellen sie auf eine *ex ante* Betrachtung ab und fragen, was der Rechtsinhaber voraussichtlich hätte verlangen können, wenn er der Nutzung seines Immaterialguts für die Dauer und die konkrete Art der Verletzungshandlung zugestimmt hätte.⁹³² Dies hat in der Vergangenheit nur zu vergleichsweise geringen Schadensersatzzahlungen geführt,⁹³³ die italienischen Gerichte sind in den letzten Jahren aber großzügiger geworden und haben sich den international üblichen Standards angenähert.⁹³⁴

Im italienischen Recht wird die Berechnung nach der Lizenzgebühr im Kern immer noch als Berechnungsmethode für den entgangenen Gewinn angesehen.⁹³⁵ Konsequenterweise haben italienische Gerichte diese Schadensberechnung in der Vergangenheit abgelehnt, wenn ausgeschlossen war, dass der Rechtsinhaber eine entsprechende Lizenz an den Verletzer erteilt hätte.⁹³⁶ Diese Praxis ist mit der Durchsetzungs-RL unvereinbar. Daher sehen die aktuellen Immaterialgüterrechtsgesetze als Mindestschaden eine Lizenzgebühr vor, die als *somma globale* bzw. *in via forfettaria*, also als pauschale Schadenssumme, gewährt werden muss.⁹³⁷ Dies wird in Italien, ähnlich wie in Frankreich, als Bruch mit den traditionellen Prinzipien des Schadensausgleichs wahrgenommen.⁹³⁸

Auch in Italien gibt es immer wieder Urteile, die eine marktübliche Lizenzgebühr als zu niedrig ansehen.⁹³⁹ Der Verletzer müsse anders behandelt werden als ein vertraglicher Lizenznehmer. Andernfalls werde ihm faktisch eine gesetzliche

931 Vgl. etwa Cass. 16.4.1991, AIDA 1992, 482, 483; App. Milano, 20.5.1994, AIDA 1996, 435, 437 (Recht am eigenen Bild); Trib. Roma, 13.6.1995, AIDA 1996, 532 f.; Trib. Milano, 16.4.1998, AIDA 1998, 804, 806 f.; *Guardavaccaro*, AIDA 1997, 835, 838, mit umfangreichen Nachweisen; *Lange/Vanzetti*, Int. MarkenR, Rn. 2149 mwN.

932 App. Milano, 14.4.1998, AIDA 1998, 795, 799; 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506; Trib. Milano, 17.10.1996, AIDA 1997, 802, 804. Zu den einzelnen Berechnungsmethoden, vgl. *Testa*, AIDA 1998, 800, 802 f. Ebenso in den USA, dazu unten E.II.1.a)bb). Eine *ex ante* Perspektive in Reinform ist aber mit der Richtlinie nicht vereinbar, dazu oben C.III.2.d).

933 Früher im Regelfall bis umgerechnet ca. 10.000 €, selten über 50.000 €, *Linden*, Bekämpfung, S. 214. Daher ist die italienische Praxis mit Recht als unzureichend angesehen worden, vgl. etwa *Di Cataldo*, GRUR Int 2007, 185, 194; *Gitti*, AIDA 2000, 152, 155.

934 *Hassan*, IIC 2010, 753, 759, mit Beispielen aus jüngerer Zeit für Lizenzquoten iHv. 5-15 %.

935 *Hassan*, IIC 2010, 753, 770.

936 Trib. Milano, 24.7.2003, GIDA 2003, 1133, 1141; Trib. Milano, 14.11.1996, AIDA 1997, 834, 835. Vgl. auch App. Milano, 14.4.1998, AIDA 1998, 795, 799.

937 Art. 125 II CPI; Art. 158 II 3 LDA.

938 *Gozzi*, GRUR Int 2008, 31, 35; *Linden*, Bekämpfung, S. 197.

939 Trib. Vicenza, 17.6.2002, GADI 2003, 298, 309 (8 % anstelle der üblichen 5 %); Trib. Milano, 5.7.2007, Nr. 8596/07 (zitiert nach *Hassan*, IIC 2010, 753, 771).

Lizenz eingeräumt. Diese Sichtweise hat sich in der italienischen Rechtsprechung aber nicht durchsetzen können.⁹⁴⁰

b) Berechnung anhand des Verletzervorteils

Schon vor der Durchsetzungs-RL haben die italienischen Gerichte die Vorteile des Verletzers als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers herangezogen.⁹⁴¹ Hierzu haben sie in einem ersten Schritt unterstellt, dass der Nachteil des Rechtsinhabers mit dem Vorteil des Verletzers identisch ist. Damit wollten sie in erster Linie den großen Beweisschwierigkeiten des Rechtsinhabers Rechnung tragen.⁹⁴² Im Rahmen einer Interessenabwägung aller relevanten Umstände haben sie die Verletzervorteile, neben anderen Kriterien, berücksichtigt.⁹⁴³ Im Urheberrecht dagegen wurde der Verletzervorteil von der Rechtsprechung als Mindestschaden (*regola minimale*) angesehen.⁹⁴⁴

Dass für italienische Gerichte dennoch nicht die Gewinnherausgabe, sondern die Schadenskompensation im Vordergrund steht, demonstriert folgender Fall:⁹⁴⁵ Kläger und Beklagter waren enge Konkurrenten bei der Herstellung von Maschinen für die Lebensmittelindustrie. Der Beklagte hatte ein Patent des Klägers verletzt und diese Maschinen u.a. auf die Britischen Jungferninseln verkauft. Das Gericht verweigerte die Gewinnherausgabe zur Kompensation des dort erzielten entgangenen Gewinns, weil der Kläger auf den Jungferninseln gar nicht tätig war und ihm dort also keine Geschäfte entgehen konnten. Deswegen war diese Berechnungsmethode nur anwendbar, wenn Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten waren.⁹⁴⁶ Ob die neuen gesetzlichen Bestimmungen diese Praxis bestätigen oder ändern sollten, ist ebenso wenig geklärt wie deren Verhältnis zur Gewinnherausgabe nach Art. 125 III CPI.⁹⁴⁷

c) Globalsumme nach Schätzung des Gerichts

Bei den gewerblichen Schutzrechten steht es den Gerichten nach Art. 125 II CPI frei, die Schadenshöhe anhand der „eingereichten Dokumente und den daraus

940 *Hassan*, IIC 2010, 753, 771 mwN.

941 App. Bologna, 22.4.1993, AIDA 1995, 429, 430 f.; Trib. Milano, 16.4.1998, AIDA 1998, 804, 806 f.; App. Milano, 28.5.1999, AIDA 1999, 736, 740 f.; Trib. Napoli, 18.4.1997, AIDA 1998, 581, 583 f.; *Sirotti Gaudenzi*, Dir. Autore⁷, S. 453 mwN; *Hassan*, IIC 2010, 753, 766 mwN.

942 Vgl. etwa Trib. Napoli, 18.4.1997, AIDA 1998, 581, 583.

943 Trib. Napoli, 18.4.1997, AIDA 1998, 581, 583 f.

944 App. Milano, 28.5.1999, AIDA 1999 736, 740; App. Bologna, 22.4.1993, AIDA 1995, 429, 431; Trib. Milano, 16.4.1998, AIDA 1998, 804, 806; Trib. Milano, 18.12.1997, AIDA 1998, Nr. 552, 722, 725; Trib. Napoli, 18.4.1997, AIDA 1998, 581, 583.

945 Trib. Venezia, 28.7.2009, Nr. 2084 (Nr. 3469/2004 RG) (noch zum alten Art. 86 l.inv.). Ebenso im Markenrecht, *Lange/Vanzetti*, Int. MarkenR, Rn. 2147.

946 *Lange/Vanzetti*, Int. MarkenR, Rn. 2151.

947 Vgl. *Hassan*, IIC 2010, 753, 769.

folgenden Schlussfolgerungen“ zu schätzen.⁹⁴⁸ Im Urheberrecht fehlt eine solche Bestimmung. Allerdings sind die Gerichte dort auch bisher so verfahren und haben den Schaden nach Billigkeitsgesichtspunkten (*in via equitativa*) berechnet.⁹⁴⁹

So ging es etwa in einem Fall vor dem *Tribunale di Torino* um den Verkauf von 18.000 Exemplaren eines Fußballkalenders, auf dem rechtswidrigerweise das Logo des bekannten Fußballklubs *Juventus* abgedruckt war.⁹⁵⁰ Das Gericht sprach dem Rechtsinhaber umgerechnet knapp 25.000 € zu, was in etwa der Hälfte seines Gewinns entsprach. Daneben wird die pauschale Schadensberechnung angewendet, wenn der hauptsächliche Schaden in der Verwässerung des Immaterialguts liegt. So wurde dem Schreibwarenhersteller *Montblanc* eine pauschale Schadenssumme von 25.000 € zugesprochen, weil ein Hersteller von Billigkugelschreibern diese Marke verwendet, aber nur einen geringen Umsatz mit den Stiften erzielt hatte.⁹⁵¹

Damit wollen italienische Gerichte die Schwierigkeiten beseitigen, die bei der genauen Berechnung des eingetretenen Schadens auftreten.⁹⁵² Sie ähnelt damit den pauschalen *statutory damages* in den USA.⁹⁵³ Anders als dort werden sie in Italien auch neben konkret berechneten Schadenspositionen gewährt.⁹⁵⁴ In Italien orientieren sich die Gerichte dabei meistens an den verkauften Exemplaren und je nach Einzelfall am Gewinn des Rechtsinhabers oder des Verletzers.

2. Herausgabe des Verletzergewinns

Vor der Durchsetzungs-RL konnte der Rechtsinhaber die Verletzervorteile nur unter der gerade dargestellten einschränkenden Voraussetzung herausverlangen, dass ihm selbst Gewinn entgangen ist.⁹⁵⁵ Dies hat der italienische Gesetzgeber nunmehr für die gewerblichen Schutzrechte, nicht aber im Urheberrecht, geändert und in Art. 125 III CPI einen eigenständigen Anspruch auf Gewinnabschöpfung eingeführt. Demnach kann der Rechtsinhaber vom Verletzer die Herausgabe der erzielten Gewinne (*utili*) verlangen. Die dogmatische Einordnung ist unklar, die Meinungen variieren zwischen Schadensersatz, Bereicherungsausgleich (*arricchimento senza causa*) und einer Geschäftsführung ohne Auftrag (*gestione di af-*

948 Vgl. Trib. Milano, 24.7.2003, GIDA 2003, 1133, 1141 (zu Art. 1226 CC). Zur Gerichtspraxis *Hassan*, IIC 2010, 753, 769 f. mwN.

949 Vgl. etwa Trib. Milano, 14.11.1996, AIDA 1997, 834, 835. Gestützt werden die Billigkeitsgesichtspunkte durch den Verweis auf Art. 2056 S. 2 CC.

950 Trib. Torino, 5.11.1999, GIDA 2000, 491, 498.

951 App. Milano, 19.3.2005, GADI 2005, 786, 796.

952 *Hassan*, IIC 2010, 753, 769.

953 Dazu unten E.II.1.c).

954 *Hassan*, IIC 2010, 753, 773 f. mwN.

955 Vgl. App. Milano, 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506.

fari).⁹⁵⁶ In welcher Höhe variable Kosten bzw. Gemeinkostenanteile abgezogen werden, ist in Italien ebenfalls weitgehend ungeklärt.⁹⁵⁷

Systematisch etwas gewöhnungsbedürftig besteht dieser Anspruch alternativ zum Schadensersatz; er kann aber auch insoweit geltend gemacht werden, als die Gewinnherausgabe diesen Schadensersatz übersteigt. Obwohl die Bedeutung dieser (scheinbaren) Alternativität in Italien noch nicht abschließend geklärt ist, erinnert dies an eine Kombination des englischen und US-amerikanischen Gewinnabschöpfungsmodells. In England handelt es sich um einen alternativen Rechtsbehelf,⁹⁵⁸ in den USA können Schadensersatz und Gewinnherausgabe miteinander kombiniert werden, wobei von den erzielten Erlösen in jedem Fall der geltend gemachte Schadensersatzanspruch abgezogen werden muss.⁹⁵⁹ Deswegen kann der Rechtsinhaber das wählen, was er am einfachsten nachweisen kann. Eine solche Lösung schreibt die Durchsetzungs-RL zwar nicht vor; die Konstruktion begünstigt den Rechtsinhaber aber und ist daher mit der Richtlinie vereinbar.⁹⁶⁰

IV. Niederlande

Im niederländischen Immaterialgüterrecht gibt es vergleichsweise wenige Entscheidungen zur Berechnung des Schadensersatzes. Denn die meisten Verletzungsfälle werden in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes entschieden.⁹⁶¹ Darüber hinaus weisen die niederländischen Gerichte, ebenso wie die französischen, die einzelnen Bemessungsfaktoren nicht gesondert aus, sondern sprechen eine Globalsumme *ex aequo et bono* aus.⁹⁶² Diese ist vom *Hoge Raad* nur sehr eingeschränkt überprüfbar.⁹⁶³

1. Schadensersatz

Der Inhaber eines Immaterialgüterrechts kann für dessen Verletzung Schadensersatz verlangen. Dieser hat nach niederländischem Recht rein kompensatorische Funktion.⁹⁶⁴ Auch wenn sie im Kern inhaltlich weitgehend einheitlich ausgelegt werden, unterscheiden sich Wortlaut und Aufbau der Schadensersatznormen in den einzelnen Schutzgesetzen. Im Patentrecht ergibt sich der Schadensersatzan-

956 Hassan, IIC 2010, 753, 765 mwN; Gozzi, GRUR Int 2008, 31, 37 f.

957 Hassan, IIC 2010, 753, 767 f. mwN; Gozzi, GRUR Int 2008, 31, 37.

958 Dazu oben II.4.b).

959 Dazu unten E.II.2.

960 Vgl. Art. 2 DuRL.

961 *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 1, 10.

962 *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 496.

963 Vgl. etwa *Hoge Raad*, 15.11.1996, NJ 1998, 314 (unter 3.5.1) – *Rummikub II*; *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 496 mwN.

