Neue Schriften zum Zivilrecht Band 5

Benjamin Raue

Die dreifache Schadensberechnung

Eine Untersuchung zum deutschen und europäischen Immaterialgüter-, Lauterkeits- und Bürgerlichen Recht

Nomos

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Band 5

Neue Schriften zum Zivilrecht

Nomos

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Berger
Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb
Prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit
Prof. Dr. Dr. h.c. Burkhard Hess
Prof. Dr. Abbo Junker
Prof. Dr. Dirk Looschelders
Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Benjamin Raue

Die dreifache Schadensberechnung

Eine Untersuchung zum deutschen und europäischen Immaterialgüter-, Lauterkeits- und Bürgerlichen Recht

Nomos Verlagsgesellschaft

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Prof. Dr. Benjamin Raue ist Inhaber der Professur für Zivilrecht, insbesondere Recht der Informationsgesellschaft und des Geistigen Eigentums an der Universität Trier. Nach seinem Studium an der Bucerius Law School in Hamburg und der Université Bordeaux IV Montesquieu promovierte er an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zur Nachahmungsfreiheit. Das Referendariat absolvierte er in Hamburg und Berlin und arbeitete anschließend als Anwalt in einer Hamburger Boutique für gewerblichen Rechtsschutz und Medienrecht. Danach war er als Assistent am Institut für Europäisches und Internationales Privat- und Verfahrensrecht und am Institut für Wirtschafts- und Steuerrecht der Universität Kiel, wo er sich im November 2015 habilitierte. Im Anschluss vertrat er den Lehrstuhl für Bürgerliches, Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht in Verbindung mit Rechtsfragen in der Informationsgesellschaft am Karlsruher Institut für Technologie.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über *http://dnb.d-nb.de* abrufbar.

Gedruckt mit Unterstützung des Förderungsfonds Wissenschaft der VG WORT.

© 2017 Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden

Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Schrift: Sabon 9,3 auf 11,6 pt. Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Werkdruckpapier gedruckt und fadengeheftet.

ISBN 978-3-8487-3251-7 (Print)
ISBN 978-3-8452-7599-4 (ePDF)

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Für Stefanie

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Vorwort

Eine Rechtsordnung muss zwischen dem Schutz von Rechten und ausreichenden Freiheitsräumen vermitteln. Schadensersatznormen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Ohne effektiven Schadensausgleich leidet die Rechtsdurchsetzung. Als Folge nimmt die Anreiz-, Belohnungs- und Ordnungsfunktion von Rechten ab. Auf der anderen Seite verhindern übermäßige Schadensersatzbeträge sozial erwünschte Handlungen, insbesondere wenn die Grenze zwischen dem gerade noch Erlaubten und dem schon Verbotenen nicht klar gezogen werden kann. Phantomrechte sind die Folge. Diese schwierige Interessenlage macht die Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht so interessant und zum regelmäßigen Gegenstand wissenschaftlicher Abhandlungen.

Mich haben zwei Dinge gereizt, die dreifache Schadensberechnung zum Gegenstand meiner Habilitationsschrift zu machen, die ich im Sommersemester 2015 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel eingereicht habe:

Zum einen hat sich der immaterialgüterrechtliche Diskurs aufgrund seiner Sonderdogmatik weitgehend vom allgemeinen Schadensrecht abgekoppelt. Hier wollte ich eine Brücke zwischen den Welten schlagen und den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatz wieder in die allgemeine Schadensdogmatik rückintegrieren. Umgekehrt kann aber auch die allgemeine Dogmatik von den Erkenntnissen aus dem Immaterialgüterrecht profitieren.

Zum anderen befinden wir uns auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Schadensbegriff. Das Immaterialgüterrecht nimmt hier eine Vorreiterrolle ein, seitdem Art. 13 Durchsetzungs-RL dessen Schadensersatzberechnung harmonisiert hat. Andere europäische Rechtsordnungen halten überraschende Erkenntnisse bereit. Sie gehen in einigen entscheidenden Punkten einen anderen Weg als wir in Deutschland. Daher halten sie Anschauungsmaterial und Lösungen bereit, die für das deutsche Recht befruchtend seien können und – angesichts der europäischen Vorgaben – möglicherweise größere Bindungswirkung entfalten werden, als dies momentan angenommen wird.

Das Vorwort möchte ich abschließend für einige Danksagungen nutzen. Eine Habilitationsschrift entsteht zu großen Teilen bei der stillen Auseinandersetzung mit gedrucktem Papier und – neuerdings – mit digitalen Quellen. Ohne Gespräche, kritische Diskussionen und sonstige Unterstützung wird eine Arbeit aber nie so gut, wie sie sein könnte. Deswegen danke ich allen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben.

Hervorheben möchte ich nur wenige. An erster Stelle ist mein Habilitationsvater Prof. Dr. *Haimo Schack* zu nennen. Ich kenne wenige, die so hingebungsvoll für die Wissenschaft leben wie er. Seine Begeisterung ist ansteckend. Er hat mich

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

nach Kräften gefördert und gefordert, stand mit Rat zur Seite, wenn ich ihn brauchte, und hat mir gleichzeitig große Freiheiten für die eigene Entfaltung gegeben. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich!

Ebenfalls sehr gefördert haben mich Professor Dr. *Joachim Jickeli*, an dessen Lehrstuhl ich Assistent war, der mich stets unterstützt und meinen Blick für wirtschaftliche Zusammenhänge geschärft hat, und Professor Dr. *Hartmut Oetker*, der stets als Ansprechpartner zur Verfügung stand und äußerst zügig das Zweitgutachten angefertigt hat.

Hamburg/Trier, August 2016 *Benjamin Raue*

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis 31

Kapitel 1: Einleitung 37

A. Gang der Untersuchung 37
B. Aktueller Forschungsstand 44
C. Historischer Kontext: vom Statute of Anne zur Durchsetzungs-Richtlinie 46

Kapitel 2: Vorgaben internationaler Übereinkommen 51

A. TRIPs 51
B. Sonstige multi- und bilaterale Staatsverträge 54
C. Zusammenfassung 56

Kapitel 3: Sanktionen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen in der EU 57

A. Allgemeine Grundsätze des europäischen Schadensrechts 57
B. Verordnungen über unionsweite Immaterialgüterrechte 79
C. Vorgaben der Durchsetzungs-RL (2004/48/EG) 85
D. Schadensrecht ausgewählter EU-Mitgliedstaaten 130
E. Exkurs: Schadensrecht der Schweiz und der USA 201

Kapitel 4: Die dreifache Schadensberechnung im deutschen Recht .. 225

A. Grundlagen 226
B. Lizenzanalogie 252
C. Konkrete Schadensberechnung 340
D. Herausgabe des Verletzergewinns 398

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

E. Verhältnis der einzelnen Schadensberechnungsmethoden zueinander .. 545
F. Mehrpolige Rechtsverhältnisse 550
G. Zusätzliche Prävention bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Rechtsverletzungen 557

Kapitel 5: Lizenzanalogie und Gewinnabschöpfung im allgemeinen Bürgerlichen Recht, Persönlichkeitsrecht und Lauterkeitsrecht 565

A. Die Lizenzanalogie als Mindestschaden 566
B. Die Gewinnabschöpfung als deliktisches Präventionsinstrument 602

Kapitel 6: Zusammenfassung 609

A. Vorgaben internationaler Übereinkommen 609
B. Vorgaben der Europäischen Union 609
C. Die zweifache Schadensberechnung des deutschen Rechts, ergänzt um eine präventive Gewinnabschöpfung 613
D. Übertragung der Grundsätze auf andere Rechtsbereiche 621

Literaturverzeichnis 623

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 31

Kapitel 1: Einleitung 37

A. Gang der Untersuchung 37
I. Einbettung in den internationalen und europäischen Kontext 38
II. Einordnung in den Kontext des deutschen Rechts 40
III. Rückkopplung der Ergebnisse mit dem allgemeinen Haftungsrecht 43

B. Aktueller Forschungsstand 44

C. Historischer Kontext: vom Statute of Anne zur Durchsetzungs-Richtlinie 46
I. Rechtslage vor der Ariston-Entscheidung des Reichsgerichts 46
II. Weitere Entwicklung 48
III. Die Gesetzeslage seit 1945 48

Kapitel 2: Vorgaben internationaler Übereinkommen 51

A. TRIPs 51
I. Allgemeine Vorgaben 52
II. Schadensersatz (Art. 45 TRIPs) 53

B. Sonstige multi- und bilaterale Staatsverträge 54

C. Zusammenfassung 56

Kapitel 3: Sanktionen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen in der EU 57

A. Allgemeine Grundsätze des europäischen Schadensrechts 57

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

I. Rechtsprechung der Unionsgerichte zur außervertraglichen Haftung der EU (Art. 340 II AEUV) 58
1. Grundsatz des Schadensersatzes in Geld 59
2. Vermögensschäden 60
a) Entgangener Gewinn 61
b) Nachweisanforderungen an die Schadensfeststellung 62
3. Immaterielle Schäden 63
4. Zinsen 65
II. Unionsrechtsakte mit schadensrechtlichen Auswirkungen 65
1. Produkthaftungs-RL (1999/34/EG) 66
2. Schadensersatz-RL (2014/104/EU) 67
3. Pauschalreise-RL (90/314/EWG) 69
4. Gleichstellungs-RL (2006/54/EG, vormals 76/207/EWG) 71
a) Verpflichtung zu wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktionen 71
b) Interpretation der abschreckenden und angemessenen Entschädigung durch den EuGH 72
5. Rom II-VO (Nr. 864/2007) 76
6. Entwurf einer Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen (2013) 76
7. Weitere Unionsrechtsakte 76
a) VO über die Haftung von Luftfahrtunternehmen 77
b) Fluggastrechte-VO 77
c) RL über den elektronischen Geschäftsverkehr 77
d) Umwelthaftungs-RL 78
e) Datenschutz-GrundVO 78
III. Zusammenfassung 78

B. Verordnungen über unionsweite Immaterialgüterrechte 79
I. Unionsmarken-VO (Nr. 207/2009) 79
II. VO zum Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen (Nr. 510/2006) 80
III. Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO (Nr. 6/2002) 80
IV. Gemeinschaftssortenschutz-VO (Nr. 2100/94) 80
V. Einheitliches Patent 81
1. Rechtlicher Rahmen 81
2. Schadensersatz 82
3. Unverschuldete Rechtsverletzungen 84

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

C. Vorgaben der Durchsetzungs-RL (2004/48/EG) 85
I. Entstehungsgeschichte 88
1. Grünbuch zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmarkt (1998) 88
2. Richtlinienentwurf (2003) 90
3. Endgültige Fassung der Richtlinie (2004) 92
4. Evaluationsphase (seit 2009) 93
II. Dogmatische Grundkonstruktion 93
1. Primärrechtliche Ermächtigungsgrundlage 94
2. Schadensersatz, keine Gewinnabschöpfung 94
a) Wortlaut, Systematik und Rechtsvergleichung 95
b) Historische Auslegung 97
3. Verpflichtung zu „wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Rechtsbehelfen“ 98
a) Einbettung in den Kontext des Unionsrechts 99
b) Präzisierung der Vorgaben für Schadensersatzansprüche durch den EuGH 100
4. Vermeidung von Schranken für den rechtmäßigen Handel 101
5. Harmonisierungsgrad 102
6. Verschuldensmaßstab 102
7. Beweislastfragen 103
III. Die zweifache Schadensberechnung des Art. 13 DuRL 103
1. Konkrete Berechnung des tatsächlich erlittenen Schadens (Art. 13 I 2 lit. a DuRL) 104
a) Gewinneinbußen der geschädigten Partei 104
aa) Berücksichtigungsfähige Positionen 104
(1) Entgangene Gewinne und erzwungene Preissenkungen 105
(2) Sprungbrett-Effekt 105
(3) Verlust einer Chance 106
bb) Darlegungs- und Beweislast 106
b) Zu Unrecht erzielte Gewinne des Verletzers 107
aa) Rechtsnatur, Wortlaut und Systematik 108
bb) Rechtsvergleichung 111
c) Sonstige negative wirtschaftliche Auswirkungen 113
aa) Schädigende Nutzung 113
bb) Kosten der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher 114
d) Immaterielle Schäden 115

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

e) Zinsen 116
f) Ersatz der Rechtsverfolgungskosten 117
2. Schadenspauschalierung (Art. 13 I 2 lit. b DuRL) 117
a) Dogmatische Einordnung 117
b) Verhältnis zur konkreten Schadensberechnung 119
aa) Gleichberechtigte Alternative oder subsidiäre Anwendung? 119
bb) Wahlrecht des Rechtsinhabers oder des Gerichts 120
cc) Komplementarität von entgangenem Gewinn und Lizenzgebühr 121
c) Verhältnis von Schadensersatz- und Beseitigungsansprüchen 123
d) Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen 124
e) Erhöhungen 124
aa) Bei schädigender Nutzung 125
bb) Sonstige Umstände 126
cc) Immaterielle Schäden 126
dd) Zinsen 126
ee) Berücksichtigung des Überwachungsaufwands 127
ff) Differenzierung nach Vorsatzgrad 127
gg) Pauschaler Verletzerzuschlag? 128
IV. Gewinnabschöpfung 129
1. Keine generelle Verpflichtung zur Gewinnabschöpfung 129
2. Fakultative Gewinnabschöpfung bei schuldlos begangenen Rechtsverletzungen (Art. 13 II DuRL) 129
3. Keine Sperrwirkung für nationale Gewinnabschöpfungsansprüche bei verschuldeten Rechtsverletzungen 130

D. Schadensrecht ausgewählter EU-Mitgliedstaaten 130
I. Frankreich 130
1. Verschuldensunabhängige Haftung der action en contrefaçon 130
2. Die Grundsätze der Schadensberechnung 131
a) Grundsatz des vollständigen, aber rein kompensatorischen Schadensersatzes (réparation intégrale) 132
aa) Vollständiger Ausgleich des erlittenen Schadens 133
bb) Rein kompensatorische Funktion des Schadensersatzes 134
(1) Grundsatz 134

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(2) Kritik an den fautes lucratives 134
(3) Abweichende Praxis der Gerichte 135
b) Grundsatz der Kompensation in Geld, ergänzt durch Naturalrestitution 136
c) Großer Bewertungsspielraum der französischen Gerichte 137
d) Beweislast 138
3. Die zweifache Schadensberechnung im französischen Immaterialgüterrecht 138
a) Konkrete Schadensberechnung der negativen Auswirkungen (conséquences économiques négatives) 139
aa) Entgangener Gewinn des Rechtsinhabers 139
(1) Anteil am Umsatz des Verletzers (taux de report) 140
(2) Ungerechtfertigter Ausbau von Marktanteilen durch den Verletzer 143
(3) Ersatz einer bloßen Gewinnchance 143
(4) Grundlage der Gewinnberechnung: die masse contrefaisante 144
(a) Erweiterung durch den tout matériel 145
(b) Abzug der variablen Kosten 146
(5) Komplementärer Anspruch auf Zahlung einer Lizenzgebühr 147
bb) Berücksichtigung der Verletzervorteile (bénéfices realisés par le contrefacteur) 148
(1) Verletzergewinn 148
(2) Verlust der Investitionskosten (pertes d'investissements) 150
cc) Weitere Beeinträchtigungen 152
(1) Eingriff in das absolute Recht als Schaden (atteinte au monopole/droit exclusif) 152
(2) Entwertung des Immaterialguts durch Nutzung (banalisation) 154
(3) Senkung des Preisniveaus durch rechtsverletzenden Vertrieb (érosion des prix des produits originaux) 156
(4) Erhöhung des Schadens bei unlauterem Wettbewerb (concurrence déloyale) 157
(5) Berücksichtigung der Geldentwertung 157
dd) Immaterielle Nachteile 157
b) Pauschalierte Berechnung nach einer Lizenzgebühr (somme forfaitaire) 158
aa) Dogmatische Einordnung 159

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

bb) Berechnung der Lizenzgebühr 160
cc) Erhöhung der Lizenzgebühr zur Abschreckung 161
II. England 163
1. Grundsätze des Schadensrechts 163
a) Kompensation, nicht Strafe 164
b) Entfallen der Schadensersatzpflicht bei gutgläubigen Schädigern 164
c) Kausaler, vorhersehbarer und zurechenbarer Schaden 165
d) Beweislast und Beweismaß 165
e) Verlust einer Chance als Schaden 166
f) Einschätzungsspielraum der Tatsacheninstanzen 167
g) Auswirkungen der Durchsetzungs-RL 167
2. Konkrete Schadensberechnung (compensatory damages) 168
a) Entgangener Gewinn 168
aa) Erstreckung auf gemeinfreies Zubehör und Serviceverträge 169
bb) Sprungbretteffekt 169
cc) Abzuziehende Kosten 170
dd) Darlegungslast 171
b) Lizenzgebühr (notional royalty/calculation on a user basis) 173
aa) Dogmatische Einordnung 173
bb) Verhältnis zur Schadensposition des entgangenen Gewinns 174
cc) Höhe der Lizenzgebühr 175
c) Schädigende Nutzung des Immaterialguts (damage to goodwill and reputation) 177
d) Erhöhter Schadensersatz (additional/aggravated damages) 178
e) Zinsen 179
3. Strafschadensersatz (exemplary damages) 179
4. Gewinnherausgabe (account of profits) 180
a) Dogmatische Einordnung 180
aa) Historisch gewachsene Besonderheit 181
bb) Rückgriff auf trust 182
cc) Deutung als Bereicherungsabschöpfung 182
b) Verhältnis zur konkreten Schadensberechnung 182
c) Umfang der Gewinnherausgabe 184
aa) Abzugsfähige Kosten 184
bb) Anteilige Gewinnherausgabe 186
(1) Differenzmethode (incremental approach) 186

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(2) Anteilige Gewinnherausgabe (apportionment approach) 187
5. Verhältnis von Immaterialgüterrechtsinhaber und Lizenznehmern 187
III. Italien 188
1. Schadensersatz, insbesondere entgangener Gewinn 189
a) Berechnung anhand einer angemessenen Lizenzgebühr ... 191
b) Berechnung anhand des Verletzervorteils 192
c) Globalsumme nach Schätzung des Gerichts 192
2. Herausgabe des Verletzergewinns 193
IV. Niederlande 194
1. Schadensersatz 194
2. Gewinnabschöpfung 196
V. Österreich 197
VI. Rechtsvereinheitlichungsprojekte 198
1. Draft Common Frame of Reference (DCFR) – Principles of European Law der Study Group on a European Civil Code .. 198
a) Grundsatz: Wiederherstellung des status quo ante, Art. VI-6:101 (1) 199
b) Alternativ: Gewinnherausgabe, Art. VI-6:101 (4) 199
c) Kompensation für den Eingriff in das Recht als solches, Art. VI-6:204 200
2. PETL – Principles of European Tort Law der European Group on Tort Law (Tilburg Group) 200

E. Exkurs: Schadensrecht der Schweiz und der USA 201
I. Schweiz 201
1. Schadensersatz 201
a) Lizenzanalogie als Beweiserleichterung 203
b) Verletzergewinn als Beweiserleichterung 204
2. Gewinnherausgabe 205
a) Geschäftsführung ohne Auftrag 205
b) Bereicherungsrecht 206
II. USA 206
1. Schadensersatz 207
a) Kompensatorischer Schadensersatz (actual and general damages) 207
aa) Entgangener Gewinn (lost profits) 209
bb) Lizenzgebühr (reasonable royalty) 210
cc) Schädigende Nutzung 212
dd) Anwaltskosten 212

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

b) Erhöhter Schadensersatz bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen 213
c) Statutory Damages 214
aa) Rechtsnatur 214
bb) Höhe 215
(1) Tatsächlicher Schaden und Verletzervorteile 215
(2) Berücksichtigung präventiver Aspekte 216
(3) Erhöhung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen 216
(4) Verringerung bei gutgläubigen Verletzern 217
2. Gewinnherausgabe (profits) 217
a) Rechtsnatur 218
b) Darlegungs- und Beweislast 219
c) Abzugsfähige Kosten 220
d) Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am Gesamtgewinn 221
aa) Sehr geringer Anteil des Immaterialguts am Gewinn 222
bb) Mittelbare Gewinne 223

Kapitel 4: Die dreifache Schadensberechnung im deutschen Recht .. 225

A. Grundlagen 226
I. Vorgaben der Grundrechte 226
1. Grundrechtsquellen 227
2. Schutzpflichten und Freiheitsrechte 228
3. Grundrechtswidrigkeit präventiver Zwecke im Zivilrecht? ... 229
4. Geltung der grundrechtlichen Schranken des Strafrechts bei überkompensatorischen zivilrechtlichen Sanktionen? 231
a) Spezielles Bestimmtheitsgebot 232
aa) Vorgaben des Grundgesetzes (Art. 103 II GG) 232
bb) Vorgaben der GRCh und der EMRK (Art. 49 GRCh, Art. 7 I EMRK) 233
b) Doppelbestrafungsverbot 233
II. Grundsätze des deutschen Schadensrechts 234
1. Schadensbegriff, Differenzhypothese 234
2. Kompensationsprinzip und Bereicherungsverbot 236
3. Präventive Zwecke 236
a) Begrifflichkeiten: Sanktion, Prävention, Repression 237
b) Alternativen zur zivilrechtlichen Sanktionierung von Immaterialgüterrechtsverletzungen 238
aa) Strafrecht 239

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

bb) Verwaltungsrecht 243
cc) Ergebnis 243
c) Präventive Zwecke im Zivilrecht 244
d) Präventive Zwecke im Haftungsrecht 247
e) Ergebnis 249
4. Die Haftungsbegründung, insbesondere der strenge Verschuldensmaßstab im Immaterialgüterrecht 250

B. Lizenzanalogie 252
I. Einbettung in den Kontext: Ausgleich unerlaubter Nutzung im EBV und Bereicherungsrecht 253
1. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis 253
a) Grundwertungen 254
aa) Gutgläubige Besitzer 254
bb) Bösgläubige oder verklagte Besitzer 255
b) Rechtsfolgen 255
aa) Nutzungsersatz 255
bb) Verwendungsersatz 257
2. Bereicherungsrecht 257
a) Grundwertungen 258
b) Das erlangte „Etwas“ 258
c) Umfang der Rückgewährpflicht 260
aa) Wertersatz 260
bb) Entreicherungseinwand 263
(1) Ex ante unwirtschaftliche Entscheidungen 265
(2) Wirtschaftliche Verwendung des Immaterialguts 266
(a) Rechtmäßiges Alternativverhalten 267
(b) Bereicherung bei bloßer Herstellung rechtsverletzender Produkte 269
d) Verletzerkette 269
e) Vereinbarkeit mit der Durchsetzungs-RL 270
II. Dogmatische Einordnung 270
1. Entgangener Gewinn (mittelbare Schadensfolge) 271
2. Billigkeitserwägungen 274
3. Rechtsgutschaden 277
4. Kein Benutzungsrecht durch Schadenslizenz 284
5. Ergebnis 284
III. Berechnung der Lizenzgebühr 286
1. Grundsätze 286
a) Keine Simulation eines fiktiven Lizenzvertrags 286
b) Beurteilungszeitpunkt 288

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

aa) Zu berücksichtigende Kenntnisse 288
bb) Für die Berechnung maßgeblicher Zeitpunkt 290
c) Bezugsgröße 291
aa) Bei Teilverletzung 291
bb) Umsatzbezogene oder feste Stücklizenzen 292
cc) Verkaufspreise des Verletzers oder des Rechtsinhabers 293
d) Umfang, Dauer und Intensität der Nutzung 294
aa) Vorbereitungshandlungen 295
bb) Kurze oder weniger intensive Nutzungshandlungen .. 298
(1) Wirtschaftlicher Wert der Nutzung 298
(2) Faktische Nutzungsmöglichkeit 300
(3) Vorzeitige Beendigung der Nutzung 301
(4) Vergleichbare Nutzungsintensität 303
e) Nutzung des Immaterialguts für verbotene Zwecke 304
2. Vertragspraxis des Rechtsinhabers 305
a) Repräsentative Marktpraxis 305
b) Frei ausgehandelte Lizenzverträge 307
3. Branchenübliche Vergütungssätze und einseitige Verbandsempfehlungen 308
4. Weitere Schätzungsgrundlagen 310
a) Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts 310
b) Umfang der Nutzung 312
c) Ausmaß der Übernahme 312
5. Aufschläge auf die übliche Lizenzgebühr 312
a) Pauschaler Verletzerzuschlag 313
b) GEMA-Zuschlag und §§ 54e II, 54f III UrhG 316
c) Mindestvergütung 317
aa) Einstandszahlungen 318
bb) Stücklizenzen 319
cc) Keine Korrektur verkehrsüblicher Lizenzgebühren durch Angemessenheitsprüfung 319
d) Schädigende Nutzung 322
e) Ausgleich von Verletzervorteilen 325
aa) Unsicherheitsaufschlag 325
bb) Verletzung durch direkte Konkurrenten 326
cc) Unterlassene oder falsche Namensnennung des Urhebers 329
(1) Rechtsnatur der Sanktion 329
(2) Höhe des Aufschlags 331
dd) Verlust von Investitionskosten 332

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

6. Normative Korrekturen 333
a) § 32 UrhG 335
b) Kartellrechtliche Grenzen, insbesondere bei standardessentiellen Patenten 336
7. Zinsen 336
a) Vorgaben der Durchsetzungs-RL 336
b) Beginn des Zinslaufs mit Verletzungshandlung 337
aa) Vertragsanalogie 337
bb) Kritik 338
cc) Zusammenfassung 340
c) Verzugs- und Prozesszinsen 340

C. Konkrete Schadensberechnung 340
I. Beseitigung der unmittelbaren Verletzungsfolgen durch Rückruf, Vernichtung und Urteilsveröffentlichung 341
1. Rückruf und Vernichtung 341
a) Rückruf und Vernichtung als schadensrechtliche Naturalrestitution 342
b) Verhältnis zu anderen Schadensberechnungsmethoden 342
2. Urteilsveröffentlichung 344
a) Schutzzweck 344
b) Dogmatische Einordnung und Verhältnis zu übrigen Beseitigungs- und Schadensersatzansprüchen 346
c) Anspruchsumfang 346
d) Beschränkung durch berechtigtes Interesse des Klägers ... 348
e) Veröffentlichungsfähige Gerichtsentscheidungen 349
II. Ersatz für die schädigende Nutzung 349
1. Verschiedene Stufen der schädigenden Immaterialgüternutzung 351
a) Marktverwirrung 351
aa) Markenrechtsverletzungen 351
bb) Patent-, Urheber- und Designrechtsverletzungen 352
b) Verwässerung, Vulgarisierung und Rufschädigung 353
2. Rechtsfolgen 356
a) Naturalrestitution (§ 249 BGB) 356
aa) Kosten von Gegenmaßnahmen des Rechtsinhabers (§ 249 II BGB analog) 356
bb) Maßnahmen der Schadensbegrenzung durch den Schädiger (§ 249 I BGB) 359
cc) Kosten fiktiver Gegenmaßnahmen (§ 249 II 1 BGB analog) 360

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

b) Entgangener Gewinn (§ 252 BGB) 361
c) Ausgleich verbleibender Schäden in Geld (§ 251 I BGB) .. 361
3. Verhältnis zu den übrigen Schadensberechnungsmethoden ... 363
III. Entgangener Gewinn, § 252 S. 1 BGB 364
1. Entgangener Gewinn als Ausgleich mittelbarer Schadensfolgen 365
2. Umfang des entgangenen Gewinns 365
a) Lizenzgebühren 365
b) Erlöse und Deckungsbeiträge 366
aa) Sprungbretteffekt der Immaterialgüterrechtsverletzung 367
(1) Marktzutritt 367
(2) Ersatzteil- und Servicegeschäft 368
bb) Aufwendungen und Deckungsbeiträge 369
3. Darlegungs- und Beweislast 370
a) Allgemeine Anforderungen 370
b) Beweisschwierigkeiten 371
c) Substantiierungsmöglichkeiten des entgangenen Gewinns bei Immaterialgüterrechtsverletzungen 374
aa) Entzug der Nachfrage 374
(1) Konkrete Berechnung 375
(2) Abstrakte Berechnung 375
(a) Umsatzzahlen des Rechtsinhabers 376
(b) Gewinnprognosen 377
(c) Verletzergewinn als Ausgangspunkt für ökonomische Einzelfallbetrachtung 377
bb) Ausreichende eigene Kapazitäten 380
cc) Offenlegung der Kostenstruktur 381
(1) Anforderungen der Rechtsprechung 381
(2) Alternative Regelungsmodelle 382
d) Bloße Erwerbschance als Schaden 384
4. Der Verletzergewinn als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers 385
a) Schadenspauschalierungen im deutschen Schadensrecht .. 386
aa) „Abstrakte Schadensberechnung“ beim Handelskauf 387
bb) Abstrakte Schadensberechnung beim kaufmännischen Fixgeschäft (§ 376 HGB) 388
cc) §§ 288, 291 BGB 388
dd) Ergebnis 390
b) Gewinnherausgabe als abstrakte Schadenspauschalierung 390

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

aa) Verletzergewinn als Indikator für typischerweise entgangenen Gewinn? 390
bb) Verletzergewinn als notwendiger Ersatzmaßstab 392
cc) Überkompensatorische Präventions- und Sanktionswirkung 393
dd) Ergebnis 394
IV. Zinsen 395
V. Rechtsverfolgungskosten 395
1. Übliche Rechtsverfolgungskosten 395
2. Besondere Marktbeobachtungskosten 396

D. Herausgabe des Verletzergewinns 398
I. Andere Gewinnabschöpfungsmechanismen des deutschen Rechts 400
1. Individuelle Gewinnabschöpfung 401
a) Geschäftsanmaßung (§ 687 II BGB) 401
aa) Dogmatische Einordnung 401
bb) Normzweck 402
cc) Rechtsfolge 403
b) Gewinnabschöpfung bei Verstoß gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote (§§ 61 I 2, 113 I 2 HGB / § 88 II 2 AktG / Geschäftschancenlehre) .. 405
aa) Schutzzweck 406
bb) Dogmatische Einordnung 406
cc) Rechtsfolgen 407
c) § 285 BGB 409
aa) Normzweck 409
bb) Dogmatische Einordnung 410
cc) Rechtsfolgen 410
(1) Herausgabe des commodum ex negotiatione 410
(2) Beschränkung auf wirtschaftlich identische Gegenstände 411
dd) Zusammenfassung 413
d) Eigentümer-Besitzer-Verhältnis 413
e) Bereicherungsrecht 415
aa) Normzweck und dogmatische Einordnung 415
bb) Erlangtes „Etwas“ und Wertersatz 415
cc) Kritik an der Beschränkung auf Herausgabe des Nutzungswerts 416
(1) Vorgaben der Durchsetzungs-RL 418
(2) Abweichende Vorstellung vom Zuweisungsgehalt subjektiver Rechte 418

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(3) Systematische Einwände 419
(4) Materielle Argumente für eine bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung 420
(a) Stärkere Berücksichtigung präventiver Ziele 420
(b) Gleichlauf von Chance und Risiko 421
dd) Zwischenergebnis 422
f) Restschadensersatz (§ 852 BGB) 422
aa) Schutzzweck 422
bb) Dogmatische Einordnung 423
cc) Rechtsfolgen 423
g) § 33 III 3 GWB 424
2. Überindividuelle Gewinnabschöpfung zugunsten des Staates 424
a) Lauterkeitsrechtliche Gewinnabschöpfung (§ 10 UWG) .. 424
aa) Schutzzweck 425
bb) Dogmatische Einordnung 426
cc) Begünstigter 427
dd) Voraussetzungen 428
(1) Vorsätzlicher Lauterkeitsrechtsverstoß 428
(2) Subsidiarität zu individuellen Ansprüchen 429
ee) Umfang der Gewinnabschöpfung 429
(1) Gewinne „zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern“ 429
(2) Anteilige Gewinnabschöpfung 430
(3) Berücksichtigungsfähige Kosten 430
b) Kartellrechtliche Vorteilsabschöpfung (§§ 34, 34a GWB) 431
c) Strafrechtliche Gewinnabschöpfung (§§ 73 ff. StGB) 433
aa) Schutzzweck 433
bb) Dogmatische Einordnung 433
cc) Umfang der Gewinnabschöpfung 434
(1) Subsidiarität zu individuellen Ansprüchen 434
(2) Das Brutto-Prinzip 434
(3) Nutzungen und Surrogate 435
II. Dogmatische Einordnung und Schutzzweck der Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht 435
1. Schutzzweck 437
a) Kompensation 437
b) Prävention 438
2. Dogmatische Einordnung 440
a) Ausgleichsanspruch 440
aa) Entgangener Gewinn 440
bb) Billiger Ausgleich sui generis 442

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

b) Abschöpfungsanspruch 444
3. Ergebnis 445
III. Vorgaben des Gesetzgebers für die Gewinnabschöpfung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen 445
1. Vorgaben der Durchsetzungs-RL 445
2. Vorgaben des deutschen Gesetzgebers 446
a) Begründung des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (2008) 446
b) Gesetzesbegründung zu § 10 UWG 2004 449
3. Keine analoge Anwendung der §§ 687 II, 667 BGB 449
4. Kein abweichendes Gewohnheitsrecht 450
5. Zusammenfassung 451
IV. Notwendigkeit der Gewinnabschöpfung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen 452
1. Spannungsverhältnis zwischen effektivem Rechtsgüterschutz und übermäßigen Freiheitseinschränkungen Dritter 453
a) Notwendigkeit effektiven Rechtsgüterschutzes 453
b) Notwendige Freiheitsbereiche 455
2. Zuweisung des Gewinns bei ökonomischer Betrachtung 460
a) Gleichlauf von Gewinnzuweisung und Verlustrisiko 460
b) Keine andere Rechtfertigung bei Immaterialgüterrechten 461
c) Anteilige Gewinnbeteiligung 463
d) Zusammenfassung 468
3. Präventive Gewinnabschöpfung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen zur Verhinderung von fautes lucratives .. 468
a) Abschöpfung des Verletzergewinns 469
b) Zuweisung an den Rechtsinhaber 470
c) Beweisanforderungen 472
4. Entbehrlichkeit der präventiven Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Rechtsverletzungen 473
a) Erforderlichkeit wegen der „Natur der Immaterialgüterrechte“ 474
aa) Schwierigkeit der Schadensfeststellung 475
bb) Erhöhtes Schutzbedürfnis von Immaterialgüterrechten 476
(1) Schwierige Entdeckung der Rechtsverletzung 477
(2) Leichtere Verletzbarkeit 480
cc) Gewinnabschöpfung aus Billigkeit 482
b) Rechtsvergleichender Befund 482
5. Zusammenfassung 484

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

V. Gewinnabschöpfung mit primär präventiver Zielrichtung 484
1. Leitlinien 485
2. Voraussetzungen 487
a) Wissen 487
b) Prägung des Gewinns durch Rechtsverletzung 489
aa) Notwendigkeit eines einschränkenden Kriteriums 489
bb) Prägung 490
c) Gewinnerzielungsverbote des Rechtsinhabers 495
aa) Relative Gewinnerzielungsverbote 495
bb) Absolute Gewinnerzielungsverbote 496
d) Keine Untätigkeit des Rechtsinhabers 497
3. Herauszugebender Erlös (§§ 687 II, 681 S. 1, 667 BGB) 497
a) Sprungbrett-Effekt 499
b) Ersparte Aufwendungen 501
c) Anteilige Erlösherausgabe bei Kombinationseingriffen 503
aa) Mitnutzung von Rechtsgütern des Verletzers 503
(1) Anteilige Abschöpfung 503
(2) Vollständige Abschöpfung 506
bb) Mitnutzung von Rechtsgütern anderer Rechtsinhaber 508
4. Erstattungsfähige Kosten (§§ 687 II, 684 S. 1 BGB) 511
a) Dogmatische Grundkonstruktion und Zweck des Kostenerstattungsanspruchs 512
b) Exkurs: Betriebswirtschaftliche Kostenrechnung und Definition der im Folgenden verwendeten Begriffe 513
aa) Ziel der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung 514
bb) Kostenbegriffe 514
cc) Kostenrechnungsmodelle 516
c) Ersatz variabler Kosten 517
d) Ersatz von Fixkosten 518
aa) Vollkostenansatz 519
bb) Prinzip der unmittelbaren Zuordenbarkeit (finales Verursachungsprinzip) 520
(1) Ausschließliche Nutzung für die rechtsverletzende Produktion 522
(2) Darlegungs- und Beweislast 524
cc) Verursachungsprinzip (kausales Verursachungsprinzip) 527
(1) Strenges Verursachungsprinzip 527
(2) Eingeschränktes Verursachungsprinzip 529
e) Weitere normative Einschränkungen 533
aa) Beschränkung auf erfolgreich eingesetzte Kosten 533

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

bb) Beschränkung auf Kosten, die auch beim Rechtsinhaber angefallen wären 535
cc) Beschränkung durch Vergleich mit einem fiktiven laufenden Betrieb des Rechtsinhabers 536
5. Zinsen 537
6. Geltendmachung 537
a) Konsekutive Kombination von Herausgabeanspruch und Schadensersatz 537
b) Keine Aufstockung durch Schadensersatz 538
VI. Kompensierende „Berücksichtigung" des Verletzergewinns 538
1. Dogmatische Ausrichtung 539
2. Voraussetzungen 541
a) Jede Fahrlässigkeit 541
b) Mitprägung des Geschäfts durch die Rechtsverletzung 541
3. Umfang der Gewinnherausgabe 541
a) Berücksichtigungsfähiger Umsatz 542
b) Abzugsfähige Kosten 542
c) Aufteilung (Kombinationseingriffe) 544

E. Verhältnis der einzelnen Schadensberechnungsmethoden zueinander .. 545
I. Konkrete Schadensberechnung und Lizenzanalogie 545
II. Konkrete Schadensberechnung und Verletzergewinn 547
III. Lizenzanalogie und Verletzergewinn 548
IV. Prozessuale Geltendmachung 549

F. Mehrpolige Rechtsverhältnisse 550
I. Verhältnis mehrerer Geschädigter 550
1. Rechtsinhaber / Lizenznehmer 550
a) Einfache Lizenz 550
b) Ausschließliche Lizenz 550
2. Mehrere Rechtsinhaber an demselben Verletzungsgegenstand 552
II. Mehrere Verletzer 553
1. Lizenzanalogie 553
2. Konkrete Schadensberechnung 555
3. Verletzergewinn 555

G. Zusätzliche Prävention bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Rechtsverletzungen 557
I. De lege lata 559
1. Gewinnherausgabe nach § 687 II BGB 559
2. Einwand des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) 559

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

3. Ausgleich immaterieller Nachteile 560
II. De lege ferenda 562
1. Ausweitung der präventiven Gewinnabschöpfung auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen 562
2. Multiple Lizenzgebühren bei grob fahrlässigen und vorsätzlichen Rechtsverletzungen 563

Kapitel 5: Lizenzanalogie und Gewinnabschöpfung im allgemeinen Bürgerlichen Recht, Persönlichkeitsrecht und Lauterkeitsrecht 565

A. Die Lizenzanalogie als Mindestschaden 566
I. Eigentumsverletzungen 567
1. Substanzbeeinträchtigungen und dauerhafte Besitzentziehung 567
2. Nutzungsausfallschaden 567
3. Rechtswidrige Nutzungen 569
a) Unberechtigte Untervermietung 569
b) Unerlaubtes Fotografieren fremden Eigentums 572
c) Inanspruchnahme öffentlich angebotener Leistungen unter Umgehung des Vertragsmechanismus 575
aa) Hamburger Parkplatzfall 575
bb) Flugreisefall / Bremer Straßenbahnfall 578
4. Ausdehnung der GEMA-Rechtsprechung auf Ladendiebstähle? 579
II. Persönlichkeitsrechtsverletzungen 580
1. Grundsätzliche Anerkennung der Lizenzanalogie im Persönlichkeitsrecht 581
2. Beschränkung auf Eingriffe durch kommerzielle Nutzung 583
3. Billige Entschädigung in Geld bei sonstigen Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht 586
4. Verhältnis des Schadensersatzes zur Entschädigung für immaterielle Beeinträchtigungen 587
III. Verstöße gegen individualschützende Lauterkeitsrechtsnormen .. 587
1. Keine unmittelbare Anwendbarkeit der Durchsetzungs-RL ... 588
2. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz (§ 4 Nr. 3 UWG 2015) 588
a) Eingriff in eine Schutzposition als Rechtfertigung der Lizenzanalogie 589
b) Höhe 592
3. Betriebsgeheimnisse 593

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

4. Sonstige Lauterkeitsrechtsverstöße 594
IV. Vertragsverletzungen 595
1. Verstöße gegen Unterlassungspflichten 595
2. Leistungspflichten 601

B. Die Gewinnabschöpfung als deliktisches Präventionsinstrument 602
I. Persönlichkeitsrechtsverletzungen 602
II. Verstöße gegen individualschützende Lauterkeitsrechtsnormen .. 603
III. Vertragsverletzungen 605
1. Stellvertretendes commodum (§ 285 BGB) 605
2. Handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote 605
3. Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB 606

Kapitel 6: Zusammenfassung 609

A. Vorgaben internationaler Übereinkommen 609

B. Vorgaben der Europäischen Union 609
1. Keine Verpflichtung zu überkompensatorischem Schadensersatz 609
2. Die zweifache Schadensberechnung der Durchsetzungs-RL .. 610
a) Konkreter Schadensersatz: Verpflichtung zur vollständigen Kompensation aller entstandenen Schäden 610
aa) Kombination von entgangenem Gewinn und Lizenzanalogie 610
bb) Stärkerer Ausgleich schädigender Immaterialgüterrechtsverletzungen 611
cc) Immaterielle Schäden 611
dd) Ausgleich des Geldentwertungsschadens ab Rechtsverletzung 611
b) Pauschale Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie 612
c) Keine Verpflichtung zu präventiver Gewinnabschöpfung 612

C. Die zweifache Schadensberechnung des deutschen Rechts, ergänzt um eine präventive Gewinnabschöpfung 613
I. Die Lizenzanalogie als Ausgleich für den unmittelbaren Rechtsgutschaden 613

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

II. Ausgleich weitergehender Schäden nach der konkreten Schadensberechnung 614
1. Schätzung des entgangenen Gewinns des Rechtsinhabers durch Berücksichtigung des Verletzergewinns 615
2. Stärkere Berücksichtigung weiterer Schadenspositionen 615
3. Schmerzensgeld bei besonders schwerwiegenden Rechtsverletzungen 616
III. Prävention bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen durch Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB 617
1. Zielsetzung und dogmatische Einordnung der „Schadensberechnungsmethode“ nach dem Verletzergewinn 617
2. Entgegenstehender Wille des Gesetzgebers 617
3. Keine Notwendigkeit eines präventiven Gewinnabschöpfungsanspruchs bei normal fahrlässigen Rechtsverletzungen 618
4. Präventive Vorteilsabschöpfung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen 619
IV. Verhältnis der einzelnen Schadensberechnungsmethoden 620

D. Übertragung der Grundsätze auf andere Rechtsbereiche 621

Literaturverzeichnis 623

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Abkürzungsverzeichnis

der abgekürzt verwendeten ausländischen Begriffe und ausgewählter anderer Abkürzungen

ABQB	Court of Queen's Bench of Alberta (Kanada)
AC	Law Reports, Appeal Cases (England)
AIDA	Annali Italiani del diritto di autore (Italien)
AJP	Aktuelle Juristische Praxis (Schweiz)
All ER	The All England Reports (England)
Annales	Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire (Frankreich)
App.	Corte di Appello (Italien)
AW	Auteurswet (Niederlande)
BDS	Büscher/Dittmer/Schiwy (Kommentar)
BG	Bundesgericht (Schweiz)
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Bull. civ.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambres civiles (Frankreich)
Benelux VIE	Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom
CA	Court of Appeal (England); Cour d'appel (Frankreich)
Cah. dr. ent.	Cahiers de droit de l'entreprise (Frankreich)
Cass.	Corte di Cassazione (Italien)
Cass. civ.	Cour de cassation, chambre civile (Frankreich)
Cass. com.	Cour de cassation, chambre commerciale (Frankreich)
Cass. crim.	Cour de cassation, chambre criminelle (Frankreich)
CC	Code civil (Frankreich); Codice civile (Italien)
CCE	Communication-Commerce Électronique (Frankreich)
Ch	Chancery Division des High Court/Supreme Court of Judicature bzw. Law Reports, Chancery Division ab 1891 (England)
CDPA 1988	Copyright, Designs and Patents Act 1988 (England)

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Cons. const.	Conseil constitutionnel (Frankreich)
CPI	Code de la propriété intellectuelle (Frankreich) bzw. Codice della Proprietà Industriale (Italien)
D.	Recueil Dalloz (Frankreich)
DesG	Bundesgesetz über den Schutz von Design (Schweiz)
DuRL	Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/EG)
DuRL-E	Kommissions-Vorschlag für eine Richtlinie über Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums, KOM (2003), endg. 46
EBJS	Ebenroth / Boujong / Joost / Strohn (Kommentar)
EGTL	European Group on Tort Law
EPGÜ	Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
EPatVO	EU-Verordnung über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (Nr. 1257/2012)
EPatÜbersVO	EU-Verordnung über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (Nr. 1260/2012)
Erwgr	Erwägungsgrund
EWCA Civ	England and Wales Court of Appeal Civil Division Decisions
EWPCC	England and Wales Patents County Court Decisions
F.	Federal Reporter (USA)
FCA	Federal Court of Australia (neutrale Zitierangabe)
Foro it.	Il Foro Italiano (Italien)
FSR	Fleet Street Reports (England, Commonwealth)
GADI	Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale (Italien)
Gaz Pal	Gazette du Palais (Frankreich)
GemSortVO	Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz
GroßKomm	Großkommentar
GSZ	Großer Senat für Zivilsachen (Deutschland)
Gaz Uff	Gazzetta ufficiale (Italien)
GuT	Zeitschrift für Gewerbemiete und Teileigentum (Deutschland)

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Hare	Hare's Reports (England)
Harv L Rev	Harvard Law Review (USA)
HCA	High Court of Australia (neutrale Zitierangabe)
HKK	Historisch-kritischer Kommentar zum BGB
IER	Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (Niederlande)
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
Ill Bar J	Illinois Bar Journal (USA)
JapAnnIntL	Japanese Annual of International Law
JBl	Juristische Blätter (Österreich)
JIPLP	Journal of Intellectual Property Law & Practice (England)
JPTOS	Journal of the Patent and Trademark Office Society (bis 1984 Journal of the Patent Office Society) (USA)
KB	King's Bench (England)
KK	Kölner Kommentar
L&ContProbl	Law and Contemporary Problems (USA)
LDA	Legge Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Italien)
LMR	Loewenheim/Meessen/Riesenkampff (Kommentar)
LR	Law Reports, Equity Cases (England)
LQR	The Law Quarterly Review (England)
Mitt	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
Mot.	Motive zu dem Entwurfe eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich
MSchG	Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Schweiz)
NJ	Nederlandse Jurisprudentie (Niederlande)
NJF	Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak civiele uitspraken (Niederlande)
NK	Nomos Kommentar
NRW-E	NRWEntscheidungen (Rechtsprechungsdatenbank)
NWB	Nieuw Burgerlijk Wetboek (Niederlande)
ÖBl	Österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
OG	Obergericht (Schweiz)
OGH	Oberster Gerichtshof (Österreich)

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

OR	Obligationenrecht (Schweiz)
PA 1977	Patents Act 1977 (England)
Pat	Patents Court (England)
PatG	Patentgesetz (Deutschland), Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Schweiz)
PC	Privy Council (England)
PCC	Patents County Court (England)
PEL	Principles of European Law
PETL	Principles of European Tort Law
PIBD	Propriété Industrielle Bulletin Documentaire (Frankreich)
Propr. intell.	Propriétés intellectuelles (Frankreich)
Prot.	Protokolle der Komission für die zweite Lesung des Entwurfs des Bürgerlichen Gesetzbuchs
QB	Queen‘s Bench (England)
RDA 1949	Registered Designs Act 1949 (England)
RFC	Revue française de comptabilité (Frankreich)
RG	Répertoire général (Frankreich)
ROW	Rijksoctrooiwet (Niederlande)
RPC	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases (England)
RTDciv	Revue Trimestrielle de Droit civil (Frankreich)
RTDcom	Revue Trimestrielle de Droit commercial et de Droit economique (Frankreich)
Schadensersatz-RL	Richtlinie über Schadensersatzklagen wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen (2014/104/EU)
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (Schweiz)
TexIPLJ	Texas Intellectual Property Law Journal (USA)
TGI	Tribunal de grande instance (Frankreich)
Trib.	Tribunale (Italien)
UMVO	Unionsmarkenverordnung Nr. 207/2009
URG	Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Schweiz)
US	United States Supreme Court Reports
USC	U.S. Code
VesJun	Vesey Junior (England)

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Wash. & Lee L Rev.	Washington and Lee Law Review (USA)
WLR	The Weekly Law Reports (England)
Wm&MaryLRev	William & Mary Law Review (USA)
ZGB	Zivilgesetzbuch (Schweiz)
ZSR	Zeitschrift für Schweizerisches Recht (Schweiz)

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Kapitel 1: Einleitung

A. Gang der Untersuchung

In der *Ariston*-Entscheidung hat das Reichsgericht[1] 1895 die dreifache Schadensberechnung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen eingeführt: Der Rechtsinhaber darf seinen Schaden entweder nach den allgemeinen Regeln konkret berechnen oder abstrakt in Form einer angemessenen Lizenzgebühr bzw. nach dem Verletzergewinn. Diese Rechtsprechung ist später auf einige Lauterkeitsrechtsverstöße sowie das allgemeine Persönlichkeitsrecht übertragen worden.[2]

Mit dieser kreativen Lösung reagierte das Reichsgericht darauf, dass die Tatsacheninstanzen den Rechtsinhabern sehr weitgehend Rechtsschutz verweigerten. Die Richter waren noch zu sehr den Beweisregeln des gemeinen Rechts verhaftet und nutzten die neuen Freiheiten der CPO (heute § 287 ZPO) zur Schadensschätzung kaum.[3] Hinzu kam eine damals noch unzureichende Dogmatik des Bereicherungsausgleichs.[4] Im Ergebnis wurden Immaterialgüterrechte nur äußerst unzureichend geschützt. Unausgesprochenes Vorbild des Reichsgerichts waren andere Rechtsordnungen, etwa Frankreich, England und die USA. Diese hatten Rechtsbehelfe entwickelt, mit denen den Rechtsinhabern zumindest eine gewisse Kompensation für den rechtswidrigen Eingriff in ihr Ausschließlichkeitsrecht gewährt werden konnte.[5]

Im Immaterialgüterrecht ist die *Ariston*-Rechtsprechung allgemein als vernünftige Lösung akzeptiert worden. Dort werden die Abweichungen vom allgemeinen Schadensrecht teilweise sogar als nicht weitgehend genug angesehen, obwohl die Rechtsfolgen seit dem *Ariston*-Urteil stetig verschärft worden sind. Im allgemeinen bürgerlichen Recht ist diese Rechtsprechung dagegen immer kritisiert worden: Das Spektrum reicht von der resignierenden Hinnahme eines Sonderwegs, der durch die Besonderheit der Immaterialgüterrechte gerechtfertigt sei,[6] bis zur brüsken Ablehnung der dreifachen Schadensberechnung, der abgesprochen wird, überhaupt Schadensersatz zu sein.[7]

1 RGZ 35, 63 – Ariston.
2 Vgl. die Nachweise unten Fn. 81, 87-89.
3 Siehe unten bei Fn. 63.
4 Dazu *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 213 ff., 225; *Ellger*, Eingriff, S. 597 ff., 620 ff.; *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 80; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 251.
5 Unten C.I.
6 Etwa *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 32 III 2 a (S. 217 f.); *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 360.
7 So insbesondere Staudinger[12]/*Medicus*, § 249 Rn. 180: „Daher entspricht es der heute in der Lit hM, daß die Ansprüche auf Lizenzgebühr oder Verletzergewinn keine Schadensersatzansprüche darstellen."; *Rogge*, FS Nirk, 929, 930: „bei dem gewerblichen Rechtsschutz fernstehenden Juristen nur kopfschüttelndes Unverständnis hervorrufen kann"; Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 249 Rn. 201, weigert sich, die dreifache Schadensberechnung zu kommentieren: „Alle Einzelheiten gehören aber wegen der richtigen

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Seit dem *Ariston*-Urteil sind nahezu 120 Jahre vergangen. Die Dogmatik des Schadensrechts und anderer Rechtsbehelfe hat sich seitdem weiterentwickelt. Es sind internationale und europäische Vorgaben hinzugekommen; die Rechtsprechungspraxis ist immer dichter geworden und hat sich ebenfalls stark weiterentwickelt. Deswegen ist es an der Zeit, die dreifache Schadensberechnung einer umfassenden Überprüfung zu unterziehen.

I. Einbettung in den internationalen und europäischen Kontext

Eine solche Überprüfung darf an den Grenzen der deutschen Rechtsordnung keinen Halt machen, sondern muss die Schadensersatzregelungen in den internationalen Kontext einbetten. Während TRIPs und andere internationale Übereinkommen nur sehr allgemeine Anforderungen an den Schadensersatz enthalten,[8] macht Art. 13 Durchsetzungs-RL wesentlich konkretere Vorgaben. Er gibt erstmals einen verbindlichen unionsweiten Rahmen für die Schadensberechnung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen vor. Wenn man die allgemeine Entwicklung des Unionsrechts in den Blick nimmt, ist diese Mindestharmonisierung nur der Auftakt für die weitere (Voll-)Harmonisierung des europäischen Rechtsfolgenregimes bei Immaterialgüterrechtsverletzungen. Es liegt in der Natur der Immaterialgüterrechte, dass sie vor nationalen Grenzen keinen Halt machen. Die fragmentarische Regelung grenzüberschreitender Immaterialgüterrechte ist in einem gemeinsamen Binnenmarkt nicht hinnehmbar.[9] Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ein vollharmonisiertes europäisches Immaterialgüterrecht gibt, zu dem auch ein vollharmonisiertes Schadensersatzrecht gehört.[10] Auch deswegen sollte die deutsche Schadensersatzpraxis mit Blick auf das zunehmend autonome Schadensrecht der Union sowie auf das Schadensrecht der übrigen Mitgliedstaaten weiterentwickelt werden.[11]

Für Aufregung gesorgt hat der erste Vorschlag der Durchsetzungs-RL im Jahr 2003, der eine Gewinnabschöpfung und eine doppelte Lizenzgebühr bereits für fahrlässige Rechtsverletzungen vorsah.[12] Überall in Europa wurde Kritik laut, insbesondere in Deutschland. Man sah das Schadensersatzrecht auf die schiefe Bahn geraten und befürchtete die Einführung von *punitive damages* US-amerikanischer Prägung.[13] Die Kommission reagierte auf die Kritik und strich sowohl die

dogmatischen Einordnung nicht hierher." Ferner *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 81 ff., 89; *Ellger*, Eingriff, S. 640 f.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 72.

8 Dazu unten Kapitel 2.

9 *Schack*, ZGE 1 (2009), 275, 289 f.

10 Vgl. hierzu *Schack*, FS Stürner Bd. II, 1337, 1348 f.

11 Vgl. zur Vorbildfunktion des Geistigen Eigentums für die künftige Vereinheitlichung des allgemeinen Zivilrechts Grabitz/Hilf/Nettesheim[54]/*Stieper*, Art. 118 AEUV Rn. 42.

12 Dazu unten Kapitel 3 C.I.2.

13 Dazu unten Kapitel 3 Fn. 246.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Gewinnabschöpfung als auch die doppelte Lizenzgebühr. Sie beschränkte den Schadensersatz auf den reinen Ausgleich entstandener Schäden.[14] Für Aufregung sorgt aber weiter Art. 3 Durchsetzungs-RL, der die Mitgliedstaaten zu wirksamen, verhältnismäßigen und vor allem *abschreckenden* Maßnahmen verpflichtet.[15] Die einen freuen sich, dass überkompensatorischer Schadensersatz durch die Hintertür doch ermöglicht worden sei; andere sehen darin einen Widerspruch zur klar formulierten kompensatorischen Zielsetzung der Richtlinie. Allerdings verdeutlichen diese Reaktionen – ebenso wie die übrige Rezeption der Richtlinie –, dass ihr Wortlaut und ihre Systematik vor allem aus der jeweiligen nationalen Perspektive ausgelegt werden und nicht, wie es allgemein anerkannt ist, aus einer autonomen europäischen Perspektive heraus. Um eine autonome Auslegung der Durchsetzungs-RL zu ermöglichen, werden in dieser Arbeit die übrigen Schadensersatzregelungen des Unionsrechts untersucht, um die Begriffe und Regelungen der Durchsetzungs-RL in den systematischen Kontext des immer kohärenteren Schadensrechts der Union einbetten zu können.[16]

Um einer nationalen Interpretation der Durchsetzungs-RL vorzubeugen und um Impulse für eine europäische Weiterentwicklung des Schadensrechts zu erhalten, wird die bisherige Schadensersatzpraxis der Mitgliedstaaten nach Immaterialgüterrechtsverstößen dargestellt.[17] Dafür werden die neben Deutschland wichtigsten Rechtsordnungen und Märkte der Union, Frankreich, England und Italien untersucht;[18] eingeschlossen wurden die Niederlanden, weil deren Gerichte für internationale immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten, insbesondere im Patentrecht, eine bedeutende Rolle spielen. Außerdem wird ein kurzer Blick nach Österreich geworfen, weil die dortigen Immaterialgüterrechtsgesetze eine pauschale Erhöhung der Lizenzanalogie für besonders vorwerfbare Rechtsverletzungen vorsehen.

Besonders erhellend ist der Blick nach Frankreich und England. Deren Gerichtspraxis zeigt, dass auch bei der konkreten Schadensberechnung substantielle Schadensersatzbeträge zugesprochen werden können. In Deutschland führt sie dagegen ein Schattendasein. Den Kompensationseffekt stärken französische und englische Gerichte, indem sie den entgangenen Gewinn durch eine komplementäre Lizenzanalogie ergänzen. Zudem demonstrieren französische Gerichte, dass entgegen der deutschen Praxis schwer bezifferbare Schäden wie Marktverwir-

14 Erwgr 26 DuRL.

15 Dazu unten Kapitel 3 C.II.3.

16 Der EuGH greift bei der Auslegung der besonderen Schadensersatznormen auf allgemeine Grundsätze seiner Rechtsprechung zur Amtshaftung der Union zurück, vgl. etwa unten Kapitel 3 A.I.2. Fn. 26.

17 Erstaunlich ist, wie wenig Mühe die Kommission auf die rechtsvergleichende Grundlage für ihren Richtlinien-Vorschlag gelegt hatte. Zu den ärgerlichen Fehlern Kapitel 3 Fn. 240.

18 Spanien wurde ausgespart, weil es dort bislang sehr wenige veröffentlichte Entscheidungen gibt und sich die Rechtsdogmatik ganz überwiegend an der deutschen orientiert, vgl. etwa die Kommentierung von *Perera* in: *Rodriguez-Cano Bercovitz*, Comentarios a la ley de propriedad intelectual, 3. Aufl., Art. 140.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

rung, Verwässerung und Rufschädigung wirkungsvoll durch Pauschalbeträge ausgeglichen werden können.[19] Der EuGH hat in anderen Bereichen deutlich gemacht, dass er bei solchen Schadenspositionen der französischen Rechtstradition folgt und Hinweise auf die schwierige Schadensschätzung als mit dem *effet utile* unvereinbar ansieht.[20] Daher wird sich auch die deutsche Rechtsprechung nicht damit begnügen können, achselzuckend auf die Schwierigkeit einer solchen Schadensbezifferung hinzuweisen und dann den Ersatz solcher Schäden zu verweigern.[21]

Die rechtsvergleichenden Beobachtungen werden durch einen Exkurs in das schweizerische und US-amerikanische Immaterialgüterrecht ergänzt. Die Schweiz ist deswegen interessant, weil sie auch im Immaterialgüterrecht weiterhin am traditionellen, sehr naturalistisch geprägten Schadensbegriff festhält und so eindrucksvoll demonstriert, dass ein effektiver Rechtsgüterschutz kaum möglich ist, wenn man sich weigert, sein Schadensverständnis weiterzuentwickeln. Als Gegenmodell dazu dienen die USA, die rechtsökonomischen Überlegungen im Zivilrecht deutlich offener gegenüberstehen als europäische Rechtsordnungen.

II. Einordnung in den Kontext des deutschen Rechts

Anschließend wird der Schadensersatz nach Immaterialgüterrechtsverletzungen umfassend in den allgemeinen rechtlichen Kontext des deutschen Rechts eingeordnet. Der Gesetzgeber hat 1965 noch behauptet, dass sich im Immaterialgüterrecht „Art und Umfang des Schadensersatzes nach den allgemeinen Bestimmungen des bürgerlichen Rechts (§§ 249 ff. BGB)“ richten.[22] Es wird im 4. Kapitel herausgearbeitet, in welchem Umfang diese Aussage zutrifft, inwieweit die vorhandenen Abweichungen durch die Besonderheiten der Immaterialgüterrechte gerechtfertigt sind und wie man diese Abweichungen dogmatisch in das allgemeine Schadensrecht integrieren kann. Eine klare dogmatische Fundierung der einzelnen Schadensberechnungsmethoden ist dringend notwendig, um auf wichtige Einzelfragen klare Antworten geben und ein Mindestmaß an Rechtssicherheit gewährleisten zu können.[23]

19 Dazu unten Kapitel 3 D.I.3.a)cc).

20 Dazu unten Kapitel 3 A.I.3., II.4.b). Vgl. auch EuGH EU:C:2016:173 Tz. 17 – Liffers/Mediaset, wonach immaterielle Schäden immer ersetzt werden müssen, wenn ihr Vorliegen nachgewiesen werden kann. Zur aus deutscher Sicht großzügigeren Ersatzfähigkeit immaterieller Schäden im Unionsrecht unten Kapitel 3 A.I.3.

21 Das verdeutlicht auch die wettbewerbsrechtliche Schadensersatz-RL (2014/104/EU), wonach Schwierigkeiten, den Schaden nachzuweisen oder zu beziffern, nicht mehr zur Verweigerung von Schadensersatz führen dürfen (Art. 17). 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 2).

22 BT-Drs. IV/270, S. 103 (zu § 107 UrhG aF, heute § 97 UrhG). So heute noch Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 58.

23 *Schmidt-Salzer*, JR 1969, 81, 86.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Dafür wird zunächst die Ausgangssituation der reichsgerichtlichen Rechtsprechung überprüft, nämlich in welchem Ausmaß eine Immaterialgüterrechtsverletzung bereits nach den allgemeinen Regeln ausgeglichen werden kann. Hier kann gezeigt werden, dass die moderne Bereicherungsdogmatik sehr weitgehend in der Lage ist, den rechtswidrigen Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht und in die damit verbundene abstrakte Gewinnchance des Rechtsinhabers rückgängig zu machen. Den Bereicherungsausgleich im Gewand des Schadensersatzrechts durchzuführen, wozu sich das Reichsgericht mit der Lizenzanalogie aus einer Art dogmatischem Notstand heraus genötigt sah,[24] ist deswegen überflüssig geworden. Dennoch kann die Lizenzanalogie schadensrechtlich begründet werden: Die Rechtsprechung hat lange mit Billigkeitsformeln versteckt, dass sie bereits im Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen den Schaden sieht[25] und damit *Neuners* Lehre vom objektiven Schadensbegriff[26] aufgegriffen hat. Die Lizenzanalogie ist *kein* Ersatz für den mittelbaren Schaden in Form des entgangenen Gewinns.[27] Denn dass dem Rechtsinhaber ein Lizenzvertrag mit dem Verletzer oder einem Dritten entgangen ist, ist im Regelfall pure Fiktion. Die Lizenzanalogie gleicht den unmittelbaren Rechtsgutschaden aus, der durch den Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht entsteht.[28] Die übliche Lizenzgebühr ist lediglich ein Maßstab, um das beeinträchtigte Interesse in Geld auszudrücken. Wegen der kontroversen Diskussion, ob überkompensatorischer Schadensersatz eingeführt werden soll, ist völlig untergegangen, dass der Gesetzgeber diese Schadensdefinition bei der deutschen Umsetzung der Durchsetzungs-RL akzeptiert hat.[29] Sollte sich diese Erkenntnis durchsetzen, würde die Lizenzanalogie eine klarere dogmatische Konturierung erhalten, die zu besser vorhersehbaren Ergebnissen führt als die sehr anschauliche Vertragsfiktion der Rechtsprechung, die als normativer Maßstab aber untauglich ist.[30]

Weiter kann gezeigt werden, dass sich die Dogmatik und die Fähigkeit der Gerichte zur Schadensschätzung seit dem *Ariston*-Urteil weiterentwickelt haben. Die Gerichte sind durchaus in der Lage, Prognosen über entgangenen Gewinn zu treffen.[31] Ermutigt von den Erkenntnissen aus Frankreich und England kann gezeigt werden, dass der entgangene Gewinn des Rechtsinhabers durch eine ökono-

24 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 213 ff., 225; *Ellger*, Eingriff, S. 597 ff., 620 ff.; *Koppensteiner/Kramer*, BerR^2, S. 80.

25 Vgl. BGHZ 194, 194 Tz. 15 – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl; 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; 173, 269 Tz. 22 – Windsor Estate; 166, 253 Tz. 45 – Markenparfümverkäufe; 44, 372, 376 – Meßmer Tee II.

26 *Neuner*, AcP 133 (1931), 277, 290 ff.

27 Dazu unten Kapitel 4 B.II.1.

28 Dazu unten Kapitel 4 B.II.3.

29 RegE, BT-Dr 16/5048, S. 37, und ausführlich unten Kapitel 4 B.II.3.

30 Dazu unten Kapitel 4 B.III.1.a).

31 Außerdem verpflichtet die Richtlinie, dem Rechtsinhaber mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben, einen Ruf- oder Marktverwirrungsschaden durch Gegenmaßnahmen auszugleichen, etwa durch Zeitungsanzeigen, Kundenmitteilungen oder Urteilsveröffentlichungen, dazu Kapitel 4 C.I., II.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

mische Einzelfallbetrachtung in geeigneten Fällen hinreichend genau geschätzt werden kann.[32] Dafür muss es aber wenigstens wahrscheinlich sein, dass die Rechtsverletzung dem Rechtsinhaber eigenen Umsatz entzogen hat. Dazu muss er sein Recht selbst verwertet und in einem Konkurrenzverhältnis zum Verletzer gestanden haben. Andernfalls ist dem Rechtsinhaber über den Eingriff in das Rechtsgut und etwaige Rufschäden hinaus kein eigener Schaden entstanden.[33] Deswegen ist die Gewinnabschöpfung als Regelsanktion für eine Immaterialgüterrechtsverletzung ungeeignet, um den eingetretenen Schaden zu *kompensieren*.

Allerdings ist die Gewinnabschöpfung, wie sie der BGH seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung[34] praktiziert, ohnehin nicht auf Kompensation, sondern vor allem auf die Abschreckung weiterer Rechtsverletzungen ausgerichtet.[35] Eine solche Abschreckung ist eine durchaus legitime Reaktion der Rechtsordnung, wie sie der Gesetzgeber etwa in § 687 II BGB oder in den wettbewerbsrechtlichen Abschöpfungsansprüchen (§ 10 UWG, § 34a GWB) angeordnet hat.[36] Schadensersatz im engeren Sinne ist das allerdings nicht.[37]

Die Gewinnabschöpfung kann in dieser Form nicht mehr auf die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen gestützt werden.[38] Durch eine genaue Analyse der Begründung des Gesetzes, mit dem die Durchsetzungs-RL umgesetzt wurde, kann gezeigt werden, dass der Gesetzgeber nur vordergründig die bisherige Schadensberechnungsmethode nach dem Verletzergewinn bestätigen wollte. Denn er hat bewusst formuliert, dass der Verletzergewinn lediglich „berücksichtigt" werden darf, zB § 97 II 2 UrhG. Der Bundestag hat einen Änderungsantrag des Bundesrates verworfen, mit dem letzterer einen alternativen Gewinnabschöpfungsanspruch etablieren wollte.[39]

Immer schärfere Sanktionen werden vor allem mit Blick auf Produktpiraten gefordert.[40] In diesen Fällen ist schnell Einigkeit herzustellen, weil es keine Rechtfertigung für Produktpiraterie im engeren Sinne gibt. Allerdings wird als Lösung dieser Probleme die Anpassung von Normen gefordert, die nicht nur Fälle dieser (vorsätzlichen) Produktpiraterie erfassen, sondern alle Immaterialgüterrechtsverletzungen. Diese Normen erfassen aber in Deutschland auch Fälle von leichtester Fahrlässigkeit. In Frankreich ist ein individuelles Verschulden überhaupt nicht erforderlich.[41] Doch gibt es gerade im Immaterialgüterrecht einen großen Graube-

32 Dazu unten Kapitel 4 C.III.3.c).
33 Dazu unten Kapitel 4 C.III.3.b).
34 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.
35 Dazu unten Kapitel 4 D.II.1.
36 Ausführlich zur Präventionsfunktion des Haftungsrechts unten Kapitel 4 A.II.3.
37 Dazu unten Kapitel 4 D.II.2.
38 Dazu unten Kapitel 4 D.III.
39 BT-Drs. 16/5048, S. 61.
40 So etwa Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 3, 9 f.; KOM (1998) 569 endg., S. 4 ff.; Bundesrat, BT-Drs. 16/5048, S. 53.
41 Dazu unten Kapitel 3 D.I.1.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

reich zwischen noch erlaubtem und schon verbotenem Verhalten.[42] Wollte man auch in diesen Bereichen immer drakonischen Schadensersatz zusprechen, würde man den faktischen Verbotsbereich des Immaterialgüterrechts weiter ausdehnen, als es geboten und sinnvoll ist. Immaterialgüterrechte sind für die Förderung von Innovationen und Kreativität notwendig; sie beschneiden aber auch die Handlungsfreiheit anderer Marktteilnehmer, Künstler und privater Nutzer. Unsere Markt- und Gesellschaftsordnung lebt vom freien Wettbewerb und Konkurrenz. Dann ist es aber weder förderlich noch sinnvoll, diese fein justierte Interessenabwägung des materiellen Immaterialgüterrechts durch harte und überkompensatorische Sanktionen aus dem Gleichgewicht zu bringen.[43]

Deswegen ist eine präventive Gewinnabschöpfung nur bei gesteigerter Vorwerfbarkeit gerechtfertigt.[44] Andernfalls ist der Gewinn, der mit Hilfe eines Immaterialgüterrechts erzielt worden ist, dem Rechtsinhaber nur dann zugewiesen, wenn er sein Recht selbst verwertet und so das korrespondierende Verlustrisiko auf sich genommen hat.[45] Um den freien Wettbewerb nicht zu stark einzuschränken, ist eine präventiv wirkende Gewinnabschöpfung bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen nicht gerechtfertigt.

Es hat weitere Vorteile, wenn man die Gewinnabschöpfung nicht mehr schadensrechtlich, sondern als präventiven Abschöpfungsanspruch interpretiert, und nur noch auf § 687 II BGB stützt. Dann lässt sich die Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH, mit der er die anrechenbaren Kosten des Verletzers stark eingeschränkt hat, dogmatisch rechtfertigen und sogar ausbauen. Wenn man den Abschöpfungsanspruch vom Ballast der schadensrechtlichen Restriktionen befreit, lässt er sich an einigen Stellen sogar schärfer interpretieren. Gleichzeitig findet die Präventionswirkung ihre Grenzen durch die Ausgestaltung als Abschöpfungsanspruch, den der Gesetzgeber bewusst nicht als beliebig skalierbaren Strafschadensersatzanspruch ausgestaltet hat.

III. Rückkopplung der Ergebnisse mit dem allgemeinen Haftungsrecht

Im abschließenden Kapitel der Arbeit werden die zuvor gewonnenen Erkenntnisse mit dem allgemeinen Haftungsrecht rückgekoppelt. Zum einen soll untersucht werden, ob die immaterialgüterrechtlichen Sanktionen auch in den Rechtsgebieten gerechtfertigt sind, auf die sie die Rechtsprechung ausgedehnt hat, insbesondere im Lauterkeitsrecht und bei der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Darüber hinaus wird geprüft, ob die Rechtsverfolgungsfunktion der Li-

42 Dazu unten Kapitel 4 D.IV.1.b).
43 Dazu unten Kapitel 4 D.IV.1.b).
44 Dazu unten Kapitel 4 D.IV.3. und 4.
45 Der Gewinn ist in unserer Rechtsordnung demjenigen zugewiesen, der das korrespondierende Verlustrisiko übernommen hat, dazu unten Kapitel 4 D.IV.2.a).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

zenzanalogie auch bei Verletzungen anderer absoluter Rechtsgüter oder sogar bei Vertragsverletzungen gerechtfertigt ist. Des Weiteren wird gezeigt, dass die präventive Gewinnabschöpfung des § 687 II BGB stärker als bisher auf andere vorsätzliche Rechtsverletzungen angewendet werden kann und sollte.

B. Aktueller Forschungsstand

Das Schadensrecht ist immer wieder Gegenstand von Habilitationsschriften gewesen: Nachdem früher grundlegende Arbeiten zum allgemeinen Schadensbegriff im deutschen Haftungsrecht vorgelegt wurden[46], hat sich mittlerweile der Fokus auf den europäischen Schadensbegriff verlagert[47] oder sich ausgewählten Einzelproblemen zugewandt, etwa dem Nutzungsausfallschaden[48], dem immateriellen Schaden[49] oder den Rechtsfolgen von Lauterkeits- und Kartellrechtsverstößen[50]. Daneben werden haftungsrechtliche Fragen in Querschnittsthemen wie „Pönale Elemente im deutschen Privatrecht“[51], „Kompensation und Prävention“[52], „Bereicherung durch Eingriff“[53] oder die „Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem“[54] behandelt.

Die dreifache Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht und ihre umfassende Einbettung in den internationalen, europäischen und allgemeinen deut-

46 *Mertens*, Der Begriff des Vermögensschadens im Bürgerlichen Recht, 1967; *Gottwald*, Schadenszurechnung und Schadensschätzung, 1979; *Roussos*, Schaden und Folgeschaden, 1992; *C. Huber*, Fragen der Schadensberechnung, 1993; *Wendehorst*, Anspruch und Ausgleich, 1999; *Thüsing*, Wertende Schadensberechnung, 2001; *Jansen*, Die Struktur des Haftungsrechts, 2003. Ferner *Neuner*, AcP 133 (1931), 291-314.

47 *Heinze*, Schadensersatz im Unionsprivatrecht, 2016. Ferner *Wurmnest*, Grundzüge eines europäischen Haftungsrechts, Diss. 2003.

48 *Würthwein*, Schadensersatz für Verlust der Nutzungsmöglichkeit einer Sache oder für entgangene Gebrauchsvorteile?, 2001.

49 *Schubert*, Die Wiedergutmachung immaterieller Schäden im Privatrecht, 2013. Daneben auch *Schork*, Die Entschädigung immaterieller Schäden im Urheberrecht unter besonderer Berücksichtigung aktueller Entwicklungen des Rechtsschutzes der Persönlichkeit, 2004.

50 *Alexander*, Schadensersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht, 2010.

51 *I. Ebert*, Pönale Elemente im deutschen Privatrecht - von der Renaissance der Privatstrafe im deutschen Recht, 2004. Ferner *Peter Müller*, Punitive Damages und deutsches Schadensersatzrecht, 2000.

52 *Dreier*, Kompensation und Prävention, 2002. Ferner auch das Gutachten von *Wagner*, Gutachten A für den 66. DJT, 2006, AcP 206 (2006), 352-476; *Schäfer*, AcP 202 (2002), 397-434. Speziell zur Prävention im Immaterialgüterrecht: *Lehmann*, BB 1988, 1680-1687. Ferner *Assmann*, BB 1985, 15-25; *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220-229; *Haft u.a.*, GRUR Int 2005, 403-407; *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389-394; *Loewenheim*, FS Erdmann, 131-143; *Schimmel*, ZUM 2008, 384-390; *Tetzner*, GRUR 2009, 6-13.

53 *Ellger*, Bereicherung durch Eingriff, 2002. Zu dem Thema auch *Büsching*, Der Anwendungsbereich der Eingriffskondiktion im Wettbewerbsrecht, 1992; *Kaiser*, Die Nutzungsherausgabe im Bereicherungsrecht, 1987; *Jakobs*, Eingriffserwerb und Vermögensverschiebung in der Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung, 1964; *Schulz*, AcP 105 (1909), 1-485.

54 *Helms*, Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem, 2007. Dazu ferner *Kellmann*, Grundsätze der Gewinnhaftung, 1969; *B. Ebert*, Die Geschäftsanmaßung, 1999; *Boosfeld*, Gewinnausgleich, 2015; *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696-755, RabelsZ 64 (2000), 661-695; *Koziol*, FS Medicus, 2009, 237-251.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schen Kontext[55] ist bisher nicht Gegenstand von Habilitationsschriften gewesen. Allerdings sind einzelne Aspekte durch eine große Anzahl von Dissertationen und Aufsätzen beleuchtet worden. Die dreifache Schadensberechnung ist immer wieder überblicksartig dargestellt und analysiert worden.[56] Daneben sind die einzelnen Berechnungsarten Gegenstand von Abhandlungen gewesen, selten der entgangene Gewinn,[57] gelegentlich die Lizenzanalogie[58] und seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH verstärkt die Gewinnherausgabe[59] sowie Fragen zum Schadensersatz in der Verletzerkette und sonstige Konkurrenzfragen[60]. Daneben ist die Schadensberechnung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen in Länderberichten und rechtsvergleichenden Arbeiten aufgearbeitet worden.[61]

---

55 Zur Einbettung der dreifachen Schadensberechnung in den allgemeinen deutschen Kontext *v. Bar*, UFITA 81 (1978), 57-73; *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431-469. Zum Umfang des Bereicherungsanspruchs im Immaterialgüterrecht: *Hagmann*, Gewinnherausgabe im Rahmen des Nutzungsherausgabeanspruchs gemäß § 818 I 1 Alt. BGB, 2007; *Jenny*, Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen [CH], 2005; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, 2001; *Fournier*, Bereicherungsausgleich bei Verstößen gegen das UWG, 1999; *Haines*, Bereicherungsansprüche bei Warenzeichenverletzungen und unlauterem Wettbewerb, 1970. Ferner *Enzinger*, GRUR Int 1997, 96-101; *Kaiser*, GRUR 1988, 501-509; *Ullmann,* GRUR 1978, 615-623; *Gieseke*, GRUR 1958, 17-21.

56 *Maute,* Dreifache Schadens(ersatz)berechnung, 2016; *Schrage*, Der Schadensersatz im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2011; *Gedert*, Der angemessene Schadensersatz bei der Verletzung geistigen Eigentums, 2008; *Stoll*, Die dreifache Schadensberechnung im Wettbewerbs- und Markenrecht als Anwendungsfall des allgemeinen Schadensrechts, 2000; *Fischer*, Schadensberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, 1961 [CH]. Ferner *Metzger*, in: Schadensersatz, 209-231; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503-508; *Stieper*, WRP 2010, 624-630; *Melullis*, GRUR Int 2008, 679-685; *Rojahn*, GRUR 2005, 623-632; *Heermann*, GRUR 1999, 625-637; *Körner*, FS Steindorff, 1990, 877-896; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259-272; *Preu*, GRUR 1979, 753-762; *Schmidt-Salzer*, JR 1969, 81-90.

57 *Leisse/Traub*, GRUR 1980, 1-14; *Spitz*, sic! 2007, 795-811. Dazu allgemein *Halfpap*, Entgangener Gewinn, 1999.

58 Vor allem *Lemley*, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655-674; *Rogge*, FS Nirk, 1992, 929-947; *Sack*, FS Hubmann, 1985, 373-396. Ferner *Howarth*, JIPLP 2011, 547-552; *Goddar*, FS 50 Jahre VPP, 2005, 309-312; *Melullis*, FS Traub, 1994, 287-303; *Körner*, GRUR 1983, 611-614; *Lindenmaier*, GRUR 1955, 359-360.

59 *Smielick*, Die Herausgabe des Verletzergewinns im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht unter Berücksichtigung der „Gemeinkostenanteil"-Entscheidung des BGH, 2012; *Huster*, Die Gewinnhaftung bei Patent- und Urheberrechtsverletzungen nach deutschem und U.S.-amerikanischem Recht, 2009; *Zahn*, Die Herausgabe des Verletzergewinnes, 2005; *Kelker*, Gewinnherausgabe zwischen Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch im Immaterialgüterrecht, 2003. Ferner *Edelman*, Gain-based damage. Contract, tort, equity and intellectual property, 2002; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683-689; *Bruguière*, Propr. Int. 2009, 377-378; *v Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 2009, 351-365; *Grabinski*, GRUR 2009, 260-265; *Donle*, MarkenR 2007, 237-239; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617-623; *Haedicke,* GRUR 2005, 529-535; *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 2005, 303-308; *Tilmann*, GRUR 2003, 647-653; *Haft/Reimann*, Mitt 2003, 437-445; *van den Osten*, GRUR 1998, 284-288; *Beuthien/Wasmann*, GRUR 1997, 255-261; *Brandner*, GRUR 1980, 359-364.

60 *Lohbeck*, Die Haftung in Verletzermehrheit und Verletzerkette, 2014; *Asendorf,* Die Aufteilung des Schadensersatzes auf mehrere Verletzte im gewerblichen Rechtschutz und Urheberrecht, 2011; *Allekotte*, Mitt 2004, 1-11; *Bergmann*, GRUR 2010, 874-880; *Gärtner/Bosse*, Mitt 2008, 492-497; *Götz*, GRUR 2001, 295-303; *Holzapfel*, GRUR 2012, 242-248.

61 *Benhamou*, Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle [CH, D, F, USA], 2013; *Manner*, Finanzieller Ausgleich im Marken- und Urheberrecht [CH, D, USA, E], 2010; *Linden*, Die Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen in Italien, 2007; *Mahlmann*, Schaden und Bereicherung durch die Verletzung „geistigen Eigentums", 2005 [D, E, F]. *Bodewig*, FS Schricker,

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

C. Historischer Kontext: vom Statute of Anne zur Durchsetzungs-Richtlinie

Die moderne Rechtsprechung zum Schadensersatz nach Immaterialgüterrechtsverletzungen beginnt im Jahr 1895 mit der *Ariston*-Entscheidung des Reichsgerichts.[62] Es konnte ausgeschlossen werden, dass dem Kläger ein eigener Gewinn entgangen war. Deswegen erlaubte ihm das Reichsgericht, seinen Schaden entweder durch eine Lizenzanalogie oder durch die Herausgabe des Verletzergewinns zu berechnen. Es reagierte damit auch auf die damals generell schwierige Durchsetzung von Schadensersatzforderungen, weil die Richter der Instanzgerichte die hohen Anforderungen noch nicht aus ihren Köpfen verbannt hatten, die das gemeine Recht an den Nachweis eines Schadens gestellt hatte.[63] Auch wenn die meisten deutschen Staaten Mitte des 19. Jahrhunderts den Grundsatz der freien Beweiswürdigung eingeführt hatten, dauerte es lange, bis sich die Richter an ihre neu gewonnene Freiheit gewöhnt hatten.[64]

I. Rechtslage vor der Ariston-Entscheidung des Reichsgerichts

Vor der *Ariston*-Entscheidung herrschte in Deutschland ein Flickenteppich haftungsrechtlicher Sonderregelungen, die wenig konsistent waren und keinem System folgten.[65] Die einzelnen Elemente der späteren dreifachen Schadensberechnung waren in einzelnen Regelungen aber bereits angedeutet.

Die *konkrete Schadensberechnung* wurde im Urheberrecht durch die Vermutung vereinfacht, dass beim unerlaubten Nachdruck von Schriftwerken, Abbildungen oder musikalischen Kompositionen im Regelfall ein Rückschluss von den Verkaufszahlen des Verletzers auf einen gleich hohen Absatzrückgang beim Schutzrechtsinhaber gezogen wurde.[66] Anders als von der Rechtsprechung heute praktiziert,[67] war dann aber zu fragen, welchen Gewinn der Rechtsinhaber bei einem entsprechenden Absatz gemacht hätte, nicht aber welchen Gewinn der Verletzer tatsächlich gemacht hat.[68] Die Rechtspraxis setzte diese Vermutung nicht schematisch um, sondern passte sie den ökonomischen Gegebenheiten des Einzelfalls an. Daher wurde der Schadensersatzanspruch gemindert, wenn der

235-248 [USA]; *Gozzi*, GRUR Int 2008, 31-38 [I]; *Hassan*, IIC 2010, 753-779 [I]; *Hinkelmann*, Mitt 2006, 292-294 [JAP]; *Locher*, GRUR Int 2007, 275-284 [CH]; *Mizaras*, GRUR Int 2006, 979-985 [LIT]; *Schmolke*, GRUR Int 2007, 3-11 [USA]; *Véron/Vaillard*, Mitt 2006, 294-301 [F].

62 RGZ 35, 63 – Ariston.

63 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 213 mwN. Zur schwierigen Beweissituation im gemeinen Recht vgl. *L. v. Bar*, Recht und Beweis, S. 216 ff.; *v. Jhering*, Kampf um's Recht, S. 91 ff.

64 Vgl. RGZ 9, 416, 418; 10, 74, 78; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 219 mwN.

65 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 215 ff.

66 *Klostermann,* Urheberrecht, S. 255; *Dambach*, Gutachten, S. 212.

67 Dazu unten Kapitel 4 C.III.4.

68 *Klostermann,* Urheberrecht, S. 255; *Scheele*, § 19 UrhG Rn. 2.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Verletzer das Produkt nicht identisch nachgeahmt, sondern verändert, ergänzt oder nur teilweise abgedruckt hatte.[69]

Auch *pauschale Schadensersatzregelungen* finden sich in den frühen Immaterialgüterrechtsgesetzen. Nach dem englischen *Statute of Anne* von 1710 musste ein unbefugter Nachdrucker einen Penny für jede Seite zahlen, die in seinem Besitz gefunden wurde. Das US-amerikanische Patentgesetz von 1793 erlaubte, den Schadensersatz pauschal zu berechnen, *„at least equal to three times the price, for which the patentee has usually sold or licensed to other persons, the use of the said invention.*"[70] § 11 des preußischen UrhG 1837[71] gab dem erkennenden Richter die Befugnis, sich bei der Schadensbemessung an dem Verkaufspreis von bis zu 1000 Exemplaren des nachgedruckten Originalwerks zu orientieren, wenn dem Verletzten nicht der Nachweis eines höheren Schaden gelang.

In der französischen, englischen und US-amerikanischen Rechtsprechung hatte sich im 19. Jahrhundert die *Gewinnherausgabe* als Sanktion einer Immaterialgüterrechtsverletzung etabliert.[72] Im UrhG 1870[73] hatte der Gesetzgeber in § 55 I einen Gewinnabschöpfungsanspruch eingefügt, der als Sonderregelung nur für die unbefugte öffentliche Aufführung von dramatischen oder musikalischen Werken galt. Der Urheber konnte vom Verletzer sämtliche Einnahmen einer rechtswidrigen Aufführung herausverlangen. Dem Veranstalter war ausdrücklich verwehrt, seine Kosten von den Einnahmen abzuziehen. Der Gesetzgeber verfolgte damit nicht nur einen kompensatorischen, sondern auch einen Strafzweck.[74] Im LUG 1901 schaffte der Gesetzgeber den Gewinnabschöpfungsanspruch allerdings wieder ab.

69 *Dambach*, Gutachten, S. 212, 258; *Scheele*, § 19 UrhG Rn. 2.

70 Patent Act 1793, ch. 11, § 5, zitiert nach *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 5.

71 Gesetz zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung vom 11.6.1837. § 11 lautete: „*War das Werk von dem Berechtigten bereits herausgegeben, so ist der Betrag der Entschädigung nach Beschaffenheit der Umstände auf eine dem Verkaufswerthe von fünfzig bis tausend Exemplaren der rechtmäßigen Ausgabe gleichkommende Summe richterlich zu bestimmen, in sofern der Berechtigte nicht einen höheren Schaden nachzuweisen vermag.*" Diese und ähnliche Bestimmungen fanden sich in vielen Schutzgesetzen der damaligen Zeit, auch im Ausland, dazu *Friedländer*, Nachdruck, S. 78 Fn. 2.

72 In England: Hogg v Kirby (1803) 8 VesJun 215, 223. In den USA: Mowry v Whitney, 81 US 620 (1871), dazu *Huster*, Gewinnhaftung, S. 66 ff. mwN. In Frankreich allerdings nur im Patentrecht, CA Paris, 4.8.1887, Ann. Propr. Ind. 1888, 273, dazu *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 290 mwN.

73 Urheberrechtsgesetz des Norddeutschen Bundes von 1870, Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken vom 11.6.1870, BGBl. des Norddeutschen Bundes 1870, S. 339, das 1871 als Reichsgesetz übernommen wurde, *Schulze*, Materialien[2], Bd. 1, S. 3.

74 *Franken*, Privatrecht, S. 425 f.; *Klostermann*, Urheberrecht, S. 255.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

II. Weitere Entwicklung

Das Reichsgericht wendete die dreifache Schadensberechnung in der Folgezeit auch auf das Patent-[75] und das Geschmacksmusterrecht[76] an. Lediglich im Warenzeichenrecht stellte sich das Reichsgericht auf den Standpunkt, dass nur der konkret dargelegte Schaden gefordert werden könne und die übrigen Schadensberechnungsmethoden nicht anwendbar seien.[77] Der Gewinn des unrechtmäßigen Zeichenverwenders könne zwar ein Indiz für den entgangenen Gewinn des Zeicheninhabers sein,[78] das Warenzeichen gewähre aber kein positives Nutzungs-, sondern lediglich ein Verbotsrecht, so dass der Zeichenusurpator ein eigenes und kein fremdes Geschäft führe.[79] Ohne Begründung lehnte es die dreifache Schadensberechnung auch beim Schutz des Know-how ab.[80]

III. Die Gesetzeslage seit 1945

Der Bundesgerichtshof übernahm die Rechtsprechung des Reichsgerichts 1956 in der *Paul Dahlke*-Entscheidung für eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild.[81] Er sah es als gewohnheitsrechtlichen Grundsatz an, dass beim Eingriff in „Ausschließlichkeitsrechte, die üblicherweise nur gegen Entgelt gestattet werden", der Schaden nicht nur durch einen konkreten Vergleich vor und nach dem schädigenden Ereignis, sondern auch nach einer üblichen Lizenzgebühr sowie durch die Herausgabe des Verletzergewinns berechnet werden könne.[82] In Folge wendete der BGH die dreifache Schadensberechnung im Urheber-[83] und Geschmacksmusterrecht[84] sowie im Patent- und Gebrauchsmusterrecht[85] an. Er gab die Ablehnung des Reichsgerichts im Warenzeichenrecht[86] und beim Schutz von Betriebsgeheimnissen[87] auf und erweiterte ihren Anwendungsbereich auf das Namens-

75 RGZ 43, 56 – Maischevergärung; 46, 14 – Harzsäureester; 84, 370 – Kühlvorrichtung; 95, 220 – Tüllwebstühle; 126, 127 – Transformatorenwicklung; 130, 108 – Glühlampen; 144, 187 – Beregnungsanlage; 156, 65 – Scheidenspiegel; 156, 321 – Braupfanne.
76 RGZ 50, 111 – Regenrohrsiphon.
77 RGZ 58, 321, 324 – Klosettpapier; 47, 100, 101 f. – Likör; 108, 1, 6 – Bildzeichen.
78 RGZ 58, 321, 324 – Klosettpapier.
79 RGZ 47, 100, 101 f. – Likör.
80 RG GRUR 1942, 352, 357 f. – Quarzlampe.
81 BGHZ 20, 345, 353 ff. – Paul Dahlke. Anschließend im Grundsatz bestätigt für vermögenswerte Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts: BGHZ 26, 349, 352 – Herrenreiter; 30, 7, 17 – Caterina Valente.
82 BGHZ 20, 345, 353 – Paul Dahlke.
83 BGHZ 181, 98 Tz. 32 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; 175, 135 Tz. 56 – TV-Total; 97, 37, 41 – Filmmusik; 61, 88, 90 – Wählamt.
84 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil.
85 BGHZ 189, 112 – Cinch-Stecker; 176, 311 Tz. 33 – Tintenpatrone I; 173, 374 Tz. 7 – Zerkleinerungsvorrichtung; 82, 310, 313 – Fersenabstützvorrichtung; 77, 16 – Tolbutamid.
86 BGHZ 34, 320, 323 f. – Vitasulfal; 44, 372, 374 – Meßmer-Tee II.
87 BGH GRUR 1977, 539 – Prozessrechner.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

und Firmenrecht[88] sowie auf den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz.[89]

Der Gesetzgeber hatte im Urheber- und Geschmacksmusterrecht zwischenzeitlich die Rechtsprechung zur Gewinnherausgabe normiert. In den Materialien zum UrhG 1965 wird ohne weitere Begründung darauf verwiesen, dass ein entsprechender Anspruch von der Rechtsprechung anerkannt worden sei.[90] § 97 I 2 UrhG 1965 und § 14a I 2 GeschmMG 1975 enthielten folgenden Satz:

> „An Stelle des Schadensersatzes kann der Verletzte die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer durch die Nachbildung oder deren Verbreitung erzielt hat, und Rechnungslegung über diesen Gewinn verlangen."