964 *Busche/Trimborn/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans*, Patent Infr., NL 72.

spruch aus Art. 70 *Rijksoctrooiwet* (ROW)⁹⁶⁵, im Urheberrecht aus Art. 27 *Auteurswet* (AW)⁹⁶⁶ und im Marken- und Designrecht aus Art. 2.20 bzw. Art. 2.21 des Beneluxabkommens zum geistigen Eigentum (Benelux VIE).⁹⁶⁷

Schadensersatz gibt es im niederländischen (Immaterialgüter-)Recht nur, wenn der Verletzer die Rechtsverletzung verschuldet hat.⁹⁶⁸ Er muss dann alle negativen ökonomischen Konsequenzen ausgleichen. Zentrale Rolle in der niederländischen Praxis nimmt dabei der entgangene Gewinn ein, bei dessen Bestimmung die Gerichte den Verletzergewinn berücksichtigen. In geeigneten Fällen nehmen sie diesen als Ausgangspunkt ihrer weiteren Betrachtungen und bestimmen wie die englischen und französischen Gerichte den Anteil, den der Rechtsinhaber von diesem Umsatz gemacht hätte.⁹⁶⁹ Dabei orientieren sie sich u.a. am Marktanteil des Rechtsinhabers.⁹⁷⁰ Dass dessen entgangener Gewinn exakt dem Gewinn des Verletzers entspricht, wird jedoch nur äußerst selten angenommen.⁹⁷¹

Für die Darlegungs- und Substantiierungslast orientieren sich niederländische Gerichte an den Möglichkeiten des Rechtsinhabers. Soweit dieser klare Angaben machen kann, ist er dazu verpflichtet; anderenfalls haben die Gerichte einen weiten Einschätzungsspielraum.⁹⁷²

Niederländische Richter haben die Möglichkeit, den Schadensersatz auch als Pauschalsumme zu gewähren, der mindestens der Summe entspricht, die der Verletzer als Lizenzgebühr für die Nutzung des Immaterialguts hätte zahlen müssen.⁹⁷³ Nach französischem Vorbild wird die übliche Lizenzgebühr von niederländischen Instanzgerichten teilweise deutlich erhöht. So wurde einem freien Autor das Doppelte des üblichen Zeilenhonorars zugesprochen, weil eine Internetplattform dessen Text ohne Zustimmung online gestellt hatte.⁹⁷⁴ Begründet hat dies die *Rechtbank* Breda damit, dass dem Autor die exklusive Nutzung seines Textes entgangen sei, auch wenn dieser nicht vorgetragen hatte, ihn selbst nutzen zu

965 *Rijkswet van 15.12.1994, houdende regels met betrekking tot octrooien*, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 8.11.2007.

966 *Auteurswet* vom 23.9.1912, an die Durchsetzungs-RL angepasst durch das Gesetz vom 8.3.2007.

967 *Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) = Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (Marques et dessins ou modèles)* vom 25.2.2005.

968 Art. 70 IV ROW. Im Markenrecht ergibt sich das aus den allgemeinen Bedingungen für deliktische Handlungen, *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 3; *Lange/van der Kooij*, Int MarkenR, Rn. 3231. Ebenso im Urheberrecht, *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 494 f.

969 Vgl. *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 497 mwN; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 4.

970 *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 4.

971 Vgl. *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 497 mwN; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 4.

972 Vgl. Art. 6:97 NWB; *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 499 mwN; Busche/Trimborn/Fabry/*Brinkhof/van Gardingen/Hermans*, Patent Infr., NL 82.

973 Dazu *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 498 f. mwN.

974 *Rechtbank Breda*, 14.9.2011, Cozzmoss/Weblicatio (unter 2.14). Ebenso *Rechtbank Zutphen*, 9.11.2011, Cozzmoss/Pension Consultanc (unter 4.6).

wollen. Allerdings hat sich noch keine entsprechende Praxis bei den Obergerichten etablieren können.⁹⁷⁵

2. Gewinnabschöpfung

Das niederländische *Burgerlijk Wetboek* (BW) sieht in Art. 6:104 als Teil des allgemeinen Schadensrechts vor, dass der Richter auf Antrag des Geschädigten den Gewinn des Verletzers ganz oder zum Teil „als Schaden veranschlagen“ kann. Dessen Rechtsnatur ist umstritten.⁹⁷⁶ Überwiegend wird die Regelung als Schätzungsgrundlage für den entstandenen Schaden und nicht als Gewinnabschöpfungsanspruch angesehen.⁹⁷⁷ Daher scheidet eine Gewinnherausgabe aus, wenn gar kein Schaden entstanden ist; übersteigt der Gewinn den angerichteten Schaden erheblich, ist er nur teilweise herauszugeben.

Das niederländische Immaterialgüterrecht kennt dagegen einen eigenständigen Anspruch auf Gewinnabschöpfung.⁹⁷⁸ Dieser hat wie in den USA⁹⁷⁹ zwei unterschiedliche Begründungsansätze: Zum einen soll mit diesem Rechtsbehelf dem Rechtsinhaber eine Alternative zu dem oft schwer nachweis- und bezifferbaren konkreten Schaden gegeben werden.⁹⁸⁰ Insoweit verfolgt er einen kompensatorischen Ansatz. Darüber hinaus soll dem Verletzer jeglicher ökonomischer Anreiz zur Rechtsverletzung genommen und er durch die Abschöpfung von weiteren Rechtsverletzungen abgehalten werden.⁹⁸¹

An die Gewinnherausgabe sind strengere Voraussetzungen geknüpft als an den kompensierenden Schadensersatz. Im Markenrecht steht sie nur für bösgläubige Rechtsverletzungen zur Verfügung,⁹⁸² im Patentrecht setzt sie ein erhöhtes Verschulden voraus.⁹⁸³ Das Urheberrechtsgesetz kennt eine solche Unterscheidung nicht;⁹⁸⁴ dort wird aber nach allgemeinen Grundsätzen ebenfalls Verschulden vorausgesetzt.⁹⁸⁵

Zu der Frage, ob neben den variablen Grenzkosten auch Anteile der Gemeinkosten vom Verletzergewinn abgezogen werden können, gibt es kaum und zudem

975 Generell kritisch zu Strafzuschlägen *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 498 f.

976 Dazu *Boosfeld*, Gewinnausgleich, S. 99 ff. mwN.

977 Hoge Raad, 18.6.2010, NL:HR:2010:BL9662 mwN – Setel/AVR (unter 3.3.2).

978 Art. 70 V ROW; Art. 2.21 IV, 3.17 IV Benelux VIE; Art. 27a I AW.

979 Siehe dazu unten E.II.2.

980 *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 504; *Lange/van der Kooij*, Int MarkenR, Rn. 3231.

981 BenGH, 24.10.2005, IER 2006, 22 = NJ 2006, 588 – Parfums Christian Dior/Delhaize (unter 11.); *van Lingen*, Auteursrecht, S. 212; *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 504; *Busche/Trimborn/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans*, Patent Infr., NL 72.

982 Art. 2.21 IV Benelux VIE.

983 *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 Schadensersatz voraus, was aber gegen Art. 45 TRIPS verstieß, Hoge Raad, 19.12.2003 – Roche/Primus.

984 *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 503 f.

985 *Boosfeld*, Gewinnausgleich, S. 80 f. mwN.

widersprüchliche Rechtsprechung.⁹⁸⁶ Der Benelux-Gerichtshof hat in einer Markensache den Abschreckungseffekt in den Vordergrund gestellt und entschieden, dass nur direkt zuordenbare Kosten von den Erlösen abgezogen werden dürfen.⁹⁸⁷ Andernfalls würde der Verletzer von dem Rechtsbruch profitieren. In einer Patentsache vor dem *Gerechtschhof 's Gravenhage* wurde dem Verletzer dagegen gestattet, nach der üblichen Rechnungslegungspraxis der Branche auch anteilig alle sonstigen Gemeinkosten geltend zu machen.⁹⁸⁸

Nach dem Gesetzeswortlaut von Art. 27a AW, Art. 2.21 und 3.17 Benelux VIE soll der Rechtsinhaber die Gewinnabschöpfung *neben* dem Schadensersatz geltend machen können. Im Jahr 2000 hat der *Hoge Raad* aber in einer Grundsatzentscheidung klargestellt, dass der Gewinn des Verletzers nur *anstelle* des eigenen entgangenen Gewinns geltend gemacht werden kann, um eine Überinanspruchnahme des Verletzers zu vermeiden.⁹⁸⁹ Daher können neben der Gewinnherausgabe nur sonstige Schadenspositionen geltend gemacht werden, etwa Reputationsschäden oder außerprozessuale Kosten.⁹⁹⁰

V. Österreich

Das österreichische Immaterialgüterrecht hält ein differenziertes und dogmatisch ausgereiftes Sanktionssystem bereit. Dort kann der Rechtsinhaber von jedem Verletzer ein angemessenes Entgelt verlangen. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach der üblichen Lizenzgebühr.⁹⁹¹ Verschulden ist keine Voraussetzung, so dass der Anspruch bereicherungsrechtlich eingeordnet wird.⁹⁹²

Der schuldhafte Verletzer schuldet Schadensersatz in Form des entgangenen Gewinns⁹⁹³ und Herausgabe des Verletzergewinns.⁹⁹⁴ Die Gewinnherausgabe ist ein alternativer Rechtsbehelf, der in Österreich dogmatisch auf den Rechtsgedan-

986 Dazu auch *Boosfeld*, Gewinnausgleich, S. 81 f. mwN.

987 BenGH, 24.10.2005, IER 2006, 22 = NJ 2006, 588 – Parfums Christian Dior/Delhaize (unter 12. f.).

988 Gerechtschhof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.). Zur vergleichbaren Rechtslage im Urheberrecht, *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht³, S. 505 mwN.

989 Hoge Raad, 14.4.2000, NJ 2000, 489 – HBS/Danestyle (Urheberrecht, unter 3.3.5). Dieser Grundsatz ist gefestigte Rechtspraxis auch bei den anderen Immaterialgüterrechten, vgl. Busche/Trimborn/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans, Patent Infr., NL 70; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 5.

990 *van Lingen*, Auteursrecht, S. 212; Busche/Trimborn/Fabry/Brinkhof/van Gardingen/Hermans, Patent Infr., NL 70; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 5. Daher kann nach dem Wortlaut von Art. 2.21 IV Benelux VIE die Gewinnherausgabe auch *neben* Schadensersatz geltend gemacht werden.

991 § 86 I östUrhG; § 150 I östPatG; § 53 I MarkenSchG.

992 Kucsko/Gugenbichler, UrhR, § 86 Rn. 1; Busche/Trimborn/Fabry/Beetz/Tremmel, AT Rn. 32, 43 mwN.

993 Allgemein ist der entgangene Gewinn in Österreich nur bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Schädigung zu ersetzen (§ 1331 ABGB).

994 § 87 I, IV östUrhG; § 150 II östPatG; § 53 II MarkenSchG. Im Urheberrecht kann dies aber nur auf Verletzungen des Vervielfältigungs-, Verbreitungs- bzw. des Zurverfügungstellungsrechts gestützt werden.

ken der Fremdgeschäftsführung gestützt wird.⁹⁹⁵ Es handelt sich also nicht um eine besondere Schadensberechnungsmethode.⁹⁹⁶

Als österreichische Besonderheit kann der Rechtsinhaber für vorsätzliche und grob fahrlässige Verletzungen anstelle des eigenen entgangenen Gewinns bzw. des Verletzergewinns das Doppelte der angemessenen Lizenzgebühr verlangen.⁹⁹⁷ Auch wenn der Rechtsinhaber dadurch im Regelfall mehr erhält, als ihm durch die Rechtsverletzung entgangen ist, wird dies überwiegend als pauschale Schadensregelung⁹⁹⁸ zur Erleichterung des Schadensnachweises eingestuft.⁹⁹⁹ Allerdings wird immer wieder betont, dass diese Form des Schadensersatzes oft einen „gewissen Strafcharakter“ hat.¹⁰⁰⁰

VI. Rechtsvereinheitlichungsprojekte

In Europa gibt es zwei Gruppen, die maßgebliche Vorschläge zur Vereinheitlichung des europäischen Deliktsrecht erarbeitet haben: die *Study Group on a European Civil Code* und die *European Group on Tort Law*.¹⁰⁰¹

1. *Draft Common Frame of Reference (DCFR) – Principles of European Law der Study Group on a European Civil Code*

Die allgemeinen schadensrechtlichen Normen der *Study Group on a European Civil Code* nehmen von ihrem Anwendungsbereich ausdrücklich solche Bereiche aus, die von anderen spezielleren Normen geregelt werden.¹⁰⁰² Daher erstrecken sie sich nicht auf die Verletzung von Immaterialgüterrechten, soweit sie von der Durchsetzungs-RL erfasst werden.¹⁰⁰³ Weil mit dieser Arbeit aber die speziellen Prinzipien des immaterialgüterrechtlichen Schadensrechts mit den allgemeinen Regeln in Einklang gebracht werden sollen, sollen diese im Folgenden dennoch betrachtet werden.

995 Kucsko/*Gugenbichler*, UrhR, § 87 Rn. 4.1 mwN.

996 OGH, 9.11.2010, Az. 4 Ob 173/10 – Ludwig Boltzmann Institut (unter 3.5, 3.8).

997 § 150 III östPatG; § 53 III MarkenSchG. Im Urheberrecht gilt dies sogar für einfach fahrlässige Rechtsverletzungen, vgl. § 87 III östUrhG.

998 Der Nachweis eines konkreten Schadens, nicht nur seine Höhe, ist vollständig entbehrlich, OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 183 f. – Rauchfänge (unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung).

999 OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 183 mwN – Rauchfänge.

1000 Kucsko/*Gugenbichler*, UrhR, § 87 Rn. 3.1. Vgl. auch OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184: „besonderer Charakter der Urheberrechtsverletzungen“, der einen „Strafschaden“ erforderlich macht.

1001 Ein überblicksartiger Vergleich beider Entwürfe bei *Magnus*, ZEuP 2004, 562-580.

1002 Art. VI-1:103 (c), (d).

1003 *u. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 17.

a) Grundsatz: Wiederherstellung des *status quo ante*, Art. VI-6:101 (1)

Als Grundregel stellen die PEL auf den allgemein anerkannten Grundsatz ab, dass der Geschädigte durch den Schadensersatz in die Position versetzt werden soll, in der er ohne das schädigende Ereignis gestanden hätte. Sie verfolgen damit einen im Grundsatz rein kompensatorischen Schadensersatzanspruch und legen Wert darauf, dass ihre Modell-Regeln keine Strafschadensersatzansprüche enthalten.¹⁰⁰⁴

b) Alternativ: Gewinnherausgabe, Art. VI-6:101 (4)

In Art. VI-6:101 (4) gehen sie jedoch darüber hinaus. Er löst sich von der kontinentalen Rechtstradition¹⁰⁰⁵ und sieht als Alternative zur Wiederherstellung des früheren Zustands einen Gewinnabschöpfungsanspruch vor.¹⁰⁰⁶ Diesen begründet die Gruppe in erster Linie mit der präventiven Zielrichtung, potentiellen Rechtsverletzern zu verdeutlichen, dass mit einer Rechtsverletzung kein Gewinn zu erzielen sei.¹⁰⁰⁷ Des Weiteren hat sich in der *Study Group* die vom BGH¹⁰⁰⁸ verwendete Fiktion durchsetzen können, der Gewinn des Verletzers entspreche dem Gewinn des Rechtsinhabers, weil dieser mehr oder weniger in der Lage gewesen wäre, sein Recht auf dieselbe Weise und ähnlich profitabel zu verwerten.¹⁰⁰⁹ Gemischt wird diese Fiktion der deutschen Rechtsprechung mit englischen *equity* Grundsätzen: Wenn es nach den Umständen des Einzelfalles vollständig unangemessen wäre, soll es den Gerichten frei stehen, die Gewinnherausgabe zu verweigern. Als hohe Voraussetzung muss aber die Schwelle des Rechtsmissbrauchs erfüllt sein. Somit handelt es sich um eine Vermutung, die in Extremfällen widerlegbar ist.¹⁰¹⁰

Ergänzend verweist die *Study Group* auf prozessökonomische Gründe: Indem sie sich an ein bereicherungsrechtliches Konzept anlehnt, will sie die Gerichte davon entlasten, Schadensersatz und Bereicherungsausgleich alternativ prüfen und sich für den höheren entscheiden zu müssen.¹⁰¹¹ Anders als in der Durchsetzungs-RL soll das Wahlrecht nicht den Gerichten, sondern dem Verletzten zu stehen.

1004 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 8.

1005 Vgl. dazu den rechtsvergleichenden Überblick *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Notes Nr. 15 ff.

1006 Art. VI-6:103 (4) lautet: „As an alternative to reinstatement under paragraph (1), but only where this is reasonable, reparation may take the form of recovery from the person accountable for the causation of the legally relevant damage of any advantage obtained by the latter in connection with causing the damage.“

1007 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 16.

1008 Etwa BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil. Dazu Kapitel 4 C.III.4.b).

1009 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 18.

1010 Vgl. etwa zum englischen Markenrecht *Sir Terence Conran v Mean Fiddlers* [1997] FSR 856, 861.

1011 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 16.

c) *Kompensation für den Eingriff in das Recht als solches*, Art. VI-6:204

In Art. VI-6:204 sieht die Gruppe vor, dass bereits der Eingriff in ein absolutes Recht als solcher zu Schadensersatz berechtigt. Sie greifen damit das italienische Konzept des *danno biologico* auf, nach dem allein für den Eingriff in die körperliche Integrität Schadensersatz gezahlt werden muss, und erheben dies zu einem allgemeinen Prinzip. Sie bezeichnen dies ausdrücklich als neues Konzept, das erst nach und nach in den einzelnen Mitgliedstaaten akzeptiert wird.¹⁰¹²

2. *PETL – Principles of European Tort Law der European Group on Tort Law (Tilburg Group)*

Auch die *European Group on Tort Law* (EGTL) stellt den Grundsatz auf, wonach der Geschädigte durch den Schadensersatz möglichst so zu stellen ist, wie er ohne das schädigende Ereignis gestanden hätte.¹⁰¹³ Daneben soll Schadensersatz „auch dem Ziel“ dienen, „Schaden zu vermeiden“. ¹⁰¹⁴

Auf die Vorteile des Verletzers geht der Entwurf nicht ein und schließt sich offenbar dem traditionellen Grundsatz an, dass die Gewinnabschöpfung keine Form des Schadensausgleichs ist.¹⁰¹⁵ Als ersatzfähigen Vermögensschaden definieren die *Principles* die Vermögensminderung, die der Geschädigte durch das schädigende Ereignis erlitten hat.¹⁰¹⁶ Dieser Schaden soll grundsätzlich konkret bestimmt werden. Allerdings eröffnen die Grundsätze in geeigneten Fällen auch die Möglichkeit, diesen Schaden abstrakt zu bestimmen, etwa durch den Rückgriff auf den Marktwert.¹⁰¹⁷ Die durch das schädigende Ereignis verursachte Minderung des Vermögens des Geschädigten stellt den ersatzfähigen Vermögensschaden dar. Zum Vermögen gehören danach auch Immaterialgüterrechte.¹⁰¹⁸

1012 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:204 Rn. 2.

1013 Art. 10:101 S. 1 PETL.

1014 Art. 10:101 S. 2 PETL.

1015 Sie geht nur im Rahmen der Vorteilsausgleichung auf die Vorteile der *geschädigten* Partei ein, Art. 10:103 PETL.

1016 Art. 10:201 S. 1 PETL.

1017 Art. 10:201 S. 2 Hs. 2 PETL. Dieser wird von der EGTL als der üblichste Beurteilungsmaßstab eingeordnet, EGTL/*Magnus*, PETL, Art. 10:201 Rn. 7.

1018 EGTL/*Magnus*, PETL, Art. 10:201 Rn. 3.

E. Exkurs: Schadensrecht der Schweiz und der USA

I. Schweiz

In der Schweiz hat der Inhaber eines verletzten Immaterialgüterrechts Anspruch auf Schadensersatz oder alternativ (unter einschränkenden Voraussetzungen) auf Herausgabe des Verletzergewinns.

1. Schadensersatz

Die einzelnen Immaterialgüterrechtsgesetze verweisen für die Voraussetzungen und den Inhalt des Schadensersatzanspruchs auf das allgemeine Obligationenrecht.¹⁰¹⁹ In keiner anderen der untersuchten Rechtsordnungen wird die Schadensberechnung so strikt nach den allgemeinen Grundsätzen vorgenommen wie in der Schweiz. Hier wird die traditionelle Schadensformel, dass ein Schaden nur bei einer tatsächlichen Verminderung des Vermögens (*damnum emergens*) bzw. Gewinneinbußen von tatsächlich entgangenen Geschäften (*lucrum cessans*) vorliegt, am konsequentesten umgesetzt.¹⁰²⁰ Die Schweizer Rechtsprechung hält mit großer Zustimmung der Literatur an der naturalistisch verstandenen Differenzhypothese fest und lehnt es ab, in dem Eingriff in ein Immaterialgüterrecht als solchen einen Schaden zu sehen.¹⁰²¹ Sonderregeln wie bei der dreifachen Schadensberechnung im deutschen Recht lehnt die Schweizer Rechtsprechung ab. Daran will sie festhalten, bis sich der Schweizer Gesetzgeber dazu entschließe, im Rahmen eines autonomen Nachvollzugs der Durchsetzungs-RL die allgemeinen Regeln zu modifizieren.¹⁰²² Die daraus resultierenden Defizite bei der Rechtsverfolgung werden teilweise durch einen Rückgriff auf das Bereicherungsrecht und die Geschäftsführung ohne Auftrag kompensiert.¹⁰²³

In der Schweiz ist bei genauer Betrachtung nur die konkrete Schadensberechnung nach deutscher Lesart möglich, obwohl das Bundesgericht von anerkannten „drei Möglichkeiten“ spricht, den Schaden näher zu beziffern.¹⁰²⁴ Der Rechtsin-

1019 Art. 62 II URG; Art. 73 PatG; Art. 55 II MSchG; Art. 35 II DesG; *Locher*, GRUR Int 2007, 275, 277; *Peifer*, WRP 2008, 48, 49. Vgl. auch Art. 7 ZGB, wonach die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts auch auf alle anderen zivilrechtlichen Verhältnisse anzuwenden sind.

1020 Vgl. BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 176 – Merck; 132 III 379, 384 – Milchschaumer II mwN; *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 10 ff.; *Henneberger-Sudjana/Henneberger*, AJP 2015, 750, 753.

1021 Vgl. BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 – Milchschaumer II; *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 9 f. Dazu *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 41.

1022 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 381, 385 f. – Milchschaumer II; *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 9. Zur teilweise abweichenden älteren Rechtsprechung und der dazu kritischen schweizerischen Literatur *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 35 f. mwN. Besonders deutlich *Rolf Weber*, ZSR 1992, 333, 340: „Die dogmatische Verwirrung mit der dreifachen Schadensberechnungsmethode ist in einer Kiste gut verschlossen einer unwiderruflichen Endlagerung zuzuführen.“

1023 Dazu unten 2.

1024 *Peifer*, WRP 2008, 48, 49.

haber muss nachweisen, dass sich sein Vermögen bereits vermindert hat oder ohne die schädigende Handlung in Zukunft vergrößert hätte.¹⁰²⁵ Es muss ihm also eine konkrete, tatsächliche Einbuße entstanden sein. Dafür kommt in der Praxis nur der entgangene Gewinn in Betracht, weil Schadensersatz für die schädigende Nutzung eines Immaterialguts in der Schweiz, ebenso wie in Deutschland und in England, in der Praxis kaum eine Rolle spielt.¹⁰²⁶

Wie die deutsche stellt die Schweizer Rechtsprechung beim Nachweis des entgangenen Gewinns traditionell hohe Anforderungen an die Substantiierungslast.¹⁰²⁷ Grundsätzlich ist der Schaden „ziffernmässig nachzuweisen“. ¹⁰²⁸ Zwar räumt Art. 42 II OR, vergleichbar mit § 287 ZPO, den Gerichten einen großen Einschätzungsspielraum ein, ob ein Schaden entstanden und wie hoch dieser ausgefallen ist. Dies sieht die Schweizer Rechtsprechung aber lediglich als Beweiserleichterung an, die den Rechtsinhaber nicht von dem Nachweis eines Schadenseintritts entbindet.¹⁰²⁹ Er muss dem Gericht daher, soweit es ihm möglich ist, Anhaltspunkte geben, auf die es bei der Schadensschätzung zurückgreifen kann.¹⁰³⁰ Dazu gehören insbesondere Angaben zu seinen Umsätzen, Marktanteilen und Gewinnmargen wie auch zu denen des Verletzers.¹⁰³¹

Neben der konkreten Bezifferung erkennt die Schweizer Rechtsprechung zwei Beweiserleichterungen an, mit denen der entgangene Gewinn näherungsweise bestimmt werden kann: die Lizenzanalogie und den Analogieschluss aus dem Verletzergewinn.¹⁰³²

1025 BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 3.1).

1026 *Barrelet/Egloff*, URG³, Art. 62 Rn. 14; *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 44 mwN; *David/u.Büren*, ImmGR³, 1/2, Rn. 393. Maßgeblicher Grund dafür sind die sehr strengen Anforderungen an den Nachweis der Schadenshöhe, vgl. etwa für einen Marktverwirrungsschaden BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 4.).

1027 Vgl. etwa BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord; *Lange/Marbach/Widmer*, Int MarkenR, Rn. 4874; *Müller/Oerti*, URG², Art. 62 Rn. 12; *Henneberger-Sudjana/Henneberger*, AJP 2015, 750, 754 mwN. Dies kritisieren *David/u.Büren*, ImmGR³, 1/2, Rn. 393.

1028 Vgl. Art. 42 I, II OR; BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 381 – Milchschaumer II.

1029 BG, 10.10.1996, BGE 122 III 219, 221 f.; BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 381 – Milchschaumer II. Bewiesen ist alles, was sich „mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängt.“ Die bloße Möglichkeit der Gewinnerzielung reicht nicht aus, BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 3.2).

1030 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 178 f. – Merck; BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 3.3). Dazu ausführlich *Spitz*, sic! 2007, 795, 800 ff.

1031 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 382 – Milchschaumer II mwN; *Spitz*, sic! 2007, 795, 800 ff.

1032 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 382 – Milchschaumer II mwN; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 98 f.

a) Lizenzanalogie als Beweiserleichterung

Die Lizenzanalogie ist lediglich ein Anhaltspunkt, mit dem der entgangene Gewinn berechnet werden kann.¹⁰³³ Sie hat deswegen sehr enge Voraussetzungen: Der Rechtsinhaber muss nachweisen, dass ihm durch die Verletzung eine konkrete Möglichkeit entgangen ist, einen Lizenzvertrag mit dem Verletzer oder einem Dritten abzuschließen.¹⁰³⁴ Es muss also zumindest wahrscheinlich sein, dass der Rechtsinhaber einen entsprechenden Lizenzvertrag geschlossen hätte. Dafür müssen sowohl Rechtsinhaber als auch Verletzer bereit und in der Lage gewesen sein, eine entsprechende Lizenzvereinbarung zu schließen.¹⁰³⁵ Deswegen ist diese Berechnungsmethode ausgeschlossen, wenn sich der Verletzer geweigert hat, einen Lizenzvertrag zu schließen, wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht nicht verwertet oder wenn er es generell ablehnt, sein Recht zu lizenzieren.¹⁰³⁶ Die Lizenzanalogie scheidet ebenfalls aus, wenn der Rechtsinhaber bereits einem Dritten eine ausschließliche Lizenz eingeräumt hat. Das Bundesgericht nennt als typisches Beispiel für die Berechnungsmethode den seltenen Fall, dass der Patentinhaber mit einem Dritten kurz vor Abschluss eines Lizenzvertrags steht, der lediglich deswegen scheitert, weil der Verletzer mit seinem patentverletzenden Produkt auf den Markt tritt.¹⁰³⁷

Damit macht die Schweizer Rechtsprechung konsequent deutlich, dass sie die Lizenzanalogie allein für die Berechnung des entgangenen Gewinns heranzieht, nicht aber als Maßstab, um den rechtswidrigen Eingriff in das Immaterialgut als solchen auszugleichen. Letzteres lehnt sie als unzulässige Schadensfiktion ab, für die nach schadensrechtlichen Grundsätzen kein Ersatz gewährt würde.¹⁰³⁸

Vor diesem Hintergrund weigert sich die Rechtsprechung, einen (pauschalen) Aufschlag auf die Lizenzgebühr im Verletzungsfall zu gewähren. Selbst wenn in vergleichbaren privatrechtlichen Regelungswerken, etwa von Berufsgemeinschaften, eine privatrechtliche Konventionalstrafe für eine unerlaubte Nutzung enthalten ist, dehnt sie diese nicht auf den deliktischen Bereich aus.¹⁰³⁹ Weil dem Schadensersatzbetrag keine entsprechende Vermögenseinbuße auf Seiten des Rechtsinhabers gegenüberstehe, würde ein solcher Aufschlag ein unzulässiges pönales Ele-

1033 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 176 – Merck; 132 III 379, 384 – Milchschaümer II; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 13; Kohler, Vermögensausgleich, S. 74 mwN; Manner, Finanzieller Ausgleich, S. 40; Henneberger-Sudjana/Henneberger, AJP 2015, 750, 756.

1034 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 386 – Milchschaümer II.

1035 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 382 – Milchschaümer II mwN; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 13.

1036 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384, 386 – Milchschaümer II; BG, 14.5.2007, Az. 4C.52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord (unter 3.1 f.); Manner, Finanzieller Ausgleich, S. 40; Henneberger-Sudjana/Henneberger, AJP 2015, 750, 756.

1037 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 – Milchschaümer II.

1038 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 386 f. – Milchschaümer II.