Im Patent- und Warenzeichenrecht fehlte eine entsprechende Anordnung, was die Rechtsprechung aber nicht daran hinderte, dort den Schaden ebenfalls nach dem Verletzergewinn zu berechnen.[91]

Im Patent-, Gebrauchsmuster-, Sortenschutz- und Geschmacksmusterrecht (nicht aber im Urheberrecht) gab es ein richterliches Moderationsrecht.[92] Das Gericht konnte bei leichter Fahrlässigkeit den Schadensersatzanspruch bis auf die Höhe des Vorteils absenken, den der Verletzer aus der Verletzung erlangt hat. Der deutsche Gesetzgeber hat die Moderationsmöglichkeit 2008 bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL abgeschafft.

Im April 2004 wurde die Durchsetzungs-RL[93] verabschiedet, die bis April 2006 umgesetzt werden musste (Art. 20 I). Erst im September 2008 ist das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums[94] in Kraft getreten, mit dem die Durchsetzungs-RL in Deutschland umgesetzt wurde. Nunmehr lauten die Schadensersatznormen aller Immaterialgüterrechtsgesetze gleich:[95]

> „Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte."

88 BGHZ 60, 206, 208 – Miss Petite.
89 BGHZ 122, 262, 265 – Kollektion Holiday; 60, 168, 172 f. – Modeneuheit; 57, 116, 120 f. – Wandsteckdose II; BGH GRUR 2007, 431 – Steckverbindergehäuse.
90 RegE BT Drs. IV/270, S. 103.
91 Vgl. Fn. 85.
92 § 139 II 2 PatG a.F.; § 24 II 2 GebrMG a.F.; § 37 II 2 SortG a.F.; § 42 II 3 GeschmMG a.F.; § 9 I 3 TopG. Dazu *Schack*, UrhR[4], Rn. 691.
93 RL 2004/48/EG.
94 Gesetz vom 7.7.2008, BGBl. 2008 I, 1191.
95 § 97 II UrhG; § 139 II PatG; § 24 II GebrMG; § 14 VI MarkenG; § 42 II DesignG; § 37 II SortG.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Kapitel 2: Vorgaben internationaler Übereinkommen

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

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

A. TRIPs

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

Die Regeln zur Durchsetzung der Immaterialgüterrechte im dritten Teil gelten als Kernstück des TRIPs-Abkommens und waren eines der Hauptanliegen der Uruguay-Runde der WTO.[4] Ein hoher Schutzstandard ist ohne entsprechende Durchsetzungsmaßnahmen wenig wert. Im Fokus der Vertragsparteien[5] standen vor allem verfahrensrechtliche Vorschriften, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Ganz in angelsächsischer Rechtstradition wurde in diesem Abschnitt auch der Schadensersatz geregelt (Art. 45), der im *common law* aus historischen Gründen als *remedy* eine Zwitterstellung zwischen materiellem Recht und Prozessrecht einnimmt.[6] Die Vorgaben dieses Abschnitts gewähren keine individuel-

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

2 Vom 15.4.1994, BGBl. 1994 II, 1730.

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

4 *Gervais*, TRIPs[4], Art. 41 Rn. 2.509; Busche/Stoll/Wiebe/*Vander/Steigüber*, TRIPs[2], vor Art. 41-61 Rn. 1.

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

6 Vgl. dazu *Markesinis/Deakin*, Tort Law[4], S. 722 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

len subjektiven Rechte,[7] müssen aber bei der Auslegung des deutschen[8] wie des europäischen Rechts[9] im Rahmen der völkerrechtskonformen Auslegung berücksichtigt werden.

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

I. Allgemeine Vorgaben

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

Aus dieser Wirksamkeitsmaxime[12] können allerdings keine konkreten Umsetzungsschritte abgeleitet werden. Sie ist eine Zielorientierung, die den Mitgliedern einen weiten Umsetzungs- und Interpretationsspielraum lässt und daher als Auslegungsrichtlinie heranzuziehen ist.[13] Ohnehin soll durch den dritten Abschnitt nur ein Mindestbestand an Durchsetzungsrechten garantiert werden; eine Vollharmonisierung war nicht beabsichtigt.[14]

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

7 EuGH Slg. 2001, I-5851 Tz. 53 – Schieving-Nijstad/Groeneveld (zu Art. 50 VI TRIPs); Busche/Stoll/Wiebe/*Vander/Steigüber*, TRIPs[2], vor Art. 41-61 Rn. 15; *Dreier*, GRUR Int 1996, 205, 215; aA bei ausreichender Bestimmtheit der Norm *Drexl*, GRUR Int 1994, 777, 785. Zu Art. 33 steht zumindest EU-Recht der unmittelbaren Anwendung nicht entgegen, EuGH Slg. 2007, I-7001 Tz. 48 – Merck Genéricos.

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

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

10 Vom 20.12.1996, BGBl. 2003 II, 755.

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

12 Busche/Stoll/Wiebe/*Vander/Steigüber*, TRIPs[2], Art. 41 Rn. 2. Vgl. auch *Gervais*, TRIPs[4], Art. 41 Rn. 2.510.

13 *Gervais*, TRIPs[4], Art. 41 Rn. 2.509; *Correa*, TRIPs, S. 410. Soweit es im Unionsrecht zu einer entsprechenden Regelung harmonisiertes Recht gibt, beansprucht der EuGH die ausschließliche Auslegungskompetenz für das TRIPs-Abkommen, EuGH Slg. 2007, I-7001 Tz. 31-33 – Merck Genéricos; EU:C:2012:717 Tz. 67 – Bericap Záródástechnikai.

14 Busche/Stoll/Wiebe/*Vander/Steigüber*, TRIPs[2], vor Art. 41-61 Rn. 5.

15 Diesen Ausgleich betonen auch EuGH Slg. 2001, I-5851 Tz. 54 – Schieving-Nijstad/Groeneveld; Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 7; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP[8], Rn. 2-03. Dazu auch unten Kapitel 4 D.IV.1.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

II. Schadensersatz (Art. 45 TRIPs)

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

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

16 Ebenso Art. 3 II DuRL.
17 Dazu auch *Dreier*, GRUR Int 1996, 205, 212; Busche/Stoll/Wiebe/*Vander/Steigüber*, TRIPs[2], vor Art. 41-46 Rn. 18 aE, Art. 41 Rn. 5.
18 Vgl. *Lehmann*, GRUR Int 2004, 762; *Dreier*, Prävention, S. 208 ff.
19 Art. 41 I 1 TRIPs. Wobei *Correa*, TRIPs, S. 411 f., zutreffend darauf hinweist, dass in den meisten Rechtsordnungen zivilrechtliche Sanktionen in erster Linie kompensatorischen und keinen abschreckenden Charakter haben. Außerdem greift nur Art. 46 expressis verbis die Verpflichtung zur wirksamen Abschreckung auf und ordnet an, dass rechtsverletzende Waren aus dem Verkehr gezogen und ggf. vernichtet werden können.
20 So auch *Dreier*, GRUR Int 2004, 706, 707. Danach kann es als ausreichend angesehen werden, wenn sich die abschreckende Wirkung aus der Gesamtheit der Regelungen ergibt, insbesondere auch aufgrund strafrechtlicher Sanktionen.
21 Art. 41 I 2 TRIPs; aA *Dreier*, Prävention, S. 209.
22 So aber *Dreier*, Prävention, S. 208.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Großteil der Fälle einen angemessenen Ausgleich wegen Beweisschwierigkeiten zu verweigern.

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

Nach Art. 45 II TRIPs ist es den Vertragsstaaten freigestellt, den Gewinn von schuldlosen Verletzern abzuschöpfen oder ihnen pauschalierte Schadensersatzsummen[27] aufzuerlegen. Erst recht steht diese Sanktion für vorwerfbare Schutzrechtsverletzungen offen.[28]

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

B. Sonstige multi- und bilaterale Staatsverträge

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

23 Busche/Stoll/Wiebe/*Vander/Steigüber*, TRIPs[2], Art. 41 Rn. 6; *Gervais*, TRIPs[4], Art. 45 Rn. 2.548; *Correa*, TRIPs, S. 412; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 164. Das ergibt sich auch im Umkehrschluss aus Abs. 2, *Tilmann*, GRUR 2003, 647.

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

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

26 Art. 1 I 1 TRIPs.

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

28 Busche/Stoll/Wiebe/*Vander/Steigüber*, TRIPs[2], Art. 45 Rn. 10.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

Einige neuere bilaterale Handelsübereinkommen der EU sehen Verpflichtungen zu „zügigen, wirksamen und verhältnismäßigen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen vor, die zur Abschreckung vor weiteren Verletzungshandlungen dienen und so angewendet werden, dass die Errichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist“.[34] Sie greifen teilweise Art. 3 II DuRL auf und verpflichten zu „wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden […] Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfen“, die ihrerseits aber nicht zu Schranken des rechtmäßigen Handels werden dürfen.[35] Einige enthalten konkrete Verpflichtungen zu Schadensersatzansprüchen, die wörtlich mit Art. 13 I[36] bzw. Art. 13 II, III DuRL[37] übereinstimmen.

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

C. Zusammenfassung

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

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

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

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

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

39 Dazu oben Fn. 24.

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Kapitel 3: Sanktionen bei Immaterialgüterrechtsverletzungen in der EU

Die Durchsetzungs-RL stellt Mindestbedingungen für die Mitgliedstaaten auf, die sie bei der Festsetzung von Schadensersatzansprüchen berücksichtigten 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. Methodenlehre[2], § 11 Rn. 25 mwN.
2 „Findlinge […] in einer ihnen fremden Umgebung", *Koziol*, JBl 2001, 29.
3 Vgl. etwa *Baldus/Grzeszick/Wienhues*, StaatshaftungsR[4], 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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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/Nettesheim[54]/*Bogdandy/Jacob*, Art. 340 AEUV Rn. 118.

8 Vgl. nur EuGH Slg. 1992, I-3061 Tz. 37 f. – Mulder I; Schwarze[3]/*Berg*, Art. 340 AEUV Rn. 68; Grabitz/Hilf/Nettesheim[54]/*Bogdandy/Jacob*, Art. 340 AEUV Rn. 124.

9 Grabitz/Hilf/Nettesheim[54]/*Bogdandy/Jacob*, Art. 340 AEUV Rn. 118; *Wurmnest*, Grundzüge, S. 224.

10 *Wurmnest*, Grundzüge, S. 224.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Merkmale[13] 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 Entlassung[19] 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/Nettesheim[54]/*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/Nettesheim[54]/*Bogdandy/Jacob*, Art. 340 AEUV Rn. 125.

16 Grabitz/Hilf/Nettesheim[54]/*Bogdandy/Jacob*, Art. 340 AEUV Rn. 118.

17 Schwarze[3]/*Berg*, Art. 340 AEUV Rn. 68.

18 Grabitz/Hilf/Nettesheim[54]/*Bogdandy/Jacob*, Art. 340 AEUV Rn. 132; Groeben/Schwarze[7]/*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 Stjil; 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 – Michaïlidis (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/Grünewald.
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/Schwarze[7]/*Augsberg*, Art. 340 AEUV Rn. 68.
30 Schwarze[3]/*Berg*, Art. 340 AEUV Rn. 62 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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 Beamtensachen 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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; Schwarze[3]/*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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

einführen 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 substanzielle 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. – Algera; 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Limousinenfahrservice 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 Billigkeitsgesichtspunkten 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.*"

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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/Schwarze[7]/*Augsberg*, Art. 340 AEUV Rn. 67; Grabitz/Hilf/Nettesheim[54]/*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/Nettesheim[54]/*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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

setzung des Unionsrechts zu sorgen.[69] Soweit es Einzelnen individuelle Rechte zuspricht, müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass diese Rechte in der Praxis 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 Umsetzung des Unionsrechts genügen die Mitgliedstaaten nach gängiger Formel des EuGH nur, wenn sie „wirksame, verhältnismäßige und abschreckende" Sanktionen bereithalten (und durchsetzen).[71]

Der EuGH hat dieses allgemeine Gebot der effektiven Rechtsdurchsetzung für Schadensersatzansprüche in Vorlagefragen zu drei Richtlinien näher konkretisiert. Daher soll im Folgenden die Rechtsprechung des EuGH zur Produkthaftungs-, Pauschalreise- und Gleichstellungs-RL näher untersucht werden. Anschließend wird kurz auf weitere Richtlinien eingegangen, die einen schadensrechtlichen Bezug haben. Die Verordnungen über unionsweite Immaterialgüterrechte 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 Produkthaftung einheitliche Regeln schaffen und so Handelsbarrieren abbauen, daneben mit einer verschuldensunabhängigen Produkthaftung den Verbraucherschutz 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 Mitgliedstaaten 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 Produktsicherheit (2001/95/EG) ergänzt, die aber nur ordnungsrechtliche Anforderungen an die Sicherheit von Produkten stellt, MünchKommBGB[6]/*Wagner*, Einl. ProdHaftG Rn. 7.

73 Erwgr 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Der Ersatz für immaterielle Schäden wurde in der Richtlinie vollständig ausgeklammert.[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 verschuldensunabhängige 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

werbsrechtliche 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 verpflichte, 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, Schadenersatzklagen 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Kartellopfer 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-RL[98] 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 Leitfaden 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Vertrages 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 *Doehner*, EuZW 2002, 340, 341.
105 EuGH Slg. 2002, I-2631 Tz. 22 – Simone Leitner.
106 EuGH Slg. 2002, I-2631 Tz. 21 – Simone Leitner.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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-RL[108] 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Vorgängerrichtlinie[110] 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 entschlössen, 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 – Draempaehl. 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 – Draempaehl.

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 – Draempaehl.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 zwinge Deutschland („Euro-Diktat"), nach US-amerikanischem Vorbild *punitive damages* einzuführen[119] 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 vereinzelten 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 Beamtensachen 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 Staudinger[2005]/*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 schuldhafte deliktische Verletzungen bestimmter Rechtsgüter.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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/Mediaset.
134 Oben unter I.3).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

„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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

Die Rom II-VO[142] 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".

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

a) VO über die Haftung von Luftfahrtunternehmen

Die Verordnung zur Haftung von Luftfahrtunternehmen[147] 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-RL[153] enthält in Art. 12-15 Haftungsfreistellungen[154] 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 – Draempaehl.

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

d) Umwelthaftungs-RL

Die Richtlinie zur Beseitigung von Umweltschäden[155] 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-GrundVO[158] 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*, IPRax 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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-VO[167] 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 Vereinte Königreich, Irland und Zypern, GA *Geelhoed*, Slg. 2006, I-6624 Tz. 67 – Manfredi.
165 Vgl. die Nachweise oben Fn. 25.
166 Kritisch *Schack*, FS Stürner 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*, GMVO[4], Art. 14 Rn. 2.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

Die Verordnung zum Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen[169] 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-VO[170]. 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-VO[171] 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 Moderationsrecht[172], 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/Grünewald; GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 51 – Hanson/Grünewald.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

SortVO als *lex specialis* einen Anwendungsvorrang einräumen.[174] Allerdings ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Gesetzgeber dem Sortenschutzrecht eine Sonderstellung einräumen sollte. Der Richtliniengeber 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 Zusammenspiel[177] aus EU-Verordnungen im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit[178] 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/Grünewald.

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; *Ohly*, 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Gemeinschaftspatent[186] 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 *Ohly*, 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 BGH[202] 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. Celanese 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Richtliniengeber 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. Methodenlehre[2], § 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Konzept[218] 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 *Béteille*, 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 *Béteille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31; *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur[2], Rn. 1043 mwN; *Gosselin*, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, 73; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 315; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 147 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 gerückt[226] und weitere Schreckensszenarien gezeichnet, etwa bei Medikamenten- und Ersatzteilfälschungen 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 *Drexl/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, *Drexl/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 716.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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, verkennt, dass die Grenzen der Immaterialgüterrechte im öffentlichen Interesse bestehen und Wettbewerber ein legitimes Interesse da-

228 *Cornish/Drexl/Kur*, EIPR 2003, 447, 448 („*steam and clamour inevitably produced by talk of piracy and counterfeiting*"); *GRUR-Stellungnahme*, GRUR 2003, 682; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 720; *Harte-Bavendamm*, FS Tilmann, 793, 798; *Drexl/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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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] *Drexl, 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*, Eingriffskondiktion, Rn. 562 f.; *Dörre/Maaßen*, GRUR-RR 2008, 217, 218.

236 *Drexl/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 *Drexl/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,

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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/Wiebe/*Vander/Steigüber*, TRIPs[2], vor Art. 41-61 Rn. 18; *Cornish/Drexl/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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Erwgr 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 Erwgr 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/Wurmnest*, ZUM 2003, 922, 930 f.: „Die Schadensersatzvorschrift enthält viel rechtspolitischen Zündstoff."; vgl. auch oben Fn. 246.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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. Methodenlehre[2], § 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/Grünewald (zu Art. 94 GemSortVO); GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 104 – Hanson/Grünewald. Die Richtlinie verbietet dies aber auch nicht, dazu unten 5.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Deutschland[266] 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), *risiarcimento 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 Umsetzsetzungsgesetz 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 Enf-Dir, Rn. 13.13.6; *Tilmann*, FS Schilling, 367, 368. In dem Sinn ist auch die Überschrift von Art. 13

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Fiktion[276] und damit um eine stark *pauschalierte* 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 Verletzergewinn 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*, PatG[7], § 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*, Verletzergewinn, S. 192.

273 *Raynard*, D. 2012, 520, 529; *Smielick*, Verletzergewinn, 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/Grünewald.

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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*, Auteursrecht[3], S. 504. Zum englischen Recht etwa *Bainbridge*, IP[8], 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 Law[4], 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. Methodenlehre[2], § 11 Rn. 28 f., 32 ff.

281 Art. 17 II DuRL-E.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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; *Bodewig/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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

So verpflichtet auch die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken[299] 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*, UWG[3], § 10 Rn. 1 f.; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

densersatzregeln 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 Diskriminierungsopfer 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 Produkthaftungs-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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Freiraum 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 lauteren 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 Entschließung 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 berücksichtigten (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 vereinheitlich 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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. Methodenlehre[2], § 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/Llewelyn/Aplin*, IP[8], 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(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 eine 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-Urteil[344] 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 entschlossenere 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 Law[4], 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*, PatG[7], § 139 Rn. 164.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Verletzergewinn 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 Verletzergewinn als *Schadensersatz*anspruch zuspricht. Zur Kompensation des eingetretenen Schadens müssen die Gerichte daher nicht den Verletzergewinn 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/Grünewald (zu Art. 94 GemSortVO); GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 104 – Hanson/Grünewald.

351 Vgl. *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 295; *Béteille/Yung*, Rap. Senat 2010-2011 Nr. 296, S. 29; *Gasnier,* Propr. 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/Grünewald. So auch EuGH EU:2016:419 Tz. 31 – Hanson/Grünewald (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/Grünewald.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

onsentwurf verfolgt wurde, hat der Richtliniengeber klar abgelehnt.[355] Daher ist im Folgenden nur noch zu prüfen, ob der Richtliniengeber 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; *Bruguière*, Propr. Int. 2009, 377 f.; *May*, Propr. Industr. 3/2008, 9, 10.

358 *Raynard*, D. 2012, 520, 529; *Bruguière*, 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. Methodenlehre[2], § 11 Rn. 28 f., 32 ff.

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

362 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 62; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2729; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 235; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 218; *Bertrand*, Droit d'auteur[3], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Verletzergewinn 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 Verletzergewinns – 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 pauschalierte 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 Verletzergewinns 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 – Modeneuheit. 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 Verletzergewinn *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/Grünewald.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Richtliniengeber 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 Richtliniengeber 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/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 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/*Schwartze*, Eur. Methodenlehre[2], § 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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*, Auteursrecht[3], 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 Instruktiv 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 ist[392] – 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Unionsgesetzgeber davon abweichen wollte, wäre daher ein deutlicherer 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 Tradition[400] 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 Kolle/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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Schadensausgleich[410] 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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/Grünewald.

414 Besonders deutlich in der Schweiz, BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384, 386 – Milchschäumer 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Ausschließlichkeitsrechte 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 Maßstab[422] 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/Grünewald (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 *Béteille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31; *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur[2], 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 – Milchschäumer 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 schließen[425] 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 662; *Kämper*, GRUR Int 2008, 539, 542; *Rohlfing*, Enforcement-Richtlinie, S. 199.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 entgangenen 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 entgangenen 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*, Propr. intell. 4/2007, 156, 165.

437 Dazu unten Kapitel 4 E. Jetzt aber anders BDS[3]/*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*, Propr. Intell. 2008, 52, 64. AA *Roux-Vaillard*, Propr. 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Ausschließlichkeitsrecht. 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 BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; aA Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 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 – Draempaehl.

445 Vgl. die Nachweise in der Fußnote zuvor.

446 Dazu unten Kapitel 4 E.

447 Vgl. auch BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; aA Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 61; *Marc Weber,* Enforcement-RL, S. 170; *Wirtz*, Verletzungsansprüche, S. 201.

448 Dazu unten Kapitel 4 E.I.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Stjil; 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Vertragsschluss 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Sonderschlussverkäufen[463] 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 erhöhen[467] oder die Schäden durch einen Pauschalbetrag[468] abgelten.

459 EuGH EU:2016:419 Tz. 50, 58 – Hanson/Grünewald (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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Verletzers 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*, UrhR[7], Rn. 784.
479 Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 83; Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 97 Rn. 172 f.; *Kämper*, GRUR Int 2008, 539, 544. Dagegen: Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 98.
480 Erwgr 26 S. 3.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 verpflichte.[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*, UrhR[7], 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*, PatG[11], § 139 Rn. 63a; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 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*, UrhG[11], § 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Schadensersatzzahlungen 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 Schadensersatzanspruch 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 Gewinnhaftung[496] 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, UWG[34], § 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*, PatG[11], § 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Verletzergewinn 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/Grünewald (zu Art. 94 I GemSortVO).

499 Zum englischen *account of profits*: unten D.II.4.a). Zur früheren deutschen Gewinherausgabe: 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

CC[504]). 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 29.10.2007[509] hat der französische Gesetzgeber die Durchsetzungs-RL umgesetzt und erstmals besondere Vorgaben zur Berechnung des Schadensersatzes gemacht. Für alle Immaterialgüterrechte lauteten die jeweiligen Schadensersatzvorgaben[510] 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/Bruguière*, 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/Lucas*, Tr. prop. litt. et art.[4], Rn. 1107; *Vivant/Bruguière*, 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 Gericht 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 *Béteille/Yung*, Rap. Senat 2010-2011 Nr. 296, S. 28 f.; *Gosselin*, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, S. 40; *Caron*, Droit d'auteur[3], Rn. 555.

512 *Béteille/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'auteur[2], Rn. 1041; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 192.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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'auteur[2], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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; *Béteille/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'auteur[3], Rn. 555.

525 *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur[2], Rn. 1036, 1038 („*La réparation allouée par les tribunaux est en règle générale si faible que les praticiens dénoncent avec raison dans la jurisprudence une incitation à la contrefaçon!*"); *Vivant*, D. 2009, 1839 f.; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41; *Caron*, Droit d'auteur[3], Rn. 555; *Gautier*, Propriété littéraire et artistique[8], Rn. 792; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 253.

526 *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur[2], Rn. 1044; *Pollaud-Dulian*, Droit d'auteur, Rn. 1334; *Caron*, Droit d'auteur[3], 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 *Béteille/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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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'auteur[3], 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'auteur[3], Rn. 117.45.

535 Ebenso *Caron*, Droit d'auteur[3], 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'auteur[2], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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 entgehen. 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 Gegenstände[542] 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 *Béteille/Yung*, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296. Auch *Caron*, Droit d'auteur[3], 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., 1277ff. 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'auteur[3], Rn. 117.53. Neben der Veröffentlichung in Offlinepublikationen 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 *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 43, 46; *Binctin*, Dr. prop. int.[2], Rn. 1274; *Possin*, Abhilfemaßnahmen, S. 18 f. mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 monpole*) 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 artistique[8], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.; *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.[7], Rn. 1816 mwN; *Caron*, Droit d'auteur[3], 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, *Asse/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/Parisac. 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Verletzergewinn 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 Law[6], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(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/Stremler; 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/Stremler; 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Discounterkeksen;[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 mwN.

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/Stremler (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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 *Malaurie/Aynès/Stoffel-Munck*, Les obligations[4], Rn. 242 mwN; *Terre/Simler/Lequette*, Dr. des obligations[10], Rn. 701 mwN; v. Bar/*Gotthardt*, Eur. DeliktsR, F 24.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

vereinzelt 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 %-ger 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

Ausgangpunkt 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Immaterialgüterrechtsinhabers 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 *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44.

603 *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.[7], Rn. 1817; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 205; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 254; *Casalonga*, 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; *Casalonga*, 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-

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

die Gerichte entweder einen Aufschlag auf den Verkaufspreis des Produkts[607] 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 Fixkosten[616] hätte produzieren können.[617]

haber dies durch Erfahrungswerte belegen können, CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 – Brogser/Stremler (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/Stremler; *May,* Propr. Industr. 3/2008, 9, 12.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

(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/Stremler; *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 – Mecafrance/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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 realisés 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, 59 f. – 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, 147 f. – 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 *Béteille/Yung*, Rap. Inf. Nr. 296 (2010-2011), S. 29; *Gasnier,* Propr. indust. 11/2007, 11, 14. Instruktiv dazu etwa TGI Paris, 12.7.2013, RG 2013/05544, PIBD 2013, III-1479, 1489 f. – Laboratoire Nuxe/Lascad.

630 Vgl. *Gosselin*, Rap. Ass. Nat. 2007 Nr. 178, S. 72 f.; *Caron*, Droit d'auteur[3], Rn. 555; *Bruguière*, Propr. Int. 2009, 377, 378.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Literatur[635] – 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 artistique[8], Rn. 793; *Pollaud-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-Privee.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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 erwirtschafte, 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/Stremler (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., AIPPI 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*, PatG[11], § 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/Stremler; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 232 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Beträge 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'Oréale/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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 artistique[8], 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/Stremler; *Azéma/Galloux*, Dr. propr. ind.[7], Rn. 1822.

664 CA Paris, 26.10.2007, PIBD 2008, III-2, 3 f. – Schaeffer/CITEC.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(2) Entwertung des Immaterialguts durch Nutzung (banalisation)

Französischen 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 Geräuschdämpfung 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; *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur[2], Rn. 1039 Fn. 3. Dies wird oft als immaterieller Schaden eingeordnet, vgl. *Casalonga*, 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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'avilissement 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 – Kaufler/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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(4) Erhöhung des Schadens bei unlauterem Wettbewerb (concurrence déloyale)

In einigen Fällen erhöhen französische Gerichte den Schadensersatz, wenn sie einen zusätzlichen Verstoß gegen die Regeln des lauteren 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/Stremler; TGI Paris, 16.9.2009, RG 2000/07925, PIBD 2009, III-1530, 1536 – Hager/Cedom; *Véron/Roux-Vaillard*, 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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'auteur[3], 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'auteur[3], 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'auteur[3], 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Deutschland[700] 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 *Casalonga*, 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; *Polliaud-Dulian*, Droit d'auteur, Rn. 1334; *Benhamou*, Dommages-Intérêts, Rn. 257 mwN.

702 CA Paris, 2.3.1971, D. 1972, 45, 47 – Michelin/Englebert.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 contrefaisante*[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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Recht[715] 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 – Kactus/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 – Brogser/Stremler; *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 – Voegtlin/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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 *Bruguière* 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/Stremler; 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 Law[4], 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/Stremler und *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 259 mwN.

723 *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur[2], Rn. 1044. Ebenso *Caron*, Droit d'auteur[3], 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. 4680[2008], 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 artistique[8], 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 *Béteille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ne strafende Funktion haben soll. Deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass mit der Formulierung der Strafzuschlag 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*, IP[8], 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* and *Skone James* on Copyright[16], 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*

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[4], S. 1256 f.; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP[8], 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 Law[4], 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 Law[4], S. 1256.; *Torremans*, IP Law[6], 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 Law[4], 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 Law[6], S. 625; *Lange*, Int. MarkenR, Rn. 5401. Kritisch *Bently/Sherman*, IP Law[4], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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/Llewelyn/Aplin*, IP[8], 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 beeing wrongdoers, damages should be liberally assessed*"); National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPCC 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*").

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Volumenlizenz 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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*, IP[8], S. 16; *Harbottle*, JIPLP 2006, 719, 721, 725; *Huniar*, EIPR 2006, 92, 99.

759 *Harbottle*, JIPLP 2006, 719, 727 („*changes are cosmetic*“).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 ausgereicht 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 Law[6], 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/Stremler. 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 letzerem 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 Law[4], Rn. 63.26; *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-197.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 realisieren[774] oder weitere rechtmäßige Produkte zu verkaufen,

768 United Horse Shoe and Nail v Stewart (1888) 5 RPC 260, 267 (HL); *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP[8], 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*, IP[8], Rn. 2-40.

771 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 400 (Pat); [1997] RPC 443, 456 (CA); Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 44, 107; Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 108 ff., 166 f.; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.26; *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-197; *Bently/Sherman*, IP Law[4], 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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[4], Rn. 63. 24 Fn. 4.

776 A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 Tz. 13 f.

777 *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP[8], 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 Merfarken 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 billiger[788] oder über andere Vertriebswege angeboten hatte[789]. 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. 104 f.

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. 77 ff.; 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 Law[4],

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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, 84 f. Ferner Meters v Metropolitan Gas Meters (1910) 28 RPC 157, 164 f. (CA); General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 f. (HL); Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 14 ff.; *Howarth*, JIPLP 2011, 547, 549 f. 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] EWPCC 15 Tz. 17 m. zust. Anm. *Whitehead/Kemper*, JIPLP 2011, 216 f.; 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, 84 f.; 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*, UrhR[7], Rn. 779.

803 Meters v Metropolitan Gas Meters (1910) 28 RPC 157, 164 f. (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] EWPCC 15 Tz. 17. Anders noch Penn v Jack (1867-68) LR 5 Eq 81, 84 f.

804 Meters v Metropolitan Gas Meters (1910) 28 RPC 157, 164 (CA). Ebenso National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPCC 15 Tz. 17.

805 National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPCC 15 Tz. 17; SPE International v PPC [2002] EWHC (Ch) 881 Tz. 86; *Bently/Sherman*, IP Law[4], S. 1257 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[4], 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 Law[4], S. 1258 f.; *Torremans*, IP Law[6], S. 624.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Clogau 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] EWPCC 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Rechteeinräumung 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 Law[4], S. 1257 f.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[4], 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[4], 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 Law[6], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[6], 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 Leicesterhire Constabulary [2001] UKHL 29; *Bently/Sherman*, IP Law[4], 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 *Bently/Sherman*, IP Law[4], S. 1259 f.
846 Rookes v Barnard [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord *Devlin*).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Auskunftsanspruch[851] 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 konn-

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 Law[4], 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*, IP[8], Rn. 2-42; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.37; *Torremans*, IP Law[6], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[6], S. 625 Fn. 89; *Bently/Sherman*, IP Law[4], 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 Law[4], 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*, IP[8], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 a*ccount 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 Law[4], 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*, IP[8], Rn. 2-43; *Terrell* on Patents[16], Rn. 13-55; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.22; *Bainbridge*, IP[8], 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 Law[4], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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*, IP[8], 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*, IP[8], 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*, IP[8], 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 Law[4], 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 Law[4], S. 1257; *Lange*, Int. MarkenR, Rn. 5402 Fn. 3876; *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-194.

873 *Bently/Sherman*, IP Law[4], S. 1257.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[4], Rn. 63.37 mwN.

876 Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 f. (Pat); *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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] Könne 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 Copyright[16], 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 Patents[16], 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 Law[4], Rn. 63.38.

888 Potton v Yorkclose [1990] FSR 11, 14 f. (Ch).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[4], 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(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 Synthetisierung 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 Respources 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 Law[4], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[4], Rn. 63.41.
907 Spring Form v Toy Brokers [2002] FSR 276, 290 (Pat); *Bently/Sherman*, IP Law[4], S. 1261; *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-222.
908 *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.39.
909 *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-222; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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. Strafende 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/Fabry/*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/Fabry/*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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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/Piccarreta*, 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/Piccarreta*, Patent Infr., IT 77 mwN.
926 Trib. Venezia, 28.7.2009, Nr. 2084 (Nr. 3469/2004 RG); Busche/Trimborn/Fabry/*Franzosi/Piccarreta*, 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[7]/*Zaccaria*, Art. 1223 cc, I-11 mwN.
930 *Linden*, Bekämpfung, S. 177.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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. Autore[7], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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*, Auteursrecht[3], S. 496.
963 Vgl. etwa Hoge Raad, 15.11.1996, NJ 1998, 314 (unter 3.5.1) – Rummikub II; *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht[3], S. 496 mwN.
964 Busche/Trimborn/Fabry/*Brinkhof/van Gardingen/Hermans*, Patent Infr., NL 72.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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*, Auteursrecht[3], S. 494 f.
969 Vgl. *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht[3], 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*, Auteursrecht[3], S. 497 mwN; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 4.
972 Vgl. Art. 6:97 NWB; *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht[3], S. 499 mwN; Busche/Trimborn/Fabry/*Brinkhof/van Gardingen/Hermans*, Patent Infr., NL 82.
973 Dazu *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht[3], S. 498 f. mwN.
974 Rechtbank Breda, 14.9.2011, Cozzmoss/Weblication (unter 2.14). Ebenso Rechtbank Zutphen, 9.11.2011, Cozzmoss/Pension Consultanc (unter 4.6).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 USA[979] 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*, Auteursrecht[3], 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*, Auteursrecht[3], 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*, Auteursrecht[3], 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*, Auteursrecht[3], S. 503 f.
985 *Boosfeld,* Gewinnausgleich, S. 80 f. mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 *Gerechtshof '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 Gewinns[993] 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 Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.). Zur vergleichbaren Rechtslage im Urheberrecht, *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht[3], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Schadensregelung[998] 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 *v. Bar*, PEL Liab. Dam., Art. 6:103 Rn. 17.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Rechtstradition[1005] 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 BGH[1008] 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 – Milchschäumer II mwN; *Müller*/Oerti, URG^2, Art. 62 Rn. 10 ff.; *Henneberger-Sudjana/Henneberger*, AJP 2015, 750, 753.

1021 Vgl. BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 – Milchschäumer II; *Müller*/Oerti, URG^2, Art. 62 Rn. 9 f. Dazu *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 41.

1022 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 381, 385 f. – Milchschäumer II; *Müller*/Oerti, URG^2, 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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*, URG[3], Art 62 Rn. 14; *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 44 mwN; *David/v.Büren*, ImmGR[3], 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, URG[2], Art. 62 Rn. 12; *Henneberger-Sudjana/Henneberger*, AJP 2015, 750, 754 mwN. Dies kritisieren *David/v.Büren*, ImmGR[3], 1/2, Rn. 393.

1028 Vgl. Art. 42 I, II OR; BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 381 – Milchschäumer II.

1029 BG, 10.10.1996, BGE 122 III 219, 221 f.; BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 381 – Milchschäumer 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 – Milchschäumer II mwN; *Spitz*, sic! 2007, 795, 800 ff.

1032 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 382 – Milchschäumer II mwN; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 98 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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 – Milchschäumer II; *Müller*/Oerti, URG[2], 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 – Milchschäumer II.

1035 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 382 – Milchschäumer II mwN; *Müller*/Oerti, URG[2], Art. 62 Rn. 13.

1036 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384, 386 – Milchschäumer 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 – Milchschäumer II.

1038 BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 386 f. – Milchschäumer II.

1039 BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 467 f. – Porträt.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 USA[1046] 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 Drittherstellern[1048] 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/v.Büren*, ImmGR[3], 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 – Milchschäumer (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, URG[2], Art. 62 Rn. 12.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 – Milchschäumer 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 – Milchschäumer II; *Müller*/Oerti, URG[2], 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, URG[2], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 USA[1064] 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, URG^2, 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, URG^2, 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, URG^2, Art. 62 Rn. 19.
1064 Dazu aus deutscher Sicht: *Bodewig*, FS Schricker, 235 ff.; *Schmolke*, GRUR Int 2007, 3 ff.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Kompensation[1066] 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 Law[4], 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 angemessen 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 Copyright[3], S. 14:7.

1069 *Goldstein* on Copyright[3], S. 14:18 mwN.

1070 *Ross*, IP Damages, S. 2-9; *Goldstein* on Copyright[3], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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 Law[4], 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 Stahlin 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; *Jarosz/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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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. Einschränkend 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 Copyright[3], 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 Law[4], S. 233.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Patentrecht[1093] 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 Law[4], 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.; *Jarosz/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 *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 771 f., 774 ff. mit umfangreichen Nachweisen und einer tabellarischen Übersicht über die ausgeurteilten 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 *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 801 ff. (mit vielen Beispielen).

1098 Vgl. etwa Panduit v Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F2d 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,

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 irregeführte 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*, TexIPLJ 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 weitgehend[1115] 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 Copyright[3], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Copyright[91], § 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 Copyright[3], 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 Copyright[3], S. 14:42 f. mwN. Der Rechtsinhaber ist aber

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[4], 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.; *Rossman*, 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Law[4], 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 Law[4], 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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Verletzerumsatzes 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 Copyright[3], 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-ZivProzR[4], 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Copyright[91], § 14.03 [C]; *Goldstein* on Copyright[3], 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 Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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 Abdruckerlaubnis 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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Kapitel 4: Die dreifache Schadensberechnung im deutschen Recht

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

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

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

A. Grundlagen

I. Vorgaben der Grundrechte

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

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

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

2 Besonders deutlich: MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 15; *Looschelders*, VersR 1999, 141, 143; Staudinger[1999]/*Hager*, vor § 823 Rn. 71. Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 39 weisen mit Recht daraufhin, dass das Verfassungsrecht kein „Allheilmittel angeblicher Gerechtigkeitsdefizite" ist.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

1. Grundrechtsquellen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

2. *Schutzpflichten und Freiheitsrechte*

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

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

12 Dazu ermächtigt ihn Art. 2 I DuRL.
13 Vgl. EuGH EU:C:2014:2055 Tz. 44 – Hernández zum vergleichbaren Art. 11 I RL 2008/94.
14 BGBl. 1952 II, 685.
15 Dazu ausführlich BVerfGE 111, 307, 317 ff. – Görgülü.
16 Art. 6 EUV-Lissabon; Art. 52 III, IV GRCh; Calliess/Ruffert/*Kingreen*, Art. 6 EUV Rn. 17; *Raue*, GRUR Int 2012, 402, 406 f.
17 Art. 14 I GG (BVerfGE 49, 382, 392 – Kirchenmusik; 51, 193, 216 – Weinbergrolle); Art. 1 Zusatzprotokoll Nr. 1 zur EMRK (EGMR GRUR Int 2007, 901 Rn. 78 – Anheuser-Busch Inc./Portugal, Budweiser); Art. 17 II GRCh führt sie ausdrücklich auf; vgl. auch Art. 27 II UN-Menschenrechtskonvention. Allgemein zur verfassungsrechtlichen Position des Geschädigten auf Schadensersatz bei der Beeinträchtigung seiner Rechte, Staudinger[1999]/*Hager*, vor § 823 Rn. 71.
18 Vgl. nur *Looschelders*, in: Einwirkung der Grundrechte, 93, 96 f.
19 Vgl. nur BVerfGE 31, 229, 240 f. – Schulbuchprivileg; 49, 382, 392 – Kirchenmusik; 51, 193, 217 – Weinbergrolle. Vgl. auch EuGH EU:C:2012:407 Tz. 63 – Usedsoft.
20 *H.P. Westermann*, AcP 178 (1978), 150, 169 mwN; *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292.
21 Darauf weist *Alexander*, Abschöpfung, S. 99, mit Recht hin.
22 BVerfGE 91, 335, 338 (zur Zustellung einer Klage auf *punitive damages*); *Hager*, JZ 1994, 373, 374 mwN; *Looschelders*, in: Einwirkung der Grundrechte, 93, 102.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

3. *Grundrechtswidrigkeit präventiver Zwecke im Zivilrecht?*

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

23 Dies ergibt sich zum einen aus dem objektiven Rechtsstaatsprinzip, vgl. BGHZ 118, 312, 343 mwN. Als subjektives Abwehrrecht kommt die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG, vgl. etwa BGHZ 164, 1, 3 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; keine Entsprechung in GRCh und EMRK, vgl. Merten/Papier/*Kahl*, HGR V, § 124 Rn. 28) und das Recht auf freie unternehmerische Entfaltung in Betracht (Art. 12 I GG/ Art. 16 GRCh; nicht ausdrücklich in der EMRK gewährleistet; zur Abgrenzung von Berufs- und allg. Handlungsfreiheit jüngst BVerfG NJW 2014, 46 Tz. 67 – Übersetzerhonorare, zu § 32 UrhG). Allgemein zu den verfassungsrechtlichen Abwehrrechten gegen übermäßige schadensrechtliche Inanspruchnahme, *Canaris*, JZ 1987, 993, 994 f.; *Looschelders*, in: Einwirkung der Grundrechte, 93 ff.; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 14 f.

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

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

26 BVerfGE 56, 54, 71; 77, 170, 229 f.; *Medicus*, AcP 192 (1992), 35, 55 f.; *Looschelders*, in: Einwirkung der Grundrechte, 93, 95 f.; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 15; *Alexander*, Abschöpfung, S. 96 f.

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

30 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 432; *Alexander*, Abschöpfung, S. 108.
31 BGHZ 118, 312, 338 ff. Vgl. zur entsprechenden Diskussion in Frankreich, *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 292 mwN.
32 BGHZ 118, 312, 343.
33 BVerfGE 91, 335, 344.
34 BGHZ 118, 312, 344.
35 BGHZ 118, 312, 338 f. Ähnlich *Mertens*, Vermögensschaden, S. 97. Zustimmend für den lauterkeitsrechtlichen Abschöpfungsanspruch *Sack*, WRP 2003, 546, 552; *Mönch*, ZIP 2004, 2032, 2037.
36 BVerfGE 91, 335, 344.
37 Maunz/Dürig/*Korioth*, GG[73], Art. 30 Rn. 12 mwN; GroßKommUWG[2]/*Poelzig*, § 10 Rn. 27. Ähnlich *Max Weber*, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 29: „Monopol legitimen physischen Zwangs für die Durchführung der Ordnung".
38 Ebenso *Alexander*, Abschöpfung, S. 108 f.; *Poelzig*, Normdurchsetzung, S. 341 f.; *I. Ebert,* Pönale Elemente, S. 529.
39 BGHZ 118, 312, 339. Ähnlich *Medicus*, JZ 2006, 805, 809; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 13.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

Teilweise wird behauptet, zivilrechtliche Sanktionen müssten den besonderen Anforderungen von Art. 103 II, III GG[47] genügen, wenn sie über den reinen Ausgleich erlittener Schäden bzw. die Abschöpfung erlangter Vorteile hinausgehen.[48]

40 Vgl. auch BVerfGE 84, 82, 88.
41 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 79; *Schäfer*, AcP 202 (2002), 397, 425 f.; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 422.
42 BVerfGE 84, 82, 87 f.
43 BGHZ 118, 312, 344.
44 So schon der historische Gesetzgeber, der sich gegen eine „Hereinziehung moralisirender *(sic)* oder strafrechtlicher Gesichtspunkte" in das Zivilrecht ausgesprochen hat, Mot. II, S. 17 f. Zu den historischen Zusammenhängen, *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 57 ff.
45 BGHZ 140, 395, 397; *Schack*, IZVR[6], Rn. 951.
46 Ebenso *Dreier*, Prävention, S. 514 f.
47 Heute auch: Art. 6 EMRK sowie Art. 4 Protokoll Nr. 7; Art. 48 ff. GRCh.
48 So etwa *Canaris*, FS Deutsch, 85, 107; *Bötticher*, MDR 1963, 353, 359 f.; *Hirsch*, FS Engisch, 304, 326 f.; *Mertens*, Vermögensschaden, S. 96 f.; *E. Lorenz*, Immaterieller Schaden, S. 109 f. Vgl. auch *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 13.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

a) Spezielles Bestimmtheitsgebot

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

Nach dem allgemeinen Bestimmtheitsgebot[49] ist der Gesetzgeber verpflichtet, um so genauere Vorgaben zu machen, je stärker er in die Rechte des Einzelnen eingreift.[50] An die Bestimmtheit werden im Zivilrecht im Allgemeinen keine besonders hohen Anforderungen gestellt. Insbesondere sind dort auch Generalklauseln zulässig.[51] Strafvorschriften müssen dagegen deutlich strengeren Anforderungen genügen.[52]

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

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

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

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

50 Vgl. nur BVerfG 110, 33, 55; Maunz/Dürig/*Grzeszick*, GG[73], Art. 20 Rn. 60; BeckOK-GG[24]/*Huster/Rux*, Art. 20 Rn. 182.

51 *Poschner*, Abwehrrechte, S. 334. Allgemein zur Zulässigkeit von Generalklauseln: BVerfGE 8, 274, 326; Maunz/Dürig/*Grzeszick*, GG[73], Art. 20 Rn. 62 mwN.

52 Art. 103 II GG; Art. 49 GRCh/Art. 7 I EMRK. Vgl. dazu nur Dreier/*Schulze-Fielitz*, GG[2], Art. 103 II Rn. 12; Merten/Papier/*H. A. Wolff*, HGR V, § 134 Rn. 16 mwN. Zu den abgeleiteten Einzelgarantien des Art. 103 II GG (*nullum crimen, nulla poena sine lege*, das Analogieverbot, das Verbot von Gewohnheitsrecht und das Rückwirkungsverbot), Maunz/Dürig/*Schmidt-Aßmann*, GG[73], Art. 103 II Rn. 178.

53 BVerfGE 26, 186, 204; Maunz/Dürig/*Schmidt-Aßmann*, GG[73], Art. 103 II Rn. 195.

54 BVerfGE 34, 269, 293. Ebenso BVerfGE 84, 82, 89; BGH NJW 2003, 3620, 3621 (zu § 661a BGB, der die Abgrenzung aber auf alle anderen zivilrechtlichen Ansprüche erstrecken möchte); Dreier/*Schulze-Fielitz*, GG[2], Art. 103 II Rn. 22; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 433; *Dreier*, Prävention, S. 509; *Alexander*, Abschöpfung, S. 108; *I. Ebert*, Pönale Elemente, S. 529 mwN. Offengelassen von BGHZ 118, 312, 345.

55 BVerfGE 109, 133, 168 – Sicherungsverwahrung. Vgl. auch Dreier/*Schulze-Fielitz*, GG[2], Art. 103 II Rn. 11.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

b) Doppelbestrafungsverbot

aa) Die Reichweite des Doppelbestrafungsverbots[62] wird schon aufgrund des deutschen Gesetzeswortlauts deutlich enger verstanden. Weil Art. 103 III GG nur von „Strafgesetzen" und nicht allgemein von „Bestrafung" spricht, entnimmt das BVerfG der Norm kein umfassendes Verbot, aus Anlass eines Sachverhalts verschiedene Sanktionen zu verhängen.[63] Lediglich die wiederholte (formal) *strafrechtliche* Ahndung derselben Tat verstößt gegen die Verfassung. Dementspre-

57 BVerfGE 84, 82, 87, 89 (zu § 890 I ZPO).
58 EGMR v. 9.2.2006, 43371/02, ZBR 2007, 409 – Rabus/Deutschland; EGMR-E 1, 178 Tz. 82 – Engel/Niederlande; NJW 1985, 1273 Tz. 50 – Öztürk; EuGH EU:C:2013:280 Tz. 35 – Åkerberg Fransson; EU:C:2012:319 Tz. 37 mwN – Bonda.
59 EGMR NJW 1985, 1273 Tz. 53 – Öztürk. Ähnlich bei den Unionsgerichten, vgl. EuGH Slg. 2005, I-5425 Rn. 202 – Dansk Rørindustri; EuG Slg. 2002, II-1647 Tz. 101 f. – Ke Kelit; *Jarass*, NStZ 2012, 611, 612.
60 EGMR v. 9.2.2006, 43371/02, ZBR 2007, 409 – Rabus/Deutschland (fünfmonatige Gehaltskürzung um 5% nicht ausreichend, um Disziplinarstrafe an Art. 6 EMRK zu messen); NJW 1985, 1273 Tz. 50, 52 – Öztürk; EuGH EU:C:2013:280 Tz. 35 – Åkerberg Fransson; EU:C:2012:319 Tz. 37 mwN – Bonda.
61 *Jarass*, GRCh[2], Art. 49 Rn. 7; *ders.*, NStZ 2012, 611, 612.
62 Art. 103 III GG/Art. 50 GRCh/ Art. 4 Protokoll Nr. 7 zur EMRK.
63 BVerfG NStZ-RR 1996, 122, 123. Ebenso BGHZ 21, 370, 374; BeckOK-GG[24]/*Radtke/Hagemeier*, Art. 103 Rn. 47; *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 81 f. Offen gelassen von BGHZ 118, 312, 345.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

II. Grundsätze des deutschen Schadensrechts

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

1. Schadensbegriff, Differenzhypothese

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

64 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 81 f.; *Alexander*, Abschöpfung, S. 110 f.
65 Maunz/Dürig/*Schmidt-Aßmann*, GG[73], Art. 103 III Rn. 292; *Hempel*, WuW 2004, 362, 370 f. Vgl. auch *Dreier*, Prävention, S. 511 f.
66 Vgl. EuGH EU:C:2013:280 Tz. 34 – Åkerberg Fransson.
67 EuGH EU:C:2013:280 Tz. 35 – Åkerberg Fransson; EU:C:2012:319 Tz. 37 mwN – Bonda; *Jarass*, GRCh[2], Art. Rn. 5, 5a.
68 *Jarass*, GRCh[2], Art. Rn. 5, 5a. So wendet der EuGH den Grundsatz des *ne bis in idem* auch auf Bußgeldverfahren an, EuGH Slg. 2002, I-8375 Tz. 59 – LVM; Slg. 2006, I-5859 Tz. 50 f. – Showa.
69 Vgl. etwa MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 16. Ein Überblick über die verschiedenen Schadensdefinitionen etwa bei *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 29 ff.
70 Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 2, 35.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

---

71 Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 252 Rn. 41; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 22; Palandt[75]/*Grüneberg*, vor § 249 Rn. 10; NK-BGB[2]/*Magnus*, vor § 249 Rn. 18; Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 41; *Heck*, SchuldR, S. 40; *Medicus,* FS Nobbe, 995, 1008.

72 Mot. II, S. 19; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 26 f.; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 vor I (S. 178 f.); Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 2; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 252 Rn. 26.

73 Vgl. nur *Heck*, SchuldR, S. 40; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 38 f. mwN; *Larenz*, SchuldR I[14], § 27 II a (S. 426 f.); Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 2; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 I (S. 179 f.); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 17 mwN.

74 *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 38.

75 *Heck*, SchuldR, S. 40; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 21; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 41; *Deutsch/Ahrens*, DeliktsR[6], Rn. 625; NK-BGB[2]/*Magnus*, vor § 249 Rn. 17, 20; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 249 Rn. 13.

76 *Deutsch/Ahrens*, DeliktsR[6], Rn. 625; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 21; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 41; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 249 Rn. 13.

77 Vgl. *Heck*, SchuldR, S. 40.

78 Vgl. *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 39.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

2. *Kompensationsprinzip und Bereicherungsverbot*

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

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

3. *Präventive Zwecke*

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

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

79 Vgl. nur *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 563; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 26; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 20.

80 Vgl. nur *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 9 f.; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 26.

81 *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 10.

82 Vgl. nur BGHZ 118, 312, 338; 163, 180, 184; 173, 83 Rn. 18; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 20 mwN; *Schack,* FS Stoll, 2001, 61, 69 f.; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 26; NK-BGB[2]/*Magnus*, vor § 249 Rn. 37.

83 Ausdruck von *Heck*, SchuldR, S. 50. Ferner MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 238 mwN; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 26, 298 mwN.

84 *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 10; Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 2; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 20. Zurückhaltender Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 27. Ablehnend: *Grunsky*, NJW 1983, 2465, 2467; *Wagner* AcP 206 (2006), 352 (470 f.).

85 *Grunsky*, NJW 1983, 2465, 2467; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 10 mwN; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 26.

86 Vgl. etwa BGHZ 91, 206, 209 f. mwN; 136, 52, 54 f.; 190, 145 Tz. 58; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 233 ff.; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 279 ff.

87 Vgl. *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 10; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 26; *Thüsing*, Schadensberechnung, S. 424.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Verhaltensteuerung ein wesentlicher Zweck von Recht. Auf abstrakter Ebene findet diese Aufgabenbeschreibung noch große Zustimmung. Sie wandelt sich aber in teilweise heftige[88] Ablehnung, wenn dieses Ziel durch konkrete Maßnahmen in den einzelnen Rechtsdisziplinen umgesetzt werden soll. *Wagner* hat nachgewiesen, dass nach Ansicht prominenter Vertreter der jeweiligen Disziplin weder das Strafrecht noch das Verwaltungsrecht – und erst recht nicht das Zivilrecht[89] – zur Prävention unerwünschter Verhaltensweisen herhalten sollten.[90]

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

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

a) Begrifflichkeiten: Sanktion, Prävention, Repression

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

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

88 Vgl. die Reaktionen unten c).
89 Dazu unten Fn. 137.
90 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 360 ff. mwN.
91 Vgl. *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 683.
92 Vgl. etwa die differenzierte Analyse zur Rechtsfolge von Wucherdarlehen von *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 368.
93 Daher sieht etwa die EU Lösungen aus allen Rechtsbereichen als äquivalent an, vgl. etwa EuGH Slg. 1984, 1891 Tz. 18 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 18 – Harz; Slg. 1990, I-3941 Tz. 23 – Dekker; Slg. 1993, I-4367 Tz. 23 – Marshall; Slg. 1997, I-2195 Tz. 24 – Draempaehl.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

b) Alternativen zur zivilrechtlichen Sanktionierung von Immaterialgüterrechtsverletzungen

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

94 Vgl. Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 31.
95 *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 370.
96 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 361; *Dreier*, Prävention, S. 521; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 370.
97 *Möller*, Präventionsprinzip, S. 33; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 361.
98 Ähnlich *Dreier*, Prävention, S. 125, 521 f.; aA *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 418 f. (Art des Mittels entscheidend). Einen gemischten Ansatz verfolgen EuGH und EGMR, oben Fn. 58.
99 Vgl. Staff working paper accompanying the White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules, SEC(2008) 404, Tz. 21; Weißbuch Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts, KOM(2008) 165 endg., S. 3 f.
100 Dazu Kapitel 3 A.II.2.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

aa) Strafrecht

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

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

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

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

101 Vgl. nur *Roxin*, StrafR AT I[4], § 3 Rn. 21 ff. mwN.

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

103 Diese Ressourcen durch spätere Akteneinsicht für das Zivilverfahren zu nutzen, ist oft ein Hauptgrund für den Rechtsinhaber, die Staatsanwaltschaft einzuschalten, vgl. Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 143 Rn. 10; *Kettner*, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 213 f.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

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

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

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

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

109 So beträgt der Strafrahmen der gewerbsmäßigen unerlaubten Verwertung von Urheberrechten nach § 108a UrhG fünf Jahre, der des gewerbsmäßigen Betrugs (§ 263 II Nr. 1 Var. 1 StGB) und des gewerbsmäßigen Diebstahls (§ 243 I Nr. 3 StGB) dagegen drei Monate bis zu zehn Jahre. Mit Recht kritisch *Schack*, UrhR[7], Rn. 846. Allerdings wäre eine Erhöhung des oberen Strafrahmens eine weitgehend symbolische Geste, weil dieser im Regelfall nicht einmal annähernd ausgeschöpft wird, vgl. *Destatis*, Strafverfolgungsstatistik 2012, S. 184 ff.

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

(2) Allerdings stellen die gerade beschriebenen Rechtsverletzungen nicht den Regelfall dar. Immaterialgüterrechtsverletzungen sind ein Massenphänomen mit stark schwankender individueller Vorwerfbarkeit. Strafrecht ist die *ultima ratio* der Rechtsordnung. Um die notwendigen gesellschaftlichen Freiräume zu erhalten, ist es weder notwendig noch sinnvoll, bei jeder Art von Rechtsverletzung mit Strafnormen zu drohen.[112] Strafrecht ist notwendig fragmentarisch.[113] Eine inflationäre Verwendung des Strafrechts im Immaterialgüterrecht birgt zwei Gefahren: Zum einen nimmt die steuernde Wirkung der Strafdrohung ab, wenn eine zu weitreichende Kriminalisierung die Akzeptanz der Bevölkerung (aber auch der Strafverfolgungsorgane[114]) für ein Rechtsgebiet bzw. für den Schutz bestimmter Rechte senkt.[115] Bei diesem Befund liegt es nahe, die Straftatbestände stärker zu konturieren und auf offensichtliche Immaterialgüterrechtsverletzungen zu beschränken.[116] Zum anderen droht eine übermäßige Abschreckung, die den erwünschten Handlungsspielraum der übrigen Marktteilnehmer einschränkt.[117] Strafrechtsfreie Räume sind also sinnvoll. Dann müssen aber die anderen Rechtsgebiete die notwendige Verhaltenssteuerung in diesen Lücken übernehmen.

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

112 *Roxin*, StrafR AT I[4], § 2 Rn. 97 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 72; *Dreier*, Prävention, S. 524 f.
113 Vgl. nur *Roxin*, StrafR AT I[4], § 2 Rn. 97; *Zaczyk*, ZStW 123 (2011), 691 ff. (auch zum Bedeutungswandel des Begriffs).
114 Vgl. etwa die geringe Akzeptanz des Markenstrafrechts bei vielen deutschen Staatsanwaltschaften in einer Umfrage von *Göpfert*, Markenverletzungen, S. 328 f.
115 *Hassemer*, ZRP 1992, 378, 381 f.; *Zaczyk*, ZStW 123 (2011), 691, 692; *Poelzig*, Normdurchsetzung, S. 23.
116 *Hilty/Kur/Peukert*, GRUR Int 2006, 722, 724; *Göpfert*, Markenverletzungen, S. 334, 415 ff.
117 Vgl. *Hilty/Kur/Peukert*, GRUR Int 2006, 722, 724.
118 Das erkennt auch das BVerfG an, NJW 2015, 150 Tz. 15 – Gorch Fock.
119 Vgl. etwa *Göpfert*, Markenverletzungen, S. 328. Dazu trägt momentan auch die fehlende Unternehmensstrafbarkeit bei, so dass für den individuellen Schuldvorwurf viel umfangreichere Ermittlungen notwendig sind.
120 Vgl. nur *Cornish/Drexl/Kur*, EIPR 2003, 447, 448; *Poelzig*, Normdurchsetzung, S. 21 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

123 *Schack*, UrhR[7], Rn. 846; *Kettner*, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 139. Einen Einblick in die Praxis der Staatsanwaltschaften bei Markenstraftaten gibt *Göpfert*, Markenverletzungen, S. 306 ff.

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

125 *Kettner*, Bekämpfung der Produktpiraterie, S. 160.

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

127 *Poelzig*, Normdurchsetzung, S. 24.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

bb) Verwaltungsrecht

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

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

cc) Ergebnis

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

129 *Poelzig*, Normdurchsetzung, S. 25 mwN.

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

131 Oben Fn. 99.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

c) Präventive Zwecke im Zivilrecht

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

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

133 Vgl. zum Verhältnis von zivilrechtlicher Prävention und Entkriminalisierung *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 82 ff.
134 *Stürner*, AfP 1998, 1 (mit gewisser Ironie).
135 Vgl. *Engel*, JZ 1995, 213, 214 f.; *Loewenheim*, ZHR 135 (1971), 97, 124; *Deutsch*, JZ 1971, 244, 247; *Müller*, Punitive Damages, S. 326; *Schricker*, ZHR 139 (1975), 208, 247 (These 1).
136 *Wagner,* AcP 206 (2006), 352, 426.
137 Etwa BGHZ 118, 312, 338; *Canaris*, FS Deutsch, 85, 107 („keine legitime Funktion“); *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 13; *Mertens*, Vermögensschaden, S. 109.
138 Nachweise unten Fn. 164.
139 *Larenz*, SchuldR I[14], § 27 I (S. 423).
140 *Stürner*, AfP 1998, 1 (mit gewisser Ironie).
141 *Honsell*, Römisches Recht[7], § 27 VI (S. 89).
142 *Stürner*, AfP 1998, 1 (mit gewisser Ironie).
143 *Jhering*, Schuldmoment, S. 61 ff.
144 *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 30 II 1 a (S. 170).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Bei diesen ästhetischen Erwägungen[145] wird übersehen, dass es für die Einstufung einer Norm als ausgleichend, präventiv oder vergeltend weitgehend auf die Zielsetzung des Normgebers ankommt. Allein an der objektiven Ausgestaltung einer Sanktion oder deren Höhe kann man sich nicht orientieren.[146] Nicht jeder Sanktion kann mit Recht vorgeworfen werden, sie sei eine Strafnorm, nur weil sie nicht allein dem Ausgleich eines verursachten Nachteils dient. Wenn mit einem überkompensatorischen Schadensersatzanspruch in erster Linie präventive Zwecke und nicht die Bestrafung des Verletzers bezweckt werden, sollte nicht von Straf-, sondern von Präventivschadensersatz gesprochen werden.[147]

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

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

145 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 64: „Purifizierung des Zivilrechts".
146 Vgl. dazu oben 3.a) und I.4.
147 *Wagner*, FS Koziol, 925, 928.
148 Das gilt etwa für das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Gesellschaftsrecht muss ebenfalls ein mehrpoliger Interessenausgleich gefunden werden.
149 So auch *Canaris*, FS Deutsch, 85, 105 mwN; *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 60, 64 ff. mwN; *Dreier*, Prävention, S. 518 ff.; *Schäfer*, AcP 202 (2002), 397, 428; *Müller*, Punitive Damages, S. 2, passim.
150 Dazu unten C.III.4.a)cc).
151 Unten Fn. 1141.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

152 *Schlechtriem*, SchuldR BT[6], Rn. 714. Dazu unten D.I.1.a)aa).
153 Soergel[13]/*Benicke/Grebe*, § 285 Rn. 63; *Wackerbarth*, ZGS 2006, 369, 370 f.; *Matthias Lehmann*, JZ 2007, 525, 526 f. Dazu unten D.I.1.c)aa).
154 Dazu ausführlich unten D.I.2.a), b).
155 Ausführlich zur generalpräventiven Zwecksetzung von § 817 S. 2 BGB und Nachweisen zu den kritischen Stimmen der Literatur, *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 364 ff.; *Canaris*, FS Steindorff, 519, 523 f.
156 BGHZ 201, 1 Tz. 24 ff.; 198, 141 Tz. 15 ff.
157 So ausdrücklich EuGH NJW 2012, 2257 Tz. 69 – Banesto/Camino; NJW 2013, 2579 Tz. 58 – Brusse/Jahani; NJW 2014, 2335 Tz. 79, 83 – Kásler/OTP. Ähnlich BGH NJW 2013, 991 Tz. 29.
158 Weitere Beispiele etwa bei *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 60, 64 ff. mwN; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 369 ff.; *Dreier*, Prävention, S. 518 ff.; *Schäfer*, AcP 202 (2002), 397, 406 ff.; *Müller*, Punitive Damages, §§ 7, 8; *Schlobach*, Präventionsprinzip, § 2.
159 Dazu oben I.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

d) Präventive Zwecke im Haftungsrecht

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

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

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

160 *Schäfer*, AcP 202 (2002), 397, 434.
161 *K. Schmidt*, AcP 206 (2006), 169, 178, zum Verhältnis von Kartellrecht und allgemeinem Zivilrecht. Ferner *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 81: „dogmatische Verengung".
162 Vgl. *Müller*, Punitive Damages, S. 64.
163 Eine umfangreiche Darstellung und Analyse der Argumente gegen präventive Elemente im deutschen Schadensrecht bei *Möller*, Präventionsprinzip, Kapitel 5. Auch beim 66. Deutschen Juristentag hat die Mehrheit es abgelehnt, „im Allgemeinen" mit dem Schadensersatzrecht präventive Zwecke zu verfolgen. Für „Sonderbereiche" ist dies aber befürwortet worden.
164 Vgl. etwa *Canaris*, FS Deutsch, 85, 105; *Lange/Schiemann*, Schadensersatz[3], S. 11; *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 151, 209; Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 2; HKK/*Jansen*, §§ 249-253, 255 Rn. 61 („selbstverständliches Axiom"); *Larenz*, SchuldR I[14], § 27 I (S. 423); *Mertens*, Vermögensschaden, S. 109; NK-BGB[2]/*Magnus*, vor § 249 Rn. 11. AA *Lehmann*, BB 1988, 1680 ff.; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 456 ff.; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 28.
165 Dazu (und auch zu den Einschränkungen) oben 2. mwN.
166 Mot. II, S. 17 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

Bei genauer Betrachtung wird das strenge Kompensationsprinzip im Schadensrecht bereits durchbrochen. So ist bei der Vorteilsausgleichung anerkannt, dass einige Zuwendungen Dritter an den Geschädigten unberücksichtigt bleiben sollen, um den Schädiger nicht „unbillig zu begünstigen".[168] Das gilt insbesondere, wenn Dritte freigiebig oder aus sozialer Verantwortung den Schaden mindern, etwa die Unterhaltsbeiträge nachrangig verpflichteter Verwandter[169], Spenden oder sonstige freiwillige Leistungen Dritter.[170]

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

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

167 HKK/*Jansen*, §§ 249-253, 255 Rn. 62; *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 84 ff. mwN.; *Larenz/Canaris*, SR II/2[13], S. 128.
168 BGHZ 136, 52, 54, ferner BGHZ 91, 206, 209 f.; 173, 83 Rn. 18.
169 BGHZ 10, 107, 108; 22, 72 ff. Dazu *Müller*, Punitive Damages, S. 227 f.
170 BGHZ 10, 107, 108; 21, 114, 117; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 251 f.; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 33 V 1 (S. 249); *Deutsch*, Haftungsrecht[2], Rn. 847; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 519 f.; Palandt[75]/*Grüneberg*, vor § 249 Rn. 82.
171 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 134; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 108, 457; *Dreier*, Prävention, S. 278; *v. Bar*, Gemeineurop. DeliktsR I, Rn. 516; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354; *Wittmann*, GoA, S. 3 f.; 151; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 379.
172 *Wagner*, 66. DJT, A 97. Das hat der DJT aber mit deutlicher Mehrheit abgelehnt (Frage VI.3.a).
173 Vgl. dazu auch unten D.II.1.a).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

Aus Gründen der Methodenehrlichkeit und der Rationalität von Entscheidungen sollten auch im deutschen Recht diese zwei Arten des Schadensersatzes strikt voneinander getrennt werden. Weil dem retributiven Schadensersatz im Regelfall[175] eine gesteigerte Sanktionswirkung zukommt, muss in jedem Fall erwogen werden, ob er überhaupt sinnvoll ist und ob er von strengeren Voraussetzungen abhängig gemacht werden soll.[176] Denn wer mit Hilfe von Recht Verhalten steuern möchte, muss aufpassen, dass er es nicht übersteuert und erwünschte Verhaltensweisen unterbindet. So wird auch in England nur sehr zurückhaltend von den *exemplary damages* Gebrauch gemacht: Das *House of Lords* wägt bei jeder Ausdehnung des Anwendungsbereichs sorgfältig die entgegenstehenden Interessen ab. Denn der erweiterte Schadensersatz sei eine Waffe, mit der die Freiheit (vor Rechtsverletzungen) verteidigt werden könne; problematisch sei aber, dass diese Strafen in gleichem Maße Freiheiten einschränkten:

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

e) Ergebnis

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

174 *Wagner*, FS Koziol, 925, 938.
175 Dies hängt maßgeblich davon ab, in welchem Umfang der Schädiger Kosten anrechnen darf, dazu unten D.V.4.
176 So hat sich der 66. DJT zwar grundsätzlich für die Vorteilsabschöpfung „zur Abschreckung" ausgesprochen, sie allerdings auf vorsätzliche Eingriffe beschränkt (Frage VI.1.).
177 Rookes v Barnard [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord *Devlin*).
178 *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 370.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

4. *Die Haftungsbegründung, insbesondere der strenge Verschuldensmaßstab im Immaterialgüterrecht*

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

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

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

179 Vgl. oben 1.

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

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

182 BGH GRUR 2014, 479 Tz. 19 – Verrechnung von Musik in Werbefilm; GRUR 2010, 57 Rn. 42 – Scannertarif; GRUR 2010, 623 Rn. 32, 55 – Restwertbörse I; GRUR 2009, 515 Tz. 34 – Motorradreiniger; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 636 mwN; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 57 mwN; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 143 mwN.

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

Dass es in vielen Fällen erhebliche Einschätzungsrisiken auf beiden Seiten gibt, zeigt anschaulich die spiegelbildliche Diskussion über die Haftung des Rechtsinhabers bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung. Nach Ansicht des Großen Senats in Zivilsachen haftet er, wenn er Rechte geltend macht, die ihm nicht oder nicht im geltend gemachten Umfang zustehen.[188] Der I. und der X. Zivilsenat haben regelmäßig darauf hingewiesen, dass „die Beurteilung der Schutzrechtslage schwierig sein könne“[189] bzw. die „Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typischerweise nicht evident“[190] seien. Nach dem Großen Senat in Zivilsachen haftet der Rechtsinhaber trotzdem für die Schäden einer falschen vorgerichtlichen Abmahnung, wenn er schuldhaft gehandelt hat.[191] Ein ausgewogenes Haftungsrecht[192] sollte an die Haftung des Verwarners denselben Verschuldensmaßstab anlegen wie an die korrespondierende Schadensersatzhaftung des Verletzers.[193] Die frühere Rechtsprechung hat dies tatsächlich so gehandhabt und dem Rechtsinhaber ähnlich strenge Sorgfaltspflichten auferlegt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

B. Lizenzanalogie

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

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

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

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

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

195 BGHZ 62, 29, 38 f. – Maschenfeste Strümpfe; MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 823 Rn. 265 mwN.

196 BGH GRUR 2006, 432 Tz. 25 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II; MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 823 Rn. 265.

197 In den USA werden mit steigender Tendenz 80 % der Patentschadensersatzprozesse über die Lizenzanalogie berechnet, *PWC*, Patent Litigation Study 2012, S. 11. Auch in Deutschland gehört sie zur wichtigsten Schadensberechnungsmethode, vgl. etwa nur BDS[3]/*Kanz*, § 139 PatG Rn. 78; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 140 mwN. Ihr Anteil wird auf 95 % aller Fälle geschätzt, *Rojahn*, GRUR 2005, 623, 625 mwN.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

1. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis

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

199 Soergel[13]/*Schmidt-Kessel/Hadding*, § 812 Rn. 38; Palandt[75]/*Sprau*, vor § 812 Rn. 1.
200 Soergel[13]/*Henssler*, vor § 953 Rn. 2; Bamberger/Roth[3]/*Kindl*, § 953 Rn. 1.
201 Bamberger/Roth[3]/*Fritzsche*, § 102 Rn. 1.
202 MünchKommBGB[7]/*Stresemann*, § 102 Rn. 1.
203 Bamberger/Roth[3]/*Fritzsche*, § 102 Rn. 10.
204 Daneben werden die Regeln entweder kraft analoger oder gesetzlich angeordneter Erstreckung auf eine Reihe anderer Rechtsverhältnisse angewandt, vgl. Soergel[13]/*Stadler*, vor § 987 Rn. 6 f.
205 Anders noch für das Patentrecht *Enneccerus/Lehmann*, Schuldverhältnisse[15], S. 878, und für das Urheberrecht *Marwitz/Möhring*, Urheberrecht, S. 240.
206 Die Schadensersatznormen des EBV regeln lediglich die Haftungsbegründung und verweisen für den Haftungsumfang auf das allgemeine Schadensrecht, so dass hier keine Besonderheiten entstehen.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

a) Grundwertungen

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

aa) Gutgläubige Besitzer

Wer beim Besitzerwerb hinsichtlich seines Besitzrechts gutgläubig war und später keine positive Kenntnis erworben hat (§ 990 BGB), darf die Nutzungen behalten (vgl. § 993 I BGB). Nur wenn er in die Substanz der Sache eingegriffen, also Übermaßfrüchte gezogen hat, muss er diese herausgeben. Der Gesetzgeber wollte damit die Härte des § 935 BGB mildern und dem gescheiterten Erwerber von Eigentum einen kleinen Ausgleich für den Kaufpreis gewähren, den dieser einem Dritten gezahlt hat und eventuell nicht zurückbekommen kann.[210] Dass gutgläubig gezogenen Nutzungen behalten werden dürfen, ist eine „Minimalform gutgläubigen Erwerbs".[211] Diese klare Zuordnung gilt aber nicht mehr, wenn der Besitzer den Besitz an der Sache aufgrund eines unentgeltlichen Vertrags (§ 988 BGB) oder ohne Rechtsgrund[212] erlangt hat. Der gutgläubige, aber unentgeltliche oder rechtsgrundlose Besitzer muss die gezogenen Nutzungen nach Bereicherungsrecht herausgeben.

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

207 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 33.
208 Vgl. BGH NJW-RR 1998, 803, 806; Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 9; MünchKommBGB[6]/*Baldus*, § 987 Rn. 23.
209 BGHZ 39, 186, 187; NJW-RR 2009, 1522 Tz. 25; NK-BGB[4]/*Schanbacher*, § 987 Rn. 22; MünchKommBGB[6]/*Baldus*, § 987 Rn. 23.
210 *Köbl*, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, S. 226 f. mwN; Staudinger[2013]/*Gursky*, Vor §§ 987 ff. Rn. 4 mwN.
211 *Köbl*, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, S. 226.
212 Wobei umstritten ist, ob hier eine Haftung analog § 988 BGB eintritt oder die Kondiktionssperre des § 993 I Hs. 2 BGB in Bezug auf eine Leistungskondiktion aufgehoben wird, dazu *Raue*, Jura 2008, 501, 503 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

bb) Bösgläubige oder verklagte Besitzer

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

b) Rechtsfolgen

aa) Nutzungsersatz

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

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

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

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

214 BGHZ 39, 186, 187; Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 15; Bamberger/Roth[3]/*Fritzsche*, § 987 Rn. 67.

215 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 17; MünchKommBGB[7]/*Stresemann*, § 100 Rn. 9.

216 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 18.

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

218 Bamberger/Roth[3]/*Fritzsche*, § 987 Rn. 70; Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 17.

219 Staudinger[2012]/*D. Kaiser*, § 346 Rn. 264; jurisPK-BGB[7]/*Faust*, § 346 Rn. 109; Erman[14]/*Röthel*, § 346 Rn. 34.

220 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 15.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

Nach dem BGH muss dagegen ein bösgläubiger Besitzer die Gebrauchsvorteile insoweit nicht ersetzen, als er sie durch eigene Investitionen erhöht hat.[225] Der Eigentümer habe nur Anspruch auf Nutzungen im Wert des Zustands, in dem der Besitzer die Sache erlangt habe. Letzterer muss also nur die Miete für den Rohbau zahlen, nicht aber für das fertiggestellte Haus. Das gilt nach der Rechtsprechung auch für die Einrichtung eines Betriebs.[226] Nutzt der Besitzer eine Sachgesamtheit, etwa eine ganze Fabrikanlage oder eine Gastwirtschaft, dann schuldet er grundsätzlich den üblichen Pachtzins als Wertersatz.[227] Wandelt er aber einen Raum in eine Gastwirtschaft oder ein Bordell[228] um oder baut er auf einem Grundstück eine Heizungs-[229] oder Fabrikanlage, wird es als unangemessen angesehen, statt des niedrigeren Mietzinses den gesteigerten Pachtzins anzusetzen. Denn die Wertsteigerung beruht im Wesentlichen auf den Anstrengungen und Investitionen des Besitzers.[230] Auch wenn ein bösgläubiger Unternehmer unberechtigt fremde Maschinen einsetzt, schuldet er nur den üblichen Mietzins,[231] nicht aber einen Pachtzins oder einen Teil des erwirtschafteten Gewinns.

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

222 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 24; NK-BGB[4]/*Schanbacher*, § 987 Rn. 22; Soergel[13]/*Stadler*, § 987 Rn. 20.

223 Beispiel nach BGH NJW 1992, 892.

224 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 24 f.; NK-BGB[4]/*Schanbacher*, § 987 Rn. 22. AA Soergel[13]/*Stadler*, § 987 Rn. 20, die in diesem Fall die Verwendungen nicht ersetzen möchte, dafür aber auch die Wertsteigerung bei der Berechnung des Nutzungsersatzes unberücksichtigt bleiben lassen will.

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

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

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

228 BGH WM 1969, 1083 f.

229 BGHZ 109, 179, 191.

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

231 BGH JR 1950, 460.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

bb) Verwendungsersatz

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

2. Bereicherungsrecht

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

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

232 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 25.
233 *Raue*, Jura 2008, 501, 505 mwN.
234 Vgl. nur Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 60 ff. mwN, und die gesetzlichen Öffnungsklauseln in § 102a UrhG; § 50 DesignG; § 141a PatG; § 24g GebrMG; § 19d MarkenG; § 37g SortG.
235 Vgl. etwa RGZ 15, 121, 132 – Flaschenverschlüsse; 21, 68, 72. Abkehr erst mit BGHZ 68, 90 ff. – Kunststoffhohlprofil I (1976). Anders dagegen für das Urheberrecht ab 1917: RGZ 90, 137, 138 – Erikamuster, später übernommen von BGHZ 5, 116, 123 – Parkstraße. Dazu ausführlich *Ellger*, Eingriff, S. 597 ff.; *Ullmann*, GRUR 1978, 615 f.
236 Vgl. nur *Ellger*, Eingriff, S. 643; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 252. Darüber hinaus wurden damit die Schwächen der bereicherungsrechtlichen Vermögensverschiebungstheorie überwunden, vgl. *Ellger* aaO S. 623.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

a) Grundwertungen

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

b) Das erlangte „Etwas"

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

237 § 141 S. 2 PatG; § 24f S. 2 GebrMG; § 102 S. 2 UrhG; § 49 S. 2 DesignG; § 20 S. 2 MarkenG; § 9 III 2 HalblSchG; § 37f S. 2 SortSchG. Dazu *Pitz*, Patentverletzungsverfahren[2], Rn. 50; *Osterrieth*, Patentrecht[4], Rn. 487, 496 ff.; *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 102 Rn. 4 mwN.

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

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

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

241 Vgl. nur *Ellger*, Eingriff, S. 121; *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 522; *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], § 71 II 1 („Milde der Bereicherungshaftung").

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

---

244 BGHZ 82, 299, 307 – Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 – Chanel No. 5; BGH GRUR 2012, 715 Tz. 39 – Bochumer Weihnachtsmarkt; GRUR 2010, 237 Tz. 22 – Zoladex; *Falk*, GRUR 1983, 488 ff. (mit ausführlicher Auseinandersetzung mit den vereinzelten Gegenauffassungen); Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 85; *Schack*, UrhR[7], Rn. 808; *Rehbinder/Peukert*, UrhR[17], Rn. 1293; *Sack*, FS Hubmann, 373, 380; Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 60; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 274 f.; aA *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 268; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 63 ff. (erlangt ist die dem Schutzrechtsinhaber vorbehaltene Marktchance).

245 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers (zum Recht am eigenen Bild, unter ausdrücklicher Aufgabe von BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter; 30, 7, 16 f. – Caterina Valente; GRUR 1979, 732, 734 – Fußballtor); *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 619 f.; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 86 ff.; Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 812 Rn. 124; Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 60. AA HKK/*Schäfer*, §§ 812-822 Rn. 96, für verbotene oder sittenwidrige Nutzungen.

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

247 BGHZ 20, 345, 355 – Paul Dahlke; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 88; Staudinger[2007]/*Lorenz*, § 812 Rn. 24; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 114.

248 BGH GRUR 1992, 557, 558 – Talkmaster – Foto; Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 61. Vgl. auch *Canaris* JZ 1992, 1114, 1118 f.

249 *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 27 ff.; *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], S. 169 mwN.

250 Vgl. dazu den Überblick bei Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 60 ff.; ausführlich *Ellger*, Eingriff, S. 656 ff. Kennzeichenrechten wurde ein solcher ausschließlicher Zuweisungsgehalt aber lange Zeit abgesprochen, etwa RGZ 58, 321, 325 – Klosettpapier; *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 525. Anders seit BGHZ 99, 244, 246 f. – Chanel No. 5. Ferner BGH GRUR 2009, 515 Tz. 41 – Motorradreiniger; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor §§ 14 Rn. 288.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Darüber hinaus werden nach überwiegender Ansicht alle Rechtspositionen erfasst, bei denen der Berechtigte die Nutzung einem Dritten nicht nur untersagen, sondern auch mit rechtfertigender Wirkung zustimmen kann.[251] Einschränkend muss die Zustimmung zur Nutzung üblicherweise gegen Entgelt gestattet werden.[252] Einen solchen Zuweisungsgehalt hat die Rechtsprechung u.a. anerkannt für das Recht am eigenen Bild nach § 22 KUG, bei sonstigen vermögenswerten Bestandteilen des allgemeinen und besonderen Persönlichkeitsrechts sowie bei der Verletzung von Betriebsgeheimnissen und beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz.[253] Weitgehend abgelehnt dagegen wird der Bereicherungsausgleich bei Verstößen gegen allgemeine Wettbewerbsregeln[254] sowie bei Eingriffen in die nicht-vermögenswerten Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.[255] Hier stellen sich im Kern dieselben Fragen wie bei der Übertragung der dreifachen Schadensberechnung auf diese Fallgruppen,[256] so dass hierauf erst in Kapitel 5 näher eingegangen werden soll.

c) Umfang der Rückgewährpflicht

aa) Wertersatz

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

251 Vgl. BGH NJW 2013, 2519 Tz. 15; Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 812 Rn. 124 mwN; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 36 f.

252 *Larenz/Canaris*, SR II/2[13], S. 171; Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 812 Rn. 125.

253 Zu den ersten beiden Positionen Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 61 f. mwN, zu den letzten beiden *Sack*, FS Hubmann, 373, 376 mwN.

254 Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 70 mwN.

255 Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 62 mwN.

256 Vgl. *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 408.

257 BGHZ 82, 299, 307 f. – Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 – Chanel No. 5; 146, 217, 221 f. – Temperaturwächter; BGH WRP 2015, 972 Tz. 32 – Motorradteile; GRUR 2010, 237 Tz. 22 – Zoladex; GRUR 2012, 715 Tz. 40 – Bochumer Weihnachtsmarkt; GRUR 2013, 717 Tz. 15 – Covermount; *Schack*, UrhR[7], Rn. 809; *Sack*, FS Hubmann, 373, 380; Soergel[13]/*Hadding*, § 818 Rn. 24 mwN. Zur Berechnung einer solchen „Entschädigungslizenz" etwa OLG Frankfurt MMR 2004, 476 ff. – rechtsanwalt.de. Einen subjektiven Bereicherungsbegriff vertreten dagegen *Koppensteiner*, NJW 1971, 1769, 1770; *Esser/Weyers*, SR BT II/2[8], § 51 I 4 c; Erman[14]/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 17. Sie konnten sich damit aber zu Recht nicht durchsetzen, weil sie einen mess- und überprüfbaren Maßstab durch einen subjektiven ersetzen wollen, für den keine handhabbaren Kriterien gefunden werden können, vgl. BGHZ 82, 299, 308 – Kunststoffhohlprofil II.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

259 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; OLG Frankfurt MMR 2004, 476, 477 – rechtsanwalt.de; Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 60; Musielak/Voit/*Foerste*, ZPO[12], § 287 Rn. 2; Stein/Jonas/*Leipold*, ZPO[22], § 287 Rn 6. AA BGH GRUR 1962, 261, 262 – Öl regiert die Welt (nur unter den engeren Voraussetzungen des § 287 II ZPO).

260 BGHZ 146, 217, 221 – Temperaturwächter („einem vertraglichen Anspruch auf Vergütung einer empfangenen Gegenleistung ähnlich"); *Ellger*, Eingriff, S. 348; Staudinger[2007]/*Lorenz*, § 818 Rn. 28. Kritisch *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 83 ff. Ebenso die Nutzungsherausgabe des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses, dazu oben Fn. 216.

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

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

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

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

265 Oben Fn. 244.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

266 BGHZ 82, 299, 309 f. – Kunststoffhohlprofil II; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 170; *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 102a Rn. 4; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 85; aA *Falk*, GRUR 1983, 488, 491.

267 Genauer: beim Entstehen des Bereicherungsanspruchs, BGHZ 5, 197, 200; 82, 299, 310 – Kunststoffhohlprofil II; Soergel[13]/*Hadding*, § 818 Rn. 25 mwN; Palandt[75]/*Sprau*, § 818 Rn. 20.

268 Staudinger[2007]/*Lorenz*, § 818 Rn. 50 f.

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

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

271 Zutreffend *Falk*, GRUR 1983, 488, 491.

272 BGHZ 35, 356, 360 (keine Zinsen auf Wertsteigerung eines Grundstücks durch Bebauung); Staudinger[2007]/*Lorenz*, § 818 Rn. 51; Palandt[75]/*Sprau*, § 818 Rn. 11, 52.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

bb) Entreicherungseinwand

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

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

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

273 Dazu unten III.7.a).

274 OLG Saarbrücken NJWE-WettbR 2000, 77, 80 – Kläranlagen; Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 65.

275 Vgl. MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 124, 134 mwN; Soergel[13]/*Hadding*, § 818 Rn. 40; Erman[14]/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 32.

276 MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 160 mwN; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 118 f.; *Canaris*, JZ 1971, 560, 561; *Lieb*, NJW 1971, 1289, 1292. Vgl. auch BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

278 BGHZ 56, 317, 322 – Gasparone II; 146, 217, 221 f. – Temperaturwächter; BGH WRP 2015, 972 Tz. 32 – Motorradteile; GRUR 2012, 715 Tz. 41 – Bochumer Weihnachtsmarkt; GRUR 1992, 557, 558 – Talkmaster-Foto; Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 60; *Schack*, UrhR[7], Rn. 809; *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 524. AA aus der allgemeinen Literatur: *Gursky*, JR 1998, 7, 11; *Koppensteiner/Kramer*, Ungerechtfertigte Bereicherung[2], S. 163 mwN; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 621; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 174; *Canaris* JZ 1992, 1114, 1120; *Rengier*, AcP 177(1977), 418, 445. Aus der immaterialgüterrechtlichen Literatur: *Sack*, FS Hubmann, 373, 384 ff.; *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 620; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 172 ff.; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 86; *Falk*, GRUR 1983, 488, 491; *Kaiser*, GRUR 1988, 501, 508.

279 Vgl. Staudinger[2007]/*Lorenz*, § 818 Rn. 52 aE.

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

281 Zutreffend *Maute*, Schadensberechnung, S. 83.

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

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

Die Begründung des BGH erinnert an das aus § 242 BGB abgeleitete Verbot widersprüchlichen Verhaltens. Einem gutgläubigen Bereicherungsschuldner kann man jedoch kein widersprüchliches Verhalten vorwerfen.[287] Dessen verschärfte Haftung ist für einen gerechten Interessenausgleich zwischen Immaterialgüterrechtsinhaber und Verletzer auch systematisch nicht erforderlich: Beruht die Unwissenheit des Verletzers auf Fahrlässigkeit, so haftet er auf Schadensersatz. Bei Letzterem kommt es nur auf den Schaden des Rechtsinhabers an und nicht auf eine Bereicherung des Verletzers. Daher ist der Entreicherungseinwand im Schadensrecht unzulässig. Handelt der Verletzer vorsätzlich, so ist ihm ohnehin verwehrt, sich auf Entreicherung zu berufen.[288] Deswegen ist es richtig, dass das Bereicherungsrecht nur das noch Vorhandene abschöpft, nicht aber eine unwirtschaftliche Verwendung sanktioniert.[289] Eine inkonsistente Argumentation[290] kann man dem gutgläubig Bereicherten ebenfalls nicht vorwerfen: Er ging unverschuldet entweder davon aus, überhaupt nicht in ein fremdes Recht einzugreifen oder dazu (ohne Bezahlung) berechtigt zu sein.

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

(1) Ex ante unwirtschaftliche Entscheidungen

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

286 *Koziol*, FS Medicus 2009, 237, 246; *Maute*, Schadensberechnung, S. 85 mwN.
287 Ebenso *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 174; *Koppensteiner/Kramer*, Ungerechtfertigte Bereicherung[2], S. 163.
288 Vgl. nur Staudinger[2007]/*Lorenz*, § 818 Rn. 52 mwN auch zur Gegenansicht.
289 Das Bereicherungsrecht gleicht aus, sanktioniert aber nicht, BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil.
290 Zu der Fallgruppe MünchKommBGB[7]/*Schubert*, § 242 Rn. 344, 346.
291 Vgl. die Nachweise bei MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 124 ff.
292 Vgl. MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 129, 134; Soergel[13]/*Hadding*, § 818 Rn. 42.
293 Vgl. Soergel[13]/*Hadding*, § 818 Rn. 40.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

(2) Wirtschaftliche Verwendung des Immaterialguts

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

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

294 Siehe nur MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 148; Soergel[13]/*Hadding*, § 818 Rn. 43; Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 812 Rn. 46. Das gilt allerdings nicht, soweit es sich um Anstandsschenkungen handelt, für die der Bereicherte sonst anderweitig auf sein Vermögen hätte zurückgreifen müssen.

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

296 Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 61.

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

298 *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 118; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 635.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

Aus denselben Gründen wie oben ist auch hier der Einwand der Rechtsprechung[301] nicht überzeugend, dass sich der Verletzer an der selbst geschaffenen Rechtslage festhalten lassen müsse. Der Bereicherungsschuldner hat im gesetzlichen Regelfall die Lage nicht in vorwerfbarer Weise geschaffen. Daher widerspricht diese Argumentation den Grundwertungen des § 818 III BGB, wonach der redliche Bereicherte nur das herausgeben muss, was noch in seinem Vermögen vorhanden ist. Der Bereicherungsgläubiger trägt das Verwendungsrisiko des Bereicherungsgegenstands, solange der Schuldner nicht verschärft haftet.[302]

Dennoch ist es gerechtfertigt, dem gutgläubigen Bereicherungsschuldner zu verwehren, sich auf Entreicherung zu berufen, wenn er die Gewinnchance *ex ante* wirtschaftlich sinnvoll genutzt hat.[303] Nach ganz herrschender Ansicht[304] muss auch ein sehr erfolgreicher redlicher Bereicherungsschuldner nur eine übliche Lizenzgebühr zahlen; einen darüber hinausgehenden Gewinn darf er jedenfalls nach Bereicherungsrecht behalten. Dann ist es aber konsequent, dass er die Verluste tragen muss, wenn sich die Gewinnchance nicht realisiert hat. Denn es ist ein grundlegendes Gerechtigkeitsprinzip, dass nur demjenigen ein Gewinn zusteht, der das entsprechende Verlustrisiko tragen muss.[305] Es wäre nicht zu rechtfertigen, dass der Verletzer bei Erfolg die Gewinne allein behalten, das Risiko des Scheiterns aber auf den Immaterialgüterrechtsinhaber abwälzen darf.[306]

Aus dieser Argumentation ergeben sich die folgenden Ausnahmen:

(a) Rechtmäßiges Alternativverhalten

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

300 Vgl. nur MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 174; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 635; *Gursky*, JR 1998, 7, 11; *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 620; *Larenz/Canaris*, SR II/2[13], S. 307 f.

301 Nachweise oben Fn. 284.

302 *Gursky*, JR 1998, 7, 11; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 126. Vgl. auch Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 812 Rn. 54.

303 Ähnlich *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 621; *Larenz/Canaris*, SR II/2[13], S. 308.

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

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

306 AA (vollständige Entreicherung bei verlustbringenden Aktivitäten): *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 32; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 635; *Falk*, GRUR 1983, 488, 491; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 174.

307 Nachweise oben Fn. 284.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

309 Vgl. BGHZ 82, 299, 301 f. – Kunststoffhohlprofil II. Der BGH verwarf die entsprechende Argumentation des OLG Düsseldorf im Berufungsurteil allein mit dem Hinweis auf die Rechtskraft des Grundurteils, in dem die Rechtsverletzung und damit die Bereicherungshaftung dem Grunde nach festgestellt wurde. Zu Unrecht: Dort wurde nicht über den Umfang der Bereicherung entschieden und es würde auch den Zweck des Grundverfahrens verfehlen, sich mit Fragen der Lizenzhöhe und der Entreicherung auseinanderzusetzen, vgl. auch *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 620 f.; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 87. Die Bindungswirkung des Grundurteils erstreckt sich nur auf Gesichtspunkte, über die tatsächlich entschieden wurde, BGH NJW 2011, 3242 Tz. 17 mwN; Zöller[31]/*Vollkommer*, § 304 Rn. 20 mwN. Demnach kann trotz positiven Grundurteils der Anspruch im Betragsverfahren noch vollständig abgewiesen werden, BGH NJW-RR 2005, 1157, 1158.