1039 BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 467 f. – Porträt.

ment darstellen.¹⁰⁴⁰ Dies verstoße gegen grundlegende Prinzipien des Schadensrechts und könne daher nur vom Gesetzgeber eingeführt werden. Ein solcher Zuschlag sei aber möglich, wenn über die reine Nutzung hinaus ein Schaden am Immaterialgut entstanden sei, etwa durch eine schädigende Nutzung.¹⁰⁴¹

Lediglich einen mit dem GEMA-Aufschlag vergleichbaren Verletzer-Aufschlag, der in Tarifen von Verwertungsgesellschaften vorgesehen ist, hat das Bundesgericht als eng umgrenzten Ausnahmefall abgesegnet.¹⁰⁴²

b) Verletzergewinn als Beweiserleichterung

Den Verletzergewinn als Schadenskompensation auszukehren, wird in der Schweiz abgelehnt.¹⁰⁴³ Der Gewinn kann allein unter den (einschränkenden) Voraussetzungen der Geschäftsführung ohne Auftrag gefordert werden.¹⁰⁴⁴ Allerdings zieht ihn die Schweizer Rechtsprechung teilweise als *Maßstab* für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers heran.¹⁰⁴⁵ Ähnlich den *Panduit-Factors* in den USA¹⁰⁴⁶ setzt dies voraus, dass der Rechtsinhaber in der Lage gewesen wäre, den gesamten Umsatz des Verletzers an sich zu ziehen.¹⁰⁴⁷ Dafür darf es für die verkauften Güter keine Substitutionsmöglichkeiten durch Angebote von Drittherstellern¹⁰⁴⁸ oder sonstige Anhaltspunkte gegeben haben, dass der Rechtsinhaber nicht den gesamten Umsatz des Verletzers gemacht hätte.¹⁰⁴⁹ Weil es sich immer noch um eine Berechnung des entgangenen Gewinns handelt, dient der Umsatz des Verletzers lediglich als Bezugsgröße. Der Rechtsinhaber muss daher seine eigene Gewinnmarge offenlegen und erhält nur den eigenen entgangenen Gewinn ersetzt, nicht aber den gegebenenfalls höheren des Verletzers.¹⁰⁵⁰

1040 BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 467 f. – Porträt.

1041 Vgl. BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 468 – Porträt.

1042 BG, 20.6.1997, Az. 2A.539/1996, sic! 1998, 38 – Tarif S (unter 6.a); Kohler, Vermögensausgleich, S. 75 f. mwN. Kritisch David/J. Büren, ImmGR³, 1/2, Rn. 400 „punitive damages“.

1043 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck. Anders noch die frühere schweizerische Rechtsprechung, vgl. dazu die Nachweise bei BGE aaO.

1044 So auch ausdrücklich in Art. 62 II URG, Art. 55 II MSchG, Art. 35 II DesG: „Vorbehalten bleiben die Klagen nach dem Obligationenrecht auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag.“ (Hervorhebung nicht im Original).

1045 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 178 – Merck; 132 III 379, 382 – Milchschaumer (allerdings Vermischung eines vermuteten entgangenen Gewinns und dessen Abschöpfung nach Geschäftsführungsgrundsätzen); BG, 6.10.2004, Az. 4C.98/2004, sic! 2005, 215 – Textilfarben (unter 2.); BG, 5.1.2001, Az. 4C.163/2000 – HB Maschinen & Werkzeuge AG (unter 6.b); Lange/Marbach/Widmer, Int MarkenR, Rn. 4874; Manner, Finanzieller Ausgleich, S. 40 mwN.

1046 Dazu unten II.1.a)aa).

1047 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 178 – Merck; BG, 5.1.2001, Az. 4C.163/2000 – HB Maschinen & Werkzeuge AG (unter 6.b); Locher, GRUR Int 2007, 275, 279.

1048 BG, 6.10.2004, Az. 4C.98/2004, sic! 2005, 215 – Textilfarben (unter 2.).

1049 BG, 5.1.2001, Az. 4C.163/2000 – HB Maschinen & Werkzeuge AG (unter 6.b).

1050 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 178 f. – Merck; BG, 6.10.2004, Az. 4C.98/2004, sic! 2005, 215 – Textilfarben (unter 1.3); Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 12.

2. Gewinnherausgabe

Die Gewinnherausgabe in der Schweiz kann also nicht auf Schadensersatznormen gestützt werden. Es handelt sich bei der Gewinnherausgabe um einen echten alternativen Rechtsbehelf.¹⁰⁵¹ Dieser dient nicht der Kompensation des entstandenen Schadens, sondern der Abschöpfung von ungerechtfertigten Vorteilen.¹⁰⁵² Er kann in der Schweiz entweder auf die Geschäftsführung ohne Auftrag oder auf Bereicherungsrecht gestützt werden.

a) Geschäftsführung ohne Auftrag

Nach der Schweizer Rechtsprechung stellt der Eingriff in ein ausschließliches Immaterialgüterrecht eine Geschäftsanmaßung dar, so dass der Verletzergewinn nach den Regeln über die Geschäftsführung ohne Auftrag herausverlangt werden kann.¹⁰⁵³ Die Geschäftsführung ohne Auftrag setzt als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal Bösgläubigkeit des Geschäftsführers voraus.¹⁰⁵⁴ Bösgläubig handelt, wer weiß oder wissen muss, dass er in eine fremde Rechtssphäre eingreift und damit Gewinn erzielt.¹⁰⁵⁵ Mangels eines Registers werden daran im Urheberrecht hohe Anforderungen gestellt.¹⁰⁵⁶ Insbesondere kann sich auf guten Glauben berufen, wer sich in einer schwierig einzuschätzenden Situation einer im Ergebnis falschen, aber zu dem Zeitpunkt vertretbaren Ansicht anschließt.¹⁰⁵⁷

Der Verletzer kann auch in der Schweiz seine Kosten vom Erlös abziehen.¹⁰⁵⁸ Dafür trägt er jedoch die Darlegungs- und Beweislast.¹⁰⁵⁹ Außerdem kann er nur die produktspezifischen Kosten geltend machen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss er dafür nachweisen, dass die Kosten für die Herstellung

1051 Vgl. BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck; 132 III 379, 383 – Milchschaumer II; BG, 6.10.2004, Az. 4C.98/2004, sic! 2005, 215 – Textilfarben (unter 2.); Kohler, Vermögensausgleich, S. 75 mwN.

1052 Vgl. BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck; 132 III 379, 383 – Milchschaumer II; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 18 f.

1053 Art. 423 I OR. Dazu BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 – Merck.

1054 BG, 7.7.2003, BGE 129 III 422, 425 – Restaurant Z; BG, 11.1.2000, BGE 126 III 69, 72 – Café A; BG, 17.7.2003, Az. 4C.101/2003, sic! 2004, 90 – Logotype (unter 6.1); 12.4.2006, Az. 4C.290/2005, sic! 2006, 774 – Rohrschelle (unter 3.1); Spitz, sic! 2007, 795, 807 mwN. Anders noch in älteren Urteilen, dazu mwN BG aaO – Rohrschelle.

1055 Art. 3 II ZGB; BG, 11.1.2000, BGE 126 III 69, 72 – Café A; BG, 17.7.2003, Az. 4C.101/2003, sic! 2004, 90 – Logotype (unter 6.2).

1056 Vgl. OG Zürich, 7.7.2009, Az. LK060009/U, sic! 2010, 889 – Love (unter 3); Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 18.

1057 BG, 13.12.1968, BGE 94 II 297, 312; BG, 17.7.2003, Az. 4C.101/2003, sic! 2004, 90 – Logotype (unter 6.3).

1058 Dazu BGE 134 III 306, 308 ff. mwN – Etiketten.

1059 BGE 134 III 306, 309 – Etiketten; 134 III 306, 309 – Resonanzetikette; BG, 16.1.2012, 4A_511/2011, E. 5 mwN – Abfallentsorgungsbehälter.

und den Vertrieb dieser Produkte erforderlich waren. Damit soll ausgeschlossen werden, dass die übrige Produktion quersubventioniert wird.¹⁰⁶⁰

b) Bereicherungsrecht

Im Unterschied zur Geschäftsführung ohne Auftrag kann der Rechtsinhaber den Bereicherungsanspruch (Art. 62 OR) auch gegenüber einem gutgläubigen Verletzer geltend machen.¹⁰⁶¹ Die Eingriffskondiktion soll nach schweizerischem Recht jede Aneignung eines Wertes rückgängig machen, der dem Bereicherungsgläubiger zugewiesen ist.¹⁰⁶² Unerheblich ist es, ob der Bereicherte den Gewinn selbst hätte machen können. Allerdings muss der Verletzer nicht den gesamten Gewinn herausgeben, sondern nur den Anteil, der auf dem Eingriff beruht. Daher darf er insbesondere die Vorteile behalten, die auf eigener Leistung und Risikotragung beruhen.¹⁰⁶³ Außerdem kann sich der Verletzer auf Entreicherung berufen (Art. 64 OR).

II. USA

Der Blick aus dem europäischen Rechtsraum hinaus auf die USA¹⁰⁶⁴ lohnt allein deswegen, weil sie einen der wichtigsten Märkte der Welt bilden. Viel wichtiger für diese Arbeit ist aber, dass rechtsökonomische Argumente in den USA in Literatur und bei Gerichten einen deutlich größeren Stellenwert haben als in Europa. Sie können daher wichtige Anregungen für die Frage geben, wie eine Rechtsordnung auf Immaterialgüterrechtsverletzungen reagieren sollte.

Abgesehen von diesen generellen Aspekten ist der Blick auf die USA auch deswegen weiterführend, weil dessen Schadensersatzrecht in einigen Bereichen deutlich andere Lösungen bereithält als die untersuchten europäischen Rechtsordnungen. Es ist schon deswegen variantenreicher, weil die USA keine einheitlichen Regeln für alle Immaterialgüterrechte kennen und sich die gesetzlichen Schadensersatzregelungen der einzelnen Immaterialgüterrechte deutlich unterscheiden. Darüber hinaus stehen mit den *multiple* bzw. *enhanced damages* Rechtsbehelfe für vorsätzliche Immaterialgüterrechtsverletzungen zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe können die Gerichte präventive und punitive Elemente auch in privatrechtlichen Schadensersatzprozessen berücksichtigen (dazu unten 1.b). Anders als im englischen Recht haben diese im US-amerikanischen Immaterialgüterrecht auch prak-

1060 BGE 134 III 306, 310 f. – Resonanzetikette; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 18.

1061 BG, 12.4.2006, Az. 4C.290/2005, sic! 2006, 774 – Rohrschelle (unter 3.1). Vgl. ferner BG, 7.7.2003, BGE 129 III 422, 425 mwN – Restaurant Z; Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 19.

1062 Nach der sog. Zuweisungstheorie, *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 351.

1063 OG Zürich, 7.7.2009, Az. LK060009/U, sic! 2010, 889 – Love (unter 3.5.1); Müller/Oerti, URG², Art. 62 Rn. 19.

1064 Dazu aus deutscher Sicht: *Bodewig*, FS Schricker, 235 ff.; *Schmolke*, GRUR Int 2007, 3 ff.

tische Bedeutung. Als weitere Besonderheit kennen die USA *statutory damages*, die vom Nachweis eines konkreten Schadens gelöst sind. Sie nehmen eine Zwitterstellung zwischen kompensatorischem und punitivem Schadensersatz ein (dazu unten 1.c). Des Weiteren kann der Inhaber eines Urheber- bzw. Markenrechts (aber nicht ein Patentinhaber) neben dem Ersatz des konkret erlittenen Schadens *zusätzlich* den darüber hinaus verbleibenden Gewinn des Verletzers herausverlangen (dazu unten 2.).

In vielen Details des entgangenen Gewinns und des Umfangs der Gewinnherausgabe ähnelt das US-amerikanische Schadensrecht dem englischen, so dass im Folgenden nur die dogmatischen Unterschiede und besonders illustrative Einzelaspekte dargestellt werden.

1. Schadensersatz

Der Rechtsinhaber kann seinen Schadensersatzanspruch aus verschiedenen Elementen zusammensetzen und berechnen. Zum einen kann er bei allen Immaterialgüterrechtsverletzungen verlangen, dass ihm der tatsächlich entstandene Schaden ersetzt wird (dazu unten a). Dieser konkret berechnete Schadensersatz kann im Patent- und Markenrecht aus Abschreckungsgesichtspunkten verdreifacht werden, wenn der Verletzer vorsätzlich gehandelt hat (dazu unten b). Eine vereinfachte Form des Schadensersatzes sind die *statutory damages*, die Urheberrechts- und Markeninhaber anstelle des konkret berechneten Schadensersatzes fordern können (dazu unten c). Auch hierbei können Strafaspekte berücksichtigt werden.

a) Kompensatorischer Schadensersatz (*actual and general damages*)

Kern der meisten Schadensersatzforderungen ist nach wie vor der einfache Schadensersatz.¹⁰⁶⁵ Dieser dient ausschließlich der Kompensation¹⁰⁶⁶ und soll den Rechtsinhaber in die Position versetzen, in der er ohne die Verletzung stehen würde.¹⁰⁶⁷ Dafür wird noch weit verbreitet die Definition verwendet, der Schaden

1065 Rechtsgrundlage sind 17 USC § 504 b S.1 Var. 1 (Urheberrecht); 35 USC § 284 I (Patent); 15 § 1117 (a) (2) (Marke).

1066 35 USC § 284 I („*damages adequate to compensate for the infringement*“); 15 § 1117 (a) („*Such sum [...] shall constitute compensation and not a penalty*“); House Report Nr. 94-1476, S. 181; Riles v Shell Exploration, 298 F.3d 1302, 1311 (Fed. Cir. 2002); Brown, L&ContProbl 55 (1992), 45, 61; Halpern/Seymore/Port, IP Law⁴, S. 133.

1067 Vgl. nur Aro Manufacturing v Convertible Top Replacement, 377 US 476, 507 (1964); Brooktree v AMD, 977 F.2d 1555, 1579 (Fed. Cir. 1992). Ferner die Schadenspositionen in § 36 II Restatement (Third) Of Unfair Competition (Juni 2009).

sei der verringerte Marktwert des Immaterialguts.¹⁰⁶⁸ Sie ist aber mittlerweile überholt. Denn ein Schadensersatzanspruch besteht auch dann, wenn das Immaterialgut nach der Verletzung zu denselben oder verbesserten Konditionen lizenziert werden kann, etwa weil die Verletzung einen Song überhaupt erst bekannt gemacht hat.¹⁰⁶⁹ Vielmehr wird der Eingriff in das rechtliche Monopol als solches als Schaden angesehen.

Wie in England und Frankreich unterscheidet sich die konkrete Art der Schadensberechnung danach, ob Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten sind.¹⁰⁷⁰ Im ersten Fall wird der Schaden nach dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers, im zweiten Fall nach einer angemessenen Lizenzgebühr berechnet. Im Patentrecht ordnet das Gesetz an, dass der Ausgleich des konkreten Schadens nicht geringer sein darf als eine angemessene Lizenzgebühr und legt damit einen Mindestschaden fest.¹⁰⁷¹ Auf diese Berechnungsmethode wird in mehr als 80 % der Patentstreitigkeiten zurückgegriffen.¹⁰⁷² Wie in England und Frankreich können entgangener Gewinn und Lizenzgebühr kombiniert werden (*combined/split awards*).¹⁰⁷³ Der Rechtsinhaber erhält für die nachgewiesenen entgangenen Verkäufe seine Gewinnmarge und für die übrigen Verkäufe des Verletzers eine Lizenzgebühr.

Im Markenrecht setzt der Schadensersatzanspruch nach der Rechtsprechung voraus, dass nicht nur Verwechslungsgefahr bestanden hat, sondern es tatsächlich zu einer Irreführung der Konsumenten gekommen ist.¹⁰⁷⁴ Diese und weitere Besonderheiten im Markenrecht sind vor allem darauf zurückzuführen, dass in den USA das Markenrecht weiterhin eher als Teil des Lauterkeitsrechts und weniger als *property right* angesehen wird.¹⁰⁷⁵ Eine Markenverletzung wird daher als Verhaltensunrecht eingestuft.¹⁰⁷⁶ Als Resultat dieser deutlich strengeren Anforderungen bei monetären Rechtsbehelfen sind die Erfolgsaussichten in marken-

1068 Frank Music v Metro-Goldwyn-Mayer, 772 F.2d 505, 512 (9th Cir. 1985); Fitzgerald v Baylor, 807 F.2d 1110, 1118 (2d Cir.1986); Rogers v Koons, 960 F.2d 301, 313 (2d Cir. 1992); Goldstein on Copyright³, S. 14:7.

1069 Goldstein on Copyright³, S. 14:18 mwN.

1070 Ross, IP Damages, S. 2-9; Goldstein on Copyright³, S. 14:7 f.

1071 35 USC § 284.

1072 PWC, Patent Litigation Study 2012, S. 11 (mit steigender Tendenz).

1073 State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989), cert. denied 493 US 1022 (1990); Minco v Combustion Eng'g, 95 F.3d 1109, 1119 (Fed. Cir. 1996); Jarosz/Chapman, Stan-TechLRev 16 (2013), 769, 776 mwN.

1074 Vgl. nur Web Printing Controls v Oxy-Dry, 906 F.2d 1202, 1205 (7th Cir. 1990); Zelinski v Columbia 300, 335 F.3d 633, 639 (7th Cir. 2003); Gowen/Baugher, Ill Bar J 101 (2013), 148, 149 mwN. Etwas anderes gilt aber für vorsätzliche Markenverletzungen, vgl. Flinn, IP Remedies, S. 8-55 mwN.

1075 Vgl. Landes/Posner, JLE 30 (1987), 265 f.

1076 Vgl. United Drug v Theodore Rectanus, 248 US 90, 97 f. (1918); Widmaier/McGivern, AIPPI Q 203 USA, S. 3.

rechtlichen Schadensersatzprozessen erheblich geringer als bei den anderen Immaterialgüterrechten.¹⁰⁷⁷

aa) Entgangener Gewinn (lost profits)

Bei der Berechnung des entgangenen Gewinns berücksichtigen US-amerikanische Gerichte grundsätzlich dieselben Positionen wie die englischen.¹⁰⁷⁸ Ist das Angebot des Verletzers mit dem des Rechtsinhabers vergleichbar, geht man bei Urheberrechtsverletzungen davon aus, dass der Verletzer Nachfrage abgeschöpft hat, die sonst der Urheberrechtsinhaber befriedigt hätte.¹⁰⁷⁹ Sobald sich aber der Verletzer an eine andere Zielgruppe gerichtet oder niedrigere Preise verlangt hat, gilt diese tatsächliche Vermutung nicht mehr.¹⁰⁸⁰ In diesen Fällen kommen die Gerichte dem Rechtsinhaber aber mit anderen Beweiserleichterungen entgegen, solange er auf empirische Grundlagen verweisen kann.¹⁰⁸¹ Ansonsten gilt als Beweismaß die vernünftige Wahrscheinlichkeit (*reasonable probability*).¹⁰⁸²

Im Patentrecht gelten detailliertere, strengere Vorgaben. Der Patentinhaber muss im Regelfall folgende vier Voraussetzungen nachweisen (sog. *Panduit factors*):¹⁰⁸³ Erstens, dass es Nachfrage für seine patentierten Produkte gab; zweitens, dass es keine akzeptablen nichtverletzenden Produkte gab, die diese Nachfrage befriedigen konnten;¹⁰⁸⁴ drittens, dass er ausreichende Herstellungs- und Vertriebsmöglichkeiten gehabt hätte, um die zusätzlichen Nachfrage bedienen zu können; viertens, die Höhe des Gewinns, den er ohne die Verletzung gemacht hätte. Bei den Kriterien 1-3 handelt es sich aber nicht um Alles-oder-Nichts-Kri-

1077 *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 74. Zwischen 1947 und 2005 haben US-Gerichte in 51 % der untersuchten 2.639 Markenrechtsstreitigkeiten eine Rechtsverletzung angenommen, aber nur in 5,5 % der Fälle Schadensersatz zugesprochen, *Port*, Wash. & Lee L Rev 65 (2008), 585, 622.

1078 Dazu ausführlich mwN: *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 10 ff.; *Halpern/Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 233. Vgl. auch § 36 II Restatement (Third) of Unfair Competition (Juni 2009). Zum englischen Recht oben D.II.2.a).

1079 *RSO Records v Peri*, 596 F.Supp. 849, 860 (SDNY 1984); *Design Res. v John Wolf Decoratives Fabrics*, 229 USPQ 418, 424 (SDNY 1985); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:8 f.

1080 *Peter Pan Fabrics v Jobela Fabrics*, 329 F.2d 194, 196 f. (2d Cir. 1964); *Steven Linen v Mastercraft*, 656 F.2d 11, 14 f. (2d Cir. 1981); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:9 mwN.

1081 Vgl. etwa *Steven Linen v Mastercraft*, 656 F.2d 11, 15 (2d Cir. 1981): Tatsächliche, vom Verletzer widerlegbare Vermutung, dass Rechtsinhaber Verkäufe an bisherige Kunden auch weiterhin gemacht hätten. Alternativ: Vergleich der Verkaufszahlen mit denen anderer Produktlinien, deren Absatz nicht durch die Rechtsverletzung gestört wurde.

1082 Vgl. nur *Brooktree v AMD*, 977 F.2d 1555, 1579 (Fed. Cir. 1992); *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 62. Wobei Gerichte immer wieder betonen, dass Zweifel zulasten des Verletzers gehen, vgl. *State Indus v Mor-Flo*, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989): „Any doubt about the correctness of the award is resolved against the infringer“.

1083 Benannt nach der grundlegenden Entscheidung *Panduit v Stahl Fibre Works*, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978). Siehe ferner *State Indus v Mor-Flo*, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989); *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 17 ff. mwN; *Jarosch/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774; *Lemley*, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 657 ff.

1084 Hierbei handelt es sich in der Praxis um die am meisten umkämpfte Streitfrage, vgl. *Skenyon/Porcelli*, JPTOS 70 (1988), 762, 779; *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 62 Fn. 114.

terien. Die Gerichte lassen (mittlerweile) auch graduelle Antworten zu.¹⁰⁸⁵ Gibt es zum Beispiel rechtmäßige Alternativen zum geschützten Produkt, so greifen Gerichte mangels anderer Anhaltspunkte auf den Marktanteil des Rechtsinhabers zurück (*market share rule*).¹⁰⁸⁶

Auch im US-amerikanischen Schadensrecht kann der Rechtsinhaber Umsätze von nichtgeschützten Produkten als Schaden geltend machen, die ihm durch die Rechtsverletzung entgangen sind (*entire market rule*), auch wenn die US-Gerichte diese nicht so weit auslegen wie etwa die französischen.¹⁰⁸⁷

bb) Lizenzgebühr (*reasonable royalty*)

Kann der Rechtsinhaber nicht nachweisen, dass er die Umsätze des Verletzers selbst gemacht hätte, wird der Schaden nach einer angemessenen Lizenzgebühr berechnet. Das ist im Patentgesetz ausdrücklich angeordnet, gilt aber auch für die anderen Immaterialgüterrechte.¹⁰⁸⁸ Die Berechnung des Schadens nach einer angemessenen Lizenzgebühr wird überwiegend nicht als Form des entgangenen Gewinns, sondern als eine Methode eingeordnet, den durch die Verletzungshandlung entstandenen Schaden zu beziffern.¹⁰⁸⁹

Für die Berechnung der Lizenzgebühr haben sich verschiedene Modelle etabliert, von denen das erkennende Gericht für jeden Einzelfall die passende auswählt.¹⁰⁹⁰ Zum einen werden nach dem *analytical approach* zwei Gewinnmargen verglichen, die übliche Gewinnmarge des Verletzers bei vergleichbaren, nichtverletzenden Produkten auf der einen Seite mit der (höheren) Gewinnmarge des Ver-

1085 State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989); Micro Motion v Kane Steel, 894 F.2d 1318, 1322 (Fed. Cir. 1990). Etwas anderes gilt aber für vierte Kriterium: Der Rechtsinhaber erhält nur Schadensersatz für entgangenen Gewinn, wenn er ausreichend zu den eigenen Fixkosten vorträgt, Panduit v Stahlin Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1156 f. (6th Cir. 1978).

1086 State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 25 ff.

1087 Vgl. dazu Rite-Hite v Kelley 56 F.3d 1538, 1549 ff. (Fed. Cir. 1995); TWM v Dura 789 F.2d 895, 900 f. (Fed. Cir. 1986); Blair/Cotter, TexIPLJ 10 (2001), 1, 29 ff.; Skenyon/Porcelli, JPTOS 70 (1988), 762, 784; Brown, L&ContProbl 55 (1992), 45, 62. Einschränkung Velo-Bind v Minn. Mining, 647 F.2d 965, 973 (9th Cir. 1981). Zu Frankreich oben D.I.3.a)aa)(4)(a).

1088 35 USC § 284 I (Patentrecht). Zum Urheberrecht: Goldstein on Copyright³, S. 14:12 ff. mwN; Brown, L&ContProbl 55 (1992), 45, 61.

1089 United States Frumentum v Lauhoff, 216 F. 610, 617 (6th Cir. 1914): „This damage or compensation is not, in precise terminology, a royalty at all, but it is frequently spoken of as a “reasonable royalty”; and this phrase is a convenient means of naming this particular kind of damage. It may also be well called “general damage”; that is to say, damage not resting on any of the applicable, exact methods of computation but upon facts and circumstances which permit the jury or the court to estimate in a general, but in a sufficiently accurate, way the injury to plaintiff caused by each infringing sale.“; Jarosz/Chapman, StanTechLRev 16 (2013), 769, 772 f.

1090 Mahurkar v C.R. Bard, 79 F.3d 1572, 1579 (Fed. Cir. 1996); TWM v Dura 789 F.2d 895, 898 f. (Fed. Cir. 1986); Halpern/Seymore/Port, IP Law⁴, S. 233.

letzerprodukts auf der anderen.¹⁰⁹¹ Das Delta wird an den Rechtsinhaber als Lizenzgebühr ausgekehrt. Zum anderen kann das Gericht die Lizenzgebühr anhand einer bestehenden Lizenzierungspraxis des Rechtsinhabers oder nach branchenüblichen Sätzen berechnen.¹⁰⁹² Daran werden aber im Patentrecht¹⁰⁹³ hohe Anforderungen gestellt: Nur wenn die Lizenzverträge eine angemessene Marktpraxis abbilden, können ihre Bedingungen übernommen werden.¹⁰⁹⁴ Dazu muss der Rechtsinhaber ausreichend viele homogene Lizenzverträge für vergleichbare Nutzungshandlungen nachweisen, die weder unter Androhung einer Klage noch im Rahmen eines Prozessvergleichs abgeschlossen wurden. Daher wenden Gerichte üblicherweise die dritte Methode an und untersuchen, was lizenzbereite Parteien zum Zeitpunkt der ersten Verletzungshandlung vereinbart hätten (*willing-licensor-willing-licensee-test*).¹⁰⁹⁵ Die US-Gerichte nehmen den Aspekt der hypothetischen Verhandlungen sehr ernst, indem sie eine *ex ante* Perspektive einnehmen und weit verbreitet nur solche Tatsachen berücksichtigen, die den Parteien vor der Verletzung zur Verfügung gestanden haben.¹⁰⁹⁶ Das wird jedoch nicht immer konsequent durchgeführt und widerspricht der Erkenntnis, dass es sich bei der angemessenen Lizenzgebühr um eine Rechtsfigur handelt, mit der retrospektiv ein gerechtes Ergebnis erzielt werden soll.¹⁰⁹⁷

Wie in Frankreich tendieren auch in den USA Gerichte dazu, die Lizenzgebühr über eine marktübliche Rate hinaus anzuheben, um Verletzern keinen Anreiz zur Verletzung bzw. zur Durchsetzung einer faktischen Zwangslizenz zu geben.¹⁰⁹⁸ Um formal keine strafenden Elemente in den konkreten Schadensersatz einflie-

- 1091 TWM v Dura, 789 F.2d 895, 899 (Fed. Cir. 1986); Georgia-Pacific v US Plywood-Champion Papers, 446 F.2d 295, 299 f. (2d Cir. 1971); Lucent Techs. v Gateway, 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009); *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 39.
- 1092 Rude v Westcott, 130 US 152, 165 (1889); Armco v Republic Steel, 707 F.2d 886, 891 (6th Cir. 1983); TWM v Dura 789 F.2d 895, 899 (Fed. Cir. 1986); *Halpern/Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 233 f.
- 1093 Im Urheberrecht sind Gerichte weniger streng, vgl. *Goldstein on Copyright*³, S. 14:13 f. mwN.
- 1094 Rude v Westcott, 130 US 152, 165 (1889); Mobil Oil v Amoco, 915 F. Supp. 1333, 1342 (D. Del. 1994) mwN; *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 7 f.; *Jarosch/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774. In neuerer Zeit werden diese Kriterien nicht mehr ganz so strikt angewendet, bei der Bewertung von Lizenzsätzen aber dennoch beachtet, vgl. ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010) mwN. Ähnlich EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 125 – Camar II.
- 1095 Vgl. nur Lucent Techs. v Gateway, 580 F.3d 1301, 1324 ff. (Fed. Cir. 2009); ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 868 f. (Fed. Cir. 2010). Zu den relevanten Kriterien grundlegend Georgia-Pacific v US Plywood-Champion Papers, 318 F.Supp. 1116, 1120 (SDNY 1970). Ausführlicher Überblick über die neuere Literatur und Rechtsprechung bei *Jarosch/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 771 f., 774 ff. mit umfangreichen Nachweisen und einer tabellarischen Übersicht über die ausgeteilten Lizenzgebühren ausgewählter Verfahren seit 1978 auf S. 830.
- 1096 Panduit v Stahlin Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1164 (6th Cir. 1978); Integra Lifesciences v Merck, 331 F.3d 860, 870 f. (Fed. Cir. 2003); Applied Med. Res. v US Surgical, 435 F.3d 1356, 1361 ff. (Fed. Cir. 2006).
- 1097 Vgl. Georgia-Pacific v US Plywood-Champion Papers, 446 F.2d 295, 300 (2d Cir. 1971); Studiengesellschaft Kohle v Dart Indus., 862 F.2d 1564, 1571 (Fed. Cir. 1988); Harris v Ericsson, 417 F.3d 1241, 1257 (Fed. Cir. 2005). Ebenfalls kritisch *Jarosch/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 801 ff. (mit vielen Beispielen).
- 1098 Vgl. etwa Panduit v Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1158 (6th Cir. 1978); Sands, Taylor & Wood v Quaker Oats, 34 F.3d 1340, 1350 f. (7th Cir. 1994); Stickle v Heublein, 716 F.2d 1550,

ßen zu lassen, nutzen sie dazu ihren Einschätzungsspielraum und lassen Unsicherheiten bei der Schätzung einer angemessenen Lizenzgebühr großzügig zulasten des Verletzers gehen.¹⁰⁹⁹ Dies wird in den USA mit Recht kritisiert:¹¹⁰⁰ Das höhlt den kompensierenden Charakter der Lizenzanalogie aus und unterläuft die einschränkenden Voraussetzungen der abschreckenden Rechtsbehelfe.

cc) Schädigende Nutzung

Über die Lizenzgebühr bzw. den entgangenen Gewinn hinaus kann der Verletzte für die schädigende Nutzung seines Immaterialguts zusätzliche Schadensbeträge fordern. Dies hat in der US-amerikanischen Rechtspraxis aber keinen vergleichbaren Stellenwert wie in der französischen. Grund dafür ist vor allem, dass sich US-amerikanische Gerichte im Gegensatz zu den französischen weigern, „[to] *inflate a damages award to reflect the copyright owner's personal subjective objections to the defendant's use.*“¹¹⁰¹

Als Besonderheit im Markenrecht gewähren US-Gerichte teilweise erhebliche Summen für Werbekampagnen, mit denen der Rechtsinhaber Irreführungen der Verbraucher wieder richtigstellen kann.¹¹⁰² In einem Fall wurde Schadensersatz für Produkthaftungsklagen gewährt, die irreführende Verbraucher möglicherweise gegen den Rechtsinhaber anstatt gegen den Verletzer anstrengen würden.¹¹⁰³

dd) Anwaltskosten

Nach der *American Rule* trägt jede Partei, selbst die siegende, ihre eigenen Anwaltskosten.¹¹⁰⁴ Dieser Grundsatz gilt auch bei Immaterialgüterrechtsverletzungen.¹¹⁰⁵ Der *Supreme Court* hat den *dual standard* im Urheberrecht insoweit für

1563 (Fed. Cir. 1983); *Widmaier/McGivern*, AIPPI Q 203 USA, S. 10. Kritisch *Blair/Cotter*, *Tex-IPLJ* 10 (2001), 1, 42 mwN.