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

311 BGH GRUR 1992, 557 – Talkmaster-Foto.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

(b) Bereicherung bei bloßer Herstellung rechtsverletzender Produkte

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

d) Verletzerkette

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

313 *Gursky*, JR 1998, 7, 11; *Kaiser*, GRUR 1988, 501, 508. Vgl. auch *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 119.
314 Vgl. nur Staudinger[2007]/*Lorenz*, § 818 Rn. 48 mwN; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 86.
315 *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 120; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 635; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 86.
316 Zu diesem das Bereicherungsrecht prägenden Grundsatz, *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 619; *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 524.
317 *Maute*, Schadensberechnung, S. 89. Im Ergebnis ebenso *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 268.
318 Dazu ausführlich unten III.1.d).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

e) Vereinbarkeit mit der Durchsetzungs-RL

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

II. Dogmatische Einordnung

Früher wurde die Lizenzanalogie verbreitet auf ein Traditionsargument gestützt und auf die ständige Rechtsprechung[327] oder sogar weitergehend auf Gewohnheitsrecht[328] verwiesen. Das ist nach ihrer Anerkennung durch den Gesetzgeber

319 § 17 I UrhG; § 38 I 2 DesignG; § 9 S. 1 Nr. 1 PatG; § 14 III Nr. 2 MarkenG.
320 Dazu auch unten F.II.1. Das gilt aber nur für physische Vervielfältigungsstücke. Bei unkörperlichen Verwertungshandlungen im Urheberrecht (§ 15 II UrhG) schuldet jeder Eingreifer eine Lizenzgebühr.
321 *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 248; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 118; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 812 Rn. 37a.
322 BGHZ 146, 298, 309 mwN; BGH GRUR 1979, 732, 734 – Fußballtor; Palandt[75]/*Sprau*, § 812 Rn. 75; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 812 Rn. 32.
323 MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 812 Rn. 32.
324 Vgl. nur Palandt[75]/*Grüneberg*, § 421Rn. 5 f.
325 MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 812 Rn. 37a; *Götz*, GRUR 2001, 295, 300; *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 248 (über § 242 BGB); aA *Schrage*, Schadensersatz, S. 113 f.
326 Dazu, ob die Durchsetzungs-RL eine bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung *fordert*, unten D.I. 1.e)cc)(1).
327 RGZ 156, 65, 67 – Scheidenspiegel; BGHZ 60, 206, 208 – Miss Petite; GRUR 1977, 539, 541 – Prozeßrechner.
328 Vgl. nur BGHZ 20, 345, 353 – Paul Dahlke (Recht am eigenen Bild); 26, 349, 352 – Herrenreiter (aPR); 57, 116, 117, 119 – Wandsteckdose II; 59, 286, 291 – Doppelte Tarifgebühr; 77, 16, 25 – Tolbutamid; GRUR 1992, 432 – Steuereinrichtung I; *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 174; BDS[3]/

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

entbehrlich. In allen Immaterialgüterrechtsgesetzen[329] steht seit 2008 gleichlautend:

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

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

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

1. Entgangener Gewinn (mittelbare Schadensfolge)

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

---

Kanz, § 139 PatG Rn. 78; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 129; *v. Bar,* UFITA 81 (1978), 57; *Heermann*, GRUR 1999, 625. Kritisch *Sack*, FS Hubmann, 373, 393 f.

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

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

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

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

334 BGHZ 61, 88 – Wählamt.

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

338 BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil.

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

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

341 Vgl. *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 30 II 3 c (S. 176). So hat der BGH die Lizenzanalogie in BGHZ 57, 116, 121 – Wandsteckdose II, noch damit begründet, dass „nach der Lebenserfahrung davon ausgegangen werden könne, daß dem Verletzten entsprechende Aufträge entgangen seien und der Verletzer in der Lage gewesen wäre, den objektiven Verkehrswert seines Verfahrens voll auszunutzen“. Ähnlich BGH GRUR 1995, 349, 352 – Objektive Schadensberechnung: „nach der allgemeinen Lebenserfahrung regelmäßig ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Gewinnentgang auf seiten des Gläubigers und einer Lizenzgebührersparnis oder einem Gewinn auf seiten des Schuldners bestehen kann“.

342 Dazu sofort unter 2.

343 Ebenso *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 360; *Möller*, Präventionsprinzip, S. 130; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688.

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

2. *Billigkeitserwägungen*

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

---

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

346 Vgl. nur BGHZ 44, 372, 379 f. – Meßmer-Tee II; 60, 206, 211 – Miss Petite; 119, 20, 26 – Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 36 – BTK; GRUR 2009, 515 Tz. 29 – Motorradreiniger; GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2604; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 88; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 256; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688.

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

348 Ähnlich differenzierend OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393 – Informationsbroschüre. Das kann etwa in solchen Fällen sinnvoll sein, in denen dem Rechtsinhaber ein besonders lukrativer Lizenzvertrag entgangen ist, der über eine übliche Lizenz nach den unten unter III. aufgestellten Kriterien hinausgeht. Ein solcher Übergewinn ist als entgangener Gewinn ersatzfähig, vgl. nur MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 35 mwN.

349 Vgl. BGHZ 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1975, 323, 324 – Geflügelte Melodien; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 141; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 69; *Schack*, UrhR[7], Rn. 779. Dagegen BGHZ 148, 221, 232 – Spiegel-CD-ROM; *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 176; *Maute*, Schadensberechnung, S. 65.

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

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

352 RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel. Aufgegriffen BGHZ 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 87; *Fezer*, MarkenG[4], § 14 Rn. 1024; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 32 III 2 a.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

Gestützt wird diese Vertragsfiktion, die einen korrespondierenden konkreten Schaden des Rechtsinhabers entbehrlich macht, im Wesentlichen auf ein Gleichstellungsargument: Niemand soll durch eine Rechtsverletzung besser stehen, als er im Fall einer ordnungsgemäß nachgesuchten und erteilten Erlaubnis durch den Rechtsinhaber gestanden hätte.[355] Untermauert wird die „normative Zielsetzung"[356] vor allem mit Präventionserwägungen: Es soll verhindert werden, dass der rechtswidrige Eingriff in ein Immaterialgüterrecht lukrativer sei als eine rechtmäßige Nutzung[357], weil sie nicht ausreichend „sanktioniert" werde.[358]

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

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

353 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 1963, 575, 577 – Vortragsabend (zu § 1 UWG a.F.); Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 61; *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 46.

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

355 BGHZ 26, 349, 352 – Herrenreiter (aPR); 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; 57, 116, 119. – Wandsteckdose II; 59, 286, 291 – Doppelte Tarifgebühr; 60, 206, 209 – Miss Petite (Firmenrecht); 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; 119, 20, 27 – Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien; GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Foliendruckverfahren; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 648; BDS[3]/*Kanz*, § 139 PatG Rn. 78; *Fezer*, MarkenG[4], § 14 Rn. 1024; *Rehbinder/Peukert*, UrhR[17], Rn. 1289; GroßKomm-UWG[2]/*Paal*, § 9 Rn. 65.

356 BGH GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk.

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

358 BGH GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk.

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

---

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

361 Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 59; *Mellulis*, FS Traub, 287, f.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 72 f.

362 Vgl. etwa MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 57 f. mwN; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 72 f.; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 629; *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 80.

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

364 Bei der Geschäftsanmaßung geht es weniger um *Zu*ordnung von Vermögen. Die *Ab*schöpfung der ungerechtfertigten Vorteile dient der Prävention, dazu unten D.I.1.a)aa).

365 Aus der allgemeinen Literatur: Staudinger[12]/*Medicus*, § 249 Rn. 180; Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 249 Rn. 198 f., 201 (quasi-vertraglicher Entgeltanspruch); *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354; *Larenz*, SchuldR I[14], § 29 III b (S. 515 f.); *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 80; *Niederländer*, JZ 1960, 617, 618; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 362; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 264; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 72 f. Aus der immaterialgüterrechtlichen Literatur *Sack*, FS Hubmann, 373, 374 f.; *Rogge*, FS Nirk, 929, 930; *Stieper*, WRP 2010, 624, 625; *Alexander*, Abschöpfung, S. 256; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 63a; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 534; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 643; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 86; *Enzinger*, GRUR Int 1997, 96, 100; *Loewenheim,* FS Erdmann, 131, 135. Vgl. auch *Ellger*, Eingriff, S. 634; *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431, 454 f. (repressive Buße als Rechtsgüterschutz). Auch in Österreich wird die Lizenzanalogie als Bereicherungsausgleich angesehen, Kucsko/*Gugenbichler*, UrhR, § 86 Rn. 1.

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

367 BGH GRUR 2006, 143, 145 – Catwalk. Ebenso BGHZ 77, 16, 25 –Tolbutamid: „starke Ähnlichkeit mit dem inzwischen vom Senat anerkannten Bereicherungsausgleich bei rechtswidriger Patentbenutzung". So auch BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 643.

368 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 213 ff., 225; *Ellger*, Eingriff, S. 597 ff., 620 ff.; *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 80; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 251.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

3. Rechtsgutschaden

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

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

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

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

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

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

373 *H.A. Fischer*, Schaden, S. 1. Ähnlich *Larenz*, SchuldR I[14], § 27 II a (S. 426): „Einbuße […] an bestimmten Vermögensgütern“. Dazu bereits oben A.II.1.

374 *Larenz*, SchuldR I[14], § 27 II a (S. 426).

375 Das geht auf *Mommsen*, Lehre vom Interesse, zurück. Vgl. dazu nur MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 19 mwN; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 27 f. mwN.

376 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 176 – Merck; BG, 19.12.2005, BGE 132 III 379, 384 mwN – Milchschäumer II; *Müller*/Oerti, URG[2], Art. 62 Rn. 10 ff. Dazu oben Kapitel 3 E.I.1.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

etwas repariert oder geheilt werden muss; ein mittelbarer Schaden nur, wenn dem Geschädigten ein Verkaufserlös oder sonstiger Vorteil entgangen ist. Der natürliche Schadensbegriff ist aber auf klassische Sachschäden zugeschnitten[378] und stößt bei Immaterialgüterrechten an die Grenzen seiner ohnehin eingeschränkten Leistungsfähigkeit.[379] Das Gesetz gibt ein so enges Schadensverständnis nicht vor. Ein naturalistischer Schadensbegriff kann daher lediglich der Ausgangspunkt aller weiteren Betrachtung sein.[380] Das ist heute fast allgemeine Meinung.[381] Schaden ist nichts Vorrechtliches, sondern das Konstrukt rechtlicher Haftungsnormen.[382] Auch die Rechtsfolge, der Ausgleich des Schadens, ist deswegen notwendig etwas Rechtliches. Die Normen knüpfen an tatsächliche Gegebenheiten an, etwa an Änderungen der Sachsubstanz. Aber ob diese Änderung der Sachsubstanz, etwa das Biegen eines Drahtstücks zu einer Büroklammer, ein Schaden oder eine Vertragserfüllung ist, kann nur aufgrund rechtlicher Wertungen beantwortet werden.[383] Der Kern dessen, was wir als ersatzfähigen Schäden ansehen, ist im Bereich von Körperverletzungen und Sachbeschädigungen offensichtlicher und „natürlicher" festzustellen. Aber auch dort sind in den Randbereichen normative Korrekturen unerlässlich. Liegt ein Schaden vor, wenn ein zum Abbruch vorgesehenes Haus verwüstet wird[384] oder wenn eine Maschine beschädigt wird, die nur verlustbringend produziert?[385]

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

378 Vgl. *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 I 2.
379 *Goldmann*, WRP 2011, 950, 951.
380 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 240; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 38 f.; *Larenz*, SchuldR I[14], § 27 II a (S. 426 f.); *Deutsch*, Haftungsrecht[2], Rn. 784 ff.; *v. Bar,* UFITA 81 (1978), 57, 65. Dazu bereits oben A.II.1.
381 Vgl. nur *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 38 f. mwN; *Larenz*, SchuldR I[14], § 27 II a (S. 426 f.); Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 2; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 I (S. 179 f.); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 17 mwN.
382 *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 38.
383 So ist etwa die ungewollte Veränderung von Milch zu Butter als Eigentumsverletzung angesehen worden, OLG Karlsruhe VersR 1986, 1125, 1126 f.
384 Vgl. *Larenz*, SchuldR I[14], § 27 II a (S. 426).
385 *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 I 1 (S. 180).
386 Vgl. nur *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 38 f.; *Larenz*, SchuldR I[14], § 27 II a (S. 426 f.); *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 I (S. 179 f.); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 17; *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 46; *v. Bar*, UFITA 81 (1978), 57, 65.
387 So schon *Heck*, SchuldR, S. 40.
388 MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 21 mwN; Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 41; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 42 mwN; *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 46; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 II 1a (S. 183). So gesehen muss die Differenzhypothese nicht durch immaterialgüterrechtliche Wertungen „normativ korrigiert" werden, vgl. *Ohly*, GRUR 2007, 926, 933.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

389 BGHZ (GSZ) 98, 212, 217 f.; 124, 128, 142 f.; 161, 361, 367; 163, 223, 226 f.; 198, 50 Rn. 20; *Heck*, SchuldR, S. 40; *Medicus,* FS Nobbe, 2009, 995, 998; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 21; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 41; *Deutsch/Ahrens*, DeliktsR[6], Rn. 625; NK-BGB[2]/*Magnus*, vor § 249 Rn. 17, 20; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 249 Rn. 13.

390 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 241. Ähnlich *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 II 1a (S. 183); *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 51.

391 Vgl. *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 39. Dazu bereits oben A.II.1.

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

393 Zu der Unterscheidung *Deutsch/Ahrens*, DeliktsR[6], Rn. 622.

394 *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 41.

395 *Mertens*, Vermögensschaden, S. 142 ff.; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 41. So insbesondere auch die Lehre vom Mindestschaden, vgl. *Neuner*, AcP 133 (1931), 277, 290, 293 ff.; *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431, 445; *Jahr*, AcP 183 (1983), 725, 733; *Larenz*, SchuldR I[14], § 29 I b (S. 483); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 25; Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 37; NK-BGB[2]/*Magnus*, vor § 249 Rn. 13; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 249 Rn. 14; *Körner*, FS Steindorff, 877, 888; HKK/*Jansen*, §§ 249-253, 255 Rn. 106; *Mellulis*, FS Traub, 287, 289. AA Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 59; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 250 ff.

396 *Mertens*, Vermögensschaden, S. 144; NK-BGB[2]/*Magnus*, vor § 249 Rn. 13.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

398 AA *Maute*, Schadensberechnung, S. 153.
399 Vgl. nur BGHZ 82, 299, 307 f. – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 2013, 717 Tz. 15 – Covermount; GRUR 2010, 623 Tz. 33 – Restwertbörse; *v. Bar*, UFITA 81 (1978), 57, 69.
400 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 193; *Larenz*, SchuldR I[14], § 29 III b (S. 514).
401 Vgl. *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 193.
402 MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 1.
403 BGHZ 98, 212, 217 (GSZ); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 1; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 38; *Esser*/*Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 30 II (S. 169); *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 6 f., 193.
404 Besonders deutlich § 11 S. 2 UrhG. Vgl. auch *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 43: „rechtlich gesicherte Marktprivilegien".

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

405 Vgl. *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 43.

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

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

408 *Neuner*, AcP 133 (1931), 277, 305 (dort noch rechtsverfolgende Funktion); *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 190 f., 193 f.; *Larenz*, SchuldR I, § 27 I (S. 425); NK-BGB[2]/*Magnus*, vor § 249 Rn. 13; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 196. Ebenso *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 12; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 29 f., die aber ablehnen, daraus Schlüsse für die Schadensberechnung zu ziehen.

409 So schon *Neuner*, AcP 133 (1931), 277, 290; *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 193 f.; *Jansen*, Haftungsrecht, S. 509 ff.; 518 f.; HKK/*Jansen*, §§ 249-253, 255 Rn. 124, 140; NK-BGB[2]/*Magnus*, vor § 249 Rn. 13.

410 Vgl. zur Unterscheidung nur MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 101; Palandt[75]/*Grüneberg*, vor § 249 Rn. 15.

411 So insbesondere *Maute*, Schadensberechnung, S. 149 f., 152. Allgemein *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 I (S. 179); *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 12 (vgl. aber S. 41); Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 249 Rn. 131; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 30; *Roussos*, Schaden, S. 176 f.

412 *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 30 II 3 a (S. 175). Vgl. auch *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 30.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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

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

Jedenfalls im Immaterialgüterrecht gilt also ein objektiver Schadensbegriff.

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

---

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

414 Mot. II, S. 19; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 26 f.; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 vor I (S. 178 f.); Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 2; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 252 Rn. 26.

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

416 So auch RegE, BT-Drs. 16/5048, S. 37; BGHZ 194, 194 Tz. 15 – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl; 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; 173, 269 Tz. 22 – Windsor Estate; 166, 253 Tz. 45 – Markenparfümverkäufe; 44, 372, 376 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2009, 864 Tz. 29 – CAD-Software; GRUR 2010, 239, 240 Tz. 23 – BTK; *Mertens*, Vermögensschaden, S. 216, 226; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 510; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 17, 21; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 59; *Schack*, UrhR[7], Rn. 779; *Stieper*, WRP 2010, 624, *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 798; *Mellulis*, GRUR Int 2008, 679, 682; *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 462; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 504, 507; *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220, 225; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 964; *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688. Vgl. ferner *Dreier*, Prävention, S. 266, 291. Ebenso EuG Slg. 2005, II-2741 Tz. 100 ff. – Camar II und in Frankreich. Anders jedoch BGH GRUR 1972, 180, 183 f. – Cheri; GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung: „Lizenzgebühr […] nur ein Element für die objektive Berechnung des Schadens und nicht ohne weiteres auch ein[en] selbständige[r] Schadensgrund"; *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431, 454; *Maute*, Schadensberechnung, S. 97 ff.

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

418 Vgl. BGHZ 92, 85, 90 f.; 117, 29, 31; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 I 2; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 251 Rn. 14, 252 Rn. 48; *v. Bar* UFITA 81 (1978), 57, 69; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 50 ff.; EGTL/*Magnus*, PETL, Art. 10:201 Rn. 7. Vgl. auch *FTC*, Patent Report 2011, S. 137 f.

419 BGHZ 92, 85, 91 (Bastlerstück); NJW 2009, 1066 Tz. 16 ff. (Datensammlung auf Festplatte); *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 51; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 I 2, II 1 a (S. 181, 183);

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

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

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

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

---

MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 50; *v. Savigny*, System d. heutigen römischen Rechts Bd. V, S. 523 (für Arbeitsleistung).

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

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

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

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

424 So im Ergebnis auch BGHZ 119, 20, 26 – Tchibo/Rolex II; 44, 372, 379 f. – Meßmer-Tee II; BGH GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 534; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 108; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 61.

425 *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 30.

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

427 *Mellulis*, FS Traub, 287, 288 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

4. *Kein Benutzungsrecht durch Schadenslizenz*

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

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

5. *Ergebnis*

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

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

429 BGHZ 148, 221, 232 – Spiegel-CD-ROM; 181, 98 Tz. 64 – Tripp-Trapp-Stuhl; Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 97 Rn. 153; *Melullis*, GRUR Int 2008, 679, 683; *Götz*, GRUR 2001, 295, 297; *Allekotte*, Mitt 2004, 1, 5 f.

430 BGHZ 181, 98 Tz. 70 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; 148, 221, 232 – Spiegel-CD-ROM. Ferner Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 72.

431 Vgl. etwa BGHZ 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Foliendruckverfahren; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 648; *Preu*, GRUR 1979, 753, 758.

432 BGHZ 194, 194 Tz. 15 – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl; *Mertens*, Vermögensschaden, S. 216, 226; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 510; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 17, 21; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 59; *Schack*, UrhR[7], Rn. 779; *Stieper*, WRP 2010, 624, 626; *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 462; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 504, 507. AA *Maute*, Schadensberechnung, S. 100 ff., nach der die Lizenzanalogie eine unwiderlegbare Pauschalierung des entgangenen Gewinns darstellt, aaO S. 114.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

434 *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 33 mwN; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 50 f.; *Larenz*, SchuldR I[14], § 29 I c (S. 485); *Esser*/*Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 II a (S. 183); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 28. Bei Urheberrechtsverletzungen sind nach der in Deutschland vorherrschenden monistischen Theorie (dazu *Schack*, UrhR[7], Rn. 343 f.) immer auch Persönlichkeitsrechte betroffen, abgesehen von entstellenden Bearbeitungen meist aber nur deren vermögenswerter Bestandteil.

435 *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 174. Allgemein zum Begriff der abstrakten Schadensberechnung: Staudinger[2004]/*Schiemann*, § 252 Rn. 21; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 45 mwN.

436 Dazu unten C.I.1.

437 Dazu unten E.I.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

III. Berechnung der Lizenzgebühr

1. Grundsätze

a) Keine Simulation eines fiktiven Lizenzvertrags

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

438 BGHZ 119, 20, 26 – Tchibo/Rolex II; 44, 372, 379 f. – Meßmer-Tee II; BGH GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 534; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 108; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 61.

439 Oben Fn. 416.

440 Diesen Zusammenhang hat der Gesetzgeber beim Schadensersatzanspruch für die Verletzung einer geographischen Herkunftsangabe in § 128 MarkenG verkannt. Er hat dort bewusst darauf verzichtet, die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie vorzusehen, „da bei den geographischen Herkunftsangaben eine Lizenzierung von vornherein ausscheidet" (RegE BT-Drs. 16/5048, S. 44). Darauf kommt es nach dem gerade Ausgeführten aber nicht an (ebenfalls kritisch BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 673 f., § 128 Rn. 29; *Fezer*, MarkenG[4], § 128 Rn. 24). Dass diese Art der Schadensberechnung ausscheidet, liegt allein daran, dass es keinen Inhaber des Rechts gibt, sondern nur Berechtigte. Weil das Immaterialgut keinen Inhaber hat, kann der unmittelbare Rechtsguteingriff nicht geahndet werden, sondern nur die mittelbaren Rechtsfolgen des entgangenen Gewinns.

441 Vgl. nur BGH GRUR 2010, 239 Tz. 20 – BTK; GRUR 2009, 407 Tz. 22 – Whistling for a train; GRUR 2009, 660 Tz. 32 – Resellervertrag; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos; GRUR 1992, 597, 598 – Steuereinrichtung; *Fezer*, MarkenG[4], § 14 Rn. 1027; *Rogge*, FS Nirk, 929, 933.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Für die Schadensberechnung ist die Fiktion eines Lizenzvertrages[442] jedoch ungeeignet.[443] Es geht nicht darum, den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers in Form eines entgangenen Lizenzvertrags zu konstruieren – dann wäre dies die zutreffende Methode –, sondern darum, den Schaden durch den widerrechtlichen Eingriff als solchen zu kompensieren.[444] Wie oben ausgeführt, muss dazu der objektive wirtschaftliche Wert der angemaßten Benutzungsbefugnis festgestellt werden.[445] Dafür dient die übliche Lizenzgebühr lediglich als Maßstab.[446] Dies mag die Simulation einer hypothetischen Lizenzverhandlung veranschaulichen. Eine wirkliche Entscheidungshilfe kann sie jedoch nicht darstellen. Denn ein echtes Verhandlungsergebnis kann ohnehin nicht simuliert werden, weil beiden hypothetischen Parteien ihr entscheidendes Druckmittel fehlt, nämlich die Verhandlungen ergebnislos abzubrechen. Es wird daher zu Recht als unerheblich eingestuft, ob Rechtsinhaber[447] und Verletzer[448] bereit gewesen wären, zum Marktpreis einen Lizenzvertrag zu schließen. Weil die Interessen beider Parteien zu gegensätzlich sind, lassen sie sich nicht in einer hypothetischen Verhandlung simulieren.[449] Besonders deutlich wird dies bei irreführenden Markenverwendungen, über die kein wirksamer Lizenzvertrag geschlossen werden kann.[450] Zu fragen ist daher allein nach einem objektiven Standard, welche Vergütung für die Vergabe einer Lizenz unter den gegebenen Umständen am Markt zu erzielen gewesen wäre.[451] Die subjektive Einstellung der Parteien ist daher generell unerheblich. Die Besonderheiten des Einzelfalles und die individuelle Situation der Parteien sind

442 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; MünchKommUWG[2]/*Fritzsche*, § 9 Rn. 96; GroßKomm-UWG[2]/*Paal*, § 9 Rn. 65; *Fezer*, WRP 1993, 565.

443 *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 26; *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 176; *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 786 f.; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 186 f.

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

445 Oben II.3. Ebenso BGH GRUR 1993, 897, 898 – Mogul-Anlage; GRUR 1992, 599, 600 f. – Teleskopzylinder; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 537; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 26; Hdb PatR/*Kamlah*, § 10 Rn. 93; *Mellulis*, FS Traub, 287, 291.

446 *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 176; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 26. So auch im Bereicherungsrecht, dazu oben I.2.c)aa).

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

448 BGH GRUR 2009, 660 Tz. 36 – Resellervertrag; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 64; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 257; *Preu*, GRUR 1979, 753, 758.

449 *Mellulis*, FS Traub, 287, 291.

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

b) Beurteilungszeitpunkt

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

aa) Zu berücksichtigende Kenntnisse

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

452 Hdb PatR/*Kamlah*, § 10 Rn. 104.

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

454 Unten d).

455 Dies wird in verschiedenen Fallgruppen unterschiedlich gehandhabt, vgl. die Übersicht bei *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 48 f. mwN.

456 RGZ 171, 227, 239 – Kohlenstaubmotor; RG GRUR 1942, 149, 151 – Bekämpfung von Grubenexplosionen; BGHZ 44, 372, 380 – Meßmer Tee II; 60, 206, 210 – Miss Petite; GRUR 1995, 578, 581 – Steuereinrichtung II; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 64; *Tilmann*, FS Schilling, 367, 379; MünchKommUWG[2]/*Fritzsche*, § 9 Rn. 99. Ebenso Georgia-Pacific v US Plywood-Champion Papers, 446 F.2d 295, 300 (2d Cir. 1971).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

457 RGZ 171, 227, 239 – Kohlenstaubmotor; RG GRUR 1942, 149, 151 f. – Bekämpfung von Grubenexplosionen; BGHZ 60, 206, 210 – Miss Petite; BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; LG Mannheim InstGE 12, 160, 164 – Orange-Book-Lizenz; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 64; Hdb PatR/*Kamlah*, § 10 Rn. 94. Anders aber die überwiegende Praxis in den USA, dazu bereits oben Kapitel 3 E.II.1.a)bb), und ausführlich bei *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 799 ff. mwN.

458 Oben Fn. 431.

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

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

461 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag. Ähnlich BGHZ 119, 20, 27 – Tchibo/Rolex II. Kritisch Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 64.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

bb) Für die Berechnung maßgeblicher Zeitpunkt

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

Die Immaterialgüterrechtsgesetze geben vor, den Eingriff in das Immaterialgüterrecht zu kompensieren und als Maßstab den Wert der Nutzung anzulegen. Sowohl die deutschen Schadensersatznormen als auch die Durchsetzungs-RL verweisen auf die Vergütung, „die der Verletzer *hätte* entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums eingeholt *hätte*".[468] Sie stellen damit auf den Wert der Nutzung im Verletzungszeitraum ab und nicht auf spätere Nutzungszeiträume.[469] Spätere Wertschwankun-

462 AA *Pietzcker*, GRUR 1975, 55, 56 f.
463 So im Ergebnis auch *Heermann*, GRUR 1999, 625, 629; *Preu*, GRUR 1979, 753, 759 f., die sich aber für ein generelles Wahlrecht des Rechtsinhabers aussprechen.
464 BGHZ 27, 181, 188; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 46; Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 81; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 406; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 310.
465 BGHZ 5, 138, 142; 66, 239, 245; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 311, § 251 Rn. 14; Erman[14]/*I. Ebert*, § 251 Rn. 24.
466 BGHZ 5, 138, 142; 66, 239, 245; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 311; Staudinger[2004]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 81.
467 Vgl. BGHZ 66, 239, 241 ff. Ferner BGHZ 27, 181, 188.
468 Oben Fn. 329, Hervorhebung nicht im Original.
469 So auch für den Diebstahl von Strom BGHZ 117, 29, 31 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

c) Bezugsgröße

aa) Bei Teilverletzung

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

470 Dazu unten 7.a).

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

472 RGZ 171, 227, 239 – Kohlenstaubmotor; RG GRUR 1942, 149, 151 f. – Bekämpfung von Grubenexplosionen; BGHZ 60, 206, 210 – Miss Petite; BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; LG Mannheim InstGE 12, 160, 164 – Orange-Book-Lizenz; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 64; Hdb PatR/*Kamlah*, § 10 Rn. 94; MünchKommUWG[2]/*Fritzsche*, § 9 Rn. 99.

473 So auch *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2608.

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

bb) Umsatzbezogene oder feste Stücklizenzen

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

476 BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III. Dazu sogleich bb).
477 RGZ 144, 187, 192 – Beregnungsanlage; BGH GRUR 1992, 597, 598 – Steuereinrichtung; GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder; LG München I NJOZ 2011, 1318, 1321 f. – Gülleausbringungsvorrichtung. So auch in Frankreich, *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44. Weitere von der deutschen Rechtsprechung verwandte Kriterien bei BGH GRUR 1962, 401, 403 f. – Kreuzbodenventilsäcke III; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 69.
478 RGZ 144, 187, 192 – Beregnungsanlage; BGH GRUR 1992, 599, 600 – Teleskopzylinder; GRUR 1995, 578, 579 – Steuereinrichtung II; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 157.
479 Besonders deutlich BGH GRUR 1969, 677, 680 – Rüben-Verladeeinrichtung; LG München I NJOZ 2011, 1318, 1322 f. – Gülleausbringungsvorrichtung. Vgl. ferner BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 69; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2621; *Mellulis*, FS Traub, 287, 294.
480 BGH GRUR 1966, 570, 572 – Eisrevue III; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 104; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 76.
481 Vgl. BGH GRUR 1975, 323, 325 – Geflügelte Melodien; GRUR 1966, 570, 573 – Eisrevue III.
482 Instruktiv Lucent Tech. v Gateway, 580 F.3d 1301, 1325 f. (Fed. Cir. 2009).
483 OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 f. – Foliendruckverfahren.
484 RG GRUR 1942, 316, 317 – Trockenvorrichtung; BGH GRUR 1993, 899, 901 – Dia-Duplikate; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 92.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

cc) Verkaufspreise des Verletzers oder des Rechtsinhabers

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

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

485 Pfaff/*Osterrieth*, Lizenzverträge[3], Rn. 114. In Frankreich wird die Lizenzgebühr in der Gerichtspraxis fast ausschließlich in prozentualen Anteilen festgelegt; Stücklizenzen sind weitgehend unüblich, *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 299.

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

487 Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 113; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2626.

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

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

490 BGHZ 77, 16, 27 – Tolbutamid; BGH GRUR 1975, 85, 87 – Clarissa; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 210 – Meißner Dekor; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 27.

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

d) Umfang, Dauer und Intensität der Nutzung

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

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

492 BGH GRUR 2006, 136 Tz. 29 f. – Pressefotos; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 97 Rn. 156. Allerdings sind bei den Tarifen der Verwertungsgesellschaften gewisse Pauschalierungen notwendig und daher auch bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen, vgl. etwa BGH GRUR 2012, 715 Tz. 33 ff. – Bochumer Weihnachtsmarkt.

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

494 BGH GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien; GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate; OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 – rechtsanwalt.de. Das ist von der urheberrechtlichen Literatur weitgehend akzeptiert worden, Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 97 Rn. 155; Dreier/Schulze/*Dreier*/*Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 62; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 91; *Schack*, UrhR[7], Rn. 780.

495 *Rogge*, FS Nirk, 929, 946 f. Anders jedoch Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 144. Vgl. auch OLG Düsseldorf, 17.12.2010, I-2 U 20/08, NRW-E Tz. 38 – Absperrschieber: kurzer Benutzungszeitraum ohne Möglichkeit zur Amortisation von Investitionen führt zur Minderung der üblichen Lizenzgebühr.

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

aa) Vorbereitungshandlungen

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

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

498 *Dreier*, Prävention, S. 227.
499 Zu Letzterem BGH GRUR 1993, 899 – Dia-Duplikate, und unten bb)(1).
500 Daneben ist der Vorfeldschutz auch bei grenzüberschreitenden Angeboten wichtigt, vgl. dazu zuletzt EuGH EU:C:2015:315 – Dimensione/Knoll.
501 So auch *Schrader/Weber*, UFITA 2011/II, 494, 512 f. Vgl. ferner *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 40, 55.
502 BGH GRUR 1990, 353 – Raubkopien.
503 Anders aber in den Fällen, in denen die Vervielfältigungshandlung wegen der anschließenden Eigennutzung einen eigenen wirtschaftlichen Wert hat, dazu unten bb)(1).
504 Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 98 Rn. 21; *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105.
505 BGH GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien. Zustimmend: Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 62; *Schack*, UrhR[7], Rn. 780; Dreyer/Kotthoff/*Meckel*, UrhG[3], § 97 Rn. 75; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 26. Ablehnend: Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger; *Rogge*, FS Nirk, 929, 946; Schricker/Loewenheim/*Wild*,

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

Die Systematik des deutschen Schadensrechts spricht gegen eine solche Ausweitung der Lizenzanalogie. Schadensersatz in Geld kann der Verletzte nach § 251 I BGB erst fordern, wenn Naturalrestitution unmöglich ist. In unserem Fall haben die negatorischen Ansprüche hinsichtlich der 119 beschlagnahmten Videokassetten das getan, was sie sollten: den eingetretenen Schaden beseitigen und weiteren verhindern.[510] Insoweit ist für darüber hinausgehende kompensatorische Schadensersatzansprüche kein Raum mehr. Dasselbe gilt, wenn der Rechtsinhaber seinen Rückrufanspruch[511] durchsetzen kann und die rechtsverletzenden Geschäfte rückabgewickelt werden.[512] Daher erscheint nicht die Argumentation des Verletzers, sondern des Rechtsinhabers widersprüchlich, der einerseits die wirtschaftliche Verwertung verhindern, auf der anderen Seite aber an ihr beteiligt werden möchte.

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

---

UrhG[4], § 98 Rn. 21; *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105; *Schrader/Weber*, UFITA 2011/II, 494, 512 f.; *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 382 f.

506 BGH GRUR 1990, 353, 355 – Raubkopien.

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

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

509 Oben Fn. 429.

510 Vgl. auch *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 40, 55.

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

512 *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2618.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ber hier kein materieller Schaden entstanden.[513] Davon geht auch die Grenzbeschlagnahme-VO[514] aus. Art. 2 Nr. 16 definiert die Vernichtung und das Aus-dem-Verkehr-Ziehen als Instrument, das den Rechtsinhaber „vor Schaden bewahrt".[515] Selbst wenn man auf hypothetische Vertragsverhandlungen abstellt, ändert das nichts am Ergebnis. Kein redlicher Lizenzgeber und kein redlicher Lizenznehmer hätten einen Lizenzvertrag über die Herstellung von Videokassetten geschlossen, die weder verkauft noch exportiert werden dürften.[516]

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

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

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

513 Vgl. Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger (unter 3.1.); Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 98 Rn. 21; *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105; *Dreier*, Prävention, S. 228; *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 382 f.

514 Nr. 608/2013.

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

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

517 Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger (unter 3.2. f.); Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 98 Rn. 21.

518 Besonders deutlich *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335, 382 („scharfe Sanktion […] ist abenteuerlich"); Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 62: „Dies vermag […] eine erhebliche *abschreckende Wirkung* erzielen, kann der Verletzer doch nie wissen, wann er mit seiner Verletzung entdeckt wird und ob er zu diesem Zeitpunkt seine Investitionskosten bereits amortisiert hat." (Hervorhebung im Original); ähnlich *Dreier*, Prävention, S. 229.

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

als immaterieller Schadensersatz eingestuft wird.[522] So entstehen hohe Schadensummen, etwa 24.000 € Schadensersatz für den Verkauf eines (!) gefälschten Parfumflakons auf eBay[523] oder vergleichsweise günstige 17.000 € für den Verkauf zweier *Longchamp*-Imitationen.[524] In der französischen Literatur wird offen ausgesprochen, dass es diesen Urteilen nicht um den Ausgleich eines tatsächlich entstandenen Schadens, sondern um den Schutz der französischen Luxusgüterindustrie geht.[525]

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

bb) Kurze oder weniger intensive Nutzungshandlungen

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

(1) Wirtschaftlicher Wert der Nutzung

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

522 Dazu Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(1).
523 TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281, Lancôme/Miloud O.
524 TGI Paris, 22.10.2004 – Cassegrain, Longchamp/ACI, bestätigt durch CA Paris, 15.2.2006.
525 *Bertrand*, Droit d'auteur[3], Rn. 117.45.
526 Hoge Raad, 18.1.2002, ECLI:NL:HR:2002:AD4915 – Interplant/Oldenburger; *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht[3], S. 494. Ebenso in Portugal, wo ein Raubkopierer nur für die Kopien eine Lizenzgebühr zahlen musste, die er verkauft hatte, nicht aber für die mehr als 5.000 Stück, die er noch im Lager hatte, Oberster Gerichtshof Portugals, 30.4.2008, JIPLP 2008, 687 f. – AutoDesk, Microsoft/X.
527 BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie; GRUR 1993, 899, 901 – Dia-Duplikate; OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 – rechtsanwalt.de; aA *Rogge*, FS Nirk, 929, 944 f.
528 Anderes gilt selbstverständlich, wenn die Verletzung den Abschluss eines Lizenzvertrags mit dem Rechtsinhaber vereitelt hat (§ 252 BGB). In diesem Fall sind dem Rechtsinhaber die Lizenzsätze in der Höhe und für die Dauer entgangen, die er andernfalls hätte vereinbaren können.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

530 Dazu unten 4.

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

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

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

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

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

536 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Mit ähnlichen wirtschaftlichen Erwägungen hätte auch die Entscheidung *Dia-Duplikate*[537] begründet werden können. Ein international bekannter Theaterregisseur hatte einer Theaterfotografin erlaubt, bei fünf seiner Produktionen Aufnahmen zu machen. Als sie diese Fotos in ihrer Wohnung vorführte, entwendete der Regisseur 36 Dias und ließ von der Hälfte Kopien anfertigen. Diese nutzte er für spätere Neuinszenierungen seiner Stücke. Als dieser Skandal nach drei Jahren aufflog und der Regisseur die Duplikate vernichten musste, verteidigte er sich damit, dass die Rechtsverletzung durch die Vernichtung beseitigt worden war. Anders als bei der oben besprochenen Raubkopien-Entscheidung[538] hatte hier die Vervielfältigung einen eigenständigen wirtschaftlichen Wert, weil der Verletzer die rechtswidrig hergestellten Vervielfältigungsstücke nicht verkaufen wollte, sondern selbst genutzt hatte. Den wirtschaftlichen Wert der dreijährigen Nutzung konnte die Vernichtung der Dias nicht beseitigen, so dass hierfür eine angemessene Lizenzgebühr als Schadensersatz zu zahlen war. Dass der Regisseur die Bilder nicht auch noch verbreitet hatte, war unerheblich, weil der Verkehr in diesen Fällen bereits der Vervielfältigung einen wirtschaftlichen Wert beimisst. Der vom I. Zivilsenat angestellte Vergleich des Verletzers mit einem rechtmäßig handelnden Lizenznehmer war ebenso entbehrlich wie die Einordnung der Lizenzgebühr als entgangener Gewinn und der Verweis auf Pauschallizenzen.[539]

(2) Faktische Nutzungsmöglichkeit

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

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

537 BGH GRUR 1993, 899 – Dia-Duplikate.
538 Oben aa).
539 BGH GRUR 1993, 899, 900 f. – Dia-Duplikate.
540 Vgl. die Argumentation beim Bereicherungsrecht oben I.2.c)bb)(2).
541 BGH GRUR 1990, 1008 – Lizenzanalogie.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

(3) Vorzeitige Beendigung der Nutzung

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

542 BGH GRUR 1990, 1008, 1009 – Lizenzanalogie.
543 Vgl. *Schack*, UrhR[7], Rn. 780.
544 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht. Vgl. auch *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2648.
545 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht.
546 *Rogge*, FS Nirk, 929, 945.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Die abweichende Rechtsprechung[547] wird teilweise damit gerechtfertigt, es dürfe sich nicht zugunsten des Verletzers schadensmindernd auswirken, dass sich ein Vertragsrisiko zum Nachteil des fiktiven Lizenznehmers entwickelt, das vernünftige Parteien zu Beginn des fiktiven Lizenzvertrages prognostiziert hätten.[548] Allerdings gehört es nicht zum Risiko eines *Vertrags*, unvermittelt auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. Deswegen ist die Vertragsanalogie, wie bereits mehrfach ausgeführt, mangels vergleichbarer Interessenlage nicht hilfreich. Zudem mindert sich hier kein Schaden. Dem Rechtsinhaber ist kein Lizenzvertrag entgangen, der ihm eine darüber hinausgehende Vergütung eingebracht hätte. Über den kurzen Eingriff hinaus ist ihm also kein Schaden entstanden. Diese Rechtsprechung erweitert vielmehr das tatsächliche Ausmaß der Rechtsverletzung.

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

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

548 Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 62.

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

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

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

das Gericht einen Abschlag von 20 % für angemessen. Auch das OLG Hamburg hat die MFM-Empfehlung[553] nicht schematisch übernommen, die als Mindestnutzungszeitraum einen Monat vorsah.[554] Weil der Rechtsinhaber einer Yachtzeitschrift bereits nach 21 Stunden untersagen konnte, seine Fotos im öffentlichen Internet-Archiv zu nutzen, kürzte das OLG die Vergütung auf 25 %.

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

(4) Vergleichbare Nutzungsintensität

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

553 Preisempfehlung der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing. Dazu unten 3.
554 OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht.
555 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924 – rechtsanwalt.de.
556 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 – rechtsanwalt.de.
557 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 f. – rechtsanwalt.de. Dazu unten G.I.3. (Schmerzensgeld).
558 OLG Hamm ZUM 2014, 408, 410 – MFM; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger. Gegen OLG Düsseldorf ZUM 1998, 668, 672 – Werbefotografien.
559 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; LG Düsseldorf MMR 2013, 264 f. – Fotonutzung bei privater Internetversteigerung.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

e) Nutzung des Immaterialguts für verbotene Zwecke

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

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

560 Mit ausführlicher Begründung OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger.
561 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK.
562 Vgl. nur BGHZ 67, 119, 121 ff.; BGH NJW 1974, 1374, 1376; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 7.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

2. Vertragspraxis des Rechtsinhabers

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

a) Repräsentative Marktpraxis

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

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

564 BGH GRUR 2009, 660 Tz. 32 – Resellervertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Foliendruckverfahren; LG Mannheim InstGE 12, 160, 164– Orange-Book-Lizenz; National Guild of Removers & Storers v Silveria [2010] EWPCC 15 Tz. 22 ff.; Trio Process v Goldstein's Sons, 612 F.2d 1353, 1358 ff. (3d Cir. 1981); Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 111; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 93; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 539; *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774.

565 So aber für Lizenzverträge des Rechtsinhabers Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 93.

566 Besonders deutlich arbeitet die amerikanische Schadenspraxis die folgenden Anforderungen heraus, vgl. etwa Mobil Oil v Amoco Chems., 915 F. Supp. 1333, 1342 (D. Del. 1994); *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774 Fn. 20. Ähnlich BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 63.

567 Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 539. Vgl. auch BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train, und insbesondere Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47; Mobil Oil v Amoco, 915 F. Supp. 1333, 1342 mwN (D. Del. 1994); *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 7 f.

568 *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2609; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 64; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 93.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

569 Vgl. OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen.
570 Hdb PatR/*Kamlah*, § 10 Rn. 96. Vgl. auch Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 146.
571 Del Mar Avionics v Quinton Instrument, 836 F.2d 1320, 1328 (Fed. Cir. 1987); *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 774.
572 BGH GRUR 2009, 660 Tz. 32 – Resellervertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Foliendruckverfahren; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 93; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 111; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2609.
573 OLG Düsseldorf, 17.12.2010, I-2 U 20/08, NRW-E Tz. 31 – Absperrschieber; LG Mannheim InstGE 12, 160, 167 – Orange-Book-Lizenz; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 111.
574 BGH GRUR 2009, 660 Tz. 17 – Resellervertrag; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; LG Berlin GRUR-RR 2010, 422 – Kartenkacheln; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 93; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 63. Der Verletzer darf solche Tatsachen mit Nichtwissen bestreiten, weil sie sich allein in der Sphäre des Rechtsinhabers abspielen, BGH aaO.
575 LG Mannheim InstGE 12, 160, 164 – Orange-Book-Lizenz; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2609.
576 Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

b) Frei ausgehandelte Lizenzverträge

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

577 Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 47.
578 *In casu* allerdings nicht zugesprochen, weil die Beklagten nach Ansicht des Gerichts davon ausgehen durften, man werde sich – branchenüblich – über eine angemessene Vergütung einigen, Ludlow Music v Robbie Williams [2002] EWHC (Ch) 638 Tz. 57: „*There was nothing either cynical or flagrant about their approach.*"
579 In Form von Schmerzensgeld, dazu unten G.I.3.
580 BGH GRUR 1975, 323, 324 f. – Geflügelte Melodien.
581 BGH GRUR 1975, 323, 324 f. – Geflügelte Melodien.
582 Das hat der BGH im konkreten Fall aber überzeugend verneint, BGH GRUR 1975, 323, 325 – Geflügelte Melodien.
583 Dazu unten 5.e)aa).
584 ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010). Vgl. auch LG Mannheim InstGE 12, 160, 170 f. – Orange-Book-Lizenz.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

3. Branchenübliche Vergütungssätze und einseitige Verbandsempfehlungen

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

585 Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 113. Vgl. aber BGH GRUR 2012, 605 Tz. 31 f. – antimykotischer Nagellack (zum ArbnErfG).
586 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag.
587 BGH GRUR 2000, 685, 687 – Formunwirksamer Lizenzvertrag (zu § 34 GWB aF).
588 ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010). Vgl. auch LG Mannheim InstGE 12, 160, 170 f. – Orange-Book-Lizenz, für den umgekehrten Fall, dass sich der Rechtsinhaber in Vergleichen auf niedrigere Lizenzsätze eingelassen hat. AA OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Folienendruckverfahren.
589 Vgl. LG Mannheim InstGE 12, 160, 170 f. – Orange-Book-Lizenz; ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010).
590 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Dazu unten 6.
591 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Anders jetzt aber im Urheberrecht, wo § 32 UrhG zu beachten ist, dazu unten 6.a).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

gegriffen werden.[592] Wenn auf dem konkreten Markt eine Lizenzerteilung unüblich ist, können Kriterien anderer Märkte herangezogen werden, die mit dem Verletzermarkt vergleichbar sind.[593] Hat sich aber auf einem regionalen Markt eine Branchenübung etabliert, so ist diese zu berücksichtigen und kann nicht durch abweichende überregionale Tarife ersetzt werden.[594]

Um als Maßstab für den objektiven Wert einer Immaterialgüterrechtsnutzung dienen zu können, müssen sich Lizenzsätze und Lizenzbedingungen am Markt durchgesetzt haben. Als Bezugspunkt kommen im Urheberrecht insbesondere Tarife von Verwertungsgesellschaften und Gesamtverträge in Betracht, weil sie sich nach § 39 I 1 VGG an den wirtschaftlichen Vorteilen einer Nutzung orientieren müssen.[595] Ob die Tarife angemessen sind, ist auch im Verletzungsverfahren voll überprüfbar.[596] Darüber hinaus muss es für die konkrete Art der Verletzungshandlung einen angemessenen Tarif geben.

Einseitige Empfehlungen von Interessenverbänden erfüllen diese Anforderungen dagegen im Regelfall nicht.[597] Die Verbände vertreten in erster Linie die Interessen ihrer Mitglieder. Daher sind deren Preisempfehlungen mehr politische Äußerungen denn repräsentative Marktpreise.[598] Wie individuelle Preislisten des Rechtsinhabers können sie erst etwas über den objektiven Marktwert des Immaterialguts aussagen, wenn sie sich am Markt in nennenswertem Umfang durchsetzen konnten.[599] Andernfalls können auch sie nur ein erster Anhaltspunkt sein.[600] Sie dienen dann eher als obere Grenze denn als repräsentativer Mittelwert.[601] Hier machen es sich viele Instanzgerichte zu einfach, wenn sie insbesondere die Forderungen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) nahezu unbesehen für die Berechnung des Schadensersatzes zugrunde legen.[602]

---

592 Vgl. etwa BGHZ 175, 135 Tz. 56 – TV-Total; BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train; GRUR 2010, 623 Tz. 36 – Restwertbörse; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 94. Vgl. auch BGHZ (VII. ZS) 117, 29, 31 f.: übliche Stromtarife als Maßstab für objektiven Wert nach Stromdiebstahl.

593 Vgl. zum entsprechenden Vorgehen im Kartellrecht, *Kommission,* Praktischer Leitfaden zur Ermittlung des Schadensumfangs bei Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen Art. 101 oder 102 AEUV, S. 17 ff.

594 Vgl. BGH GRUR 2006, 136 Tz. 30 – Pressefotos, zu niedrigeren Erstabdruckhonoraren kleinerer Regionalzeitungen im Raum Brandenburg, die den höheren MFM-Tarifen vorgehen.

595 Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 94.

596 BGHZ 97, 37, 41 – Filmmusik; BGH GRUR 1983, 565, 566 – Tarifüberprüfung II; Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 97 Rn. 156.

597 Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 94.

598 Vgl. OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 389 – Yacht.

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

600 BGH GRUR 2006, 136 Tz. 27, 30 – Pressefotos; OLG Hamm MMR 2014, 475, 476 – LPG-Antrieb; OLG Hamburg MMR 2010, 196, 197 – Kochrezepte; LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 558 – Fachaufsätze; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 94. Vgl. auch BeckOK-UrhR[8]/*Lauber-Rönsberg*, UrhG, § 72 Rn. 35 („stets sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen").

601 Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 94.

602 Etwa OLG Düsseldorf MMR 2012, 118, 119; GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre; LG München I ZUM 2006, 666 – Architekturfotografien. Dagegen OLG Braunschweig GRUR 2012,

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

4. *Weitere Schätzungsgrundlagen*

Kann in einem Rechtsstreit keine übliche oder vergleichbare Lizenzpraxis herangezogen werden, dann muss das Gericht den objektiven Wert der rechtswidrigen Nutzung in freier Schätzung ermitteln (§ 287 ZPO).[603] Dabei muss es alle Aspekte berücksichtigen, anhand derer am Markt die Vergütungshöhe bemessen wird.[604] Die verwendeten Kriterien können im Wesentlichen in drei Gruppen eingeteilt werden: der Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts, der Umfang der Nutzung und das Ausmaß der Übernahme.[605]

a) Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts

Maßgeblich für die Höhe der Lizenz ist der Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts für die konkrete Art der Verwendung.[606] Dafür kommt es in erster Linie darauf an, welche Bedeutung es für den Absatz des Produkts hat.[607] Das bestimmt in erster Linie der Zusatznutzen, also inwieweit die Immaterialgüternutzung dem Verletzer ermöglicht, mehr Produkte abzusetzen, höhere Preise zu verlangen bzw. zu niedrigeren Kosten zu produzieren.[608]

Den äußeren Rahmen für die Lizenzhöhe geben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer Branche vor, insbesondere die durchschnittlichen Umsatzren-

---

920, 923 f. – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Hamburg ZUM-RD 2009, 382, 390 f. – Yacht; MMR 2010, 196, 197 – Kochrezepte; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; OLG Hamm MMR 2014, 475, 476 – LPG-Antrieb.

603 BGH GRUR 2009, 407 Tz. 22 mwN – Whistling for a train; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos. Einen umfassenden Überblick bisher berücksichtigter Kriterien im Patentrecht bei *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2628 ff.; Markenrecht: Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 538 ff.; Urheberrecht: Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 97. Vgl. auch *Menninger/Nägele*, WRP 2007, 912-919.

604 Vgl. nur BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK; GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 261.

605 Für eine umfassende Darstellung der im Verkehr verwandten Kriterien kann auf entsprechende Handbücher verwiesen werden, etwa *Groß*/Rohrer, Lizenzgebühren[3], Rn. 3 (mit umfangreichen Rechtsprechungsnachweisen in Fn. 5). Ferner die Nachweise oben Fn. 603. In den USA werden im Wesentlichen die *Georgia-Pacific* Kriterien herangezogen, entwickelt in Georgia-Pacific v US Plywood, 318 F. Supp. 1116, 1120 (SDNY 1970). Diese sind mittlerweile Standard in allen Gerichtsverfahren, in denen eine angemessene Lizenzgebühr festgelegt wird, dazu *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 779 ff.

606 BGHZ 44, 372, 381 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2009, 407 Tz. 29 – Whistling for a train; GRUR 2006, 136 Tz. 23 – Pressefotos; GRUR 1995, 578, 580 – Steuereinrichtung II; GRUR 1992, 599, 600 f. – Teleskopzylinder; GRUR 1975, 85, 87 – Clarissa; LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 – Gülleausbringungsvorrichtung; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 261.

607 Vgl. BGH GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III; ResQNet.com v Lansa, 594 F.3d 860, 872 f. (Fed. Cir. 2010); Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 66; *Preu*, GRUR 1979, 753, 760.

608 Vgl. RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGHZ 97, 37, 43 – GEMA-Tarife; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 137; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 66; *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 813; *Mellulis*, FS Traub, 287, 294.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

diten.[609] Für die Höhe des Schadensersatzes in Form der Lizenzanalogie ist es zwar unerheblich, ob der Verletzer Gewinn gemacht hat oder nicht.[610] In einer Branche mit durchschnittlich 1 % Umsatzrendite würde aber kein vernünftiger Unternehmer 3 % des Umsatzes für Markenlizenzen ausgeben.[611] Hier ist nur eine niedrige Umsatzbeteiligung bzw. eine Einmalzahlung angemessen.[612] Daneben sind auch die Gewinnaussichten für die konkrete Verletzungshandlung zu berücksichtigen.[613]

Ein weiterer maßgeblicher Faktor sind die technischen bzw. gestalterischen Alternativen zum verletzten Immaterialgut.[614] Grundsätzlich wird der Rechtsinhaber im Rahmen des Schadensersatzes[615] allerdings nicht damit gehört, er wäre auf eine rechtmäßige Alternative ausgewichen, wenn er sich der Rechtswidrigkeit seines Handelns bewusst gewesen wäre.[616] Denn diese Behauptung macht die Rechtsverletzung nicht rückgängig, so dass ein Schaden verbleibt, der ausgeglichen werden muss.[617] Beachtlich ist dieser Einwand aber bei der Höhe der Lizenz. Denn geringe *design-around costs* bzw. viele gemeinfreie Alternativen verringern die Bereitschaft der Marktakteure, Lizenzgebühren zu zahlen.[618] Dasselbe gilt beim Parallelimport von Arzneimitteln, die bereits mit Zustimmung des Herstellers in den Verkehr gebracht worden sind.[619] Wenn der Importeur gegen die Vorgaben der Rechtsprechung verstoßen hat, etwa gegen die Pflicht zur Vorabinformation des Herstellers, liegt zwar formal eine Markenverletzung vor; der Wert einer solchen Markennutzung ist aber als sehr gering anzusehen, weil dem Importeur eine einfache Möglichkeit zur Verfügung gestanden hätte, die Waren unter der Marke erlaubnisfrei zu vertreiben.[620] Aus demselben Grund hat das OLG Köln der Nutzung eines Fotos, das der Lichtbildner unter einer nicht kommerziellen *Creative Commons*-Lizenz ins Netz gestellt hatte, überhaupt keinen

609 RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 f. – BTK; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 145.
610 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 64.
611 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 f. – BTK; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2627.
612 Etwas anderes gilt allerdings, wenn es sich um die Umsatzrendite nach Kosten handelt, in denen üblicherweise Lizenzkosten von 3 % enthalten sind.
613 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; *Preu*, GRUR 1979, 753, 760.
614 BGH GRUR 1995, 578, 580 – Steuereinrichtung II; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 138 mwN; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 66; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 146.
615 Zum Bereicherungsausgleich oben I.2.c)bb)(2)(a).
616 *Schack*, UrhR[7], Rn. 780; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 534; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 89.
617 Das Argument des widersprüchlichen Verhaltens ist dagegen bei leicht und normal fahrlässigem Verhalten wenig überzeugend, dazu bereits oben I.2.c)bb).
618 RG MuW 1938, 329 – Wasserrohrkessel; *Mellulis*, FS Traub, 287, 295; *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 813 ff. mwN.
619 BGH GRUR 2010, 237 Tz. 10 – Zoladex.
620 BGH GRUR 2010, 237 Tz. 10 – Zoladex.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Wert beigemessen. Die Nutzung war nur deswegen rechtswidrig, weil die Namensnennung den Lizenzbedingungen nicht ganz entsprochen hatte.[621]

Zuletzt ist die Schutzrechtsdichte bei dem Verletzerprodukt zu berücksichtigen.[622] Evident ist dies bei Smartphones: In ihnen sind derart viele Patente verbaut, dass für jedes einzelne nur ein geringer Betrag gefordert werden kann, um das Gesamtprodukt noch zu marktgängigen Preisen vertreiben zu können.

b) Umfang der Nutzung

Der Verletzer muss den Schaden nur in dem Umfang ausgleichen, der seinem Eingriff für die tatsächliche Nutzung entspricht. Dafür kann auf die Ausführungen oben 1.d) verwiesen werden.

c) Ausmaß der Übernahme

Im Urheber-, Design- und Markenrecht kommt es wesentlich auch auf den Umfang der Übernahme an.[623] Es macht einen Unterschied, ob eine Gestaltung nahezu identisch oder in abgewandelter, bearbeiteter Form benutzt wurde. Für letztere sind Abschläge vorzunehmen.[624] Bei Marken und Unternehmenskennzeichen kommt es ebenfalls darauf an, ob sie im Identitätsbereich (§ 14 II Nr. 1 MarkenG) oder nur in verwechslungsfähiger Form verwendet wurden.[625]

5. Aufschläge auf die übliche Lizenzgebühr

Die übliche Lizenzgebühr ist nur ein erster Anhaltspunkt für die Schadensberechnung. Zum einen muss berücksichtigt werden, wie sich die tatsächliche Nutzung

621 OLG Köln WRP 2015, 94, 100 – Creative Commons „non-commercial". Fällt ein kommerzieller Nutzer aber gar nicht in den Anwendungsbereich der Lizenz, hat die Nutzung einen wirtschaftlichen Wert. Der ist aber durch die Möglichkeit der freien nicht-kommerziellen Nutzbarkeit im Regelfall deutlich herabgesetzt, Rechtbank Amsterdam, 9.3.2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AV4204 (unter 6.); kritisch *Mantz*, GRUR Int 2008, 20, 23.

622 RGZ 144, 187, 193 – Beregnungsanlage; BGHZ 82, 299, 302 f. – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 1995, 578, 581 – Steuereinrichtung II; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 146; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 141; *Mellulis*, FS Traub, 287, 295. Dabei werden auch eigene Schutzrechte des Verletzers berücksichtigt, BGH GRUR 1967, 655, 659 – Altix; BDS[3]/*Kanz*, § 139 PatG Rn. 80; *Preu*, GRUR 1979, 753, 760.

623 Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 538 mwN.

624 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; GRUR 1975, 85, 87 – Clarissa. Allerdings kann eine abweichende Gestaltung einen zusätzlichen Eingriff in das Urheberpersönlichkeitsrecht darstellen oder dessen Ausstrahlungswirkung banalisieren, vgl. CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A. Diese zusätzlichen Beeinträchtigungen können dann wieder zu einer Erhöhung der Lizenzgebühr führen, dazu unten 5.d).

625 BGHZ 44, 372, 381 – Meßmer Tee II; 60, 206, 210 – Miss Petite; BGH GRUR 2010, 239 Tz. 25 – BTK; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 538 mwN; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 262 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

von derjenigen unterscheidet, die Grundlage der üblichen Lizenzverträge ist.[626] Zum anderen gibt es eine ganze Reihe anderer Faktoren, die den Wert der Immaterialgüterrechtsnutzung beeinflussen, wie insbesondere der Blick in andere Rechtsordnungen gezeigt hat. Die Gerichte können und müssen bei der Bemessung der angemessenen Lizenzgebühr deutlich mehr Faktoren berücksichtigen als bisher. Wird etwa ein Alleinstellungsmerkmal eines Konkurrenten durch ein Immaterialgüterrecht geschützt, ist ein deutlicher Aufschlag auf die sonst üblichen Lizenzgebühren am Markt gerechtfertigt.[627] Darüber hinaus müssen schädigende Faktoren stärker berücksichtigt werden, um den Schaden vollständig abzubilden.[628]

a) Pauschaler Verletzerzuschlag

In Deutschland wie in anderen Rechtsordnungen ist die Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt.[629] Obwohl sie bereits deutlich über das hinausgeht, was in anderen Bereichen des Schadensrechts üblich ist,[630] wird die Reaktion der Rechtsordnung auf Immaterialgüterrechtsverletzungen als unzureichend angesehen. Die momentane Regelung ermögliche *fautes lucratives* und damit funktionierende Geschäftsmodelle von vorsätzlichen Verletzern, insbesondere wenn das Entdeckungsrisiko gering ist.[631] Ein Verletzer stehe im schlimmsten Fall genau so, als ob er vor der Verletzungshandlung eine Lizenz erworben hätte. Weil es bei jeder Verletzung aber auch die Möglichkeit gebe, dass sie nicht entdeckt werde, erhalte er zusätzlich noch die Chance, das Recht kostenlos zu nutzen. Er werde dementsprechend nicht einem redlichen Lizenznehmer gleich-, sondern erheblich besser gestellt.[632] Dies komme einer Einladung zur Rechtsverletzung gleich; das Immaterialgüterrecht verkomme zu einem Selbstbedienungsladen.[633]

aa) Die Europäische Kommission hatte diese Bedenken in ihrem ersten Vorschlag zur Durchsetzungs-RL zunächst berücksichtigt. Art. 17 I lit. a DuRL-E sah

626 Oben 1.d).
627 Das gilt aber nicht, wenn sich die Lizenzanalogie an den am Markt durchgesetzten Lizenzsätzen des Rechtsinhabers orientiert. Denn in diesem Fall ist das Alleinstellungsmerkmal bereits eingepreist, OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 26 – Kapmargeriten.
628 Das erwähnt auch das sonst sehr strenge Schweizer BG als Möglichkeit, vgl. BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 468 – Porträt.
629 In Deutschland etwa *Köllner*, Mitt 2006, 535 ff.; *Rojahn*, GRUR 2005, 623, 626; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Preu*, GRUR 1979, 753, 758 ff.; *Pietzcker*, GRUR 1975, 55. Zu Frankreich Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(2).
630 Darauf weist etwa *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389, 392 f., zu Recht hin.
631 Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 99.
632 *Assmann,* BB 1985, 15, 18 ff.; *Preu*, GRUR 1979, 753, 758. Zu dem Argument ausführlich unten D.IV.4.a)bb)(1).
633 *Assmann,* BB 1985, 15, 18 („Selbstbedienungsverfahren"); *Fezer*, WRP 1993, 565, 566 (Ermunterung zur Rechtsverletzung). Weitere Nachweise unten Fn. 1715.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schon für fahrlässige Rechtsverletzungen eine *doppelte* Lizenzgebühr vor. Die Kommission wollte dies nicht als Strafzahlung, sondern als pauschalierten, vollständigen Schadensausgleich verstanden wissen.[634] Die Mitgliedstaaten sahen darin dennoch ganz überwiegend einen Strafschadensersatz.[635] Weil das Kompensationsprinzip als grundlegendes Prinzip des europäischen Schadensrechts verstanden wird, konnte sich die Kommission mit ihrem Vorschlag nicht durchsetzen.

Die verabschiedete Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten nur noch, in angemessenen Fällen einen Pauschalbetrag zuzusprechen, der „mindestens" einer üblichen Vergütung für die Nutzung entspricht. Einige wollen aus dieser Formulierung dennoch eine generelle Verpflichtung zu pauschalen Verletzerzuschlägen ableiten.[636] Der Wortlaut spricht aber gegen eine solche Verpflichtung, insbesondere wenn man die Gesetzgebungsgeschichte berücksichtigt.[637] Zudem beschränkt die Richtlinie den Schadensersatz darauf, was zur Kompensation des entstandenen Schadens erforderlich ist.[638] Vor dem Hintergrund spricht nichts dafür, aus der Richtlinie eine Verpflichtung abzuleiten, die übliche Lizenzgebühr pauschal und unabhängig vom verursachten Schaden zu erhöhen.[639] Das gilt umso mehr, als Art. 3 II Schadensersatz-RL nunmehr untersagt, als Sanktion für Wettbewerbsverstöße überkompensatorischen Schadensersatz vorzusehen. Allerdings ermöglicht die Durchsetzungs-RL, zugunsten des Rechtsinhabers strengere Regelungen vorzusehen bzw. beizubehalten. Sie steht mitgliedstaatlichen Erhöhungen demnach neutral gegenüber.

bb) Die deutsche Rechtsprechung hat es immer abgelehnt, einen pauschalen Verletzerzuschlag zuzusprechen.[640] Den GEMA-Zuschlag hat sie mit den Beson-

634 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 25. Kritisch *Metzger/Wurmnest*, ZUM 2003, 922, 931: „Selbstverständlich ist der doppelte 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").

635 Ausführlich zu den Reaktionen oben Kapitel 3 C.I.2.

636 *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 464 („in der Regel übersteigen"); *Tetzner*, GRUR 2009, 6, 8 f. („Schadenslizenzgebühr" muss höher sein als vertragliche); *Köllner*, Mitt 2006, 535, 536 („nicht abschreckend und damit nicht richtlinien-konform"); aA Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 63a; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 98. Ähnlich in Frankreich, vgl. *Pollaud-Dulian*, RTDcom 2008, 71, 74.

637 *Roda*, Conséquences civiles, Rn. 317 f.; *Béteille*, Rap. Sen. 2006-2007, Nr. 420, S. 31 f.; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 98; *Marc Weber,* Enforcement-RL, S. 171 f.; *Kämper*, GRUR Int 2008, 539, 544; *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389, 392. Auch nach *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 385, kann eine generelle Erhöhung nicht auf die Richtlinie gestützt werden.

638 Erwgr 26 S. 3.

639 Dazu ausführlicher Kapitel 3 C.III.2.e)gg).

640 Vgl. nur BGHZ 59, 286, 291 f. – Doppelte Tarifgebühr; 77, 16, 26 –Tolbutamid; 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; 97, 37, 49 ff. – Filmmusik; BGH GRUR 1988, 296, 299 – GEMA-Vermutung IV; OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 50 – Kapmargeriten; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; OLG Düsseldorf ZUM 1998, 668, 672 f. – Werbefotografien.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

derheiten der unkörperlichen Musikverwertung begründet und es ausdrücklich abgelehnt, den pauschalen Zuschlag auf andere Bereiche zu übertragen.[641]

Als die Durchsetzungs-RL ins deutsche Recht umgesetzt wurde, hatte der Bundesrat vorgeschlagen, als Schadensersatz eine doppelte Lizenzgebühr für alle Immaterialgüterrechtsverletzungen vorzusehen.[642] Er schloss sich der Kritik der Rechtsinhaber an und bemängelte, dass die Verletzung von Immaterialgüterrechten weitgehend risikolos sei und die bestehende Gesetzeslage faktisch auf eine Zwangslizenz hinauslaufe.[643] Die Bundesregierung und ihr folgend der Bundestag sind dem energisch entgegengetreten: Eine doppelte Lizenzgebühr gehe in den meisten Fällen über das hinaus, was für die Kompensation des Schadens erforderlich sei, und laufe daher auf Strafschadensersatz hinaus.[644] Dies sei weder mit den Grundlagen des deutschen Schadensrechts noch mit der Zielsetzung der Richtlinie vereinbar. Eine pauschale Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr widerspricht also dem klar erklärten Willen des deutschen Gesetzgebers und ist auf Grundlage des geltenden deutschen Schadensrechts nicht möglich.[645] Im *Einzelfall* dagegen kann es auch aus Sicht des Gesetzgebers notwendig sein, die übliche Lizenzgebühr zu erhöhen, wenn diese den angerichteten Schaden nicht ausreichend kompensiert.[646] Das kann dann auch durch einen pauschalen Zuschlag auf die übliche Lizenzgebühr geschehen. Insbesondere den GEMA-Kontrollzuschlag wollte der Gesetzgeber auch weiterhin ermöglichen.[647]

Mit dieser Differenzierung unvereinbar sind Vorschläge, die eine Erhöhung der Lizenzgebühr damit begründen wollen, dass der Verletzer in die Privatautonomie des Immaterialgüterrechtsinhabers eingegriffen habe.[648] Das ist nichts anderes als eine andere Beschreibung der Rechtsverletzung und kann deswegen nicht begründen, dass ein höherer Schaden vorliegt. Nur Besonderheiten des konkreten Falles, die von der üblichen Lizenzpraxis abweichen, können eine Erhöhung rechtfertigen.

---

641 BGHZ 77, 16, 26 f. –Tolbutamid; 59, 286, 288 ff. – Doppelte Tarifgebühr; BGH GRUR 1966, 570, 572 – Eisrevue III; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 78; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 144.

642 BRat, BT-Drs. 16/5048, S. 53 f.; BR-Drs. 279/1/08, S. 2 f. Allerdings als widerlegbare Vermutung für die Höhe des Verletzergewinns (!).

643 BRat, BT-Drs. 16/5048, S. 54.

644 BReg, BT-Drs. 16/5048, S. 62.

645 Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 551; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 266; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 98; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 78; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 151; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 360; *Rehbinder/Peukert*, UrhR[17], Rn. 1289; *Stieper*, WRP 2010, 627, 628; *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389, 392; aA *Dörre/Maaßen*, GRUR-RR 2008, 217, 218; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 83 (bei Vorsatz schon *de lege lata*). Zur berechtigten rechtspolitischen Forderung bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzungen, unten G.II.2.

646 BReg, BT-Drs. 16/5048, S. 48.

647 Zu weit geht daher die Interpretation Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 82, wonach darin eine Aufforderung an die Rechtsprechung zu sehen sei, weitere geeignete Fallgruppen für eine pauschale Erhöhung auszumachen.

648 *Wandtke*, GRUR 2000, 942, 946; *Assmann*, BB 1985, 15, 21 Fn. 89.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

b) GEMA-Zuschlag und §§ 54e II, 54f III UrhG

Nach dem BGH besteht in Ausnahmefällen ein Anspruch auf die doppelte Lizenzgebühr, wenn Rechte der öffentlichen Musikwiedergabe verletzt sind.[649] Begründet hat der BGH diese Anomalie damit, dass diese Rechte besonders leicht verletzbar und Verletzungen besonders schwierig zu entdecken sind, insbesondere weil die allgemeine Konkurrenz- und Marktbeobachtung dafür nicht ausreicht.[650] Die GEMA, die die kleinen Musikaufführungsrechte wahrnimmt, kann einen angemessenen Schutz der Rechteinhaber nur dadurch gewährleisten, dass sie einen erheblichen Kontrollapparat vorhält. Vor die Wahl gestellt, ob dieser Kontrollapparat durch die rechtstreuen Nutzer, durch die mittelbar betroffenen Urheber oder aber durch die Verletzer finanziert werden soll, hat sich der BGH für Letzteres entschieden.[651] Auf andere Bereiche sei die Rechtsprechung nicht übertragbar, insbesondere nicht auf das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht als Rechteverwertung in körperlicher Form.[652] Kritisiert worden ist die Rechtsprechung insbesondere deswegen, weil die Kosten des Überwachungsapparats unabhängig von der konkreten Rechtsverletzung anfallen.[653] Darauf soll unten bei der Erörterung eingegangen werden, in welchem Umfang Überwachungs- und Rechtsverfolgungskosten ersatzfähige Schäden sind, selbst wenn sie nicht unmittelbar durch die konkrete Rechtsverletzung verursacht wurden (unter C.IV.).

In einem engen Sonderbereich, in §§ 54e II, 54f III UrhG, hat der Gesetzgeber die Argumentation der Rechtsprechung für den GEMA-Aufschlag aufgegriffen. Bereits 1990 hat er eine Verdopplung der üblichen Vergütungssätze angeordnet, wenn ein Gerätehersteller oder sonstiger Vergütungsschuldner seiner Melde- und Auskunftspflicht für die Privatkopievergütung nicht nachkommt. Der Gesetzgeber wollte damit die erhöhten Verwaltungskosten ausgleichen, die den Verwertungsgesellschaften entstehen, weil sie für die Überwachung und Durchsetzung der Geräteabgaben einen aufwändigen Kontrollapparat unterhalten müssen. Er wollte damit vermeiden, dass diese Kosten auf die übrigen Nutzer umgelegt bzw. von der den Urhebern zustehenden Vergütung abgezogen werden.[654] Als ungeschriebenes Merkmal entsteht dieser Anspruch nur bei verschuldeten Auskunftsfehlern, so dass sich diese Normen als pauschalierter Schadensersatz für Aus-

649 BGHZ 59, 286, 288 f. – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 49 ff. – Filmmusik. Dazu ausführlich *Loewenheim*, FS Erdmann, 131 ff. mwN.
650 BGHZ 59, 286, 288 f. – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 51 – Filmmusik; *Schack*, UrhR[7], Rn. 783.
651 BGHZ 59, 286, 292 – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 49 – Filmmusik; *Rogge*, FS Nirk, 929, 934.
652 BGHZ 97, 37, 49 ff. – Filmmusik. Ferner BGH GRUR 1966, 570, 572 – Eisrevue III (Bühnenaufführungsrecht); BGH GRUR 1988, 296, 299 – GEMA-Vermutung IV (Videozweitauswertungsrecht von Spielfilmen).
653 MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 206 mwN; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 117 mwN; *Schack*, UrhR[7], Rn. 782; *Wandtke*, GRUR 2000, 942, 945; *Dreier*, Prävention, S. 295 f. mwN; *Loewenheim*, JZ 1972, 12, 13 f.
654 BT-Drs. 11/5744, S. 35 (Rechtsausschuss).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

kunftspflichtverletzungen interpretieren lassen.[655] Allerdings korreliert die Höhe des Schadensersatzes in keiner Weise mit dem tatsächlichen Schaden, so dass hier der Sanktions- und Präventionscharakter im Vordergrund steht.[656]

c) Mindestvergütung

Prozentuale Lizenzvergütungen bilden den tatsächlich angerichteten Schaden nur unzulänglich ab, wenn die Verkaufspreise des Verletzers deutlich niedriger sind als die des Rechtsinhabers.[657] Die Diskrepanz zwischen dem Wert des Immaterialgüterrechts und der Schadenskompensation ist besonders evident, wenn Luxusgegenstände nachgeahmt und billig verkauft werden. Bezugsgröße für die Lizenzberechnung ist der Verkaufspreis des Verletzers, nicht der des Rechtsinhabers.[658] Allerdings müssen Gerichte es lizenzerhöhend berücksichtigen, wenn rechtsverletzende Nebenprodukte aus Werbezwecken günstiger als marktüblich abgegeben werden.[659]

Selbst wenn der prozentuale Lizenzsatz deutlich höher angesetzt wird als bei einer vergleichbaren Nutzung, wird der Eingriff in das Immaterialgüterrecht ersichtlich nicht vollständig kompensiert. Dennoch wäre es nicht richtig, die Lizenzgebühren des Rechtsinhabers als Bezugsgröße anzusetzen,[660] unabhängig davon, ob er bereit gewesen wäre, zu einem solch geringen Preis einen Lizenzvertrag zu schließen. Denn durch ein solches Vorgehen würde das Ziel der Lizenzanalogie verlassen, den Wert der *konkreten* Nutzung zu bemessen. Das Reichsgericht hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem die Beklagte ungenehmigt Aufführungen der Berliner Staatsoper veröffentlicht hatte, darunter die Oper „Bohème", in der die sehr bekannte Klägerin als Mimi mitwirkte.[661] Es handelte sich um Aufnahmen von schlechter Qualität. Die Sängerin verlangte hohe Lizenzgebühren, weil sie nur bereit gewesen sei, Aufnahmen von höchster Qualität zu veröffentlichen, bei denen auch ihr Name genannt worden wäre. In diesem Fall wären die Verkaufszahlen besser gewesen. Dieser Sachverhalt sei für die Schadensberechnung zugrunde zu legen. Das Reichsgericht hat diese Sichtweise zurückgewiesen.[662] Es könne nur der Sachverhalt bei der Schadensbemessung berücksichtigt werden, der tatsächlich stattgefunden hatte. Danach seien auch die

655 So Wandtke/Bullinger/*Lüft*, UrhG[3], § 54f Rn. 4; *Dreyer*/Kotthoff/Meckel, UrhG[3], § 54e Rn. 11. Die Rechtsnatur offengelassen hat BGH GRUR 2010, 57 Tz. 41 – Gerätevergütung für Scanner.
656 OLG Köln NJW-RR 1998, 1263, 1264; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 54f Rn. 8; *Dreier*, Prävention, S. 532 f.; *Schack*, UrhR[7], Rn. 782; *Wandtke*, GRUR 2000, 942, 946.
657 Vgl. *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 27.
658 Oben 1.c)cc).
659 BGH GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II.
660 So aber *Eichmann*/v. Falckenstein, GeschmMG[4], § 42 Rn. 27 (aufgegeben in 5. Aufl.); *Pietzcker*, GRUR 1975, 55, 56.
661 RG GRUR 1934, 627 – Mimi.
662 RG GRUR 1934, 627, 630 – Mimi.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

marktüblichen Konditionen zu bemessen. Die Argumentation des Reichsgerichts kann man noch ergänzen: Die Klägerin durfte von der Beklagten nur verlangen, Aufnahmen mit ihrer Darbietung gar nicht zu veröffentlichen. Der dadurch verursachte Schaden ist auszugleichen. Sie hatte aber keinen Anspruch darauf, dass ihre Darbietung möglichst gut vermarktet wird.

Das eigentliche Problem in diesen und anderen Fällen billiger Nachahmung ist die Rufbeeinträchtigung und Verwässerung des Immaterialguts. Das Problem an den Wurzeln packt daher nur ein Vorgehen wie in der französischen Rechtsprechung: In solchen Fällen müssen für die schädigende Nutzung des Immaterialguts erhebliche Aufschläge auf die Lizenzgebühr gewährt werden (dazu ausführlicher unten d).

Eine angemessene Kompensation kann auch auf andere Weise sichergestellt werden, etwa durch Einstandszahlungen oder umsatzunabhängige Stücklizenzen. Allerdings setzen beide Lösungsmöglichkeiten voraus, dass ein entsprechendes Vergütungsmodell in der Branche üblich ist.[663] Außerdem muss die Gesamtlizenzgebühr nach der Erhöhung immer noch in einem angemessenen wirtschaftlichen Verhältnis zu den wirtschaftlichen Vorteilen der Immaterialgüterrechtsverletzung stehen.[664] Hierdurch sind also nur moderate Erhöhungen zu erwarten.

aa) Einstandszahlungen

Das Problem niedriger Verletzerpreise können umsatzunabhängige Einstandszahlungen lösen, mit denen sich Lizenznehmer üblicherweise an hohen Entwicklungskosten, den Kosten der Markteinführung bzw. den bisher getätigten Marketingaufwendungen beteiligen.[665] Das setzt aber voraus, dass solche Einmalzahlungen in der betreffenden Branche üblich sind; zudem dürfen diese Summen nicht außer Verhältnis zu den zu erwartenden Einnahmen stehen.[666] Des Weiteren muss berücksichtigt werden, welche Leistungen des Lizenzgebers durch branchenübliche Einstandspreise abgegolten werden.[667] Insbesondere wenn damit die Übertragung von zusätzlichem Know-how vergütet wird, das der Verletzer naturgemäß nicht erhalten hat, kann die Pauschalzahlung nicht in voller Höhe zugebilligt werden.[668] Ebenfalls zu berücksichtigen ist, wenn der Pauschalbetrag üblicher-

663 Vgl. BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; RG GRUR 1942, 316, 317 – Trockenvorrichtung.
664 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk.
665 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 148; *Preu*, GRUR 1979, 753, 760; *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389, 393; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 74.
666 BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk.
667 BGH GRUR 2001, 1156, 1158 – Der grüne Punkt (zu § 818 BGB); *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 263; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 145.
668 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 70a; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 263.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

weise für einen längerfristigen Vertrag zu zahlen ist und daher vom Lizenznehmer über einen längeren Zeitraum amortisiert werden kann.[669]

bb) Stücklizenzen

Ein weiterer Ansatzpunkt für eine Mindestlizenzgebühr sind absolute stückbezogene Lizenzgebühren im Gegensatz zu relativen umsatzabhängigen.[670] Auch sie können nur festgelegt werden, wenn sie in der betreffenden Branche bzw. beim Rechtsinhaber üblich sind. Es ist unerheblich, wenn die Unternehmung des Verletzers in die Verlustzone gelangt, weil er die Lizenzgebühr nicht einkalkuliert hat.[671] Für die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ist es unerheblich, ob der konkrete Verletzer Gewinne oder Verluste macht.[672] Allerdings müssen die Stücklizenzpreise in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zum entsprechenden legitimen Geschäftsmodell stehen.[673] Denn die wirtschaftlichen Verhältnisse der jeweiligen Branche, insbesondere die durchschnittlichen Gewinnmargen, sind bei der Bemessung der Lizenzgebühr immer zu berücksichtigen.[674] Daher kann für eine billige Nachahmung eines hochwertigen Produkts nicht der Betrag als Stücklizenz gefordert werden, der bei einer Lizenzierung für höherwertige Produkte zu erzielen gewesen wäre.[675] Der Ausgleich für die schädigende Nutzung muss sich dann an anderen Kriterien orientieren.[676]

cc) Keine Korrektur verkehrsüblicher Lizenzgebühren durch Angemessenheitsprüfung

Nach Ansicht des BGH soll auch bei umsatzabhängigen Lizenzgebühren eine Mindestvergütung geschuldet sein, wenn eine prozentuale Beteiligung am Erlös des Verletzers unzureichend wäre.[677] Entwickelt hat der BGH diesen Grundsatz in einer Entscheidung auf der Schnittstelle von Schadensrecht und dem Recht der kollektiven Rechtewahrnehmung. Zur Schadensbemessung sind grundsätzlich die Tarife von Verwertungsgesellschaften heranzuziehen, wenn die rechtsverletzende Nutzung in den Anwendungsbereich eines entsprechenden Tarifs fällt.[678] Allerdings ist die im Tarif vorgesehene Vergütung zu reduzieren, wenn der Tarif auf-

669 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 70a.
670 Hdb PatR/*Kamlah*, § 10 Rn. 107.
671 RG GRUR 1942, 316, 318 – Trockenvorrichtung.
672 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 50 – BTK; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 142; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 260; *Schack*, UrhR[7], Rn. 780.
673 Vgl. dazu auch unten cc).
674 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2627.
675 Vgl. RG GRUR 1934, 627, 630 – Mimi; aA Hdb PatR/*Kamlah*, § 10 Rn. 107.
676 Dazu unten d).
677 BGH GRUR 2013, 717 Tz. 26 ff. – Covermount.
678 Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 94.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

grund der Besonderheiten der Benutzung zu einer unangemessen hohen Vergütung führen würde.[679] Das steht im Einklang mit der sonstigen Rechtsprechung des BGH im Schadensrecht, dass die Lizenzvergütung in einem angemessenen Verhältnis zur wirtschaftlichen Nutzung des Immaterialguts stehen muss.[680]

In der Entscheidung *Covermount* hat der BGH jedoch eine Ausnahme von diesem Grundsatz gemacht, weil er die prozentuale Beteiligung am Erlös des Verletzers als unzureichend angesehen hat. In diesem Falle müsse durch eine Mindestvergütung sichergestellt werden, dass die Rechte des Urhebers nicht entwertet würden. In der Entscheidung ging es um einen Ausschnitt der Filmmusik von „American Werewolf 2". Die Beklagten waren Inhaber der Filmrechte und hatten sich von der GEMA zusichern lassen, dass die Komponisten der Filmmusik keine Rechte an die GEMA abgetreten hatten. Das war jedoch unzutreffend. Weil der Film am Ende seines Verwertungszyklus angelangt war, hatten die Beklagten den Film an eine TV-Zeitschrift lizenziert, die den Film ihrer gesamten Auflage von gut 200.000 Exemplaren als DVD beilegte. Vereinbart wurde eine Vergütung von 0,25 € pro Stück.

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass der GEMA beim Rechteclearing ein Fehler unterlaufen war, verlangte diese eine Vergütung für die unrechtmäßige Nutzung der Filmmusik.[681] Nach dem praktizierten Gesamtvertrag für die Herstellung und Verbreitung von DVDs entfallen von den Verkaufserlösen einer Film-DVD ca. 4 % auf die Filmmusik. Dies hätte angesichts des niedrigen Preises des Gesamtfilms (und weil der betroffene Urheber nur zu ca. 60 % der Filmmusik beigetragen hatte), eine Vergütung von 0,7 Cent pro verkaufter DVD ergeben. Weil sich der Gesamtvertrag nicht auf Zeitschriftenbeileger erstreckte, war ein anderer Tarif anzuwenden. Der sah eine Mindestvergütung vor, nach der die Musiker 10 Cent pro verkaufter DVD erhalten hätten, also ca. 40 % der gezahlten Gesamtvergütung des ganzen Films. Die Beklagten wehrten sich gegen die Anwendung dieses Tarifs, weil dessen Mindestvergütung für die Filmmusik in keinem angemessenen Verhältnis zu ihrem wirtschaftlichen Nutzen stand. Insbesondere sei das Verhältnis zu den übrigen Filmrechten nicht mehr gewahrt.[682]

Nach dem BGH ist eine Mindestvergütung aber erforderlich, wenn die Vergütung für die Immaterialgüterrechtsnutzung andernfalls unangemessen gering wäre.[683] In diesem Fall müssten die Urheber vor einer Entwertung ihrer Rechte geschützt werden. Ferner stellte er apodiktisch fest, dass eine Vergütung von

679 BGH GRUR 2004, 669, 671 f. – Musikmehrkanaldienst; GRUR 2011, 720 Tz. 20 – Multimediashow.
680 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 49 – BTK.
681 Deswegen handelte es sich um eine unverschuldete Rechtsverletzung, so dass die Lizenzgebühr aufgrund Bereicherungsrecht herausverlangt werden konnte, BGH GRUR 2013, 717 Tz. 15 – Covermount. Allerdings ergeben sich bei der Wertberechnung keine Unterschiede, dazu oben Fn. 258.
682 Vgl. dazu auch § 13 III 3 WahrnG.
683 BGH GRUR 2013, 717 Tz. 26 – Covermount. Vgl. auch BVerfG NJW 2013, 1655, 1656.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

0,7 Cent pro DVD für diese Art der Verwertung „zweifellos unangemessen gering" sei.[684]

Allerdings wollte der Gesetzgeber den Urhebern keine festen Verwertungssätze zubilligen, sondern sie an der wirtschaftlichen Verwertung ihres Werkes beteiligen. Der Gesetzgeber hat dabei bewusst auf den Marktmechanismus gesetzt. Denn das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage ist besser geeignet, einen angemessenen Preis zu ermitteln, als Gerichte oder der Gesetzgeber selbst. Am Markt hat sich ein legitimes Verwertungsmodell durchgesetzt, am Ende des Verwertungszyklus Film-DVDs für ein geringes Stückentgelt Zeitschriften beizulegen. Nur so lassen sich noch hohe Auflagenzahlen für ansonsten kaum noch nachgefragte Filme erzielen.

Es war nicht ersichtlich, dass der von der Beklagten verlangte Preis unüblich niedrig war, etwa weil sie damit kalkuliert hatte, rechtswidrig keine Lizenzgebühren an Dritte zahlen zu müssen. In einem solchen Fall wäre eine Erhöhung der Lizenzgebühr notwendig, weil andernfalls der wirtschaftliche Wert der Immaterialgüterrechtsnutzung nicht zutreffend abgebildet wird.[685] Ebenfalls nicht behauptet wurde, dass der Film und die Filmmusik durch den Vertrieb als *Covermounts* banalisiert worden wären, was ebenfalls eine Erhöhung der Lizenzgebühr gerechtfertigt hätte.

Die Verlage hatten marktübliche Tarife für *Covermounts* gezahlt. Ein Film dieser Art hat am Ende seines Vermarktungszyklus nach Ansicht des Marktes also nur noch einen Wert von 0,25 € pro Stück. Das mag man – ungeachtet des Titels – als Cineast oder Urheber unangemessen finden; der Preis entspricht aber der wirtschaftlichen Realität. Außerdem muss man bedenken: Wenn sonst niemand mehr den Film kaufen möchte, ist es für die Urheber immer noch besser, einen geringen Erlös zu erhalten als gar keinen. Warum der geringe Wert des Gesamtfilms und damit auch der in ihm vereinigten Werkteile am Ende der Verwertungskette „zweifellos unangemessen" sein soll, begründet der BGH nicht. Weil wegen des günstigen Preises noch 200.000 DVDs verkauft wurden, wären die Urheber der Filmmusik immerhin mit 1.500 € an den Erlösen beteiligt worden. Damit dürften die Komponisten am Ende des Verwertungszyklus immer noch mehr verdienen als viele zeitgenössische Komponisten mit der gesamten Verwertung ihrer Werke.

Wären die Filmverwerter gezwungen, für alle Teilwerke eine wie auch immer zu errechnende Mindestvergütung zu fordern, würde ein solches Geschäftsmodell entweder nicht existieren oder es würden erheblich weniger Exemplare verkauft. Insgesamt würden die Urheber nicht besser gestellt. Es geht auch nicht darum, die „Entwertung von Rechten zu verhindern", wenn feststeht, dass die Rechte

684 BGH GRUR 2013, 717 Tz. 30 – Covermount.
685 Vgl. BVerfG NJW 2003, 1655, 1656; BGH GRUR 2013, 717 Tz. 41 – Covermount.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

am Markt nicht mehr wert sind. Man mag es als kulturaffiner Mensch bedauern, dass (Urheber-)Rechte am Ende ihres Verwertungszyklus nur noch wenige Cent wert sind. Es ist aber nicht Aufgabe des Schadensrechts, romantische kulturpolitische Vorstellungen durchzusetzen. Es geht darum, den Eingriff in das Immaterialgüterrecht auszugleichen und die Rechteinhaber so am wirtschaftlichen Wert der Nutzung zu beteiligen. Es käme auch niemand auf die Idee, dem Sacheigentümer von am Markt nicht mehr nachgefragten Romanen einen höheren Schadensersatz für seine rechtswidrig verramschten Bücher zuzusprechen, weil die am Markt erlösbaren Centbeträge „unangemessen" sind.

Auch der Gesetzgeber fordert einen solchen Schutz der Urheber (mit guten Gründen) nicht. Er hat zwar in § 32 UrhG eine Ausnahme gemacht und dem Urheber einen vertraglichen Anspruch auf eine angemessene Vergütung eingeräumt, wenn er diese *individuell* am Markt nicht durchsetzen konnte. Er wollte und konnte den Urheber aber nicht vor *allgemein* (zu) niedrigen Marktpreisen schützen. Denn eine Vergütung ist nach § 32 II 2 UrhG angemessen, wenn sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses dem entspricht, „was im Geschäftsverkehr nach Art und Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer und Zeitpunkt der Nutzung, unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist." Es geht nur darum, dass der Urheber einen angemessenen Teil am Kuchen erhält; die Größe des Kuchens kann und will der Gesetzgeber nicht bestimmen. Dann kann im Schadensrecht nichts anderes gelten.

d) Schädigende Nutzung

Die übliche Lizenzgebühr gleicht nur eine übliche Nutzung aus. In vielen Fällen wird der unerlaubte Eingriff damit ausreichend kompensiert. Allerdings gibt es auch Fälle, in denen der Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht nur einen Teil des angerichteten Schadens abdeckt, insbesondere wenn die Rechtsverletzung zu einer Marktverwirrung oder Rufbeeinträchtigung führt.[686]

In Deutschland spielt diese Schadensposition, zumindest in der veröffentlichten Rechtsprechung, kaum eine Rolle.[687] Reichhaltiges Anschauungsmaterial bietet dagegen die französische Rechtsprechung: C&A musste für den rechtswidrigen Verkauf von Stoffhosen mit einem geschützten Stoffdessin einen Image- und Banalisierungsschaden von 40.000 € ersetzen, ein Nachahmer von hochpreisigem *Chopard*-Schmuck für die Rufbeeinträchtigung 750.000 Franc und ein Wer-

686 Dazu auch unten C.II.
687 Einziges prominentes Beispiel ist BGHZ 119, 20, 26 f. – Tchibo/Rolex II (UWG).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

betreibender wegen der Banalisierung eines Tischläufers in einem Werbespot 100.000 €.[688]

Der Rechtsinhaber darf diese Beschädigung seines Rechts durch Gegenmaßnahmen beseitigen oder begrenzen, etwa durch Zeitungsanzeigen, Webkampagnen oder aufklärende Briefe an seine Kunden.[689] Diese Form der Schadensbeseitigung hilft aber nicht in allen Fällen, etwa bei den geschilderten französischen Sachverhalten, wenn hochwertige immaterialgüterrechtlich geschützte Produkte massenhaft imitiert werden und so ihre Exklusivität einbüßen. Auch sonst können nicht alle Rufschäden durch Gegenwerbung beseitigt werden. Diese verbleibenden Schäden müssen ausgeglichen werden. Dazu verpflichtet nicht zuletzt die Durchsetzungs-RL, nach der alle Schäden umfassend ausgeglichen werden müssen. In Frankreich werden für Verwässerungs- und Imageschäden meist pauschale Schadenssummen zugesprochen.[690] In Deutschland hat sich durchgesetzt, in Fällen schädigender Nutzung die übliche Lizenzgebühr zu erhöhen.[691] Prominentestes Beispiel in der deutschen Rechtsprechung ist der Fall Tchibo/Rolex: Rolex durfte für den massenhaften Vertrieb der nachgeahmten Luxus-Uhren anstelle der üblichen maximal 10 % eine Lizenzgebühr von 12,5-20 % fordern, weil der Vertrieb eine erhebliche Gefahr für den Prestigewert der Uhren begründet hatte.[692] Daneben kann auch ein Marktverwirrungsschaden lizenzerhöhend berücksichtigt werden.[693] Allerdings geht von nahezu jeder lizenzierten Nutzung eine gewisse Marktverwirrung aus. Daher berechtigt dieser Faktor nicht in jedem Fall zu einer pauschalen Erhöhung.[694]

Diese Erhöhung der Lizenzgebühr ist mit der herrschenden Analogie zu einem fiktiven Lizenzvertrag nur schwer in Einklang zu bringen.[695] Anzunehmen, der Markeninhaber hätte eine Lizenz zur Schädigung seiner Marke erteilt, lässt die Schwäche dieser Argumentationsfigur erkennen.[696] Sieht man in der Lizenzgebühr allerdings nur einen Maßstab, den Eingriff in das Immaterialgüterrecht aus-

688 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A; CA Paris, 18.1.1995, PIBD 1995, III-227, 230 – Hattori/Chopard; CA Paris, 7.4.2010, RG 2009/03186, PIBD 2010, III-327, 328 f. – Garnier-Thiebaut/Vollailles de Loué. Weitere Beispiele oben Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

689 Dazu unten C.II.2.a)aa).

690 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).