1099 *Sands, Taylor & Wood v Quaker Oats*, 34 F.3d 1340, 1351 (7th Cir. 1994): „*Enhancement of the damages attributable to a lost royalty in order to ensure that the malefactor, and not the victim, bears the burden of any uncertainty in its calculation is a permissible way of achieving that goal.*“

1100 *Blair/Cotter*, *TexIPLJ* 10 (2001), 1, 42 mwN.

1101 *Goldstein on Copyright*³, S. 14:20. Aufgegriffen von *Mackie v Rieser*, 296 F.3d 909, 917 (9th Cir. 2002): „*Although it is not hard to be sympathetic to his concerns, the market value approach is an objective, not a subjective, analysis. Consequently, Mackie's subjective view, which really boils down to "hurt feelings" over the nature of the infringement, has no place in this calculus.*“, *cert. denied* 537 US 1189 (2003).

1102 *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).

1103 *Broan v Associated Distributors*, 923 F.2d 1232, 1239 ff. (6th Cir. 1991).

1104 Vgl. nur *Schack*, *US-ZivProzR*⁴, Rn. 25.

1105 35 USC § 285; 17 USC § 505; 15 USC § 1117 (a) (3) S. 7. Zu den Ausnahmen im Urheberrecht vgl. *Goldstein on Copyright*³, S. 14:63 ff.

rechtswidrig erklärt, als ein siegender Kläger grundsätzlich seine Kosten erstattet bekam, ein siegender Beklagter aber nur unter besonderen Voraussetzungen.¹¹⁰⁶

b) Erhöhter Schadensersatz bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen

Im Patent- und Markenrecht können neben kompensatorischem Schadensersatz auch *enhanced damages* zugesprochen werden. Mit ihnen sollen grob fahrlässige bzw. vorsätzliche Rechtsverletzungen bestraft und verhindert werden. Das Gericht hat kann die konkret berechnete Schadenssumme verdreifachen.¹¹⁰⁷ Anders als in England hat dieser Strafschadensersatz auch praktische Bedeutung.

Das Gesetz sieht keine besonderen Voraussetzungen für die Gewährung von *enhanced damages* vor. Trotzdem muss ein Patentinhaber nachweisen, dass der Verletzer dessen Patent vorsätzlich verletzt hat (*willful infringement*).¹¹⁰⁸ Dies schließt aber nach Ansicht des *Federal Circuit*, die im Patentrecht maßgeblich ist, objektiv grobe Fahrlässigkeit ein.¹¹⁰⁹ Der Nachweis dafür ist zweistufig gestaltet:¹¹¹⁰ Zunächst muss der Rechtsinhaber nachweisen, dass es von einem objektiven Standpunkt aus gesehen sehr wahrscheinlich war, dass die Verletzungshandlung ein rechtsbeständiges Patent verletzen würde. In diesem Fall muss der Rechtsinhaber nicht mehr nachweisen, dass der Verletzer dies auch wusste. Er muss lediglich zeigen, dass die Verletzung so offensichtlich war, dass dies dem Verletzer bekannt gewesen sein musste.

Gelingt dem Rechtsinhaber dieser Nachweis, so steht die Erhöhung des Schadensersatzes im freien Ermessen des Gerichts. Bei vorsätzlichen Markenverletzungen durch die Nutzung von *counterfeit marks* ist das Gericht jedoch gesetzlich verpflichtet, den tatsächlichen Schaden zu verdreifachen, wenn es keine mildernde Umstände feststellt.¹¹¹¹

Der *Copyright Act* sieht keine *enhanced damages* vor; präventive und punitive Aspekte sollen in erster Linie über die *statutory damages* berücksichtigt werden.¹¹¹² In Fällen, in denen Letztere nicht zur Verfügung stehen, haben Gerichte

1106 *Fogerty v Fantasy*, 510 US 517 (1994).

1107 35 USC § 284 II (Patentrecht), dazu etwa *i4i v Microsoft*, 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010): 200 Mio. \$ Strafschadensersatz. 15 USC 1117 (b) (Markenrecht), dazu etwa *Taco Cabana v Two Pesos*, 932 F.2d 1113, 1127 (5th Cir. 1991), aff'd, 505 US 763 (1992): Verdopplung auf 1,9 Mio. \$; *U Haul v Jartran*, 793 F.2d 1034, 1041 (9th Cir. 1986): Verdopplung auf 40 Mio. \$.

1108 *In re Seagate Technologies* 497 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 2007, *en banc*); *Paper Converting Machine v Magna-Graphics*, 745 F.2d 11, 20 (Fed. Cir. 1984); *Brown, L&ContProbl* 55 (1992), 45, 73.

1109 *In re Seagate Technologies* 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007, *en banc*). Dies entspricht dem weiten Vorsatzverständnis im Immaterialgüterrecht, vgl. unten zur Erhöhung der *statutory damages* Fn. 1134.

1110 *In re Seagate Technologies* 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007, *en banc*).

1111 15 USC 1117 (b).

1112 *On Davis v The Gap*, 246 F.3d 152, 172 (2d Cir. 2001).

enhanced damages formal nicht ausgeschlossen;¹¹¹³ in der Urheberrechtspraxis der USA spielen sie trotzdem keine nennenswerte Rolle.¹¹¹⁴

c) *Statutory Damages*

Trotz aller Beweiserleichterungen ist es manchmal schwierig, unbequem oder unerwünscht, den tatsächlich erlittenen Schaden nachweisen zu müssen. Daher sehen das Urheber- und Markenrecht, nicht aber das Patentrecht, mit den *statutory damages* eine alternative Form des Schadensersatzes vor, die im europäischen Rechtskreis weitgehend¹¹¹⁵ unbekannt ist.¹¹¹⁶

Ein bedeutendes Anwendungsfeld für *statutory damages* in der Praxis ist das unerlaubte öffentliche Abspielen von Musik und Filmen.¹¹¹⁷ Insoweit kann man sie als den US-amerikanischen GEMA-Zuschlag bezeichnen. Diese vereinfachte Form der Schadensberechnung steht jedoch nicht für alle Rechtsverletzungen zur Verfügung. Der Urheber muss das Werk vorher beim *copyright office* registriert haben.¹¹¹⁸ Im Markenrecht beschränkt sich der Anwendungsbereich der *statutory damages* auf die Nutzung von *counterfeit marks*.¹¹¹⁹

aa) Rechtsnatur

Statutory damages haben einen Doppelcharakter: Sie sind einerseits kompensierend, andererseits strafend. Um die Rechtsdurchsetzung zu erleichtern, hat der US-Gesetzgeber den Rechtsinhabern ermöglicht, auf diesen pauschal berechneten Schadensersatz zurückzugreifen, damit sie konkrete Schadenspositionen nicht mühsam darlegen und beweisen müssen. Durch diesen “*extraordinary*” *remedy* sollen die Rechteinhaber zur gerichtlichen Durchsetzung ihrer Rechte ermutigt werden. Den damit verbundenen abschreckenden Effekt auf potentielle Rechtsverletzer hat der US-Gesetzgeber ausdrücklich gewollt.¹¹²⁰

1113 TVT Records v Island Def Jam Music, 262 F.Supp. 2d 185, 187 (SDNY 2003). Offengelassen in On Davis v The Gap, 246 F.3d 152, 172 (2d Cir. 2001).

1114 Goldstein on Copyright³, S. 14:20 f. mwN.

1115 Eine solche pauschale Schadenssumme kennt aber zB das litauische Immaterialgüterrecht, dazu *Mizaras*, GRUR Int 2006, 979, 982 f.

1116 17 USC § 504 (c) (Urheberrecht); 15 USC 1117 (c) (Marke). Der Rechtsinhaber muss sich bis zum endgültigen Urteil entscheiden, ob er konkret berechneten Schadensersatz oder *statutory damages* haben möchte, Engel v Wild Oats, 644 F.Supp. 1089, 1091 (SDNY 1986).

1117 *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 71.

1118 17 USC § 412. Eine Ausnahme gilt für veröffentlichte Werke, wenn diese anschließend innerhalb von drei Monaten registriert werden. Erklärtes Ziel des Gesetzgebers war, damit einen Anreiz für die Registrierung von Werken zu geben, die nach Umsetzung der RBÜ keine Voraussetzung für den Schutz als solchen mehr sein durfte, *House Report* Nr. 94-1476, S. 158; *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 70.

1119 15 USC § 1117 (c).

1120 *Unicity Music v Omni Communications*, 844 F.Supp. 504, 510 (ED Ark 1994); *House Report* Nr. 94-1476, S. 158, 183; *Ross*, IP Damages, S. 1-11 f.; *Goldstein on Copyright*³, S. 14:40.

Darüber hinaus können Gerichte eigenständig präventive und strafende Elemente berücksichtigen.¹¹²¹ Bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen erhöhen sich die Höchstsätze, und es gibt in allen Fällen Mindestsätze, die gerade bei Bagatellbeeinträchtigungen über den tatsächlich erlittenen Schaden hinausgehen können. *Statutory damages* werden in diesen Fällen daher zu Recht als Privatstrafe angesehen.¹¹²² In ihrem Anwendungsbereich gewähren Gerichte konsequenterweise keine *punitive damages*.¹¹²³

bb) Höhe

Entscheidet sich der Rechtsinhaber für *statutory damages*, müssen die Gerichte, „as the court considers just“, für jede Markenverletzung zwischen 1.000 und 200.000 \$ und für jede Verletzung eines urheberrechtlich geschützten Werks 750 bis 30.000 \$ zusprechen.¹¹²⁴ Die Gerichte sind abgesehen von den gesetzlichen Ausnahmen verpflichtet, wenigstens den Mindestbetrag zuzusprechen.¹¹²⁵ Bei vorsätzlichen Verletzungen erhöht sich der Rahmen. Darüber hinaus macht das Gesetz keine Vorgaben für die Berechnung der *damages*, so dass den Tatgerichten ein großer Ermessensspielraum zusteht. Soweit sie sich an den gerade herausgearbeiteten Zielen der *statutory damages* orientieren, greifen die *appellate courts* nur ein, wenn die Tatgerichte die ihnen eingeräumte Macht offensichtlich missbraucht haben.¹¹²⁶

Dennoch orientieren sich die Gerichte in der Praxis flexibel an folgenden Kriterien, um den vorgegebenen Rahmen der *statutory damages* auszufüllen:

(1) Tatsächlicher Schaden und Verletzervorteile

Wenn zumindest eine der Parteien dazu substantiiert vorträgt, richten sich die Gerichte zunächst nach dem tatsächlich entstandenen Schaden bzw. den erlangten Verletzervorteilen.¹¹²⁷ Wenn der Rechtsinhaber keinen tatsächlichen Schaden

1121 *Chi-Boy Music v Charlie Club*, 930 F.2d 1224, 1229 f. (7th Cir. 1991): „Moreover, when the infringement is willful, the statutory damages award may be designed to penalize the infringer and to deter future violations.“; *Lauratex v Allton Knitting Mills*, 519 F.Supp. 730, 733 (SDNY 1981).

1122 *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 70.

1123 Vgl. *On Davis v The Gap*, 246 F.3d 152, 172 (2d Cir. 2001); *TVT Records v Island Def Jam Music*, 262 F.Supp. 2d 185, 187 (SDNY 2003).

1124 15 USC 1117 (c) (1); 17 USC § 504 (c) (1). Dazu *House Report* Nr. 94-1476, S. 182. Zu der nahezu unübersichtlichen Rechtsprechung, wann ein oder mehrere Werke verletzt wurden, vgl. *Nimmer* on Copyright⁹¹, § 14:04 [E].

1125 *House Report* Nr. 94-1476, S. 181.

1126 *Chi-Boy Music v Charlie Club*, 930 F.2d 1224, 1229 f. (7th Cir. 1991); *Goldstein* on Copyright³, S. 14:42.

1127 Vgl. etwa *Lauratex v Allton Knitting Mills*, 519 F.Supp. 730, 733 (SDNY 1981); *Engel v Wild Oats*, 644 F.Supp. 1089, 1091 (SDNY 1986); *Unicity Music v Omni Communications*, 844 F.Supp. 504, 510 (ED Ark 1994); *Goldstein* on Copyright³, S. 14:42 f. mwN. Der Rechtsinhaber ist aber

erlitten und der Verletzer keine wesentlichen Vorteile gezogen hat („[where the infringement was] *technical rather than substantive*“), beschränken sie den Schadensersatz auf den gesetzlich angeordneten Mindestbetrag.¹¹²⁸

(2) Berücksichtigung präventiver Aspekte

Allerdings können die Gerichte über den Ausgleich des vermutlich erlittenen Schadens hinausgehen und den Anspruch aufgrund präventiver und punitiver Aspekte erhöhen, etwa bei wiederholten Rechtsverletzungen oder wenn sich der Verletzer unkooperativ bei der Ermittlung des tatsächlichen Schadens verhält.¹¹²⁹ Um keinen Anreiz zu Rechtsverletzungen zu geben, erhöhen Gerichte die übliche Lizenzgebühr zum Teil deutlich, wenn sie sich bei der Schadensbemessung an ihr orientieren.¹¹³⁰

(3) Erhöhung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen

Bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen schöpfen die Gerichte aus einem fünf bis zehnmal so hohen Rahmen.¹¹³¹ Hier steht nicht mehr die Kompensation, sondern die Abschreckung zukünftiger Rechtsverletzungen im Vordergrund.¹¹³² In solchen Fällen orientieren sich die Gerichte etwa am Maßstab der *enhanced damages*, indem sie die übliche Lizenzsumme verdreifachen.¹¹³³

Vorsatz wird dabei deutlich weiter verstanden als im deutschen Recht. Dazu gehören nach US-amerikanischem Verständnis Rechtsverletzungen, die in Deutschland als grob fahrlässig eingestuft würden.¹¹³⁴ Deswegen reicht für eine vorsätzliche Begehung in vielen Fällen aus, wenn der Verletzer Kenntnis von den relevanten Umständen hatte und keinen rechtlichen Rat eingeholt hat, insbesondere wenn er vom Rechtsinhaber auf die Verletzung hingewiesen wurde.¹¹³⁵ Für

nicht verpflichtet, irgendwelche Angaben dazu zu machen, *House Report* Nr. 94-1476, S. 161; *Goldstein on Copyright*³, S. 14:39 f.