691 BGHZ 119, 20, 26 f. – Tchibo/Rolex II (UWG); BGH GRUR 2006, 143, 146 – Catwalk; *Ohly*, GRUR 2007, 926, 932; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 265; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 96; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 83; aA *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 28. Generell kritisch zu einer solchen Erhöhung der Lizenzgebühr, *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht[3], S. 499.

692 BGHZ 119, 20, 26 f. – Tchibo/Rolex II (UWG).

693 BGH GRUR 2010, 239 Tz. 29 – BTK; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 651; *Fezer*, MarkenG[4], § 14 Rn. 1032; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 83; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 28. Anders noch BGH GRUR 1987, 364, 365 – Vier-Streifen-Schuh.

694 Dazu auch unten C.II.1.a)aa).

695 *Ohly*, GRUR 2007, 926, 932.

696 Vgl. BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

zugleichen, so ist es folgerichtig, für einen schwerwiegenderen Eingriff einen höheren Schadensbetrag anzusetzen.

Schwierigkeiten bereitet, dass es keinen Markt für „Schädigungslizenzen" gibt.[697] Jedoch existiert ohnehin nur in wenigen Fällen eine marktübliche Lizenzgebühr, die exakt den rechtswidrigen Eingriff abbildet. Sie muss dann anhand von Erfahrungssätzen und ökonomischen Erwägungen an den jeweiligen Einzelfall angepasst werden. Eine schädigende Immaterialgüterrechtsnutzung richtet einen größeren Schaden an als eine üblicherweise lizenzierte Nutzung. Die übermäßige Nutzung kann durch einen Aufschlag auf den üblichen Lizenzsatz berücksichtigt werden. Alternativ kann der schwerwiegendere Eingriff auch durch eine pauschale Schadenssumme ausgeglichen werden.[698] Allerdings erleichtert die pauschale Erhöhung des Lizenzsatzes die Schadensberechnung enorm. Aus pragmatischen Gründen sollte daher darauf zurückgegriffen werden, bevor der Wertverlust des Immaterialgüterrechts wegen der äußerst zurückhaltenden Schadensschätzung der deutschen Gerichte gar nicht ausgeglichen wird.[699]

Diese Erhöhung findet keinen Niederschlag im Wortlaut der immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen. Allerdings handelt es sich um ein Redaktionsversehen. Der Gesetzgeber ging in der Gesetzesbegründung selbstverständlich davon aus, dass die übliche Lizenzgebühr die untere Grenze der Schadensersatzpflicht bildet.[700] Auch die Durchsetzungs-RL gebietet eine solche Auslegung, weil sie die Mitgliedstaaten zu einem vollständigen Schadensausgleich verpflichtet. Der Schadensausgleich muss zwar nicht über eine Erhöhung der Lizenzgebühr erfolgen, weil nach Art. 13 I 2 lit. b DuRL die Gerichte den Schaden als Pauschalbetrag festsetzen *können*. Wenn sie dies tun, dürfen sie aber nicht bei der üblichen Lizenzgebühr stehen bleiben, wenn diese den Schaden nicht vollständig abdeckt. Die deutschen Schadensersatznormen sind in dem Sinne richtlinienkonform auszulegen.[701]

Die Beschädigung des Immaterialgüterrechts allein über eine erhöhte Lizenzgebühr auszugleichen, ist in den Fällen unzureichend, in denen massenhaft billige Imitationen vertrieben werden.[702] Denn die übliche Lizenzgebühr orientiert sich in diesen Fällen an den sehr niedrigen Verkaufspreisen des Imitators, so dass selbst eine Verdopplung der Lizenzgebühr oft nur zu vergleichsweise geringen Schadensbeträgen führt. In diesen Fällen ist es adäquater, den zusätzlichen Schaden, der über den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen hinausgeht,

697 *Ohly*, GRUR 2007, 926, 932.
698 Die entsprechende französische Praxis wäre auch in Deutschland zulässig, unten C.II.2.c).
699 Vgl. auch *Ohly*, GRUR 2007, 926, 933.
700 Vgl. BT-Drs. 16/5048, S. 48: „Im Einzelfall kann es zum sachgerechten Schadensausgleich notwendig sein, den Schadensersatz höher als die Lizenzgebühr zu bemessen." Ebenso aaO S. 37.
701 *Kochendörfer*, ZUM 2009, 389, 393; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 969 f.; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 82.
702 Vgl. *Ohly*, GRUR 2007, 926, 933.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

wie in Frankreich durch eine pauschale Schadenssumme auszudrücken. Diese Möglichkeit bietet das deutsche Schadensrecht nach § 251 I BGB, § 287 ZPO (dazu unten C.II.2.c).[703]

e) Ausgleich von Verletzervorteilen

Nach überwiegender Ansicht sind die Vor- und Nachteile des Verletzers gegenüber einem ordnungsgemäßen Lizenznehmer auszugleichen.[704] Zu weit geht es aber, im Regelfall eine deutliche Anhebung der üblichen Lizenzgebühren anzunehmen.[705] Insbesondere muss berücksichtigt werden, dass der Verletzer keine gesicherte Nutzungsposition hat. Das kann in einigen Fällen weitgehend irrelevant sein, insbesondere bei der unkörperlichen Verwertung, bei niedrigen Investitionen und schneller Marktsättigung.[706] Wenn allerdings der Verletzer erhebliche Anfangsinvestitionen tätigen musste, die nun frustriert sind, steht er erheblich schlechter als ein Lizenznehmer.[707]

aa) Unsicherheitsaufschlag

Es wird als Vorteil des Verletzers angesehen, dass er sich auf die mangelnde Schutzfähigkeit berufen kann.[708] Lizenznehmer sind daran im Regelfall durch Nichtangriffsabreden gehindert.[709] Umgekehrt kann ein Rechtsinhaber seinen Lizenznehmer aber auch nicht daran hindern, die lizenzierten Produkte zu verkaufen.[710] Diese beiden Aspekte neutralisieren sich weitgehend. Schon deswegen ist diese Vertragsanalogie wenig überzeugend. Gegen eine pauschale Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr spricht entscheidend etwas anderes. Der Verletzer darf nicht dafür bestraft werden, in unklaren Grenzfällen in einem Gerichtsprozess Klarheit herbeizuführen, ob das Recht des Klägers beständig ist und ob sein Ver-

703 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; *Ohly*, GRUR 2007, 926, 933.

704 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 68; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 96 mwN; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2616.

705 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung: nur wenn sie sich „erheblich" zugunsten des Verletzers ausgewirkt haben, ebenso *Rogge*, FS Nirk, 929, 935; aA LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 f. – Gülleausbringungsvorrichtung; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2616; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 507.

706 Vgl. Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 68.

707 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 68.

708 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 57 – Foliendruckverfahren; LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 – Gülleausbringungsvorrichtung; LG Düsseldorf GRUR 2000, 690, 692 – Reaktanzschleife; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 96; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 507.

709 Allerdings ist die kartellrechtliche Zulässigkeit solcher Abreden im Einzelfall zu prüfen. Weil sie grundsätzlich den freien Wettbewerb einschränken, sind sie nicht nach der Technologietransfer-GVO Nr. 316/2014 freigestellt, Art. 5 I lit. b. Dazu Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen, Tz. 134; *Cepl/Rüting*, WRP 2013, 305, 306 ff. mwN. Anders noch § 20 II Nr. 4 GWB idF bis 31.12.1998, der Nichtangriffsabreden generell freistellte.

710 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 150.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

halten dessen Schutzbereich verletzt. Im Gegenteil: Es ist im Interesse der Allgemeinheit, dass die Grenzen der Immaterialgüterrechte ausgetestet werden.[711] Dem Rechtsinhaber steht zudem die Möglichkeit offen, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Ergeht diese zu Unrecht, muss er den Schaden des vermeintlichen Verletzers ausgleichen (§ 945 ZPO). Verzichtet der Rechtsinhaber auf diesen Schutz und kann er sich im Hauptsacheverfahren durchsetzen, dann hat er Anspruch auf Ersatz seines Schadens. Das ist eine ausgewogene Risikoverteilung.

Allerdings haben diese Überlegungen zum Unsicherheitsaufschlag einen zutreffenden Kern: Wenn nach Überzeugung des Gerichts die Schadensersatzpflicht besteht, steht fest, dass das Immaterialgüterrecht Bestand und der Verletzer darin eingegriffen hat. Deswegen bildet eine Vertragspraxis des Rechtsinhabers die angemessene Lizenzgebühr nicht mehr zutreffend ab, die zu einem Zeitpunkt entstanden ist, in dem der Bestand des Rechts noch unsicher war.[712] Diese Unsicherheit ist im Zweifel mit einem Abschlag auf die übliche Lizenzgebühr berücksichtigt worden, weil ein Lizenznehmer einpreisen muss, für ein eventuell nicht bestehendes Immaterialgüterrecht zahlen zu müssen.[713] Dieser Abschlag ist nun nicht mehr gerechtfertigt, weil die Rechtsverletzung feststeht.[714] Die Gerichte müssen in dem Fall einen Zuschlag schätzen.[715]

Wenn aber der Schadensersatz anhand branchenüblicher Lizenzsätze berechnet wird, beziehen sich diese im Regelfall auf etablierte und unangefochtene Immaterialgüterrechte. Sie enthalten keinen Unsicherheitsabschlag. Dasselbe gilt für Lizenzverträge des Rechtsinhabers, bei deren Abschluss an der Beständigkeit des lizenzierten Rechts keine Zweifel bestanden. Für eine Erhöhung besteht dann kein Anlass. Sie wäre in solchen Fällen ein reiner Strafzuschlag.[716]

bb) Verletzung durch direkte Konkurrenten

Immaterialgüterrechte sind Ausschließungsrechte. Ist eine Rechtsverletzung vollendet, kann der Rechtsinhaber sein Monopol nur noch für die Zukunft sicherstellen, indem er seinen Unterlassungsanspruch durchsetzt. Für die Vergangenheit ist das unmöglich. In Frankreich hat die Rechtsprechung dieses Argument bei einer Patentverletzung berücksichtigt, die ein direkter Konkurrent des Patentin-

711 Vgl. BGHZ 164, 1, 3 ff. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; Fogerty v Fantasy, 510 US 517, 527 (1994). Dazu ausführlich unten D.IV.1.b).
712 Vgl. OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 32 f. – Kapmargeriten.
713 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 178 (HL); LG München I NJOZ 2011, 1318, 1320 – Gülleausbringungsvorrichtung.
714 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 178 (HL); Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 64.
715 Vgl. LG Düsseldorf GRUR 2000, 309, 311 – Teigportioniervorrichtung (Zuschlag von 0,5 %); GRUR 2000, 690, 692 – Reaktanzschleife (Zuschlag von 0,25 %).
716 *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 797.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

habers begangen hatte.[717] Das Gericht hat die übliche Lizenzgebühr deutlich erhöht, weil der Rechtsinhaber, wenn überhaupt, eine Lizenz nur zu deutlich besseren als den marktüblichen Konditionen gewährt hätte, um keine Marktanteile zu verlieren bzw. den eigenen zu erhöhen.

Der Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht als solcher darf aber grundsätzlich nicht zu einer pauschalen Erhöhung der Lizenzgebühr führen.[718] Andernfalls würde allein die Tatsache, dass ein Recht verletzt wurde, zu einem Verletzerzuschlag führen.[719] Bei keinem anderen absoluten Recht wirkt sich aber der Eingriff als solcher schadenserhöhend aus, obwohl auch das Sacheigentum und alle anderen absoluten Rechte dieselbe Ausschließungsfunktion haben.[720] Denn das Ausmaß eines solchen Eingriffs erhöht sich im Regelfall nicht dadurch, dass er stattgefunden hat.

Dennoch können es die Umstände des Einzelfalls rechtfertigen, die übliche Lizenzgebühr zu erhöhen. Immaterialgüterrechte sollen dem Rechtsinhaber nicht nur ermöglichen, an der wirtschaftlichen Verwertung durch andere zu partizipieren. Sie sind auch deshalb als Ausschließungsrecht konzipiert, weil sie dem Rechtsinhaber ermöglichen sollen, andere von der Nutzung auszuschließen und so die Vorteile seiner Innovation selbst genießen zu können.[721] Relevant wird dieser Vorteil insbesondere auf Märkten mit scharfem Konkurrenzdruck. Durch die Ausschließungsfunktion der Immaterialgüterrechte können sich ihre Inhaber einen Vorsprung vor der Konkurrenz erarbeiten. Die Innovation bewirkt dann einen Wettbewerbsvorteil.

Wenn der Verletzer diesen Wettbewerbsvorteil neutralisieren konnte, wird dies in anderen Rechtsordnungen als eigenständige Schadensposition berücksichtigt.[722] Der direkte Wettbewerber entzieht dem Rechtsinhaber nicht nur die rechtlich zugewiesene abstrakte Erwerbschance, sondern einen konkreten Wettbewerbsvorteil. Dieser Effekt wird durch die üblichen Lizenzsätze im Regelfall nicht ausreichend abgebildet und muss daher bei der Schadensberechnung zusätzlich berücksichtigt werden.[723] Die französische Rechtsprechung tendiert dazu, diesen schwer messbaren Effekt durch teilweise ganz erhebliche Pauschalsummen

717 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 – Waters/Agilent. Ebenso CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282 – Mamor/Astra Plastique; Minco v Combustion Eng'g, 95 F.3d 1109, 1121 (Fed. Cir. 1996).

718 OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 40 f. – Kapmargeriten; aA *Dreier*, Prävention, S. 253 f.; *Wandtke*, GRUR 2000, 942, 946. Unentschieden: *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 798 f.

719 Dazu bereits oben aa).

720 Das räumt auch *Dreier* ein, Prävention, S. 252 Fn. 75.

721 Edwards Lifesciences v CoreValve, 699 F.3d 1305, 1314 (Fed. Cir. 2012); Richardson v Suzuki Motors, 868 F.2d, 1226, 1247 (Fed. Cir. 1989); *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 798 („*most fundamental power*").

722 Dazu Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(2).

723 AA Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 64.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

abzugelten, die neben einer Lizenzgebühr bzw. dem entgangenen Gewinn geltend gemacht werden können.[724]

Das veranschaulicht folgender Fall: In einem französischen Schadensersatzprozess klagte der Patentinhaber gegen einen direkten Konkurrenten auf dem Gebiet von Messgeräten.[725] Das Patent schützte nach Aussage eines Sachverständigen nur eine relativ unbedeutende Verbesserung der Messapparate, so dass grundsätzlich eine niedrige Lizenzgebühr den wirtschaftlichen Wert der Erfindung angemessen abgebildet hätte. Der Verletzer hatte die Vorteile der Neuerung jedoch in seinen Werbebroschüren prominent hervorgehoben und als Verkaufsargument für seine Produkte verwendet. Das französische Gericht berücksichtigte diese Tatsache an zwei Stellen: Zum einen erhöhte es den Lizenzsatz von einer niedrigen auf eine normal hohe Lizenzgebühr, weil sich der Wert der Innovation durch die werbliche Hervorhebung erhöht hatte. Darüber hinaus sprach es dem Rechtsinhaber eine Pauschalsumme von 100.000 € zu, weil der Verletzer durch die Bewerbung seiner Produkte mit der Innovation des Wettbewerbers dessen Wettbewerbsvorsprung zunichte gemacht hatte. Angesichts des Gesamtumsatzes mit den verletzenden Chromatographen war dies eine relativ geringe Summe, die das Gericht aber damit begründete, dass in der Branche eine sehr hohe Kunden-Herstellerbindung existiere und angesichts der langen Lebensdauer der Geräte die kurze Rechtsverletzung nicht ins Gewicht falle.

Neben der Neutralisierung eines Wettbewerbsvorteils muss auch der strategische Vorteil einer Immaterialgüterrechtsverletzung berücksichtigt werden. In einem australischen Fall hatte ein Wettbewerber, der in den Markt für Motorradzubehör eintreten wollte, den urheberrechtlich geschützten Katalog seines direkten Konkurrenten schlicht kopiert.[726] Nach den Feststellungen des Gerichts hätte der Verletzer den australischen Markt ohne den Urheberrechtsverstoß erst ein halbes Jahr später betreten können. Wenn der Schaden nicht mit Hilfe des entgangenen Gewinns,[727] sondern mit der Lizenzanalogie berechnet wird, ist der erhebliche wirtschaftliche Vorteil des früheren Markteintritts bei der Lizenzhöhe zu berücksichtigen, etwa durch eine hohe Einmalzahlung.

Aus der Begründung dieses Lizenzaufschlags ergibt sich gleichzeitig ihre Grenze: Nur bei direkter Konkurrenzsituation *und* einem Sprungbrett-Effekt kann ein solcher Aufschlag gerechtfertigt sein. Wendet sich der Verletzer dagegen an eine andere Zielgruppe, nimmt er dem Rechtsinhaber keinen Marktvorsprung. Es ist kein zusätzlicher Schaden entstanden. Außerdem muss dem Rechtsinhaber ein Vorsprung genommen worden sein, der gerade auf dem Immaterialgüterrecht basiert.

724 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 f. – Waters/Agilent.
725 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 f. – Waters/Agilent.
726 A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 (Federal Court of Australia).
727 Dazu unten C.III.2.b)aa).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

cc) Unterlassene oder falsche Namensnennung des Urhebers

Der Urheber darf nach § 13 S. 2 UrhG entscheiden, ob das Werk mit seiner Urheberbezeichnung versehen werden soll. Verletzer weisen meist nicht darauf hin, welches Werk sie plagiiert oder sonst rechtswidrig verwendet haben. Bei den deutschen Untergerichten hat sich die Praxis etabliert, für eine solche Verletzung des Namensnennungsrechts einen pauschalen Aufschlag von meist 100 % auf die übliche Lizenzgebühr als Schadensersatz zuzusprechen.[728] Eine große Rolle spielt dieser Verletzerzuschlag bei der unberechtigten Verwendung von Fotos im Internet.

(1) Rechtsnatur der Sanktion

Über die Rechtsnatur der Schadensposition herrscht Streit. Einige stufen diesen als materiellen, andere als immateriellen Schaden ein.[729] Vor dem Gesetz macht das grundsätzlich keinen großen Unterschied, weil nach § 97 II UrhG sowohl materieller als auch immaterieller Schaden ersetzt werden muss. Gleichwohl hat sich bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts die Praxis etabliert, Schmerzensgeld nicht bereits für jede Bagatellverletzung, sondern nur für schwerwiegende Beeinträchtigungen zuzusprechen.[730] Diese Einschränkung gilt auch für Verletzungen des Urheberpersönlichkeitsrechts.[731]

Nicht überzeugen kann es, den Zuschlag als Vertragsstrafe einzuordnen.[732] Die Schadensberechnung nach der Lizenzgebühr führt zu keinem Vertragsverhältnis, so dass in der Praxis zu beobachtende Vertragsstrafen auf das deliktische Verhältnis nicht angewendet werden dürfen.[733] Das deutsche Recht verbietet Ver-

728 Für unterlassenen Bildquellennachweis: OLG Düsseldorf MMR 2012, 118, 119 – Embedded Content; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; LG Berlin ZUM 1998, 673, 674 – Postkarten. Für Nennung des Urhebers eines fotografierten Werks: LG Leipzig GRUR 2002, 424, 425 – Hirschgewand. Für unzureichende Urheberzuordnung in einem wissenschaftlichen Sammelband: OLG München ZUM 2000, 404, 405 – Literaturhandbuch. Dazu Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 101 mwN; *Schack*, UrhR[7], Rn. 784 mwN.

729 *Immaterieller* Schaden: LG Berlin ZUM 1998, 673, 674 – Postkarten. *Materieller* Schaden: LG München I GRUR-RR 2009, 92, 94 – Foto von Computertastatur; LG Leipzig GRUR 2002, 424, 425 – Hirschgewand; Schricker/Loewenheim/*Dietz/Peukert*, UrhG[4], § 13 Rn. 21a. Differenzierend OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 101.

730 Unten Kapitel 5 A.II.3.

731 BGH WRP 2015, 972 Tz. 38 – Motorradteile; BGH GRUR 1971, 525, 526 – Petite Jacqueline (noch zum Recht vor 1965); BGH UFITA 76 (1976), 313, 315; OLG Köln WRP 2015, 94, 100 – Creative Commons-Lizenz; LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 560 – Fachaufsätze; *Schack*, UrhR[7], Rn. 785; Schricker/Loewenheim/*Dietz/Peukert*, UrhG[4], § 13 Rn. 21a; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 86. Kritisch Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 75.

732 *Schack*, UrhR[7], Rn. 784. So aber OLG Düsseldorf ZUM 1998, 668, 673 – Werbefotografien; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 293, 394 – Informationsbroschüre.

733 Vgl. BG, 10.10.1996, BGE 122 III 463, 467 f. – Porträt.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

träge zulasten Dritter, so dass eine entsprechende analoge Anwendung reiner Strafschadensersatz ist, wenn dem Aufschlag kein Schaden gegenübersteht.

Das Namensnennungsrecht hat sowohl vermögens- als auch persönlichkeitsrechtliche Funktion.[734] Das Persönlichkeitsrecht kann im Wesentlichen nur bei Werken der großen Münze betroffen sein. In alltäglichen „Werken" der kleinen Münze finden sich allenfalls „Spurenelemente" von Persönlichkeit.[735] Bei Produkt- oder ähnlichen Gebrauchsfotografien hat die Namensnennung allein ökonomische Bedeutung. Die Werbewirkung soll Aufmerksamkeit, Bekanntheit und gegebenenfalls weitere Aufträge einbringen. Abgesehen von besonderen Umständen, etwa vorsätzlichen und demonstrativen Rechtsverletzungen,[736] hat eine solche Verletzung des Namensnennungsrechts nur vermögensrechtliche Auswirkungen und berechtigt lediglich zu materiellem Schadensersatz.

Werden also im Internet Gebrauchsfotografien ohne Namensnennung verwendet, darf der Verletzte dafür Schadensersatz verlangen, wenn die Namensnennung bzw. der Verzicht darauf am Markt kommerzialisierbar ist.[737] Hier muss aber bedacht werden, dass der Rechtsinhaber dem Verletzer vorwirft, sein Immaterialgüterrecht überhaupt genutzt zu haben. Dann ist es widersprüchlich, gleichzeitig zu fordern, die Leistungen des Rechtsinhabers nicht weiter bekannt gemacht zu haben, und den Schaden in entgangenen Folgeaufträgen zu sehen.[738] Dem Rechtsinhaber ist also nur dann ein höherer „Schaden" entstanden, wenn am Markt für die Nutzung des Immaterialguts ohne Namensnennung ein höherer Preis gezahlt wird. Andernfalls gleicht die übliche Lizenzgebühr den Eingriff in das Immaterialgüterrecht ausreichend aus, weil er durch die fehlende Namensnennung nicht vergrößert wird.

Maßt sich der Verletzer die Urheberschaft für ein Werk der „großen Münze" an, kann die ausbleibende Werbewirkung materielle Schäden verursacht haben,[739] die verweigerte Werkzurechnung zusätzliche immaterielle Beeinträchtigungen.[740] Letztere unterliegen dann aber den erhöhten Anforderungen an den immateriellen Schadensersatz.[741]

734 BGH GRUR 1981, 676, 678 – Architektenwerbung; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; LG München I GRUR-RR 2009, 92, 94 – Foto von Computertastatur; Schricker/Loewenheim/*Dietz/Peukert*, UrhG[4], § 13 Rn. 1; Fromm/Nordemann/*Dustmann*, UrhG[11], § 13 Rn. 1; Wandtke/*Bullinger*, UrhG[4], § 13 Rn. 1.

735 *Schack*, UrhR[7], Rn. 204.

736 Siehe dazu unten G.I.3.

737 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 101.

738 So aber BGH WRP 2015, 972 Tz. 39 – Motorradteile.

739 BGH GRUR 1981, 676, 678 – Architektenwerbung.

740 Vgl. BGH WRP 2015, 972 Tz. 37 – Motorradteile; OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen.

741 Schricker/Loewenheim/*Dietz/Peukert*, UrhG[4], § 13 Rn. 21a.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(2) Höhe des Aufschlags

Viele Untergerichte gewähren für die unterlassene Namensnennung pauschal einen Aufschlag von 50-100 % der üblichen Lizenzgebühr.[742] Den Gerichten ist zunächst zuzustimmen, dass die Namensnennung grundsätzlich Werbewert hat. Darauf wird ein Urheber im Regelfall nur verzichten, wenn er dafür eine höhere Vergütung bekommt. Kann er diesen Aufschlag am Markt durchsetzen, hat die fehlende Namensnennung einen ökonomischen Wert. Aus Gründen der Prozessökonomie ist es sinnvoll, in Fällen, in denen es ohnehin um geringe Lizenzgebühren geht, diese Beeinträchtigung pauschal auszugleichen.[743] Trotzdem mutet der sehr hohe Aufschlag eher wie eine Strafgebühr an und weniger als ein tatsächlicher Ausgleich der Beeinträchtigung.[744] Denn es entbehrt jeder tatsächlichen Grundlage, dass ein Fotograf für gewöhnliche Presse- oder Gebrauchsfotografien am Markt einen solch hohen Aufschlag für die unterlassene Namensnennung durchsetzen könnte. Die entsprechende Empfehlung der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) stellt eine Vertragsstrafe dar, die keine Marktpreise abbilden, sondern durch ihre abschreckende Höhe die Namensnennung sicherstellen soll.[745] Bestreitet der Verletzer eine entsprechende Marktdurchsetzung des Aufschlags, muss der klagende Urheber nachweisen, dass solche Aufschläge in der betreffenden Branche und für die konkrete Art der Verwendung tatsächlich gezahlt werden.[746] Im Regelfall sind allenfalls moderate Aufschläge auf die übliche Lizenzgebühr ökonomisch gerechtfertigt. In anderen Fällen, in denen die Nutzung wegen der schlechten Qualität der Vervielfältigung ohnehin keine Werbung gewesen wäre,[747] scheidet ein Aufschlag wegen unterlassener Namensnennung von vornherein aus, weil der Werbewert negativ gewesen wäre. Ordnet der Verkehr dem Rechtsinhaber das Werk auch ohne Namensnennung zu und wird dadurch dessen Ruf beeinträchtigt, dann muss sich die Höhe des Aufschlags an dem Ausmaß der Ruf*schädigung* orientieren und nicht an der unterlassenen Rufmehrung.[748]

742 100 % Aufschlag: OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre; OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger; OLG München ZUM 2000, 404, 405 – Literaturhandbuch; LG Köln ZUM-RD 2010, 426, 429 – Flash-Präsentation. 50 % Aufschlag: KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial; AG Hamburg ZUM 2006, 586, 589.

743 BGH WRP 2015, 972 Tz. 39 – Motorradteile; KG WRP 2012, 1001, 1005 – Kartenmaterial.

744 So mit Recht LG Kiel ZUM 2005, 81, 85 – CD-Bilddateien. Vgl. auch *Schack*, UrhR[7], Rn. 784: „fragwürdige Pauschalierung". Ebenfalls kritisch *Fortmeyer*, MMR 2012, 332, 333.

745 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre.

746 OLG Braunschweig GRUR 2012, 920, 924 – MFM-Honorarempfehlungen; Schricker/Loewenheim/*Dietz/Peukert*, UrhG[4], § 13 Rn. 21a. Vgl. auch LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 559 f. – Fachaufsätze. AA OLG Düsseldorf GRUR-RR 2006, 393, 394 – Informationsbroschüre.

747 Vgl. etwa den Sachverhalt bei RG GRUR 1934, 627 – Mimi.

748 Soweit dadurch nicht nur seine Fähigkeit beeinträchtigt wird, seine Werke am Markt zu verkaufen, kommt auch eine billige Entschädigung in Geld nach § 97 II 4 UrhG in Betracht.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

dd) Verlust von Investitionskosten

Gelegentlich fordern Rechtsinhaber, dass bei der Berechnung der Lizenzgebühr die Herstellungs- bzw. die sonstigen Investitionskosten erhöhend berücksichtigt werden müssen.[749] In Frankreich erkennt die Rechtsprechung diese Kosten als eigenständige Schadensposition an.[750] Immaterialgüterrechte sollen dem Rechtsinhaber ermöglichen, diese Kosten zu amortisieren. Daran werde er vom Verletzer gehindert, so dass dieser einen Teil der Kosten tragen müsse. Auch in Deutschland wird vereinzelt als Verletzervorteil angesehen, dass der Verletzer keinen Beitrag zu den Forschungs- und Entwicklungskosten beisteuere und sich auch nicht an den Kosten der Markteinführung beteilige.[751] Beides müsse sich lizenzerhöhend auswirken.

Eine solche Argumentation widerspricht aber unserem System der Immaterialgüterrechte. Dieses gewährt dem Rechtsinhaber weder eine feste Vergütung noch eine Amortisation seiner Kosten. Vielmehr wird ihm über das Ausschließlichkeitsrecht die *Chance* gewährt, seine Kosten zu amortisieren, indem er das Immaterialgut entweder selbst verwertet oder an Dritte lizenziert. Im ersten Fall erhält er als Teil des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB) insoweit einen Deckungsbeitrag zu seinen Investitionskosten, da von den entgangenen Umsätzen lediglich die Grenzkosten abgezogen werden.[752] Die Höhe des Deckungsbeitrags hängt davon ab, was der Rechtsinhaber am Markt für seine Produkte hätte erwirtschaften können. Darüber hinaus muss der Verletzer – selbstverständlich – keinen Beitrag zu den Investitionskosten tragen.

Auch der Deckungsbeitrag, den der Rechtsinhaber bei einer Lizenzierung seines Rechts erwirtschaften kann, hängt von den Marktgegebenheiten ab. Vergütet der Markt den großen Aufwand, den der Rechtsinhaber betrieben hat, spiegelt sich dies bereits in der Höhe der Lizenzgebühr wider.[753] Das kann etwa in Form marktüblicher Einstandszahlungen ausgedrückt werden.[754] Ein Lizenzaufschlag für den Verletzer würde also dieselbe Leistung doppelt honorieren.[755] Soweit der Rechtsinhaber aber einen unnötig hohen Aufwand betrieben hat oder sich dieser Aufwand nicht in der Gewinnchance des Immaterialgüterrechts niederschlägt,

749 Etwa in OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 10 – Kapmargeriten; OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 925 – rechtsanwalt.de. Vgl. auch *Preu*, GRUR 1979, 753, 761.

750 CA Paris, 20.3.2013, RG 11/14436, PIBD 2013, III-1273 – Deveaux/C&A (10.000 €); CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 357 f. – Brogser/Stremler (zusammen mit Verwässerung der Marke 150.000 Francs zusätzlich zum entgangenen Gewinn); *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 229 mwN. Das hat jetzt auch der französische Gesetzgeber anerkannt, dazu Kapitel 3 D.I.3.a)bb)(2).

751 Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 62. Vgl. auch Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 68.

752 BGHZ 107, 67, 69 f. und unten C.III.2.b)bb).

753 OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 29 – Kapmargeriten.

754 Dazu oben c)aa).

755 OLG Düsseldorf Mitt 2015, 40 Tz. 29 – Kapmargeriten.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

wäre ein Lizenzaufschlag ebenfalls nicht gerechtfertigt. Andernfalls würde das marktbasierte Belohnungssystem verlassen und dem Rechtsinhaber über den Marktwert seines Immaterialguts hinaus eine feste Kostenquote zugewiesen. Die Herstellungs-, Markteinführungs- und sonstigen Investitionskosten dürfen also auch im Schadensrecht nur soweit ersetzt werden, wie sie sich in den marktüblichen Lizenzgebühren niederschlagen.[756]

6. *Normative Korrekturen*

Die Lizenzgebühr ist im Kern ein empirischer Maßstab, bei dem der Wert der Benutzungshandlung anhand der Marktgegebenheiten festgestellt wird. Wertende Korrekturen sind nur erforderlich, wenn für die konkrete Nutzungshandlung eine vergleichbare Marktpraxis fehlt und daher die vorhandenen Informationen extrapoliert werden müssen.[757]

Deswegen wird in dieser Arbeit auch von einer „üblichen" Lizenzgebühr gesprochen. Die deutschen Schadensersatznormen verwenden allerdings den Begriff der „angemessenen" Lizenzgebühr.[758] Meist werden die Begriffe synonym gebraucht.[759] Bei genauer Betrachtung stehen sie aber für erheblich voneinander abweichende Konzepte. Die Üblichkeit ist ein empirischer Begriff und greift für die Höhe der Vergütung auf die Marktgegebenheiten zurück.[760] Die Durchsetzungs-RL formuliert als Maßstab die Vergütung, „die der Verletzer hätte entrichten müssen", und verweist damit auf einen in erster Linie tatsächlichen Maßstab.

Wer eine „angemessene" Vergütung fordert, für den sind die Marktpreise nur ein erster Anhaltspunkt, der ggf. normativ korrigiert werden muss. Übliche Preise müssen keine angemessene Preise sein.[761] So hat der Gesetzgeber in § 32 I 2, 3 UrhG bestimmt, dass ein Urheber – anders als ein Werkunternehmer oder Dienstleister – nicht nur Anspruch auf eine übliche,[762] sondern auf eine angemessene Vergütung hat. Bei den gewerblichen Schutzrechten hat ein entsprechender Eingriff in den Marktmechanismus bisher nicht stattgefunden.

---

756 Vgl. OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 925 – rechtsanwalt.de; *Rogge*, FS Nirk, 929, 944; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 70 aE.

757 Vgl. *Preu*, GRUR 1979, 753, 758.

758 So im Regelfall auch die Rechtsprechung, vgl. nur BGH GRUR 2012, 715 Tz. 16 – Bochumer Weihnachtsmarkt; GRUR 2009, 407 Tz. 23 – Whistling for a train; GRUR 2009, 660 Rn. 13 – Reseller-Vertrag. Teilweise werden beide Begriffe verwendet: BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 647.

759 Vgl. etwa BGHZ 99, 244, 248 – Chanel No. 5; BGH GRUR 2000, 685, 686 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Foliendruckverfahren; OLG Hamburg MMR 2010, 196 – Food-Fotografie; GRUR-RR 2001, 260, 263 – Loriot-Motive („üblicherweise gezahlt und daher objektiv als angemessen anzusehen ist"). Ähnlich BVerfG ZUM 2009, 479 Tz. 22 – Fiktive Lizenzgebühr (aPR). Vgl. auch die Differenzierung bei *Preu*, GRUR 1979, 753, 758: Angemessene Lizenzgebühr, wenn eine übliche nicht ermittelt werden kann.

760 So zB Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 145.

761 BGHZ 182, 337 Tz. 22 – Talking to Addison; *Schack*, UrhR[7], Rn. 1095.

762 So §§ 612 II, 632 II BGB.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Eine ausdrückliche Auseinandersetzung mit der Frage, ob das Schadensrecht die Marktverhältnisse korrigieren soll, hat ersichtlich bisher nur in England im Fall *General Tire v Firestone* stattgefunden.[763] Der *Court of Appeal* wollte Marktunvollkommenheiten und ungleiche Verhandlungsstärken der Parteien ausgleichen. Das *House of Lords* wies dieses Anliegen zurück: Für die Höhe der Lizenzgebühr müssten Rechtsinhaber und Verletzer so betrachtet werden, wie sie sind, mit allen Stärken und Schwächen.[764]

Dem ist zuzustimmen. Andernfalls würden gleich zwei Prinzipien missachtet: Erstens hat das Schadensrecht die Aufgabe zu kompensieren, aber nicht, Ungerechtigkeiten des Marktes zu korrigieren.[765] Zweitens basiert das Immaterialgüterrecht auf dem Prinzip, keine festen Vergütungen zu versprechen, sondern über Ausschließlichkeitsrechte Marktchancen zu verteilen. Dann ist es aber Aufgabe der Marktakteure und nicht der Gerichte, „gerechte" Preise auszuhandeln. Diesem Wechselspiel der Marktkräfte setzt unsere Rechtsordnung nur wenige Grenzen, etwa durch das Kartellrecht oder durch § 138 BGB. Darüber hinaus in Schadensersatzprozessen nach angemessenen Vergütungen zu forschen, ist nicht systemkonform. Welche nahezu unlösbare Aufgabe den Gerichten dadurch zugemutet würde, zeigen die Prozesse, in denen Urheber ihren Anspruch auf eine angemessene Vergütung nach § 32 I 3 UrhG durchsetzen wollen. Für die Gerichte hat die „hoheitliche Preiskontrolle […] die Grenze der Justiziabilität erreicht".[766]

Die Vorteile des Marktes kommen im umgekehrten Fall auch dem Rechtsinhaber zugute, wenn er eine Lizenzpraxis etablieren konnte, die deutlich über den sonst marktüblichen Konditionen liegt. In diesem Fall bewertet der Markt dessen Immaterialgut offensichtlich höher als vergleichbare Güter. Ob ein solcher Aufschlag angemessen ist, ist mit Recht der gerichtlichen Kontrolle entzogen.[767]

Daher sollte sich das Schadensrecht generell darauf beschränken, den Eingriff durch die übliche Nutzungsvergütung zu kompensieren, und auf normative Korrekturen verzichten. Dieses Unterfangen ist bereits komplex genug. Deswegen ist es richtiger, von einer *üblichen*, und nicht von einer *angemessenen* Lizenzgebühr zu sprechen.

Davon gibt es drei Ausnahmen: Erstens kann auf übliche Vergütungen nur zurückgegriffen werden, soweit sich solche überhaupt herausgebildet haben. In deren Ermangelung müssen die Marktverhältnisse nachgebildet werden. Maßstab

763 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Vgl. aber auch BGH GRUR 2013, 717 – Covermount [dazu oben 5.c)cc)] und BVerfG NJW 2003, 1655, 1656.
764 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 185 (HL).
765 General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 185 (HL). Ebenso *Schricker*, GRUR 2002, 737, 738.
766 LG Hamburg ZUM 2008, 603, 605 – Anpassung eines Übersetzervertrages. Ebenfalls kritisch *Schack*, UrhR[7], Rn. 1096. Vgl. auch die Schwierigkeiten im Kartellrecht, den Preis- und Konditionenmissbrauch nach Art. 102 II lit. a AEUV, § 19 II 2 GWB festzustellen, Immenga/Mestmäcker[5]/*Fuchs*/*Möschel*, Art. 102 Rn. 174-188. Deswegen hat diese Fallgruppe nur einen sehr eingeschränkten praktischen Anwendungsbereich, *Fuchs* aaO § 19 GWB Rn. 252.
767 OLG Karlsruhe GRUR-RR 2014, 55, 56 – Foliendruckverfahren.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

kann dann nicht mehr die Üblichkeit sein, sondern im Regelfall eine angemessene Beteiligung des Rechtsinhabers am wirtschaftlichen Wert der Nutzung. In diesem Sinne wird eine „angemessene" Vergütung festgesetzt.[768] Zweitens muss dem Gesetzgeber auch im Schadensrecht gefolgt werden, wenn er wie im Urheberrecht korrigierend in den Marktmechanismus eingegriffen hat. Ein Urheber hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung (§ 32 I UrhG). Wenn die übliche geringer ist, muss auch die Schadenskompensation angehoben werden (dazu unten a). Drittens kann sich ein Unternehmen nicht auf eine übliche Vergütung berufen, die es unter Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung durchgesetzt hat (Art. 102 AEUV; § 19 GWB). In diesem Fall kann es nur die Vergütung verlangen, die ein wirksamer Wettbewerb hervorgebracht hätte (dazu unten b).

a) § 32 UrhG

Anders als die Inhaber von gewerblichen Schutzrechten sind Urheber oft nicht besonders geschäftserfahren, weil bei ihnen der kreative Schöpfungsprozess im Vordergrund steht. Ihnen gegenüber stehen oft professionell agierende Verwerter, so dass in weiten Bereichen des Urheberrechts eine strukturell gestörte Vertragsparität besteht.[769] Dem wollte der Gesetzgeber mit § 32 UrhG begegnen.[770] Anders als Dienstleister und Werkunternehmer haben Urheber seit 2002 nicht nur einen Anspruch auf die übliche Vergütung, sondern auf eine angemessene. Eine solche schreibt das Gesetz in § 32 I 2 UrhG vor, wenn die Parteien keine Vergütung vereinbart haben. Wenn die vereinbarte Vergütung darunter liegt, gewährt § 32 I 3 UrhG dem Urheber einen vertraglichen Anspruch auf die angemessene Vergütung. Eine Ausnahme gilt im Anwendungsbereich von Tarifverträgen nach § 32 IV UrhG: Hier ersetzt die Tarifautonomie die gerichtliche Angemessenheitsprüfung.[771]

Diese Korrektur des Marktmechanismus muss auch das Schadensrecht berücksichtigen. Wenn die marktübliche Vergütung oder die Vergütungspraxis des Urhebers bzw. des Verletzers hinter einer angemessenen Vergütung zurückbleibt, muss der Schadensbetrag normativ erhöht werden.[772] Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen und die Höhe einer angemessenen Vergütung

768 Vgl. *Preu*, GRUR 1979, 753, 758.
769 *Schack*, UrhR[7], Rn. 11, 1080.
770 RegE BT-Drs. 14/6433, S. 7; *Schack*, UrhG[6], Rn. 1093; *Schricker*, GRUR 2002, 737. Das ist verfassungsgemäß: BVerfG GRUR 2014, 169 – Übersetzerhonorare.
771 *Schack*, UrhR[7], Rn. 1097.
772 *Schricker*, GRUR 2002, 737, 738; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 92; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 63; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 74. Vgl. auch OLG Brandenburg ZUM 2009, 412, 413 – GPS-Empfänger.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

liegt nach den allgemeinen Regeln beim Urheber.[773] Das gilt auch im Schadensrecht.

b) Kartellrechtliche Grenzen, insbesondere bei standardessentiellen Patenten

Im Urheberrecht reicht bereits eine typisierte strukturelle Ungleichheit, damit die übliche auf die angemessene Vergütung angehoben wird. Bei den gewerblichen Schutzrechten darf erst dann in den Marktmechanismus eingegriffen werden, wenn dieser durch die Konzentration von Marktmacht oder aufgrund wettbewerbsbeschränkender Absprachen faktisch ausgeschaltet ist (Art. 101 f. AEUV; § 19 GWB). Diese Grenzen der Privatautonomie sind auch im Schadensrecht zu berücksichtigen.[774] Allerdings gewähren die Immaterialgüterrechte ein rechtliches Monopol auf die Auswertung des Immaterialguts. Das ist aber kein Monopol im Sinne des Kartellrechts, weil es im Regelfall genügend Alternativen gibt, auf die Nachfrager bzw. Konkurrenten ausweichen können. Etwas anderes gilt insbesondere bei sogenannten standardessentiellen Patenten (SEP). Die Standardsetzung von Organisationen stellt im Regelfall eine wettbewerbsbeschränkende Absprache dar, die nur unter sehr engen Voraussetzungen zulässig ist.[775] Dazu gehört insbesondere die Verpflichtung der beteiligten Rechtsinhaber, allen Marktteilnehmern ihre Rechte zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich zu machen.[776] Um keinen Wettbewerbsverstoß zu begehen, dürfen die Inhaber von SEP nur diese angemessenen Bedingungen verlangen. Das begrenzt auch die angemessene Lizenzgebühr, die als Schadensersatz gefordert werden kann.[777]

7. Zinsen

a) Vorgaben der Durchsetzungs-RL

Die Durchsetzungs-RL macht keine konkreten Vorgaben zur Verzinsung der Schadensersatzansprüche. Allerdings ist es gängige Praxis im Schadensersatzrecht der Union, dass die Geldentwertung seit dem Schadensfall ausgeglichen werden muss.[778] Der Geschädigte soll zum Zeitpunkt der Schadensersatzzahlung genau

773 LG Berlin ZUM 2005, 904, 906 – Angemessene Vergütung für Übersetzer; Dreier/*Schulze*, UrhG[5], § 32 Rn. 43.
774 *Mellulis*, FS Traub, 287, 296 ff.
775 Vgl. dazu Horizontalleitlinien, ABl. 2011, C 11/01, Rn. 257 ff.
776 Sog. FRAND-Bedingungen (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*), dazu Horizontalleitlinien, Rn. 285.
777 BGHZ 160, 67, 82 – Standard-Spundfaß; TGI Paris, 24.5.2013, RG 2011/09609, PIBD 2013, III-1426, 1431 – France Télécom/M.G.F.; *Walz*, GRUR Int 2013, 718, 729 f.
778 Vgl. jetzt Erwgr 12, Art. 3 II 1 Schadensersatz-RL. Ferner EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II („unerläßlicher Bestandteil einer Entschädigung"; zur Gleichstellungs-RL); EuG Slg. 2005, II-2741

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

so gestellt werden, als wenn die Rechtsverletzung nicht erfolgt wäre. Ohne den Ausgleich der Geldentwertung stünde er um diesen Betrag schlechter.[779] Deswegen erstreckt sich die Verpflichtung zum vollständigen Ausgleich des entstandenen Schadens unabhängig von Verzug und Klageerhebung auch auf die Geldentwertung.[780]

b) Beginn des Zinslaufs mit Verletzungshandlung

Im allgemeinen deutschen Schadensrecht müssen Schadensersatzansprüche erst ab Mahnung bzw. Klageerhebung verzinst werden.

aa) Vertragsanalogie

Abweichend davon ist bei der Lizenzanalogie im Immaterialgüterrecht anerkannt, dass die Lizenzgebühr um eine fiktive vertragliche Verzinsung erhöht werden muss.[781] Begründet wird dies mit der verbreiteten Analogie zu einem Lizenzvertrag. Weil der redliche Lizenznehmer typischerweise regelmäßige Abschlagszahlungen leisten müsse, habe eine entsprechende Fälligkeitsabrede Auswirkungen auf die Höhe der Lizenzgebühr.[782] Wenn der übliche Zahlungsmodus nicht erhöhend berücksichtigt werden könnte, würde der Schädiger bessergestellt, wenn dieser sofort nutzen könnte, Zinsen aber erst ab Mahnung bzw. Prozesserhebung zahlen müsste.[783] In Anlehnung an § 288 BGB muss der Verletzer daher ab Verletzungshandlung Zinsen von 5 %-punkten, teilweise sogar von 9 %-punkten[784] über dem jeweiligen Basiszinssatz zahlen.[785] Als Konsequenz der Vertragsanalogie kann aber nicht der volle Schadensbetrag seit dem Beginn der Verletzung verlangt werden, sondern erst ab dem fiktiven, branchenüblichen Fälligkeitstermin, so dass bei einem längeren Verletzungszeitraum die Verzinsung gestaffelt erfolgen muss.[786]

Tz. 143 f. mwN – Camar. Ebenso in Frankreich (vgl. etwa CA Paris, 2.10.2011, RG 2009/02423 – Agilent/Waters), in England (General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 192 HL) und in Italien (App. Milano, 4.2.1997, GRUR Int 1998, 503, 506).

779 Vgl. EuGH Slg. 1993, I-4367 Tz. 31 – Marshall II. Vgl. die berechtigte Kritik von *Preu*, GRUR 1979, 753, 760 am früheren deutschen Rechtszustand.

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

781 BGHZ 82, 299, 309 f. – Kunststoffhohlprofil (zu § 818 BGB); 82, 310, 321 f. – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 2010, 239 Rn. 55 – BTK; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 211 – Meißener Dekor; *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 507; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 145; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 74; *Fezer*, MarkenG[4], § 14 Rn. 1031.

782 *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 145; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 71.

783 BGH GRUR 2010, 239 Rn. 55 – BTK; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 211 – Meißener Dekor; *Fezer*, MarkenG[4], § 14 Rn. 1031.

784 LG München I ZUM 2006, 666, 671 – Architekturfotografien. Der erhöhte Zinssatz nach § 288 II BGB betrug früher 8 %-punkte.

785 Vgl. Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 71 mwN.

786 Vgl. OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; GRUR 1981, 45, 53 – Absatzhebel.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

bb) Kritik

Gerechtfertigt ist der verzugsunabhängige Zinsaufschlag für vorsätzliche Schutzrechtsverletzungen. Der bösgläubige Verletzer hat den Vertragsmechanismus und die damit einhergehende Zahlungsverpflichtung bewusst missachtet, so dass es nach § 242 BGB gerechtfertigt ist, dass er den Betrag nach den vertraglichen Regeln verzinsen muss.[787] Bei gewerblichen Schutzrechten ergibt sich dies zudem aus dem Rechtsgedanken der §§ 353, 352 HGB, wonach eine Geldschuld unter Kaufleuten auch ohne Mahnung ab Fälligkeit zu verzinsen ist.

Bei fahrlässigen Verletzern dagegen ist es nicht gerechtfertigt, von den allgemeinen Verzinsungsregeln abzuweichen.[788] Außerhalb des Immaterialgüterrechts ist anerkannt, dass Schadensersatz-, aber auch Bereicherungsansprüche erst ab Verzug oder Klageerhebung verzinst werden müssen.[789] Das verdeutlich bereits die Sonderregelung der 7. GWB-Novelle in § 33 III 4 GWB, wonach der Schadensersatzanspruch eines Kartellopfers bereits ab Schadensentstehung zu verzinsen ist. Der Gesetzgeber war der Ansicht, dass eine Verzinsung des Schadensersatzanspruchs nach den allgemeinen Regeln erst ab (gerichtlicher) Geltendmachung beginne.[790] Er wollte aber den Schädiger nicht von den langen Ermittlungsverfahren der Kartellbehörden profitieren lassen, deren Ende die Geschädigten oft abwarten, um ihre Ansprüche erfolgreich geltend machen zu können. Das Abweichen von den allgemeinen Regeln begründete der Gesetzgeber ausdrücklich mit einer „Verstärkung des Abschreckungscharakters".[791] Das ist eine rechtspolitisch legitime Entscheidung. Ein solches Abweichen von den allgemeinen Regeln muss aber – wie im Kartellrecht – der Gesetzgeber treffen.

Auch die verschuldensunabhängigen §§ 353, 352 HGB sind nach überwiegender Ansicht nur auf Handelsgeschäfte, nicht aber auf Ansprüche aus unerlaubter Handlung anzuwenden, selbst wenn diese im Zusammenhang mit einem beiderseitigen Handelsgeschäft entstanden sind.[792] Eine Sonderbehandlung des Immaterialgüterrechtsinhabers ist nicht gerechtfertigt. Der Verletzer hat keine Stellung, die mit der eines Lizenznehmers vergleichbar ist. Anders als dieser erhält er keine gesicherte Rechtsposition, für die er eine Gegenleistung erbringen muss. Er muss vielmehr jederzeit damit rechnen, dass seine Nutzung vom Rechtsinhaber unterbunden wird.

787 Ähnlich im Bereicherungsrecht nach dem Rechtsgedanken von §§ 819, 818 IV, 291 S. 1 BGB, vgl. BGHZ 35, 356, 361.
788 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 71.
789 Zum Bereicherungsrecht vgl. etwa BGHZ 35, 356, 360 f.; 115, 268, 270 f.; Palandt[75]/*Sprau*, § 818 Rn. 10.
790 RegE, BT-Drs. 15/3640, S. 54.
791 RegE, BT-Drs. 15/3640, S. 54.
792 BGH GRUR 1987, 37, 40 – Videolizenzvertrag. Daneben auch nicht auf bereicherungsrechtliche Ansprüche, BGH NJW 1983, 1420, 1423 mwN; Palandt[75]/*Sprau*, § 818 Rn. 10; aA EBJS/*Kindler*, HGB[3], § 352 Rn. 12.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

Überzeugender ist eine Parallele zur Gebrauchsanmaßung einer Sache: Bei dieser ist der verklagte oder bösgläubige Besitzer lediglich verpflichtet, gezogene Nutzungen herauszugeben bzw. deren Wert zu ersetzen. Die übliche Nutzungsgebühr wird nicht aufgezinst, obwohl Gebrauchsüberlassungsverträge typischerweise eine monatliche oder quartalsweise Vorauszahlungspflicht vorsehen.[793] Zinsen schuldet nach § 990 II BGB nur der bösgläubige Besitzer und auch das nur unter den einschränkenden Voraussetzungen des § 286 BGB.[794]

Eine andere Sichtweise ist nur gerechtfertigt, wenn man eine allgemeine Pflicht begründen möchte, dass alle *fälligen* Forderungen zu verzinsen sind, um die Vorteile des kostenlosen Kredits abzugelten, den sich der Schuldner auf Kosten des Gläubigers genehmigt. Nach geltendem Recht sind aber nur tatsächlich *gezogene* Nutzungen herauszugeben, diese müssen aber nicht verzinst werden (§ 818 II BGB).[795] So hat eine Bank nach Kündigung eines Darlehens auch keinen Anspruch auf die vertraglich vereinbarten oder üblichen Zinsen, sondern aus §§ 812, 818 II BGB nur einen Anspruch auf die tatsächlich gezogenen.[796]

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 668 BGB, der oft zur Begründung der Zinspflicht im Immaterialgüterrecht herangezogen wird.[797] Danach muss der Beauftragte Geld des Auftraggebers ab dem Zeitpunkt verzinsen, in dem er es unrechtmäßig für sich *verwendet* hat. Daraus folgt aber keine Verzinsungspflicht ab dem Moment, in dem ihm das Geld zur Verfügung stand und er es an den Auftraggeber herausgeben (§ 667 BGB) oder anlegen musste.[798] Der Beauftragte muss demnach für die Nutzung des Geldes Zinsen zahlen.[799] Insofern unterscheidet er sich nicht vom unberechtigten Nutzer einer Sache oder eines Immaterialguts, die beide für die Nutzung die übliche Vergütung zahlen müssen. § 668 BGB verpflichtet den Beauftragten nicht etwa, Zinseszinsen zu zahlen. Nur das wäre aber das Äquivalent für die Verzinsungspflicht der üblichen Lizenzgebühr.

793 Vgl. § 556b I BGB: Die Miete ist zu Beginn, spätestens bis zum dritten Werktag der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten, nach denen sie bemessen ist.

794 BGHZ 120, 204, 214; Erman[14]/*Ebbing*, § 990 Rn. 28; Bamberger/Roth[3]/*Fritzsche*, § 990 Rn. 40 f.

795 BGHZ 115, 268, 270; 102, 41, 47; Erman[14]/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 11. Es wird allerdings (widerlegbar) vermutet, dass der Bereicherungsschuldner das Geld zu marktüblichen Zinsen angelegt hat, BGHZ 168, 220 Tz. 51.

796 BGHZ 115, 268, 270 f.; MünchKommBGB[7]/*K.P. Berger*, § 488 Rn. 208 mwN; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 275. Anders bei Mietverhältnissen (§ 546a I BGB).

797 Vgl. RGZ 130, 108, 114 – Glühlampen; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 274 – Lifter; 7, 194, 204 – Schwerlastregal II; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 135; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 178, 185; aA LG Frankfurt/M aM InstGE 6, 141, 147 – Borstenverrundung.

798 MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 668 Rn. 3 f.

799 Die Abschöpfung des Liquiditätsvorteil ist einer der tragenden Begründungen des § 668 BGB, vgl. Bamberger/Roth[3]/*D. Fischer*, § 668 Rn. 2. Daneben soll er den Schadensnachweis des Auftraggebers erleichtern, MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 668 Rn. 1.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

cc) Zusammenfassung

Nur wer bewusst den Vertragsmechanismus zur Nutzung eines Immaterialgüterrechts umgeht, soll zur Aufzinsung der Schadenslizenz verpflichtet werden. Den bloß fahrlässigen Verletzer von Immaterialgüterrechten anders zu behandeln als andere Schädiger verstößt gegen das Gleichheitsgebot. Hier ist – wie bei § 33 III 4 GWB – eine Entscheidung des Gesetzgebers erforderlich. Allerdings muss den europarechtlichen Vorgaben entsprochen werden, nach denen die Geldentwertung auszugleichen ist. Weil es sich hierbei um eine Nachteilsausgleichung handelt, ist dies mit einer schadensrechtlichen Perspektive vereinbar.

c) Verzugs- und Prozesszinsen

Liegen die Voraussetzungen des Verzugs (§§ 280 II, 286 BGB) vor oder hat der Rechtsinhaber Klage erhoben (§ 291 BGB), dann stehen ihm nicht nur Zinsen in Höhe der Geldentwertung zu, sondern die pauschalierten Zinsen nach § 288 I BGB.[800] Zu welch seltsamen Blüten die Vertragsfiktion der Rechtsprechung führen kann, zeigen die instanzgerichtlichen Urteile, die den erhöhten Verzugszins von § 288 II BGB zugesprochen haben.[801] Dieser kann aber nur für *Rechtsgeschäfte* unter Gewerbetreibenden zugesprochen werden. Auf deliktische Ansprüche ist er unanwendbar.[802] Würde man dagegen der Vertragsanalogie der Rechtsprechung folgen, dann könnten auf den Schadensbetrag nicht noch zusätzliche Verzugszinsen gefordert werden, weil diese bereits in ihm enthalten sind.[803]

C. Konkrete Schadensberechnung

Als konkrete Schadensberechnung wird üblicherweise der Ersatz des entgangenen Gewinns bezeichnet (dazu III). Im Folgenden sollen hierunter jedoch alle Schadenspositionen einer Immaterialgüterrechtsverletzung gefasst werden, die nicht auf abstrakte Weise durch die Lizenzanalogie oder den Verletzergewinn berechnet werden. Neben dem entgangenen Gewinn kommen hier vor allem Ersatzansprüche für eine schädigende Immaterialgüterrechtsverletzung in Betracht

800 LG Hamburg ZUM-RD 2010, 555, 558 – Fachaufsätze.

801 LG Düsseldorf InstGE 9, 1, 5 – Kappaggregat; LG München I ZUM-RD 2006, 465, 469 – Dummy; LG München I ZUM 2006, 666, 671 – Architekturfotografien; LG Mannheim InstGE 12, 160, 172 – Orange-Book-Lizenz. Dagegen mit Recht: LG Kassel ZUM-RD 2011, 250, 252 f. – Industrie- und Architekturfotografie.

802 Vgl. nur Bamberger/Roth[3]/*Unberath*, § 288 Rn. 5; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 288 Rn. 9. Ebenso nicht für die Zinsansprüche nach § 33 III 4 GWB, *Bechtold/Bosch*, GWB[8], § 33 Rn. 36.

803 LG München I ZUM 2006, 666, 671 – Architekturfotografien.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(dazu II). Als erstes sollen aber die Beseitigungsansprüche untersucht werden, die durch die Durchsetzungs-RL gestärkt wurden (dazu I).

I. Beseitigung der unmittelbaren Verletzungsfolgen durch Rückruf, Vernichtung und Urteilsveröffentlichung

Ein bereits erfolgter Eingriff in ein Immaterialgüterrecht kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Der Primärschaden einer Immaterialgüterrechtsverletzung ist irreparabel.[804] Seine *Folgen* können jedoch in gewissem Umfang beseitigt werden. Rückruf und Vernichtung beseitigen die wirtschaftlichen Folgen weitgehend, die von materiellen Vervielfältigungsstücken ausgehen (dazu 1).[805] Die Urteilsbekanntmachung kann Marktverwirrungen und Rufbeeinträchtigungen entgegenwirken (dazu 2).

1. Rückruf und Vernichtung

Eine Reihe rechtlich erheblicher Nutzungshandlungen greift bereits im Vorfeld der eigentlichen wirtschaftlichen Verwertung ein. So ist schon das Herstellen und Anbieten von Vervielfältigungsstücken eine Urheber-, Design- oder Patentrechtsverletzung.[806] Bevor die Gegenstände in den Verkehr gelangen, kann der wesentliche materielle Schaden des Rechtsinhabers durch rasches Geltendmachen von Unterlassungs- und Vernichtungsansprüchen weitgehend verhindert werden.[807] Soweit noch Vervielfältigungsstücke beim Verletzer vorhanden sind, können sie vernichtet oder dem Rechtsinhaber überlassen werden.[808] In den Handel gelangte Vervielfältigungsstücke können zurückgerufen und danach ebenfalls vernichtet werden.[809] Materialisiert sich der Erfolg einer Rechtsverletzung allein in Vervielfältigungsstücken, kann die Beeinträchtigung des Rechtsinhabers also in gewissem Umfang noch rückgängig gemacht werden.

804 *Goldmann*, WRP 2011, 950, 951; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 17.
805 So auch schon RGZ 35, 63, 75 – Ariston.
806 § 9 Nr. 1 PatG, § 16 f. UrhG, § 38 I 3 DesignG. Auch § 14 MarkenG gewährt Vorfeldschutz: So ist es etwa verboten, das Zeichen auf Waren, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen oder unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen.
807 *Dreier*, Prävention, S. 227.
808 §§ 98 I, III UrhG, 43 IV DesignG, 140a PatG, 24a I GebrMG, 18 III MarkenG. Dazu ausführlich (und kritisch) *Hoffmann*, ZGE 6 (2014), 335-384.
809 §§ 98 II UrhG, 18 II MarkenG, 140a III PatG, 43 II DesignG, 24a II GebrMG.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

a) Rückruf und Vernichtung als schadensrechtliche Naturalrestitution

Rückrufs- und Vernichtungsansprüche sind in erster Linie negatorische Beseitigungsansprüche, die verschuldensunabhängig geltend gemacht werden können.[810] Die Beseitigung der (unmittelbaren) Verletzungsfolgen ist aber auch Teil des Schadensersatzes.[811] Denn der Verletzte hat erst recht nach einer verschuldeten Rechtsverletzung Anspruch darauf, so gestellt zu werden, als ob die Rechtsverletzung nicht eingetreten wäre. Der Beseitigungsanspruch entspricht demnach weitgehend der Naturalrestitution des Schadensersatzes für die unmittelbaren Folgen der Rechtsverletzung.[812]

Die Voraussetzungen der besonders geregelten Beseitigungsansprüche[813] können daher in einem ersten Schritt herangezogen werden, um den Mindestumfang der schadensrechtlichen Naturalrestitution zu bestimmen, weil diese in jedem Fall auch die Beseitigung der Störungsquelle umfasst. Weil der Schadensersatzanspruch Verschulden voraussetzt, können dem Verletzer bei der Folgenbeseitigung aber grundsätzlich größere Anstrengungen zugemutet werden als einem Störer.[814] Abgesehen davon sind aber die Anforderungen an die Unzumutbarkeit von § 251 II 1 BGB und §§ 98 IV UrhG, 18 III MarkenG, 140a III PatG, 43 IV DesignG, 24a GebrMG identisch.[815] Es kommt im Wesentlichen darauf an, wie hoch die wahrscheinliche Erfolgsquote ist und wie stark das Interesse des Rechtsinhabers ist, die Rechtsverletzung zu beseitigen.[816]

b) Verhältnis zu anderen Schadensberechnungsmethoden

Dogmatisch interessant ist das Verhältnis der Rückrufs- und Vernichtungsansprüche zu anderen Schadenspositionen. Die Durchsetzungs-RL gibt für das Verhältnis von Beseitigung und Schadensersatz nur vor, dass die Beseitigung „unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche des Rechtsinhabers aus der Verletzung“ geltend gemacht werden kann.[817] Daraus folgt aber zunächst nur, dass die

810 Dazu ausführlich *Possin*, Abhilfemaßnahmen (2013); *Miosga*, Ansprüche auf Rückruf und Entfernen (2010).
811 Vgl. RegE BT-Drs. 16/5048, S. 32; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 19; *Stoll*, Vermögensschaden, S. 10; *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 589.
812 Vgl. RGZ 35, 63, 75 – Ariston; *Stoll*, Vermögensschaden, S. 10; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 10; *ders.*, GRUR 2007, 926, 929; Hdb. WettbR[4]/*Mellulis*, § 80 Rn. 90.
813 §§ 98 UrhG, 18 MarkenG, 140a PatG, 43 DesignG, 24a GebrMG.
814 *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 98 Rn. 23. Ebenso *Hoffmann,* ZGE 6 (2014), 335, 370, der vom Verschulden auf ein größeres Gefährdungspotential für das Immaterialgüterrecht schließt.
815 Vgl. *Miosga*, Ansprüche auf Rückruf und Entfernen, S. 202 f.
816 *Miosga*, aaO.
817 Art. 10 I 1 DuRL.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Ansprüche in freier Anspruchskonkurrenz stehen und einander nicht etwa ausschließen.[818]

Abgesehen von dieser formalen Ebene beeinflusst die Folgenbeseitigung bei einer tatsächlichen Betrachtung den Umfang des Schadensersatzes, der daneben geltend gemacht wird.[819] Hier lohnt der Blick in andere Rechtsgebiete: Das Ausmaß einer Ehrverletzung wird durch eine zeitnahe Richtigstellung begrenzt, so dass ein Widerruf die Geldentschädigung ausschließt oder zumindest reduziert.[820] Eine wechselseitige Beeinflussung von Folgenbeseitigung und Schadensumfang kennt auch das europäische Schadensrecht. Die europäischen Gerichte haben etwa angenommen, dass eine Ehrverletzung durch die Veröffentlichung des Urteils gemindert oder eine immaterielle Beeinträchtigung durch die Aufhebung eines rechtswidrigen Verwaltungsakts ausreichend kompensiert wurde.[821]

Konsequent weitergedacht, können auch zurückgerufene und vernichtete Vervielfältigungsstücke bzw. patentrechtswidrige Erzeugnisse keinen Schaden mehr anrichten. Soweit die unmittelbaren Folgen der Rechtsverletzung rückgängig gemacht werden, schrumpft die wirtschaftliche Beeinträchtigung und damit der Schaden des Rechtsinhabers.[822] Der unmittelbare Eingriff in das Rechtsgut wird beseitigt, so dass keine Notwendigkeit mehr besteht, diesen durch Geld auszugleichen.[823] Nur noch mittelbare Folgeschäden der Rechtsgutsverletzung, etwa ein entgangener Gewinn des Rechtsinhabers oder eine bereits angerichtete Rufbeeinträchtigung, müssen ausgeglichen werden. Die Lizenzanalogie kompensiert diesen unmittelbaren Rechtsgutseingriff, der durch Rückruf und Vernichtung der entsprechenden Vervielfältigungsstücke weitgehend beseitigt wird. Daher schließen Lizenzanalogie und Beseitigungsansprüche einander faktisch aus (dazu bereits oben B.III.1.d)bb).[824]

Offen bleibt aber, ob der Rechtsinhaber gezwungen ist, vorrangig Beseitigung der Rechtsverletzung zu fordern, bevor er Schadensersatz in Geld verlangen kann. Grundsätzlich gilt in Deutschland, anders als in den meisten anderen Rechtsordnungen, der Vorrang der Naturalrestitution. Dieser ist nur bei Sachbeschädigungen und Gesundheitsbeeinträchtigungen eingeschränkt, bei denen dem Geschädigten ein Wahlrecht zusteht, § 249 II BGB. Eine analoge Anwendung der

818 *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 106; aA *Miosga*, Ansprüche auf Rückruf und Entfernen, S. 210; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 26. Dass Wertungen konkurrierender Ansprüche sich gegenseitig beeinflussen können, zeigt exemplarisch die entsprechende Auslegung von § 2 MarkenG/Art. 10 VI RL 2015/2436, vgl. nur *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], § 2 Rn. 1 f.

819 Ebenso in den Niederlanden, dazu *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 10.

820 BGH GRUR 1970, 370, 372 f. – Nachtigall; LG Berlin NJW-RR 1998, 316, 317; *Soehring*, PresseR[3], Rn. 32.28.

821 EuGH Slg. 1985, 3281 Tz. 26 – van der Stjil; EuG Slg. 2000, FP-II-497 Tz. 101 – C./Rat; Slg. 1999, FP-II-151 Tz. 40 – Giannini; EuG Slg. 1993, II-1129 Tz. 107 – Caronna. Vgl. auch RGZ 35, 63, 75 – Ariston.

822 *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105; *Berghuis van Woortman* u.a., AIPPI Q 203 NL, S. 10.

823 *Jestaedt*, GRUR 2009, 102, 105 f.

824 AA BGH GRUR 1993, 899, 900 – Dia-Duplikate.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Norm scheidet aus, weil die Interessenlage nicht vergleichbar ist. Diese Ausnahmen wurden geschaffen, weil dem Geschädigten nicht zugemutet werden soll, dem Schädiger erneut Zugriff auf seine Rechtssphäre gewähren zu müssen.[825] Diese Zumutung besteht bei Rückruf- und Vernichtungsansprüchen nicht. Etwas anderes könnte aber in Fällen gelten, in denen eine Rufbeeinträchtigung oder Marktverwirrung durch Werbekampagnen abgemildert werden soll.[826]

Gegen eine solche Verpflichtung zur vorrangigen Naturalrestitution sprechen jedoch die Vorgaben der Durchsetzungs-RL. Nach dieser steht dem Rechtsinhaber ein Schadensersatzanspruch wenigstens in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr zu (Art. 13 I 2 lit. b DuRL). Diesen Anspruch macht die Richtlinie nicht von vorherigen Beseitigungsansprüchen abhängig. Im Gegenteil: Wie bereits ausgeführt, sollen Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche unabhängig voneinander geltend gemacht werden können.[827] Alles andere wäre auch verwunderlich, weil weder das Unionsschadensrecht noch die meisten anderen europäischen Rechtsordnungen einen Vorrang der Naturalrestitution kennen. Deswegen modifizieren bei richtlinienkonformer Auslegung die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen die Systematik der §§ 249 ff. BGB. Der Rechtsinhaber kann also Schadensersatz nach der Lizenzanalogie ohne vorheriges Beseitigungsverlangen und ohne eine entsprechende Fristsetzung verlangen. Jedoch steht es dem Verletzer frei, den Schadensersatz durch Rückruf und Vernichtung selbst zu mindern.

2. *Urteilsveröffentlichung*

Zur Umsetzung von Art. 15 DuRL hat der deutsche Gesetzgeber in allen Immaterialgüterrechtsgesetzen Ansprüche auf Urteilsveröffentlichung vorgesehen.[828] Diese werden von den Gerichten in Frankreich oder in Österreich regelmäßig als Folge einer Immaterialgüterrechtsverletzung angeordnet.[829]

a) Schutzzweck

Die Urteilsveröffentlichung soll dem Verkehr signalisieren, dass die rechtsverletzenden Produkte nicht vom Rechtsinhaber stammen bzw. dass er die Handlun-

825 BGHZ 63, 182, 184; BGH NJW 2014, 2874 Tz. 29; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 357 mwN.
826 Dazu *Ohly*, GRUR 2007, 926, 930.
827 Art. 10 I 1 DuRL.
828 § 140e PatG, § 24e GebrMG; § 103 UrhG; § 47 DesignG; § 19c MarkenG; § 37e SortG.
829 Zu Frankreich: *Binctin*, Dr. prop. int.[2], Rn. 1275, ferner oben Kapitel 3 D.I.2.b). Zu Österreich: OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBl 2003, 31 – BOSS-Zigaretten; OGH 12.6.2007, 4 Ob 57/07x, ÖJZ 2007, 159.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

gen des Verletzers nicht autorisiert hat. Dadurch soll eine Marktverwirrung beseitigt oder zumindest abgemildert werden.[830]

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung setzt ein rechtskräftiges Urteil voraus.[831] Das ist grundsätzlich sinnvoll, weil eine einmal erfolgte Veröffentlichung nur schwer rückgängig gemacht werden kann, wenn ein vorinstanzliches Urteil nachträglich aufgehoben wird.[832] Problematisch ist dabei, dass ein langer Prozess den zeitlichen Bezug zur Rechtsverletzung beseitigt. Eine mehrere Jahre nach der Verletzung erfolgende Urteilsveröffentlichung kann eine Marktverwirrung oder eine Rufbeeinträchtigung in den meisten Fällen kaum noch beseitigen.[833] Etwas anderes kann bei länger anhaltenden Rechtsverletzungen gelten, die das Bewusstsein der betroffenen Verkehrskreise nachhaltig beeinflusst haben. Wenn etwa ein Miturheber bisher überhaupt nicht genannt wurde, kann er auch nach einem langen Rechtsstreit noch ein Interesse daran haben, dass seine Miturheberschaft „amtlich" bestätigt wird.[834] Daneben kann es ein Klarstellungsinteresse geben, wenn die Parteien den Rechtsstreit in die Medien getragen haben und durch die Urteilsveröffentlichung ein sachlicher Schlusspunkt gesetzt wird.[835]

In den übrigen Fällen kann der Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Wesentlichen aus Gründen der Generalprävention gerechtfertigt werden. Entsprechendes gibt die Richtlinie vor: Die Veröffentlichung soll künftige Verletzer abschrecken und die breite Öffentlichkeit für die Schutzbedürftigkeit von Immaterialgüterrechten sensibilisieren.[836] Allerdings ist auch in diesem Fall der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu berücksichtigen.

Die speziellen Ansprüche haben für den Rechtsinhaber den Vorteil, dass er wegen der Veröffentlichung nicht mehr vom Verletzer aus § 4 Nr. 1 UWG 2015 oder aus § 824 BGB in Anspruch genommen werden kann.[837] Die deutsche Rechtsprechung hat entsprechende Veröffentlichungen lange Zeit als grundsätzlich wettbewerbsfremd (!) angesehen und verboten, wenn der Rechtsinhaber nicht ein erhebliches eigenes oder öffentliches Interesse an der Bekanntmachung geltend machen konnte.[838]

---

830 BGHZ 151, 15, 23 – Stadtbahnfahrzeug; OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 297 – Sportreisen; OLG Düsseldorf ZUM 2006, 326, 332 – urheberrechtlich geschützter Hocker; *Fezer*, MarkenG[4], § 19c Rn. 3; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 514; *Steigüber*, GRUR 2011, 295, 296.

831 Jeweils Satz 4 der in Fn. 828 genannten Normen. Abweichend davon ermöglicht allein § 103 S. 4 UrhG den Gerichten, etwas anderes zu bestimmen.

832 BT-Drs. 16/5048, S. 42.

833 KG ZUM-RD 1999, 88, 90 – Nicht repräsentativer Test; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 47 Rn. 4.

834 BGHZ 151, 15, 23 – Stadtbahnfahrzeug; OLG Düsseldorf ZUM 2006, 326, 332 – urheberrechtlich geschützter Hocker.

835 OLG Hamburg WRP 1994, 122, 124 – gefärbte Jeans; aA OLG Düsseldorf ZUM 2006, 326, 332 – urheberrechtlich geschützter Hocker.

836 Erwgr 27 der DuRL.

837 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], § 19c Rn. 3.

838 Dazu unten II.2.a)bb). Immer noch sehr streng *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 103 Rn. 13.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

b) Dogmatische Einordnung und Verhältnis zu übrigen Beseitigungs- und Schadensersatzansprüchen

Umstritten ist, ob die besonders geregelte Urteilsveröffentlichung ein besonderer materiell-rechtlicher Beseitigungsanspruch oder lediglich eine prozessuale Regelung ist, die einen bestehenden Beseitigungsanspruch voraussetzt.[839] Weil Gerichte auch bisher nicht daran gehindert waren, bei einem entsprechenden materiell-rechtlichen Anspruch des Klägers eine Urteilsveröffentlichung zuzusprechen,[840] hätte es einer besonderen prozessualen Ermächtigung nicht bedurft. Die Urteilsveröffentlichungsnormen sind daher als besondere Regelung des materiell-rechtlichen Beseitigungsanspruchs einzuordnen.[841]

Wesentliche praktische Bedeutung hat dieser Streit vor allem bei der Frage, wie sich der spezielle Anspruch auf Urteilsveröffentlichung zum allgemeinen Beseitigungsanspruch verhält. Die Durchsetzungs-RL und die entsprechende deutsche Umsetzung wollten die Rechtsstellung der Immaterialgüterrechtsinhaber verbessern und nicht einschränken.[842] Mangels anderweitiger Anhaltspunkte muss daher davon ausgegangen werden, dass der deutsche Gesetzgeber allein seine Verpflichtung aus der Richtlinie erfüllen, damit aber weitergehende Beseitigungsansprüche nicht einschränken wollte. Einigkeit besteht jedenfalls darüber, dass die verschuldensunabhängigen Beseitigungsansprüche weitergehende Pflichten von Schadensersatznormen nicht ausschließen.[843] Daher können sich weitergehende Pflichten zur Duldung und zur eigenen Vornahme von Urteilsveröffentlichungen und sonstigen öffentlichen Richtigstellungen aus den verschuldensabhängigen Schadensersatzansprüchen ergeben.[844]

c) Anspruchsumfang

Der Anspruch beschränkt sich auf eine Veröffentlichung des Urteils bzw. des Tenors durch den Kläger. Ein Anspruch auf Veröffentlichung des gesamten Urteils besteht nur ausnahmsweise, etwa wenn der Tenor als solcher nicht verständlich ist oder das Richtigstellungsinteresse des Klägers nicht erfüllt.[845] Das spart Kosten und dient in den meisten Publikationen dem Interesse der Leser. Kurze, prägnante Informationen wecken eher deren Interesse als seitenlanger Fließtext. Weil

839 Dazu *Kolb*, GRUR 2014, 513, 514 mwN.
840 Dazu unten II.2.a)bb).
841 Ebenso *Kolb*, GRUR 2014, 513, 514; *Steigüber*, GRUR 2011, 295, 296; *Mes*, PatG[4], § 140e Rn. 2; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 19c Rn. 3.
842 Vgl. Erwgr 10 DuRL; BT-Drs. 16/5048, S. 1.
843 *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 103 Rn. 12; *Mes*, PatG[4], § 140e Rn. 10; Schulte/*Voß*/*Kühnen*, PatG[9], § 140e Rn. 4.
844 Dazu unten II.2.a).
845 *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 103 Rn. 9.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

aber mittlerweile alle Bundesländer Online-Plattformen errichtet haben, auf denen Urteile kostenlos abgerufen werden können, sollten die Urteile für Interessierte dort im Volltext zur Verfügung gestellt und der entsprechende Link in der klassischen Veröffentlichung abgedruckt werden. Der Kläger hat aus den speziellen Veröffentlichungsansprüchen kein Recht, auf Kosten des Beklagten eine selbst erstellte Urteilszusammenfassung zu veröffentlichen.[846] Der Beklagte ist zudem nicht verpflichtet, das Urteil in seinen Publikationen oder auf seiner Webseite zu veröffentlichen.[847] Eine solche Pflicht kann sich aber aus dem verschuldensabhängigen Schadensersatz ergeben.[848]

Nach fast allgemeiner Ansicht soll der Kläger durch seinen Antrag den Umfang der Urteilsveröffentlichung nicht bestimmen können. Vielmehr sollen Art und Umfang der Urteilsveröffentlichung allein im Ermessen des entscheidenden Gerichts stehen.[849] Diese an die englische *equity*-Tradition erinnernde Ausgestaltung des Rechtsbehelfs stellt einen Fremdkörper im deutschen Zivilprozessrecht dar, der weder durch den Wortlaut der deutschen Normen noch durch die Durchsetzungs-RL vorgegeben ist. Art. 15 DuRL gibt lediglich vor, dass die Mitgliedstaaten ihren Gerichten ermöglichen müssen, eine Urteilsveröffentlichung anordnen zu *können*. Hierbei wurde dieselbe umsetzungsoffene Formulierung verwendet wie beim Schadensersatz in Art. 13 DuRL, der im deutschen Recht systemkonform als Anspruch und nicht als Ermessensentscheidung der Gerichte umgesetzt wurde. Satz 2 der inhaltsgleichen deutschen Normen verpflichtet die Gerichte lediglich, Art und Umfang der Bekanntmachung im Urteil zu *bestimmen*.[850] Daraus ergibt sich zunächst nur die Verpflichtung, konkret zu tenorieren. Dass daraus auch die Befugnis fließen soll, dies aus eigener Machtvollkommenheit zu tun und nicht, um einen Antrag aufgrund eines materiellen Anspruchs des Klägers stattzugeben, ist alles andere als naheliegend, entspricht aber wohl dem Willen des Gesetzgebers.[851]

Für den Kläger hat das Verständnis als Ermessensnorm jedoch den Vorteil, dass er einen unbestimmten Antrag stellen und seine Vorstellung als bloße Anregung an das Gericht formulieren kann.[852] Hier muss aber, wie beim Schmerzens-

846 *Fezer*, MarkenG[4], § 19c Rn. 11, *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 47 Rn. 3.
847 OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 298 – Sportreisen; *Maaßen*, MarkenR 2008, 417, 422. Anders in Österreich, OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBl 2003, 31 – BOSS-Zigaretten.
848 *Fezer*, MarkenG[4], § 19c Rn. 11.
849 OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 298 – Sportreisen; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 516; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], § 19c Rn. 11; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 140e Rn. 13 f.; *Mes*, PatG[4], § 140e Rn. 4, 12.
850 Ebenso zurückhaltend *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 103 Rn. 9; Wandtke/Bullinger/*Bohne*, UrhG[3], § 103 Rn. 6.
851 BT-Drs. 16/5048, S. 42: „Die Entscheidung trifft das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen."
852 Vgl. OLG Frankfurt GRUR 2014, 296, 298 – Sportreisen; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 47 Rn. 3.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

geld, sichergestellt sein, dass der Kläger beschwert ist, wenn das Gericht hinter seinen Anregungen zurückbleibt, um Berufung einlegen zu können.

d) Beschränkung durch berechtigtes Interesse des Klägers

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung setzt ein berechtigtes Interesse des Klägers voraus. Die Veröffentlichung des Urteils beeinträchtigt den Beklagten erheblich.[853] Ein solcher Eingriff in seine Rechte ist nicht gerechtfertigt, wenn er im Vergleich zu den Vorteilen des Klägers unverhältnismäßig ist.[854] Ein entsprechendes einschränkendes Merkmal fehlt zwar in Art. 15 DuRL, lässt sich dort aber ebenfalls aus dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 3 II DuRL) herleiten.[855] Allerdings dürfen daran keine zu strengen Anforderungen gestellt werden, um die Norm – entgegen der Absicht des Richtliniengebers – nicht leerlaufen zu lassen.[856]

Daher muss die Urteilsveröffentlichung bei Erlass des Urteils weiterhin geeignet und erforderlich sein, um noch bestehende Beeinträchtigungen des Rechtsinhabers zu beseitigen.[857] Dazu ist im Regelfall eine öffentlichkeitswirksame Verletzungshandlung oder eine Vielzahl gleichartiger Verletzungen gegenüber unterschiedlichen Adressaten erforderlich.[858] Auch wenn der Rechtsinhaber einer Vielzahl gleichförmiger Rechtsverletzungen verschiedener Verletzer ausgesetzt ist, kann er an der öffentlichen Information über die Rechtswidrigkeit ein Interesse haben.[859] Wenn es in diesem Fall nicht auf die Identität des Verletzers ankommt, kann es gegebenenfalls aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten geboten sein, dass der Beklagte in der veröffentlichten Version des Urteils nicht identifizierbar ist.[860]

Eine Urteilsveröffentlichung allein aus generalpräventiven Gründen ist nur bei erheblichem Verschulden des Verletzers gerechtfertigt. Wenn der Verletzer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht außer Acht gelassen hat, wäre es unverhältnismäßig, ihn allein aus Gründen der Abschreckung an den Pranger zu stellen.

853 *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 47 Rn. 2; *Steigüber*, GRUR 2011, 295, 296. Vgl. auch BVerfG NJW 2014, 2019 Tz. 20 zur Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgerichts für Heilberufe.

854 Vgl. BVerfG NJW 2014, 2019 Tz. 21, 24 (Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgerichts für Heilberufe).

855 BT-Drs. 16/5048, S. 42; *Fezer*, MarkenG[4], § 19c Rn. 8; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 516.

856 *Ingerl*/*Rohnke*, MarkenG[3], § 19c Rn. 7; *Fezer*, MarkenG[4], § 19c Rn. 10. Strenger BVerfG NJW 2014, 2019 Tz. 25 zur Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgerichts für Heilberufe, das allerdings eingriffsintensiver ist und auch der Sanktionierung individuellen Fehlverhaltens dient (aaO Tz. 24).

857 *Fezer*, MarkenG[4], § 19c Rn. 10; *Steigüber*, GRUR 2011, 295, 296 f. Daher kommt es auf eine Interessenabwägung zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung an, BGHZ 151, 15, 23 – Stadtbahnfahrzeug.

858 Vgl. *Ingerl*/*Rohnke*, MarkenG[3], § 19c Rn. 7; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 47 Rn. 2.

859 *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 103 Rn. 7; *Ingerl*/*Rohnke*, MarkenG[3], § 19c Rn. 7.

860 *Ingerl*/*Rohnke*, MarkenG[3], § 19c Rn. 10.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird nicht nur von Art. 2 I GG, sondern auch auf europäischer Ebene von Art. 7 GRCh gewährleistet.[861]

e) Veröffentlichungsfähige Gerichtsentscheidungen

Nach dem Wortlaut der deutschen Vorschriften können nur rechtskräftige *Urteile* veröffentlicht werden.[862] Weil Art. 15 DuRL aber allgemein von einer Veröffentlichung von *Entscheidungen* spricht, sind die Vorschriften im Wege der richtlinienkonformen Rechtsfortbildung auch auf Beschlüsse nach § 91a ZPO und gerichtliche Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz anzuwenden.[863] Im ersten Fall muss der knappe Entscheidungstenor durch die Unterlassungserklärung ergänzt werden.[864] Weil im zweiten Fall solche Entscheidungen nicht in Rechtskraft erwachsen können, müssen sie von der unterlegenen Partei zuvor durch eine Abschlusserklärung als endgültig anerkannt worden sein.[865]

II. Ersatz für die schädigende Nutzung

Die meisten Immaterialgüterrechtsverletzungen erschöpfen sich in einer Nutzungsanmaßung, bei der das Immaterialgut lediglich unbefugt gebraucht wird, darüber hinaus aber keinen Schaden erleidet.[866] Es gibt aber auch eine Reihe von Fällen, in denen der Eingriff in die Ausschließungsbefugnis nur für einen Teil des angerichteten Schadens verantwortlich ist, insbesondere wenn die Rechtsverletzung zu einer Marktverwirrung oder Rufbeeinträchtigung führt. Dann entsteht ein weitergehender Schaden am Immaterialgut selbst.[867] In einigen Rechtsordnungen werden diese Beeinträchtigungen als immaterielle Schäden ersetzt.[868] Allerdings ist dies im Regelfall unpräzise, weil der Schaden zwar an einem immateriellen Gut entsteht, dieses aber durch den Schutz der Rechtsordnung zu einem Vermögensgut wird, dessen Wert durch die Rechtsverletzung gemindert wird. Es handelt sich also um einen materiellen Schaden an einem immateriellen Gut.[869] In Geld messbare Schäden werden im deutschen Schadensrecht als Vermögensschä-

861 Auch die europäischen Grundrechte sind nach allgemeinen Regeln entsprechend auf Unternehmen anzuwenden, *Jarass*, GRCh[2], Art. 7 Rn. 10.
862 Satz 4 der jeweiligen Vorschriften ordnet an, dass der Ausspruch nicht vorläufig vollstreckbar ist. Abweichend davon ermöglicht § 103 S. 4 UrhG den Gerichten, etwas anderes zu bestimmen.
863 *Fezer*, MarkenG[4], § 19c Rn. 5, 16; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 515; aA *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 103 Rn. 6; Schulte/*Voß*/*Kühnen*, PatG[9], § 140e Rn. 6.
864 *Fezer*, MarkenG[4], § 19c Rn. 16.
865 *Fezer*, MarkenG[4], § 19c Rn. 5; *Kolb*, GRUR 2014, 513, 515.
866 Vgl. *Ohly*, GRUR 2007, 926.
867 *Ohly*, GRUR 2007, 926, 929.
868 So etwa in Frankreich, vgl. *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 45.
869 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33; BGHZ 44, 372, 382 – Meßmer Tee II; *Dreier*, Prävention, S. 341; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 128; *Amschewitz*, DuRL, S. 206; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 969.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

den angesehen; daran ändert nichts, dass sie schwer bezifferbar sind.[870] Nur wenn (allein) das Urheberpersönlichkeitsrecht beeinträchtigt ist, liegt ein rein immaterieller Schaden vor.

Es ist in Deutschland unbestritten, dass dies ersatzfähige Schäden sind. Dennoch spielen sie in deutschen Schadensersatzprozessen – anders als in Frankreich – eine nur sehr untergeordnete Rolle.[871] Dieser Zustand ist mit der Durchsetzungs-RL unvereinbar. Eine effektive Umsetzung verlangt eine vollständige Beseitigung bzw. den vollständigen Ersatz *aller* Schäden.[872]

In Deutschland bestehen zwei Defizite: Zunächst können Marktverwirrungsschäden und einige Formen der Rufbeeinträchtigung durch klarstellende Werbeanzeigen, Urteilsveröffentlichungen und Ähnliches beseitigt werden. Dennoch ist die deutsche Rechtsprechung bisher sehr zurückhaltend und bewertet im Regelfall die Rechte des Verletzers höher als das Aufklärungsinteresse des Verletzten. Hier muss ein Umdenken stattfinden und dem Rechtsinhaber im Regelfall gestattet werden, aufklärende Maßnahmen auf Kosten des Verletzers vorzunehmen.[873] So ist die Praxis etwa in Frankreich und in Österreich.[874]

Allerdings hilft diese Form der Schadensbeseitigung wenig, wenn ein hochwertiges immaterialgüterrechtlich geschütztes Produkt imitiert und so seine Exklusivität verwässert wird. Auch sonst können nicht alle Rufschäden durch Gegenwerbung u.Ä. beseitigt werden. Diese verbleibenden Schäden werden in Deutschland nur unvollkommen ausgeglichen. Als einzig praktisch vorkommende Form der Entschädigung wird die übliche Lizenzgebühr bei einer schädigenden Nutzung erhöht.[875] Abgesehen davon verweigern deutsche Gerichte Schadensersatz.

Dass solche Schäden schwer bezifferbar sind, entlässt die Mitgliedstaaten nicht aus ihrer Verantwortung.[876] Der EuGH wird die Kapitulation deutscher Gerichte schon deswegen nicht akzeptieren, weil französische Gerichte regelmäßig erhebliche Summen zusprechen, um den Rechtsinhaber für die schädigende Nutzung zu kompensieren.[877] Auch die Unionsgerichte sprechen bei Staatshaftungsklagen für schwer bezifferbare Schäden erhebliche Schadensersatzsummen zu, etwa 2.500 € „für die Verunsicherung und Beunruhigung über die berufliche Zu-

870 *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 33 mwN; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 50 f.; *Larenz*, SchuldR I[14], § 29 I c (S. 485); *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 II a (S. 183); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 28.

871 *Manner*, Finanzieller Ausgleich, S. 44 mwN. Ebenso streng in der Schweiz (BG, 14.5.2007, 4C. 52/2007, sic! 2007, 754 – Comcord [unter 4.1 f.]) und in England Kapitel 3 D.II.2.c).

872 Dazu ausführlich Kapitel 3 C.III.3.b).

873 Ebenfalls für eine großzügigere Praxis, *Fezer*, MarkenG[4], § 14 Rn. 1026. Vgl. aber BVerfG NJW 2014, 2019 zur Veröffentlichung eines Urteils des Berufsgerichts für Heilberufe.

874 Oben Fn. 829.

875 Dazu oben B.III.5.d).

876 Vgl. Art. 17 Schadensersatz-RL.

877 EuG Slg. 1991, II-19 Tz. 39 – Latham. Dazu oben Kapitel 3 A.I.3.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

kunft".[878] Kurz: Die deutsche Schadenspraxis hat in diesem Bereich erheblichen Anpassungsbedarf.

1. *Verschiedene Stufen der schädigenden Immaterialgüternutzung*

a) *Marktverwirrung*

Der Begriff der Marktverwirrung wird in Literatur und Rechtsprechung für eine Reihe tatsächlicher Phänomene verwendet, die Folge einer Immaterialgüterrechtsverletzung sind.[879] Im Folgenden sollen unter Marktverwirrung lediglich die Schwierigkeiten des Verkehrs verstanden werden, ein immaterialgüterrechtlich geschütztes Produkt *einem* Hersteller zuzuordnen. Führt diese Verwirrung zusätzlich zu einem negativen Imagetransfer vom Verletzer zum Rechtsinhaber, so stellt dies eine Form der Rufbeeinträchtigung dar, die von der einfachen Marktverwirrung zu unterscheiden ist (dazu unten b).

aa) Markenrechtsverletzungen

Nahezu jede Verletzung eines Markenrechts führt wenigstens zu *abstrakten* Zuordnungsschwierigkeiten.[880] Denn Kernfunktion einer jeden Marke ist, die Zuordnung eines Produkts zu einem Hersteller zu ermöglichen. Diese Funktion kann sie nur noch eingeschränkt ausüben, wenn neben dem Markeninhaber auch unbefugte Dritte die Marke benutzen. Der Verkehr weiß dann nicht mehr, welchem Unternehmen er seine Produkterfahrungen zuordnen soll. Oder er schreibt dem Markeninhaber fälschlicherweise seine Erfahrungen mit den Produkten des Verletzers zu.[881] Im ersten Fall schadet die Marktverwirrung der Unterscheidungskraft der Marke, so dass sie nicht nur genutzt, sondern darüber hinaus geschädigt wird. Im zweiten Fall leidet ihr Image.

In beiden Fällen ist aber eine gewisse Intensität der Markennutzung erforderlich.[882] Andernfalls ist der abstrakte Marktverwirrungsschaden von der üblichen Lizenzgebühr abgedeckt.[883] Denn der Markt preist in die Lizenzgebühr nicht nur den Attraktionswert der Marke ein, sondern auch ihre leichte Schwächung, wenn sie neben dem Markeninhaber auch von Dritten benutzt wird.[884] Ein darüber

878 EuG Slg. 1991, II-19 Tz. 39 – Latham. Dazu oben Kapitel 3 A.I.3.
879 Dazu *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.30 mwN; *Ohly*, GRUR 2007, 926, 930 mwN.
880 BGH GRUR 1957, 222, 223 – Sultan; GRUR 1968, 367, 368 – Corrida; GRUR 1972, 180, 183 – Cheri. Das gilt allerdings nur, wenn sie vom Verkehr tatsächlich zur Kenntnis genommen wurde, *Lange*, MarkenR[2], Rn. 5664.
881 BGHZ 44, 372, 382 – Meßmer Tee II; *Lange*, MarkenR[2], Rn. 5666; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 217.
882 BGH GRUR 1968, 367, 369 – Corrida; GRUR 1972, 180, 183 – Cheri.
883 Zum Verhältnis der beiden Schadensberechnungsmethoden unten 3.
884 *Teplitzky*, FS Traub, 401, 409 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

hinausgehender Schaden in der Markensubstanz erfolgt dann im Regelfall nicht.[885] Solange die Marke also nicht durch eine intensive und lang andauernde Parallelnutzung ihre Unterscheidungskraft in relevantem Ausmaß einbüßt oder ein erheblicher negativer Imagetransfer stattfindet, wird der Nutzungsschaden durch die übliche Lizenzgebühr ausgeglichen. Allerdings kann daneben eine Urteilsveröffentlichung in denselben Medien oder Absatzkanälen sinnvoll sein, in welchen die Marktverwirrung verursacht wurde. So wurde in Österreich etwa ein Zigarettenhersteller verpflichtet, einen Monat lang auf seiner Webseite darauf hinzuweisen, dass er nicht dazu berechtigt war, *Boss*-Zigaretten anzubieten und dass diese keinerlei Verbindung zum Bekleidungshersteller hatten.[886]

Die Höhe des Marktverwirrungsschadens hängt maßgeblich vom Umfang der Markennutzung ab. Wurde die Marke lediglich in der Werbung verwendet, kommt es auf deren Wirkung, also auf Art, Inhalt, Dauer sowie auf die Effektivität des verwendeten Werbemittels an.[887] Tritt die Marktverwirrung durch vertriebene Produkte ein, so kommt es in erster Linie auf die verkaufte Stückzahl an. Daneben kann auch eine Rolle spielen, wie stark die angebotenen Produkte vom Verkehr wahrgenommen werden. Werden in einem Großmarkt für Gewerbetreibende während eines kurzen Zeitraums 40 Flakons gefälschten *Cartier*-Parfums angeboten und davon sechs verkauft, dann hält sich der Marktverwirrungs- und Rufschaden in sehr überschaubaren Grenzen.[888] Wenn allerdings bekannt würde, dass gefälschte *Cartier*-Parfums auf dem Markt sind, könnte dies potentielle Käufer von einem Kauf abhalten, weil sie befürchten, statt der Originalware eine Fälschung zu erwerben.[889] Marktverwirrungsschäden können im Regelfall durch klarstellende Werbung oder durch Urteilsbekanntmachung weitgehend beseitigt werden. *Cartier* etwa hätte bei aufkommenden Gerüchten darauf hinweisen können, über welche Vertriebswege Originalware erworben werden kann. Eine verbleibende Verunsicherung der Kunden kann danach nur noch in Geld kompensiert werden.

bb) Patent-, Urheber- und Designrechtsverletzungen

Im Urheberrecht kann bei falscher Namensnennung oder unterlassener Nennung eines Miturhebers eine Zuordnungsverwirrung über die urheberrechtliche Leistung entstehen.[890] Keine Marktverwirrung, sondern ein *entgangener* Rufgewinn liegt vor, wenn das Namensnennungsrecht verletzt wird. Der spielt insbesondere

885 Vgl. BGHZ 148, 26, 39 – Entfernung der Herstellungsnummer II (UWG); BGH GRUR 1991, 921, 923 – Sahnesiphon (UWG); *Ohly*, GRUR 2007, 926, 931.
886 OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBl 2003, 31 – BOSS-Zigaretten.
887 BGH GRUR 1987, 364, 365 – Vier-Streifen-Schuh.
888 Insoweit zu Recht das Berufungsgericht in BGH GRUR 1986, 93, 94 – Berufungssumme.
889 Vgl. BGH GRUR 1986, 93, 94 – Berufungssumme.
890 BGHZ 151, 15, 18 iVm. 23 – Stadtbahnfahrzeug.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

bei der unberechtigten Nutzung von Fotografien eine große Rolle. Das verursacht aber keinen Vermögensschaden im eigentlichen Sinne, weil der Verletzer ja gerade verpflichtet war, die Vervielfältigung und öffentliche Nutzung zu *unterlassen*. Wenn der Rechtsinhaber Unterlassung geltend macht, kann er sich kaum beschweren, dass es der Verletzer unterlassen hat, seinen Ruf zu mehren. In Einzelfällen kann die rechtswidrige Nutzung den Eindruck erwecken, das Immaterialgut sei gemeinfrei und könne von jedermann benutzt werden. Dem ist am sinnvollsten mit einer Urteilsveröffentlichung entgegenzuwirken.

Zu einer stärkeren Marktverwirrung kommt es, wenn der Verkehr mit ungewöhnlichem Produktdesign bzw. exklusiven technischen Features Herkunftsvorstellungen verbindet.[891] Hier kann der Verkehr irrtümlich annehmen, dass der Rechtsinhaber dem Nachahmer die Übernahme der geschützten Leistung gestattet hat. Eine solche Fehlvorstellung wird allerdings durch den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie ausreichend kompensiert, weil dies das Wesen einer jeden Lizenzierung und damit in die Lizenzgebühr eingepreist ist.[892] Außerdem kann einer solchen Fehlvorstellung durch werbliche Gegenmaßnahmen bzw. eine Urteilsbekanntmachung entgegengewirkt werden. Darüber hinaus kann eine entsprechende Nachahmung eines direkten Konkurrenten dazu führen, dass der Rechtsinhaber den Wettbewerbsvorteil einbüßt, ein Design bzw. ein Produktfeature exklusiv am Markt anbieten zu können. Diese Einbuße kann aber durch eine entsprechende Erhöhung der Lizenzgebühr ausreichend ausgeglichen werden.[893] Für eine ausreichende Kompensation ist also gesorgt.

b) Verwässerung, Vulgarisierung und Rufschädigung

Bei offensichtlichen Produktfälschungen besteht keine Gefahr, dass der Verkehr eine rechtliche Beziehung zwischen Rechtsinhaber und Verletzer herstellt. In diesen Fällen leidet der Rechtsinhaber aber durch die Vulgarisierung seiner Produkte. Ein solcher Schaden kann durch die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie nicht sinnvoll abgebildet werden. Diese orientiert sich in der Regel am Umsatz des Verletzers (dazu oben B.III.1.c). Bei billigen Imitationen steht dieser Umsatz aber in keiner angemessenen Relation zum eingetretenen Imageschaden, so dass die Erhöhung der Lizenzgebühr zwar einen pauschalierten Mindestschaden ermöglicht, den tatsächlich eingetretenen Schaden aber nur unzureichend abbildet.

---

891 Vgl. *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 36; *Sambuc*, Nachahmungsschutz, Rn. 123 mwN. Dass dies im Markenrecht überwiegend anders gesehen wird, hat seinen Grund darin, dass das größere Freihaltebedürfnis bei Formmarken anders nicht gewährleistet werden kann, dazu *Raue*, ZGE 2014, 204, 219.

892 *Teplitzky*, FS Traub, 401, 409 mwN.

893 Dazu oben B.III.5.e)bb).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Auch eine patentierte technische Lösung kann dadurch diskreditiert werden, dass der Verletzer sie mangelhaft umsetzt und daher am Markt der Eindruck entsteht, diese Lösung tauge nichts.[894] Der Ruf ausübender Künstler kann durch schlechte Aufnahmen geschädigt werden, was Gegenstand der Reichsgerichts-Entscheidung „Mimi" war.[895] Das Gericht verweigerte der Opernsängerin aber Schadensersatz, weil es allein auf entgangene zukünftige Engagements abstellte und den Rufschaden als solchen nicht ausgleichen wollte, obwohl es sich um zwei unterschiedliche Schadenspositionen handelt.

Allerdings muss die Immaterialgüterrechtsverletzung ein gewisses Gewicht haben und sich so von einer schlichten Verletzung abheben, die durch eine übliche Lizenzgebühr ausreichend kompensiert wird.[896] So weist das OLG Frankfurt in der Catwalk-Entscheidung zu Recht daraufhin, dass ein Imageverlust erst vorliege, wenn er durch Fakten, etwa den Umsatzerfolg des Plagiats oder andere nachteilige Auswirkungen auf Seiten der Verletzten, belegt werden kann.[897] Verzichtet man auf eine solche Substantiierung, besteht die Gefahr, dass die vom Gesetzgeber verweigerte pauschale Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr durch die Hintertür eingeführt wird, etwa wie in Frankreich durch die *atteinte au monopole*.[898] Eine solche Substantiierungspflicht ist richtlinienkonform, weil auch die Unionsgerichte Schadensersatz erst zusprechen, wenn eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten ist.[899]

Verbindet das Publikum mit dem Design oder dem technischen Merkmal noch weitere Qualitäts- oder sonstige Vorstellungen, werden diese Vorstellungen nicht mehr vom Schutzbereich des Urheber-, Design- oder Patentrechts erfasst.[900] Diese Rechte schützen die Zuordnung kreativer und innovativer Leistungen und gewähren die Möglichkeit, diese exklusiv zu vermarkten. Darüber hinausgehende Herkunftsvorstellungen werden nur unter den einschränkenden Voraussetzungen des Markenrechts und des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes geschützt.[901]

894 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 76.
895 RG GRUR 1934, 627 – Mimi.
896 Vgl. RGZ 126, 127, 131 – Transformatorenentwicklung: Es gibt keinen Erfahrungssatz, dass jede Patentverletzung das verletzte Patent diskreditieren würde.
897 OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 204, 205 f. – Catwalk. Ähnlich streng in den USA, vgl. *Goldstein* on Copyright[3], S. 14:20. Allerdings dürfen daran auch keine unerfüllbaren Anforderungen gestellt werden und immer konkrete Umsatzrückgänge des Rechtsinhabers gefordert werden.
898 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(1).
899 Vgl. EuGH Slg. 1990, I-225 Tz. 26 – Culin.
900 BGH GRUR 2000, 226, 227 – Planungsmappe (zum Urheberrecht).
901 BGH GRUR 2000, 226, 227 – Planungsmappe; Dreyer/Kotthoff/*Meckel*, UrhG[3], § 97 Rn. 56. Für den Markenschutz muss das Gestaltungsmerkmal entweder eingetragen oder in seiner Funktion als Herkunftszeichen Verkehrsgeltung erlangt haben, § 4 MarkenG. Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz setzt wettbewerbliche Eigenart voraus, vgl. nur *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 4 Rn. 9/32 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Diese Einschränkung muss insbesondere in den Fällen beachtet werden, in denen die Immaterialgüterrechtsverletzung über die Marktverwirrung hinaus zu einer Rufbeeinträchtigung führt. Am augenfälligsten ist dies bei der billigen Imitation angesehener Produkte. Wenn Kunden des Nachahmers nicht klar erkennen können, dass der Nachahmer in keiner geschäftlichen Beziehung zum Originalhersteller steht, können sie auf die Idee kommen, der Originalhersteller habe eine Billiglinie auf den Markt gebracht oder biete sein Produkt nun zu einem günstigeren Preis, aber in schlechterer Qualität an.[902] In beiden Fällen leidet sein exklusives Image und damit die Fähigkeit, einerseits seinen höheren Preis für das konkrete Produkt durchzusetzen, andererseits sein Preisniveau für zukünftige Produkte zu halten.[903] Denn die Abnehmer könnten zögern, den Einführungspreis zu zahlen, wenn sie (fälschlicherweise) erwarten, dass er seine Preise demnächst senken oder eine entsprechende Billiglinie einführen werde. Einschränkende Voraussetzung dafür ist aber, dass der Verkehr mit der Produktgestaltung einen bestimmten Hersteller verbindet und ihm einen guten Ruf zuschreibt (§ 4 Nr. 3 lit. b UWG 2015).[904] Dieser Rufbeeinträchtigung kann aber dadurch entgegengewirkt werden, dass entweder der Rechtsinhaber oder der Verletzer in geeigneter Form darauf hinweisen, dass die Nachahmung rechtswidrig war und ohne Zustimmung des Rechtsinhabers auf den Markt gebracht wurde.

Marken können nicht nur durch den Verkauf von Produkten, sondern auch durch fremde Werbung beschädigt werden. *Tchibo* hatte ein Porzellanservice in rechtmäßiger Weise an das berühmte Meissner-Porzellan angenähert, dann aber in der Werbung rechtswidrig den Ruf des weltberühmten Porzellan-Herstellers ausgenutzt.[905] Jedem Kunden war zwar klar, dass hier *Tchibo* und nicht die *Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen* Hersteller des Billigservices war. Allerdings konnte sich der Eindruck aufdrängen, der Porzellanhersteller gebe seinen Namen für den Vertrieb qualitativ minderwertiger Erzeugnisse her.[906] Dass dieser Eindruck einige Kunden des Originalherstellers *unmittelbar* davon abgehalten hat, sich ein Original-Service zuzulegen, ist entgegen der Ansicht des OLG Düsseldorf sehr zweifelhaft, nicht aber, dass unter einem solchen Eindruck der Ruf des Herstellers leidet. Auch hier muss es dem Rechtsinhaber möglich sein, gegenüber dem Kundenkreis der *Tchibo*-Werbung klarzustellen, dass er seinen Namen nicht für die Produkte des Kaffeerösters hergegeben hat. Ein probates Mittel wäre etwa eine Urteilsveröffentlichung oder eine Anzeige in einem der folgenden *Tchibo*-Magazine gewesen.[907]

902 *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 28.
903 Vgl. BGH GRUR 1975, 85, 86 – Clarissa.
904 Vgl. *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 4 Rn. 9/70.
905 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor II.
906 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 210 – Meißner Dekor II.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

2. Rechtsfolgen

a) Naturalrestitution (§ 249 BGB)

aa) Kosten von Gegenmaßnahmen des Rechtsinhabers (§ 249 II BGB analog)

Hat der Verletzer den Ruf des Rechtsinhabers oder seiner Produkte beeinträchtigt, dann darf letzterer sich verteidigen und dem etwa mit Werbeanzeigen in Zeitungen oder im Internet sowie mit Mailing- oder Plakataktionen entgegenwirken.[908] Der Verletzer muss dann nicht nur die Kosten der Werbeanzeige, sondern auch die einer Werbeagentur ausgleichen.[909] Diese Gegenmaßnahmen sollen den angerichteten Schaden (teilweise) beseitigen. Daher handelt es sich um Naturalrestitution, nach anderer Ansicht um ersatzfähige Kosten der Schadensminderung.[910]

Das darf nicht nur – wie von der Rechtsprechung anerkannt – für falsche Tatsachenbehauptungen, sondern muss für jede andere Form der Rufbeeinträchtigung gelten, etwa beim Verkauf rechtswidrig nachgeahmter oder gefälschter Produkte. Der BGH hat dies 1990 bei einer Klage eines Verletzers gegen eine Zeitung inzident anders entschieden.[911] Die beklagte Zeitung hatte eine Anzeige des Generalimporteurs von *Closed*-Jeans abgedruckt, in der Letzterer anprangerte, dass ein Kaufhaus in den vergangenen vier Tagen gefälschte Jeans der Marke verkauft habe. Ohne darauf einzugehen, ob diese Vorwürfe zutrafen, hat der BGH die Anzeige sogar als evident wettbewerbswidrig angesehen. Begründet hat er den Wettbewerbsverstoß, dass mit der Anzeige nur auf *vergangenes* Verhalten hingewiesen werde, obwohl die strafbewehrte Unterlassungserklärung *zukünftige* Rechtsverletzungen in ausreichender Form verhindere.[912] Hier muss die Rechtsordnung Farbe bekennen: Dem Rechtsinhaber muss es möglich sein, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass ihr qualitativ minderwertige Nachahmungen oder Fälschungen angeboten und dadurch Immaterialgüterrechte verletzt worden sind. Eine gewisse Prangerwirkung muss der Verletzer deshalb hinnehmen.[913]

907 Vgl. den oben unter a)aa) besprochenen Fall, bei dem ein Zigarettenhersteller verpflichtet wurde, eine Urteilsbekanntmachung auf seiner Webseite zu dulden, OGH, 15.10.2002, 4 Ob 174/02w, ÖBl 2003, 31 – BOSS-Zigaretten.

908 BGHZ 66, 182, 191 ff. – Panorama (aPR); 70, 39, 44 – Alkoholtest (zu § 824 BGB); BGH GRUR 1979, 804, 805 f. – Der berühmte Magenfreundliche; GRUR 1954, 457, 459 – Irus-Urus; MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 824 Rn. 60; *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 103 Rn. 12 mwN.

909 BGHZ 70, 39, 44 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

910 Offengelassen von BGHZ 66, 182, 192 – Panorama. Kosten der Schadensminderung: BGHZ 70, 39, 43 f. – Alkoholtest.

911 BGH GRUR 1990, 1012 – Pressehaftung.

912 BGH GRUR 1990, 1012, 1014 – Pressehaftung.

913 Vgl. die Wertungen von Art. 15 DuRL und Erwgr 27. Vgl. auch BGHZ 136, 111, 124 – Kaffeebohne.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Dennoch muss man im Einzelfall abwägen, ob ein relativ geringfügiger Verstoß eine Anzeige in einer auflagenstarken Zeitung rechtfertigt oder ob dies eine unverhältnismäßige Reaktion des Rechtsinhabers ist.[914] Um aber einer rufbeeinträchtigenden Rechtsverletzung effektiv zu begegnen, muss der Rechtsinhaber schnell und entschlossen handeln. Weil eine kurzfristige gerichtliche Entscheidung unmöglich ist, ist ihm hierbei ein recht weiter Ermessensspielraum zuzugestehen. Nach der Durchsetzungs-RL darf dem Rechtsinhaber eine effektive Durchsetzung seiner Rechte nicht unmöglich gemacht werden. Sieht eine Rechtsordnung einen Rechtsbehelf vor, dann muss er für den Rechtsinhaber auch praktisch handhabbar sein. Daher dürfen nur evident unverhältnismäßige Gegenmaßnahmen als Reaktion auf eine rufbeeinträchtigende Immaterialgüterrechtsverletzung rechtswidrig iSv. § 4 Nr. 1 UWG 2015 sein bzw. an der Erforderlichkeitsschwelle des § 249 II BGB scheitern.

Die Gegenmaßnahme muss sich aber als *actus contrarius* darauf beschränken, den Eingriff rückgängig zu machen.[915] Wenn der Ruf einer Zahnpasta-Marke durch Behauptungen beeinträchtigt wird, der Parodontose-Wirkstoff Alkohol würde falsche Ergebnisse bei Alkohol-Kontrollen der Polizei verursachen, dann darf in der Werbeanzeige auch nur diese falsche Behauptung richtig gestellt werden.[916] Wenn aber ein erheblicher Teil der Anzeige dafür genutzt wird, auf die sonstigen (angeblichen) positiven Wirkungen des Alkohols für die Zahnpflege hinzuweisen, ist das für die Schadensbeseitigung nicht mehr erforderlich.[917] Es würde gegen das schadensrechtliche Bereicherungsverbot verstoßen, wenn der Rechtsinhaber die Rechtsverletzung als Gelegenheit nutzen könnte, um seinen allgemeinen Werbeetat zu entlasten.[918] Ausgaben für allgemeine Imagewerbung sind daher nicht erstattungsfähig, auch nicht anteilig.[919] Soweit sich die Anzeige zwar auch auf die Rechtsverletzung bezieht, sich aber nicht auf die Schadensbeseitigung beschränkt, sind die anteiligen Kosten im Rahmen der Vorteilsausgleichung abzuziehen.[920]

Trotz dieser Beschränkung muss die Gegenwerbung nicht als schlichte und unattraktiv gestaltete Sachinformation daherkommen. Solange die Werbung nur den Rechtsverstoß zum Gegenstand hat, darf sie ihm effektiv begegnen und da-

914 Die Kosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Größe und Schwere des drohenden Schadens stehen, BGH NJW 1986, 981, 982 – Warentest. Zu eng aber die dortige Beschränkung der Kostenerstattung auf „wirklich schwerwiegende Ausnahmefälle".

915 BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG); OLG Hamburg NJW 1996, 1002, 1004 – Schmuddelsender (UWG); Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 76.

916 BGHZ 70, 39, 45 f. – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

917 Ausführlich zur Erforderlichkeit von Aufwendung als Voraussetzung der Erstattungsfähigkeit, BGHZ 66, 182, 192 f. mwN – Panorama.

918 BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB); *Ohly*, GRUR 2007, 926, 931.

919 Besonders deutlich BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG). Zuvor schon BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

920 BGHZ 70, 39, 46 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

her durchaus unterhaltsam, prägnant oder sonst werbewirksam sein.[921] Nach dem BGH muss sich die Anzeige zumindest bei falschen Tatsachenbehauptungen mit diesen auseinandersetzen und darf nicht durch eine allgemeine Richtigstellung der Rufbeeinträchtigung entgegenwirken.[922] Hier sollte der BGH, wie er das selbst an anderer Stelle betont,[923] dem Verletzten allerdings eine großzügigere Einschätzungsprärogative zugestehen. Denn eine Falschmeldung oder Rufschädigung, die in einer Anzeige richtig gestellt wird, erhält durch diese Anzeige eventuell erst eine größere Aufmerksamkeit, die sie vorher nicht hatte. Um diesen Barbra Streisand-Effekt[924] zu vermeiden, muss ihm eine Richtigstellung auch ohne konkrete Bezugnahme auf die Rechtsverletzung möglich sein, solange ein innerer Zusammenhang zwischen der Werbung und der Rechtsverletzung erkennbar bleibt.

Der BGH hat *obiter dictum* mitgeteilt, dass er eine allgemeine Imagewerbung in den (schwer vorstellbaren) Fällen für zulässig halte, in denen eine Richtigstellung schädigender Äußerungen durch rationale Argumente nicht möglich sei.[925] Dann muss man sich aber fragen, ob die Imagewerbung überhaupt geeignet ist, den konkreten Schaden zu beseitigen. Es wird sich dann im Regelfall um unbehebbare Schäden handeln, die nach § 251 II BGB in Geld auszugleichen sind. Dabei können die Kosten einer entsprechenden Werbekampagne als erste Näherung für die Schadensschätzung nach § 287 ZPO herangezogen werden.

Als weitere Grenze dürfen die Kosten der Gegenmaßnahme nicht außer Verhältnis zu den drohenden Nachteilen stehen (§ 251 II BGB).[926] Hier müssen die schutzwürdigen Belange des Verletzers berücksichtigt werden.[927] Daher sind in Deutschland die Kosten großflächig angelegter Werbekampagnen, anders als in den USA,[928] im Regelfall nicht ersatzfähig. Insbesondere ist zu berücksichtigen, ob das schadenstiftende Ereignis im Zusammenhang mit einer nach Art. 5 GG geschützten Tätigkeit steht.[929] Das Recht auf Meinungs-, Kunst-[930] und Pressefreiheit würde faktisch erheblich entwertet, wenn bereits geringfügige Übertretungen ganz erhebliche Schadensersatzbeträge nach sich zögen. Bei Rechtsverlet-

921 Vgl. BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB).
922 BGH GRUR 1979, 804, 806 – Der berühmte Magenfreundliche.
923 Etwa BGH GRUR 1979, 804, 806 – Der berühmte Magenfreundliche.
924 Dazu de.wikipedia.org/wiki/Streisand-Effekt.
925 BGHZ 70, 39, 45 – Alkoholtest; BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit.
926 BGHZ 66, 182, 193 – Panorama.
927 BGHZ 66, 182, 196 – Panorama; 70, 39, 42 f. – Alkoholtest (zu § 824 BGB); *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 103 Rn. 13.
928 U Haul v Jartran, 793 F.2d 1034, 1041 (9th Cir. 1986) (13,6 Mio. $); Zelinski v Columbia 300, 335 F.3d 633, 640 (7th Cir. 2003).
929 BGHZ 70, 39, 42 f. – Alkoholtest (zu § 824 BGB).
930 Vgl. dazu etwa die Klage von *Louis Vuitton* gegen *Nadia Plesner* wegen der Verwendung einer *Louis Vuitton*-Tasche auf den Darfurnica-Bildern, Rb. 's Gravenhage, 4.5.2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525. Weitere Beispiele zum Aufeinandertreffen von Kunstfreiheit und Markenrecht bei *Raue*, KUR 2007, 135-141.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

zungen durch Presseorgane kann daher im Regelfall nur eine Gegendarstellung verlangt werden. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind nur erforderlich, wenn die Beeinträchtigung auf diese Weise nicht schnell oder wirkungsvoll genug beseitigt werden kann und dem Betroffenen erhebliche Schäden drohen.[931]

bb) Maßnahmen der Schadensbegrenzung durch den Schädiger (§ 249 I BGB)

Nach § 249 I BGB muss der Verletzer die Folgen seiner rechtswidrigen Handlung beseitigen, soweit er dazu in der Lage und die Naturalrestitution nicht unverhältnismäßig ist (§ 251 BGB). Grundsätzlich ist daher der Verletzer verpflichtet, die gerade unter aa) aufgeführten Gegenmaßnahmen selbst durchführen zu lassen.[932] Daran wird der Rechtsinhaber in den meisten Fällen aber kein Interesse haben.[933] Allerdings kann der Verletzer seine Kunden oft viel gezielter ansprechen und so die Folgen der Rechtsverletzung effizienter beseitigen als dies externe Publikationen können. So hätte dem Eindruck bei den Kunden von *Tchibo*, dass die *Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen* billige Kopien ihres Dekors unterstützt,[934] am besten dort entgegengewirkt werden können, wo er entstanden ist: durch eine Klarstellung an derselben Stelle in einer späteren Ausgabe des Kundenmagazins.[935]

In Frankreich etwa wurde die renommierte Bildagentur *Getty Images* verurteilt, auf der Startseite ihres Internetauftrittes drei Monate lang das Urteil zu veröffentlichen, in dem festgestellt wurde, dass sie durch die Veröffentlichung von Fotografien Urheberrechte des Designers *Le Corbusier* verletzt hatte.[936] Auch das LG Frankfurt hatte ein Online-Reisebüro dazu verurteilt, auf seiner eigenen Webseite 30 Tage lang darauf hinzuweisen, dass es die Firmenrechte eines Reiseveranstalters verletzt hatte und nicht berechtigt war, dessen Reisen anzubieten.[937] Diese Anordnung war neben einer Veröffentlichung des Urteils in einer Touristik-Fachzeitschrift deswegen sinnvoll, weil so nicht nur in Fachkreisen, sondern auch bei den allgemeinen Kunden des Reiseportals die Zuordnungsverwirrung beseitigt werden konnte. Die letztgenannte Art der Schadensbeseitigung kann nicht auf den speziellen Urteilsveröffentlichungsanspruch der jeweiligen Immaterialgüter-

931 BGH GRUR 1979, 804, 805 f. – Der berühmte Magenfreundliche; NJW 1986, 981, 982 – Warentest; MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 824 Rn. 60.

932 Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 119. Vgl. für eine äußerungsrechtliche Klage des Sterns gegen Quick: BGH GRUR 1968, 262, 265 – Fälschung.

933 *Ohly*, GRUR 2007, 926, 930: Nicht den „Bock zum Gärtner machen".

934 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor II.

935 Vgl. zu Kundenhinweisen über Bestehen des Patentrechts Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 119.

936 Cass. civ., 12.6.2012, Bull. civ. 2012 I Nr. 131 – Getty Images/Fondation Le Corbusier.

937 Insoweit aufgehoben von OLG Frankfurt (GRUR 2014, 296 ff. – Sportreisen), weil aus § 19c MarkenG nur eine Kostenübernahme, nicht aber eigene Handlungen des Verletzers hergeleitet werden kann. Weitergehende Ansprüche aus Schadensersatz hatte das OLG wegen eines (angeblich) anderen Streitgegenstands nicht behandelt; dazu kritisch *Kolb*, GRUR 2014, 513, 517.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

rechtsgesetze[938] gestützt werden. Allerdings berechtigt § 249 I BGB den Rechtsinhaber dazu.[939]

cc) Kosten fiktiver Gegenmaßnahmen (§ 249 II 1 BGB analog)

Der Rechtsinhaber darf nach überwiegender Ansicht Kosten für Gegenmaßnahmen nur dann geltend machen, wenn er sie auch tatsächlich durchgeführt hat. Fiktive Kosten werden nicht ersetzt.[940]

Gegen eine Analogie zu § 249 II 1 BGB spricht zunächst, dass nach allgemeinen Regeln der Geschädigte einen Anspruch auf Ersatz des Integritätsinteresses, also auf Wiederherstellung des *status quo ante*, nur so lange hat, wie Naturalrestitution noch möglich ist.[941] Versäumt der Geschädigte, zeitnah auf eine Marktverwirrung oder Rufbeeinträchtigung zu reagieren, verblasst die Erinnerung der betroffenen Verkehrskreise, so dass Gegenmaßnahmen kaum noch Wirkung zeigen.[942] Es wird daher nahezu unmöglich, den konkret angerichteten Schaden noch zu beheben. Anspruch auf allgemeine Imageförderung hat der Geschädigte gegen den Verletzer jedoch nicht (oben aa) und bb).

Wenn die Naturalrestitution unmöglich geworden ist, beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf den Ersatz des Wertinteresses (§ 251 I BGB). Der Wertverlust des entsprechenden Immaterialguts korreliert in der Regel nicht mit den Kosten, die für die Beseitigung der Störung aufzuwenden sind.[943] So war etwa im Catwalk-Fall[944] die Rufbeeinträchtigung relativ gering, weil das Angebot der Uhren-Imitation in dem umfangreichen Versandkatalog nur von einem geringen Teil der Kunden überhaupt wahrgenommen wurde. Es hätte aber erhebliche Kosten verursacht, alle Kunden anzuschreiben und richtigzustellen, dass der Versandhändler zum Vertrieb der Imitate nicht berechtigt gewesen war. Wie gerade

938 § 140e PatG, § 24e GebrMG; § 103 UrhG, § 47 DesignG; § 19c MarkenG; § 37e SortG. Dazu oben I. 2.c).

939 *Fezer*, MarkenG[4], § 19c Rn. 11; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 119 (auch Hinweise an Kunden auf Bestehen des Patentrechts).

940 BGH GRUR 1982, 489, 491 – Korrekturflüssigkeit; *Ohly,* GRUR 2007, 926, 931; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 952; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 668; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 69; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.33; *Nieder*, Patentverletzung, Rn. 106; aA *Leisse*, GRUR 1988, 88, 91.

941 BGHZ 102, 322, 325; BGH NJW 1985, 2413, 2414; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 225, 230; Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 249 Rn. 230; *Schack*, FS Stoll, 61, 65 mwN. Anders für den merkantilen Minderwert BGHZ 66, 239, 243 f.

942 Vgl. BGH GRUR 1968, 262, 264 – Fälschung. Siehe auch die zeitliche Begrenzung des Rechts auf Gegendarstellung in den Landespressegesetzen (zB § 11 II 5 HambPressG). Diese wird damit begründet, dass andernfalls die Aktualität der Gegendarstellung verloren ginge und für die Leser, Hörer oder Zuschauer der Bezug zu der zu korrigierenden Information nicht mehr erkennbar ist, BVerfG 63, 131, 143 f. – Gegendarstellung.

943 *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.31; *Ohly*, GRUR 2007, 926, 931. Anders ist dies im Regelfall bei Autos, *Schack*, FS Stoll, 61, 67 f.

944 BGH GRUR 2006, 143 – Catwalk.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ausgeführt,[945] kann der Rechtsinhaber ein Interesse an der Wiederherstellung des *status quo ante* haben, das über das Wertinteresse hinausgeht. Solange die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, darf er sich Gegenmaßnahmen bezahlen lassen. Wenn er daran aber kein Interesse hat, muss er sich mit dem geringeren Wertinteresse begnügen.[946]

b) Entgangener Gewinn (§ 252 BGB)

Im Regelfall besteht allenfalls ein sehr mittelbarer Zusammenhang zwischen einer Schädigung des Immaterialguts und konkret entgangenen Geschäften. Ist eine Marke gut eingeführt oder ein Produkt am Markt etabliert, verursachen die meisten Immaterialgüterrechtsverletzungen lediglich Nadelstiche und damit nur eine abstrakte Gefahr für das Image des Rechtsinhabers. Diese muss er zwar nicht hinnehmen und darf sie beseitigen lassen; erhebliche Auswirkungen auf seine konkrete Geschäftsentwicklung hat die Rufschädigung im Regelfall aber nicht.[947] Insbesondere wenden sich billige Imitationen von Luxusartikeln an ganz andere Zielgruppen und können den Kauf des Originals nicht substituieren.[948]

c) Ausgleich verbleibender Schäden in Geld (§ 251 I BGB)

Kann eine Marktverwirrung, die Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Marke oder ein Imageschaden nicht (mehr) beseitigt werden oder verbleibt trotz Gegenwerbung ein Imageschaden, so ist der verbleibende Vermögensschaden in Geld auszugleichen (§ 251 I BGB).[949] Dieser Schaden wird anschaulich als „merkantiler Minderwert" des Rufs bezeichnet.[950] Über diese Rechtsfolge besteht große Einigkeit. Problematisch ist aber, einen Maßstab zu finden, wie dieser Schaden in Geld ausgedrückt werden kann. Eine handhabbare Möglichkeit wäre, die übliche Lizenzgebühr pauschal zu erhöhen.[951]

Das führt aber, wie oben ausgeführt, in jenen Fällen zu unbefriedigenden Lösungen, in denen massenhaft billige Imitationen vertrieben wurden. Hier kann der Imageschaden besser durch eine pauschale Schadenssumme ausgedrückt wer-

945 Oben aa).
946 Vgl. *Schack*, FS Stoll, 61, 69.
947 Vgl. *Ohly*, GRUR 2007, 926, 932; *Lange*, MarkenR^2, Rn. 5664.
948 So auch die Rechtsprechung in Frankreich (vgl. etwa TGI Paris, 27.1.2011, RG 09/15874, PIBD 2011, III-370, 372 – Dior/Ash, und oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1); in England (Draper v Trist [1939] 3 All ER 513, 520 f. (CA), und oben Kapitel 3 D.II.2.a)dd). AA OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209 – Meißner Dekor.
949 BGHZ 44, 372, 379 – Meßmer Tee II; 70, 39, 45 – Alkoholtest (zu § 824 BGB); BGH GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite (insoweit nicht in BGHZ); *Ohly*, GRUR 2007, 926, 933; *Lange*, MarkenR^2, Rn. 5662, 5665; *Fezer*, MarkenG^4, § 14 Rn. 1032.
950 *Köhler*/Bornkamm, UWG^{34}, § 9 Rn. 1.34; *Lange*, MarkenR^2, Rn. 5665; *Ohly*, GRUR 2007, 926, 931 Fn. 84.
951 Dazu oben B.III.5.d).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

den. Vorbild kann hier insbesondere Frankreich sein, wo schädigende Eingriffe in Immaterialgüterrechte regelmäßig durch erhebliche Geldzahlungen ausgeglichen werden.[952] Bei Billigimitationen von Luxusgütern müssten sich deutsche Gerichte nur trauen, angemessene Beträge zu schätzen. Sie sind aufgefordert, Kriterien zu entwickeln, anhand derer die Höhe solcher Schäden bemessen werden kann. Eine solche Praxis hat sich auch beim Schmerzensgeld etablieren können, obwohl es dort ebenso gute oder schlechte Anhaltspunkte für eine konkrete Summe gibt wie beim Rufschaden. Nach der Durchsetzungs-RL sind die deutschen Gerichte zwar nicht verpflichtet, überkompensatorischen Schadensersatz zu gewähren. Sie müssen aber *alle* entstandenen Schäden vollständig ausgleichen.[953] Die bisherige Praxis, solche Schäden weitgehend zu ignorieren, ist daher richtlinienwidrig.

Im Folgenden soll ein Vorschlag für eine Näherungslösung entwickelt werden, die ein erster Anhaltspunkt für die Schadensbemessung sein kann. Um den *Vulgarisierungseffekt* durch die verkauften Imitationen zu bemessen, kann man sich am Umsatz orientieren, den der Rechtsinhaber durch den Verkauf der gleichen Anzahl von Originalen erlöst hätte. Hierbei handelt es sich aber um eine Maximalsumme, denn angesichts seines erheblich höheren Preises ist es nahezu ausgeschlossen, dass der Rechtsinhaber dieselbe Anzahl verkauft hätte wie der Verletzer. Dennoch ist dies eine gute erste Näherungsgröße, denn der Wert eines Produktimages liegt vor allem im Verkaufspotenzial. Der Gewöhnungseffekt, den der Verletzer durch den Absatz der Imitationen erzeugt hat, kann aber maximal dieselbe Anzahl an Originalkunden von einem Kauf abgehalten haben. Der Verkauf von lizenzierten oder Originalprodukten hätte einen ähnlichen Abnutzungseffekt erzeugt, der also in deren Verkaufspreis in gewissem Umfang eingepreist ist. Deswegen kann der Verkauf eines einzelnen Parfumflakons niemals einen Rufschaden in Höhe von 24.000 € verursacht haben.[954] Bei der Schadensschätzung muss man weiter berücksichtigen, dass sich der Verletzer nicht an denselben Kundenkreis richtet wie der Originalhersteller. Daher hat nicht jedes verkaufte Imitat einen Kunden des Originalherstellers abgeschreckt. Es sind also weitere Schätzungsabschläge vorzunehmen. Am Ende muss man noch schätzen, welchen Anteil die Reputation am Verkaufspreis des Rechtsinhabers hat, so dass in jedem Fall die Herstellungskosten abzuziehen sind. Diese erste Näherung muss dann durch eine ökonomische Analyse der weiteren Umstände des Einzelfalls nach oben oder unten angepasst werden, wie das etwa in Frankreich beim entgange-

952 Dazu Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).
953 Dazu Kapitel 3 C.II.3.b). Vgl. dazu insbesondere die Vorgaben des EuGH zur Gleichstellungs-RL, Kapitel 3 A.II.4.
954 So aber TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281, Lancôme/Miloud O. Weitere Beispiele Kapitel 3 D.I. 2.a)bb)(3).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

nen Gewinn regelmäßig erfolgt oder früher vom Reichsgericht durch entsprechende Sachverständigengutachten[955] vorbereitet wurde.

Daneben sind *weitere Schadensquellen* zu berücksichtigen, etwa wenn das Immaterialgut massiv in der Werbung verwendet wurde[956] oder wenn durch die Art der Nutzung ein besonders starker negativer Imagetransfer stattgefunden hat. Weil ein Imagetransfer im Wesentlichen auf Konditionierung des angesprochenen Verkehrskreises beruht,[957] muss sich die Verletzung dafür im Regelfall über einen längeren Zeitraum hingezogen haben.

Allerdings dürfen die Gerichte dabei nicht aus den Augen verlieren, dass der Verletzer nur die Schäden kompensieren muss, die Gegenstand des konkreten Verfahrens sind. Die Exzesse, die man in der französischen Rechtsprechung zum Schutz der dortigen Luxusgüterindustrie beobachten kann,[958] dürfen sich in Deutschland nicht wiederholen. Der Verkauf von zwei Handtaschenexemplaren, die Imitationen des *Longchamp*-Handtaschenklassikers *Le Pliage* waren, soll nach Ansicht des TGI Paris einen Schaden in Höhe von 17.000 € verursacht haben.[959] Ganz offensichtlich geht diese Summe weit über das hinaus, was die vorgetragene Rechtsverletzung an Schaden verursacht haben kann. Diese Praxis lässt sich nur damit erklären, dass entweder massive Verletzerzuschläge ausgeurteilt oder aber nicht entdeckte Rechtsverletzungen berücksichtigt wurden. Beides ist von der geltenden Rechtslage nicht gedeckt. Der Gesetzgeber hat sich ausdrücklich gegen einen Strafschadensersatz entschieden. Daher können in einem Schadensersatzprozess nur solche Schadensfolgen berücksichtigt werden, die der Kläger darlegen und gegebenenfalls beweisen kann. Die Gerichte müssen dem Rechtsinhaber durch Beweiserleichterungen und handhabbare Substantiierungsanforderungen entgegenkommen. Eine spekulative Erhöhung für Rechtsverletzungen, zu denen nichts vorgetragen ist, ist mit dem geltenden Schadensersatzrecht unvereinbar.

3. *Verhältnis zu den übrigen Schadensberechnungsmethoden*

Der Rechtsinhaber darf nach allgemeiner Ansicht Ersatz für eine schädigende Nutzung neben dem entgangenen Gewinn, der Lizenzanalogie und der Gewinn-

955 Vgl. etwa *Dambach* (Hrsg.), Fünfzig Gutachten über Nachdruck und Nachbildung. Erstattet vom Königlich Preußischen Litterarischen Sachverständigen-Verein in den Jahren 1874 – 1889 (1891).

956 Vgl. CA Paris, 7.4.2010, RG 2009/03186, PIBD 2010, III-327, 328 f. – Garnier-Thiebaut/Vollailles de Loué, wo der Verletzer ein urheberrechtlich geschütztes Design in einer Fernsehwerbung für Hühnerfleisch benutzt und in der Vorweihnachtszeit inflationär ausgestrahlt hat.

957 Vgl. *Foscht/Swoboda*, Käuferverhalten[4], S. 126 f.

958 Dazu Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(3).

959 TGI Paris, 22.10.2004 – Cassegrain, Longchamp/ACI, bestätigt durch CA Paris, 15.2.2006. Der Preis des Originals liegt bei unter 100 €.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

herausgabe geltend machen.[960] Denn die Lizenzanalogie kompensiert nur den Eingriff in die abstrakte Marktchance des Rechtsinhabers. Dieser Ausgleich erfasst auch die Nachteile, die mit einer verkehrsüblichen Auswertung seines Rechts einhergehen.[961] Wenn der Verletzer das Recht intensiver oder in einer schädigenden Weise nutzt, muss diese zusätzliche Beanspruchung des Immaterialguts ebenfalls ausgeglichen werden. Um eine doppelte Kompensation zu vermeiden, darf die schädigende Nutzung aber nicht bereits durch einen Aufschlag auf die Lizenzgebühr berücksichtigt worden sein.[962]

III. Entgangener Gewinn, § 252 S. 1 BGB

Wie oben unter B.II.3. dargestellt, wird der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher bereits durch die Lizenzanalogie kompensiert. Über diesen Ersatz für die unmittelbare Rechtsgutsbeeinträchtigung hinaus werden dem Rechtsinhaber alle adäquat kausalen Folgeschäden ersetzt.[963] Er hat einem Anspruch auf Ersatz aller Vermögensvorteile, die ihm durch den rechtswidrigen Eingriff entgangen sind.[964] § 252 S. 1 BGB hat nur klarstellende Funktion.[965] Im deutschen Immaterialgüterrecht hat diese Schadensberechnungsmethode kaum praktische Relevanz.[966] Andere Rechtsordnungen, etwa Frankreich und England, zeigen aber, dass diese Art der Schadensberechnung zu praktisch handhabbaren Ergebnissen führen kann. Sie hat zwei gewichtige Vorteile: Zum einen führt der entgangene Gewinn meist zu höheren Schadensersatzbeträgen als die Lizenzanalogie, zum anderen bildet sie den tatsächlich angerichteten Schaden realistischer ab als die Schadens"berechnung" nach dem Verletzergewinn.[967]

960 BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2010, 239, 241 Tz. 29 – BTK; GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit; GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite (insoweit nicht in BGHZ); *Lange*, MarkenR[2], Rn. 5671; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 274 mwN; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 96; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 83; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 68.

961 *Teplitzky*, FS Traub, 401, 409.

962 *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 22; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 274.

963 Zum Verhältnis zur Lizenzanalogie unten E.I.

964 Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 252 Rn. 3; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 4; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 2.

965 Vgl. nur MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 1; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 252 Rn. 1; HKK/*Jansen*, §§ 249-253, 255 Rn. 42; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 1; aA ersichtlich nur *Halfpap,* Entgangener Gewinn, S. 54.

966 Vgl. etwa *Bodewig*, FS Schricker, 235; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 63.

967 Dazu unten 4.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

1. Entgangener Gewinn als Ausgleich mittelbarer Schadensfolgen

Der entgangene Gewinn ist als mittelbarer Schaden einzuordnen.[968] Das deutsche Schadensrecht betrachtet im Allgemeinen nur die Nachteile, die dem Rechtsinhaber durch das schädigende Ereignis entstanden sind. Die Rechtsverletzung muss ihn daran gehindert haben, *eigene* Gewinne zu machen.[969] Die Gewinne des Verletzers sind nach der allgemeinen Schadensdogmatik irrelevant, weil das Schadensrecht keinen Abschöpfungs-, sondern einen Kompensationszweck verfolgt.[970]

Erzielt der *Verletzer* durch die widerrechtliche Nutzung eines absoluten Rechts einen Gewinn, hat der Rechtsinhaber darauf nach allgemeiner Schadensdogmatik keinen Anspruch. Dafür muss es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen des Einzelfalls wahrscheinlich[971] sein, dass der Rechtsinhaber den Gewinn ebenfalls erzielt hätte und ihn die Rechtsverletzung daran gehindert hat. Die abstrakte Gewinnchance des Immaterialgüterrechts muss sich also zu einem *konkret* zu erwartenden Gewinn verdichtet haben. Sind dem Rechtsinhaber keine eigenen Gewinne entgangen, kann eine verbleibende Bereicherung des Schädigers nach traditionellem Verständnis nur über das Bereicherungsrecht oder nach § 687 II BGB abgeschöpft werden.

2. Umfang des entgangenen Gewinns

a) Lizenzgebühren

Der entgangene Gewinn kann in entgangenen Lizenzgebühren liegen.[972] Hat der Rechtsinhaber einem Dritten eine ausschließliche, umsatzabhängige Lizenz erteilt, ist sein Schaden auf die entgangenen Lizenzzahlungen durch den entgangenen Umsatz des Lizenznehmers begrenzt.[973] Typischerweise entgehen dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung aber keine Lizenzverträge, so dass er diese auch nicht als entgangenen Gewinn geltend machen kann. Das ist weitgehend unproblematisch, denn als Mindestschaden für den Eingriff in das Immaterialgüterrecht muss der Verletzer ohnehin eine übliche Lizenzgebühr zahlen. Deswegen ist es weder aus Gründen des Rechtsgüterschutzes erforderlich noch dogmatisch überzeugend, die Lizenzanalogie als besondere Form des entgangenen

968 Vgl. nur Palandt[75]/*Grüneberg*, vor § 249 Rn. 15; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 2; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 6; *Spitz*, sic! 2007, 795, 797.
969 Dazu allgemein MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 45 aE.
970 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (insoweit nicht in BGHZ); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 52; *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 225.
971 Zur erleichterten Darlegungs- und Beweislast für den entgangenen Gewinn, unten 3.a).
972 *Dreier*, Prävention, S. 245.
973 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 62. Dazu ausführlich unten F.I.1.b).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Gewinns einzustufen.[974] In seltenen Fällen kann dem Rechtsinhaber ein besonders lukrativer Lizenzvertrag entgangen sein, mit dem er bessere Konditionen erhalten hätte, als sie am Markt üblich sind. Ein solcher Übererlös ist dann unter den Voraussetzungen des entgangenen Gewinns ersatzfähig.[975]

b) Erlöse und Deckungsbeiträge

Wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgut selbst verwertet, sind ihm alle Erlöse zu ersetzen, die ihm ohne die Immaterialgüterrechtsverletzung zugeflossen wären. Neben entgangenen Verkäufen kann der Rechtsinhaber auch entgangene Gewinne wegen Preissenkungen beanspruchen, zu denen ihn der Verletzer mit Preisunterbietungen gezwungen hat.[976] Wenn die Rechtsverletzung das Preisniveau nachhaltig gesenkt hat und es sich nicht oder nur sehr langsam wieder erholt, kann der Rechtsinhaber den entgangenen Umsatz auch über den Verletzungszeitraum hinaus verlangen.[977] Allerdings führen niedrigere Preise im Regelfall zu einem höheren Absatz. Das muss bei der Kalkulation der Verluste mindernd berücksichtigt werden.[978]

Bei der Herausgabe des Verletzergewinns kann der Rechtsinhaber nach dem BGH nur den Anteil am Gewinn verlangen, der gerade auf der Rechtsverletzung beruht.[979] Diese Gewinnaufteilung hat bei der Schadensberechnung nach dem entgangenen Gewinn keine Berechtigung.[980] Die Attraktivität des verletzten Immaterialgüterrechts kann zwar (erheblichen) Einfluss darauf haben, in welchem Umfang dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung eigener Umsatz entgangen ist.[981] Sobald aber feststeht (bzw. es wahrscheinlich ist, unten 3.a), dass dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung Gewinn entgangen ist, wird dieser vollständig ersetzt. In keinem Fall ersetzt werden entgangene Gewinne, die der

974 Dazu ausführlich oben B.II.1.

975 Vgl. BGH NJW 1982, 1748, 1749; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 35; Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 252 Rn. 20.

976 Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 394 (Pat); *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 126; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 62; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 262; *Preu*, GRUR 1979, 753, 756; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.26; *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-197.

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

978 Crystal Semiconductor v Tritech Microelectronics, 246 F.3d 1336, 1359 (Fed. Cir. 2001); *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 10 mwN; *Lemley*, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 658. Ebenso noch Benkard/*Rogge/Grabinski*, PatG[10], § 139 Rn. 62.

979 Dazu unten D.V.3.c)aa)(1).

980 So auch in England: United Horse Shoe and Nail v Stewart (1888) 5 RPC 260, 267 (HL); *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP[8], Rn. 2-40. Anders aber in den USA, wo dieser *apportionment* Einwand teilweise auch beim entgangenen Gewinn zugelassen wird, soweit dieser entgangene Gewinne mit gemeinfreien Produkten betrifft, vgl. Velo-Bind v Minn. Mining, 647 F.2d 965, 973 (9th Cir. 1981); *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 14 f. mwN.

981 Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 39; *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 15 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Rechtsinhaber nur rechtswidrig hätte erzielen können.[982] Ob die Gewinne des Verletzers nur unter zusätzlichen Gesetzesverstößen möglich waren, ist dagegen unerheblich.

aa) Sprungbretteffekt der Immaterialgüterrechtsverletzung

(1) Marktzutritt

Ersatzfähig sind auch solche Gewinne, die dem Rechtsinhaber durch den (früheren) Marktzutritt eines Konkurrenten entgangen sind, wenn der Zutritt allein mittels der Immaterialgüterrechtsverletzung möglich war. In dem oben beschriebenen australischen Fall hätte der Verletzer ohne den Urheberrechtsverstoß den australischen Markt für Motorradzubehör erst ein halbes Jahr später betreten können.[983] Gewaltige Ausmaße hatte dieser Schadensaspekt in der US-amerikanischen Entscheidung *Polaroid v Eastman Kodak*: *Polaroid* erhielt für den rechtswidrigen Eintritt von *Kodak* in den Markt für Instant-Kameras Schadensersatz iHv. 909,5 Mio. $.[984] In diese Fallgruppe gehören auch Fälle, in denen der Verletzer kurz vor Ablauf der Schutzfrist rechtswidrige Vervielfältigungen bzw. nicht von § 11 Nr. 2 PatG gedeckte Versuche vornimmt und deswegen früher mit dem Rechtsinhaber konkurrieren kann.[985]

Allerdings muss in diesen Fällen besonders auf die Kausalität zwischen Rechtsverletzung und entgangenem Umsatz geachtet werden, um den gesellschaftlich erwünschten Wettbewerb mit gemeinfreien Produkten nicht übermäßig einzuschränken.[986] Einen solchen Zusammenhang gibt es im Regelfall nur bei direkter Konkurrenz; er entfällt, wenn sich der Verletzer an eine andere Zielgruppe wendet. Des Weiteren muss der frühere Marktzutritt auf der Rechtsverletzung beruhen. Das veranschaulicht ein Fall aus England: Ein Hersteller von Bürostellwänden hatte sich den Markteintritt erleichtert, indem er den Text der Werbebroschüre des Originalherstellers rechtswidrig kopierte.[987] Anders als im zuvor erläuterten australischen Fall hatte dies aber keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Markteintritts. Der *High Court* wies die auf den Sprungbrett-Effekt gerichteten Schadensersatzansprüche des Klägers mangels Zurechnungszusammenhangs ab:

982 Vgl. nur BGH GRUR 1964, 392, 396 – Weizenkeimöl (UWG); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 7 ff. mwN; *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 333 ff. (mit vielen rechtsvergleichenden Hinweisen). Ebenso in Frankreich v. Bar/*Gotthardt*, Eur. DeliktsR, F 25 mwN.

983 A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 (High Court of Australia). Dazu bereits oben B.III.5.e)bb).

984 Polaroid v Eastman Kodak, 16 USPQ 2d 1481 (D. Mass. 1990).

985 Vgl. Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 62; *Nieder*, Patentverletzung, Rn. 104. Dazu auch BGHZ 107, 46, 60 ff. – Ethofumesat.

986 *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP[8], Rn. 2-45.

987 Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors [1996] FSR 356 (Ch).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

„It was not the taking of the text which paid, it was the competition in lawful articles which did not depend upon the text having been taken."

(2) Ersatzteil- und Servicegeschäft

Der Rechtsinhaber darf nicht nur den entgangenen Gewinn der Produkte fordern, in denen das verletzte Recht verkörpert ist; ersetzt wird ihm auch entgangener Gewinn aus damit verbundenen oder typischen Folgegeschäften.[988] Die ersatzfähigen entgangenen Vorteile des Rechtsinhabers werden durch eine wirtschaftliche Betrachtung ermittelt. Ersetzt wird der Gewinn mit allen Produkten und Dienstleistungen, die *notwendigerweise* mit dem verletzten Produkt erworben werden.[989] Darüber hinaus werden anteilig auch solche Produkte und Dienstleistungen angerechnet, die *üblicherweise* im Zusammenhang verkauft werden.[990] Allerdings muss der Rechtsinhaber dem Gericht konkrete Anhaltspunkte für die Schadensschätzung mitteilen.[991] Französischen Gerichten genügen dafür Erfahrungswerte.[992] Darüber hinaus kann auf Durchschnittswerte des jeweiligen Marktes zurückgegriffen werden.

Konsequenterweise wird auch der gesamte Gewinn eines Großauftrags ersetzt, den der Verletzer nur deswegen anstelle des Rechtsinhabers erlangen konnte, weil er dessen Immaterialgüterrechte verletzt hat.[993] Der Verletzer kann jedoch darlegen, dass sich seine Kunden für ihn aus anderen Gründen und nicht wegen der immaterialgüterrechtlich geschützten Leistung entschieden haben.[994]

In England wird Schadensersatz für Geschäfte mit gemeinfreien Waren und Dienstleistungen teilweise abgelehnt, weil andernfalls das rechtliche Monopol unzulässigerweise ausgedehnt werde.[995] Allerdings gewähren die Immaterialgüter-

988 England: Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 400 (Pat), [1997] RPC 443, 456 (CA); Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 44, 107; Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 108 ff., 166 f.; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.26; *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-197; *Bently/Sherman*, IP Law[4], S. 1258 f. Frankreich: CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; *Chavanne/Burst*, Dr. propr. int.[4], Rn. 466; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 298.

989 CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189, 190 – Prodel/Renault, insoweit nicht aufgehoben durch Cass. com., 24.10.2000, PIBD 2001, III-125; *Chavanne/Burst*, Dr. propr. int.[4], Rn. 466; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 298.

990 Frankreich: CA Paris, 9.2.1995, PIBD 1995, III-241, 242 – Thevenin/Batiborne; CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC; CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 8 – MBI/Gyra; TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998 – Waters/Agilent; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 44. Ähnlich in England, Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 44, 107.

991 CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 357 – Brogser/Stremler (in casu daher abgelehnt).

992 CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 8 – MBI/Gyra.

993 CA Lyon, 8.4.1999, Ann. 2000, 35, 37 f. So auch LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpresspfahl.

994 RGZ 156, 321, 327 – Braupfanne; 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189, 191 – Prodel/Renault.

995 Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 536 f. (Pat).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

rechte dem Inhaber über die Ausschließungsfunktion das Recht, den gesamten ökonomischen Wert des Immaterialguts exklusiv verwerten zu können. Wenn dessen Attraktivität als Sprungbrett dient, das die Kunden veranlasst, mit dem Rechtsinhaber weitere Geschäfte zu tätigen, sind auch diese vom rechtlich geschützten Monopol erfasst. Begrenzt wird der Schadensersatz durch die kausale Verknüpfung des entgangenen Geschäfts mit der Rechtsverletzung. Nur soweit der entgangene Umsatz auf der Rechtsverletzung beruht, wird er ersetzt. Deswegen wird Dritten auch faktisch nicht verboten, rechtlich ungeschützte Produkte zu verkaufen. Sie dürfen diese aber nicht im Zusammenhang mit rechtlich geschützten Produkten vermarkten und so den Sprungbrett-Effekt dieser rechtswidrigen Verkäufe ausnutzen.[996]

bb) Aufwendungen und Deckungsbeiträge

Als Vorteilsausgleichung muss sich der Rechtsinhaber alle Aufwendungen anrechnen lassen, die bei ihm ohne das schädigende Ereignis angefallen wären, um die Erlöse zu generieren.[997] Von den entgangenen Erlösen werden daher die variablen Kosten der zusätzlich verkauften Produkte abgezogen.[998] Somit erhält der Rechtsinhaber als entgangenen Gewinn auch den Deckungsbeitrag, den die entgangenen Verkäufe zu seinen Fixkosten beigetragen hätten.[999] Das gilt natürlich nur insoweit, als der zusätzliche Umsatz mit den bestehenden Einrichtungen bewältigt worden wäre und keine zusätzlichen Investitionen erforderlich geworden wären (sog. sprungfixe Kosten).[1000]

Der Rechtsinhaber muss nur zur Höhe der entgangenen Erlöse sowie zu den dafür angefallenen Grenzkosten vortragen; ein entsprechender Vortrag zu seiner Fixkostenstruktur ist entbehrlich.[1001] Allerdings muss er darlegen, dass er die entgangenen Umsätze mit den bestehenden Kapazitäten bewältigt hätte.

996 Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 456 (CA), [1995] RPC 383, 400 ff. (Pat).
997 BGH NJW 1997, 2943 f.; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 4; *Spitz*, sic! 2007, 795, 802 f. mwN.
998 Das übersieht etwa BGHZ 77, 16, 20 ff. – Tolbutamid.
999 BGHZ 107, 67, 69 f.; BGH NJW 2007, 1806 Tz. 15; NJW-RR 2001, 985, 986; LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpresspfahl; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 46; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 515; *Preu*, GRUR 1979, 753, 756 f.; *Halfpap*, Entgangener Gewinn, S. 234 ff.; *Spitz*, sic! 2007, 795, 803. So auch für das europäische Recht, GA *Saggio*, Slg. 1998, I-208 Tz. 63 – Mulder. Ebenso in Frankreich, dazu *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 220.
1000 BGHZ 107, 67, 69; BGH NJW-RR 2001, 985, 986; *Spitz*, sic! 2007, 795, 803. Ebenso in Frankreich, Cass. com., 27.10.1992, Nr. 91-10.068, PIBD 1993, III-76 – Mecafrance/Gachot; in England Gerber v Lectra [1997] RPC 443, 458 (CA), [1995] RPC 383, 416 (Pat); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47. Allerdings gehen englische Gerichte davon aus, dass sich auch die Generalunkosten bei einer höheren Produktion im Regelfall erhöhen, aaO.
1001 BGHZ 107, 67, 70.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

3. Darlegungs- und Beweislast

Verwertet der Rechtsinhaber sein Immaterialgut selbst, wird sein entgangener Gewinn im Regelfall höher sein als eine übliche Lizenzgebühr. Sonst würde er sein Recht typischerweise an andere lizenzieren.[1002] In Frankreich, England und den USA ist daher der entgangene Gewinn die Regelsanktion in Fällen, in denen der Rechtsinhaber sein Recht selbst verwertet *und* die Rechtsverletzung von einem Konkurrenten begangen wurde.[1003] In diesen Fällen dürfen die Darlegungs- und Beweisanforderungen es dem Rechtsinhaber nicht unmöglich machen oder wesentlich erschweren, diesen typischen Schaden geltend zu machen.[1004]

a) Allgemeine Anforderungen

Die Höhe des entgangenen Gewinns wird mit Hilfe der Prognose ermittelt, wie sich die Geschäfte des Rechtsinhabers ohne die Rechtsverletzung entwickelt hätten. Trotz des missverständlichen Wortlauts von § 252 S. 2 BGB wird eine objektive *ex post* Betrachtung vorgenommen: Für die Feststellung des entgangenen Gewinns sind alle Tatsachen zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bekannt sind.[1005]

Historisch haben die deutschen Gerichte so hohe Anforderungen an die Schadensfeststellung gestellt, dass die Rechtsinhaber einen tatsächlich entstanden Schaden faktisch nicht liquidieren konnten.[1006] Das sollten § 252 S. 2 BGB und § 287 ZPO[1007] ändern, mit denen die Darlegungsanforderungen und das Beweismaß abgesenkt wurden. Heute darf ein Gericht nach „freier Überzeugung" über die Höhe des entstandenen Schadens entscheiden. Das senkt das sonst übliche Beweismaß jedenfalls auf eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ab.[1008] Bei extremer Beweisnot des Geschädigten lässt der BGH sogar eine „gewisse Wahrscheinlichkeit" genügen, um jedenfalls einen Mindestschaden schätzen zu können.[1009]

1002 Vgl. *Lemley*, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 661.
1003 *Lemley*, Wm&MaryLRev 51 (2009), 655, 661.
1004 Das gebietet auch die Durchsetzungs-RL, dazu oben Kapitel 3 C.III.1.a)bb). Besonders deutlich auch Art. 4, 17 I Schadensersatz-RL.
1005 Vgl. nur Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 252 Rn. 19; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 41.
1006 HKK/*Jansen*, §§ 249-253, 255 Rn. 42; MünchKommZPO[4]/*Prütting*, § 287 Rn. 2.
1007 Zu deren Verhältnis, MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 30.
1008 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 – Schmiermittel (UWG); NJW 2011, 1146 Tz. 18, 22; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 31; MünchKommZPO[4]/*Prütting*, § 287 Rn. 17.
1009 Besonders deutlich in BGH NJW 2005, 3348, 3349 (vertragswidrige Nichtentwicklung eines Prototyps). Ferner BGHZ 193, 159 Tz. 64; BGH GRUR 1979, 869, 870 – Oberarmschwimmringe; GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH NJW-RR 2001, 1542; NJW 2002, 2553, 2554; NJW-RR 2001, 1542; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 252 Rn. 33. Nach Art. 17 I 2 Schadensersatz-RL müssen die mitgliedstaatlichen Gerichte den Schaden nach einer Kartellrechtsverletzung auch dann schätzen, wenn es „praktisch unmöglich oder übermäßig schwierig ist, die Höhe des erlittenen Schadens aufgrund der vorhandenen Beweismittel genau zu beziffern".

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Damit erleichtern die genannten Normen die Darlegungslast des Geschädigten. Zunächst bewirkt § 252 S. 2 BGB eine Beweiserleichterung.[1010] Das Gericht kann für die Beurteilung des Schadensersatzes den gewöhnlichen Verlauf der Dinge zugrunde legen. Ihn muss der Kläger nicht beweisen. Besondere Umstände muss das Gericht nur berücksichtigen, wenn sie von einer Partei vorgetragen werden. Dabei muss der Rechtsinhaber Umstände vortragen und beweisen, aufgrund derer ihm ein höherer als der übliche Gewinn entgangen ist.[1011] Der Verletzer hat die Darlegungs- und Beweislast für besondere Umstände, weshalb der Verletzte den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Gewinn nicht realisiert hätte.[1012] An den Gegenbeweis werden hohe Anforderungen gestellt, die bis an die Grenze einer Beweislastumkehr gehen: So soll die ernsthafte Möglichkeit eines geringeren Gewinns nicht ausreichen, um die Vermutung des § 252 S. 2 BGB zu erschüttern.[1013]

Darüber hinaus muss der Geschädigte dem Gericht Anknüpfungstatsachen für die Schadensschätzung darlegen und ggf. beweisen.[1014] Hieran werden keine allzu hohen Anforderungen gestellt. Wie in allen untersuchten Rechtsordnungen variieren auch die deutschen Gerichte ihre Substantiierungsanforderungen danach, wie viele Informationen dem Geschädigten zur Verfügung stehen bzw. er sich beschaffen könnte.[1015] Deswegen sind sie bei Erwerbsausfallschäden nach dem Unfall eines jungen Menschen deutlich großzügiger, als wenn der Geschädigte behauptet, ihm sei ein einzelnes lukratives Geschäft entgangen.[1016]

b) Beweisschwierigkeiten

Der ubiquitäre Charakter von Immaterialgütern erschwert den Nachweis des entgangenen Gewinns.[1017] Die Nutzung durch den Verletzer schließt eine gleichzeitige Nutzung durch den Rechtsinhaber nicht aus. Eine gewinnträchtige Nutzung des Immaterialguts durch den Verletzer lässt daher nicht ohne Weiteres den Schluss auf einen entsprechenden Gewinnrückgang beim Rechtsinhaber zu. Diese Ausgangslage hat vielfach zur Aussage geführt, dass dem Nachweis des entgangenen Gewinns nahezu unüberwindbare, jedenfalls erhebliche Hürden entgegenstünden, da sich der hypothetische Geschehensablauf nicht ohne Weiteres kon-

1010 MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 31; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 252 Rn. 32.
1011 MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 31.
1012 Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 252 Rn. 20; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 40.
1013 MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 40; Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 252 Rn. 18; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 252 Rn. 42.
1014 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 – Schmiermittel (UWG).
1015 BGH NJW 2002, 825, 826; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 252 Rn. 40 mwN.
1016 Vgl. BGH NJW 2011, 1148 Tz. 18 f. (Schaden bei jüngerem Kind) mit BGH NJW 1983, 442 (rechtswidriger Ausschluss von einem Architektenwettbewerb).
1017 *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 216.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

struieren lasse.[1018] Damit wird oft gerechtfertigt, von den allgemein anerkannten Regeln des Schadensrechts abzuweichen.[1019] Allerdings ist eine differenzierte Betrachtungsweise geboten, weil in vielen Fällen nicht die Berechnung schwierig, sondern dem Rechtsinhaber schlicht kein Gewinn entgangen ist.[1020] Man muss drei Fallgruppen unterscheiden:

In der ersten Fallgruppe hat der Verletzer eine Nachfrage abgeschöpft, die sonst der Rechtsinhaber bedient hätte.[1021] Hier besteht die Schwierigkeit darin, den Anteil am Umsatz des Verletzers zu bestimmen, der ohne die Rechtsverletzung auf den Rechtsinhaber entfallen wäre. Dies ist aber keine besondere Schwierigkeit von Immaterialgüterrechten. Es ist immer schwierig, hypothetische Situationen zu konstruieren. Das trifft genauso zu auf den entgangenen Gewinn eines Unternehmens wegen einer unrechtmäßigen Unterbrechung eines Räumungsverkaufs,[1022] wegen der verspäteten Übergabe von Gewerberäumen[1023] oder auf den Verdienstausfall eines schwer verletzten jungen Menschen.[1024] In den genannten Fällen hat der BGH durch eine zum Teil sehr großzügige Handhabung der Darlegungs- und Beweisgrundsätze effektiven Rechtschutz ermöglicht. Wie die Rechtsprechungspraxis in Frankreich und England zeigt, lassen sich die Schäden von Immaterialgüterrechtsverletzungen mithilfe einer beherzten Schadensschätzung beziffern, dazu sogleich c)aa)(2).[1025] Dort werden – in geeigneten Fällen – regelmäßig erhebliche Summen als entgangener Gewinn zugesprochen.

Zur zweiten Fallgruppe zählen Immaterialgüterrechtsverletzungen, bei denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass dem Rechtsinhaber durch die Verletzung tatsächlich eigener Umsatz entgangen ist.[1026] Evident ist dies in Fällen, in denen er das Immaterialgut überhaupt nicht oder jedenfalls nicht in den Märkten des Verletzers verwertet.[1027] Deswegen war dem Rechtsinhaber in der historischen *Ariston*-Entscheidung mit Sicherheit kein eigener Gewinn entgangen. Ohne eigenen Geschäftsbetrieb und die notwendigen Patente war er gar nicht in der Lage, es dem Verletzer gleich zu tun und mechanische Notenscheiben seiner Musikstücke

1018 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); 57, 116, 118 – Wandsteckdose II; OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184 – Rauchfänge („häufig unüberwindbare Beweisschwierigkeiten"); *Rojahn*, GRUR 2005, 623, 625; BDS[3]/*Kanz*, § 139 PatG Rn. 77 (erhebliche Beweisprobleme); Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 515; *Halfpap*, Entgangener Gewinn, S. 269 f.; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 249. Vgl. auch BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil I; 60, 206, 209 – Miss Petite; 77, 16, 25 – Tolbutamid.

1019 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 77, 16, 25 – Tolbutamid; 60, 206, 209 – Miss Petite; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG).

1020 *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Rehbinder/Peukert*, UrhR[17], Rn. 1287.

1021 Vgl. RGZ 156, 321, 326 – Braupfanne.

1022 BGH NJW-RR 1992, 997.

1023 BGH Grundeigentum 2010, 1741.

1024 BGH NJW 2011, 1148 Tz. 18 f.

1025 Ebenso *Köllner*, Mitt 2006, 289, 291.

1026 *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 262.

1027 BGH GRUR 1970, 296, 298 f. – Allzweck-Landmaschinen; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 83.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

anzubieten.[1028] In einem anderen Fall stand fest, dass die Käufer die Maschine des Patentverletzers auch ohne die patentierte Funktion gekauft hätten.[1029] Ein Gewinnentgang ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Verletzte nur Inhaber eines abhängigen Patents ist und vom Inhaber des zugrundeliegenden Patents bereits auf Unterlassung in Anspruch genommen worden war.[1030] Der Rechtsinhaber wird dann durch die übliche Lizenzgebühr, die er als Mindestschaden für den Eingriff in sein Immaterialgüterrecht geltend machen kann, ausreichend *kompensiert*. Dasselbe gilt, wenn der Rechtsinhaber sein Recht ausschließlich durch Lizenzierung verwertet. Dann ist sein Verlust von vornherein auf die Lizenzgebühren beschränkt, die er mit seinen Lizenznehmern vereinbart hat.[1031] In diesen und vielen anderen Fällen gibt es also kein Erkenntnis-, sondern allenfalls ein Sanktionsproblem.

Es ist daher allein fraglich (und offen zu diskutieren), ob die Rechtsordnung mit der Beschränkung auf Kompensationszwecke einen ausreichenden Rechtsgüterschutz gewährleistet – oder ob sie darüber hinaus wirkungsvolle präventive Sanktionen bereithalten muss. In diesen Fällen eine mangelhafte Kompensation zu behaupten, erschwert eine solche Diskussion und gaukelt Besonderheiten des Immaterialgüterrechts vor, die nicht existieren.

In die dritte Fallgruppe kann man schädigende Immaterialgüterrechtsverletzungen einordnen. Ihre negativen Folgen für das Image des Immaterialguts können mittelbar Auswirkungen auf den Absatz der Originalprodukte haben. Diese Auswirkungen können und müssen bei der Schätzung des Reputationsschadens berücksichtigt werden. Damit ist diese Schadensposition aber ausreichend kompensiert und darf nicht zusätzlich als entgangener Gewinn ersetzt werden. Das liefe auf eine unzulässige Doppelkompensation hinaus.

Nur in der ersten Fallgruppe hat der Verletzer dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen. Der Ersatz des entgangenen Gewinns ist also im Wesentlichen in Konstellationen denkbar, in denen Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten sind.[1032] Das ist in den anderen in Kapitel 3 beobachteten Rechtsordnungen anerkannt und ständige Gerichtspraxis.[1033]

1028 RGZ 35, 63, 64 f. – Ariston.
1029 RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle.
1030 RGZ 126, 127, 132 – Transformatorenentwicklung.
1031 BDS[3]/*Kanz*, § 139 PatG Rn. 77 mwN.
1032 CA Paris, 25.9.2009, RG 2008/11638, PIBD 2009, III-1508, 1509 – Baccarat/Delsey.
1033 England (*Torremans*, IP Law[6], S. 624), Frankreich (*Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 298) und den USA (*Ross*, IP Damages, S. 2-9).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

c) Substantiierungsmöglichkeiten des entgangenen Gewinns bei Immaterialgüterrechtsverletzungen

Der Rechtsinhaber muss drei Elemente darlegen und beweisen, um entgangenen Gewinn ersetzt zu bekommen: Es muss ihm der Verletzer Nachfrage entzogen haben, er muss selbst in der Lage gewesen sein, diese zusätzliche Nachfrage zu bedienen, und er muss seine variablen Kosten offenlegen.

aa) Entzug der Nachfrage

Wegen der Ubiquität der Immaterialgüterrechte ist es für den Rechtsinhaber am schwierigsten nachzuweisen, dass ihm der Verletzer gerade durch die Rechtsverletzung Nachfrage entzogen hat. Es gibt nur wenige deutsche obergerichtliche Urteile zu den Darlegungsanforderungen im Immaterialgüterrecht.[1034] Ergänzend kann aber auf die Rechtsprechung des BGH in anderen Rechtsgebieten zurückgegriffen werden. Dort kommen die Senate den Geschädigten zum Teil sehr weit entgegen. Wenn es wahrscheinlich ist, dass dem Geschädigten Gewinn entgangen ist, müssen die Instanzgerichte auch bei nur sehr wenigen verfügbaren Anknüpfungstatsachen wenigstens einen Mindestschaden schätzen.[1035] Je weniger Anhaltspunkte dem Geschädigten zur Verfügung stehen, desto geringer dürfen die Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast sein.[1036] Der deutsche Gesetzgeber hat mit § 287 ZPO in Kauf genommen, dass der zugesprochene Schadensersatz nicht immer mit dem tatsächlich entstandenen Schaden übereinstimmt.[1037] Das gilt insbesondere, wenn der Verletzer die Beweisnot verursacht hat.[1038] Die Gerichte dürfen daher keine zu strengen Anforderungen an die Substantiierungslast stellen.[1039]

Dieses Gebot ergibt sich auch aus der Durchsetzungs-RL. Sie verbietet den Mitgliedstaaten, mit zu strengen Nachweisanforderungen die Geltendmachung des konkreten Schadensersatzes faktisch erheblich zu erschweren oder unmöglich zu machen.[1040] Auch Art. 17 I 2 Schadensersatz-RL verpflichtet die mitgliedstaat-

1034 Etwa RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; BGH GRUR 1962, 580, 582 f. – Laux-Kupplung II (Patent); OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 260, 263 – Loriot-Motive; OLG Köln WRP 2014, 744 – Converse. Ferner BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 ff. – Schmiermittel (UWG); GRUR 1979, 869, 870 – Oberarmschwimmringe (§ 945 ZPO).

1035 Vgl. auch die geschädigtenfreundliche Haltung der *common law* Gerichte, oben Kapitel 3 D.II.1.d).

1036 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 ff. – Schmiermittel (UWG). Ferner BGH NJW 1998, 1633, 1634; NJW 2002, 825, 826; NJW 2011, 1148 Tz. 19.

1037 BGH GRUR 1997, 741, 743 – Chinaherde; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 267 – Lifter; Mitt 1998, 358, 360 – Durastep (beide zur Lizenzanalogie).

1038 BGH NJW 2002, 825, 826; NJW 2011, 1148 Tz. 19.

1039 BGH NJW 2010, 1532 Tz. 13; BGH GuT 2010, 343; BGH NJW 2005, 3348; BGH NJW-RR 1992, 997, 998; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 82; Staudinger[2004]/*Schiemann*, § 252 Rn. 44; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 16.

1040 Dazu oben Kapitel 3 C.III.1.a)bb).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

lichen Gerichte dazu, den Schaden nach einer Kartellrechtsverletzung auch dann zu schätzen, wenn es „praktisch unmöglich oder übermäßig schwierig ist, die Höhe des erlittenen Schadens aufgrund der vorhandenen Beweismittel genau zu beziffern".[1041] Es ist davon auszugehen, dass der EuGH diese Konkretisierung der Pflicht zum vollständigen Schadensausgleich auch für den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatz übernehmen wird.

Nach deutschem Verständnis ist ein Gericht lediglich daran gehindert, eine vom konkreten Fall völlig losgelöste Schadenssumme zuzusprechen.[1042] Daher sollten sich deutsche Gerichte in ihrer Urteilspraxis stärker an den pragmatischen *common law* Gerichten orientieren.[1043] Das gilt aber nur bei Beweisnot des Geschädigten. Soweit er in der Lage ist, dem Gericht detailliertere Anknüpfungstatsachen mitzuteilen, muss er dies auch tun.[1044]

(1) Konkrete Berechnung

Der Rechtsinhaber kann darlegen, dass ihm durch die Verletzung konkrete Geschäfte entgangen sind.[1045] Das ist bei entgangenen Großaufträgen möglich[1046] oder generell, wenn Rechtsinhaber und Verletzer nur um wenige Abnehmer und nicht um Endverbraucher konkurrieren[1047]. Nachteil der konkreten Berechnung ist, dass der Rechtsinhaber Tatsachen vortragen muss, die eine Auftragsvergabe wahrscheinlich machen. Das wird ihm nur in wenigen Fällen möglich sein, etwa wenn der Verletzer oder dessen Kunden die geschützten Produkte lange Zeit vom Rechtsinhaber bezogen haben.[1048]

(2) Abstrakte Berechnung

Als Alternative zum Nachweis konkret entgangener Aufträge darf der Rechtsinhaber seinen Schaden grundsätzlich auch abstrakt berechnen. Bei einem oder wenigen Aufträgen ist der deutschen Rechtsprechung eine solche Schätzung aber zu

1041 Dazu oben Kapitel 3 A.II.2.
1042 BGHZ 54, 45, 55 mwN; BGH NJW-RR 1992, 997, 998; BGH NJW 2010, 1532 Tz. 13; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 38; Staudinger[2004]/*Schiemann*, § 252 Rn. 42; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 252 Rn. 40.
1043 Dazu oben Kapitel 3 D.II.1.d).
1044 Vgl. etwa BGHZ 77, 16, 19 ff. – Tolbutamid; BGH NJW-RR 1992, 997, 998 (unter 3.). Vgl. auch BGH GRUR 2015, 186 Tz. 10 – Wir zahlen Höchstpreise mwN, wonach eine Beweislastumkehr zugunsten des Klägers nicht in Betracht kommt, wenn er maßgebliche Tatsachen ohne erhebliche Schwierigkeiten selbst darlegen und beweisen kann.
1045 Vgl. LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 f. – Drehverschlussanordnung; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 137; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 62.
1046 Vgl. etwa Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911.
1047 LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 f. – Drehverschlussanordnung.
1048 Vgl. LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 f. – Drehverschlussanordnung; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 106; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 62.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

spekulativ, weil sie damit die bloße Geschäftschance als Vermögenswert anerkennen würde (dazu näher unten (d).

Bei einer großen Anzahl möglicherweise entgangener Geschäfte dagegen darf der Rechtsinhaber den Schaden abstrakt darlegen und beweisen.[1049] Dann sind die Gerichte befugt, den Anteil der Geschäfte grob zu schätzen, die dem Rechtsinhaber entgangen sind. Stehen Rechtsinhaber und Verletzer in einem direkten Konkurrenzverhältnis, entspricht es dem gewöhnlichen Lauf der Dinge iSv. § 252 S. 2 BGB, dass dem Rechtsinhaber Gewinn entgangen ist.[1050] Deswegen muss der *Verletzer* den Beweis führen, dass dem Rechtsinhaber überhaupt kein Gewinn entgangen ist.[1051]

Allerdings steht damit noch nicht die Höhe des entgangenen Gewinns fest, weil kaum jemals dem Rechtsinhaber der volle Umsatz des Verletzers entgangen ist.[1052] In diesen Fällen sind die Gerichte verpflichtet, wenigstens einen Mindestschaden zu schätzen, solange ihnen nicht jegliche Anhaltspunkte für eine Schätzung fehlen.[1053]

(a) Umsatzzahlen des Rechtsinhabers

Als Anhaltspunkte für einen Schaden kann der Rechtsinhaber Umsatzzahlen vorlegen und darlegen, dass sein Umsatz zurückgegangen oder eine zu erwartende Umsatzsteigerung ausgeblieben ist.[1054] Das hat der BGH etwa in Fällen ausreichen lassen, in denen Gewerberäume nicht in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand überlassen wurden oder ein Räumungsverkauf durch eine unrechtmäßige einstweilige Verfügung unterbrochen wurde.[1055] Ist nach die-

1049 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 19 – Schmiermittel (UWG); LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpresspfahl; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 104.

1050 BGH GRUR 1993, 757, 758 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 24. Das gilt jedenfalls beim Absatz einer erheblichen Anzahl von Nachahmungen OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 – Gipürespitze II (UWG). Vgl. auch BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 642.

1051 BGH GRUR 1993, 757, 758 f. – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ).

1052 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 – Schmiermittel (UWG); OLG Köln WRP 2014, 744 Tz. 21 – Converse; LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 – Drehverschlussanordnung; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 139; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2729; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 235; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 83; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 218.

1053 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG); NJW 2005, 3348, 3349; NZM 1998, 666; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 16 mwN. Dazu sind deutsche Tatsachengerichte oft nicht bereit, vgl. OLG Köln WRP 2014, 744 – Converse; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 260, 263 – Loriot-Motive.

1054 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 f. – Schmiermittel (UWG); GuT 2010, 343; *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220, 224. Strenger BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG): regelmäßig nur Anhaltspunkt, nicht aber alleinige Berechnungsgrundlage.

1055 BGH GuT 2010, 343 (Gewerberäume); BGH NJW-RR 1992, 997, 998 (Räumungsverkauf).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

sen Anküpfungstatsachen ein Umsatzrückgang wahrscheinlich, kann der Verletzer diesen Vortrag nicht durch die Behauptung erschüttern, es bestehe die ernsthafte *Möglichkeit*, dass dem Rechtsinhaber doch kein Gewinn entgangen ist.[1056] § 252 S. 2 BGB ist mehr als ein Anscheinsbeweis, dessen bloße Erschütterung ausreicht. Diese Tatsachen müssen aber bei der Schätzung berücksichtigt werden, in welcher Höhe dem Rechtsinhaber Gewinne entgangen sind.[1057]

(b) Gewinnprognosen

Lässt sich aus den verfügbaren Umsatzzahlen ein Gewinnentgang nicht hinreichend ablesen oder stehen dem Rechtsinhaber keine Zahlen zur Verfügung, etwa weil das Produkt neu eingeführt wurde, so ist die Rechtsprechung noch großzügiger und lässt sogar Absatzpläne und Gewinnprognosen des Rechtsinhabers als Anknüpfungstatsachen ausreichen.[1058] Hier ist im Einzelfall aber ein Risikoabschlag vorzunehmen.[1059] Das ermöglicht einen Mindestschaden zu schätzen und den Geschädigten nicht völlig schutzlos zu stellen, wenn nach Gewissheit des Gerichts feststeht, dass dem Rechtsinhaber ein Schaden entstanden ist.

(c) Verletzergewinn als Ausgangspunkt für ökonomische Einzelfallbetrachtung

Im Regelfall sind die beiden vorgenannten Anknüpfungstatsachen unzureichend für eine Schadensschätzung. Daher sollten sich deutsche Gerichte bei der Schätzung des entgangenen Gewinns an der Gerichtspraxis in Frankreich, England und den USA orientieren.[1060] Deren Gerichte berücksichtigen als erste Näherungsgröße die Umsätze des Verletzers und gehen im Sinne einer Argumentationslastverteilung davon aus, dass der Rechtsinhaber den gesamten Umsatz des Verletzers an sich gezogen hätte.[1061] Diese Vermutung mündet aber nicht in einer pauschalen Gewinnherausgabe. Sie wird anhand detaillierter Betrachtungen der tatsächlichen Marktgegebenheiten und „*commercial common-sense*“ korri-

1056 MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 40; Staudinger[2004]/*Schiemann*, § 252 Rn. 18; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 642.

1057 Vgl. BGH NJW-RR 1992, 997 f.; BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG).

1058 BGH NJW 2005, 3348 f. (vertragswidrige Nichtentwicklung eines Prototyps).

1059 BGH NJW 2005, 3348, 3349. Vgl. auch BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG): Umsatzeinbußen regelmäßig nur Anhaltspunkt, nicht aber alleinige Berechnungsgrundlage für entgangenen Gewinn.

1060 So schon RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle und jetzt auch BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone (X. ZS) sowie BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS). Ebenso *Maute*, Schadensberechnung, S. 28 f.

1061 England: General Tire v Firestone [1975] 2 All ER 173, 177 (HL); Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 524 (Pat); Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 63, 68. Frankreich: CA Paris, 26.2.1992, D. 1993, som. com. 300; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 299. Vgl. auch BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG); BGH (VII. ZS) NJW 2014, 155 Tz. 20 (Umsatz relevanter Anhaltspunkt für entgangenen Gewinn bei Zuwiderhandlung gegen vertragliches Konkurrenzverbot); *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2729; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 83 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

giert.[1062] Kaum jemals ist dem Rechtsinhaber der volle Umsatz des Verletzers entgangen.[1063] In einem zweiten Schritt geben insbesondere französische Gerichte häufig ein ökonomisches Sachverständigengutachten in Auftrag.[1064] Englische Gerichte dagegen nehmen die ökonomische Abwägung selbst vor und setzen sich dabei mit den von den Parteien vorgebrachten Argumenten auseinander. In der Abwägung werden alle ökonomisch relevanten Umstände berücksichtigt, insbesondere die Marktanteile von Rechtsinhaber und Verletzer, die Marktstruktur, die Preise, die Zielgruppen, die Vertriebsstruktur des Rechtsinhabers und des Verletzers, die Kundenbindung, Substituierungsmöglichkeiten usw.[1065] An ähnlichen Kriterien orientieren sich im Übrigen deutsche Gerichte, wenn sie den Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am Verletzergewinn schätzen.[1066] Weil ihnen keine Alternativen zur Verfügung stehen, kommen sie dort zu Anteilen, die zwar nicht mathematisch präzise, aber handhabbar sind. Das zeigt deutlich: Die stereotype Behauptung, den Gerichten fehlten ausreichend Anhaltspunkte für die Schätzung des entgangenen Umsatzes, ist schlicht eine Ausrede.[1067] Der EuGH wird sie aller Voraussicht nach nicht akzeptieren.

Im Grundsatz ist eine solche Berechnung des entgangenen Gewinns auch vom BGH anerkannt.[1068] Allerdings neigen die Tatsachengerichte dazu, allein darzulegen, weshalb der Rechtsinhaber nicht den gesamten Umsatz des Verletzers gemacht hat – um dann überhaupt *keinen* entgangenen Gewinn zuzusprechen.[1069] Sie haben aber den Auftrag, in diesen Fällen einen Mindestschaden zu schätzen, also den Anteil, der dem Rechtsinhaber wahrscheinlich entzogen wurde.[1070] Dazu müssen sie ggf. einen Sachverständigen hinzuziehen (§ 287 I 2 ZPO).[1071] Außerdem ist das abgesenkte Darlegungs- und Beweismaß zu berücksichtigen, demzu-

1062 Exemplarisch für englische Gerichte Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 77 ff.; Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911 Tz. 68, 76 ff. Für Frankreich vgl. etwa CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 7 f. – MBI/Gyra.

1063 Oben Fn. 1052.

1064 Dazu etwa *Asse/Poirier,* L'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon, RFC 2009, 26-30. Ebenso früher das Reichsgericht, vgl. etwa die Gutachtensammlung von *Dambach*, Fünfzig Gutachten über Nachdruck und Nachbildung. Erstattet vom Königlich Preußischen Litterarischen Sachverständigen-Verein in den Jahren 1874 – 1889, Leipzig 1891. Vgl. BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG).

1065 *Spitz*, sic! 2007, 795, 798; *Maute*, Schadensberechnung, S. 29. Vgl. auch die Kriterien bei Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 515; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 106; *Nieder*, Patentverletzung, Rn. 104.

1066 Dazu unten D.V.3.c)aa)(1).

1067 Ebenso *Köllner*, Mitt 2006, 289, 291. Vgl. auch *Spitz*, sic! 2007, 795, 799 ff. zur Schweizer Rechtsprechung.

1068 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 f. – Schmiermittel (UWG); BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS). Vgl. auch OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 21 – Converse.

1069 OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 28 – Converse. Vgl. auch die Vorinstanzen zu BGH GRUR 2008, 933 Tz. 7 – Schmiermittel (UWG).

1070 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG); *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 84.