1128 *Kepner-Tregoe v Carabio*, 203 USPQ 124, 138 (ED Mich 1979); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:43 f. mwN.

1129 Vgl. etwa *Monogram Models v Industro Motive*, 492 F.2d 1281, 1287 f. (6th Cir 1974); *Chi-Boy Music v Charlie Club*, 930 F.2d 1224, 1229 f. (7th Cir. 1991); *Broadcast Music v Niro's Palace*, 619 F.Supp. 958, 963 (ND Ill 1985); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:44 f. mwN; *Brown, L&ContProbl* 55 (1992), 45, 72 mwN.

1130 Vgl. etwa *Iowa State University Research Foundation v ABC*, 475 F.Supp. 78, 83 (SDNY 1979).

1131 Im Urheberrecht erweitert sich der Rahmen auf 150.000 \$, 17 USC § 504 (c) (2); im Markenrecht auf 2.000.000 \$, 15 USC 1117 (c) (2).

1132 *Chi-Boy Music v Charlie Club*, 930 F.2d 1224, 1239 f. (7th Cir. 1991); *Yurman Design v PAJ*, 262 F.3d 101, 113 f (2d Cir. 2001); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:49.

1133 *Chi-Boy Music v Charlie Club*, 930 F.2d 1224, 1229 (7th Cir. 1991).

1134 Vgl. *Hamil v GFI*, 193 F.3d 92, 97 (2d Cir. 1999); *Yurman Design v PAJ*, 262 F.3d 101, 112 (2d Cir. 2001): „*Willfulness in this context means that the defendant 'recklessly disregarded' the possibility that its conduct represented infringement.*“

1135 Dazu *Goldstein on Copyright*³, S. 14:47 ff. mit vielen Beispielen.

das Internet sieht das Gesetz eine widerlegbare Vermutung vor, wenn eine Urheberrechtsverletzung auf einer Internetseite vorgenommen wurde, die im Verletzungszeitraum unter falschen Kontaktinformationen registriert war.¹¹³⁶

(4) Verringerung bei gutgläubigen Verletzern

US-amerikanische Gerichte können *statutory damages* auch ohne Verschulden des Verletzers gewähren. Lediglich der Mindestbetrag verringert sich auf 200 \$ und das auch nur im Urheberrecht.¹¹³⁷ Dort werden zudem in einigen eng begrenzten und systematisch nicht stringent geregelten Ausnahmefällen einige gutgläubige Verletzer von der Schadensersatzpflicht freigestellt.¹¹³⁸

2. Gewinnherausgabe (profits)

Im Urheber- und Markenrecht hat der Rechtsinhaber einen gesetzlichen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns, der *zusätzlich* zum Schadensersatz geltend gemacht werden kann.¹¹³⁹ Anders als im englischen, niederländischen und schweizerischem Recht handelt es sich bei der Gewinnherausgabe also nicht um einen alternativen, sondern um einen kumulativen Rechtsbehelf. Um eine doppelte Inanspruchnahme zu vermeiden, wird der zugesprochene Schadensersatz jedoch von den Erlösen des Verletzers abgezogen.¹¹⁴⁰

Zunächst sah das Patentgesetz die Gewinnabschöpfung auch bei Patentverletzungen vor. Bei dessen Reform 1946 wurden jedoch alle Bezüge zur Gewinnherausgabe gestrichen, was allgemein als deren Abschaffung interpretiert wurde.¹¹⁴¹ Die Gesetzesmaterialien begründeten die Streichung mit den Schwierigkeiten der Gewinnberechnung, die oft zu (jahrzehnte)langen Verfahren geführt habe. Diese Justizverweigerung sollte beseitigt werden.¹¹⁴² Weil dies im Urheber- und Mar-

1136 17 USC § 504 (c) (3).

1137 17 USC § 504 (c) (2).

1138 17 USC § 504 (c) (2) i, ii: Angestellte von gemeinnützigen Bildungseinrichtungen, Bibliotheken oder Archiven sowie Rundfunkanstalten, wenn diese vernünftigerweise darauf vertrauen konnten, dass ihr Verhalten von der *fair use* Klausel (17 USC 107) gedeckt war. Diese Ausnahmen spielen in der Gerichtspraxis kaum eine Rolle, *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 72.

1139 Der Ursprung liegt wie in England im *equity* Recht, wurde aber sehr früh zu einem *statutory right*, dazu *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 59, 60; *Halpern/Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 334. Im Markenrecht findet sich immer noch ein Bezug dazu, wonach die Gewinnherausgabe „*subject to the principles of equity*“ ist. Zur Gewinnherausgabe ausführlich, nach den einzelnen Schutzrechten aufgeschlüsselt, *Schmolke*, GRUR Int 2007, 3-11.

1140 *Taylor v Meirick*, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); *Goldstein on Copyright*³, S. 14:27 mwN.

1141 *Aro Manufacturing v Convertible Top Replacement*, 377 US 476, 505 (1964); *General Motors v Devex*, 461 US 648, 654 (1983); *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 68.

1142 *House Report* Nr. 79-1587, S. 2 f.; *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 67 f.; *Rossmann*, JPOS 29 (1947), 148 ff. Mittlerweile liegt die durchschnittliche Verfahrensdauer in Patentverletzungsprozessen (erste Instanz) bei 2,5 Jahren, vgl. *PWC*, Patent Litigation Study 2012, S. 21.

kenrecht aber kein Anlass zur Streichung war, wird über die wahren Beweggründe des US-Gesetzgebers bis heute gerätselt.¹¹⁴³

a) Rechtsnatur

Wie im englischen, niederländischen und schweizerischem Recht handelt es sich bei der Gewinnherausgabe im US-amerikanischen Recht nicht um eine besondere Form der Schadensberechnung. Als Abschöpfungsanspruch ist sie ein eigenständiger, alternativer Rechtsbehelf. Mit ihm sollen die als ungerechtfertigt empfundenen Vorteile des Verletzers abgeschöpft werden.¹¹⁴⁴ Weil damit nicht der eingetretene Schaden kompensiert werden soll, setzt die Gewinnabschöpfung auch nicht voraus, dass dem Rechtsinhaber über die Rechtsverletzung hinaus ein konkreter, wenn auch nicht bezifferbarer Schaden entstanden ist.¹¹⁴⁵ Für den damit erzielten Abschreckungseffekt wird bewusst in Kauf genommen, dass der eingetretene Schaden überkompensiert wird und der Rechtsinhaber mehr erhält, als ihm zusteht.¹¹⁴⁶ Über die Abschöpfung der ungerechtfertigten Vorteile hinaus ist damit aber keine Bestrafung verbunden.¹¹⁴⁷

Bei Markenverletzungen setzen US-amerikanische Gerichte als Einschränkung u.a. voraus, dass der Verletzer vorsätzlich gehandelt hat.¹¹⁴⁸ Des Weiteren haben Gerichte bei Markenverletzungen die Möglichkeit, die Höhe der Gewinnherausgabe nach oben oder unten anzupassen, wenn sie die Summe als inadäquat oder exzessiv ansehen.¹¹⁴⁹ Dadurch wird deutlich, dass die Gewinnherausgabe im Markenrecht immer noch als *equity* Rechtsbehelf angesehen wird, mit dem die Gerichte flexibel einen gerechten Interessenausgleich herstellen können.

Im Urheberrecht wurden die *equity* Wurzeln der Gewinnherausgabe gekappt. Sie wird dort als reines *statutory right* verstanden und damit weit weniger flexi-

1143 Etwa *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 67 f.; *Rossman*, JPOS 29 (1947), 148 ff.

1144 *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. Allerdings wird im Markenrecht teilweise auf die kompensierende Funktion der Gewinnherausgabe abgestellt, vgl. *Mishawaka Rubber & Woolen v S. S. Kresge*, 316 US 203, 206 (1942).

1145 *Widmaier/McGivern*, AIPPI Q 203 USA, S. 8.

1146 *Taylor v Meirick*, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); *Halpern/Seymore/Port*, IP Law⁴, S. 133.

1147 Dies ist im Markenrecht ausdrücklich festgehalten, 15 USC § 1117 (a) S. 6, gilt aber auch im Urheberrecht, *Walker v Forbes*, 28 F.3d 409, 415 (4th Cir. 1994).

1148 Dazu und zu weiteren einschränkenden Voraussetzungen *Seatrax v Sonbeck*, 200 F.3d 358, 369 f. (5th Cir. 2000) mwN; *George Basch v Blue Coral*, 968 F.2d 1532, 1540 (2d Cir. 1992), *cert. denied* 506 US 991 (1992); § 37 Restatement (Third) of Unfair Competition (Juni 2009); *Flinn*, IP Remedies, S. 8-62 ff. mwN. Es ist zwischen den verschiedenen *Circuits* umstritten, ob es wie beim Schadensersatz erforderlich ist, dass es zu tatsächlichen Verwechslungen gekommen sein muss oder ob Verwechslungsgefahr ausreicht, vgl. *Widmaier/McGivern*, AIPPI Q 203 USA, S. 8 mwN.

1149 15 USC § 1117 (a) S. 5: *If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case.* Dieses Moderationsrecht spielt in der Praxis aber bisher kaum eine Rolle, vgl. *Brown*, L&ContProbl 55 (1992), 45, 74; *Schmolke*, GRUR Int 2007, 3, 10.

bel gehandhabt; sie stellt dort eine deutlich schärfere Sanktion dar als im Markenrecht. Der Gewinn kann im Urheberrecht sogar bei schuldlosen Verletzungen herausverlangt werden;¹¹⁵⁰ auch ein Moderationsrecht fehlt im Urheberrecht.

b) Darlegungs- und Beweislast

Das Gesetz sieht Beweislastregelungen vor, die dem Rechtsinhaber die Durchsetzung erheblich erleichtern und so die Gewinnherausgabe zu einem schneidigen Rechtsbehelf ausgestalten. Der Rechtsinhaber muss nur die Höhe des Verletzterumsatzes und die Kausalität der Rechtsverletzung für den Umsatz nachweisen.¹¹⁵¹ Wegen der umfangreichen Offenlegungspflichten in der *discovery* stellt dies für den Kläger aber keine hohe Hürde dar.¹¹⁵²

Der Verletzer muss dagegen die abzugsfähigen Kosten darlegen und beweisen, dass nicht der gesamte Gewinn auf der Immaterialgüterrechtsverletzung beruht. Gerechtfertigt wird dies aus prozessökonomischen Gründen, wonach der Verletzer am besten in der Lage ist, die Auswirkungen der Rechtsverletzung sowie seine Kosten nachzuweisen. Außerdem soll eine *non liquet* Situation nicht zulasten des Verletzten gehen: Wenn es *windfall-profits* gibt, sollen diese den Rechtsinhaber und nicht den Verletzer begünstigen.¹¹⁵³

Dies wird von US-amerikanischen Gerichten teilweise sehr rigide gehandhabt. Besonders schmerzhaft musste dies *Larry Flint* und dessen Erotikblatt *The Hustler* erfahren.¹¹⁵⁴ Ihm wurden Nacktaufnahmen für den Abdruck in seinen diversen Magazinen für 25.000 \$ angeboten; er verwertete die Fotos umfangreich, aber ohne Genehmigung und – zunächst – ohne zu zahlen. Im Verletzungszeitraum machte er mit seinen Magazinen einen Umsatz von 3,9 Mio. \$. Er wollte dem Gericht und der Öffentlichkeit aber keinen Einblick in seine Geschäftsbücher geben, so dass er sie kurzerhand für verschollen erklärte. Da er auch sonst keine erkennbaren Anstrengungen zeigte, die entstandenen Kosten zu rekonstruieren, sah sich das Gericht außer Stande, irgendwelche Kosten von den Einnahmen abzuziehen, und nahm die vollständigen Brutto-Erlöse als Basis für die weiteren Berechnungen.¹¹⁵⁵

1150 Generell ist Verschulden keine Voraussetzung für die zivilrechtliche Haftung nach Urheberrechtsverletzungen, *Goldstein* on Copyright³, S. 14:50.

1151 17 USC § 504 b S. 2: „In establishing the infringer's profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringer's gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work.“ 15 USC 1117 (a) „In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed.“

1152 Zur *discovery* ausführlich: *Schack*, US-ZivProzR⁴, Rn. 109 ff. mwN.

1153 *Mishawaka Rubber & Woolen v S. S. Kresge*, 316 US 203, 206 (1942).

1154 *Blackman v Hustler Magazine*, 800 F.2d 1160 (DC Cir. 1986).

1155 *Blackman v Hustler Magazine*, 800 F.2d 1160, 1163 f. (DC Cir. 1986). Ähnlich *Johnson v Jones*, 149 F.3d 494, 506 f. (6th Cir. 1998); *Cream Records v Joseph Schlitz Brewing II*, 864 F.2d 668, 669 f. (9th Cir. 1989); *WMS Gaming v WPC*, 542 F.3d 601, 609 (7th Cir. 2008).