1071 BGH GRUR 2008, 933 Tz. 21 – Schmiermittel (UWG).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

folge es bereits ausreicht, dass dem Rechtsinhaber *wahrscheinlich* ein Gewinn entgangen ist. Ist es daher nur möglich, dass ihm der Gewinn nicht entgangen ist, müssen die Gerichte dem Schadensersatzverlangen stattgeben.[1072] Die Tatsachengerichte dürfen Anknüpfungstatsachen für ihre Schätzung aber nur verwenden, soweit sie nach diesem Maßstab feststehen. Pure Unterstellungen zugunsten des Rechtsinhabers sind ihnen verwehrt.[1073]

Bei der Schadensschätzung mindern folgende Aspekte die berücksichtigungsfähigen Umsätze des Verletzers:

Oft bietet der Nachahmer die Produkte deutlich günstiger an als der Originalhersteller. Dann richtet sich jener im Regelfall an eine andere Zielgruppe, so dass dem Rechtsinhaber kaum eigener Umsatz entgangen ist.[1074] Dabei ist die Preisstruktur ein wichtiges Indiz.[1075] *Christian Dior* wendet sich mit seinen Sandalen zum Preis von über 600 € an eine völlig andere Zielgruppe als eine Schuhboutique, die für sehr ähnliche Sandalen 180 € verlangt.[1076] Auch die Vertriebskanäle spielen eine wichtige Rolle:[1077] Markenkekse, die über traditionelle Supermärkte verkauft werden, konkurrierten zumindest vor einigen Jahren nur sehr eingeschränkt mit Discounterkeksen;[1078] und nicht alle *eBay*-Käufer hätten dasselbe T-Shirt in einem klassischen Ladengeschäft gekauft.[1079] Konsequenterweise entgehen dem Rechtsinhaber keine Geschäfte, wenn er auf dem entsprechenden Markt gar nicht tätig ist.[1080] Hierfür kann auf die umfangreichen und detaillierten Kriterien zurückgegriffen werden, die für die kartellrechtliche Marktabgrenzung entwickelt wurden.[1081] Durch Billignachahmungen ist dem Rechtsinhaber aber ein Reputations- und Verwässerungsschaden entstanden, der als eigenständiger Schadensposten ausgeglichen werden kann, wie die französische Gerichtspraxis zeigt, und nach den Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie auch ausgeglichen werden muss.[1082]

1072 Zu streng daher OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 22 – Converse.
1073 BGH GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit (UWG).
1074 Frankreich: CA Colmar, 20.9.2011, RG 2010/02039, PIBD 2012, III-6, 7 – MBI/Gyra (Abschlag von 1/3 bei 7-mal höherem Preis des Rechtsinhabers); *Asse/Poirier,* RFC 2009, 26, 28; *Durrande*, D. 2009, 691, 695; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 135 f. England: Draper v Trist [1939] 3 All ER 513, 520 f. (CA); Blayney v Clogau St. David Goldmines [2002] EWCA Civ 1007 Tz. 48 ff.
1075 Vgl. auch BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 22 – Converse.
1076 TGI Paris, 27.1.2011, RG 09/15874, PIBD 2011, III-370, 372 – Dior/Ash, bestätigt durch CA Paris, 8.2.2013, RG 11/02407, PIBD 2013, III-1144. Ebenso TGI Paris, 11.1.2008, RG 2006/07576, PIBD 2008, III-230, 232 (Cerruti-Imitation für 270 € anstelle des Originals für 1.200 €).
1077 Vgl. auch OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 22 – Converse.
1078 CA Paris, 17.10.2007, RG 2006/09632, PIBD 2007, III-720, 725 – Biscuiterie Tanguy/LU. Das mag sich durch das gegenwärtige *Uptrading* der Discounter-Supermärkte aber ändern.
1079 CA Pau, 31.3.2010, RG 2008/03826, PIBD 2010, III-395, 399 – Brod'matic/Cloud's.
1080 CA Paris, 25.9.2009, RG 08/11638, PIBD 2009, III-1508, 1509 – Baccarat/Delsey (Baccarat verkauft Schmuck und Dekorationsgegenstände, aber keine Koffer wie Delsey).
1081 Vgl. etwa Immenga/Mestmäcker/*Fuchs/Möschel*, GWB[5], § 18 Rn. 17-181 mwN.
1082 Dazu oben C.II.2.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Insbesondere in Märkten mit mehreren Teilnehmern und starker Konkurrenz durch substituierende Drittprodukte kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Rechtsinhaber den gesamten Umsatz des Verletzers an sich gezogen hätte.[1083] Auch ohne die Rechtsverletzung hätte er sich der (lauteren) Konkurrenz stellen müssen, die seine Möglichkeit geschwächt hätte, sein Immaterialgut am Markt zu verwerten. Gerade dieser Konkurrenz wollte der Gesetzgeber den Immaterialgüterrechtsinhaber aussetzen, weil er sich mit den Ausschließlichkeitsrechten bewusst für eine marktkonforme Belohnung von Innovatoren entschieden hat. Ein entsprechender Einwand eines Verletzers lässt sich in einem Prozess auch praktikabel handhaben, wie die Beispiele aus den oben in Kapitel 3 untersuchten Rechtsordnungen zeigen: Trägt der Verletzer entsprechend substantiiert vor, orientieren sich die dortigen Gerichte bei ihrer Schadensschätzung an den Marktanteilen des Rechtsinhabers.[1084] Darüber hinaus kann der Verletzer nachweisen, dass seine Vertragspartner die Geschäfte unabhängig von der Rechtsverletzung nur mit ihm geschlossen hätten, etwa weil eine starke Kundenbindung besteht.[1085]

Den verbleibenden Schwierigkeiten bei der Schadensschätzung begegnen die meisten untersuchten Rechtsordnungen dadurch, dass sie Unsicherheiten großzügig zugunsten des Rechtsinhabers beheben. Dies ist gerechtfertigt, weil der Verletzer diese Unsicherheit durch seine schuldhafte Verletzung verursacht hat. Nach dem X. Zivilsenat des BGH ist bei sehr spekulativen Gewinnprognosen ein „Risikoabschlag" gerechtfertigt.[1086]

bb) Ausreichende eigene Kapazitäten

Der Rechtsinhaber darf einen Gewinn, der höher als eine übliche Lizenzgebühr ist, nur fordern, wenn er ihn tatsächlich erwirtschaftet hätte. Daher muss er nachweisen, dass er im Verletzungszeitraum über entsprechende Produktions- und Vertriebskapazitäten verfügt hat, um diese zusätzliche Nachfrage zu bedie-

1083 CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 565 f. – Minco/MC France; CA Lyon, 29.1.2004, PIBD 2004, III-282, 283 – Mamor/Astra Plastique; Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 529 (Pat); LG Düsseldorf BeckRS 2011, 2996 – Rammverpresspfahl; *Dreier*, Prävention, S. 249; *Maute*, Schadensberechnung, S. 29. Vgl. auch BGH GRUR 1962, 580, 582 f. – Laux-Kupplung II (I. 3 u. II.B. 2).

1084 England: Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 529 (Pat). Frankreich: CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC). Italien: Trib. Milano, 8.3.2007, GADI 2007, 731, 762 f. Niederlande: *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht[3], S. 497 mwN. USA: State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 ff. (Fed. Cir. 1989). Vgl. auch BGH GRUR 1962, 580, 582 f. – Laux-Kupplung II (I.3 u. II.B. 2).

1085 RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 516; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 626.

1086 BGH NJW 2005, 3348, 3349 – Analysegerät. Ferner BGH NJW 1998, 1633, 1634 (VI. ZS). Vgl. auch BGHZ 29, 393, 399 f., dazu *Mäsch*, Chance und Schaden, S. 148 f.; *Fleischer*, JZ 1999, 766, 770.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

nen.[1087] Daran scheiterte in einem französischen Nachahmungsprozess der italienische Luxusschneider *Bottega Veneta*.[1088] Er ließ seine Taschen aufwändig von Hand fertigen und konnte daher mit der maschinellen Fertigung des Imitators nicht Schritt halten. Durch die massenweise Nachahmung wurde aber die Exklusivität des Produkts verwässert, so dass er für den Imageschaden eine erhebliche Summe erhielt.[1089]

Der Rechtsinhaber kann aber alternative Szenarien vortragen. Zum einen kann es ihm möglich gewesen sein, entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen (dann muss er sich aber diese Kosten entgegenhalten lassen). Zum anderen kann er vortragen, dass er die Nachfrage nicht sofort, aber über einen längeren Zeitraum bedient hätte. Wie bei entgangenen Spekulationsgewinnen, die auf Entscheidungen *nach* Schadensentstehung beruhen,[1090] müssen Gerichte einen entsprechenden Vortrag des Rechtsinhabers aber besonders auf Plausibilität prüfen.

cc) Offenlegung der Kostenstruktur

Der Rechtsinhaber hat keinen Anspruch auf entgangene Umsätze, sondern nur auf entgangenen Gewinn. Damit Gerichte letzteren berechnen können, muss er die variablen Kosten für das verletzte Produkt offenlegen.[1091]

(1) Anforderungen der Rechtsprechung

Soweit dem Rechtsinhaber Angaben möglich sind, reichen abstrakte Erfahrungssätze, die Angabe von Branchendurchschnitten und selbst das durchschnittliche Betriebsergebnis nicht aus.[1092] Will der Rechtsinhaber nicht auf den entgangenen Gewinn verzichten, ist er gezwungen, unmittelbaren Konkurrenten Einblick in sensible geschäftliche Daten wie Einkaufspreise, Unkosten oder die Gewinnspanne zu geben.[1093] Das macht es unattraktiver, den entgangenen Gewinn als Schadensersatz geltend zu machen. Allerdings ist das keine Besonderheit des deutschen Rechts, sondern auch in den anderen untersuchten Rechtsordnungen üb-

1087 *Dreier*, Prävention, S. 70, 249. So auch in England Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 101, und in Frankreich CA Paris, 13.6.2003, PIBD 2003, III-563, 565 f. – Minco/MC France; CA Paris, 6.7.2001, Ann. 2001, 352, 356 – Brogser/Stremler.

1088 TGI Paris, 12.11.2009, RG 2009/1450, PIBD 2010, III-125, 128 – Bottega Veneta/Le Tanneur.

1089 Insgesamt 110.000 € Schadensersatz für 1.400 verkaufte Imitate. Dazu auch oben II.1.b).

1090 Dazu NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 26 mwN.

1091 BGHZ 77, 16, 21 – Tolbutamid; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 f. – Converse; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 62; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 515.

1092 BGHZ 77, 16, 19 ff. – Tolbutamid; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 f. – Converse; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 62.

1093 Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 515.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

lich.[1094] Betriebsinterna offenlegen zu müssen, ist zudem kein spezifisches Problem von Immaterialgüterrechtsverletzungen. Alle Geschädigten, die entgangenen Gewinn aus unternehmerischen Aktivitäten fordern, müssen dies tun.

Im Grundsatz sind die Anforderungen der Rechtsprechung gerechtfertigt. Andernfalls wäre der Schädiger der Gefahr weitgehend willkürlicher Festsetzungen ausgesetzt.[1095] Diese Gefahr besteht zwar bei jeder Schadensschätzung nach § 252 S. 2 BGB und § 287 ZPO und ist vom Gesetzgeber in gewissem Ausmaß auch gewollt.[1096] Gerade langfristige Prognosen beinhalten ein hohes Maß an Spekulation, etwa bei Berufsausfallschäden junger Menschen. Die Spekulation ist hier dadurch gerechtfertigt, dass den Gerichten keine besseren Erkenntnismöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das ist bei den Gewinnmargen des Rechtsinhabers aber anders.

(2) Alternative Regelungsmodelle

Die Substantiierungsanforderungen werden in anderen Bereichen nicht ganz so streng gehandhabt: Wird Geschäftsbanken Geld verspätet zurückgezahlt, dürfen sie ihren Zinsausfallschaden mithilfe ihrer gewichteten durchschnittlichen Rendite berechnen, die sie über alle von ihr betriebenen Geschäftsarten erwirtschaften.[1097] Der BGH gewährt diese Darlegungserleichterung, weil die Banken ihren Zinsschaden andernfalls nicht belegen könnten. Sie sind schlicht nicht in der Lage darzulegen, welche konkreten Geschäfte sie gerade mit dem vorenthaltenen Geldbetrag abgeschlossen hätten.[1098] Das ist auf Immaterialgüterrechtsverletzungen nicht übertragbar: Kann geschätzt werden, wie viele Produkte der Rechtsinhaber ohne die Verletzung verkauft hätte, ist er ohne Weiteres in der Lage, seine Marge darzulegen. Ist eine solche Schätzung der entgangenen Verkäufe unmöglich, hilft auch eine Beweiserleichterung für die Gewinnmarge nicht weiter. Wie in anderen untersuchten Rechtsordnungen[1099] orientiert sich die deutsche Rechtsprechung bei der Substantiierungslast an den verfügbaren Informationen. So-

1094 Für das *common law*, vgl. Paramount Pictures v Elva Hasluck [2006] FCA 1431 (Federal Court of Australia); *Gyngell*, JIPLP 2007, 198, 199 mwN. Für Frankreich: *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41, 46.

1095 BGHZ 77, 16, 22 – Tolbutamid; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 62.

1096 BGH GRUR 1997, 741, 743 – Chinaherde; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 267 – Lifter (zur Lizenzanalogie und Gewinnherausgabe).

1097 BGHZ 104, 337, 344 ff.; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 22 mwN.

1098 Wobei aber fraglich ist, ob der Schaden nicht auf die Refinanzierungszinsen im Interbankenverkehr begrenzt werden muss, soweit sich die Bank refinanzieren konnte, vgl. etwa *Reifner*, BB 1985, 87, 91. Mangels entsprechender Schadensminderungsobliegenheit der Bank soll nach dem BGH eine überobligatorische Anstrengung vorliegen, die bei der Vorteilsausgleichung unberücksichtigt bleibt, BGHZ 104, 337, 344 ff.

1099 Im Unionsrecht (EuGH EuGH Slg. 2000, I-203 Tz. 63 ff. – Mulder II), im englischen Recht (Ratcliffe v Evans [1892] 2 QB 524, 531 f.; Columbia Pictures v Robinson [1988] FSR 531, 536 [Ch]) und im US-amerikanischen Recht (*Ross*, IP Damages, S. 1-10 f.).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

weit dem Geschädigten konkrete Angaben möglich sind, um den ausgebliebenen Gewinn näher zu bestimmen, muss er diese auch machen.

Auch ein weiterer Kompromiss des Bankensenats ist in vielen immaterialgüterrechtlichen Fällen nicht handhabbar. Die Bank kann ihr Geheimhaltungsinteresse dadurch wahren, dass sie ihren Schaden nach dem Zinsertrag mit der Anlageart berechnet, welche die niedrigste Rendite abwirft.[1100] Ein produzierender Betrieb müsste aber auch dafür viele Betriebsinterna offenlegen und dürfte zudem kein verlustbringendes Produkt vertreiben.

Die Gewinnmarge des Verletzers als Maßstab heranzuziehen, hilft ebenfalls nicht weiter. Sein Gewinn ist für diese Schadensberechnungsmethode unerheblich.[1101] Dasselbe gilt für die Differenz zum niedrigeren Verkaufspreis des Verletzers. Aus ihr kann nicht auf einen entsprechenden Mindestschaden geschlossen werden, weil sich die Kostenstruktur von Verletzer und Rechtsinhaber nicht decken müssen.[1102] Zudem gehört es zu den ökonomischen Binsenweisheiten, dass ein höherer Preis im Regelfall zu einem niedrigeren Absatz führt.

Rechtspolitisch kann man dem Rechtsinhabers durch Beweispauschalierungen entgegenkommen. Es könnten Näherungsgrößen wie der Branchenschnitt oder die allgemeine Gewinnmarge des Verletzers selbst dann akzeptiert werden, wenn der Rechtsinhaber in der Lage wäre, konkrete Informationen zur Verfügung zu stellen. Eine so weitgehende Entscheidung, auf vorhandene bessere Erkenntnismöglichkeiten zu verzichten, kann aber nur der Gesetzgeber treffen.

Dagegen sprechen zwei weitere Argumente: Erstens besteht ein erhebliches Missbrauchspotential, weil man dem Rechtsinhaber ermöglichen würde, die für ihn günstigste Gewinnmarge auszusuchen. Wenn im Branchenschnitt eine ordentliche Rendite erwirtschaftet würde, könnte er entgangenen Gewinn selbst in solchen Fällen fordern, in denen er das Produkt nur unter Verlusten verkauft. Zweitens ist eine solche Darlegungserleichterung zur Rechtsdurchsetzung nicht erforderlich.[1103] Dem Rechtsinhaber steht mit der üblichen Lizenzgebühr eine Schadensberechnungsmethode offen, bei der er keine oder nur wenige sensible Informationen vortragen muss. Wenn er einen höheren Schaden ersetzt haben möchte, ist es gerechtfertigt, dass er seinen individuellen Schaden entsprechend darlegt.[1104] Es steht ihm frei, wie er den Schadensersatzanspruch begründet. Daher kann er sein Geheimhaltungsinteresse beziffern und die zusätzliche Schadensersatzforderung davon abhängig machen, wie viel ihm die Geheimhaltung wert ist. Betriebsinterna offenlegen zu müssen, ist keine unüberwindbare Hürde. Das zeigen die

1100 BGHZ 104, 337, 347 f.
1101 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 139.
1102 BGHZ 77, 16, 21 f. – Tolbutamid.
1103 Vgl. OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 – Converse.
1104 Vgl. BGH GRUR 1962, 580, 583 – Laux-Kupplung II; OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 26 – Converse.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Schadensersatzprozesse in Frankreich und England. Dort wird der Schadensersatz regelmäßig nach dem entgangenen Gewinn berechnet, wofür der Rechtsinhaber entsprechende Zahlen offenlegen muss.

d) Bloße Erwerbschance als Schaden

Nach traditioneller deutscher Schadensdoktrin werden Gewinnchancen nach einem binären System ersetzt. Wenn es überwiegend wahrscheinlich ist, dass dem Geschädigten ein Gewinn entgangen ist, erhält er ihn vollständig ersetzt. Ist das Gericht davon nicht ausreichend überzeugt, erhält er gar nichts.[1105] Die Konsequenz ist eine (unflexible) Alles-oder-nichts-Lösung.[1106]

Allerdings wird diese in der Theorie strenge Unterscheidung dadurch aufgeweicht, dass im Einzelfall der Darlegungs- und Beweismaßstab abgemildert wird. So hat es etwa der X. Zivilsenat in Fällen großer Beweisnot ausreichen lassen, dass die Realisierung von zukünftigen Gewinnen „wahrscheinlich" ist und eine Abweisung nach Beweislastgrundsätzen abgelehnt, selbst wenn sich eine „überwiegende Wahrscheinlichkeit nicht feststellen lässt".[1107] Weil der Vertragsbrüchige den geschuldeten Prototyp nicht geliefert hatte, konnte sein Vertragspartner nichts dazu vortragen, ob der Verkauf des marktgängigen Produkts ein Erfolg geworden wäre. Ähnlich ging es einem angehenden Fußballtrainer, der zu Beginn seiner Laufbahn durch einen ärztlichen Kunstfehler daran gehindert wurde, jemals als Trainer zu arbeiten.[1108] Weil Einstellungschancen und Vergütung maßgeblich von früheren Erfolgen und Misserfolgen abhängen, konnte er dazu nichts vortragen. In beiden Fällen mussten die Tatsacheninstanzen einen durchschnittlichen Erfolg unterstellen, gleichzeitig aber bei der Schadenshöhe einen „Risikoabschlag" erwägen.[1109] Im Ergebnis wurden die vereitelten Einnahmen in der Höhe ihrer Wahrscheinlichkeit als Schaden erstattet.[1110]

Deswegen wirkt sich die überwiegend ablehnende Haltung von Rechtsprechung und Literatur gegenüber der Geschäftschancenlehre faktisch nur noch aus, wenn der Geschädigte daran gehindert wird, an einer (einzelnen) Ausschreibung mit mehreren Konkurrenten teilzunehmen oder um eine überschaubare Anzahl

1105 Vgl. nur HKK/*Jansen*, §§ 249-253, 255 Rn. 42; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 28 mwN; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 220 mwN.
1106 *Fleischer*, JZ 1999, 766, 768; *Koziol*, FS Stoll, 233, 238 mwN.
1107 BGH NJW 2005, 3348, 3349 – Analysegerät.
1108 BGH NJW 1998, 1633.
1109 BGH NJW 2005, 3348, 3349; NJW 1998, 1633, 1634. Vgl. auch BGHZ 29, 393, 399 f., dazu *Mäsch*, Chance und Schaden, S. 148 f.; *Fleischer*, JZ 1999, 766, 770.
1110 Vgl. auch *Mäsch*, Chance und Schaden, S. 149. So auch in England, vgl. Gerber v Lectra [1995] RPC 383, 407 (Pat), [1997] RPC 443, 459 f. (CA); Ultraframe v Eurocell [2006] EWHC (Pat) 1344 Tz. 47.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

von Aufträgen zu konkurrieren.[1111] In diesen Fällen scheitert der Geschädigte mit seinem Schadensersatzanspruch, wenn er nicht belegen kann, welchen Auftrag er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gewonnen hätte.[1112] Hier sind etwa Frankreich und England großzügiger.[1113] Eine Verpflichtung Deutschlands, mit ihnen gleichzuziehen, ergibt sich jedoch weder aus den Grundrechten[1114] noch aus völkerrechtlichen Vorgaben oder aus der Durchsetzungs-RL[1115]. Dennoch ist es stimmiger, einer reellen[1116] Gewinnchance Vermögenswert beizumessen (Wert der Realisierung x Wahrscheinlichkeit) und sie zu ersetzen, wenn sie *sicher* vereitelt wurde.[1117] Denn es kann keinen Unterschied machen, ob eine Rechtverletzung dem Geschädigten eine große Anzahl kleiner Gewinnchancen oder nur eine einzelne große Gewinnchance entzogen hat. Bei einer einzelnen Gewinnchance treten die Unsicherheit und die Notwendigkeit zur Spekulation lediglich offener zu Tage. Ein Wahrscheinlichkeitsurteil über die hypothetische Berufskarriere mehrerer Jahrzehnte ist jedoch auch nichts anderes als intelligentes Raten.

4. *Der Verletzergewinn als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers*

Der Anspruch des Rechtsinhabers auf Herausgabe des Verletzergewinns wird verbreitet als Schadensersatzanspruch angesehen und teilweise als besondere Methode zur Berechnung des entgangenen Gewinns eingeordnet.[1118] Nach dem BGH soll es der Lebenserfahrung entsprechen, dass der Rechtsinhaber bei eigener Verwertung des Schutzrechts denselben Gewinn hätte erzielen können wie der Verletzer.[1119] Der Verletzer entziehe dem Rechtsinhaber eine konkrete Marktchance

1111 Dazu etwa BGH NJW 1983, 442 (rechtswidriger Ausschluss von einem Architektenwettbewerb). Klassisch ist der Fall Chaplin v Hicks [1911] 2 KB 786 (CA), um den vertragswidrigen Ausschluss an der Teilnahme eines Schönheitswettbewerbs. Vgl. auch den französischen, patentrechtlichen Fall, bei dem zwei Druckmaschinenhersteller um drei Aufträge in Frankreich konkurrierten, TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1588 – Bobst/Heidelberg Postpress.

1112 BGH NJW 1983, 442, 443 (rechtswidriger Ausschluss von einem Architektenwettbewerb).

1113 Dazu *Fleischer*, JZ 1999, 766, 769 ff. mwN.

1114 Dazu *Mäsch*, Chance und Schaden, S. 233 ff.

1115 Dazu oben Kapitel 3 C.III.1.a)aa)(3).

1116 Im Gegensatz zu einer spekulativen Gewinnchance, dazu oben Kapitel 3 Fn. 795.

1117 TGI Paris, 27.9.2013, RG 2008/00479, PIBD 2013, III-1585, 1588 – Bobst/Heidelberg Postpress; *Fleischer*, JZ 1999, 766, 769 ff. mwN zur ausländischen Rechtsprechung; im Ergebnis ähnlich *Koziol*, FS Stoll, 233, 247 ff.

1118 Insbesondere RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33, 61 f.; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung; *Zahn*, Verletzergewinn, S. 95 f. Nach GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 84, 99 – Hanson/Grünewald handelt es sich dabei um ein „Ersatzkonstrukt" zur Ermittlung des tatsächlichen Schadens. Vgl. auch Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 66. Dagegen *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431, 452 mwN.

1119 BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II; GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung. Das hat auch die Gesetzesbegründung aufgegriffen, RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33, 62. Ebenso *Halfpap*, Entgangener Gewinn, S. 270; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 146; *Mellulis*, GRUR Int 2008, 679, 683; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 261; *Fezer*, WRP 1993, 565, 567.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

und hindere ihn demnach insoweit an der eigenen Nutzung des Immaterialguts.[1120] Wenn allerdings entgangener Gewinn gefordert wird (§ 252 BGB), geht auch der BGH davon aus, dass der Umsatz des Verletzers grundsätzlich *nicht* dem entgangenen Umsatz des Rechtsinhabers entspricht.[1121] Weil Immaterialgüter nicht-rivalisierende Nutzungen ermöglichen, hindert die rechtswidrige Nutzung den Rechtsinhaber nicht daran, sein Immaterialgut ebenfalls zu verwerten. Konsequenterweise kann ihm eine konkrete Marktchance nur dann entzogen worden sein, wenn er selbst auf dem Markt des Verletzers tätig war.[1122]

Dogmatisch ehrlicher und mit ökonomischen Realitäten eher zu vereinbaren, ist daher der Ansatz, wonach wegen der Beweisschwierigkeiten des Rechtsinhabers „fingiert [wird], daß der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte."[1123] Als Folge der Fiktion ist dem Verletzer der Einwand verwehrt, dass dem Rechtsinhaber kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden ist.[1124] Daher ist dieser Ansatz dogmatisch als eine abstrakte Form der Schadensberechnung einzuordnen. Im Folgenden soll geprüft werden, ob der Verletzergewinn für die abstrakte Berechnung des entgangenen Gewinns geeignet ist.

a) Schadenspauschalierungen im deutschen Schadensrecht

Dafür soll die Herausgabe des Verletzergewinns kurz in den Kontext drei anderer Formen der abstrakten Schadensberechnung eingebettet werden.

1120 BGHZ 194, 194 Tz. 15 – Flaschenträger (*in casu* allerdings zutreffend, weil Rechtsinhaber und Verletzer in derselben Branche tätig waren und um denselben Auftrag konkurrierten).

1121 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG); GRUR 2008, 933 Tz. 20 – Schmiermittel (UWG); OLG Köln WRP 2014, 744 Tz. 21 – Converse. Ebenso in Frankreich: TGI Bordeaux, 15.4.1996, PIBD 1996, III-401, 403 – Forsheda/Europe Caout-Chouc („*que l'existence d'un préjudice ne peut en effet résulter des bénéfices réalisés par le contrefacteur, mais seulement de la perte subie par le titulaire du brevet contrefait*"); und England: Catnic Components v Hill & Smith [1983] FSR 512, 529 (Pat).

1122 Das war aber im oben zitierten Flaschenträger-Urteil der Fall. Dort ist der Rechtsinhaber aus einer etablierten Geschäftsbeziehung hinausgedrängt worden, BGHZ 194, 194 Tz. 4 – Flaschenträger.

1123 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil. Ferner BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; 60, 168, 173 – Modeneuheit; 150, 32, 44 – Unikatrahmen; BGH GRUR 2007, 431, 433 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG); Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 166; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 75; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 653; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 37 Fn. 38; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618.

1124 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschine; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 f. (Pat); OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 – Gipürespitze II (UWG); Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 166; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2655; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 66; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 75; *Schack*, UrhR[7], Rn. 781; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627. Anders nur in Ausnahmekonstellation: BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

aa) „Abstrakte Schadensberechnung“ beim Handelskauf

Kaufleute können ihren entgangenen Gewinn gegenüber vertragsbrüchigen Vertragspartnern in zwei Fällen vereinfacht berechnen: Nimmt ihm der Käufer vertragswidrig die Ware nicht ab, so liegt der Schaden des Verkäufers in der Differenz zwischen dem Einkaufs- und dem vertraglich ausgehandelten Preis, abzüglich ersparter Transaktionskosten.[1125] Das gilt selbst in Fällen, in denen der Verkäufer den Gegenstand erneut veräußern kann, weil er dann eine *zusätzliche* konkrete Verkaufschance aufgetan hat.[1126] Diese soll den vertragsbrüchigen Käufer nicht entlasten, wenn der Verkäufer den Kaufgegenstand ein zweites Mal besorgt hat und so seine Verpflichtung erfüllen konnte.[1127] Ähnliches soll gelten, wenn einem Kaufmann Waren vertragswidrig nicht geliefert wurden. Er kann dann die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Einkaufs- und seinem gewöhnlichen Verkaufspreis als entgangenen Gewinn verlangen.[1128]

Abgesehen davon steht es dem Schädiger in beiden Konstellationen frei nachzuweisen, dass seinem Vertragspartner im konkreten Fall ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.[1129] Genau genommen handelt es sich also nicht um eine abstrakte Schadensberechnung im engeren Sinne, sondern um eine Konkretisierung des Gewinns nach den gewöhnlichen Umständen im Sinne von § 252 S. 2 BGB.[1130] Von der Funktion her ist es ein *prima facie*-Beweis, weil die Rechtsprechung aus der Tätigkeit als Kaufmann den Schluss auf eine gewinnbringende Veräußerung zieht.[1131] Daher gelten diese Beweiserleichterungen nicht für Private oder den Fiskus.[1132]

Eine ähnliche Beweiserleichterung gewährt die Rechtsprechung auch den Inhabern von Immaterialgüterrechten: Sind Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten, gehen die Gerichte davon aus, *dass* dem Rechtsinhaber ein Gewinn entgangen ist.[1133] Weil aber für die *Höhe* des Schadens kein typischer Ge-

1125 BGHZ 126, 305, 308; BGH NJW 2000, 1409, 1410 f; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 20; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 252 Rn. 36; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 48.

1126 BGHZ 126, 305, 308; BGH NJW 2000, 1409, 1410; NJW 2012, 601 Tz. 11 MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 48; Staudinger[2004]/*Schiemann*, § 252 Rn. 24.

1127 Das wird bei allerdings nur bei marktgängigen Waren vermutet, BGHZ 126, 305, 308 f.; BGH NJW 2000, 1409, 1410; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 20.

1128 BGHZ 2, 310, 313; BGH JR 2007, 27. Anders zwischenzeitlich BGH NJW 1998, 2901, 2903.

1129 BGHZ 126, 305, 309; BGH JR 2007, 27; NJW 2012, 601 Tz. 11; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 45; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 20 f.; Bamberger/Roth[3]/*Unberath*, § 281 Rn. 42, 44.

1130 Vgl. BGH NJW 2000, 1409, 1410; Staudinger[2004]/*Schiemann*, § 252 Rn. 21; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 45.

1131 Vgl. MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 49.

1132 Bamberger/Roth[3]/*Unberath*, § 281 Rn. 42; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 281 Rn. 30 mwN.

1133 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); BGH GRUR 2008, 933 Tz. 20 f. – Schmiermittel (UWG); BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS). Vgl. auch OLG Köln WRP 2014, 742 Tz. 21 – Converse.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schehensablauf existiert, kann hier nur eine Einzelfallbetrachtung weiterhelfen.[1134]

bb) Abstrakte Schadensberechnung beim kaufmännischen Fixgeschäft (§ 376 HGB)

§ 376 II HGB modifiziert den Schadensersatz wegen Nichterfüllung eines kaufmännischen Fixgeschäfts.[1135] Wenn die Ware einen Börsen- oder Marktpreis hat, dann wird der Schaden als Unterschied zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem Börsen- oder Marktpreis definiert, der zur Zeit und am Ort der geschuldeten Leistung galt. Hierbei handelt es sich nach überwiegender Ansicht um eine echte abstrakte Schadensberechnung, die von den tatsächlichen Verhältnissen unabhängig ist. Dem Schadensersatzschuldner ist es daher verwehrt, einen geringeren Schaden des Gläubigers nachzuweisen.[1136] Die Sonderbehandlung hilft bei der schnellen Abwicklung von Geschäften und verhindert, dass die Schadensersatzforderung wegen entsprechender Einwände des Schuldners nur verzögert durchgesetzt werden kann.[1137] Weil diese Nachweiserleichterung unwiderleglich ist, dient sie zudem der Prozessökonomie.

cc) §§ 288, 291 BGB

Befindet sich ein Geldschuldner in Zahlungsverzug oder ist eine Zahlungsklage anhängig, dann muss er Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zahlen, bei Geschäften unter Unternehmern sogar neun Prozentpunkte (§ 288 I 2, II BGB). Das ist nach allgemeiner Ansicht eine Schadensfiktion, die einen Mindestschadensersatz festlegt.[1138] Dem Schuldner ist daher die Möglichkeit abgeschnitten nachzuweisen, dass dem Gläubiger ein geringerer Schaden entstanden ist.[1139] Dem Gläubiger steht es dagegen frei, einen konkreten, höheren Schaden nachzuweisen (§ 288 IV BGB).

Früher handelte es sich dabei um einen typisierten Mindestschaden in Form des entgangenen Gewinns, der sich an der Zinshöhe orientierte, die für Spareinlagen gezahlt wurden.[1140] Der heutige Zinssatz von 5 Prozentpunkten über dem

1134 Dazu oben 3.c)aa)(2).
1135 Ähnlich Art. 9:507 PECL/Art. 76 CISG, die aber nur anwendbar sind, wenn der Geschädigte kein Deckungsgeschäft vorgenommen hat.
1136 Staub/*Koller*, HGB[5], § 376 Rn. 35; Heymann/*Emmerich*/*Hoffmann*, HGB, § 376 Rn. 16; Oetker/*R. Koch*, HGB[4], § 376 Rn. 45; *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431, 433 f.
1137 Staub/*Koller*, HGB[5], § 376 Rn. 35.
1138 BAG NJW 2001, 3570, 3573; MünchKommBGB[7]/*Ernst*, § 288 Rn. 4; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 288 Rn. 4.
1139 BAG NJW 2001, 3570, 3573 f.; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 288 Rn. 4; Jauernig[16]/*Stadler*, § 288 Rn. 2. Etwas anderes gilt aber bei Verbraucherdarlehensverträgen, § 497 I 2 BGB.
1140 Zur historischen Entwicklung *U. Huber*, Leistungsstörungen II, S. 68 f. mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

jeweiligen Basiszinssatz liegt deutlich darüber, weil die Vorschrift erklärtermaßen in erster Linie präventive Zwecke verfolgt. Sie soll Schuldner vor Überschreitung der Zahlungsfristen „abschrecken" und sie dazu anhalten, pünktlich ihre Geldschulden zu zahlen.[1141] Es geht somit nicht mehr nur um Kompensation eines tatsächlich eingetretenen Schadens, sondern um eine Vorteilsabschöpfung beim Schuldner.[1142] Ihm soll der Anreiz genommen werden, einen billigen Zwangskredit auf Kosten des Gläubigers zu nehmen anstelle eines teureren kurzfristigen Überziehungskredits.[1143] Mit der Regelung wollte der Gesetzgeber insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen helfen und so die schlechte Zahlungsmoral der öffentlichen Hand und großer Unternehmen verbessern.[1144]

An der Konzeption des § 288 BGB ist viel Kritik geübt geworden. Diese hat sich weniger am grundsätzlichen Übergang von einem Kompensations- zu einem Präventionsmodell entzündet, sondern an der holzschnittartigen Ausgestaltung der Norm. Zum einen wird kritisiert, dass die Regelung unterstelle, jeder säumige Schuldner zahle aus böser Absicht mit Verzögerung.[1145] Dabei werde übersehen, dass Schuldner aus legitimen Gründen die Zahlung zunächst verweigern, insbesondere wenn sie die Berechtigung einer Forderung in gutem Glauben bestreiten und sich deswegen mit dem Gläubiger, notfalls auch mithilfe der Gerichte, auseinandersetzen. Dadurch erhöhe sich das Prozessrisiko des redlichen Schuldners signifikant – und das einseitig.[1146] Mit der Norm wird unterschiedslos neben missbilligtem auch solches Verhalten sanktioniert, das von der Rechtsordnung anerkannt ist. Zum anderen helfe diese Norm kleinen und mittleren Unternehmen nicht nur, sondern bestrafe sie ebenso wie große Unternehmen: Sie seien selbstverständlich nicht nur Gläubiger, sondern gleichfalls Schuldner von Forderungen, die sie aus legitimen Gründen bestreiten wollen.[1147]

Abgesehen von der Höhe ist die Pauschalierung sinnvoll, weil sie Parteien und Gerichte von einer Beweisaufnahme entlastet. Darüber hinaus bewahrt sie den Gläubiger davor, seine finanziellen Verhältnisse offenlegen zu müssen.[1148]

1141 BT-Drs. 14/1246, S. 5; Erwgr 16, 20 RL 2000/35/EG vom 29.6.2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im [unternehmerischen] Geschäftsverkehr; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 288 Rn. 3; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 386 ff.; *Schäfer*, AcP 202 (2002), 397, 413; Jauernig[16]/*Stadler*, § 288 Rn. 1; HKK/*Lohsse*, §§ 286-292 Rn. 66; *Möller*, Präventionsprinzip, S. 72.

1142 *U. Huber*, Leistungsstörungen II, S. 71 mwN; MünchKommBGB[7]/*Ernst*, § 288 Rn. 4; Jauernig[16]/*Stadler*, § 288 Rn. 1; HKK/*Lohsse*, §§ 286-292 Rn. 66.

1143 BT-Drs. 14/1246, S. 5; *U. Huber*, Leistungsstörungen II, S. 71; MünchKommBGB[7]/*Ernst*, § 288 Rn. 4; HKK/*Lohsse*, §§ 286-292 Rn. 66.

1144 Erwgr 7 RL 2000/35/EG. Zur Kritik sogleich Fn. 1145 ff.

1145 *U. Huber*, Leistungsstörungen II, S. 71; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 388.

1146 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 388. Außerdem weist *Huber* aaO. darauf hin, dass durch die Regelung Schuldner erfasst werden, die unverschuldet insolvent geworden sind und daher ebenfalls nicht aus böser Absicht ihre Zahlungen einstellen.

1147 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 388.

1148 BT-Drs. 14/1246, S. 5.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

dd) Ergebnis

Eine abstrakte Berechnung des entgangenen Gewinns findet demnach aus zwei Gründen statt: Zunächst wird, etwa beim kaufmännischen Fixgeschäft oder bei § 288 BGB a.F., aus prozessökonomischen Gründen der typische Regelschaden als Mindestschaden fingiert, um die Schadensabwicklung zu vereinfachen.[1149] Aus einer *Kompensations*perspektive ist das aber nur gerechtfertigt, wenn die Schadenspauschalierung typischen Schadensverläufen entspricht.[1150] Schadenspauschalierungen auf „erkennbar realitätswidriger und damit fiktiver Basis"[1151] widersprechen entweder dem Ausgleichsgedanken oder dem Bereicherungsverbot. Sie lassen sich nur durch überkompensatorische, in erster Linie präventive Zwecke rechtfertigen, wie etwa bei der reformierten Zinsberechnung des § 288 BGB.

b) Gewinnherausgabe als abstrakte Schadenspauschalierung

Der Verletzergewinn entspricht in typischen Fällen *nicht* dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers und ist daher als Maßstab ungeeignet (dazu aa). Weil es mit der Lizenzanalogie einen geeigneteren Maßstab für den bloßen Eingriff in die abstrakte Gewinnchance gibt, ist er auch kein notwendiger Maßstab, um unüberwindbare Beweisschwierigkeiten zu beseitigen (dazu bb). Der Maßstab des Verletzergewinns kann also nur mit präventiven Erwägungen gerechtfertigt werden; dem stehen aber klare Entscheidungen des Gesetzgebers entgegen (dazu cc).

aa) Verletzergewinn als Indikator für typischerweise entgangenen Gewinn?

Wer den Verletzergewinn als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers heranzieht, begründet dies typischerweise mit den Beweisschwierigkeiten, die sich aus der „Natur der Immaterialgüterrechte" ergeben sollen.[1152]

Auf den Verletzergewinn abzustellen, hätte den Vorteil, dass auf Vorgänge Bezug genommen werden kann, die tatsächlich stattgefunden haben. Das würde die unsichere Prognose des entgangenen Gewinns entbehrlich machen. Zu erheblich ökonomischeren Schadensersatzprozessen würde dies aber nicht beitragen. Denn auch die Ermittlung des Verletzergewinns ist im Regelfall mit erheblichem Aufwand und schwierigen Wertungen verbunden.[1153]

1149 *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 30 II 3 c (S. 176); *Gottwald*, Schadenszurechnung, S. 131 ff., 148.
1150 *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 362; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 30 II 3 c (S. 176).
1151 *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 30 II 3 c (S. 176).
1152 Vgl. etwa BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 119, 20, 30 – Tchibo/Rolex II (UWG); 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 518; *Preu*, GRUR 1979, 753, 757. Ferner *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 360.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Wenn aber ein alternativer Maßstab keinen Vorteil gegenüber einer Schätzung des tatsächlichen Schadens bietet, ist es nicht gerechtfertigt, den Verletzer über den angerichteten Schaden hinaus zu belasten. Nach allgemeiner Ansicht besteht aber in kaum einem Fall eine Korrelation zwischen Verletzergewinn und entgangenem Gewinn.[1154] So entspricht schon so gut wie nie der vom Verletzer erwirtschaftete Umsatz dem entgangenen Umsatz des Rechtsinhabers. Das ist vom BGH in Fällen des entgangenen Gewinns anerkannt[1155] und entspricht der ständigen Urteilspraxis in Frankreich[1156] und England.[1157] Dort wird kaum jemals angenommen, dass dem Rechtsinhaber der vollständige Verletzerumsatz entzogen wurde. Daher wäre eine vollständige Ausschüttung des Gewinns ein ungeeigneter Maßstab für die Schadensberechnung, weil er in einem typischen Schadensfall den tatsächlich angerichteten Schaden völlig unzutreffend abbilden würde. Dessen Abbildung war aber erklärtes Ziel des Gesetzgebers.[1158]

Allerdings kann der Rechtsinhaber nach dem BGH nur den Anteil am Gewinn herausverlangen, der auf sein Immaterialgüterrecht entfällt.[1159] Doch auch dieser Maßstab ist mit der Einordnung als entgangener Gewinn unvereinbar. Beim entgangenen Gewinn als mittelbarem Schaden geht es nicht darum, einen angemessenen Gewinnanteil zu ermitteln, der dem Immaterialgüterrecht rechtlich zugeschrieben wird. Es geht darum, den wirtschaftlichen *Folge*schaden des Rechtsguteingriffs zu ermitteln. Will man den Verletzergewinn als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers heranziehen, darf er nur anteilig in der Höhe berücksichtigt werden, in der dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen wurde. Nach den Wertungen des § 252 BGB muss dem Verletzer zudem der Gegenbeweis ermöglicht werden. Ihm müsste also der Nachweis offen stehen, dass der Rechtsinhaber nicht in der Lage war, den gesamten Umsatz an sich zu ziehen und so den Gewinn selbst zu erzielen.[1160]

1153 Vgl. etwa BR-Drs. 279/1/08, S. 2; BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger; 181, 98 Rn. 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2006, 419 Tz. 17 – Noblesse. Dazu mit weiteren Beispielen unten D.V.3.c)aa)(1).

1154 Vgl. nur BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung; *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 3; *Koziol*, FS Medicus 2009, 237, 247 (in Fn. 54); *Dreier*, Prävention, S. 276; *Bodewig*, FS Schricker, 235, 238; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 84 f.; *Maute*, Schadensberechnung, S. 123; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 43, 181; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 218; *Tilmann*, FS Schilling, 367, 369; *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 462; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 953; *Bertrand*, Droit d'auteur[3], Rn. 117.37; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 140; *Azzi*, D. 2008, 700, 709. Vgl. auch *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 504.

1155 Oben Fn. 1052.

1156 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1).

1157 Dazu oben Kapitel 3 D.II.2.a)dd).

1158 Dazu unten D.III.2.a).

1159 Dazu unten D.V.3.c)aa)(1).

1160 Vgl. auch HKK/*Schermaier*, §§ 280-285 Rn. 87. Auch in Japan steht dem Rechtsinhaber der Verletzergewinn nur zu, wenn er sein Recht selbst verwertet, *Hinkelmann*, Mitt 2006, 292 293 mwN. Diese Entlastung schließt die Fiktion des BGH aus, oben Fn. 1124.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Zu welch absurden Konsequenzen die Schadens"berechnung" andernfalls führen würde, verdeutlicht der Fall *objektive Schadensberechnung* des BGH:[1161] Ein US-amerikanischer Brillenhersteller vertrieb seine Brillen in Deutschland ausschließlich über Vertragshändler, denen er einen aufwändig produzierten Katalog zur Verfügung stellte. Ein deutscher Versandhändler hatte die Abbildungen des Katalogs nahezu vollständig in seinen eigenen Katalog übernommen, verkaufte damit aber ausschließlich Originalbrillen des Rechtsinhabers. Diesem war durch die Rechtsverletzung demnach kein Umsatz entgangen, sondern allenfalls *zusätzlicher* erschlossen worden. Daher hat es der BGH in diesem (vereinzelt gebliebenen) Fall mit Recht abgelehnt, den Verletzergewinn an den Rechtsinhaber auszukehren und hat diesen auf den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie verwiesen.[1162] In Fortführung dieser Entscheidung ist die Herausgabe des Verletzergewinns aus Gründen der Schadens*kompensation* immer ein ungeeigneter Maßstab für die Schadensberechnung, wenn und soweit nach Überzeugung des Gerichts feststeht, dass dem Rechtsinhaber durch die Rechtsverletzung kein Gewinn entgangen ist.

Doch nicht nur der Verletzerumsatz, auch die Kostenstruktur von Verletzer und Rechtsinhaber weisen keinen Zusammenhang auf. Deswegen hat der BGH im *Tolbutamid*-Urteil abgelehnt, dem Rechtsinhaber die Darlegungslast durch einen Rückgriff auf den Verletzergewinn zu erleichtern.[1163] Wer die Gewinnabschöpfung originär schadensrechtlich auslegen und nicht mehr auf das Recht der Geschäftsanmaßung zurückgreifen möchte,[1164] müsste konsequenterweise auf die Gewinnmarge des Rechtsinhabers abstellen.[1165]

bb) Verletzergewinn als notwendiger Ersatzmaßstab

Bei zahlreichen Immaterialgüterrechtsverletzungen ist es überwiegend wahrscheinlich oder steht sogar fest, dass dem Rechtsinhaber über den unmittelbaren Rechtsguteingriff hinaus *kein* weiterer Schaden entstanden ist.[1166] In diesen Fällen fehlt jeder Zusammenhang zwischen dem Gewinn des Verletzers und dem Scha-

1161 BGH GRUR 1995, 349 – Objektive Schadensberechnung (zu § 1 UWG aF). Der Anspruch hätte aber mindestens ebenso gut auf den Lichtbildschutz des § 72 UrhG gestützt werden können. Allerdings hätten in beiden Fällen die Wertungen des Erschöpfungsgrundsatzes (§ 17 II UrhG) berücksichtigt werden müssen.

1162 BGH GRUR 1995, 349, 352 – Objektive Schadensberechnung.

1163 Dazu bereits oben 3.c)cc)(1).

1164 So etwa *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 261; *Dörre/Maaßen*, GRUR-RR 2008, 217, 218.

1165 So etwa *Körner*, FS Steindorff, 877, 884 f. In Japan wird der entgangene Gewinn so berechnet, dass die Anzahl der vom Verletzer verkauften Produkte mit den Preisen des Rechtsinhabers multipliziert und dann die variablen Kosten des Rechtsinhabers abgezogen werden, vgl. *Hinkelmann*, Mitt 2006, 292 mwN. Das erinnert an die Berechnungsmethode in Frankreich. Anders als in Frankreich muss der Rechtsinhaber in Japan aber nicht nachweisen, dass er überhaupt die Fertigungskapazitäten hatte, aaO S. 292 f. mwN.

1166 Dazu oben 3.b).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

den des Rechtsinhabers. Für die Schadens*kompensation* ist es deswegen entbehrlich, ihm den Verletzergewinn zuzusprechen. Schadenspauschalen, die auf einer erkennbar realitätswidrigen, fiktiven Basis beruhen, sind für kompensatorischen Schadensersatz ungeeignet.[1167]

Allerdings kann ein weitgehend ungeeigneter Maßstab für eine Schadenspauschalierung herangezogen werden, wenn dem geschädigten Rechtsinhaber andernfalls jeder Schadensersatz verweigert und ihm effektiver Rechtsgüterschutz vorenthalten würde.[1168] Daher wird die Gewinnabschöpfung auch damit begründet, dass es dem Schutzrechtsinhaber schwer falle, den genauen Schaden zu beziffern. Es wäre unbillig, wenn nur wegen dieser Erkenntnisschwierigkeiten kein Schadensersatz gewährt werden könne.[1169] Jedoch gibt es mit der Lizenzanalogie bereits einen Maßstab, mit dessen Hilfe für jede Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest der Rechtsguteingriff als solcher kompensiert wird. Die Rechtsordnung gewährt also ausreichenden Rechtsgüterschutz. Weil die Lizenzgebühr den objektiven Wert des rechtswidrigen Eingriffs abbildet, ist sie als pauschaler Maßstab für kompensierenden Schadensersatz viel besser geeignet als der Verletzergewinn.[1170]

cc) Überkompensatorische Präventions- und Sanktionswirkung

Der Rechtsprechung geht es seit dem Gemeinkostenanteil-Urteil ausdrücklich nicht mehr um den Ersatz des „konkret entstandenen Schadens".[1171] Sie will dem Verletzer möglichst „vollständig" die Vorteile entziehen.[1172] Auch die US-Gerichte nehmen bewusst in Kauf, dass der eingetretene Schaden überkompensiert wird und der Rechtsinhaber mehr erhält, als ihm zusteht.[1173]

Der Gesetzgeber kann – wie er das etwa bei der überkompensatorischen Zinsberechnung getan hat[1174] – eine abstrakte Schadensberechnung vorsehen, um ein unerwünschtes Verhalten auf privatrechtlichem Weg zu sanktionieren und so einen Anreiz für die Normbefolgung zu setzen.[1175] Allerdings haben sich der eu-

1167 *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 30 II 3 c (S. 176); *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 362.
1168 Vgl. dazu GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 84 – Hanson/Grünewald. Vgl. ferner den pragmatischen Ansatz der *common law* Gerichte, die auch vor „*speculation and guess work*" nicht zurückschrecken, wenn anders ein sicher feststehender Schaden nicht beziffert werden kann, dazu oben Kapitel 3 D.II.1.d).
1169 Oben Fn. 1152.
1170 Ebenso *Maute*, Schadensberechnung, S. 142.
1171 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil: „Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens […]." Ebenso BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders.
1172 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil. Dazu unten D.II.1.b).
1173 Taylor v Meirick, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); *Halpern/Seymore/Port*, IP Law[4], S. 133.
1174 Siehe oben a)cc).
1175 Zur Zulässigkeit präventiver Erwägungen im Zivilrecht, oben A.II.3.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ropäische[1176] wie der deutsche Gesetzgeber[1177] ausdrücklich dafür entschieden, die Schadensberechnung auch im Immaterialgüterrecht auf kompensatorische Maßnahmen zu beschränken.[1178] Dafür spricht auch die Gesetzgebungsgeschichte des § 33 III 3 GWB. Dort sah der erste Referentenentwurf noch einen alternativen Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Kartellsünder vor.[1179] Gesetz geworden ist nur die Formel, wonach der „Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden" kann. Im Kartellschadensersatz besteht deshalb nach ganz herrschender Ansicht kein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns.[1180] Der Gewinn kann nur ein Anhaltspunkt, eine widerlegliche Vermutung für den Schaden des Geschädigten sein.[1181]

dd) Ergebnis

Der Verletzergewinn ist bei der Berechnung des entgangenen Gewinns „zu berücksichtigen". Das fordern Durchsetzungs-RL und die Schadensersatznormen der deutschen Immaterialgüterrechte. Damit ist aber nicht gemeint, den Gewinn pauschal abzuschöpfen, wenn dieser den sicher entstandenen Schaden übersteigen würde.[1182] Wenn Rechtsinhaber und Verletzer direkte Konkurrenten sind, ist der Verletzergewinn als der Gewinn anzusehen, der vom Rechtsinhaber „nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge" mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte, § 252 S. 2 BGB. In diesem Fall ist der Verletzergewinn eine „Ersatzkonstrukt" für die Berechnung des Schadens, wenn es sonst keinen Schadensnachweis gibt.[1183] Dem Verletzer steht es aber frei nachzuweisen, dass dem Rechtsinhaber ein geringerer Schaden entstanden ist. Verwertet der Rechtsinhaber sein Immaterialgut gar nicht oder auf anderen Märkten, ist ein solcher Gewinnentgang eben nicht „mit Wahrscheinlichkeit" zu erwarten.

1176 Erwgr 26 DuRL. Vgl. jetzt insbesondere auch die wettbewerbsrechtliche Schadensersatz-RL, die zwar auch „abschreckende" Sanktionen für Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht fordert (Art. 8 II 1), aber überkompensatorischen Schadensersatz ausdrücklich verbietet (Art. 3 III).

1177 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1178 Dazu ausführlich unten D.III.

1179 Referentenentwurf 17.12.2003, S. 8, 52; Immenga/Mestmäcker/*Emmerich*, GWB[5], § 33 Rn. 69; MünchKommGWB[2]/*Lübbig*, § 33 Rn. 104; *Ellger*, FS Möschel, 191, 218.

1180 Immenga/Mestmäcker/*Emmerich*, GWB[5], § 33 Rn. 69; *Bechtold/Bosch*, GWB[8], § 33 Rn. 33; LMR/*Rehbinder*, GWB[2], § 33 Rn. 38; *Ellger*, FS Möschel, 191, 217 ff.; *W. H. Roth*, FS Huber, 1133, 1166 f.

1181 *Bechtold/Bosch*, GWB[8], § 33 Rn. 33; Schulte/Just/*Staebe*, GWB[2], § 33 Rn. 55; *v. Criegern/Engelhoven*, WRP 2013, 1441, 1442. Vgl. auch KG WuW/E DE-R 2010, 2773, 2778 – Berliner Transportbeton (zu § 35 GWB aF, den es aber inhaltsgleich mit § 33 GWB nF auslegt).

1182 GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 104 – Hanson/Grünewald. So auch die Auslegung des fast wortgleichen § 33 III 3 GWB, vgl. nur Immenga/Mestmäcker/*Emmerich*, GWB[5], § 33 Rn. 69; *Bechtold/Bosch*, GWB[8], § 33 Rn. 33; LMR/*Rehbinder*, GWB[2], § 33 Rn. 38; *Ellger*, FS Möschel, 191, 217 ff.; *W. H. Roth*, FS Huber, 1133, 1166 f. Vgl. auch die entsprechende Auslegung des niederländischen Art. 6:104 BW, dazu oben Kapitel 3 D.IV.2.

1183 GA *Saugmandsgaard Øe*, EU:C:2016:73 Tz. 99 – Hanson/Grünewald.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

IV. Zinsen

Die Durchsetzungs-RL fordert auch bei der konkreten Schadensberechnung, dass der Geldentwertungsschaden ab der Schadensentstehung ausgeglichen wird.[1184]

V. Rechtsverfolgungskosten

1. Übliche Rechtsverfolgungskosten

In Deutschland werden die Kosten für die allgemeine Marktbeobachtung, für die Ermittlung und Aufklärung des Schadensfalls grundsätzlich nicht ersetzt.[1185] Sie beruhen entweder nicht kausal auf der Rechtsverletzung oder sie werden den Kosten der eigenen Mühewaltung zugerechnet. Lediglich die erhöhte Lizenzgebühr der GEMA wird im Wesentlichen damit gerechtfertigt, dass die hohen Überwachungskosten anteilig und typisiert von den Verletzern und nicht von den rechtstreuen Nutzern zu tragen sind.[1186] Daneben macht die Rechtsprechung eine Ausnahme vom Kausalitätserfordernis bei Reservefahrzeugen.[1187] Das wird mit antizipierten Aufwendungen für die Schadensminderung gerechtfertigt.[1188] Ansonsten wird am Kausalitätserfordernis festgehalten, weil es eine klare Abgrenzung ersatzfähiger und nicht ersatzfähiger Kosten ermöglicht und außerdem den Schadensumfang sinnvoll begrenzt.

Auch die Inhaber von Immaterialgüterrechten dürfen deswegen ihre *allgemeinen* Überwachungskosten nicht geltend machen.[1189] Den Rechtsinhabern soll nicht ermöglicht werden, ihre auch sonst anfallenden Geschäftskosten, zu denen die allgemeine Marktüberwachung gehört, teilweise auf den Verletzer abzuwälzen. Sonst würde sich die Verletzung insofern als Glücksfall für den Geschädigten erweisen und gegen das Bereicherungsverbot verstoßen.

1184 Dazu oben Kapitel 3 C.III.1.e) und Kapitel 4 B.III.7.a).

1185 Vgl. etwa BGHZ 66, 112, 114 ff.; 75, 230, 231 ff.; 59, 286, 288 – Doppelte Tarifgebühr; BGH NJW 2014, 3727 Rn. 17 mwN; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 249 Rn. 63; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 249 Rn. 84, 104 mwN; Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 249 Rn. 117 ff.; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 205; aA Harte/Henning/*Goldmann*, UWG[3], § 9 Rn. 125. Etwas anderes gilt aber für besondere Aufklärungsmaßnahmen, vgl. BGH GRUR 2007, 431 Tz. 16, 43 – Steckverbindergehäuse (UWG).

1186 Vgl. BGHZ 17, 376, 383 – Betriebsfeier; 59, 286, 292 f. – Doppelte Tarifgebühr; *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 464 f.; *Dreier*, Prävention, S. 293. Ausführlich zur Begründung der GEMA-Rechtsprechung *Loewenheim,* FS Erdmann, 131 ff.; *Schack*, UrhR[7], Rn. 782 mwN, und die Nachweise oben Fn. 653. Ebenso bei §§ 54e II, 54f III UrhG, dazu ebenfalls oben B.III.5.b).

1187 BGHZ 32, 280, 284 ff. (Straßenbahnwagen); 70, 199, 200 ff. (Linienbus); Palandt[75]/*Grüneberg*, § 249 Rn. 62; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 199, 201. Kritisch Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 252 Rn. 222.

1188 MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 201 mwN; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 249 Rn. 104 mwN.

1189 BGHZ 148, 26, 38 – Entfernen der Herstellnummer; 59, 286, 287 ff. – Doppelte Tarifgebühr.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

2. Besondere Marktbeobachtungskosten

Allerdings kann es im Immaterialgüterrecht gerechtfertigt sein, die Überwachungskosten über die GEMA-Rechtsprechung hinaus auf andere Fallgruppen zu erstrecken.[1190] Meistens wird die verschärfte Schadensersatzhaftung im Immaterialgüterrecht damit begründet, dass Immaterialgüterrechte leichter verletzbar sind und die Verletzung schwieriger aufzudecken ist.[1191] Allerdings bietet eine Erweiterung des Haftungsumfangs nur eine sehr eingeschränkte Lösung für dieses Problem. Der Haftungsumfang beeinflusst die Entdeckungswahrscheinlichkeit nicht nennenswert und erhöht daher den Normanpassungsdruck in den Fällen nur unmerklich, in denen ein Verletzer nicht damit rechnen muss, entdeckt zu werden. Nur in Fällen, in denen es eine realistische Entdeckungswahrscheinlichkeit gibt, erhöht eine höhere Sanktion auch die Bereitschaft eines potentiellen Verletzers, sich normgerecht zu verhalten. Will man die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten verbessern, muss man in erster Linie die Rechtsinhaber unterstützen, den Überwachungsdruck zu erhöhen.

Deswegen ist ein Ersatz von Überwachungskosten in solchen Fällen sinnvoll, in denen Immaterialgüterrechtsverletzungen typischerweise nicht durch die allgemeine, ohnehin notwendige Marktbeobachtung festgestellt werden können.[1192] Wenn die Rechteinhaber spezielle Abteilungen aufbauen müssen, um Filesharing-Börsen, Download-Portale oder Importe von gefälschten Markenprodukten entdecken zu können, geht dies über die allgemeinen Marktbeobachtungslasten hinaus, die jedes Unternehmen tragen muss.[1193] Das unterscheidet solche Kosten von Lenkradschlössern, Feuerlöschern und Motorradhelmen,[1194] die zur Grundsicherung der eigenen Rechtsgüter gehören. Diese Kosten sind nicht erstattungsfähig, weil sie das allgemeine Lebensrisiko abdecken.

Daher wird man solche besonderen Rechtsverfolgungskosten nur unter zwei Voraussetzungen als Schadensposten anerkennen können, die sich an der GEMA-Rechtsprechung des BGH orientieren: Erstens muss es sich um ein Massenphänomen handeln, das mit den Mitteln der allgemeinen Marktbeobachtung nicht be-

1190 Im Grundsatz ebenso: BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 649; Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 97 Rn. 162; *Dreier*, Prävention, S. 303 ff.; *Stieper*, WRP 2010, 624, 628; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 100; *Loewenheim,* FS Erdmann, 131, 139 f.; *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292, 294; *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465; *Tilmann*, FS Schilling, 367, 381 f.; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 271; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 387. Bei §§ 54e II, 54f III UrhG hat der Gesetzgeber diese Argumentation aufgegriffen, dazu oben B.III.5.b). Ablehnend dagegen die allgemeine schadensrechtliche Literatur, vgl. nur MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 206 mwN; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 117 mwN.

1191 Dazu unten D.IV.4.a).

1192 Vgl. oben Fn. 1190.

1193 *Amschewitz*, DuRL, S. 316; *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465. Das gilt aber ebenfalls für die sonstige personalintensive Feststellung von Pirateriewaren auf Schwarz- und Graumärkten, vgl. *Loewenheim,* FS Erdmann, 131, 140.

1194 Beispiele von Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 249 Rn. 119; *Niederländer*, JZ 1960, 617, 619.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

wältigt werden kann.[1195] Wird eine Branche mit systematischen, schwer zu entdeckenden Rechtsverletzungen konfrontiert, dann läuft der Rechtsgüterschutz ohne eine besonders intensive Überwachung weitgehend ins Leere.[1196] Damit werden auch nicht besonders schadensanfälliger Geschäftsmodelle geschützt, was der BGH etwa für Ladendiebstähle in Selbstbedienungssupermärkten abgelehnt hat.[1197] Vielmehr wird ein spezifischer Nachteil von Immaterialgüterrechten ausgeglichen, weil diese von Natur aus leichter aneignungsfähig und damit schwerer zu schützen sind. Zweitens muss der Rechtsinhaber zusätzliches Personal einsetzen, das er nicht im Rahmen der allgemeinen Marktbeobachtung oder Rechtsberatung benötigt.[1198] Eine Quersubventionierung der allgemeinen Marktbeobachtung muss ausgeschlossen sein.[1199] Außerdem dürfen nicht die vollen Vorhaltekosten auf den einzelnen Verletzer abgewälzt werden, sondern nur ein angemessener Anteil.

Bei wertender Betrachtung sind diese erhöhten Überwachungskosten als vorweggenommene Schäden der späteren Rechtsverletzung einzustufen. Dadurch wird eine angemessene Risikoaufteilung sichergestellt, weil der Unternehmer die Kosten selbst tragen muss, wenn es zu keinen Rechtsverletzungen kommt oder er diese nicht entdeckt. Außerdem wird der Verletzer dadurch geschützt, dass er nach allgemeinen Grundsätzen nur zweckmäßige, erforderliche und verhältnismäßige Kosten der Schadensbeseitigung bzw. -minderung tragen muss.[1200]

In diesen Fällen ist es aus Gründen des Rechtsgüterschutzes gerechtfertigt, von dem strengen Kausalitätserfordernis des Schadensrechts abzuweichen und diese Kosten nach wertenden Kriterien auf das Schädigerkollektiv abzuwälzen.[1201]

Es bleibt aber das Problem, den Anteil an den Kosten zu ermitteln, der auf die einzelne Rechtsverletzung entfällt.[1202] Hier kann man zum einen pauschal die Lizenzgebühr erhöhen, wie es der BGH bei der GEMA-Rechtsprechung praktiziert oder der Gesetzgeber in den §§ 54e II, 54f III UrhG angeordnet hat.[1203] Dagegen wird mit Recht eingewendet, dass eine pauschale Erhöhung der Lizenzgebühr keinen Bezug zu den Kosten der Überwachungsmaßnahmen hat.[1204] Allerdings er-

1195 Vgl. auch *Dreier*, Prävention, S. 307 f.
1196 Zu dem Kriterium BGHZ 59, 286, 288 f. – Doppelte Tarifgebühr.
1197 BGHZ 75, 230, 232 f.
1198 *Dreier*, Prävention, S. 307 f.
1199 Vgl. BGHZ 75, 230, 238 f.
1200 Vgl. BGHZ 75, 230, 241. Ferner zum allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Schadensrechts Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 251 Rn. 16 mwN; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 251 Rn. 36. Das ergibt sich auch aus Art. 3, 14 DuRL, vgl. *Goldmann*, WRP 2011, 950, 968.
1201 Vgl. BGHZ 59, 286, 292 – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 49 – Filmmusik; *Rogge*, FS Nirk, 929, 934.
1202 BGHZ 59, 286, 288 – Doppelte Tarifgebühr; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 117.
1203 So etwa *Tilmann*, FS Schilling, 367, 381; *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465.
1204 Zum GEMA-Zuschlag *v. Bar*, UFITA 81 (1978), 57, 70; *Loewenheim*, JZ 1972, 12, 15. Zu §§ 54e II, 54f III UrhG: OLG Köln NJW-RR 1998, 1263, 1264; *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 54f Rn. 8; *Schack*, UrhR[7], Rn. 782 Fn. 101; *Wandtke*, GRUR 2000, 942, 946.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

mächtigt die Durchsetzungs-RL die Gerichte der Mitgliedstaaten, einen sicher entstandenen Schaden in geeigneten Fällen pauschal auszugleichen.[1205] Das gilt insbesondere, wenn der Schaden andernfalls unkompensiert bliebe. Das hat keinen Widerhall im Wortlaut der deutschen Schadensersatznormen gefunden. Allerdings ist eine richtlinienkonforme Rechtsfortbildung möglich, weil der deutsche Gesetzgeber die übliche Lizenzgebühr auch nur als Mindestschaden angesehen hat und er den GEMA-Zuschlag ausdrücklich nicht abschaffen wollte.[1206]

Alternativ kann man die anteiligen Kosten nach § 287 ZPO dahingehend schätzen, dass die durchschnittlichen Kosten des zusätzlichen Überwachungsaufwands durch die Anzahl der üblicherweise ermittelten Rechtsverletzungen geteilt und so auf die einzelnen Schädiger umgelegt werden. Es entlastet dann den einzelnen Schädiger, je mehr Schädiger es gibt. Wenn man es allerdings für vorzugswürdiger hält, den besonderen Überwachungsaufwand dem Schädigerkollektiv aufzuerlegen, ist das der einzig gangbare Weg.

Wie die GEMA-Rechtsprechung und die Rechtsprechung zu den Vorhaltekosten zeigt, ist eine solche Korrektur für einzelne, besonders betroffene Branchen bereits nach geltendem Recht möglich.[1207] Weil es sich um Rechtsfortbildung an der Grenze des Zulässigen handelt, wäre eine Ergänzung der immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen wünschenswert. Beides ist nach Art. 2 I DuRL zulässig, weil der Rechtschutz damit erweitert wird.

D. Herausgabe des Verletzergewinns

Schon das Reichsgericht hat im Ariston-Urteil[1208] dem Rechtsinhaber die Möglichkeit eingeräumt, die Gewinne des Verletzers herauszuverlangen. Seitdem ist diese Form der Schadensberechnung von der Literatur kritisiert worden, obwohl sie in der Praxis lange Zeit kaum eine Rolle spielte. Erst im Gemeinkostenanteil-Urteil[1209] hat der BGH die Gewinnherausgabe aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Weil er die Möglichkeiten des Verletzers erheblich eingeschränkt hat, seine Kosten geltend zu machen, ist die praktische Bedeutung der Gewinnherausgabe signifikant gestiegen.[1210] In diesem Abschnitt soll die Gewinnherausgabe in den dogmatischen Kontext der anderen Gewinnherausgabeansprüche unserer Rechtsordnung gestellt und kritisch analysiert werden.

1205 Art. 13 I 2 lit. b DuRL lautet: „stattdessen in geeigneten Fällen den Schadensersatz als *Pauschalbetrag* festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie *mindestens* dem Betrag der Vergütung…“ (Hervorhebung nicht im Original).
1206 BT-Drs. 16/5048, S. 37, 48.
1207 *Schack*, UrhR[7], Rn. 783.
1208 RGZ 35, 63 – Ariston.
1209 BGHZ 145, 366 – Gemeinkosten.
1210 *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 506.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Zuerst werden die anderen Gewinnabschöpfungsmechanismen des deutschen Rechts dargestellt und gemeinsame Strukturmerkmale herausgearbeitet (dazu I.). Anschließend wird gezeigt, dass die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht, so wie sie von der Rechtsprechung praktiziert wird, dogmatisch nicht als Schadensersatz, sondern als Vorteilsabschöpfung einzuordnen ist (dazu II.). In erster Linie bezweckt die Rechtsprechung mit der Gewinnabschöpfung die Prävention künftiger Rechtsverletzungen, nicht aber die Kompensation bereits eingetretener.

In der Wahrnehmung der Fachöffentlichkeit weitgehend unbemerkt, hat sich der deutsche Gesetzgeber 2008 ausdrücklich dagegen ausgesprochen, mit den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatzansprüchen einen eigenständigen präventiven Zweck zu verfolgen (dazu III.). Auf den ersten Blick hat der Gesetzgeber bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL die Rechtsprechung zur schadensrechtlichen Gewinnabschöpfung bestätigt. Eine genaue Analyse der Gesetzgebungsgeschichte ergibt aber, dass der Gesetzgeber die präventive Gewinnabschöpfung auf vorsätzliche Rechtsverletzungen beschränken wollte. Das bestätigt ein Vergleich mit den anderen Gesetzgebungsprojekten zur Gewinnabschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht.

In Abschnitt IV wird der nahezu als Dogma präsentierten Behauptung auf den Grund gegangen, eine präventive Gewinnabschöpfung sei wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit der Immaterialgüterrechte bereits bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen gerechtfertigt. Diese Sichtweise blendet den Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit aus, die mit einer solch weitreichenden Gewinnabschöpfung notwendig einhergeht.[1211] Der Anspruch des Rechtsinhabers auf Gewinnabschöpfung ergibt sich auch nicht aus dem Zuweisungsgehalt der Immaterialgüterrechte.[1212] Nach allgemeinen Grundsätzen unserer Rechtsordnung steht der Gewinn einer Unternehmung nicht den Inhabern der dabei verwendeten Rechtsgüter zu, sondern demjenigen, der das korrespondierende Verlustrisiko trägt. Solange der Rechtsinhaber dieses Risiko nicht auf sich nimmt, können ihm durch die Rechtsverletzung auch keine Gewinne entgangen sein. Dann hat er aber auch kein Anrecht auf den Verletzergewinn, der mithilfe seines Immaterialgüterrechts erwirtschaftet wurde. Er muss grundsätzlich nur für die abstrakte Gewinn*chance* entschädigt werden, die sich der Verletzer angeeignet hat. Das stellt aber die übliche Lizenzgebühr sicher.[1213] Eine darüber hinausgehende Gewinnabschöpfung ist bei fahrlässigen Rechtsverstößen nicht gerechtfertigt.[1214] *Vorsätzliche* Verletzer dagegen sollen eine Schadensersatzzahlung nicht als Bilanzposten einkalkulieren und mit Rechtsverletzungen Gewinne erzielen dür-

1211 Dazu unten IV.1.b).
1212 Dazu unten IV.2.
1213 Dazu oben B.I.2.b) und B.II.3.
1214 Dazu unten IV.4.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

fen.[1215] Um die Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung zu demonstrieren und um Rechtsverletzungen vorzubeugen, ist hier eine Gewinnabschöpfung mit präventiver Zielsetzung notwendig.

In Abschnitt V wird auf die Details der präventiven Gewinnabschöpfung eingegangen.[1216] Dort wird gezeigt, dass eine viel konsequentere Ausgestaltung des Gewinnabschöpfungsanspruchs möglich ist, wenn man diesen auf vorsätzliche[1217] Rechtsverletzungen beschränkt und nicht mit Kompensationsaspekten vermischt. In Fällen, in denen die Immaterialgüterrechtsverletzung den erzielten Gewinn mitgeprägt hat, ist es entgegen der Rechtsprechung gerechtfertigt, den *gesamten* Verletzergewinn abzuschöpfen. Bei der Abzugsfähigkeit von Kosten ist der restriktiven Linie des BGH in der Gemeinkostenanteil-Entscheidung im Grundsatz zuzustimmen. Allerdings ist diese in der Folgezeit nicht konsequent weitergeführt worden. Hier wird gezeigt, dass die Auslegung der Düsseldorfer Patentgerichte vorzugswürdig ist, die durch klare Kausalitätserwägungen sicherstellen, dass dem Verletzer keine Vorteile in Form von Deckungskosten verbleiben. Abschließend werden unter VI. Leitlinien für eine *kompensatorische* Gewinnherausgabe entwickelt. Bei dieser geht es um eine billige Entschädigung des Rechtsinhabers und nicht um eine möglichst vollständige Abschöpfung der Verletzervorteile. Diese grundsätzlich andere Zielrichtung muss insbesondere bei der Abzugsfähigkeit von Kosten berücksichtigt werden.

I. Andere Gewinnabschöpfungsmechanismen des deutschen Rechts

Die Gewinnabschöpfungsmechanismen des deutschen Rechts lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Die *individuellen* Gewinnabschöpfungsansprüche vermitteln dem Einzelnen einen Anspruch, mit dessen Hilfe er seine Rechtsgüter bzw. Interessen besser schützen kann als mit Schadensersatzansprüchen (dazu 1.). Mit der *überindividuellen* Gewinnabschöpfung sollen die Interessen der Allgemeinheit geschützt und Rechtsverletzungen geahndet werden (dazu 2.). Allerdings dient diese Einteilung nur der ersten Orientierung. Auch mit individuellen Gewinnabschöpfungsansprüchen, wie etwa mit § 687 II BGB, demonstriert die Rechtsordnung die Unverbrüchlichkeit ihrer Normen. Umgekehrt dient auch die überindividuelle Vorteilsabschöpfung dem Rechtsgüterschutz und damit mittelbar Individualinteressen.

1215 Dazu unten IV.3.

1216 Zur Unterscheidung von kompensatorischer und präventiver Gewinnherausgabe bereits *Wagner*, Gutachten, A 86 f.

1217 Unten unter G.II.1. wird argumentiert, dass *de lege ferenda* die Gewinnabschöpfung auf grob fahrlässige Eingriffe ausgedehnt werden soll.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

1. Individuelle Gewinnabschöpfung

Zu den individuellen Gewinnabschöpfungsansprüchen gehören in erster Linie die Geschäftsanmaßung (§ 687 II BGB, dazu a) und die Gewinnabschöpfung bei Verstößen gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote (dazu b). Ungerechtfertigte Vorteile abschöpfen soll auch § 288 BGB.[1218] Der Zinssatz für nicht rechtzeitig gezahlte Geldschulden liegt bewusst über dem typischen Schaden des Gläubigers und dient daher nicht mehr alleine der Schadenskompensation. Der Zinsanspruch wurde bereits im Zusammenhang mit dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers behandelt (oben C.III.4.a)cc).

Als Gewinnabschöpfungsanspruch wird überwiegend auch § 285 BGB angesehen (dazu c). Allerdings lehnt ein großer Teil der Literatur diesen präventiven Ansatz ab, weil der Anspruch verschuldens*un*abhängig ausgestaltet ist. Genau aus diesem Grund versagt im Bereicherungsrecht die ganz überwiegende Ansicht eine Gewinnherausgabe (dazu e). Auch die Vorschriften des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses berechtigen nicht zur Herausgabe von Gewinnen (dazu d). Nur bei der Rückabwicklung fehlgeschlagener Unternehmensveräußerungen wird diskutiert, wem die Gewinne zustehen, die in der Zwischenzeit erwirtschaftet wurden.

a) Geschäftsanmaßung (§ 687 II BGB)

Greift jemand *bewusst* im eigenen Interesse in einen fremden Rechtskreis ein und erzielt dabei Gewinne, so muss er diese nach §§ 687 II, 667 BGB dem Geschäftsherrn herausgegeben. Dies gilt jedenfalls beim Eingriff in absolute Rechte im Sinne von § 823 I BGB, zu denen die klassischen gewerblichen Schutzrechte und das Urheberrecht zählen.[1219]

aa) Dogmatische Einordnung

Der Gesetzgeber hat den Gewinnabschöpfungsanspruch bei der Geschäftsführung ohne Auftrag angesiedelt. Das war schon bei der Entstehung des BGB systematisch wenig stimmig.[1220] Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es ein konzeptioneller Fehler war, den Anspruch im Recht der Geschäftsfüh-

1218 *U. Huber*, Leistungsstörungen II, S. 71 mwN; MünchKommBGB[7]/*Ernst*, § 288 Rn. 4; Jauernig[16]/*Stadler*, § 288 Rn. 1; HKK/*Lohsse*, §§ 286-292 Rn. 66.

1219 Vgl. nur Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 20; Soergel[13]/*Beuthien*, § 687 Rn. 6; Erman[14]/*Dornis*, § 687 Rn. 14.

1220 Vgl. hierzu bereits die 1. Kommission zur Ausarbeitung eines BGB bei *Jakobs/Schubert*, Quellen, §§ 652-853, S. 159 f. Ferner *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 244 ff.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 120 ff.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

rung ohne Auftrag einzuordnen.[1221] Ihre Normen regeln den Interessenausgleich in Fällen, in denen jemand treuhänderisch im fremden Interesse Geschäfte führt. Solche fremdnützige Tätigkeiten sind von der Rechtsordnung grundsätzlich erwünscht. Die Zielsetzung der Geschäftsanmaßung ist entgegengesetzt: Ein generell unerwünschtes Verhalten soll sanktioniert und damit verhindert werden. Die Regelungsinteressen sind also grundlegend verschieden.[1222]

Die Geschäftsanmaßung wird daher als Sonderfall der deliktischen Haftung angesehen.[1223] Trotzdem bezweckt die Gewinnabführung nicht die Kompensation individueller Schäden.[1224] § 687 II BGB wurde nicht geschaffen, um Beweisschwierigkeiten zu beseitigen oder besonders verletzliche Rechtsgüter zu schützen.[1225] Die Norm soll auch keine Vermögenszuordnung korrigieren, die von der Rechtsordnung missbilligt wird. Im Vordergrund steht die Sanktion einer Rechtsverletzung, die von der Rechtsordnung als besonders schwerwiegender Verstoß gegen ihre Grundsätze eingeordnet wird. Daher handelt es sich nach zutreffender Ansicht um eine eigenständige Ergänzung des Delikts- und Bereicherungsrechts.[1226] Um dies zu betonen, wird im Folgenden eine deliktsrechtliche Terminologie verwendet und keine Geschäftsführungsperspektive eingenommen.

bb) Normzweck

§ 687 II BGB soll keine Einbußen kompensieren, die dem Rechtsinhaber durch den vorsätzlichen Eingriff in seine Rechtsposition entstanden sind. Ob ihm ein Schaden entstanden ist, ist für die Gewinnabschöpfung irrelevant.[1227] Alleiniges Ziel ist, dem Verletzer alle Vorteile zu entziehen, die er durch den eigennützigen Eingriff in den fremden Rechtskreis erlangt hat. Die im Vergleich zu den sonstigen Rechtsbehelfen gesteigerte Sanktion soll abschreckend wirken und so den

1221 Vgl. *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 24 f.; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 243; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 127 mwN; *Wittmann*, GoA, S. 151; aA Staudinger[2015]/*Bergmann*, vor §§ 677 ff. Rn. 1; Soergel[13]/*Beuthien*, § 687 Rn. 4.

1222 *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 93 ff.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 54 ff.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 128. Vgl. auch *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 243.

1223 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 134; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 108, 457; *Dreier*, Prävention, S. 278; *v. Bar*, Gemeineurop. DeliktsR I, Rn. 516; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354; *Wittmann*, GoA, S. 3 f.; 151; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 379. Andere Autoren dagegen betonen die Nähe zum Bereicherungsrecht *Canaris*, JZ 1971, 560, 562; *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 146; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 101 f.; *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 748 (anders jedoch in RabelsZ 64 (2000), 661, 667 f.).

1224 *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 261.

1225 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 138; aA *Wittmann*, GoA, S. 158 f.

1226 *Nipperdey*, FS Böhm, S. 163, 165; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 262, 270; Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 11; *Alexander*, Abschöpfung, S. 440; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 492; *Rolf Weber,* ZSR 1992, 333, 360 mwN (zum schweiz. Recht).

1227 Vgl. nur RGZ 138, 45, 49; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 261 f.; Soergel[13]/*Beuthien*, § 687 Rn. 4; Staudinger[2015] /*Bergmann*, § 687 Rn. 46; Erman[14]/*Berger*, § 667 Rn. 1.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

Rechtsgüterschutz vor vorsätzlichen Eingriffen verbessern.[1228] Wer absichtlich fremde Rechte verletzt, soll daraus keinen Vorteil ziehen.[1229]

Mit diesem Schutzzweck lässt sich jedoch nur erklären, weshalb der Gewinn nicht beim Verletzer bleiben soll. Keine Antwort bietet er auf die Frage, weshalb gerade der Rechtsinhaber Anspruch auf den Gewinn erheben darf.[1230] Im Bereicherungsrecht etwa wird eine Gewinnabschöpfung ganz überwiegend abgelehnt, weil ein Immaterialgüterrecht seinem Inhaber zwar eine abstrakte Gewinnchance zuordnet, nicht aber den tatsächlich erzielten Gewinn.[1231]

Die Abschöpfung zugunsten des Rechtsinhabers kann mit dem Konzept der *relativ* besseren Berechtigung begründet werden.[1232] Diese Rechtsfigur ist aus dem Sachenrecht bekannt.[1233] Der Besitz vermittelt dem Nicht-Eigentümer keine absolute Rechtsposition; er hat keinen Zuweisungsgehalt.[1234] Trotzdem darf der Besitzer seine Sachherrschaft gegen andere verteidigen (§§ 861 f. BGB) oder von einem späteren unrechtmäßigen Besitzer zurückverlangen (§ 1007 BGB). Um den Rechtsfrieden zu stärken,[1235] weist ihm die Rechtsordnung gegenüber einem Angreifer die relativ bessere Berechtigung zu, auch wenn ihm kein absolutes Besitzrecht zusteht.

Zur Wahrung des Rechtsfriedens soll der vorsätzliche Verletzer eines Immaterialgüterrechts einen daraus resultierenden Gewinn auf keinen Fall behalten dürfen. Die Rechtsordnung würde sonst ein widersprüchliches Signal aussenden: Die Rechtsverletzung ist verboten, zahlt sich aber dennoch aus. Die Gewinne an den Rechtsinhaber umzuleiten, vermeidet diese „Aufforderung" zum Rechtsbruch, stärkt den Rechtsgüterschutz und so den Rechtsfrieden. Daher ist es bei einer vorsätzlichen Rechtsverletzung sachgerechter, dem Rechtsinhaber den Vorteil zuzuweisen, als ihn dem Verletzer zu belassen.

cc) Rechtsfolge

Als Rechtsfolge der angemaßten Eigengeschäftsführung muss der Geschäftsführer nach § 667 BGB „alles" herausgeben, was er aus der Geschäftsanmaßung erlangt hat. Insbesondere darf der Rechtsinhaber den Gewinn herausverlangen, der auf dem Eingriff in seinen Rechtskreis beruht. Unproblematisch ist der typische Fall, in dem der Verletzer vorsätzlich fremdes Eigentum veräußert: Er muss den

1228 *Schlechtriem*, SchuldR BT[6], Rn. 714.
1229 Mugdan II, S. 1203.
1230 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 135 ff.; *Bydlinski*, JBl 1969, 252, 257.
1231 Dazu unten e)bb).
1232 Vgl. *Koziol*, FS Medicus 2009, 237, 247 ff.; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 66.
1233 *Deurer*, Jhr. Jahrbücher dt. Dogmatik 1 (1857), 221 ff.; *Koziol*, FS Medicus, 237, 247 mwN.
1234 *Medicus*, AcP 165 (1965), 115, 116 ff., 135 ff.; *Prütting*, SachenR[31], Rn. 49. Das gilt jedenfalls für den unberechtigten Besitzer, vgl. nur MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 823 Rn. 220 f. mwN.
1235 *Baur/Stürner*, SachenR[18], § 9 Rn. 9 mwN; *Prütting*, SachenR[31], Rn. 49 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

vollständigen Erlös herausgeben, darf für den Einsatz seiner Arbeitskraft keine Vergütung verlangen und die Kosten nur soweit geltend machen, als der Eigentümer durch sie bereichert ist.

(1) Die volle Herausgabe des erzielten Gewinns ist allerdings nicht mehr selbstverständlich, wenn der Gewinn auf dem Verkauf einer zusammengesetzten Sache beruht, bei der lediglich ein Teil einem Dritten, der Rest aber dem Verletzer gehört. Bei Immaterialgüterrechtsverletzungen ist das ein Standardproblem.[1236] Im Regelfall setzt der Verletzer auch eigene Rechtsgüter ein, um den Gewinn zu erzielen, etwa weil im rechtsverletzenden Produkt eigene Patente des Verletzers benutzt werden oder weil er eigene Produkte unter einer fremden Marke vertreibt.[1237]

Nach überwiegender Ansicht in der bürgerlich-rechtlichen Literatur rechtfertigt der Präventionszweck bei § 687 II BGB, stets den gesamten Gewinn abzuschöpfen.[1238] Setzt der Eigengeschäftsführer dabei eigene Rechtsgüter ein, die für den Gewinn ausschlaggebend sind, darf er dafür Aufwendungsersatz in Höhe ihres objektiven Wertes verlangen.[1239] Soweit seine Aufwendungen über ihren objektiven Wert hinaus den Gewinn beeinflussen, muss er ihn herausgeben. Denn dem Verletzer soll nicht der Gewinnanteil zustehen, der auf dem Einsatz seiner Rechtsgüter und Anstrengungen beruht. Nach herrschender Ansicht im Immaterialgüterrecht dagegen hat der Inhaber des verletzten Rechts nur einen Anspruch auf den Anteil am Gewinn, der wertungsgemäß auf das von ihm „eingebrachte" Recht entfällt.[1240] Der Gewinn ist im Regelfall aufzuteilen. Diese entgegenstehenden Konzepte werden unten unter V.3.c)aa) ausführlich diskutiert.

(2) Der Geschäftsführer wird nicht dafür vergütet, dass er tätig geworden ist.[1241] Auch dass er das geschäftliche Risiko der Gewinnerzielung übernommen oder auf eine andere Gewinnchance verzichtet hat, wird nicht vergütet. Unklar ist dagegen, in welcher Höhe er seine betrieblichen Gemeinkosten geltend machen darf. Da für die Einzelheiten aber ganz überwiegend auf die Argumente im Rahmen der immaterialgüterrechtlichen Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn zurückgegriffen wird,[1242] soll die Frage der Abzugsfähigkeit von Gemeinkosten unten unter V.4.d) diskutiert werden.

1236 Dazu unten V.3.c)aa).

1237 Zu Letzterem vgl. etwa BGH GRUR 2006, 419 – Noblesse, in dem der bekannte Messerhersteller Zwilling mit der Zweitmarke „noblesse" Markenrechte Dritter verletzte.

1238 MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 25; *Koziol*, FS Medicus, 237, 242; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 195 ff., 228 f., 286; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 205; *Wilhelm*, SachenR[4], Rn. 73; *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 351. Ebenso *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 532; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 269; *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 287 f.

1239 *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 197, 257.

1240 Unten Fn. 1893. Außerdem *Helms*, Gewinnabschöpfung, S. 207 f.

1241 BGH GRUR 1961, 354, 356 – Vitasulfal (insoweit nicht in BGHZ); *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 281, 283; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 198.

1242 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 199 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 286.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(3) Einigkeit besteht darüber, dass der Verletzer Aufwendungen allenfalls bis zur Höhe des herauszugebenden Erlöses geltend machen darf. Etwaige Verluste darf er in keinem Fall auf den Rechtsinhaber abwälzen.[1243]

b) Gewinnabschöpfung bei Verstoß gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote (§§ 61 I 2, 113 I 2 HGB / § 88 II 2 AktG / Geschäftschancenlehre)

Vorstände einer AG,[1244] persönlich haftende Gesellschafter einer Handelsgesellschaft[1245] und kaufmännische Angestellte[1246] dürfen ihrem Prinzipal keine Konkurrenz machen.[1247] Soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, ordnet das Gesetz ein Wettbewerbsverbot an. Sie dürfen im Geschäftszweig des Prinzipals keine eigenen Geschäfte abschließen oder sich allgemein an anderen Gesellschaften als persönlich haftender Gesellschafter beteiligen.[1248] Vorstände einer AG müssen ihre Arbeitskraft vollständig dem Prinzipal zur Verfügung stellen und dürfen darüber hinaus ohne dessen Genehmigung gar nicht tätig werden.[1249] Daneben gebietet auch die organschaftliche Treuepflicht nach der Geschäftschancenlehre, Gewinnerzielungsmöglichkeiten zugunsten der Gesellschaft wahrzunehmen und nicht für eigene Zwecke zu nutzen.[1250]

Verstoßen die Genannten gegen diese Pflichten, steht dem Prinzipal nach seiner Wahl entweder der Ersatz des eingetretenen Schadens oder ein Eintrittsrecht zu.[1251] Das Eintrittsrecht begründet aber nicht, wie sein Name vermuten lässt, einen Anspruch auf Vertragsbeitritt oder -übernahme. Der Prinzipal darf nur den

---

1243 Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 15; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 274 mwN.

1244 § 88 I AktG. Vgl. auch Ziff. 4.3.1 DCGK (Fassung 24.6.2014).

1245 §§ 112 I, 161 II, 165 HGB.

1246 §§ 60 I, 59 S. 1 HGB.

1247 Dies gilt auch für Gesellschafter einer GbR (vgl. nur MünchKommBGB[6]/*Ulmer/Schäfer*, § 705 Rn. 235 mwN), für GmbH-Geschäftsführer (vgl. nur MünchKommGmbHG/*Jaeger*[2], § 35 Rn. 360 mwN) und wegen der allgemeinen arbeitsrechtlichen Treuepflicht für alle Arbeitnehmer (vgl. nur BAG AP § 611 Nr. 7 – Treuepflicht). Einen rechtsvergleichenden Überblick bietet Spindler/Stilz/*Fleischer*, AktG[3], § 88 Rn. 6.

1248 § 88 I 2 AktG. Letzteres gilt für kaufmännische Angestellte nur im Geschäftszweig des Arbeitgebers, MünchKommHGB[3]/*von Hoyningen-Huene*, § 60 Rn. 32 mwN. Private Geschäfte und Kapitalbeteiligungen sind dagegen für alle Genannten erlaubt, MünchKommAktG[4]/*Spindler*, § 88 Rn. 21.

1249 BGH NJW 2001, 2476; MünchKommAktG[4]/*Spindler*, § 88 Rn. 1; Hüffer/*Koch*, AktG[11], § 88 Rn. 1. § 60 HGB soll den Arbeitgeber nur vor Konkurrenz von innen schützen, nicht dagegen die volle Leistungsfähigkeit der Angestellten schützen, MünchKommHGB[3]/*von Hoyningen-Huene*, § 60 Rn. 2 mwN.

1250 Vgl. dazu etwa BGH NZG 2013, 216; *Fleischer*, NZG 2013, 361 ff. mwN. Nach dem BGH ist diese neben den Wettbewerbsverboten anzuwenden, BGH NZG 2013, 216 Tz. 20. Zu den abweichenden Ansichten der Literatur *Fleischer*, NZG 2013, 361, 363 mwN.

1251 § 88 II 2 AktG, §§ 61 I 2, 113 I 2 HGB, ggf. in analoger Anwendung. Darüber hinaus besteht ein solcher Anspruch nach der Geschäftschancenlehre auch dann, wenn der Treunehmer eine konkrete Geschäftschance des Prinzipals an sich zieht, vgl. dazu Baumbach/Hueck[20]/*Zöllner/Noack*, GmbHG, § 35 Rn. 41 f. mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Gewinn abschöpfen, der mit dem rechtswidrig abgeschlossenen Geschäft erzielt wurde.[1252] Dabei ist unerheblich, ob er das Geschäft selbst hätte vornehmen können oder wollen.[1253] Ihm muss nicht einmal theoretisch ein Schaden entstanden sein.[1254] Das Eintrittsrecht ist aber ausgeschlossen, wenn der Prinzipal das Geschäft selbst nicht hätte tätigen dürfen, etwa weil er damit gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hätte.[1255]

aa) Schutzzweck

Die Gewinnabschöpfung schützt das besondere Treueverhältnis in den beschriebenen Konstellationen.[1256] Der Prinzipal räumt seinen Geschäftsleitern und kaufmännischen Angestellten Zugriff auf Unternehmensinterna ein. Im Gegenzug darf er erwarten, dass sie die so gewonnenen Informationen loyal für das Wohl des Unternehmens verwenden und nicht für eigene Interessen missbrauchen.[1257] Der Prinzipal soll keinem Wettbewerb von innen ausgesetzt sein. Das Wettbewerbsverbot schützt also seine Gewinnaussichten im Innenverhältnis. Dem Prinzipal müssen aber nicht notwendig konkrete Geschäftschancen entgangen sein. Das Unternehmen wird bereits vor einer abstrakten Vermögensgefährdung geschützt.

bb) Dogmatische Einordnung

Umstritten ist die dogmatische Einordnung des Eintrittsrechts.[1258] Nach überwiegender Ansicht handelt es sich um eine pauschale Schadensregelung.[1259] Diese sei erforderlich, weil der konkrete Schaden bei einem Verstoß gegen die Wettbewerbsverbote kaum zu berechnen sei. Als Konsequenz gelte auch für die Gewinnabschöpfung das Verschuldenserfordernis.[1260]

1252 Vgl. nur BGHZ 38, 306, 310; 89, 162, 171. Die Terminologie kritisiert daher etwa MünchKommHGB[3]/*v. Hoyningen-Huene*, § 61 Rn. 14.

1253 BGHZ 70, 331, 333; 89, 162, 170; KK-AktG[3]/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 22; GK-AktG[5]/*Kort*, § 88 Rn. 75; Staub/*Schäfer*, HGB[5], § 113 Rn. 16; EBJS/*Bergmann*, HGB[3], § 113 Rn. 11; Oetker/*Kotzian-Marggraf*, HGB[4], § 61 Rn. 7. AA MünchKommAktG[3]/*Spindler*, § 88 Rn. 38.

1254 GroßKommAktG[5]/*Kort*, § 88 Rn. 73; Staub/*Schäfer*, HGB[5], § 113 Rn. 16; Spindler/Stilz/*Fleischer*, AktG[3], § 88 Rn. 20, 35; KK-AktG[3]/Mertens/Cahn, § 88 Rn. 12, 22; Schmidt/Lutter/*Seibt*, AktG[3], § 88 Rn. 7.