Nicht ganz so streng sind die Gerichte bei der Aufteilung (*apportionment*) der Erlöse. Wenn sich aus den Umständen ergibt, dass nach wertender Betrachtung nicht der gesamte Gewinn auf die Immaterialgüterrechtsverletzung entfällt, schätzen sie die gerechte Aufteilung des Gewinns.¹¹⁵⁶ Auch wenn sie dabei grundsätzlich großzügig sind, soll die Beweislastverteilung nicht dazu führen, dass der Rechtsinhaber den gesamten Gewinn erhält, nur weil eine genaue Bezifferung schwerfällt.¹¹⁵⁷

Deswegen musste auch der *Hustler* nicht die gesamten Bruttoerlöse herausgeben, sondern „nur“ einen Anteil von 35-60 % je nach Ausgabe. Der hohe Anteil war deswegen gerechtfertigt, weil die Abgebildete in einen öffentlichkeitsträchtigen Skandal mit einem Kongressabgeordneten verwickelt war. Somit kostete der rechtswidrige Abdruck der Fotos *Larry Flint* schlussendlich knapp 2 Mio. \$.¹¹⁵⁸

c) Abzugsfähige Kosten

Der Verletzer darf seine Kosten von den Erlösen abziehen. Wie in England, Australien und den Niederlanden greifen die US-amerikanischen Gerichte bei den abzugsfähigen Kosten auf die branchenübliche Rechnungslegungspraxis zurück.¹¹⁵⁹ Direkt zuordenbare Kosten sind immer abzugsfähig. Feststehende Gemeinkosten können insoweit anteilig abgezogen werden, als sie zur Produktion und zum Vertrieb der verletzenden Teile beigetragen haben.¹¹⁶⁰

Welche Kriterien dafür angelegt werden, hängt davon ab, welcher grundlegenden Auffassung das erkennende Gericht folgt.¹¹⁶¹ Die einen sind Anhänger der Grenzkosten-Betrachtung, weil der Verletzer keine „Sowieso-Kosten“ auf den

1156 *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939), aff'd, 309 US 390, 405 (1940); *Cream Records v Joseph Schlitz Brewing*, 754 F.2d 826, 828 (9th Cir. 1985); *Frank Music v Metro-Goldwyn-Mayer*, 772 F.2d 505, 518 (9th Cir. 1985); *Abend v MCA, Inc.*, 863 F.2d 1465, 1480 (9th Cir. 1988), aff'd, 495 US 207 (1990).

1157 Besonders deutlich *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939); aff'd, 309 US 390, 405 (1940).

1158 *Blackman v Hustler Magazine* 800 F.2d 1160, 1163 f. (DC Cir. 1986). Ähnlich *Johnson v Jones*, 149 F.3d 494, 506 f. (6th Cir. 1998); *Cream Records v Joseph Schlitz Brewing II*, 864 F.2d 668, 669 f. (9th Cir. 1989); *WMS Gaming v WPC*, 542 F.3d 601, 609 (7th Cir. 2008).

1159 *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980); *Nike v Wal Mart*, 138 F.3d 1437, 1447 (Fed. Cir. 1998).

1160 *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1172 ff. (6th Cir. 1980); *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 106 F.2d 45, 54 (2d Cir. 1939), aff'd, 309 US 390, 409 (1940). Teilweise verweigern Gerichte Verletzern, die vorsätzlich gehandelt haben, den Abzug der Gemeinkosten, *Saxon v Blann*, 968 F.2d 676, 681 (8th Cir. 1992) mwN; dagegen *Hamil v GFI*, 193 F.3d 92, 106 f. (2d Cir. 1999), cert. denied, 528 US 1160 (2000). Zu den im Detail umstrittenen und unterschiedlich gehandhabten Einzelheiten ausführlich *Nimmer* on Copyright⁹¹, § 14.03 [C]; *Goldstein* on Copyright³, S. 14:25 f.

1161 Dazu ausführlich *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1172 ff. (6th Cir. 1980), mit sorgfältiger Analyse der ergangenen Rechtsprechung. Zu England *Hollister v Medic* [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 85 f. Zu Australien *Dart Industries v Decor* [1993] HCA 54 Tz. 23 (High Court of Australia). Zu den Niederlanden *Gerechthof 's Gravenhage*, 11.5.2006 – *Cordis/Schneider*, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.).

Rechtsinhaber abwälzen soll. Nach ihr sind nur solche „Fix“-Kosten relevant, die ohne die rechtsverletzende Produktion entfallen wären.¹¹⁶² Andere Gerichte wenden dagegen den Vollkostenansatz an. Die dahinterstehende Überlegung wird in *Schnadig v Gaines* treffend zusammengefasst: „*The basic truth that no article of manufacture can be profitable in a real sense if it cannot bear its proportionate share of the fixed costs is hardly new.*“¹¹⁶³

Eine klare Linie gibt es nicht, weil US-amerikanische Gerichte der Fiktion folgen, dass es sich hierbei um eine tatsächliche, nicht um eine rechtliche Frage handelt.¹¹⁶⁴ Den erkennenden *District Courts* kommt also ein weiter Ermessensspielraum bei dieser Frage zu.

d) Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am Gesamtgewinn

Der Verletzer muss nur den Anteil des Gewinns herausgeben, der auf die Immaterialgüterrechtsverletzung entfällt.¹¹⁶⁵ Diesen abstrakt so einfachen und intuitiv gerechten Satz in der Praxis mit konkreten Zahlen zu belegen, stellt die Gerichte aber vor große Schwierigkeiten.

Im klassischen Fall *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer* hatte das Filmstudio einen Film über den historischen schottischen Strafprozess einer Frau gedreht, die ihren Ehemann ermordet hatte, um eine bessere Partie zu heiraten.¹¹⁶⁶ Das Drehbuch des Films basierte aber nicht allein auf den historischen Fakten, sondern auf zwei urheberrechtlich geschützten Interpretationen. Das Studio konnte von einem Autor die Filmrechte erwerben; die Verhandlungen mit dem Kläger dagegen scheiterten. Dieser verklagte das Studio auf die Herausgabe des gesamten weltweiten Gewinns, den es mit dem Film gemacht hatte. Weil das Studio erhebliche Summen in die Produktion (insbesondere Bühnenbild und Schauspielstars) und das Marketing des Films investiert hatte, urteilte das Gericht, dass lediglich (aber immerhin) 20 % der Nettoerlöse auf die Nutzung des klägerischen Stückes entfielen. Die angehörten Sachverständigen hatten den Anteil zwischen 0 und 12 % geschätzt, der *Court of Appeal* gewährte 20 %, um sicher zu gehen, dass Ungenauigkeiten bei der Schätzung in keinem Fall zu Lasten des Rechtsinhabers gehen.¹¹⁶⁷

1162 Dann sind es aber keine fixe, sondern variable Kosten, dazu unten Kapitel 4 D.V.4.b)bb).

1163 *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980).

1164 *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 309 US 390, 409 (1940); *Schnadig v Gaines*, 620 F.2d 1166, 1174 (6th Cir. 1980).

1165 Das ergibt sich schon aus dem Gesetz: 15 USC 1117 (a); 17 USC § 504 b S. 2. Ferner *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939), *aff'd*, 309 US 390, 405 (1940); *Cream Records v Joseph Schlitz Brewing*, 754 F.2d 826, 828 (9th Cir. 1985); *Frank Music v Metro-Goldwyn-Mayer*, 772 F.2d 505, 518 (9th Cir. 1985); *Abend v MCA, Inc.*, 863 F.2d 1465, 1480 (9th Cir. 1988), *aff'd*, 495 US 207 (1990); *Seatrax v Sonbeck*, 200 F.3d 358, 369 f. (5th Cir. 2000).

1166 *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer*, 106 F.2d 45 (2d Cir. 1939), *aff'd*, 309 US 390 (1940).

1167 AaO S. 50 f., gebilligt vom *Supreme Court*, aaO S. 408.

aa) Sehr geringer Anteil des Immaterialguts am Gewinn

Auch wenn man über die Höhe des Anteils trefflich streiten kann, so hatte das urheberrechtlich geschützte Stück zwar einen kleinen, aber doch signifikanten Anteil am Gesamtprodukt. Problematischer sind jedoch die Fälle, in denen das Immaterialgut nur einen winzig kleinen oder lediglich mittelbaren Anteil am verkauften Produkt hat. Die Schwierigkeiten, einen gerechten Anteil des Kleinstbeitrags am Gesamtgewinn zu ermitteln, ließen sich schon im englischen Fall *Celanese v BP* beobachten.¹¹⁶⁸ Dort hatte nur ein kleiner Teil des komplexen Synthetisierungsprozesses ein fremdes Patent verletzt, so dass es schwierig bis unmöglich war, dessen Anteil am Gewinn gerecht zu bestimmen. Die US-amerikanische Gerichtspraxis illustriert diese Probleme anhand einer Fülle von Fällen, von denen einige exemplarisch vorgestellt werden.

Im Fall *Walker v Forbes* hatte das beklagte Business-Magazin in seiner jährlichen Sonderausgabe über die 400 reichsten Amerikaner einen Textilfabrikanten porträtiert.¹¹⁶⁹ Auf der zweiten der fünfseitigen Darstellung war unter anderem ein kleines Porträtfoto abgedruckt, für welches das Magazin keine Abdruck-erlaubnis eingeholt hatte. Der klagende Fotograf wollte sich mit dem erstinstanzlich zugesprochenen Schadensersatz von knapp 6.000 \$ nicht zufrieden geben. Er verlangte zusätzlich eine Beteiligung am Umsatz der gesamten Ausgabe von insgesamt etwa 6,8 Mio. \$. Der *Court of Appeal* verwehrte dem Fotografen den Zugriff auf die Erlöse aus den Anzeigenverkäufen und den anteiligen Abonnentenverkäufen, die mehr als 97 % der Gesamterlöse ausmachten. Anzeigenkunden hätten die entsprechenden Werbeplätze mehrere Monate vor dem Erscheinen des Heftes unabhängig vom konkreten Inhalt gebucht. Für sie käme es in erster Linie auf die Eigenschaften des Magazins an, insbesondere seine Zielgruppe und seine Reputation.¹¹⁷⁰ Das seien aber Leistungen des *Forbes magazine*, die nicht der Urheberrechtsverletzung zuzuordnen seien. Auch Abonnements würden nur in den seltensten Fällen aufgrund eines einzelnen Artikels gebucht. Lediglich bei den Einzelkäufen sei ein gewisser Einfluss des Artikels nicht auszuschließen gewesen, obwohl er nicht auf dem Titelbild angekündigt worden war. Des Weiteren sei zu berücksichtigen, dass das Foto nur einen geringen Anteil am gesamten Artikel gehabt habe.

Indem es den überwiegenden Eigenanteil des Verletzers für den Gesamterlös betonte, griff das Gericht einen Gedanken auf, der im Fall *Rogers v Koons* bereits eine wichtige Rolle gespielt hatte.¹¹⁷¹ Der gekonnte Selbstdarsteller *Jeff Koons* hatte seine Skulptur *String of Puppies* sehr eng an ein Foto von *Art Ro-*

1168 Dazu oben D.II.4.c)bb)(2).

1169 *Walker v Forbes*, 28 F.3d 409 (4th Cir. 1994).

1170 *Walker v Forbes*, 28 F.3d 409, 413 (4th Cir. 1994).

1171 *Rogers v Koons*, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992).

gers angelehnt und damit dessen Urheberrecht verletzt. Bei der Gewinnherausgabe berücksichtigten die Gerichte, dass ein Großteil der Verkaufserlöse nicht auf die urheberrechtliche Komposition, sondern auf *Koons* Bekanntheit und die damit zusammenhängende Fähigkeit zurückzuführen sei, derart hohe Preise für seine Werke zu verlangen. Diese gebührten ihm und nicht dem Urheber des angelehnten Werks.¹¹⁷²

bb) Mittelbare Gewinne

Ähnliche Probleme treten bei Urheberrechtsverletzungen auf, die wie Werbung nur mittelbar zum Gewinn beigetragen haben. Dennoch ist in der US-amerikanischen Rechtsprechung anerkannt, dass grundsätzlich auch solch mittelbare Profite aus Immaterialgüterrechtsverletzungen zu berücksichtigen sind.

Im Fall *Frank Music v MGM* hatte das Casino unerlaubterweise einen sechsminütigen Ausschnitt aus einem Musical bei 1.700 Vorführungen seiner *Hollywood-Revue* verwendet. Für die Gewinnherausgabe wurden zunächst die Eintrittspreise berücksichtigt. Weil die Show aber auch dazu diente, Gäste ins Casino zu locken, sprach der *Court of Appeal* dem Urheber zusätzlich einen Anteil von 700.000 \$ von den Einnahmen des Casinos zu.¹¹⁷³

Diese Rechtsprechung wurde auch auf Verkaufserlöse für Produkte angewendet, deren Marketingkampagnen Urheberrechte verletzten. Im Fall *Cream Records v Schlitz* verwendeten die Beklagten rechtswidrig einen Songausschnitt, bei *Andreas v Volkswagen* eine urheberrechtlich geschützte Gedichtzeile in ihrer Fernsehwerbung.¹¹⁷⁴ Im ersten Fall wurden dem Urheber 0,1 % der Gewinne zugesprochen, die der Beklagte mit dem beworbenen Malzlikör gemacht hatte.¹¹⁷⁵ Im zweiten Fall sprach die Jury dem Urheber sogar schwer vorstellbare 10 % der Gewinne zu, die Volkswagen mit dem Verkauf von Audi TT-Coupés im Zeitraum der streitigen Werbekampagne erzielt hatte.¹¹⁷⁶

In anderen Fällen wurde die kausale Verknüpfung zwischen Urheberrechtsverletzung und Gewinnen dagegen als zu spekulativ angesehen. Deswegen musste das *Seattle Symphony Orchestra* den Bildhauer *Jack Mackie* nicht am Gewinn beteiligen, obwohl es dessen Straßenkunstwerk *The Dance Steps* in einer 24-seitigen Imagebroschüre abgebildet hatte.¹¹⁷⁷ Ebenso wenig wurde der Urheber, dessen wissenschaftlicher Text rechtswidrig in eine Patentschrift aufgenommen wur-

1172 Rogers v Koons, 960 F.2d 301, 313 (2d Cir. 1992).

1173 Frank Music v Metro-Goldwyn-Mayer, 772 F.2d 505, 514 ff. (9th Cir. 1985); 886 F.2d 1545, 1550 (1989).

1174 Cream Records v Joseph Schlitz Brewing, 754 F.2d 826 (9th Cir. 1985); Andreas v Volkswagen, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003).

1175 Cream Records v Joseph Schlitz Brewing, 754 F.2d 826, 828 (9th Cir. 1985).

1176 Andreas v Volkswagen, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003).

1177 Mackie v Rieser, 296 F.3d 909, 916 (9th Cir. 2002).

de, an den Gewinnen beteiligt, die mithilfe des patentierten Gegenstands erlöst wurden.¹¹⁷⁸ Und ein Anwalt, der für sein juristisches Buch über die Bewertung von Enteignungen (!) etwas mehr als ein Drittel von dem existierenden Standardwerk übernommen hatte, musste zwar Teile der Bucherlöse herausgeben, nicht aber einen Teil seiner Anwaltsumsätze.¹¹⁷⁹ Diese Rechtsprechungslinie bildlich zusammengefasst hat *Posner* in *Taylor v Meirick*:

„If General Motors were to steal your copyright and put it in a sales brochure, you could not just put a copy of General Motors' corporate income tax return in the record and rest your case for an award of infringer's profits.“¹¹⁸⁰

Wo allerdings die Trennlinie zwischen zu spekulativ und gerade noch ausreichend verläuft, vermochte kein Gericht auf den Punkt zu bringen. Dies wird von Fall zu Fall als Tatsachenfrage entschieden.

1178 *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).

1179 *Orgel v Clark*, 128 USPQ 531 (SDNY 1960), modified on other grounds and aff'd 301 F.2d 119, 122 (2d Cir. 1962).

1180 *Taylor v Meirick*, 712 F.2d 1112, 1122 (7th Cir. 1983).