1255 GroßKommAktG[5]/*Kort*, § 88 Rn. 78; Hüffer/*Koch*, AktG[11], § 88 Rn. 7.

1256 BGHZ 38, 306, 308 f.; 89, 162, 165 f.

1257 BGHZ 89, 162, 165 f.

1258 Dazu ausführlich *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 437 ff.; *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 39 f.

1259 BAG NJW 1962, 1365, 1366; MünchKommAktG[4]/*Spindler*, § 88 Rn. 31, 37; Staub/*Weber*, HGB[5], § 61 Rn. 16; MünchKommHGB[3]/*v. Hoyningen-Huene*, § 61 Rn. 15.

1260 GroßKommAktG[5]/*Kort*, § 88 Rn. 74; EBJS/*Bergmann*, HGB[3], § 113 Rn. 1, 28; Schmidt/Lutter/*Seibt*, AktG[3], § 88 Rn. 13; MünchKommAktG[4]/*Spindler*, § 88 Rn. 33 mwN; *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 707 ff. AA KK-AktG[3]/*Mertens/Cahn*, § 88 Rn. 23, Spindler/Stilz/*Fleischer*, AktG[3], § 88 Rn. 37; Hüffer/*Koch*, AktG[11], § 88 Rn. 7.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Diese Einordnung überzeugt nicht.[1261] Zum einen muss dem Prinzipal nicht einmal theoretisch ein Schaden entstanden sein.[1262] Ihm steht die Gewinnabschöpfung selbst dann zu, wenn feststeht, dass er das Geschäft niemals selbst getätigt hätte. Zum anderen muss der tatsächliche Schaden nicht einmal näherungsweise dem abgeschöpften Gewinn entsprechen.[1263] Dem fiduziarisch Tätigen soll die Gewinnabschöpfung vielmehr jeden Anreiz nehmen, gegen seine Treuepflichten zu verstoßen.[1264]

Die Gewinnabschöpfung dient hier wie bei § 687 II BGB in erster Linie präventiven Zwecken.[1265] Die klassischen Präventionsinstrumente, Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche, bieten dem Unternehmen keinen ausreichenden Schutz vor Verstößen gegen das Wettbewerbsverbot, weil die unerwünschte Konkurrenz meist erst im Nachhinein entdeckt wird und dem Prinzipal nur selten ein konkret nachweisbarer Vermögensnachteil entsteht. Der Vertrauensverlust wegen der Illoyalität des Angestellten ist immaterieller Natur. Anders als bei der Geschäftsanmaßung (§ 687 II BGB) muss der Verstoß gegen die Wettbewerbsverbot nicht vorsätzlich begangen werden. Das fehlende Verschuldenserfordernis lässt sich damit erklären, dass Verstöße gegen Wettbewerbsverbote im Regelfall vorsätzlich begangen werden, dies aber schwer nachweisbar ist.[1266] Das Eintrittsrecht ist daher eine Gewinnabschöpfung für vertypt vorsätzliche Vertragsbrüche.

Andere ordnen den Abschöpfungsanspruch bereicherungsrechtlich ein.[1267] Allerdings haben Wettbewerbsverbote keinen Zuweisungsgehalt. Die Geschäftschancen sind dem Prinzipal nicht einmal *inter partes* positiv zugewiesen.[1268] Darüber hinaus passen auch die Rechtsfolgen der Gewinnabschöpfung nicht zur Einordnung ins Bereicherungsrecht.[1269]

cc) Rechtsfolgen

(1) Der Prinzipal kann das Eintrittsrecht grundsätzlich bei allen Verstößen gegen das Wettbewerbsverbot geltend machen. Als einschränkende Voraussetzung muss

1261 *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 39 f.
1262 Nachweise oben Fn. 1254.
1263 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 438 mit Beispielen.
1264 BGHZ 38, 306, 309; *Wagner*, Gutachten, A 93; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 440; Staub/*Schäfer*, HGB[5], § 113 Rn. 16; EBJS/*Bergmann*, HGB[3], § 113 Rn. 1, 11; *Fleischer*, AG 2005, 336, 347. Eine duale Zwecksetzung (Beweiserleichterung und Präventionsanreiz) nehmen an: BGH NJW 1988, 2483, 2485; MünchKommHGB[3]/*Langhein*, § 113 Rn. 1.
1265 GroßKommAktG[5]/*Kort*, § 88 Rn. 67; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 448 f.; *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 40.
1266 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 429; *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 749.
1267 GroßKommAktG[5]/*Kort*, § 88 Rn. 74; KK-AktG[3]/*Mertens/Cahn*, § 88 Rn. 23; Hüffer/*Koch*, AktG[11], § 88 Rn. 7. Dagegen: *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 750; *Wagner*, Gutachten, A 93; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 442 ff.
1268 *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 750; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 445.
1269 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 446. Zur Gewinnabschöpfung im Bereicherungsrecht ausführlich e)cc).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

der Treunehmer allerdings im Geschäftsbereich des Prinzipals tätig geworden sein.[1270] Darüber hinaus wollen einige die Gewinnabschöpfung auch dann versagen, wenn der Prinzipal das Geschäft selbst nicht hätte wahrnehmen können oder wollen.[1271] Dann seien keine Vermögensinteressen des Unternehmens betroffen. Allerdings erschüttern auch solche Geschäfte das Vertrauen in die Loyalität der Angestellten.

Vor diesem Hintergrund erscheint es widersprüchlich, dass die fast einhellige Ansicht dem Prinzipal ein Eintrittsrecht verwehrt, wenn das Geschäft gegen ein *gesetzliches* Tätigkeitsverbot des Prinzipals verstößt.[1272] Der Ausschluss lässt sich allerdings damit rechtfertigen, dass dem Prinzipal in diesen Fällen die relativ bessere Berechtigung fehlt.[1273] Dem Unternehmen ist der Gewinn des Angestellten nicht absolut zugewiesen.[1274] Weil der Gewinn dem Angestellten entzogen werden soll, reicht der Eingriff in die abstrakte Gewinnchance aus, den Gewinn dem Unternehmen zuzusprechen, auch wenn dieses ihn selbst gar nicht realisieren konnte oder wollte. Wenn dem Unternehmen aber die Gewinnerzielung verboten war, kann man schwerlich von einer relativ besseren Berechtigung sprechen. Das Gesetz würde dem Unternehmen Gewinnchancen zusprechen, die es ihm an anderer Stelle verwehrt. Hier müssen überindividuelle Gewinnabschöpfungsansprüche den notwendigen Präventionsanreiz bieten.[1275]

(2) Verlangt der Prinzipal die Einnahmen aus dem pflichtwidrigen Geschäft heraus, so ist er zum *Ersatz der Aufwendungen* verpflichtet.[1276] Wer die Vorteile eines Geschäfts für sich in Anspruch nimmt, muss auch dessen Nachteile gegen sich gelten lassen. Für die aufgewendete Arbeitskraft können kaufmännische Angestellte und Vorstände dagegen keinen Ersatz fordern. Sie sind ohnehin verpflichtet, ihre gesamte Arbeitskraft dem Prinzipal zu widmen.[1277]

(3) Schließt der Angestellte *mehrere Geschäfte*, die gegen das Wettbewerbsverbot verstoßen, kann der Prinzipal grundsätzlich für jedes Geschäft separat entscheiden, ob er das Eintrittsrecht geltend macht. Etwas anderes gilt aber für Geschäfte, die eine wirtschaftliche Einheit bilden.[1278] In diesem Fall darf er nur den Gesamtsaldo herausverlangen.

1270 GroßKommAktG[5]/*Kort*, § 88 Rn. 69; Schlegelberger/*Martens*, HGB[5], § 113 Rn. 9.
1271 MünchKommAktG[4]/*Spindler*, § 88 Rn. 38.
1272 Oben Fn. 1255.
1273 Zu dem Prinzip der relativ besseren Berechtigung bereits oben a)bb).
1274 Oben bb).
1275 GroßKommAktG[5]/*Kort*, § 88 Rn. 78.
1276 RGZ 45, 31, 33; BGHZ 38, 306, 310 f.; 89, 162, 171; BAG NJW 1962, 1365, 1366; KK-AktG[3]/*Mertens/Cahn*, § 88 Rn. 25; EBJS/*Bergmann*, HGB[3], § 113 Rn. 14.
1277 KK-AktG[3]/*Mertens/Cahn*, § 88 Rn. 25.
1278 MünchKommHGB[3]/*Langhein*, § 113 Rn. 8; EBJS/*Bergmann*, HGB[3], § 113 Rn. 17; Schlegelberger/*Martens*, HGB[5], § 113 Rn. 6; KK-AktG[3]/*Mertens/Cahn*, § 88 Rn. 22; Spindler/Stilz/*Fleischer*, AktG[3], § 88 Rn. 38. So auch schon Preuß. ALR Teil II Tit. 8 § 525: „Besteht eine solche Handlungsunternehmung aus mehrem verbundenen Geschäften: so muß der Prinzipal, wenn er sich den Vortheil bey dem Einen Geschäfte zueignen will, auch den Schaden bey den übrigen mit übernehmen."

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

c) § 285 BGB

Wenn die Leistung des Schuldners unmöglich wird, entfällt dessen Leistungspflicht (§ 275 BGB). Der Gläubiger darf dann nach § 285 BGB den „Ersatz" oder den „Ersatzanspruch" verlangen, den der Schuldner für den ursprünglich geschuldeten Gegenstand erlangt hat. § 285 BGB ist nicht nur auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbar, sondern bei bösgläubigen Schuldnern auch im Bereicherungsrecht, weil § 819 BGB auf die allgemeinen Vorschriften verweist.[1279]

aa) Normzweck

Die Rechtsprechung will über § 285 BGB die von den Parteien vereinbarte Vermögenszuordnung für den Fall aufrechterhalten, dass die ursprünglich geschuldete Leistung unmöglich ist.[1280] Nach dem historischen Normzweck sollte dem Gläubiger dagegen ein Ausgleich dafür gewährt werden, dass er die Gefahr des zufälligen Untergangs der Sache trägt.[1281]

Darüber hinaus soll ein maßgeblicher Zweck von § 285 BGB die Prävention von (vorsätzlichen) Vertragsbrüchen sein.[1282] Ohne Gewinnabschöpfung sei eine Vertragsverletzung nahezu risikolos möglich. Diese Deutung steht allerdings im Widerspruch zu den Anspruchsvoraussetzungen, die den Herausgabeanspruch schon bei schlichter Unmöglichkeit der geschuldeten Leistung gewähren, aber kein Verschulden erfordern.[1283] Der Anspruch besteht sogar, wenn der Gläubiger die Unmöglichkeit selbst herbeigeführt hat.[1284] Daher überzeugt es nicht, in § 285 BGB einen präventiven Anspruch zu sehen.[1285] Schutzlücken bzw. Präventionsdefizite müssen dadurch nicht entstehen: Hat der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten, muss er Schadensersatz nach § 283 BGB leisten und schuldet dann zumindest den objektiven Wert der Sache sowie einen eventuell entgangenen Gewinn seines Vertragspartners. Nur in den seltenen Fällen eines lukrativen Ver-

1279 Nach ganz überwiegender Ansicht ist § 285 BGB aber weder auf den Herausgabeanspruch nach § 985 BGB noch auf die bereicherungsrechtliche Herausgabepflicht Gutgläubiger anzuwenden. Zu § 985 BGB: Erman[14]/*Westermann*, § 285 Rn. 2 mwN. Zu § 818 BGB: BGHZ 75, 203, 206; MünchKommBGB[7]/*Emmerich*, § 285 Rn. 9 mwN. Zur Anwendbarkeit des § 285 BGB beim Rückgewährschuldverhältnis nach § 346 BGB: Erman[14]/*Röthel*, § 346 Rn. 45 mwN.

1280 RGZ 120, 297, 299 f.; BGHZ 167, 312 Tz. 25 mwN; Bamberger/Roth[3]/*Unberath*, § 285 Rn. 1; HKK/*Schermaier*, §§ 280-285 Rn. 81; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 285 Rn. 1.

1281 HKK/*Schermaier*, §§ 280-285 Rn. 79; *Helms*, ZEuP 2008, 153, 154. So noch Soergel[12]/*Wiedemann*, § 281 aF Rn. 31.

1282 Soergel[13]/*Benicke/Grebe*, § 285 Rn. 1, 63; *Wackerbarth*, ZGS 2006, 369, 370 f.; *Matthias Lehmann*, JZ 2007, 525, 526 f.; MünchKommBGB[5]/*Emmerich*, § 285 Rn. 23 (in späteren Auflagen weggefallen).

1283 Erman[14]/*Westermann*, § 285 Rn. 6; HKK/*Schermaier*, §§ 280-285 Rn. 87; *Helms*, ZEuP 2008, 153, 154 f.; *Höhn*, Beeinträchtigung, S. 47 f.; *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 75 f.

1284 Staudinger[2014]/*Caspers*, § 285 Rn. 28; *Helms*, ZEuP 2008, 153, 155.

1285 *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 740; *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 75 f.; *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 623 ff.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

tragsbruchs bleibt eine Sanktionslücke, weil § 687 II BGB nach überwiegender Ansicht auf vorsätzliche Vertragsverletzungen nicht anwendbar sein soll.[1286] Dieses Sanktionsdefizit kann aber über dessen (analoge) Anwendung geschlossen werden.[1287] Lehnt man dies ab, so müssen für eine Gewinnabschöpfung wenigstens die gesteigerten subjektiven Anforderungen des § 687 II auf § 285 BGB übertragen werden.[1288]

Allerdings relativiert sich der Streit um den Telos des Anspruchs weitgehend, wenn man die Herausgabepflicht auf kongruente Gegenstände beschränkt und solche Erlöse von der Herausgabepflicht ausnimmt, die der Schuldner mit nicht geschuldeten Anstrengungen oder Mitteln erzielt (dazu sogleich cc)(2).

bb) Dogmatische Einordnung

Der Herausgabeanspruch ist ein Surrogat für die Primärleistung, kein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung.[1289] Dennoch wird der Anspruch teilweise schadensrechtlich ausgelegt, wobei insbesondere Parallelen zum Institut der Vorteilsausgleichung gezogen werden.[1290] Der Schuldner müsse seine Vorteile insoweit herausgeben, wie der Gläubiger benachteiligt sei. Überwiegend wird § 285 BGB jedoch als Unterfall der Eingriffskondiktion angesehen.[1291] Teilweise wird der Anspruch auch als Ausgleichsanspruch eigener Art eingeordnet.[1292]

cc) Rechtsfolgen

Der Schuldner muss im Grundsatz alles herausgeben, was er anstelle der ursprünglich geschuldeten Leistung erlangt hat.

(1) Herausgabe des commodum ex negotiatione

Die Reichweite der Herausgabepflicht ist umstritten, insbesondere bei einem Doppelverkauf. In der Anfangszeit des BGB musste der Schuldner nur den objek-

1286 BGHZ 75, 203, 205; BGH NJW 1984, 2411; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 24; Palandt[75]/*Sprau*, § 687 Rn. 2, 5.

1287 So etwa *Hartmann*, commodum, S. 293 f.; *Helms*, ZEuP 2008, 153, 156. Ebenso unten Kapitel 5 B.III.3.

1288 Für eine Berücksichtigung des Rechtsgedankens des § 687 II in § 285 BGB: *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 740, 743 f. Fn. 218; *Bollenberger*, commodum, S. 337 ff.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 462. Dazu auch *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 625 f.

1289 BGHZ 167, 312 Tz. 27.

1290 *Stoll*, FS Schlechtriem, 677, 688; *Löwisch*, NJW 2003, 2049, 2051; Staudinger[2014]/ *Caspers*, § 285 Rn. 3 ff.

1291 Ausführlich *Hartmann*, commodum, S. 7 ff., 82 f.; MünchKommBGB[7]/*Emmerich*, § 285 Rn. 2; HKK/*Schermaier*, §§ 280-285 Rn. 78; *Bollenberger*, commodum, S. 111 f.; *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 741 ff.

1292 Palandt[75]/*Grüneberg*, § 285 Rn. 9.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

tiven Wert der Kaufsache herausgeben.[1293] Der höhere Erlös beruhe auf dem Kaufvertrag, die Unmöglichkeit auf der späteren Verfügung.[1294] Hinter diesem vordergründig formalen Argument stand die Wertung, dass der höhere Erlös allein auf der Tüchtigkeit des Schuldners und nicht auf Eigenschaften der Sache beruhe.[1295]

Nach heute überwiegender Ansicht muss der Schuldner dagegen den vollen Erlös herausgeben, den er für den geschuldeten Gegenstand erhalten hat, auch wenn dieser höher ist als der objektive Wert des geschuldeten Gegenstands.[1296] Er schulde nicht nur das *commodum ex re*, sondern auch das *commodum ex negotiatione cum re*. Begründet wird die vollständige Gewinnherausgabe meist damit, dass der vertragswidrige Doppelverkauf ansonsten weitgehend sanktionslos bliebe.[1297] Auch auf die Wertungen des § 687 II BGB wird zurückgegriffen, die bei vorsätzlichem Verhalten ihre Berechtigung haben, nicht aber bei einem verschuldensunabhängigen Anspruch.[1298] Diese präventive Ausweitung des § 285 BGB überzeugt, wie bereits oben dargelegt, nicht.[1299]

(2) Beschränkung auf wirtschaftlich identische Gegenstände

Im Übrigen wird die Sanktionierung vertragswidrigen Verhaltens über § 285 BGB wenig konsequent durchgeführt. Denn als einschränkendes Merkmal muss der Schuldner nur wirtschaftlich identische Gegenstände herausgeben.[1300] Mit dieser Begründung hat der BGH dem Erstmieter den Mehrerlös verwehrt, den sein Vermieter mit der vertragswidrigen Zweitvermietung erzielt hatte.[1301] Der Erstmieter hatte das Grundstück als Parkplatz gemietet, der Zweitmieter dagegen einen Teil als Verkaufsfläche für Verkaufsstände. Die Gebrauchsüberlassung an den Zweitmieter machte die Vertragserfüllung gegenüber dem Erstmieter teilweise unmöglich.[1302] Weil der Erstmieter die Fläche nur als Parkplatz und nicht als

1293 Dazu ausführlich: HKK/*Schermaier*, §§ 280-285 Rn. 85 mwN.
1294 So auch wieder: *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 370 mwN; *Höhn*, Beeinträchtigung, S. 106 ff.
1295 RGZ 91, 260, 263 (obiter). So auch *Stoll*, FS Schlechtriem, 677, 694; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 371.
1296 BGHZ 40, 260, 264; 75, 203, 206; *Canaris*, FS Deutsch, 85, 92; Bamberger/Roth[3]/*Unberath*, § 285 Rn. 10 mwN; MünchKommBGB[7]/*Emmerich*, § 285 Rn. 23 mwN; Erman[14]/*Westermann*, § 285 Rn. 10; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 285 Rn. 9; aA *Bollenberger*, commodum, S. 337 f.; *Höhn*, Beeinträchtigung, S. 106 ff.; *Jakobs*, lucrum, S. 105 ff.; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 371; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 504.
1297 Oben Fn. 1282.
1298 *Bollenberger*, commodum, S. 337 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 462.
1299 *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 740; *Helms*, ZEuP 2008, 153, 154 f.; *Höhn*, Beeinträchtigung, S. 47 f; *Hartmann*, commodum, S. 295 f.; *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 75 f.
1300 BGHZ 25, 1, 9; 46, 260, 264; BeckOK-BGB[34]/*Lorenz*, § 285 Rn. 11; MünchKommBGB[7]/*Emmerich*, § 285 Rn. 24; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 285 Rn. 8.
1301 BGHZ 167, 312; zustimmend *Helms*, ZEuP 2008, 153 ff. Ablehnend: *Matthias Lehmann*, JZ 2007, 525, 526 f.; *Wackerbarth*, ZGS 2006, 369 ff.; NK-BGB[2]/*Dauner-Lieb*, § 285 Rn. 10.
1302 BGHZ 167, 312 Tz. 20.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Verkaufsfläche hätte weitervermieten können, fehlte es nach dem BGH aber an der Kongruenz zwischen der vertraglich geschuldeten Leistung und dem *commodum*. Der Eigentümer habe dem Erstmieter nur die Nutzung als Parkplatz, nicht aber die höherwertige (und teurere) Nutzung als Verkaufsfläche geschuldet. Deswegen könne man die höhere Miete auch nicht als Surrogat der Gebrauchsüberlassung sehen, die dem Erstmieter geschuldet war.[1303] Konsequenterweise lehnte es der BGH auch ab, den Erlös nach Bereicherungsrecht herauszugeben. Der Bereicherungsschuldner könne als Ersatz für die Nutzungsmöglichkeit nach § 818 II BGB nur deren objektiven Wert herausverlangen, nicht aber das, was der Eigentümer durch die Vermietung erlangt habe.[1304]

Aus demselben Grund lehnte der BGH es ab, Einnahmen aus einem Hotelbetrieb an den Gläubiger eines dinglichen Wohnrechts auszuschütten. Das Hotel wurde an die Stelle des Wohnhauses gebaut, das im Krieg zerstört worden war.[1305] Die Hotelräume konnten nur mit erheblichen Mitteln und Anstrengungen der Schuldnerin entstehen. Weil sie diese dem Inhaber des Wohnrechts nicht schuldete, musste sich der Inhaber des Wohnrechts mit dessen objektivem Wert begnügen.[1306]

Ebenso darf der Schuldner einen Gewinn behalten, wenn er den geschuldeten Gegenstand weiterverarbeitet und deswegen einen höheren Gewinn erzielt hat. So durfte ein Bergbauunternehmer das Wolframerz, das er einem Gläubiger schuldete, aufgrund einer Beschlagnahmeanordnung im Ersten Weltkrieg nicht auf dem freien Markt veräußern.[1307] Er musste das Wolfram extrahieren und an die *Kriegsmetall-AG* in Berlin verkaufen. Dafür erhielt er aber beträchtlich mehr, als ihm sein Gläubiger aus dem Vertrag schuldete. Diesen Mehrgewinn musste er mangels „Identität" nicht herausgeben.[1308] Auch wenn der geschuldete Gegenstand eine Arbeits- oder Werkleistung ist,[1309] soll nach überwiegender Ansicht nicht der gesamte Erlös einer anderweitigen Tätigkeit dem Arbeit- bzw. Auftraggeber zustehen. Er soll auf den objektiven Wert bzw. den vereinbarten Arbeitslohn begrenzt sein.[1310]

Die dargestellten Beispiele zeigen, dass der Gläubiger – mit Ausnahme eines Doppelverkaufs oder einer Doppelvermietung des identischen Gegenstands – auch nach der überwiegenden Ansicht keinen Anspruch auf die Herausgabe des Gewinns für geschäftliche Aktivitäten hat, die mit dem vertraglich zugesicherten

1303 BGHZ 167, 312 Tz. 30.
1304 BGHZ 167, 312 Tz. 39. Dazu auch unten e)bb).
1305 BGHZ 8, 58. Zustimmend: Staudinger[2014]/*Caspers*, § 285 Rn. 43.
1306 BGHZ 8, 58, 64.
1307 RGZ 92, 369.
1308 RGZ 92, 369, 372. Zustimmend: Staudinger[2014]/*Caspers*, § 285 Rn. 43.
1309 Wobei umstritten ist, ob diese Leistungen überhaupt Gegenstände iSv. § 285 I BGB sind, dazu Staudinger[2014]/*Caspers*, § 285 Rn. 24; MünchKommBGB[7]/*Emmerich*, § 285 Rn. 6.
1310 MünchKommBGB[7]/*Emmerich*, § 285 Rn. 26; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 325.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Gegenstand durchgeführt werden. Die Gewinnherausgabepflicht besteht nicht, wenn der Schuldner erhebliche Eigenanstrengungen unternommen hat bzw. der Gegenstand, mit dem der Gewinn erzielt wurde, dem Gläubiger nicht geschuldet war.[1311] In den von § 285 BGB erfassten Fällen einer identischen Doppelverpflichtung sind kaum Fälle denkbar, die bloß fahrlässig erfolgten. Daher ist § 285 BGB in der herrschenden Auslegung ein Gewinnherausgabeanspruch für vertypt vorsätzliche Vertragsbrüche.

dd) Zusammenfassung

§ 285 BGB soll nach überwiegender Ansicht in Fällen des Doppelverkaufs nicht nur einen Anspruch auf Herausgabe des objektiven Marktwerts geben, sondern des vollen Verkaufserlöses. Damit sollen typischerweise vorsätzliche Vertragsbrüche unlukrativ gemacht und verhindert werden. Ein so verstandener § 285 BGB ist ein Gewinnherausgabeanspruch für vertypt vorsätzliche Vertragsbrüche.

Die Verhinderung von Vertragsbrüchen ist ein berechtigtes Anliegen. Allerdings überzeugt es nicht, dafür einen verschuldensunabhängigen Anspruch wie § 285 BGB als dogmatischen Anknüpfungspunkt heranzuziehen. Wegen dieser dogmatischen Unstimmigkeit wird die Gewinnherausgabe in solchen Fällen verweigert, in denen die Unmöglichkeit zu hohen Erlösen geführt hat, die auf erheblichen Eigenanstrengungen des Schuldners beruhen. Weshalb aber die Gewinnabschöpfung einen Vermieter nur von der Doppelvermietung des identischen Vertragsgegenstandes für einen identischen Zweck abhalten soll, nicht aber von einer höherwertigen und damit lukrativeren Nutzung, ist mit dem präventiven Normzweck nicht zu vereinbaren. Überzeugender wäre es daher, § 285 BGB auf den objektiven Wert der Sache zu begrenzen und präventive Aspekte nur über eine analoge Anwendung von § 687 II BGB durchzusetzen.

d) Eigentümer-Besitzer-Verhältnis

Der verklagte oder bösgläubige Besitzer einer Sache muss die gezogenen Nutzungen an den Eigentümer herausgeben (§§ 987, 990 BGB). Dafür schuldet er Wertersatz, der sich am objektiven Wert der Sache orientiert.[1312] Zu den Nutzungen einer Sache gehören nach überwiegender Ansicht nicht die Erlöse, die aus einem Weiterverkauf oder der gewerblichen Verwendung einer Sache stammen.[1313]

Unterschiedliche Auffassungen existieren aber darüber, ob Unternehmenserträge als Nutzungen einer Sache oder Sachgesamtheit anzusehen und daher nach

1311 Vgl. auch *Hartmann*, commodum, S. 298 f.
1312 Staudinger[2012]/*Jickeli/Stieper*, § 100 Rn. 5; MünchKommBGB[7]/*Stresemann*, § 100 Rn. 9.
1313 Staudinger[2012]/*Jickeli/Stieper*, § 100 Rn. 4 f.; MünchKommBGB[7]/*Stresemann*, § 100 Rn. 5 f.; Palandt[75]/*Ellenberger*, § 100 Rn. 1.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

§ 987 I BGB (analog) herauszugeben sind. Gewinne eines Unternehmens beruhen im Regelfall nicht allein auf der Nutzung einer Sache oder Sachgesamtheit, sondern auf persönlichen Fähigkeiten und Leistungen des Unternehmers, Know-how, Kapitaleinsatz etc.[1314] Daher sind die Unternehmensgewinne auch keine Früchte der Sache.[1315] Überlässt der Inhaber sein Unternehmen einem Dritten und ist der zugrundeliegende Vertrag unwirksam, muss ein Maßstab dafür gefunden werden, wie der Unternehmensinhaber für die Nutzung seines Unternehmens zu entschädigen ist.

Die Rechtsprechung differenziert danach, ob die Unternehmensgewinne auf dem Einsatz der Sachgesamtheit, dem persönlichen Einsatz des handelnden Unternehmers oder auf beidem beruhen.[1316] Beruhen die Gewinne allein auf dem eingerichteten Gewerbebetrieb, dann müssen sie als Nutzungen herausgegeben werden. Haben in erster Linie persönliche Leistungen oder Fähigkeiten des Nutzers den Ertrag generiert, dann muss der Nutzer sie nicht herausgeben, sondern nur eine angemessene Entschädigung für die Sachnutzung zahlen.[1317] Sind die Einnahmen – wie im Regelfall – auf beide Faktoren zurückzuführen, dann muss der jeweilige Anteil nach § 287 ZPO geschätzt werden. Bei dem Betrieb einer Tankstelle hat der BGH den Anteil des Tankstellengrundstücks auf dessen objektiven Gebrauchs- und Ertragswert geschätzt, was dem üblichen Pachtzins für ein derartiges Grundstück entsprach.[1318]

Abweichende Stimmen in der Literatur wollen den Gewinn immer dem jeweiligen Nutzer zusprechen.[1319] Dieser müsse dann aber für die Nutzung des Gewerbebetriebs mit dem objektiven Pachtwert vergüten. Kann er diesen nicht erwirtschaften, trägt er das Verlustrisiko. Daher sei es nur angemessen, wenn er im umgekehrten Fall auch die Erträge behalten dürfe, die über den objektiven Pachtwert hinausgehen. Wer das unternehmerische Risiko trage, dürfe auch Gewinne für sich beanspruchen.[1320] Darüber hinaus beruhten solche Gewinne immer auch auf den unternehmerischen Fähigkeiten des Nutzers.[1321] Etwas anderes gelte aber für den bösgläubigen Besitzer. Wer wisse, dass er eine fremde Sache oder ein fremdes Unternehmen nicht auf eigene Rechnung bewirtschaften darf, müsse aus generalpräventiven Gründen nach § 687 II BGB den erzielten Gewinn herausgeben.[1322]

1314 Vgl. etwa BGHZ 7, 208, 218; Staudinger[2012]/*Jickeli/Stieper*, § 99 Rn. 15.
1315 Staudinger[2012]/*Jickeli/Stieper*, § 99 Rn. 15.
1316 BGH NJW 1978, 1578; NJW-RR 2009, 1522 Tz. 26.
1317 BGHZ 7, 208, 218; BGH NJW 1978, 1578.
1318 BGH NJW 1978, 1578.
1319 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 21; Staudinger[2012]/*D. Kaiser*, § 346 Rn. 270; Soergel[13]/*Stadler*, § 987 Rn. 21.
1320 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 21; Staudinger[2012]/*D. Kaiser*, § 346 Rn. 270; *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], S. 279.
1321 Soergel[13]/*Stadler*, § 987 Rn. 21; Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 21.
1322 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 22.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

e) Bereicherungsrecht

Das Bereicherungsrecht soll eine Vermögenszuordnung herstellen, die der materiellen Rechtslage entspricht (dazu aa). Wer in ein Immaterialgüterrecht eingreift, erlangt nach ganz überwiegender Ansicht nur eine ungerechtfertigte Nutzung (dazu bb). Diese ist zunächst nur eine abstrakte Gewinnchance. Erwirtschaftet der Bereicherte damit einen Gewinn, beruht dieser in erster Linie auf eigener Leistung. Systematische und teleologische Einwände gegen dieses Ergebnis überzeugen nicht (dazu cc).

aa) Normzweck und dogmatische Einordnung

Das Bereicherungsrecht gleicht den Vermögenszuwachs aus, den die Rechtsordnung dem Inhaber eines ausschließlichen Rechts und nicht dem Bereicherungsschuldner zuweist. Der Bereicherungsschuldner muss im Grundsatz nur die vorhandene Bereicherung herausgeben, nicht aber auf sein sonstiges Stammvermögen zurückgreifen. Deswegen ist auch ein redlicher Verletzer einem Bereicherungsanspruch ausgesetzt, obwohl ihn kein Verschulden trifft. Dieses Leitbild des Bereicherungsrechts muss bei der Auslegung stets beachtet werden.[1323]

bb) Erlangtes „Etwas" und Wertersatz

Die Eingriffskondiktion ist auf dasjenige begrenzt, was der Bereicherungsschuldner durch den Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts erlangt hat. Erlangt hat er nur den Gebrauch des Immaterialguts und die ihm innewohnende Gewinn*chance*, nicht aber den Gewinn selbst.[1324] Den Gewinn, den der Bereicherungsschuldner erzielt hat und der über den Wert der bloßen Chance hinausgeht, beruht auf seiner Leistung.[1325] Daher wird bei §§ 812, 818 BGB – anders als bei § 816 I BGB[1326] – im Immaterialgüter-[1327] wie auch im allgemeinen

1323 Vgl. nur *Esser/Weyers*, SR BT II/2[8], § 47, 2; *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], S. 128; *Ellger*, Eingriff, S. 121; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 66 f.

1324 Bereits oben B.I.2.b).

1325 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 85.

1326 Hier soll der unberechtigt Verfügende nach überwiegender Ansicht immer den vollen Erlös herausgeben müssen, BGHZ 29, 157, 159; Palandt[75]/*Sprau*, § 816 Rn. 10; Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 816 Rn. 16 mwN; aA MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 816 Rn. 42 ff. mwN.

1327 BGHZ 56, 317, 322 – Gasparone II; 82, 299, 305 ff. – Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 – Chanel No. 5; BGH GRUR 2010, 237 Tz. 22 – Zoladex; *Schack*, UrhR[7], Rn. 809; *Rehbinder/Peukert*, UrhR[17], Rn. 1293; *Dreier*/Schulze, UrhR[4], § 102 Rn. 4; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 85; *Sack*, FS Hubmann, 373, 380 f.; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 634; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 95; *B. Ebert*, Bereicherungshaftung, S. 177. AA RGZ 35, 63, 71 f. – Ariston (obiter); 90, 137, 139 f. – Erikamuster; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 675.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

Zivilrecht[1328] eine bereicherungsrechtliche Gewinnhaftung ganz überwiegend abgelehnt. Wer schuldlos ein Immaterialgüterrecht verletzt, muss also nur eine übliche Lizenzgebühr zahlen, nicht aber den darüber hinausgehenden Gewinn herausgeben.

Eine bereicherungsrechtliche Gewinnhaftung abzulehnen, fügt sich stimmig in den Gesamtkontext des Bereicherungsausgleichs ein.[1329] Unsere Rechtsordnung weist individuelle Eigentumsrechte zu. Der Eigentümer kann frei entscheiden, ob er seine Vermögensgegenstände selbst nutzt oder anderen die Nutzungsmöglichkeit überlässt. Dadurch wird ein Markt geschaffen, auf dem Nutzungsmöglichkeiten gehandelt und aufgrund von Verträgen übertragen werden. Dies soll die optimale Nutzung der Gegenstände ermöglichen. Eine unerlaubte Nutzung setzt diesen Vertragsmechanismus außer Kraft. Es ist daher eine wesentliche Aufgabe des Bereicherungsrechts, diesen Vertragsmechanismus wiederherzustellen.[1330]

Auch immaterialgüterrechtliche Nutzungsbefugnisse werden am Markt gehandelt. Ihr Preis ist die übliche Lizenzgebühr. Bei deren Festsetzung spielen das Gewinnpotenzial und der Einfluss des Immaterialgüterrechts auf die Profitabilität eines Produktes eine Rolle.[1331] Dennoch wird in keinem frei ausgehandelten Lizenzvertrag eine vollständige Gewinnabführung vereinbart. Weil das Bereicherungsrecht auf dem Leitbild eines gutgläubig Eingreifenden basiert, sind Präventions- und Sanktionsgesichtspunkte irrelevant und können eine Korrektur der Vertragspraxis nicht rechtfertigen.

cc) Kritik an der Beschränkung auf Herausgabe des Nutzungswerts

Den Bereicherungsanspruch auf den objektiven Wert des genutzten Guts zu beschränken, hat Widerspruch ausgelöst. Teilweise wird eine Gewinnherausgabe mit einer anderen Auffassung des erlangten „Etwas" begründet (dazu (2). In der allgemeinen zivilrechtlichen Diskussionen überwiegen die systematischen Argumente, die einen Gewinnabschöpfungsanspruch durch Parallelen zu § 285 bzw. § 816 I BGB begründen wollen (dazu (3). Vereinzelt wird die bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung mit materiellen Argumenten begründet, insbesondere mit präventivem Rechtsgüterschutz und mit Billigkeitserwägungen (dazu (4).

Den Streit über die bereicherungsrechtliche Gewinnherausgabe entschärft die Erkenntnis, dass sich die unterschiedlichen Ansätze im Ergebnis kaum unter-

1328 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 66 f. mwN; Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 27, 60 mwN; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 79; Soergel[13]/*Hadding*, § 818 Rn. 26. *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], S. 277 f.; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 356; *König*, FS Caemmerer, 179, 206.

1329 Diese Überlegungen basieren auf einer quasi-kontraktuellen Bereicherungskonzeption, vgl. *Ellger*, Eingriff, S. 348 und passim; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 357.

1330 *Ellger*, Eingriff, S. 348. Vgl. auch *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 134.

1331 Dazu oben B.III.4.a).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

scheiden, wenn sie zu Ende gedacht werden.[1332] Zu einer gerechten Güterverteilung gehört, den gutgläubigen Betriebsinhaber für seinen Aufwand zu entschädigen. Der gutgläubig Eingreifende darf also von seinen Erlösen alle eigenen Aufwendungen abziehen, insbesondere seinen Arbeits- und Kapitaleinsatz (§ 818 III BGB).[1333] Darüber hinaus muss er auch für die Gewinnfaktoren entschädigt werden, die er zur Gewinnerzielung eingesetzt hat, etwa eigene Immaterialgüter, Know-how usw.[1334] Weil es im Bereicherungsrecht nicht um Prävention, sondern um die verschuldensunabhängige Zuweisung von Vermögensvorteilen geht, müssen dazu auch die anteiligen Gemeinkosten gehören. Denn ohne den übrigen Betrieb wären die Gewinne mit dem Immaterialgut nicht erwirtschaftet worden.[1335] Hat eine Einzelperson den Gewinn erwirtschaftet, müssen deren Arbeitsaufwand und die sonst von ihr eingesetzten Mittel vergütet werden.[1336] Anhänger der bereicherungsrechtlichen Gewinnherausgabe wollen einem redlichen Bereicherungsschuldner sogar den Ertrag einer hypothetischen rechtmäßigen Ersatztätigkeit als entreichernde Aufwendungen zugestehen.[1337] In dem Fall entsprechen die erzielten Gewinne weitgehend dem Marktpreis für das eingesetzte Immaterialgut.[1338] Auch für Vertreter der bereicherungsrechtlichen Gewinnhaftung drückt das marktübliche Entgelt den Anteil am erzielten Gewinn aus, der auf den Einsatz des usurpierten Rechtsguts entfällt, zumindest bei komplexeren Gütern oder Unternehmen.[1339]

1332 So im Ergebnis *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 189 f.

1333 *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 140; *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 200 f.; aA *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 134 (allerdings alternative Gewinnerzielungsmöglichkeiten, aaO S. 128 ff.).

1334 *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 139; *Brandner*, GRUR 1980, 359, 361; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 305 mwN.

1335 Vgl. die Nachweise unten Fn. 2004.

1336 *Ballerstedt*, FS W. Schilling 1973, 289, 298 f.; *Brandner*, GRUR 1980, 359, 361; *Kaiser*, GRUR 1988, 501, 507; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 305. Vgl. auch *Kohler*, Hdb. Patentrecht, S. 572 (nur Aufwendungen und besondere Anstrengungen, nicht allgemeine Arbeitskraft).

1337 *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 128 ff.; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 58, 66, 132; *Koppensteiner/Kramer*, BerR^2, S. 159 f.; *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 189 f. Nach *Schulz*, AcP 105 (1909), 1, 430, fehlt dann bereits der (wertend zu verstehende) Kausalzusammenhang.

1338 Vgl. *Wagner*, FS Koziol, 925, 938.

1339 *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 133 f., 136 („Verhältnismäßiger Gewinnanteil und angemessenes Entgelt sind nicht Gegensätze. Die angemessene Vergütung bedeutet eine Beteiligung am Verwendungserfolg; […] nichts anderes als eine verallgemeinerte Konsequenz der einzelnen Preisbildungen."); *ders.*, AcP 163 (1964), 346, 350; Erman^{14}/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29. Vgl. auch *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 189; *Mertens*, JuS 1962, 261, 268 f. Deswegen wird bei der Nutzungsherausgabe nach § 346 I BGB teilweise vertreten, der Marktpreis müsse um den Gewinnanteil gekürzt werden, Staudinger^{2012}/*D. Kaiser*, § 346 Rn. 264; jurisPK-BGB^7/*Faust*, § 346 Rn. 109; Erman^{14}/*Röthel*, § 346 Rn. 34.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(1) Vorgaben der Durchsetzungs-RL

Teilweise wird die Herausgabe des Verletzergewinns nach Bereicherungsrecht mit Art. 13 II Durchsetzungs-RL begründet.[1340] Allerdings *ermöglicht* die Richtlinie den Mitgliedstaaten lediglich, einen verschuldensunabhängigen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns vorzusehen. Weder verpflichtet sie die Mitgliedstaaten dazu, noch hält sie materielle Kriterien dafür bereit, weshalb der Gewinn des Verletzers bei einer schuldlosen Rechtsverletzung dem Rechtsinhaber zustehen soll. Daher ändert die Durchsetzungs-RL nichts am Umfang des Bereicherungsanspruchs.

(2) Abweichende Vorstellung vom Zuweisungsgehalt subjektiver Rechte

Zum Teil wird vertreten, dem Inhaber eines absoluten Rechts sei nicht nur die Gewinn*chance*, sondern auch jeder Gewinn zugewiesen.[1341] Andere nehmen eine vermögensorientierte Betrachtung vor. Für sie ist der Bereicherungsgegenstand die gesamte Vermögensmehrung, die kausal durch den Eingriff entstanden ist.[1342] Dem Eigentümer gebühre jeder Gewinn aus dem Verkauf seiner Sache, dem Urheber aus der Vervielfältigung seines Gemäldes und dem Patentinhaber der Gewinn aus der Verwertung seines Patents. Diese Ansichten basieren im Wesentlichen auf der mittlerweile überwundenen Rechtswidrigkeitstheorie.[1343] Etwas abstrahiert steht dahinter der Gedanke, dass jeder rechtswidrige, wenn auch schuldlose Eingriff in ein absolutes Recht den Gewinnanspruch entfallen lässt.[1344] Nur so könnten die Folgen der Rechtsverletzung vollständig beseitigt werden.[1345]

Diese Ansicht mag intuitiv überzeugen, wenn ein vereinfachter Sachverhalt geschildert wird, wonach der Gewinn im Wesentlichen auf dem Einsatz eines einzelnen Gegenstandes beruht, etwa einer Sache, die über Wert verkauft wird.[1346] Die Wirklichkeit hält solche Glückstreffer aber nur selten bereit. Typischerweise beruht der Verkauf auf harter Arbeit, etwa weil ein gutgläubiger Galerist auf seinen Kundenstamm zurückgreifen konnte, den er durch jahrelange Arbeit aufge-

1340 BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 675.
1341 *Esser/Weyers*, SR BT II/2[8], § 51 I 1 f; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 30; *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 188 ff.; *Törl*, Vermögensvorteile, S. 146; *Kaiser*, Nutzungsherausgabe, S. 146 ff.
1342 *Schulz*, AcP 105 (1909), 1, 428 ff.; *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 122; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 41; *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 121, 127 f.; *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 188; *Gieseke*, GRUR 1958, 17, 20.
1343 Dazu *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 63 mwN.
1344 Besonders deutlich: *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 134: „Niemand ist befugt, unter Rechtsverletzungen seine eigenen Güter zu Geld zu machen."; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 84: „führt […] einfach deswegen zur Gewinnhaftung, weil ein fremdes Rechtsgut rechtswidrig eigennützig verwendet wurde."
1345 *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 49, 127.
1346 Auf solche Sachverhalte beschränkt etwa *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 126, die bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

baut hat. Wenn er dann aufgrund seiner Berufserfahrung geschickt verhandelt und so den Preis nach oben treiben konnte, lässt sich kaum vertreten, dass der Gewinn allein dem Sacheigentümer zustehen soll.[1347] Die Rechtswidrigkeitstheorie verliert also erheblich an Überzeugungskraft, wenn ersichtlich weitere Anstrengungen notwendig waren, um den Wert eines Gegenstandes zu realisieren.[1348] So lassen sich etwa die meisten Patente nur mit erheblichen Investitionen und dem notwendigen Know-how verwerten. Im Fall *Celanese v BP Chemicals*[1349] wäre es grotesk anzunehmen, der Gewinn aus dem Verkauf der Säure beruhe auf dem verletzten Patent, obwohl es sich nur auf einen unwesentlichen Veredelungsschritt am Ende eines komplexen Synthetisierungsprozesses bezog.

Deswegen ist nach fast allgemeiner Ansicht beim immaterialgüterrechtlichen Gewinnabschöpfungsanspruch nur der Gewinnanteil herauszugeben, der gerade auf der Nutzung des verletzten Immaterialgüterrechts beruht.[1350] Das wird auch von den Anhängern eines allgemeinen bereicherungsrechtlichen Gewinnherausgabeanspruchs so gesehen.[1351] Warum dieser Gewinnanteil aber höher sein soll als die übliche Lizenzgebühr für das genutzte Immaterialgüterrecht (bzw. der übliche Marktpreis), in welcher das Gewinnpotenzial des Immaterialguts und alle sonstigen branchenüblichen Faktoren eingepreist sind, lässt sich kaum begründen.[1352]

Im Übrigen weisen die absoluten Rechte ihrem Inhaber nur die ausschließliche, *abstrakte* Gewinnchance zu.[1353] Nach § 252 BGB steht dem Rechtsinhaber der Gewinn aus der Verwertung seines Rechts nur dann zu, wenn er ihn selbst realisiert hätte. Diese Wertung ist angemessen (dazu unten IV.2.).

(3) Systematische Einwände

In der allgemeinen Diskussion über die bereicherungsrechtliche Gewinnhaftung nehmen systematische Argumente eine „herausragende“[1354] Rolle ein. Im Vordergrund der Auseinandersetzung steht oft das Verhältnis von § 818 II zu § 816 I BGB, zur angemaßten Eigengeschäftsführung (§ 687 II BGB), zu den Regelungen

1347 Vgl. *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 127, 132 f.; *Kaiser*, Nutzungsherausgabe, S. 176.
1348 *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539 f.; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 124 f.
1349 Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203 (Pat).
1350 Unten Fn. 1893.
1351 Etwa *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 126 ff.; Erman[14]/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 124 f.; *Kaiser*, Nutzungsherausgabe, S. 168 ff.
1352 Dazu IV.2.c). Vgl. auch *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 133 ff.; *ders.*, AcP 163 (1964), 346, 350 („Gewinnanteil und angemessenes Entgelt bilden daher keinen inneren Gegensatz.“). Auch *Buck-Heeb* weist darauf hin, dass die „übliche Lizenzgebühr in etwa den Gewinnbeitrag der jeweiligen Nutzungsmöglichkeit wiedergibt, obgleich auch das nur einen Richtwert darstellt“, Erman[14]/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29.
1353 *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 227.
1354 *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 179.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

des Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 987 ff. BGB) und zur Herausgabe des stellvertretenden *commodum* nach § 285 BGB.[1355]

Der mögliche Erkenntnisgewinn ist jedoch von vornherein begrenzt: Der Gesetzgeber hat im BGB nur an einer Stelle, in § 687 II BGB, ausdrücklich eine Gewinnabschöpfung angeordnet. Diese setzt Vorsatz voraus. Auch die handelsrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüche bei Verstoß gegen Wettbewerbsverbote sind Gewinnabschöpfungsansprüche für vertypt vorsätzliche Gesetzesverstöße.[1356] Dass es sich dabei um kein Versehen handelt, zeigt die ausdrückliche Weigerung des Gesetzgebers, den wettbewerbsrechtlichen Gewinnabschöpfungsanspruch (§ 10 UWG) auch nur auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen auszudehnen.[1357] Er wollte die unternehmerische Freiheit nicht über Gebühr einschränken. Dass Bereicherungsansprüche eine so harte Reaktion wie eine Gewinnabschöpfung rechtfertigen sollen, obwohl die Rechtsordnung damit auf *unverschuldete* Rechtsbeeinträchtigungen reagiert, überzeugt daher nicht.[1358]

Eine davon abweichende Auslegung, die sich wie bei § 816 I BGB vor allem am Wortlaut der Normen orientiert,[1359] ist weitgehend willkürlich, produziert Zufallsergebnisse und Wertungswidersprüche.[1360] Deswegen muss in erster Linie aufgrund materieller Kriterien entschieden werden, wem der Gewinn bzw. die bloße Gewinnchance zugeordnet wird.[1361]

(4) Materielle Argumente für eine bereicherungsrechtliche Gewinnabschöpfung

(a) Stärkere Berücksichtigung präventiver Ziele

Die immaterialgüterrechtliche Literatur greift für die Gewinnhaftung im Bereicherungsrecht gerne auf Präventionsaspekte zurück.[1362] Die bloße Wertersatzpflicht sei nicht abschreckend genug.[1363] Eine solche Argumentation geht jedoch bei einem verschuldensunabhängigen Anspruch wie dem Bereicherungsanspruch

1355 Ausführlich zu den Argumenten *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 179 ff.; *Hagmann*, Gewinnherausgabe, S. 33 ff.
1356 Dazu oben b).
1357 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 23 f. Dazu unten 2.a)dd)(1).
1358 *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; *Larenz*, FS Caemmerer, 209, 228 f.; *König*, FS Caemmerer, 179, 188; *Ellger*, Eingriff, S. 907; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 378 f.
1359 Vgl. etwa BGHZ 29, 157, 159 f.; Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 816 Rn. 16 mwN; Palandt[75]/*Sprau*, § 816 Rn. 10.
1360 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 488; *Esser/Weyers*, SR BT II/2[8], § 51 I 1 e.
1361 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 62.
1362 *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 192 f.; *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 121; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 106 f.; *Kaiser*, Nutzungsherausgabe, S. 160 ff.; *ders.*, GRUR 1988, 501, 506; *Törl*, Vermögensvorteile, S. 147.
1363 *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 121; *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 192; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 14 ff.; *Kaiser*, Nutzungsherausgabe, S. 160 ff.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

an der Sache vorbei.[1364] Das Bereicherungsrecht soll Vermögenszuwächse korrigieren, die von der Rechtsordnung einem anderen zugeordnet werden. Eine sanktionierende und damit präventive Wirkung kann ihm konstruktiv schon deswegen nicht zukommen, weil der Bereicherungsschuldner die Vermögenverschiebung in keiner Weise verschuldet haben muss. Grundlage jeder präventiven rechtlichen Verhaltenssteuerung ist aber, dass der Angesprochene eine Verhaltensnorm vorwerfbar übertreten hat.[1365] Daneben stehen mit der Schadensersatzhaftung und § 687 II BGB Ausgleichssysteme zur Verfügung, die eine individuelle Vorwerfbarkeit voraussetzen, so dass dort präventive Aspekte systemkonform berücksichtigt werden können.

(b) Gleichlauf von Chance und Risiko

Die bereicherungsrechtliche Gewinnherausgabe wird weiterhin auf das Prinzip der Einheit von Risiko und Chance gestützt.[1366] Es handelt sich dabei um ein grundlegendes Gerechtigkeitsprinzip,[1367] auf dem auch diese Arbeit wesentlich aufbaut.[1368] Nur wer die korrespondierenden Risiken trägt, darf den entsprechenden Gewinn beanspruchen. Deswegen soll nach einem sehr beachtlichen Argument der Gewinn dem Bereicherten deswegen nicht zustehen, weil er sich auf Entreicherung (§ 818 III BGB) berufen könne.

Diese Schlussfolgerung ist aber nicht zwingend. Zum einen kann man auf den Willen des Gesetzgebers abstellen, den gutgläubig Bereicherten privilegieren und damit dieses grundlegende Prinzip außer Kraft setzen zu wollen (vgl. §§ 818 III sowie 993 I aE BGB).[1369] Zum anderen kann man mit diesem Prinzip dem Bereicherten verwehren, sich auf Entreicherung zu berufen, wenn er die abstrakte Geschäftschance bereits genutzt hat, die dem usurpierten Rechtsgut innewohnt.[1370]

1364 Vgl. nur *Wagner*, Gutachten, A 93, 95; *v. Caemmerer*, JR 1959, 462; *Büsching*, Eingriffskondiktion, S. 141, 146; *Ellger*, Eingriff, S. 907; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 185; *Hagmann*, Gewinnherausgabe, S. 47; aA *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 538; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 107.

1365 Vgl. *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 740; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 304 f.; *Hagmann*, Gewinnherausgabe, S. 47; *v. Caemmerer*, JR 1959, 462.

1366 *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 156, 158 f.; *Törl*, Vermögensvorteile, S. 156; *Esser/Weyers*, SR BT II/2[8], § 51 I 1 e.

1367 Vgl. nur *Esser/Weyers*, SR BT II/2[8], § 51 I 1 e (allgemeines Prinzip); *Koppensteiner*, NJW 1971, 1769, 1771; *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 122 f. 156, 158; *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 350.

1368 Dazu unten IV.2.a).

1369 *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 372 f.; *Larenz*, FS Caemmerer, 209, 220 f.; *König*, FS Caemmerer, 179, 188; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 182 f.

1370 Dazu oben B.I.2.c)bb)(2).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

dd) Zwischenergebnis

Dem Immaterialgüterrechtsinhaber ist die Gewinnchance zugewiesen, nicht aber der Gewinn selbst. Deswegen gewährt ihm das Bereicherungsrecht nur einen Anspruch auf Wertersatz für die Nutzung, nicht aber auf den mit dem Immaterialgüterrecht erzielten Gewinn.

f) Restschadensersatz (§ 852 BGB)

Auch wenn der Schadensersatzanspruch verjährt ist, muss der Verletzer gemäß § 852 BGB nach Bereicherungsrecht alles herausgeben, was er durch die unerlaubte Handlung „auf Kosten" des Verletzten erlangt hat. Der Anspruch ist auch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht anwendbar, was in den meisten Immaterialgüterrechtsgesetzen durch eine ausdrückliche Verweisung klargestellt wird.[1371] Doch auch ohne ausdrückliche Verweisung ist der Anspruch auf alle sondergesetzlichen Deliktsansprüche anwendbar.[1372]

aa) Schutzzweck

§ 852 BGB ist eine eigenständige Anspruchsgrundlage, deren alleiniger Zweck ist, die Verjährungsfristen zu verlängern.[1373] Besonders deutlich wird das in den Immaterialgüterrechtsgesetzen, wo in den jeweiligen Verjährungsvorschriften auf § 852 BGB verwiesen wird.[1374] Dem Anspruchsinhaber soll auch in den Fällen, in denen er seinen Anspruch kennt und durchsetzen kann, eine verlängerte Überlegungsfrist zugestanden werden.[1375] Insbesondere bei Patentansprüchen kann es aus Kostengründen zweckmäßig sein, wenn der Verletzte abwartet, wie etwaige Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren ausgehen.[1376] Auch bei mehreren Verletzern kann es sinnvoll sein, zunächst ein Pilotverfahren durchzuführen und erst bei dessen positivem Ausgang auf die übrigen Verletzer zuzugehen. Ein darüber hinausgehender, eigenständiger Schutzzweck wird § 852 BGB allgemein nicht beigemessen.

1371 § 141 S. 2 PatG; § 24f S. 2 GebrMG; § 102 S. 2 UrhG; § 49 S. 2 DesignG; § 20 S. 2 MarkenG; § 9 III 2 HalblSchG; § 37f S. 2 SortSchG. Anders in Frankreich, wo eine entsprechende Abschöpfungsnorm fehlt, *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 295, 296.

1372 BGH WRP 2015, 972 Tz. 30 – Motorradteile; MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 852 Rn. 4; Soergel[13]/*Krause*, § 852 Rn. 3 mwN.

1373 Vgl. BGHZ 71, 86, 99 – Fahrradgepäckträger II („Charakter einer Rechtsverteidigung gegenüber der Einrede der Verjährung"); Staudinger[2007]/*Vieweg*, § 852 Rn. 3, 17 ff.

1374 Oben Fn. 1371.

1375 BT-Drs. 14/6040, S. 270; MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 852 Rn. 3 f.; Staudinger[2007]/*Vieweg*, § 852 Rn. 5.

1376 BT-Drs. 14/6040, S. 282; *Hülsewig*, GRUR 2011, 673, 674.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

bb) Dogmatische Einordnung

Trotz der funktionalen Parallele zur *condictio ex iniusta causa* des gemeinen Rechts[1377] wird § 852 BGB als deliktischer Anspruch eingeordnet.[1378] Nach dem Willen des Gesetzgebers soll es sich um den ursprünglichen deliktischen Schadensersatzanspruch handeln, der durch den Eintritt der Verjährung lediglich hinsichtlich der Rechtsfolgen modifiziert wird.[1379] Die Verweisung ins Bereicherungsrecht wird seit der Entscheidung Fahrradgepäckträger II des BGH als Rechtsfolgenverweisung verstanden.[1380]

cc) Rechtsfolgen

Weil es sich um die Fortsetzung des ursprünglichen Schadensersatzanspruchs handelt, ist der Anspruch aus § 852 BGB der Höhe nach auf jenen beschränkt.[1381] Der Geschädigte kann also über § 852 BGB nichts anderes und nicht mehr herausverlangen als aufgrund des Schadensersatzanspruchs. Dabei ist er auf die noch vorhandene Bereicherung des Verletzers beschränkt. Umstritten ist lediglich, ob der Anspruch auf die Bereicherung beschränkt ist, die unmittelbar durch die Verletzungshandlung begründet ist.[1382] Insbesondere im Patentrecht wird darüber gestritten, ob sich der Restschadensersatz auf die übliche Lizenzgebühr[1383] beschränkt oder darüber hinaus auch den Verletzergewinn[1384] erfasst. Weil § 852 BGB nur als Rechtsfolgenverweisung angesehen wird, muss er im Grundsatz denselben Inhalt haben, wie der Schadensersatzanspruch. Solange der Verletzer nicht entreichert ist, verlängert § 852 BGB die Schadensersatzhaftung lediglich. Weil diese nach vorherrschender Ansicht im Immaterialgüterrecht auch den Verletzergewinn erfasst, ist eine Beschränkung auf die Lizenzgebühr inkonsequent.[1385] Nach der hier vertretenen Ansicht kann der Verletzergewinn ohnehin

1377 Dazu MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 852 Rn. 1.

1378 BT-Drs. 14/6040, S. 270; BGHZ 71, 86, 98 f. – Fahrradgepäckträger II; Palandt[75]/*Sprau*, § 852 Rn. 2; Staudinger[2007]/*Vieweg*, § 852 Rn. 3; aA *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], S. 595 f. (Zeitablaufkondiktion).

1379 BT-Drs. 14/6040, S. 270; BGHZ 71, 86, 98 f. – Fahrradgepäckträger II.

1380 BGHZ 71, 86, 99 ff. – Fahrradgepäckträger II; BGH WRP 2015, 972 Tz. 29 - Motorradteile. Dazu ausführlich *Hülsewig*, GRUR 2011, 673, 675 f. Ferner Staudinger[2007]/*Vieweg*, § 852 Rn. 17; MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 852 Rn. 5; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 141 Rn. 9.

1381 *B. Ebert*, NJW 2003, 3035, 3037; Bamberger/Roth[3]/*Spindler*, § 852 Rn. 3; MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 852 Rn. 5.

1382 Dazu ausführlich *Hülsewig*, GRUR 2011, 673, 676 ff.

1383 BT-Drs. 14/6040, S. 282; Benkard/*Rogge/Grabinski*, PatG[10], § 141 Rn. 8; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 141 Rn. 21.

1384 LG Düsseldorf Mitt 2000, 458, 461 – Dämmstoffbahn; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 141 Rn. 9; *Hülsewig*, GRUR 2011, 673, 678; *Meier-Beck*, GRUR 1993, 1, 5; *Pross*, FS Schilling, 333, 340; *Nieder*, Mitt 2009, 540 f. Offen gelassen von BGH WRP 2015, 972 Tz. 34 – Motorradteile.

1385 Vgl. Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 141 Rn. 9.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

nicht als Schadensersatz verlangt werden,[1386] so dass sich auch § 852 BGB von vornherein auf die Lizenzgebühr beschränkt.

g) § 33 III 3 GWB

Wortgleich mit den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatzansprüchen sieht auch § 33 III 3 GWB vor, dass bei der Ermittlung des Schadens der „Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden" kann. Dieser Passus ist 2005 durch die 7. GWB-Novelle eingefügt worden. Der erste Referentenentwurf hatte noch einen alternativen Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Wettbewerbssünder vorgesehen.[1387] Gesetz geworden ist aber nur die Möglichkeit, den Verletzergewinn zu „berücksichtigen". Aus dem Wortlaut und der Gesetzgebungsgeschichte folgert die ganz herrschende Ansicht im Kartellrecht, dass der Geschädigte keinen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns hat.[1388] Der Gewinn ist nur ein erster Anhaltspunkt, eine widerlegliche Vermutung für die Höhe des Schadens, der beim Geschädigten eingetreten ist.[1389]

2. Überindividuelle Gewinnabschöpfung zugunsten des Staates

Es gibt drei Gewinnabschöpfungsansprüche, die überindividuelle Zwecke verfolgen: einen lauterkeitsrechtlichen (§ 10 UWG), einen kartellrechtlichen (§ 34a GWB) und einen strafrechtlichen (§§ 73 ff. StGB). Gemeinsam ist ihnen, dass sie subsidiär gegenüber individuellen Ansprüchen einzelner Verletzter sind[1390] und dass die abgeschöpften Gewinne dem Fiskus zugutekommen.

a) Lauterkeitsrechtliche Gewinnabschöpfung (§ 10 UWG)

Im Jahr 2004 hat der deutsche Gesetzgeber in § 10 UWG einen kollektiven Gewinnabschöpfungsanspruch eingeführt, der vorsätzliche Verstöße gegen das Lauterkeitsrecht sanktionieren soll. Anspruchsberechtigt sind allein die in § 8 III Nr. 2-4 UWG genannten Verbände (Wettbewerbsverbände, qualifizierte Einrichtungen und Kammern). Wettbewerber und Verbraucher sind nicht klagebefugt.

1386 Dazu unten III., IV.

1387 Referentenentwurf 17.12.2003, S. 8, 52; Immenga/Mestmäcker/*Emmerich*, GWB[5], § 33 Rn. 69; MünchKommGWB[2]/*Lübbig*, § 33 Rn. 104; *Ellger*, FS Möschel, 191, 218.

1388 Immenga/Mestmäcker/*Emmerich*, GWB[5], § 33 Rn. 69; *Bechtold/Bosch*, GWB[8], § 33 Rn. 33; LMR/*Rehbinder*, GWB[2], § 33 Rn. 38; *Ellger*, FS Möschel, 191, 217 ff.; *W. H. Roth*, FS Huber, 1133, 1166 f.

1389 *Bechtold/Bosch*, GWB[8], § 33 Rn. 33; Schulte/Just/*Staebe*, GWB[2], § 33 Rn. 55; *v. Criegern/Engelhoven*, WRP 2013, 1441, 1442. Vgl. auch KG WuW/E DE-R 2010, 2773, 2778 – Berliner Transportbeton (zu § 35 GWB aF, den es aber inhaltsgleich mit § 33 GWB nF auslegt).

1390 § 10 II UWG; § 34a II GWB; § 73 I 2 StGB.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

Die erlösten Beträge stehen aber nicht den Verbänden zu, sondern müssen an den Bundeshaushalt abgeführt werden (§ 10 I aE UWG).

Der Anspruch beruht auf einer autonomen Entscheidung des deutschen Gesetzgebers. Europarechtliche Vorgaben gibt es keine. Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken[1391] fordert in Art. 11 I lediglich „geeignete und wirksame Mittel zur Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken" und in Art. 13 wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen. Dadurch räumt sie den Mitgliedstaaten einen weiten Umsetzungsspielraum ein und verpflichtet gerade nicht zu konkreten Maßnahmen wie einer Gewinnabschöpfung.[1392]

aa) Schutzzweck

Wer durch eine geschäftliche Handlung gegen Lauterkeitsrecht verstößt, soll den dadurch erzielten Gewinn nicht behalten dürfen. Rechtsbruch soll sich nicht lohnen. In der Praxis werden lauterkeitsrechtliche Ansprüche meist nur durch Unterlassungsverfügungen durchgesetzt. Schadensersatzforderungen von Konkurrenten versprechen selten Erfolg, weil ihnen entweder kein konkreter Schaden entstanden oder dieser kaum nachweisbar ist. Schäden auf Seiten der Abnehmer werden ebenfalls selten durchgesetzt. Sie sind sich ihrer Nachteile oft nicht bewusst, kennen ihre Rechte nicht oder scheuen den Aufwand der Rechtsverfolgung.[1393] Das gilt insbesondere bei Streuschäden, wenn einer großen Zahl von Geschädigten jeweils nur ein kleiner Schaden entstanden ist. Für jeden Einzelnen ist es unökonomisch, seinen Schaden geltend zu machen (rationales Desinteresse). Daher verbleibt dem Verletzer oft eine Prämie für sein rechtswidriges Verhalten, so dass ein erhebliches Sanktionsdefizit besteht.[1394] § 10 UWG wurde geschaffen, um die Lenkungsfunktion des Haftungsrechts wiederherzustellen und dieses Marktversagen zu korrigieren.[1395]

1391 RL 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt.
1392 *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 10 Rn. 4.
1393 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 23.
1394 Vgl. dazu mit umfangreichen Nachweisen Fezer/*v. Braunmühl*, UWG[2], § 10 Rn. 1 f.; Harte/Henning/*Goldmann*, UWG[3], § 10 Rn. 12 ff.
1395 *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 10 Rn. 1; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 10 Rn. 4; *Alexander*, JZ 2006, 890, 893.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

bb) Dogmatische Einordnung

Der Gewinnabschöpfungsanspruch ist nach einhelliger Ansicht eine zivilrechtliche Sanktion *sui generis*.[1396] Der Gesetzgeber hat damit keine kompensatorischen, sondern ausschließlich (general-)präventive Ziele verfolgt.[1397]

Es handelt sich nicht um einen bereicherungsrechtlichen Anspruch. Der Anspruch soll nicht die Vermögenslage herstellen, die von anderen Normen der Rechtsordnung vorgegeben ist.[1398] Mit der Gewinnabschöpfung sollen keine individuellen Nachteile ausgeglichen, sondern aus Gründen der Abschreckung Vorteile des Verletzers neutralisiert werden.[1399] Mangels kompensatorischer Zielsetzung scheidet auch eine schadensrechtliche Deutung aus.[1400]

Dennoch handelt es sich um eine zivilrechtliche Norm mit generalpräventivem Charakter und nicht, wie teilweise behauptet wurde,[1401] um eine verkappte Strafvorschrift.[1402] Durch die Vorschrift werden lediglich die Vorteile abgeschöpft, die auf dem rechtswidrigen Verhalten beruhen. Sie stellt den *status quo ante* her, so dass sie eine vermögensordnende[1403] Wirkung hat. Eine darüber hinausgehende vergeltende Sanktion ist damit weder verbunden noch beabsichtigt.[1404] Dass private Interessenverbände anspruchsberechtigt sind, nicht aber staatliche Organisationen oder Geschädigte, ändert nichts an dieser Einordnung. Damit wird lediglich das bewährte, liberale Konzept weitergeführt, dass die Interessen des Wettbe-

1396 GroßKomm-UWG^2/*Poelzig*, § 10 Rn. 54 f. mwN; MünchKommUWG^2/*Micklitz*, § 10 Rn. 60; *Ohly*/Sosnitza, UWG^6, § 10 Rn. 1; *Köhler*/Bornkamm, UWG^{34}, § 10 Rn. 5; Fezer/*v. Braunmühl*, UWG^2, § 10 Rn. 85, 100. Zu den abweichenden Ansichten hinsichtlich des Präventionszwecks unten Fn. 1404.

1397 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24; MünchKommUWG^2/*Micklitz*, § 10 Rn. 42 f.; *Köhler*/Bornkamm, UWG^{34}, § 10 Rn. 3; *Ohly*/Sosnitza, UWG^6, § 10 Rn. 1; MünchKommBGB^7/*Oetker*, § 252 Rn. 54.

1398 Harte/Henning/*Goldmann*, UWG^3, § 10 Rn. 22; Fezer/*v. Braunmühl*, UWG^2, § 10 Rn. 87; *Köhler*/Bornkamm, UWG^{34}, § 10 Rn. 5; MünchKommUWG^2/*Micklitz*, § 10 Rn. 62. AA OLG Stuttgart GRUR 2007, 435, 436 (ähnelt Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung).

1399 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24; MünchKommUWG^2/*Micklitz*, § 10 Rn. 42.

1400 Harte/Henning/*Goldmann*, UWG^3, § 10 Rn. 20; Fezer/*v. Braunmühl*, UWG^2, § 10 Rn. 93; *Köhler*/Bornkamm, UWG^{34}, § 10 Rn. 5; MünchKommUWG^2/*Micklitz*, § 10 Rn. 61.

1401 *Sack*, WRP 2003, 546, 552; *Engels/Salomon*, WRP 2004, 32, 42; *Wimmer-Leonhardt*, GRUR 2004, 12, 16 ff.; *Mönch*, ZIP 2004, 2032, 2037. Auch der Referentenentwurf, S. 47 f. sprach noch von Strafzweck.

1402 *Oppermann/Müller*, GRUR 2005, 280, 283 f.; *Ohly*/Sosnitza, UWG^6, § 10 Rn. 1; *Köhler*/Bornkamm, UWG^{34}, § 10 Rn. 3; MünchKommUWG^2/*Micklitz*, § 10 Rn. 44.

1403 Vgl. zu diesem Aspekt BVerfGE 110, 1, 16 ff. (zu § 73d StGB) und *Hoyer*, GA 1993, 406, 414.

1404 Das BVerfG stellt bei der Einordnung einer Sanktion als „strafähnlich" maßgeblich auf die damit verfolgte gesetzgeberische Intention ab, BVerfGE 110, 1, 14 mwN. EuGH EU:C:2013:280 Tz. 35 – Åkerberg Fransson berücksichtigt zusätzlich noch die Art und Schwere der Sanktion. Ferner *Oppermann/Müller*, GRUR 2005, 280, 283 f.; *Köhler*/Bornkamm, UWG^{34}, § 10 Rn. 3; *Ohly*/Sosnitza, UWG^6, § 10 Rn. 1; MünchKommUWG^2/*Micklitz*, § 10 Rn. 45. Einen vergeltenden Charakter behaupten nicht einmal diejenigen, die in der Norm eine Strafvorschrift sehen (Fn. 1401). Diese setzen den isolierten Präventionszweck mit dem Strafcharakter der Norm gleich.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

werbs effektiver durch Konkurrenten und private Interessenverbände geschützt werden können als durch staatliche Institutionen.[1405]

cc) Begünstigter

Im Gesetzgebungsverfahren war sehr umstritten, zu wessen Gunsten der Gewinn abgeschöpft werden soll.[1406] Mit dem Vorschlag, den abgeschöpften Gewinn dem klagenden Verband zu belassen, der ihn für seinen Satzungszweck verwenden sollte,[1407] wäre ein angemessener Anreiz gegeben worden, das im Vergleich zu Unterlassungsansprüchen erhöhte Prozess- und Kostenrisiko für die Abschöpfungsklagen zu übernehmen. Außerdem bindet ein Abschöpfungsanspruch wegen des notwendigen Tatsachenvortrags erheblich mehr Ressourcen der Verbände. Der Gesetzgeber hat sich dagegen entschieden und angeordnet, dass ein erfolgreich abgeschöpfter Gewinn dem Bundeshaushalt zufließen muss (§ 10 I UWG).

Das dafür angeführte Argument,[1408] rechtsmissbräuchlichen Abschöpfungsklagen „zur Erzielung von Einnahmen" vorbeugen zu wollen, scheint vorgeschoben. In erster Linie soll § 10 UWG ein bestehendes Sanktionsdefizit beheben. Es besteht Einigkeit darüber, dass der rechtswidrig erzielte Gewinn jedenfalls nicht dem Verletzer verbleiben soll und ihm daher – von wem auch immer – entzogen werden soll.[1409] Wenn dies zu Einnahmen des Abschöpfenden führt, ist eine entsprechende Motivation zu begrüßen, weil so der primäre Gesetzeszweck gefördert wird. Die strengen Voraussetzungen stellen bereits sicher, dass damit Interessen der Abnehmer verfolgt werden.[1410] Für dieses Ergebnis ist es nebensächlich, aus welcher Motivation Dritte tätig werden.[1411] Wer die missbräuchliche Gründung von Verbraucher- oder Wettbewerbsverbänden oder gar „Kopfgeldjäger"[1412] befürchtet, kann dies durch mildere Mittel beheben, etwa durch eine Beschränkung der Klagebefugnis.[1413]

Wer aber den Anreiz zur Klageerhebung auf ein Minimum reduziert, erweckt damit eher den Anschein, das Instrument durch die Hintertür seiner Wirksamkeit

1405 Fezer/*v. Braunmühl*, UWG[2], § 10 Rn. 113, 146 f.; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 10 Rn. 3. Zur Effektivität der dezentralen individuellen Rechtsverfolgung im Lauterkeitsrecht ausführlich *Schricker*, ZHR 139 (1975), 208-248.

1406 Dazu *van Raay*, Gewinnabschöpfung, S. 604 mwN.

1407 *Köhler/Bornkamm/Henning-Bodewig*, WRP 2002, 1317, 1322.

1408 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 25.

1409 *Alexander*, JZ 2006, 890, 895.

1410 *Van Raay*, Gewinnabschöpfung, S. 604 ff.; Fezer/*v. Braunmühl*, UWG[2], § 10 Rn. 110.

1411 *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 10 Rn. 4.

1412 *Nacke*, NJW-Editorial 29/2003. Ähnlich plakativ *Sack*, WRP 2003, 546, 555 („Gewinnabschöpfungsvereine"); *Wimmer-Leonhardt*, GRUR 2004, 12, 17.

1413 So sieht die *Monopolkommission* für den entsprechenden § 34a GWB mit Recht kein Missbrauchspotenzial bei Verbraucherschutzverbänden, Gutachten, Rn. 94.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

berauben als Wettbewerbsinteressen schützen zu wollen.[1414] Die fehlende Anreizstruktur wird neben dem Vorsatzerfordernis als wesentlicher Hemmschuh der sinnvollen Regelung angesehen.[1415] Dass allein die Existenz einer praktisch nicht durchsetzbaren Regelung abschreckenden Charakter haben soll,[1416] bleibt Wunschdenken.[1417] Daher sollten die klagenden Verbände den abgeschöpften Gewinn behalten und für ihre satzungsgemäßen Aufgaben verwenden dürfen.[1418]

dd) Voraussetzungen

(1) Vorsätzlicher Lauterkeitsrechtsverstoß

Der Gewinnabschöpfungsanspruch wird allein bei vorsätzlichen Lauterkeitsverstößen gewährt. Der ursprüngliche Referentenentwurf wollte ihn auch auf grob fahrlässige Rechtsverstöße erstrecken.[1419] Dies hätte viele Beweisschwierigkeiten beseitigt. Das Vorsatzerfordernis wird daher als ein wesentlicher Grund dafür angesehen, weshalb die Vorschrift in der Praxis kaum Relevanz hat und als „totes Recht" bezeichnet wird.[1420]

Die Erweiterung auf grob fahrlässige Rechtsverstöße wurde im Regierungsentwurf mit einem Bekenntnis zur Wettbewerbsfreiheit gestrichen:[1421] Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen (sic!) Verstößen sei nur gerechtfertigt, wenn sie dem individuellen Schadensausgleich diene.[1422] Andernfalls sei es nicht gerechtfertigt, die Wettbewerbsfreiheit in diesem erheblichen Ausmaß einzuschränken. Wörtlich heißt es:

> „Der Anspruch dient demnach weniger dem Interessenausgleich sondern vielmehr einer wirksamen Abschreckung. Um mit Blick auf das erwähnte Prozessrisiko unangemessene Belastungen für die Wirtschaft zu vermeiden, erscheint es gerechtfertigt, dass in den Fällen der fahrlässigen Zuwiderhandlung der Abschreckungsgedanke zurücktritt."[1423]

1414 MünchKommUWG²/*Micklitz*, § 10 Rn. 58: „Akt der symbolischen Gesetzgebung"; *Wagner*, Gutachten, A 114: „zahnloser Papiertiger".
1415 GroßKomm-UWG²/*Poelzig*, § 10 Rn. 42 mwN; Alexander, WRP 2012, 1190, 1196; *Ohly*/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 3; *Stadler*, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 21.
1416 *Köhler*/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 2; MünchKommUWG²/*Micklitz*, § 10 Rn. 42.
1417 Ebenso GroßKomm-UWG²/*Poelzig*, § 10 Rn. 36.
1418 *Alexander*, WRP 2012, 1190, 1195 f.; *Köhler*/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 2; GroßKomm-UWG²/*Poelzig*, § 10 Rn. 42.
1419 Referentenentwurf, S. 46. Vgl. dazu auch unten G.II.1.
1420 Harte/Henning/*Goldmann*, UWG³, § 10 Rn. 5. Ferner *van Raay*, Gewinnabschöpfung, S. 227; GroßKomm-UWG²/*Poelzig*, § 10 Rn. 35; *Ohly*/Sosnitza, UWG⁶, § 10 Rn. 3; *Köhler*/Bornkamm, UWG³⁴, § 10 Rn. 2; Fezer/*v. Braunmühl*, UWG², § 10 Rn. 158 mwN.
1421 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 23 f.
1422 Die wenig stimmige Begründung beruht darauf, dass der RegE die Begründung des Referentenentwurfs übernahm, mit dem die Beschränkung auf grobe Fahrlässigkeit begründet wurde, aber die Passage wegließ, die sich gegen die Beschränkung auf Vorsatz aussprach.
1423 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Jeder Unternehmer, der sich im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewege, müsse befürchten, den gesamten Gewinn seiner Unternehmung zu verlieren. Damit sei eine übermäßige Abschreckungswirkung verbunden, die eine „unangemessene Belastung für die Wirtschaft" darstelle.

(2) Subsidiarität zu individuellen Ansprüchen

Der Gewinn soll dem Verletzer vollständig, aber nicht mehr als einmal entzogen werden. Ansprüche der individuell Geschädigten sollen Vorrang haben. Bei den strafrechtlichen Verfallvorschriften ist dieser Konflikt durch die formelle Subsidiarität des überindividuellen Abschöpfungsanspruchs gelöst worden.[1424] Diese formelle Subsidiarität wird plakativ als „Totengräber des Verfalls"[1425] bezeichnet, weil sie den institutionellen Gewinnabschöpfungsanspruch auch für Fälle ausschließt, in denen mit einer individuellen Anspruchsverfolgung nicht gerechnet werden kann.[1426] Im Lauterkeitsrecht hat man eine deutlich elegantere Lösung gefunden: Soweit individuell Geschädigte ihre Ansprüche geltend gemacht haben, besteht der Anspruch materiell nicht mehr, weil diese den Gewinn schmälern. Bis zur Geltendmachung können die klagebefugten Verbände dem Verletzer den Gewinn zunächst entziehen. Eine formelle Subsidiarität würde das Durchsetzungsdefizit nicht beseitigen, das durch den Abschöpfungsanspruch gerade behoben werden soll. Wird der Verletzer später von individuell Geschädigten in Anspruch genommen, kann er den abgeschöpften Gewinn in dieser Höhe von der zuständigen Stelle zurückfordern (§ 10 II 2 UWG).

ee) Umfang der Gewinnabschöpfung

Als Rechtsfolge muss der unlauter Handelnde den erzielten Gewinn an den Bundeshaushalt abführen (§ 10 I aE UWG).

(1) Gewinne „zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern"

Nach § 10 UWG sollen nur Gewinne abgeschöpft werden, die „zulasten einer Vielzahl von Abnehmern" erzielt wurden. In früheren Gesetzesentwürfen war noch das Merkmal „auf Kosten" enthalten.[1427] Dies wurde aber bewusst nicht Gesetz, da die Gewinnabschöpfungsverfahren nicht dadurch belastet werden

1424 § 73 I 2 StGB.
1425 *Eberbach*, NStZ 1987, 486, 491, aufgegriffen etwa von BGHZ 45, 235, 249; MünchKommStGB^2/*Joecks*, vor § 73 Rn. 38.
1426 Dieses praktische Problem ist durch den mittlerweile in §§ 111b ff. StPO eingefügten Auffangerwerb des Staates nur sehr eingeschränkt gelöst worden, MünchKommStGB^2/*Joecks*, vor § 73 Rn. 39.
1427 Überblick bei Harte/Henning/*Goldmann*, UWG^3, § 10 Rn. 108 ff.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

sollten, dass einzelfallbezogene Nachteile der Abnehmer ermittelt werden müssen.[1428]

§ 10 UWG erfasst keine Gewinne, die zulasten von Mitbewerbern erzielt wurden. Wer also Umsatz an sich zieht, weil er seinen Mitbewerber herabsetzt oder verunglimpft, darf diesen Gewinn behalten, wenn der Mitbewerber nicht darlegen und beweisen kann, in welcher Höhe ihm dadurch ein Verlust entstanden ist.[1429]

(2) Anteilige Gewinnabschöpfung

Durch § 10 UWG soll nur der Unrechtsgewinn entzogen, aber keine weitergehende zivilrechtliche Sanktion verhängt werden.[1430] Deswegen wird auch nicht der gesamte Gewinn des Verletzers abgeschöpft, sondern nur, soweit er durch den Lauterkeitsrechtsverstoß verursacht wurde.[1431]

Die Kritiker dieses Ansatzes bemängeln die Schwierigkeit, den Gewinnanteil zu bestimmen, der gerade auf das unlautere Verhalten zurückzuführen ist.[1432] Diesem Problem kann man dadurch begegnen, dass man es nicht als Tatsachen-, sondern als Wertungsfrage einordnet und den Gerichten nach § 287 ZPO einen weiten Einschätzungsspielraum zuspricht.[1433] So verfährt etwa die Praxis bei der immaterialgüterrechtlichen Gewinnabschöpfung, um den Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am erzielten Verletzergewinn zu ermitteln.[1434]

(3) Berücksichtigungsfähige Kosten

Ebenso wie bei der immaterialgüterrechtlichen Gewinnabschöpfung muss bestimmt werden, wie der Gewinn iSd. § 10 UWG zu berechnen ist. Nach dem Willen des Gesetzgebers berechnet sich der Gewinn aus den „Umsatzerlösen abzüglich der Herstellungskosten der erbrachten Leistungen sowie abzüglich eventuell angefallener Betriebskosten".[1435] Die Gesetzesbegründung schließt eine Anrechnung von „Gemeinkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen [aus], die auch ohne das wettbewerbswidrige Verhalten angefallen wären". Der Unterneh-

1428 BT-Drs. 15/2795, S. 21; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 10 Rn. 1.
1429 *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 10 Rn. 8.
1430 *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 10 Rn. 9.
1431 *Alexander*, Abschöpfung, S. 555; GroßKomm-UWG[2]/*Poelzig*, § 10 Rn. 81; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 10 Rn. 9; Fezer/*v. Braunmühl*, UWG[2], § 10 Rn. 225 f. (missverständlich daher Rn. 222); aA MünchKommUWG[2]/*Micklitz*, § 10 Rn. 125 mwN.
1432 *Sack*, WRP 2003, 546, 552; Harte/Henning/*Goldmann*, UWG[3], § 10 Rn. 115 ff.; MünchKommUWG[2]/*Micklitz*, § 10 Rn. 124.
1433 *Alexander*, Abschöpfung, S. 555. § 287 ZPO soll laut Gesetzesbegründung ausdrücklich anwendbar sein, RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24.
1434 Dazu ausführlich unten V.3.c)aa).
1435 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

mer soll also durch den vorsätzlichen Rechtsbruch keinen Deckungsbeitrag erwirtschaften können.[1436] Im Übrigen wird regelmäßig auf die entsprechenden Grundsätze der Gewinnermittlung bei der dreifachen Schadensberechnung verwiesen.[1437]

b) Kartellrechtliche Vorteilsabschöpfung (§§ 34, 34a GWB)

§ 34 GWB ermächtigt das Bundeskartellamt, die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils anzuordnen, den der Kartellsünder durch den Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln erlangt hat. § 34a GWB statuiert einen individuellen Abschöpfungsanspruch, der im Wesentlichen mit § 10 UWG vergleichbar ist. Darüber hinausgehend können nach § 34a GWB alle „wirtschaftlichen Vorteile" abgeschöpft werden, etwa eine verbesserte Marktposition.[1438] Im Gegensatz zum heftig umstrittenen UWG-Pendant ist § 34a GWB im Grundsatz auf Zustimmung, weitgehend aber auf Desinteresse gestoßen.

Dafür lassen sich im Wesentlichen drei Gründe anführen: Erstens gibt es im Kartellrecht eine lange Tradition eines *behördlichen* Gewinnabschöpfungsanspruchs, der jetzt in § 34 GWB geregelt ist. So war bereits im GWB von 1957 die Befugnis des Bundeskartellamts vorgesehen, über ein erhöhtes Bußgeld den erzielten Mehrerlös abzuschöpfen.[1439]

Zweitens wird die Diskussion weit weniger emotional und mit größerem ökonomischem Sachverstand geführt. Es wird schlicht als notwendig angesehen, den Anreiz, sich kartellrechtswidrig zu verhalten, durch einen entsprechenden Gegenimpuls zu neutralisieren. Dafür müssen die Wettbewerbsregeln effektiv durchgesetzt werden und mit entsprechenden Sanktionen ausgestaltet sein. Daher wurden die Bemühungen durch die 7. GWB-Novelle einhellig begrüßt, Wettbewerbsverstöße effektiver zu sanktionieren.[1440] Des Weiteren wäre es kontraproduktiv, wenn der Verletzer die erlangten Vorteile behalten dürfte, nachdem sein Kartellverstoß entdeckt wurde. Zudem hat die Wahrscheinlichkeit der Sanktionierung ganz maßgeblichen Einfluss auf die Effektivität der angedrohten Sanktionen. Deswegen hat die *Monopolkommission* den zusätzlichen Überwachungsdruck durch einen privaten Abschöpfungsanspruch im Grundsatz begrüßt. Gleichzeitig kritisierte sie, dass der klagende Verband aus dem abgeschöpften Geldbetrag nur

1436 *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 10 Rn. 6; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 10 Rn. 7.
1437 *Alexander*, WRP 2004, 407, 418; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 10 Rn. 6; GroßKomm-UWG[2]/*Poelzig*, § 10 Rn. 72.
1438 Vgl. nur MünchKommGWB[2]/*Lübbig*, § 34 Rn. 14.
1439 § 38 III GWB 1957: „Geldbuße bis zur [zweifachen/dreifachen] Höhe des durch die Zuwiderhandlung erzielten Mehrerlöses". Ausführlich zur Geschichte des behördlichen Abschöpfungsanspruchs, Immenga/Mestmäcker/*Emmerich*, GWB[5], § 34 Rn. 5 ff.
1440 *Monopolkommission*, Gutachten, Rn. Nr. 90, 94; Langen/Bunte/*Bornkamm*, GWB[12], § 34a Rn. 1; *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

seine Aufwendungen entnehmen darf, die übrige Summe aber an den Bundeshaushalt abführen muss.[1441] Sie macht zu Recht geltend, dass damit das positive Signal, das von dem Gewinnabschöpfungsanspruch ausgeht, wieder zunichte gemacht werde. Den Verbänden fehle jeglicher Anreiz, einen entsprechenden Zivilprozess anzustrengen, der mit hohem zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden ist und ein erhebliches Prozessrisiko mit sich bringt.[1442] Der Bundesrat hat dies treffend auf den Punkt gebracht und § 34a GWB als „Schaufenstergesetzgebung" bezeichnet.[1443]

Der eigentliche Grund für das weitgehende Desinteresse dürfte aber darin zu sehen sein, dass der kartellrechtliche Vorteilsabschöpfungsanspruch in der jetzigen Form keinerlei praktische Relevanz hat.[1444] Wegen der Schwierigkeit, die Höhe des abzuschöpfenden Vorteils nachzuweisen,[1445] hatten bereits der behördliche Abschöpfungsanspruch in § 34 GWB und dessen Vorgängernormen kaum eine Rolle gespielt.[1446] Gegenüber dem behördlichen Abschöpfungsanspruch weist § 34a GWB noch weitere gravierende Nachteile auf:[1447] Die Nachweisschwierigkeiten für die klagebefugten Verbände werden noch dadurch verschärft, dass ihnen – anders als dem Kartellamt (§ 34 IV 1 GWB) – nicht die Möglichkeit zugestanden wird, die Vorteile zu schätzen. Sie müssen einen entsprechenden Vorteil hinreichend substantiieren, wobei ihnen lediglich beim Beweismaß nach § 287 ZPO entgegengekommen wird. Außerdem kann der behördliche Anspruch auch bei fahrlässigen Verstößen geltend gemacht werden; der Verbandsanspruch erfordert dagegen, wie § 10 UWG, Vorsatz. Weiterhin ist der Verbandsabschöpfungsanspruch subsidiär gegenüber dem des Kartellamts. Sollten die Anspruchsvoraussetzungen einmal einfach nachzuweisen sein, wird ihn das Kartellamt geltend machen, so dass es eines privaten Abschöpfungsmechanismus nicht mehr bedarf. Zu guter Letzt muss der abgeschöpfte Betrag, wie bereits erwähnt, an den Bundeshaushalt abgeführt werden, so dass auch insofern kaum ein Anreiz besteht, das erhebliche Prozesskostenrisiko auf sich zu nehmen.

1441 *Monopolkommission*, Gutachten, Rn. 94. Ebenso kritisch: *Bundesrat*, BT-Drs. 15/3640, S. 78; Langen/Bunte/*Bornkamm*, GWB[12], § 34a Rn. 1; LMR/*Rehbinder*, GWB[2], § 34a Rn. 1; *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391.

1442 *Monopolkommission*, Gutachten, Rn. 94.

1443 BT-Drs. 15/3640, S. 78.

1444 Vgl. Immenga/Mestmäcker/*Emmerich*, GWB[5], § 34a Rn. 4; Langen/Bunte/*Bornkamm*, GWB[12], § 34a Rn. 1; *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391; *Hartog/Noack*, WRP 2005, 1396, 1405.

1445 Vgl. OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 2004 1315, 1316 – Berliner Transportbeton (zu § 30 II 2 OWiG); BKartA WuW/E DE-V 2003, 911, 916 – Fotoarbeitstasche.

1446 Immenga/Mestmäcker/*Emmerich*, GWB[4], § 34 Rn. 6-9 mwN; *Bechtold*, GWB[5], § 34 Rn. 1.

1447 *Fuchs*, WRP 2005, 1384, 1391; Langen/Bunte/*Bornkamm*, GWB[12], § 34a Rn. 1.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

c) Strafrechtliche Gewinnabschöpfung (§§ 73 ff. StGB)

Wer eine rechtswidrige Straftat begeht, muss nach § 73 StGB alles herausgeben, was er für oder aus der Tat erlangt hat (Verfall). Die Vorteile der Tat werden durch die Verfallsanordnung zugunsten der Staatskasse abgeschöpft (§ 73e StGB).

aa) Schutzzweck

Wie bei den anderen Vorteilsabschöpfungsansprüchen steht beim Verfall die Präventionswirkung im Vordergrund.[1448] Dem Täter sollen alle vermögenswerten Vorteile der Tat entzogen werden. Auch hier gilt: Straftaten sollen sich nicht lohnen.[1449] Neben diesem individuellen Präventionszweck werden damit auch Ziele der positiven Generalprävention in Form der Normbestätigung verwirklicht. Die Rechtsgemeinschaft demonstriert, dass sie ihre grundlegenden Normen durchsetzt und abweichendes Verhalten nicht dadurch belohnt, dass der Täter Vorteile behalten darf.[1450] Die andauernde Störung der Rechtsordnung durch rechtswidrig erlangte Vorteile soll beseitigt werden.[1451]

bb) Dogmatische Einordnung

Die Verfallsvorschriften werden überwiegend als präventiv-ordnend und nicht als repressiv-vergeltend angesehen.[1452] Sie knüpfen nicht an einen individuellen Verschuldensvorwurf an, sondern allein an eine rechtswidrige Tat. Daher werden sie nicht als Nebenstrafe, sondern als Maßnahme eigener Art (§ 11 I Nr. 8 StGB) eingeordnet.[1453] Der Verfall soll nur die Güterordnung wiederherstellen, die von der Rechtsordnung vorgesehen wird.

Dagegen wird eingewendet, dass beim Verfall das Bruttoprinzip[1454] gelte, so dass der Täter durch die Verfallsanordnung schlechter stehe als vor der Tat. In diesen Fällen habe der Verfall Strafcharakter.[1455]

1448 BVerfGE 110, 1, 18 ff.; BGHSt 47, 369, 373 ff.; 51, 65, 67; BGH NStZ 2011, 83 Tz. 43; *Fischer*, StGB[62], § 73 Rn. 4.
1449 NK-StGB[4]/*Saliger*, vor § 73 Rn. 2.
1450 BVerfGE 110, 1, 20; NK-StGB[4]/*Saliger*, vor § 73 Rn. 2.
1451 BVerfGE 110, 1, 18.
1452 BVerfGE 110, 1 Ls. 1 (zu § 73e StGB).
1453 BGHSt 47 369, 373; 55, 174, 176; NStZ-RR 04, 214; *Fischer*, StGB[62], § 73 Rn. 2a. Kritisch zu dem Argument, *Hoyer*, GA 1993, 406, 413 f.
1454 Dazu unten cc)(2).
1455 Schönke/Schröder[29]/*Eser*, vor § 73 Rn. 19 mwN; *Hoyer*, GA 1993, 406, 421; *Rönnau*, Vermögensabschöpfung, Rn. 189 ff., 556; *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 677.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

cc) Umfang der Gewinnabschöpfung

Der Täter muss alles herausgeben, was er aus der Tat erlangt hat. Dazu gehören nach § 73 II BGB auch Nutzungen und Surrogate.

(1) Subsidiarität zu individuellen Ansprüchen

Bei § 73 I 2 StGB gilt – anders als bei den kartell- und lauterkeitsrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüchen – das strenge Subsidiaritätsprinzip. Der Verfall darf nur angeordnet werden, soweit dem oder den Verletzten keine Ansprüche aus der Tat zustehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese ihre Ansprüche überhaupt durchsetzen wollen oder können.[1456] Diese Subsidiaritätsregel wird plastisch als „Totengräber" des strafrechtlichen Verfalls bezeichnet.[1457] Der Gesetzgeber hat versucht, dieses Problem durch einen kompliziert gestalteten Auffangerwerb des Staates nach § 111i V StPO abzumildern. Der ist allerdings mit erheblichem zusätzlichem Aufwand verbunden. Trotzdem wird von dieser Lösung in der Praxis reger Gebrauch gemacht,[1458] weil die abgeschöpften Erlöse im Regelfall dem Landeshaushalt zugutekommen, dessen Gericht in der ersten Instanz den Verfall angeordnet hat.[1459] Dieser Erfolg führt die konzeptionelle Schwäche der wettbewerbsrechtlichen Abschöpfungsansprüche vor Augen: Finanzielle Eigenanreize können erhebliche rechtliche und praktische Schwierigkeiten überwinden; ohne eine entsprechende Eigenmotivation laufen gut gemeinte Ansprüche ins Leere.

(2) Das Brutto-Prinzip

Beim Verfall gilt das Bruttoprinzip. Der Täter muss alle wirtschaftlichen Werte, die er aus der Straftat unmittelbar erlangt hat, vollständig herausgeben.[1460] Gegenleistungen oder sonstige Kosten des Täters, die ihm bei der Tatdurchführung entstanden sind, darf er dem Anspruch nicht entgegenhalten.[1461] So musste ein Händler von Tabakpapier, das er unter Verstoß gegen ein Lieferembargo nach Serbien geliefert hatte, den gesamten Verkaufspreis von knapp acht Millionen

1456 BGH NStZ 2011, 83 Tz. 53; NK-StGB[4]/*Saliger*, § 73 Rn. 22.
1457 *Eberbach*, NStZ 1987, 486, 491, aufgegriffen etwa von BGHZ 45, 235, 249; MünchKommStGB[2]/*Joecks*, vor § 73 Rn. 38.
1458 Vgl. die Nachweise bei NK-StGB[4]/*Saliger*, § 73 Rn. 27. Ferner *Rönnau*, Vermögensabschöpfung, Rn. 3.
1459 § 60 StrafVollstrO. Dazu LK-StGB[12]/*W. Schmidt*, § 73e Rn. 5.
1460 BGH NJW 2012, 2051 Tz. 6; NK-StGB[4]/*Saliger*, § 73 Rn. 6; *Fischer*, StGB[62], § 73 Rn. 7.
1461 BGHSt 47, 369, 370 f.; 51, 65, 66; *Fischer*, StGB[62], § 73 Rn. 7.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

DM herausgeben, ohne seine Einkaufs- und Lieferkosten abziehen zu dürfen.[1462] Dieses Brutto-Prinzip ist in der Literatur auf zum Teil heftige Kritik gestoßen.[1463] In der neueren Rechtsprechung wird die Schärfe dieser Verfallsanordnung in einigen Fällen dadurch abgemildert, dass das aus der Straftat „Erlangte" nur als der Nettogewinn definiert wird. Wer durch Bestechung einen Auftrag erhält, erlangt nach Ansicht des BGH nicht den gesamten vereinbarten Werklohn, sondern nur den zu erwartenden wirtschaftliche Gewinn.[1464] So nähert sich die Rechtsprechung dem Nettoprinzip wieder an.[1465]

(3) Nutzungen und Surrogate

Der Täter muss nur das unmittelbar aus der Straftat Erlangte sowie Nutzungen und Surrogate (§ 73 II StGB) herausgeben. Dies wird von der strafrechtlichen Rechtsprechung auch auf Verkaufserlöse der Diebesbeute erstreckt.[1466] Sonstige mittelbare Vorteile darf der Täter dagegen behalten. Insbesondere muss er keine Gewinne herausgeben, wenn er mit rechtswidrig erlangtem Geld spekuliert oder investiert.[1467]

II. Dogmatische Einordnung und Schutzzweck der Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht

Die Herausgabe des Verletzergewinns als Rechtsfolge einer Immaterialgüterrechtsverletzung zu begründen, gehört zu einem der umstrittensten Problemen der deutschen Rechtsdogmatik. Einigkeit besteht nur im Widerspruch: Der Rechtsprechung ist es bisher weder gelungen, die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht klar und widerspruchsfrei zu begründen, noch sie stringent in das System des geltenden Haftungsrechts einzuordnen.[1468]

1462 BGHSt 47, 369; ebenso BGH NStZ-RR 2004, 214, 215. Anders jetzt aber BGH NJW 2012, 1159 bei einer genehmigungsfähigen Ausfuhr (dann nur ersparte Aufwendungen des Genehmigungsverfahrens).

1463 Vgl. etwa die beachtlichen Argumente bei NK-StGB[4]/*Saliger*, § 73 Rn. 13. Ferner MünchKommStGB[2]/*Joecks*, § 73 Rn. 12 mwN.

1464 BGHZ 50, 299, 309 f.; NStZ-RR 2006, 338. Weitere Beispiele bei NK-StGB[4]/*Saliger*, § 73 Rn. 17.

1465 *Fischer*, StGB[62], § 73 Rn. 11. Vgl. auch NK-StGB[4]/*Saliger*, § 73 Rn. 17a.

1466 BGH NStZ 2010, 693; NK-StGB[4]/*Saliger*, § 73 Rn. 32.

1467 BGH NStZ 1996, 332; OLG Köln NStZ-RR 2008, 107, 108; Schönke/Schröder[29]/*Eser*, § 73 Rn. 33; *Fischer*, StGB[62], § 73 Rn. 28.

1468 *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], S. 279 Fn. 48 („dogmatischer Fremdkörper"); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 263; *Schack*, UrhR[7], Rn. 781 („dogmatisch nicht zu begründen"), ähnlich *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353 („eine eindeutige dogmatische Einordnung [ist …] nicht möglich"); *Ellger*, Eingriff, S. 648 ff. („Rechtsfortbildung […] *contra legem*"); *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219 („in die konventionellen Systemvorstellungen nicht ohne weiteres einfügt"); *Delahaye*, GRUR 1986, 217, 218 („unerquickliche Mixtur"); *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 80 („unhaltbar"); *Beuthien/Wasmann*, GRUR 1997, 255, 259 („rechtsdogmatisch nicht haltbar").

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Die dogmatische Einordnung und die Zielsetzung des Anspruchs haben aber erhebliche Bedeutung, weil sie maßgeblich seinen Umfang bestimmen.[1469] Wenn der Ausgleich des eingetretenen Schadens im Vordergrund steht, muss der Anspruch ganz anders konturiert werden, als wenn er die Verletzervorteile abschöpfen soll.[1470] Eine Kompensations- *und* eine Abschöpfungsperspektive sind miteinander unvereinbar.[1471] Die eine soll die Einbußen des Rechtsinhabers möglichst zutreffend abbilden, die andere die Vorteile des Verletzers. Beide Größen haben keinen Einfluss aufeinander.[1472] Daher führen diese unterschiedlichen Blickwinkel naturgemäß zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ohne ein klares Bekenntnis zur Funktion der Gewinnherausgabe müssen die Ergebnisse ungeklärter Rechtsfragen notwendig zufällig bleiben. Die Vorhersehbarkeit von Entscheidungen leidet ebenso darunter wie die Gleichbehandlung. Vergleichbare Sachverhalte werden unterschiedlich bewertet, je nachdem, welche Perspektive die Gerichte im Einzelfall einnehmen.

Wegen der unklaren Zielsetzung ist die dritte „Schadens"berechnungsmethode als Rechtsfolge für einfach fahrlässige Rechtsverletzungen oft zu hart, für vorsätzliche Rechtsverletzungen dagegen teilweise nicht weitreichend genug. Das ist die Konsequenz der Tatsache, dass sich die herrschende Meinung nicht klar dazu bekennen kann, ob die Gewinnherausgabe in erster Linie Präventions- oder aber Kompensationszwecken dienen soll.[1473] Dieses Dilemma offenbart die Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH:[1474]

> „Es wird dabei, um dem *Ausgleichsgedanken* Rechnung zu tragen, fingiert, daß der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte. Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient dabei auch der *Sanktionierung* des schädigenden Verhaltens […]"

Welches Gewicht die primäre Zielsetzung des Anspruchs hat, zeigt exemplarisch die zentrale Frage, welche Kosten der Verletzer von den Erlösen abziehen darf. Obwohl die anrechenbaren Aufwendungen des Verletzers entscheidenden Einfluss auf Reichweite und praktische Bedeutung des Abschöpfungsanspruchs haben, definieren weder das BGB noch die Immaterialgüterrechtsgesetze Grundsätze der Gewinnberechnung. Daher entscheidet maßgeblich der mit dem Anspruch verfolgte Zweck, welche Kosten der Verletzer von den erzielten Erlösen abziehen darf.[1475] Wer in erster Linie präventive Zwecke verfolgt, will dem Verletzer die

1469 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 193.
1470 Vgl. auch *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 63 ff., 150.
1471 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 259; *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 150.
1472 Oben Fn. 1121.
1473 Vgl. auch die Kritik von *Ohly,* GRUR 2007, 926, 933.
1474 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil (Rechtsprechungsnachweise entfernt; Hervorhebung nicht im Original).
1475 So ausdrücklich BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil: „Nach Sinn und Zweck des Anspruchs auf Herausgabe des Verletzergewinns ist es grundsätzlich gerechtfertigt, […] von den erzielten Erlösen nur die variablen […] Kosten […] abzuziehen, nicht auch Fixkosten."

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Vorteile der Rechtsverletzung möglichst umfassend entziehen. Wer dagegen einen Interessenausgleich anstrebt und die verletzten Interessen des Rechtsinhabers kompensieren möchte, darf nicht einseitig auf eine Vorteilsabschöpfung blicken, sondern muss die eigenständige Leistung des Verletzers angemessen berücksichtigen.

Der früheren deutschen Rechtsprechung ging es in erster Linie um einen billigen Interessenausgleich, so dass der Verletzer alle im Betrieb angefallenen Kosten anteilig von den Erlösen abziehen durfte.[1476] Hinter dem damals praktizierten Vollkostenprinzip stand die Wertung, dass erst die allgemeine Unternehmensorganisation es ermöglicht, durch (die Herstellung und) den Vertrieb einzelner Produkte Gewinne zu erzielen.[1477] Im Jahr 2000 hat der BGH in der Gemeinkostenanteil-Entscheidung jedoch einen Paradigmenwechsel herbeigeführt.[1478] Seitdem bekennt sich die Rechtsprechung ausdrücklich dazu, dass der aus der Rechtsverletzung stammende Gewinn möglichst vollständig abgeschöpft und der Verletzer so für sein Verhalten sanktioniert werden soll.[1479] Der BGH hat das Anspruchsziel ausgewechselt und dadurch den Anspruch verändert. Es geht seither nicht mehr primär um Ausgleich, sondern um Abschöpfung. Die Prävention hat die Kompensation verdrängt.

1. Schutzzweck

a) Kompensation

Die Gewinnabschöpfung kann nur anstelle des kompensierenden Schadensersatzes verlangt werden.[1480] Der Rechtsinhaber kann bis zur abschließenden gerichtlichen Entscheidung zwischen den einzelnen Rechtsfolgen der Immaterialgüterrechtsverletzung wählen.[1481] Der Rechtsinhaber wird den Gewinnherausgabeanspruch also nur geltend machen, wenn dieser nicht geringer ausfällt als der konkret entstandene Schaden. Auch wenn die Gewinnabschöpfung dafür nicht notwendig ist, stellt sie in diesen Fällen eine vollständige Schadenskompensation sicher. Soweit sich der eingetretene Schaden und der abgeschöpfte Gewinn decken, ist die vielfach verwendete Aussage[1482] richtig, der Rechtsinhaber erhalte durch den Verletzergewinn eine „billige Entschädigung" für den eingetretenen Schaden.

1476 Ebenso in England und in den Niederlanden. Nachweise unten Fn. 2001.
1477 Unten Fn. 2004.
1478 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.
1479 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil.
1480 Dazu unten E.II., III.
1481 Dazu unten E.IV. Nach hier vertretener Ansicht in unverjährter Zeit sogar darüber hinaus.
1482 Oben Fn. 1510.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Der eingetretene Vermögensnachteil wird „auf andere Weise“ kompensiert.[1483] Weil die Höhe des herauszugebenden Gewinns aber erheblich über dem eingetretenen Schaden liegen kann und nicht durch diesen begrenzt wird, ist die Schadenskompensation eine unselbstständige Nebenfunktion der Gewinnherausgabe – so wie die Prävention überwiegend als unselbstständige Nebenfunktion des Schadensersatzes angesehen wird.[1484]

b) Prävention

In der Gemeinkostenanteil-Entscheidung hat der BGH bekannt, dass es ihm nicht um den Ausgleich eines konkret entstandenen Schadens geht.[1485] Vorrangiges Ziel sei, dem Verletzer jeden Vorteil aus der Rechtsverletzung zu entziehen, unabhängig davon, ob dem Rechtsinhaber ein entsprechender Schaden entstanden ist.[1486] Damit ist die Gewinnabschöpfung eine Rechtsfolge „ganz außergewöhnlicher Art und von großer Härte“.[1487] Rechtsprechung und Literatur verfolgen mit dem Gewinnabschöpfungsanspruch seitdem ausdrücklich ein Ziel, das deutlich über die Schadenskompensation hinausgeht. Der BGH bekennt offen:

> „Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient dabei auch der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens.“[1488]

1483 Kamar v Russ Berrie & Co, 752 F.2d 1326, 1332 (9th Cir. 1984). Strenger *Alexander*, Abschöpfung, S. 134: „Die Abschöpfung von Gewinnen bzw. Vorteilen hat jedoch mit einem Ausgleich von individuell erlittenen Nachteilen nichts zu tun.“

1484 *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 152 f. Zu Letzterem oben A.II.3.d).

1485 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkosten: „Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens […].“ Wortgleich: BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG).

1486 BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG); *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Rehbinder/Peukert*, UrhR[17], Rn. 1287; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 288; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688.

1487 So schon RGZ 73, 423, 425. Ähnlich *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219; *Peifer*, WRP 2008, 48, 49; *Stadler*, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 20.

1488 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil. Ferner BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil („zur Sanktionierung des schädigenden Verhaltens“); BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl und BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders („Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient zudem der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens und auf diese Weise der Prävention gegen eine Verletzung der besonders schutzbedürftigen Immaterialgüterrechte“); OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 248 – Loseblatt-Sammlung; LG Mannheim InstGE 6, 260, 262 – Abschirmdichtung. Aus der Literatur *Wagner*, Gutachten, A 88; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 99 („Aus diesen [generalpräventiven] Gründen wird beim Schadensersatz auf Herausgabe des Verletzergewinns bereits nach geltendem Recht mehr abgeschöpft als der reale Gewinn des Verletzers.“); *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 162; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 689.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Präziser formuliert verfolgt er mit dem Gewinnabschöpfungsanspruch spezial- und generalpräventive Zwecke.[1489] Wenn die Rechtsordnung gewinnbringenden Rechtsverletzungen entgegentritt, setzt sie ein deutliches Zeichen für den Geltungsanspruch ihrer Normen. Sie gelten trotz des Rechtsbruchs und dürfen nicht zum individuellen Vorteil übertreten werden.[1490] Diese Aussage würde infrage gestellt, wenn zwar die Geltung der Norm durch einen Schadenersatzanspruch manifestiert würde, der Verletzer aber dennoch deutlich sichtbar von dem Rechtsbruch profitiert (*fautes lucratives*). Die Rechtsordnung würde das Signal aussenden, dass Rechtsbrüche zwar sanktioniert werden, sich aber dennoch – von der Rechtsordnung geduldet – lohnen können. Das kann einen Vertrauensverlust in den Geltungsanspruch der Norm verursachen. Die Existenz und Durchsetzung von Gewinnabschöpfungsansprüchen tritt einer solchen Normschwächung entgegen. Indem dem Verletzer jeder ökonomische Vorteil aus der Rechtsverletzung entzogen wird, wird ihm und anderen potentiellen Verletzern demonstriert, dass sich Eingriffe in Immaterialgüterrechte nicht lohnen.[1491]

Über dieses generalpräventive Signal hinaus soll aber auch ein individueller Gegenreiz gesetzt werden.[1492] Man möchte einen kalkulierten Normbruch verhindern. Dies haben *Ehrenzweig* und *von Caemmerer* treffend zusammengefasst: Unrecht darf nicht zum „Rechenexempel" werden.[1493] Ein Verletzer, der ernsthaft damit rechnen muss, sämtliche Vorteile aus dem Rechtsgeschäft herausgeben zu müssen, wird vom Rechtsverstoß absehen, wenn dieser mit hinreichender Wahrscheinlichkeit aufgedeckt und der Gewinnabschöpfungsanspruch durchgesetzt wird.

Gleichzeitig schützt der Abschöpfungsanspruch den Marktmechanismus, der eine optimale Allokation der Nutzungsbefugnisse sicherstellen soll.[1494] Rechtsgüter sollen konsensual am Markt ausgetauscht werden. Die Gewinnabschöpfung soll verhindern, dass dieser Austauschmechanismus vorsätzlich umgangen wird.[1495] Andernfalls versagt die Allokations- und Informationsfunktion des Marktes, was zu Wettbewerbsverzerrungen führt.[1496] Dieses Ziel verfolgt zwar

1489 Vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 376; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219; *Peifer*, WRP 2008, 48; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 341; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 162.

1490 Vgl. zum insofern vergleichbaren § 73e StGB: BVerfGE 110, 1, 20.

1491 Besonders deutlich: *Lehmann*, BB 1988, 1680. Ferner *Huster*, Gewinnhaftung, S. 288; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356.

1492 Vgl. *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse[5], S. 281 f.

1493 *Ehrenzweig*, Privatrecht II/1, S. 732; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 359; *König*, FS Caemmerer, 179, 206. In England hat sich die Formel des „*tort does not pay*" durchgesetzt, etwa Rookes v Barnard [1964] 1 All ER 367, 411 (HL, Lord *Devlin*).

1494 *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 376; *ders.*, Gutachten, A 83 f.; *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse[5], S. 281 f.; *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 679 ff.; *Polinsky/Shavell*, Harv L Rev 111 (1997/1998), 869, 945 f.

1495 *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 562; *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse[5], S. 281 f.

1496 *Rolf Weber,* ZSR 1992, 333, 335; *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 682.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

auch das Bereicherungsrecht; weil es aber nur das abschöpft, was dem Rechtsinhaber zugeordnet ist, können Rechtsverletzungen und damit die Umgehung des Markmechanismus trotzdem lukrativ sein.

2. *Dogmatische Einordnung*

Mit der klaren Fokussierung auf den Präventionszweck ist die Vorfestlegung verbunden, dass die Gewinnherausgabe dogmatisch als Abschöpfungs- und nicht als Ausgleichsanspruch einzuordnen ist. Zwar dienen Schadensersatzansprüche auch der Prävention;[1497] im Immaterialgüterrecht ist der typischerweise eintretende Schaden aber geringer als der korrespondierende Vorteil des Verletzers.[1498] Deswegen können kompensierende Ansprüche nur sehr eingeschränkt das präventive Signal aussenden, das nach ganz überwiegender Ansicht im Immaterialgüterrecht ausgesendet werden soll.[1499]

a) Ausgleichsanspruch

Dennoch wird die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht meistens (auch) damit begründet, dass der tatsächlich entstandene Schaden des Rechtsinhabers ausgeglichen werden soll.

aa) Entgangener Gewinn

Die Herausgabe des Verletzergewinns wird von Rechtsprechung und Literatur gelegentlich als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers herangezogen.[1500] Eine solche Einordnung ist aber nur in Fällen gerechtfertigt, in denen es zumindest möglich ist, dass dem Rechtsinhaber eigener Umsatz durch die Rechtsverletzung entgangen ist (dazu bereits oben C.III.4.).[1501] Aber auch dann ist es nur gerechtfertigt, den Verletzergewinn in der Höhe zuzusprechen, in der

1497 Oben A.II.3.d).

1498 *Rolf Weber,* ZSR 1992, 333 f.; *Béteille/Yung*, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, S. 30.

1499 *Lehmann*, BB 1988, 1680 f., 1686; *Loewenheim*, ZHR 135 (1971), 97, 117; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 359 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 70; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Assmann*, BB 1985, 15, 17 ff.; *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur[2], Rn. 1036, 1038 („*La réparation allouée par les tribunaux est en règle générale si faible que les praticiens dénoncent avec raison dans la jurisprudence une incitation à la contrefaçon!*"); *Vivant*, D. 2009, 1839 f.; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41; *Caron*, Droit d'auteur[3], Rn. 555; *Gautier*, Propriété littéraire et artistique[8], Rn. 792; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 253. Vgl. auch *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 225; *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 728 ff.; *Alexander*, Abschöpfung, S. 264.

1500 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33, 62; BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II; GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung; *Halfpap*, Entgangener Gewinn, S. 270; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 146; *Mellulis*, GRUR Int 2008, 679, 683; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 261.

1501 Ebenso *Dreier*, Prävention, S. 291 f.; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 109; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 239; *Beuthien/Wasmann*, GRUR 1997, 255.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

dem Rechtsinhaber eigener Umsatz entzogen wurde.[1502] Wenn nur die Unzulänglichkeiten der Schadensfeststellung beseitigt werden sollen, hätte als milderes Mittel ausgereicht, mit widerleglichen Vermutungen zu arbeiten.[1503] Wenn der Verletzergewinn nur als Maßstab für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers dienen soll, muss man dem Verletzer den Nachweis gestatten, dass dem Rechtsinhaber ein geringerer oder gar kein mittelbarer Schaden in Form des entgangenen Gewinns entstanden ist. Das wird aber allgemein abgelehnt: Der Rechtsinhaber darf den Verletzergewinn auch dann abschöpfen, wenn er ihn selbst nicht erzielt hätte.[1504] Der neueren Rechtsprechung geht es daher ausdrücklich nicht um den Ersatz des konkret entstandenen Schadens.[1505] Sie will dem Verletzer möglichst umfassend seine Vorteile entziehen.[1506]

Wenn aber feststeht, dass dem Rechtsinhaber überhaupt kein eigener Gewinn entgangen ist,[1507] kann man die Gewinnherausgabe nur schwerlich mit Beweisschwierigkeiten rechtfertigen. In diesen Fällen fingiert die Rechtsprechung, „um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen", dass dem Rechtsinhaber der Gewinn des Verletzers entgangen ist.[1508] Die Überzeugungskraft dieses Satzes ist für

1502 *Dreier*, Prävention, S. 292. So hätte bei RGZ 156, 65, 66 – Scheidenspiegel nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der Patentinhaber nur etwa die Hälfte des Umsatzes des Verletzers selbst gemacht. Auch nach den Feststellungen französischer und englischer Gerichte sind dem Rechtsinhaber immer nur ein Teil der Umsätze entgangen, oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1), II.2.a)dd).

1503 Vgl. HKK/*Schermaier*, §§ 280-285 Rn. 87; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 242; *Wagner*, DJT-Gutachten, A 87. So tatsächlich BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG); OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 274, 277 – Vier-Streifen-Kennzeichnung.

1504 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschinen; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 – Gipürespitze II (UWG); Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 166; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2655; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 66; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 75; *Schack*, UrhR[7], Rn. 781; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627. Anders aber: BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung (UWG).

1505 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil: „Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Anspruch auf Ersatz des konkret entstandenen Schadens […]." Ebenso BGHZ 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders. Dagegen aber die Intention des Gesetzgebers: „Während die Verletzung geistiger Eigentumsrechte strafrechtlich sanktioniert wird, erfüllt das zivile Schadensersatzrecht im System des deutschen Rechts die Funktion, konkret entstandene Schäden auszugleichen […].", RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37.

1506 Oben Fn. 1486.

1507 Etwa in BGHZ 60, 168 – Modeneuheit (Kläger hatte keine Geschäftsbeziehungen zu Kunden des Verletzers); RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle (hier stand fest, dass die Kunden des Verletzers die Webstühle nur bei diesem, niemals aber bei der Klägerin gekauft hätten); RGZ 126, 127, 128 – Transformatorenentwicklung (der Kläger war Inhaber eines abhängigen Patents und seinerseits bereits rechtskräftig vom Inhaber des zugrundeliegenden Patents auf Unterlassung in Anspruch genommen worden).

1508 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 237 Tz. 18 – Zoladex; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG). Ferner BGHZ 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; 60, 168, 173 – Modeneuheit; 150, 32, 44 – Unikatrahmen; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 166; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 75; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 653; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

kompensatorische Ansprüche minimal.[1509] Genauso kann fingiert werden, dass der Abschöpfungsanspruch ein Schadensersatzanspruch ist. Wahr wird die Aussage dadurch nicht.

bb) Billiger Ausgleich sui generis

Um den gerade aufgeführten Einwänden zu entgehen, wird die Herausgabe des Verletzergewinns oft als billige Entschädigung eingestuft, die auf andere Weise den entstandenen Vermögensnachteil des Rechtsinhabers kompensieren soll.[1510] Allerdings kann die bloße Bezeichnung eines Rechtsbehelfs seine dogmatische Fundierung nicht ersetzen. Die Vertreter dieser Lösung sind eine Begründung in zwei entscheidenden Punkten schuldig geblieben:

Erstens wird nicht begründet, weshalb zum Ausgleich der Rechtsverletzung eine Gewinnabschöpfung notwendig ist, auch wenn feststeht, dass ein geringerer Schaden entstanden ist (dazu ausführlich unten IV.). Der Schaden durch den unmittelbaren Rechtsguteingriff wird durch eine übliche Lizenzgebühr ausreichend kompensiert, so dass unter Kompensationsgesichtspunkten eine weitergehende Rechtsfolge entbehrlich ist.

Zweitens bleibt offen, weshalb für den Ausgleich eines eingetretenen Schadens eine Haftungsfolge gewählt wird, die kaum jemals dem tatsächlichen Schaden entspricht. Es besteht Einigkeit, dass der Gewinn des Verletzers allenfalls zufällig mit dem Verlust des Rechtsinhabers übereinstimmt, im Regelfall aber kein Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen besteht.[1511] Sich bei der Schadensberechnung am Vermögenszuwachs des Verletzers zu orientieren, steht zudem im Widerspruch zu den Grundprinzipien des Schadensersatzrechts.[1512]

Auch das englische Recht kennt die Herausgabe des Verletzergewinns nach einer Immaterialgüterrechtsverletzung. Dort wird allerdings klar zwischen Scha-

1509 Vgl. *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 30 II 3 c (S. 176).

1510 BR-Drs. 279/1/08, S. 2; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 72; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 653; *Tilmann*, GRUR 2003, 647; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 355.

1511 BGHZ 176, 311 Tz. 32 – Tintenpatrone; BGH GRUR 1993, 757, 759 – Kollektion Holiday (UWG; insoweit nicht in BGHZ); GRUR 2008, 933 Tz. 20 – Schmiermittel (UWG); OLG Köln WRP 2014, 744 Tz. 21 – Converse; LG Mannheim InstGE 9, 5, 7 – Drehverschlussanordnung; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 139; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 62; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2729; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 235; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 109; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 218.

1512 Vgl. *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 225; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354 (vgl. aber S. 360); *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 211. Insbesondere hat der 66. DJT es abgelehnt, für das Schadensersatzrecht das „strikte Bereicherungsverbot zu relativieren" (Frage I.2). Die Vorteilsabschöpfung hat der DJT bejaht, allerdings nur für vorsätzliche Eingriffe (Frage VI.1.).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

densersatz und Gewinnabschöpfung (*account of profits*) unterschieden.[1513] Dazu im grundlegenden Urteil *Celanese v BP Chemicals*:[1514]

> "A plaintiff who is successful in patent litigation has an entitlement to elect between damages and an account. The differences between them are considerable. Where the plaintiff seeks damages, the purpose of the inquiry is to determine what loss he has actually suffered. […] An account of profits is very different. Instead of looking to the harm inflicted on the plaintiff it considers the profit made by the infringer. […] It may be that that figure far exceeds the damage suffered by the plaintiff […]. The hope of obtaining more is the normal reason why plaintiffs elect an account in those comparatively rare cases in which they do so."

Der Vorsitzende Richter des X. Zivilsenats, *Peter Meier-Beck*, hat dies kürzer ausgedrückt:[1515] „Die letztere ‚Schadensberechnungsmethode' hat eigentlich mit Schadensersatz nichts zu tun."

Die Begründung des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (2008) trennt daher klar zwischen Gewinnabschöpfung und Schadensersatz: Ein Schadensersatzanspruch sei qualitativ und häufig auch quantitativ etwas anderes als ein Gewinnherausgabeanspruch.[1516]

In Frankreich und der Schweiz wurde diese „Berechnungsmethode" immer abgelehnt, weil sie gegen den Grundsatz der vollständigen, aber nicht bereichernden Kompensation verstoße.[1517] Auch im Schadensrecht der EU werden Schadensersatz und die Abschöpfung unrechtmäßiger Gewinne dogmatisch klar getrennt.[1518]

Außerdem wird die Rechtsprechung zur dritten Schadensberechnungsmethode nicht mehr vom Ausgleichs-, sondern vom Abschöpfungsgedanken beherrscht. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Gemeinkostenanteil-Entscheidung die Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung vor allem damit begründet, dass man den Gewinn des Verletzers nicht vollständig abschöpfen würde, wenn man ihm uneingeschränkt gestatten würde, seine Gemeinkosten in Abzug zu bringen.[1519] In

---

1513 Ebenso in den Niederlanden, dazu oben Kapitel 3 D.IV.2.

1514 Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 218 f. (Pat). Vgl. auch *Copinger* on Copyright[16], Rn. 21–194; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.24; *GA Kokott*, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone.

1515 *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618. Ebenso: *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 355; *Schack*, UrhR[7], Rn. 781; *Dreier*, Prävention, S. 274; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *Tilmann*, FS Schilling, 367, 368.

1516 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61. Dazu unten III.2.a).

1517 Frankreich: Cass. crim., 10.11.1881, Ann. 1882, 204 – Leboyer/Collot. Ferner Cass. com., 13.1.1971, D. 1971, 147 f. – Giet/Cage Kapfft; CA Paris, 26.2.1992, D. 1993, som. com. 300 m. Anm. *Burst*; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 295; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 297. Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck; 132 III 379, 382 – Milchschäumer.

1518 Dazu oben Kapitel 3 C.II.2. und *GA Kokott*, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone. Vgl. ebenfalls EuGH EU:C:2014:1317 Tz. 35 – Kone.

1519 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil. Ebenso BGHZ 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

dem Urteil räumt er freimütig ein, dass diese Abschöpfung der „Sanktionierung des schädigenden Verhaltens" dient.[1520]

Es herrscht demnach ein grundsätzlicher Widerspruch zwischen Anspruchsvoraussetzungen bzw. dem Anspruchsziel und dem Anspruchsinhalt.[1521] Diese Diskrepanz soll durch die Fiktion kaschiert werden, dass der Verletzergewinn mit dem entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers übereinstimme.[1522] Sie bleibt aber eine Fiktion, die praktisch nie der Realität entspricht, und kann daher keine Begründung ersetzen. Danach steht fest: Die Herausgabe des Verletzergewinns ist kein Schadensersatz.[1523]

b) Abschöpfungsanspruch

Nach dem BGH ist für den Umfang des Anspruchs auf Gewinnherausgabe unerheblich, ob und in welchem Ausmaß dem Rechtsinhaber ein Schaden entstanden ist.[1524] Ziel des Anspruchs ist seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung, den Gewinn des Verletzers „vollständig" abzuschöpfen.[1525] Dieses Ziel ist mit Ausgleichsgedanken und dem schadensrechtlichen Bereicherungsverbot unvereinbar. Wie gerade dargestellt, ist die Gewinnherausgabe zur bloßen Kompensation des entstandenen Schaden völlig ungeeignet. Deswegen sollte auch die Rechtsprechung den Anspruch dogmatisch als das einordnen, was er ist: ein Vorteilsab-

1520 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil. Ferner oben Fn. 1488.

1521 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 242 f.; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 264; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 211.

1522 Zur Rspr. des BGH oben Fn. 1508.

1523 BGH BKR 2013, 283 Rn. 54 (XI. Zs); *GA Kokott*, EU:C:2014:45 Tz. 78 – Kone; *Larenz*, SchuldR I[14], § 29 III b (S. 515 f.); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 53; Staudinger[12]/*Medicus*, § 249 Rn. 180; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 264; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354; *Schack*, UrhR[7], Rn. 781; *Dreier*, Prävention, S. 274; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 110; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 14; *Mellulis,* GRUR Int 2008, 679, 680; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 355; *Tilmann*, FS Schilling, 367, 368. Ebenso in England: Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 218 f. (Pat); Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71; *Copinger* on Copyright[16], Rn. 21–194; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.24. In Frankreich CA Paris, 25.10.1990, PIBD 1991, III-68 – Promontre Pionca/Hermès („*la victime d'une contrefaçon doit être indemnisée en fonction de préjudice qu'elle a subi et non en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur*"); TGI Bordeaux, 15.4.1996, PIBD 1996, III-401, 403 – Forsheda/Europe Caout-Chouc; *Rodà*, Conséquences civiles, Rn. 295; *Véron/Roux-Vaillard*, Mitt 2006, 294, 297. In der Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck.

1524 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders.

1525 BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II (UWG); *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Rehbinder/Peukert*, UrhR[17], Rn. 1287; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 288; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schöpfungsmechanismus.[1526] Die Rechtsprechung hat daher den Anspruch immer wieder auf eine entsprechende Anwendung der Normen über die angemaßte Eigengeschäftsführung gestützt.[1527] Treffender ist allerdings, dass sie allein die Rechtsfolgen an diesen Normen orientiert hat.[1528] Als Anspruchsvoraussetzungen dienen weiter Schadensersatznormen.

3. Ergebnis

Seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH dient die Herausgabe des Verletzergewinns nicht mehr der Kompensation einer eingetretenen Rechtsverletzung, sondern der Prävention zukünftiger durch eine möglichst weitgehende Abschöpfung der erzielten Vorteile. Der Verletzer soll auf zivilrechtlichem Weg sanktioniert und künftige Rechtsverletzungen sollen verhindert werden.

III. Vorgaben des Gesetzgebers für die Gewinnabschöpfung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen

1. Vorgaben der Durchsetzungs-RL

Die Durchsetzungs-RL macht nur Vorgaben für Schadensersatz, der die Nachteile des Rechtsinhabers ausgleichen soll (Erwgr 26 S. 1).[1529] Dieser muss abschreckend sein (Art. 3 II). Aus der Einbettung in den systematischen Kontext des Unionsrechts und der Gesetzgebungsgeschichte der Richtlinie ergibt sich aber, dass dieser Anforderung bereits Genüge getan ist, wenn der angerichtete Schaden vollständig ersetzt wird.[1530] Dabei muss der Gewinn des Verletzers bei der Schadens-

---

1526 So die ganz überwiegende Literatur, vgl. nur Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 252 Rn. 59; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 958; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 218 f.; *Beuthien/Wasmann*, GRUR 1997, 255, 257; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 653; *Ohly*, GRUR 2007, 926, 933; *v. Bar,* UFITA 81 (1978), 57, 59; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 75; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 179 ff.; *Müller*, Punitive Damages, S. 336. Ebenso in den USA: Sands, Taylor & Wood v Quaker Oats, 978 F.2d 947, 961, 964 (7th Cir. 1992), *cert. denied*, 507 US 1042 (1993); *House Report* Nr. 94-1476, S. 181; *Halpern/Seymore/Port*, IP Law[4], S. 133. Vgl. auch die Nachweise in Fn. 1523.

1527 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil; 150, 32, 44 – Unikatrahmen; 34, 320, 321 – Vitasulfal; 82, 299, 308 – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone. Ebenso *v. Bar* UFITA 81 (1978), 57, 59; *Körner*, FS Steindorff, 877, 883, 886; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 57, 66; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 958; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 66; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 355 mwN; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 14.

1528 Vgl. *Koziol*, FS Medicus 2009, 237, 248 f.; *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219.

1529 Dazu ausführlich oben Kapitel 3 C.II.2., 3.

1530 Vgl. jetzt insbesondere die wettbewerbsrechtliche Schadensersatz-RL, die zwar auch „abschreckende" Sanktionen für Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht fordert (Art. 8 II 1), aber überkompensatorischen Schadensersatz ausdrücklich verbietet (Art. 3 III). Zur Gleichstellungs-RL EuGH Slg. 1997, I-2195 Tz. 25, 27, 32, 39 f. – Draempaehl; Slg. 1984, 1891 Tz. 23, 28 – Colson u. Kamann; Slg. 1984, 1921 Tz. 23, 28 – Harz; Slg. 1993, I-4367 Tz. 26 – Marshall. Ähnlich zur Produkthaftungs-RL EuGH Slg. 2001, I-3569 Tz. 27 – Veedfald.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

berechnung „berücksichtigt“, nicht aber zwangsläufig abgeschöpft werden (Art. 13 I 2 lit. a). Das deutsche Schadensrecht bietet ausreichende Möglichkeiten, den entstandenen Schaden vollständig zu kompensieren, so dass es nach der Richtlinie zwar möglich (Art. 2 I), aber nicht notwendig ist, bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen eine Gewinnabschöpfung vorzunehmen, die über den angerichteten Schaden hinausgeht.

2. *Vorgaben des deutschen Gesetzgebers*

a) *Begründung des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (2008)*

Es wird davon ausgegangen, dass der deutsche Gesetzgeber die bisherige Praxis der dreifachen Schadensberechnung bestätigt hat, darunter die Gewinnabschöpfung.[1531] Auch der Gesetzgeber ging in seinen Erläuterungen zum neuen § 139 II PatG davon aus, dass die Rechtsprechung zu den drei Arten der Schadensberechnung „nicht berührt wird“.[1532] Der Verletzte könne daher den Schaden „auf Grundlage des Verletzergewinns“ berechnen, dessen weitere Entwicklung der Rechtsprechung überlassen bleiben solle.

Der Gesetzgeber hat aber präzisiert, wie er den Hinweis auf den Verletzergewinn verstanden haben will. Schadensersatz soll auch im Immaterialgüterrecht allein „konkret entstandene Schäden aus[…]gleichen“.[1533] Er sei ausdrücklich nicht „auf Bestrafung des Schädigers ausgerichtet“.[1534] Im Weiteren referiert die Gesetzesbegründung Erwägungsgrund 26 der Durchsetzungs-RL, nach der allein ein Ausgleich, nicht aber eine Bestrafung des Schädigers bezweckt sei. Dadurch macht der Gesetzgeber deutlich, dass er keine überschießende Umsetzung der Richtlinie beabsichtigt hat.

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren hat der Bundestag in seiner Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrats seine Vorstellung konkretisiert, was er unter der Schadensberechnung „auf Grundlage […] des Verletzergewinns“ versteht. Der Bundesrat wollte den Bundestag zu Klartext zwingen und hatte vorgeschlagen, dass „als Schadensersatz auch der Gewinn, den der Verletzer durch die rechtsverletzende Handlung erzielt hat, herausverlangt werden“ kann.[1535] Damit sollte deutlich gemacht werden, dass als „normativer Schaden“ in *jedem* Fall der Verletzergewinn herausverlangt werden kann und dieser nicht lediglich bei der

1531 So *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 229; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 261. Hinsichtlich einzelner Punkte dagegen vorsichtiger: Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 514; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 660; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 359 f.
1532 BT-Drs. 16/5048, S. 37, 61.
1533 BT-Drs. 16/5048, S. 37.
1534 BT-Drs. 16/5048, S. 37.
1535 BT-Drs. 16/5048, S. 53.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Bemessung des Schadensersatzes zu „berücksichtigen" ist.[1536] Das hat der Bundestag jedoch abgelehnt. Der Vorschlag widerspreche allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätzen.[1537] Denn ein „Schadensersatzanspruch ist etwas qualitativ und häufig auch quantitativ Anderes als ein Gewinnherausgabeanspruch".[1538] Daher verbiete es sich, den vom Verletzer erzielten Gewinn mit dem Schaden des Rechtsinhabers gleichzusetzen. Der Verletzergewinn könne „vielmehr *ein* Faktor für die Berechnung des Schadensersatzes" sein.[1539]

Vergleichbar verlief die Gesetzgebungsgeschichte von § 33 III 3 GWB nF. bei der 7. GWB-Novelle (2005). Dort hatte der erste Referentenentwurf noch einen Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Wettbewerbssünder vorgesehen.[1540] Gesetz geworden ist aber nur die Formulierung, dass der „Gewinn, den das Unternehmen durch den Verstoß erlangt hat, berücksichtigt werden" kann. Im Kartellschadensersatzrecht besteht deswegen nach ganz herrschender Ansicht kein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns.[1541] Dieser kann nur ein Anhaltspunkt, eine widerlegliche Vermutung für den Schaden des Geschädigten sein.[1542]

Der Gesetzgeber hat im Immaterialgüterrecht bewusst die Formulierung der Richtlinie übernommen, wonach der Gewinn des Verletzers lediglich „berücksichtigt" werden soll.[1543] Auch wenn der Gesetzgeber der Ansicht war, dass dies einer Beibehaltung der Rechtsprechung nicht entgegensteht, handelt es sich um mehr als eine bloße „redaktionelle Anpassung". Der Gesetzgeber hat sich bewusst gegen überkompensatorische Sanktionen entschieden, die in erster Linie der Abschreckung dienen sollen.

Nach der Gesetzesbegründung ist der Verletzergewinn nur ein Indiz für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers (§ 252 BGB).[1544] Gerechtfertigt sei die Berücksichtigung des Verletzergewinns durch die Annahme, dass der Rechtsinhaber „bei einer *eigenen Verwertung* seiner Rechte den Gewinn erzielt hätte, den der Verletzer durch die Nutzung des fremden Rechts *tatsächlich* erzielt hat".[1545] Zuvor hatte die Gesetzesbegründung eine pauschale Gewinnabschöpfung abge-

1536 BT-Drs. 16/5048, S. 54.
1537 Dazu und zum Folgenden BT-Drs. 16/5048, S. 61.
1538 Darüber herrscht nahezu Einigkeit, oben Fn. 1523.
1539 BT-Drs. 16/5048, S. 61 (Hervorhebung nicht im Original).
1540 Referentenentwurf vom 17.12.2003, S. 8, 52; Immenga/Mestmäcker/*Emmerich*, GWB[5], § 33 Rn. 69; MünchKommGWB[2]/*Lübbig*, § 33 Rn. 104; *Ellger*, FS Möschel, 191, 218.
1541 Immenga/Mestmäcker/*Emmerich*, GWB[5], § 33 Rn. 69; *Bechtold/Bosch*, GWB[8], § 33 Rn. 33; LMR/*Rehbinder*, GWB[2], § 33 Rn. 38; *Ellger*, FS Möschel, 191, 217 ff.; *W. H. Roth*, FS Huber, 1133, 1166 f.
1542 *Bechtold/Bosch*, GWB[8], § 33 Rn. 33; Schulte/Just/*Staebe*, GWB[2], § 33 Rn. 55; *v. Criegern/Engelhoven*, WRP 2013, 1441, 1442. Vgl. auch KG WuW/E DE-R 2010, 2773, 2778 – Berliner Transportbeton (zu § 35 GWB aF, den es aber inhaltsgleich mit § 33 GWB nF auslegt).
1543 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61.
1544 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 61 f. So auch RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle; BGH NJW 2014, 155 Tz. 20 (VII. ZS zum Schadensersatz bei Verstoß gegen ein Wettbewerbsverbot). Ebenso in Frankreich und England Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1), II.2.a)dd).
1545 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 62 (Hervorhebung nicht im Original).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

lehnt. Daher kann man diese Passage nur so verstehen, dass der Verletzergewinn allein unter der einschränkenden Voraussetzung herausverlangt werden kann, dass der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht selbst verwertet. Nur dann ist es hinreichend wahrscheinlich, dass ihm *eigener* Gewinn entgangen ist. Allerdings muss es sich dabei um eine widerlegliche Vermutung handeln. Denn der Bundestag hat den Vorschlag des Bundesrates abgelehnt, die doppelte Lizenzgebühr als widerlegliche Vermutung für den Verletzergewinn und damit für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers einzuführen:[1546]

> „Für eine solche Vermutung des Verletzergewinns gibt es zudem keine empirische Grundlage. Der Bundesratsvorschlag liefe vielmehr auf die Einführung eines Strafschadensersatzes hinaus. Die Gewinnvermutung in Höhe der doppelten Lizenzgebühr würde nämlich in den meisten Fällen im Ergebnis auf die Gewährung von Strafschadensersatz hinauslaufen, der mit der Grundlage des deutschen Schadensersatzrechts und dem Grundgedanken der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unvereinbar und auch von der Zielsetzung der Richtlinie nicht gedeckt ist."

Auch die Herausgabe des (einfachen) Verletzergewinns würde in den meisten Fällen zu einer Überkompensation und damit zu einem „Strafschadensersatz" führen.[1547] Daher muss man den Wortlaut des Gesetzes ernst nehmen, wonach der Verletzergewinn nur ein Aspekt bei der Berechnung des Schadensersatzes ist, nicht aber der entscheidende.

Danach kann der Verletzergewinn nur noch als Anhaltspunkt für die Schätzung des konkret erlittenen Schadens dienen.[1548] Diese Vermutung muss aber in jedem Einzelfall überprüft werden.[1549] So wird im Übrigen auch die entsprechende Passage in § 128 MarkenG verstanden, die den Schadensersatz bei der Verletzung geographischer Herkunftsangaben regelt. Weil diese den kollektiven *Goodwill* einer Region kumuliert, gibt es nicht einen, sondern eine Vielzahl von Anspruchsberechtigten.[1550] Daher wird der Verletzergewinn als Anhaltspunkt dafür herangezogen, in welcher Höhe *allen* Berechtigten zusammen ein Schaden entstanden ist.[1551] Ein Einzelner hat keinen Anspruch auf Herausgabe des vollständigen Verletzergewinns, sondern allein auf den Ersatz seines Schadens, der auf Grundlage des Verletzergewinns geschätzt wird.[1552]

Der Bundestag hat diesen Standpunkt später untermauert. In seiner Stellungnahme zur Evaluation der Durchsetzungs-RL hat er deutlich gemacht, dass auch

1546 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 62.
1547 Dazu bereits II.
1548 Vgl. *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 59. Dazu auch oben C.III.3.c)aa)(2)(cc).
1549 So schon RGZ 95, 220, 221 f. – Tüllwebstühle. Ebenso in Frankreich und England, Kapitel 3 D.I. 3.a)aa)(1), II.2.a)dd).
1550 Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 128 Rn. 18; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], § 128 Rn. 14.
1551 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], § 128 Rn. 14.
1552 Vgl. auch BDS[3]/*Büscher*, § 128 MarkenG Rn. 28.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

im Immaterialgüterrecht weiterhin der Grundsatz der Naturalrestitution (sic!) gelten soll. Darüber hinausgehenden Strafschadensersatz lehne er ab.[1553]

Der Gesetzgeber hat also einem eigenständigen, präventiv wirkenden Gewinnabschöpfungsanspruch bei fahrlässigen Rechtsverletzungen eine Absage erteilt. Deswegen muss der Schadensersatz in § 139 II PatG, § 97 II UrhG, § 14 VI MarkenG und den übrigen Immaterialgüterrechtsgesetzen schadensrechtlich ausgelegt werden. Die deutschen Immaterialgüterrechtsgesetze sehen nur noch zwei Arten der Schadensberechnung vor: die konkrete Berechnung des Schadensersatzes unter Berücksichtigung des Verletzergewinns sowie den Schadensersatz nach der Lizenzanalogie.[1554] Beide dürfen allein der Kompensation dienen.

Eine *präventiv* wirkende Gewinnabschöpfung, wie sie die Rechtsprechung seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung praktiziert, kann nur auf § 687 II BGB gestützt werden. Diese Norm verlangt allerdings höhere subjektive Voraussetzungen als die Schadensersatzansprüche. Insoweit hat § 687 II BGB auch nach Umsetzung der Durchsetzungs-RL noch einen eigenständigen Anwendungsbereich neben den immaterialgüterrechtlichen Schadensersatzansprüchen.[1555]

b) Gesetzesbegründung zu § 10 UWG 2004

Diese Interpretation der Gesetzesmaterialien ist konsistent mit denen des präventiven Abschöpfungsanspruchs in § 10 UWG. Dort hat sich der Gesetzgeber ausdrücklich dagegen ausgesprochen, den Abschöpfungsanspruch auf fahrlässige Rechtsverletzungen zu erstrecken, weil dieser nicht der Kompensation eines eingetretenen Schadens diene (dazu ausführlich oben I.2.a)dd)(1).[1556]

3. Keine analoge Anwendung der §§ 687 II, 667 BGB

Die Rechtsprechung hat den Anspruch auf Gewinnherausgabe auch bei fahrlässiger Verletzung von Immaterialgüterrechten immer wieder auf eine entsprechende Anwendung der Normen über die angemaßte Geschäftsführung gestützt.[1557] Allerdings hat sie nur auf die Rechtsfolgen des Anspruchs zurückgegriffen, die einschränkende Voraussetzung der vorsätzlichen Rechtsverletzung dagegen igno-

1553 Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drs. 17/5242, S. 4.

1554 *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360.

1555 AA *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 261; Erman[14]/*Dornis*, § 687 Rn. 16; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 30.

1556 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24. Diesen Aspekt mahnt *Kur* auch für das Immaterialgüterrecht an, IIC 2004, 821, 829 f.

1557 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil; 150, 32, 44 – Unikatrahmen; 34, 320, 321 – Vitasulfal; 82, 299, 308 – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone. Ebenso *v. Bar* UFITA 81 (1978), 57, 59; *Körner*, FS Steindorff, 877, 883, 886; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 57, 66; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 958; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 66; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 355 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

riert.[1558] Schon deswegen kann sich die Gewinnherausgabe der Rechtsprechung nicht auf eine analoge oder „rechtsähnliche"[1559] Anwendung von § 687 II BGB stützen. Der Gesetzgeber hat mit § 687 I BGB deutlich gemacht, dass eine *fahrlässige* Geschäftsanmaßung gerade nicht zu einer Gewinn-, sondern nur zu einer Bereicherungsabschöpfung berechtigt.[1560] Zugewiesen ist dem Rechtsinhaber nur die Nutzung, ohne eigene Anstrengungen aber nicht der Gewinn.[1561]

Auch wenn man mit der Rechtsprechung die Gewinnherausgabe als Schadensersatz einordnet, fehlt es an einer planwidrigen Regelungslücke. Der Gesetzgeber hat den Schadensersatz nach einer Immaterialgüterrechtsverletzung nun in den Immaterialgüterrechtsgesetzen mittlerweile umfassend geregelt. Bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL hat er sich gerade gegen einen *präventiv* wirkenden Strafschadensersatzanspruch ausgesprochen; im Lauterkeits- und Wettbewerbsrecht hat er sogar der Herabsetzung auf grobe Fahrlässigkeit widersprochen.[1562]

4. Kein abweichendes Gewohnheitsrecht

Vielfach wird die präventive Gewinnherausgabe bei fahrlässigen Rechtsverletzungen auf Gewohnheitsrecht gestützt.[1563] Das überzeugt spätestens seit 2008 nicht mehr, nachdem sich der Gesetzgeber ausdrücklich gegen eine präventive Sanktion bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen ausgesprochen hat.[1564] Aber auch davor ist die immaterialgüterrechtliche Gewinnabschöpfung bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen Gegenstand von Kritik gewesen, weil damit die Voraussetzungen des § 687 II BGB umgangen würden.[1565] Von einer allgemeinen Rechtsüberzeugung kann daher nicht die Rede sein.[1566]

1558 Dagegen *Ellger*, Eingriff, S. 645 ff.; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 108; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 234 f.; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 90 f. („Vergewaltigung des Gesetzes"); *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 205 f.; *Beuthien/Wasmann*, GRUR 1997, 255, 257; *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 286; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353.

1559 Vgl. etwa RGZ 130, 108, 110 – Glühlampen; BGHZ 34, 320, 324 – Vitasulfal; BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 254 – Lifter.

1560 *Ellger*, Eingriff, S. 647; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 205; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 269.

1561 Dazu bereits oben I.1.e)cc) (Bereicherungsrecht) und unten IV.2.

1562 Dazu oben I.2.a)dd)(1).

1563 BGHZ 38, 200, 205 – Kindernähmaschinen; 57, 116, 117, 119 – Wandsteckdose II; BGH, GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 72; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 618 mwN; *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 562 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 263 f.; *Fezer*, MarkenG[4], § 14 Rn. 1024; *Ullmann*, GRUR 1978, 615, 617; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627.

1564 Oben 2.a) und b).

1565 *Ellger*, Eingriff, S. 648 ff. („Rechtsfortbildung […] contra legem"); *Dreier*, Prävention, S. 277; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 649; *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 286.

1566 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530. Zur dieser Voraussetzung allgemein: *Bydlinski*, Methodenlehre, S. 215; *Rüthers/Fischer/Birk*, Rechtstheorie[7], Rn. 233 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

5. Zusammenfassung

Wenn man Erwägungsgrund 26 der Durchsetzungs-RL sowie die Begründungen des deutschen Umsetzungsgesetzes und zu § 10 UWG nF zusammen liest, ergibt sich ein erstaunlich klares Bild. Sowohl der deutsche als auch der europäische Gesetzgeber lehnen einen rein *präventiv* wirkenden Gewinnabschöpfungsanspruch für fahrlässige Rechtsverletzungen ab, weil die Nachteile einer solchen Regelung die Vorteile überwiegen.[1567] Der Verletzergewinn ist daher nur *ein* Faktor bei der Berechnung des entgangenen Gewinns. Er ist daher nicht unbesehen herauszugeben, sondern bei der Schadensberechnung tatsächlich nur zu „berücksichtigen".[1568] Darüber hinaus muss er bei der Bemessung der üblichen Lizenzgebühr berücksichtigt werden.[1569] Diesen Rahmen muss die Rechtsprechung beachten, auch wenn ihr der Gesetzgeber ansonsten keine Vorgaben für die Berechnung des Gewinns gemacht hat. Hier ist das rechtsstaatliche Gebot zu beachten, wonach der Gesetzgeber umso klarere Vorgaben machen muss, je intensiver in die Rechte und Rechtsgüter eingegriffen wird (Art. 20 III GG).[1570] Je weniger der Ausgleich einer Rechtsverletzung im Vordergrund steht, je mehr also dem Verletzer eine spürbare Sanktion auferlegt werden soll, desto klarere Vorgaben muss der Gesetzgeber machen. Wenn der Gesetzgeber einen überkompensatorischen Strafschadensersatz ablehnt, darf sich die Rechtsprechung darüber nicht hinwegsetzen.

Auf die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen kann ein überkompensatorischer Gewinnabschöpfungsanspruch mit primär präventiver Zielrichtung also *nicht* gestützt werden.[1571] Die Abschöpfung des Verletzergewinns, präziser: der Verletzervorteile, kann nach geltender Gesetzeslage daher nur auf die Vorschriften über die angemaßte Eigengeschäftsführung gestützt werden.[1572] Die Voraussetzung dafür ist allerdings eine vorsätzliche Rechtsverletzung. Es gibt kei-

1567 So auch der 66. DJT, der die Vorteilsabschöpfung „zur Abschreckung" grundsätzlich bejaht, allerdings nur für vorsätzliche Eingriffe (Frage VI.1.). Für das Schadensersatzrecht lehnt er zum einen ab, das „strikte Bereicherungsverbot zu relativieren" (Frage I.2), zum anderen, Strafschadensersatz vorzusehen (Frage VII.1).

1568 Vgl. *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292, 293 f.; *Nägele/Nitsche*, WRP 2007, 1047, 1053. Vgl. auch MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 252 Rn. 59, nach dem der Verletzergewinn bei der Schadensschätzung nach § 287 ZPO zwar nur „berücksichtigt" werden muss, die Gerichte aber dennoch daran gehindert sind, den Ersatzanspruch niedriger als den Verletzergewinn festzulegen.

1569 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535 Fn. 57. Dazu oben B.III.4.a).

1570 Dazu oben A.I.4.a)aa).

1571 Ebenso entgegen der ganz herrschenden Ansicht im Immaterialgüterrecht: *Dreier*, Prävention, S. 292, 541, 612; *Wagner*, Gutachten, A 82 ff., 87 f., 96, 97; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 109 f., 140; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f.; 353; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530, 535 (nur im Patentrecht); *Ellger*, Eingriff, S. 645 ff., 651 („rechtsmethodisch nicht begründbar"); *Peifer*, WRP 2008, 48, 49. Vgl. auch *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358 („muss […] die Sanktion geringer ausfallen, wenn der Präventionsgedanke – wie bei leichter Fahrlässigkeit – in geringerem Umfang greift"); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 273 f.

1572 *Dreier*, Prävention, S. 292, 541; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530, 535 (nur im Patentrecht).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ne Veranlassung, davon abzuweichen.[1573] Dass dies eine interessengerechte Lösung ist, soll nun im folgenden Abschnitt ausführlich begründet werden.

IV. Notwendigkeit der Gewinnabschöpfung bei Immaterialgüterrechtsverletzungen

Der effektive Schutz von Rechtsgütern ist eine grundlegende Aufgabe jeder Rechtsordnung. Daher büßt sie an Legitimation ein, wenn Rechtsverletzungen im Regelfall überhaupt nicht oder nicht angemessen geahndet werden. Die Rechtsunterworfenen verlieren Vertrauen und versuchen, ihre Rechte selbst zu schützen. Das erzeugt unproduktive Schutzmaßnahmen der Rechtinhaber (*fencing costs*).[1574] Außerdem geht die Lenkungswirkung absoluter Rechte verloren.[1575]

Vor der *Ariston*-Entscheidung des Reichsgerichts herrschte ein solcher Zustand, weil dem Inhaber eines Immaterialgüterrechts typischerweise verwehrt wurde, seinen Ausgleichsanspruch nach einer Rechtsverletzung durchzusetzen.[1576] Das Reichsgericht hat Ende des 19. Jahrhunderts auf diese faktische Rechtsverweigerung mit einer kühnen Interpretation des Schadensrechts reagiert, die im Wesentlichen bis heute Bestand hat. Doch seit der *Ariston*-Entscheidung haben sich die Fähigkeiten der Richter an den Instanzgerichten weiterentwickelt und die dogmatische Reaktion der Rechtsordnung auf Rechtsverletzungen ist erheblich differenzierter geworden. Trotzdem wird die Rechtsprechung im Immaterialgüterrecht weitgehend unkritisch fortgeschrieben, indem auf Gewohnheitsrecht oder ständige Rechtsprechung verwiesen wird. Für die Lizenzanalogie wurde gezeigt, dass sie mit einigen wenigen Korrekturen in das allgemeine Schadensersatzregime integriert werden kann und eine notwendige Reaktion der Rechtsordnung auf eine Immaterialgüterrechtsverletzung ist.

Die Herausgabe des Verletzergewinns dagegen haben Rechtsprechung und weite Teile der Literatur seit dem *Ariston*-Urteil immer weiter verschärft und zu einer schneidigen Sanktion ausgebaut.[1577] Der Verletzer wird um die Früchte seiner Arbeit gebracht – möglicherweise für einen sehr langen Zeitraum –, ohne dass dem Rechtsinhaber ein korrespondierender Schaden entstanden sein muss oder ihm die Immaterialgüterrechte eine entsprechende Rechtsposition zuordnen.[1578] Weder der europäische noch der deutsche Gesetzgeber haben eine solche

1573 Dazu ausführlich unten IV.3., 4. Ebenso *Wagner*, Gutachten, A 84; *Köndgen*, RabelZ 64 (2000), 661, 693; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530, 535; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; *Ellger*, Eingriff, S. 651; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 340 f., 353; aA Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 38. Vor der Gefahr der Überabschreckung warnen etwa *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 378 ff.

1574 Vgl. etwa *Wagner*, Gutachten, A 84; *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 682.

1575 Vgl. *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse[5], S. 281 f., 670.

1576 Dazu oben Kapitel 1 C.

1577 Ebenso *Peifer*, WRP 2008, 48, 49.

1578 Vgl. *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

generalpräventive Gewinnabschöpfung für jegliche Form von Rechtsverletzungen legitimiert, die schon bei leicht fahrlässigen Rechtsverletzungen eingreift (dazu oben III.1., 2.). Beide Gesetzgeber haben den Schadensersatz ausdrücklich auf die Kompensation des entstandenen Schadens begrenzt und bewusst angeordnet, dass der Verletzergewinn bei der Schadensberechnung „berücksichtigt" werden soll. Gesetzesentwürfe, die dies ändern wollten, haben keine Mehrheiten gefunden.[1579] Es wurde an mehreren Stellen aufgezeigt, dass es möglich ist, den Verletzergewinn auch bei der Berechnung von Schadensersatz zu „berücksichtigen", der auf Kompensation ausgerichtet ist.[1580]

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass eine generalpräventive Gewinnabschöpfung für vorsätzliche und grob fahrlässige Rechtsverletzungen sinnvoll ist, nicht aber für leicht oder normal fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzungen.[1581]

1. Spannungsverhältnis zwischen effektivem Rechtsgüterschutz und übermäßigen Freiheitseinschränkungen Dritter

a) Notwendigkeit effektiven Rechtsgüterschutzes

Oben wurde gezeigt, dass eine Kombination von Lizenzanalogie und konkreter Schadensberechnung den tatsächlich angerichteten Schaden angemessen und vollständig kompensieren kann.[1582] Die Gewinnabschöpfung ist dafür nicht erforderlich. Dennoch wird die bloße Kompensation der tatsächlich eingetretenen Schäden verbreitet als unzureichender Rechtsschutz angesehen.[1583] Immaterialgüterrechte können leichter verletzt werden als körperliche Rechtsgüter. Rechtsbrüche bleiben dem Rechtsinhaber in vielen Fällen verborgen. Kalkuliert vorgehende Verletzer können einplanen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht ent-

1579 Zur Bundesrats-Initiative, die einen eigenständigen Gewinnabschöpfungsanspruch vorsehen wollte, BT-Drs. 16/5048, S. 53 f., 61 ff. und oben III.2.a). Zum entsprechenden RL-Vorschlag der Kommission oben Kapitel 3 C.I.2. Auch in Frankreich scheiterte ein weitergehender Vorschlag, für alle vorsätzlichen *fautes lucratives* eine Gewinnabschöpfung vorzusehen, vgl. Art. 1371 CC-Entwurf, *Catala*, Avant-projet, S. 161. Auch der 7. Änderungsvorschlag der Arbeitsgruppe des frz. Senats zu „l'évaluation de la loi de lutte contre la contrefaçon", *Béteille/Yung*, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, sowie ein erneuter Vorstoß im Jahr 2014 (Proposition de loi no. 866 du sénateur Yung, Art. 2) scheiterten, zu beidem *Maréchal*, CCE 6/2014, 9.

1580 Oben B.III.4.a) (Höhe der Lizenzgebühr) und C.III.3.c)aa)(2)(cc) (Schätzung des entgangenen Gewinns).

1581 Der BGH hat ausdrücklich offengelassen, ob ein lediglich leichtes Verschulden den Gewinnherausgabeanspruch ausschließen kann, BGHZ 181, 98 Tz. 54 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1582 Dazu oben B.II.3, C.III.3.c)aa)(2) und III.4 sowie unten E.I.

1583 Vgl. nur *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1682; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Assmann*, BB 1985, 15, 17 ff.; *Alexander*, Abschöpfung, S. 264. Ebenso in Frankreich *Béteille/Yung*, Rap. Sen. 2010-2011 Nr. 296, S. 29 ff.; *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur[2], Rn. 1036, 1038; *Vivant*, D. 2009, 1839 f.; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41; *Caron*, Droit d'auteur[3], Rn. 555; *Gautier*, Propriété littéraire et artistique[8], Rn. 792; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 253. AA *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

deckt zu werden. Es wird daher als störend empfunden, dass sie im Fall ihrer Entdeckung nur das als Schadensersatz leisten müssen, was ein redlicher Lizenznehmer in jedem Fall hätte zahlen müssen. Das lade zur Rechtsverletzung geradezu ein, so dass die Rechtsordnung dies durch schärfere Sanktionen verhindern müsse.[1584]

Diese Analyse trifft insbesondere für Produktpiraten zu, die vorsätzlich und in gewerblichem Ausmaß Immaterialgüterrechte verletzen. Deren Anteil ist zwar nicht so groß, wie von interessierten Kreise kolportiert wird; auch die geschätzten Schadenssummen sind mit Vorsicht zu genießen.[1585] Dennoch wird das Gerechtigkeitsgefühl durch diese eklatanten Rechtsverletzungen besonders gestört. Die Empörung wird dadurch verstärkt, weil sich solche Rechtsverletzungen trotz Schadensersatzpflicht ökonomisch oft auszahlen. Deswegen muss eine Rechtsordnung darauf reagieren und klarstellen können: *Tort does not pay*!

Verstöße gegen Rechte des geistigen Eigentums können mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht vollständig verhindert werden. Doch wer Verletzern auch bei solch eklatanten Verstößen ihre unrechtmäßigen Gewinne belässt, schwächt die normative Geltung der Immaterialgüterrechte. Anders als beim Eigentum gibt es kein Sachsubstrat, das unabhängig vom rechtlichen Schutz existiert und von der Nutzung durch Dritte abgeschirmt werden kann. Immaterialgüter sind normgeprägte Rechtsgüter, die nur geschützt werden können, *weil* sie von der Rechtsordnung anerkannt werden. Ihre grundlegende Aussage ist, dass sich Kreativität, Erfindergeist und Investitionen in Innovationen lohnen sollen. Der Einfluss von Immaterialgüterrechten auf *konkrete* Innovationsprojekte ist zwar oft begrenzt, weil andere Faktoren wie intrinsische Motivation, unmittelbarer Wettbewerbsdruck etc. ebenfalls eine große Rolle spielen.[1586] Viel wichtiger ist daher, dass Immaterialgüterrechte das generelle gesellschaftliche Innovationsklima positiv beeinflussen.[1587] Die Gesellschaft verdeutlicht mit ihnen, dass sie Innovationen belohnt, indem sie diese für eine bestimmte Zeit gegen Nachahmung schützt.[1588] So unterstützt und verstärkt sie die individuellen Motive für Innovationen und schützt die Innovativen und Kreativen davor, durch unrechtmäßige Nachahmungen frustriert zu werden. Werden aber *fautes lucratives* über einen längeren Zeitraum und in erheblichem Ausmaß zugelassen, verliert diese wichtige Aussage

1584 Vgl. etwa *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur[2], Rn. 1036, 1038: „*La réparation allouée par les tribunaux est en règle générale si faible que les praticiens dénoncent avec raison dans la jurisprudence une incitation à la contrefaçon!*"; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265: „wegen der Geringfügigkeit des Verletzerrisikos oft geradezu als freiwilliger Akt geschäftlichen Anstands".

1585 *Drexl/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 606; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 716.

1586 *Landes/Posner*, IP, S. 22; *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 24 mwN; *Schack*, UrhR[7], Rn. 11; *ders*., FS Wadle, S. 1005, 1017; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 3 Rn. 37 ff. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts wären in Deutschland ca. 80 % der Erfindungen auch ohne Patentschutz entstanden, *Brandt*, Schutzfrist, S. 153 mwN.

1587 *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 24.

1588 Vgl. zu diesem Ansatz KOM (2003), 46 endg., S. 9.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

deutlich an Gewicht. Es besteht die Gefahr, dass sich das grundsätzlich positive Innovationsklima verschlechtert.[1589]

Allerdings werden Verschärfungen des Rechtsfolgenregimes im Wesentlichen im Zusammenhang mit (vorsätzlicher) Marken- und Produktpiraterie gefordert. Die Kommission hat damit ihren ersten Entwurf der Durchsetzungs-RL legitimiert, der sehr weitgehende präventive Sanktionen gegen Immaterialgüterrechtsverletzungen vorsah.[1590] Auch der Bundesrat hat seine Forderung nach einem in erster Linie präventiv wirkenden Gewinnabschöpfungsmechanismus unter Hinweis auf vorsätzliche Rechtsverletzungen begründet.[1591]

Problematisch ist aber, dass die geforderten Sanktionen nicht mit ihrer teleologischen Herleitung abgestimmt werden.[1592] Obwohl die verschärften Sanktionen weitgehend mit vorsätzlichen Rechtsverletzungen begründet werden, fehlt diese Einschränkung bei den anschließend geforderten (und teilweise umgesetzten) Rechtsfolgen, ohne dass geprüft wird, ob diese Sanktionen auch für leicht fahrlässige Rechtsverletzungen sinnvoll und angemessen sind.[1593]

Problematisch ist ferner, dass die in erster Linie präventive Zielrichtung der Gewinnherausgabe selten offengelegt wird. Meist wird behauptet, dass die Verschärfung für den Schadens*ausgleich* notwendig sei. Dies erschwert eine rationale Diskussion über die Voraussetzungen und die sinnvolle Reichweite solcher Sanktionen.[1594] Präventive Gesichtspunkte müssen daher immer offen gelegt werden.[1595]

b) Notwendige Freiheitsbereiche

Jedes subjektive Recht, das die Rechtsordnung einem Einzelnen gewährt, schränkt andere in ihrer Freiheit ein.[1596] Daher herrscht im Immaterialgüterrecht ein klassischer Zielkonflikt. Um Innovationen und Kreativität zu fördern, muss die Gesellschaft einen Ausgleich zwischen Schutz und Freiheit schaffen. Wer etwas Schützenswertes geschaffen hat, fordert einen möglichst umfassenden Schutz. Wer gerade an Innovationen arbeitet, möchte durch das Bestehende nicht unnötig behindert werden; auch ansonsten braucht es Freiräume für private und

1589 KOM (2003), 46 endg., S. 10.
1590 Richtlinien-Vorschlag, KOM (2003) 46 endg., S. 3, 9 f.; KOM (1998) 569 endg., S. 4 ff.
1591 BT-Drs. 16/5048, S. 53.
1592 *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 720.
1593 *Herresthal*, in: Geistiges Eigentum, 123, 137; *Heide*, BB 2012, 2831, 3834.
1594 Vgl. *Ohly*, GRUR 2007, 926, 933: „Der Rechtsklarheit und der Effizienz der Durchsetzung des Immaterialgüterrechts wird ein schlechter Dienst erwiesen, wenn präventive Überlegungen hinter allzu fiktiven Überlegungen über die finanzielle Schmerzgrenze des Rechtsinhabers bei der Gestattung von Markenschädigungen verborgen werden."
1595 *Ohly*, GRUR 2007, 926, 933.
1596 *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 524; *H.P. Westermann*, AcP 178 (1978), 150, 169 mwN; *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

unternehmerische Aktivitäten.[1597] Darüber hinaus liegt es im Allgemeininteresse, dass bereits geschaffene Innovationen möglichst optimal verbreitet und genutzt werden. Daher gehört es zur konstanten Aufgabe des Immaterialgüterrechts, für einen angemessenen Ausgleich zu sorgen: Einerseits muss der Rechtsgüterschutz den notwendigen Anreiz für Innovationen schaffen, andererseits muss er deren optimale Verbreitung ermöglichen. Außerdem muss er ausreichend Freiräume belassen, um (Folge-)Innovationen nicht zu gefährden. Ein ausbalanciertes Schutzsystem muss daher immer als Ganzes, also als Zusammenspiel von Schutzumfang und Schranken gesehen werden, die im öffentlichen Interesse errichtet werden.[1598] Dieses Anliegen setzt sich im Schadensersatzrecht fort. Auch dort muss ein vernünftiger Kompromiss zwischen dem Ausgleichs- und Präventionsinteresse des Geschädigten und der Handlungsfreiheit des Schädigers gefunden werden.[1599]

Ein wichtiger Aspekt bei der Abwägung ist, dass Immaterialgüter von Natur aus weniger sichtbar und nicht so klar abgegrenzt sind wie materielle Gegenstände. Zudem ist es Folge des notwendigen Interessenausgleichs, dass an zentralen Stellen unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet werden. So müssen etwa im Urheberrecht die Schöpfungshöhe und der notwendige Abstand einer freien Benutzung bestimmt werden, im Markenrecht, wann eine markenmäßige Benutzung und Verwechslungsgefahr vorliegt, und im Patentrecht muss der Äquivalenzbereich vom freien Stand der Technik abgegrenzt werden. Selbst ausgewiesene Experten können in vielen alltäglichen Grenzfällen *ex ante* nicht mit Sicherheit sagen, ob eine wirtschaftliche Tätigkeit in den Schutzbereich eines (oder mehrerer) Immaterialgüterrechte fällt oder ob sich Unternehmer und Kreative noch in ihrem legitimen Freiheitsbereich aufhalten.[1600] Das schafft erhebliche Graubereiche, in denen es alles andere als offensichtlich ist, ob die Grenze zur Rechtswidrigkeit bereits überschritten ist oder nicht.[1601]

Das Rechtssystem weist den Marktakteuren die Aufgabe zu, diese Unsicherheiten durch Verhandlungen oder in öffentlichen Zivilprozessen zu beseitigen.[1602] Es ist im allgemeinen Interesse, dass dem Rechtsinhaber Rechte nicht nur auf dem Papier eingeräumt werden, sondern dass er sie auch effektiv durchsetzen kann. Es liegt aber genauso im allgemeinen Interesse, dass die übrigen Marktak-

1597 Das betonen auch etwa die Präambel von TRIPs (dazu oben Kapitel 2 A.I.) und Art. 3 II DuRL (dazu oben Kapitel 3 C.II.4.).

1598 Vgl. *Schack*, FS Schricker, 511; *ders.*, UrhR[7], Rn. 512; *Stieper*, Schranken, S. 131; *Peukert*, Mitt 2005, 73, 76.

1599 *Canaris*, JZ 1987, 993, 995; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 378 f.; *Herresthal*, in: Geistiges Eigentum, 123, 134 ff.

1600 *Kur*, IIC 2004, 821, 829 f.; *dies.*, FS Kolle/Stauder, 365, 378 f.; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535; *Herresthal*, in: Geistiges Eigentum, 123, 135.

1601 Vgl. BGHZ (GSZ) 164, 1, 10 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung: „Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typischerweise nicht evident"; *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465.

1602 *Sack*, Schutzrechtsverwarnung, S. 85.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

teure die Freiräume nutzen, die ihnen vom Gesetzgeber eingeräumt werden. Rechtliche Graubereiche dürfen von beiden Seiten ausgelotet werden.[1603] Dazu der *US Supreme Court* in *Fogerty v Fantasy* für das Urheberrecht:

> „Because copyright law ultimately serves the purpose of enriching the general public through access to creative works, it is peculiarly important that the boundaries of copyright law be demarcated as clearly as possible. To that end, defendants who seek to advance a variety of meritorious copyright defenses should be encouraged to litigate them to the same extent that plaintiffs are encouraged to litigate meritorious claims of infringement."[1604]

Das gilt für das gesamte Immaterialgüterrecht. So liegt es im gesellschaftlichen Interesse, wenn patentierte Technologien weiterentwickelt oder Alternativen zu ihnen gefunden werden. Dann ist es aber kontraproduktiv, wenn die Vermarktung erfinderischer Aktivitäten zu einem „existenzbedrohenden Abenteuer" wird, die sich knapp außerhalb des Schutzbereichs existierender Patente befinden.[1605] Auch im Markenrecht ist es etwa bei Marken mit stark beschreibenden Anklängen legitim, wenn Konkurrenten ähnliche beschreibende Produktbezeichnungen wählen.[1606] Es ist von der Rechtsordnung erwünscht, wenn Konkurrenten des Rechtsinhabers in diesen Graubereichen tätig werden und die Grenzen des Schutzrechts austesten. Andernfalls werden dem Markt beschreibende Begriffe entzogen, was die Transaktionskosten nicht unerheblich erhöht.[1607]

Die Rechtsordnung würde aber mit weitreichenden Gewinnabschöpfungsansprüchen schon bei nur fahrlässigen Rechtsverletzungen demonstrieren, dass sie den Graubereich als verbotene Zone ansieht. Fahrlässig handelt nach ständiger Rechtsprechung bereits, wer sich erkennbar „im Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt" und ernsthaft in Betracht ziehen muss, dass sein Verhalten später als rechtlich unzulässig eingeschätzt wird.[1608]

Wer gutgläubige Akteure mit überkompensatorischen Rechtsbehelfen bedroht, fördert die Existenz von Phantomrechten. Das sind unrechtmäßige subjektive Rechtspositionen, die dem Prätendenten nach der Rechtsordnung entweder gar nicht oder zumindest nicht in dem Umfang zustehen sollen.[1609] Sie existieren aber

1603 BGHZ 164, 1, 3 ff. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534 f.; *Peukert/Kur*, GRUR Int 2006, 292, 293; *Peukert*, Mitt 2005, 73, 76; *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 465; *Heide*, BB 2012, 2831, 2834.

1604 Fogerty v Fantasy, 510 US 517, 527 (1994). Zu den ökonomischen und kulturellen Vorteilen von Nachahmungen ausführlich *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 25 ff.

1605 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534 f.; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 378 f.; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 487; *Herrestbal*, in: Geistiges Eigentum, 123, 135.

1606 Vgl. *Raue*, ZGE 6 (2014), 204, 209; *Hacker*, MarkenR[3], Rn. 124, 437; aA *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

1607 Dazu *Raue*, ZGE 6 (2014), 204, 206 f., 209.

1608 BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 636 mwN; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 57 mwN; *Mes*, PatG[4], § 139 Rn. 143 mwN. Dazu bereits oben A.II.4.

1609 Vgl. *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 380.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

faktisch, weil Dritte sie aufgrund der befürchteten Sanktionen respektieren.[1610] Das hemmt Innovationskraft und beeinträchtigt grundrechtlich gewährleistete Freiheitsbereiche.[1611] Der an sich angestrebte Abschreckungseffekt verhindert also Verhaltensweisen, die gesellschaftlich erwünscht sind. So werden die in einer Marktwirtschaft dringend benötigten Freiräume unnötig eingeengt. Ein übermäßiger Schutz von Innovationen führt sowohl zu einer Unternutzung von Innovationspotenzialen als auch der geschützten Immaterialgüter selbst.[1612] Man darf also nicht jeden Verletzer von Immaterialgüterrechten mit einem Produktpiraten gleichstellen.[1613]

Das lässt sich an einem Beispiel demonstrieren: *Perlentaucher* ist ein online betriebenes Kulturmagazin, das Zusammenfassungen von Buchrezensionen aus den Feuilletons verschiedener überregionaler Zeitungen zusammenstellt, u.a. aus der FAZ und der SZ.[1614] Die Zusammenfassungen enthielten besonders aussagekräftige Passagen der Originalrezensionen, die im Regelfall durch Anführungszeichen kenntlich gemacht waren. Die Seitenbetreiber verdienten ihr Geld u.a. durch Werbeeinblendungen. Außerdem erlaubten sie Internetbuchhändlern gegen Entgelt, ihre Zusammenfassungen auf deren Webseiten einzublenden. Die Webseite wurde vom Publikum sehr geschätzt, weil es ihm erlaubte, die Essenz der manchmal etwas langatmigen Originalartikel schnell zu erfassen und sich so einen Überblick über die aktuelle Literatur zu verschaffen. Die renommierten Zeitungen sahen ihr Urheberrecht verletzt und klagten. Der Rechtsstreit dauerte insgesamt mehr als fünf Jahre. Das OLG Frankfurt hatte zunächst alle Zusammenfassungen als freie Benutzung iSv. § 24 UrhG angesehen.[1615] Nach dem BGH war jedoch eine strengere Einzelfallbetrachtung notwendig.[1616] Daraufhin befand das OLG einen Teil der angegriffenen *abstracts* für rechtsverletzend.[1617] Nachdem sie ihre Zusammenfassungen an die Vorgaben des OLG angepasst hatten, konnten die Webseitenbetreiber ihr Geschäftsmodell trotz der Urteile fortsetzen. Auch wenn dafür ein aufwändiges Verfahren notwendig war, ist dies ein gesellschaftlich erwünschtes Ergebnis. Die Marktakteure haben ihre rechtlich zulässigen Geschäftsmodelle voneinander abgegrenzt. Die Zeitungen wissen um die Reichweite

1610 Vgl. *Geiger/Raynard/Rodà,* L'application, S. 12; *Kur*, IIC 2004, 821, 829 f.; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358; *Heide*, BB 2012, 2831, 2834. Davor warnt auch BGHZ (GSZ) 164, 1, 3 f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

1611 *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 562 f.

1612 *Peifer*, WRP 2008, 48, 50 („Bedrohungspotential auf dem Markt für Innovationen, nicht aber Anreizinstrumente für die Nachkommenden"); *Shapiro*, Innovation Policy and the Economy 8 (2008), 111, 113; *Federal Trade Commission* [USA], Patent Report 2011, S. 145 f. („*Inflated rewards, just like inadequate rewards, can have perverse effect of retarding innovation.*"); *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 487.

1613 *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 379, 383; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534.

1614 Vgl. BGH GRUR 2011, 134 – Perlentaucher.

1615 OLG Frankfurt GRUR 2008, 249, 250 ff. – Abstracts.

1616 BGH GRUR 2011, 134 – Perlentaucher.

1617 OLG Frankfurt ZUM 2012, 152, 156 ff. – Perlentaucher III.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ihres Schutzes, die Webseitenbetreiber um die Grenzen ihres Freiheitsbereiches, und den Verbrauchern steht weiterhin ein zusätzliches, nützliches Angebot zur Verfügung. Es wäre demnach gesellschaftlich nicht erwünscht, wenn Perlentaucher durch die Androhung sanktionierenden Schadensersatzes sein im Grundsatz legales Angebot von vornherein unterlassen hätte.

Bei der Abwägung über die Reichweite der Sanktionen muss also berücksichtigt werden, dass das Recht auf freie Ausübung des Gewerbes grundsätzlich denselben Stellenwert hat wie der Schutz eines absoluten Rechts.[1618] Bei der oft unkritischen Forderung nach immer schärferen Sanktionen werden diese nachteiligen Folgen oft übersehen. *Gerhard Wagner* hat dies prägnant zusammengefasst:[1619]

> „Prävention bedeutet keineswegs Steuerung im Interesse ultimativer oder maximaler Erwartungssicherheit, sondern es kommt darauf an, das richtige Maß zu treffen."

Abschließend muss zudem bedacht werden: Nicht nur ein zu schwacher, sondern auch ein zu starker Schutz schwächt die Legitimation der Immaterialgüterrechte. Übermäßig harte Sanktionen in Fällen, in denen keine eklatanten Rechtsverletzungen zu Buche stehen, dienen nicht dem Rechtsgüterschutz, sondern schwächen das Ansehen von Immaterialgüterrechten.[1620] Deswegen läuft auch insoweit ein übermäßiger Schutz seinem eigenen Anliegen zuwider.

Daher darf das Spannungsverhältnis zwischen den absoluten Rechten des einen und den Freiheitsbereichen der anderen nicht einseitig zugunsten der Immaterialgüterrechte aufgelöst werden.[1621] Notwendig ist ein Kompromiss, der das Ausgleichs- und Präventionsinteresse des Geschädigten genauso berücksichtigt wie die Handlungsfreiheit des (potentiellen) Schädigers.[1622] Scharfe, abschreckende Sanktionen sind daher nur in Fällen offensichtlicher Schutzrechtsverletzungen sinnvoll. Dort steht *ex ante* fest, dass die Handlungen Immaterialgüterrechte verletzen. An solchen Handlungen besteht kein schützenswertes Interesse der Allgemeinheit und es bedarf eines deutlichen Signals der Rechtsordnung, dass die Geltung ihrer Normen nicht im Belieben Einzelner steht.

1618 Vgl. *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 522 und passim; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 563. Vgl. auch BGHZ (GSZ) 164, 1, 3 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.

1619 *Wagner,* AcP 206 (2006), 352, 426.

1620 *Vivant*, D. 2009, 1839, 1840: „*On peut souhaiter voir la contrefaçon justement réparée comme c'est notre cas et ne pas tomber pour autant dans un délire de surprotection qui, finalement, délégitime la matière*"; *Geiger/Raynard/Rodà,* L'application, *S.* 12.

1621 BGHZ (GSZ) 164, 1, 3 f. – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 524; *Jenny*, Eingriffskondiktion, Rn. 562. Zu einem solchen schonenden Ausgleich verpflichten bereits die kollidierenden Grundrechte, dazu oben A.I.2.

1622 *Canaris*, JZ 1987, 993, 995.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

2. *Zuweisung des Gewinns bei ökonomischer Betrachtung*

Es wird teilweise behaupten, der Inhaber eines Immaterialgüterrechts erhalte durch die Gewinnabschöpfung nur, was ihm zustehe.[1623] Im Folgenden soll gezeigt werden, dass Gewinne nie auf einem einzelnen Faktor beruhen, sondern auf einem Zusammenspiel verschiedener Umstände. Daher ordnet die Rechtsordnung den erwirtschafteten Gewinn grundsätzlich weder dem Inhaber eines Immaterialgüterrechts noch dem irgendeines anderen ausschließlichen Rechts zu.[1624] Ein Gewinn steht demjenigen zu, der das wirtschaftliche Risiko trägt.[1625]

a) *Gleichlauf von Gewinnzuweisung und Verlustrisiko*

Absolute Rechte weisen nur Gewinn*chancen* zu. Anspruch auf Gewinne hat in einer Marktwirtschaft nur, wer in diese Gewinnchancen investiert und damit auch das Risiko des Scheiterns trägt. Realisierter Gewinn und Gewinnchance sind ökonomisch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ein Immaterialgüterrecht garantiert Erfindern und Kreativen keinen wirtschaftlichen Erfolg. Andernfalls wären alle Immaterialgüterrechtsinhaber reich; das von *Spitzweg* gezeichnete Bild des armen Poeten trifft aber nicht nur auf viele Urheber zu, sondern auch auf viele Erfinder.[1626]

In unserer Marktordnung gebührt demjenigen der Gewinn einer Unternehmung, der eine Leistung am Markt angeboten und das korrespondierende Verlustrisiko getragen hat: *cuius est periculum, eius et commodum esse debet*.[1627] Eine Marktwirtschaft gewährt dem Einzelnen keine Gewinn*erzielungs*monopole, sondern – und das auch nur ausnahmsweise – feste Gewinn*chancen*.[1628] Deswegen ist grundsätzlich nur für die Nutzung der Gewinnchance ein übliches Entgelt zu zahlen, nicht aber der Gewinn herauszugeben. Dieses ökonomische Prinzip spiegelt auch § 252 BGB wieder. Danach wird dem Berechtigten nicht bereits die abstrakte Gewinnchance als ersatzfähiger Gewinn zugeordnet. Entgangener Gewinn stellt nur dann einen ersatzfähigen Schaden dar, wenn der Rechtsinhaber vom Verletzer rechtwidrig an dessen *konkreter* Realisierung gehindert wird. Die

1623 Vgl. etwa *Körner*, FS Steindorff, 877, 884 f.
1624 Vgl. *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 227.
1625 Unten Fn. 1627.
1626 Zur Situation der Urheber vgl. etwa *Schack*, UrhR[7], Rn. 11 ff. Nach BGH GRUR 1970, 296, 298 – Allzweck-Landmaschinen, erlangen nur etwa 10 % der angemeldeten Erfindungen wirtschaftliche Bedeutung.
1627 Windscheid/*Kipp*, Pandektenrecht Bd. II[8], S. 329; Staudinger[2007]/*Lorenz*, § 818 Rn. 12; *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], § 72 II 3 c (S. 272); *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 350; Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 21; Oetker/*Vossler*, HGB[4], Anh zu §§ 25-28 Rn. 70; *Esser/Weyers*, SR BT II/2[8], § 51 I 1 e (allgemeines Prinzip); *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 58; *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 122 f. 156, 158; *Törl*, Vermögensvorteile, S. 156.
1628 *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 526; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 70, 489; *Büsching*, Eingriffskondiktion, S. 141.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

abstrakte Erwerbschance muss sich zu einer konkreten verdichtet haben.[1629] Damit ihm ein Gewinn rechtlich zugewiesen wird, muss der Rechtsinhaber also bereits so viele Anstrengungen unternommen haben, dass er die abstrakte Gewinnchance ohne die Rechtsverletzung wahrscheinlich selbst realisiert hätte.[1630]

Bei der Rückabwicklung einer gescheiterten Unternehmenstransaktion muss daher der gescheiterte Erwerber für den objektiven Nutzwert des Unternehmens zahlen, der durch den marktüblichen Pachtzins ausgedrückt wird.[1631] Ein darüber hinausgehender Gewinn steht aber ihm zu, solange er die Unternehmung geleitet hat.[1632] Auch sonst muss ein Unternehmer für alle Faktoren, die von der Rechtsordnung Dritten zugewiesen sind, eine angemessene Vergütung zahlen.[1633] Der Überschuss, der darauf beruht, dass er die verschiedenen Teile zu einem Ganzen zusammengesetzt hat und erfolgreich am Markt verkaufen konnte, gebührt aber dem Unternehmer.[1634]

b) Keine andere Rechtfertigung bei Immaterialgüterrechten

Doch wird insbesondere für Immaterialgüterrechte das Gegenteil vertreten: Dem Inhaber sei nicht nur die Gewinn*chance*, sondern auch jeder Gewinn zugewiesen, der mithilfe seines Rechts erwirtschaftet wird.[1635] Weil dem Schutzrechtsinhaber die Erwerbschance aus der Herstellung und Vermarktung der jeweiligen Produkte zugewiesen sei, müsse ihm jeder Umsatz des Verletzers zugerechnet werden.[1636] Etwas zugespitzt lässt also jeder rechtswidrige Eingriff in ein absolutes Recht jeden Gewinnanspruch des rechtswidrig Handelnden entfallen.[1637] Dem Eigentümer gebühre der volle Erlös aus dem Verkauf seines Eigentums wie dem Patentinhaber aus der Verwertung seines Patents.

Dass diese etwas eindimensionale Güterzuweisung nicht zutreffen kann, zeigt bereits das folgende simple Beispiel: Das rechtsverletzende Produkt enthält nicht

1629 *Körner*, FS Steindorff, 877, 878.
1630 Vgl. *Körner*, FS Steindorff, 877, 878.
1631 BGH NJW 1978, 1578.
1632 Staudinger[2007]/*Lorenz*, § 818 Rn. 12; *Canaris*, HandelsR[24], § 8 Rn. 61; *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], S. 272 f.; MünchKommHGB[3]/*Thiessen*, Anh zu § 25 Rn. 50; Oetker/*Vossler*, HGB[4], Anh zu §§ 25-28 Rn. 70.
1633 Entweder über das Bereicherungsrecht mit der Möglichkeit der Entreicherung (B.I.2.c)bb) oder bei Verschulden als Schadensersatz ohne Entreicherungseinwand (B.II.). Das gilt auch im EBV, wenn der Besitzer fremde Maschinen für eine gewinnbringende Produktion einsetzt: Er muss nur den üblichen Mietzins zahlen, BGH JR 1950, 460.
1634 Vgl. *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 690 f.; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 540; *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 125.
1635 *Körner*, FS Steindorff, 877, 884 f. So auch die Vertreter einer bereicherungsrechtlichen Gewinnabschöpfung, oben Fn. 1341. Dagegen etwa *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 356.
1636 *Körner*, FS Steindorff, 877, 884 f.
1637 Vgl. etwa *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 188; *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 134. Ähnlich CA Amiens, 22.10.1930, Annales 1931, 109, 114 – Pigeon/Boucher: *„immoral que les contrefacteurs conservent une partie de leurs bénéfices illégitimes"*.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

nur das Patent des Rechtsinhabers, sondern ein gleichwertiges Patent eines Dritten.[1638] Nach der oben aufgestellten These wäre jedem Inhaber eines absoluten Rechts immer der volle Gewinn zugewiesen, der mit dessen Verwertung erwirtschaftet wird. Konsequenterweise müsste beiden Inhabern der *volle* Gewinn zustehen. Nur ist eine solche Lösung unmöglich, so dass man den Gewinn in irgendeiner Weise aufteilen muss. Dann kann aber nichts anderes gelten, wenn das zweite verwendete Patent nicht einem unbeteiligten Dritten, sondern dem Verletzer selbst gehört. Hier muss man zu derselben Gewinnaufteilung kommen wie in dem Beispiel zuvor. Denn auch dem Verletzer ist ja der Gewinn aus der Verwertung *seines* Immaterialgüterrechts zugewiesen. Ansonsten müsste man den Rechtssatz aufstellen, dass jemand durch die Verletzung fremder Rechte *jeden* Anspruch auf die Verwertung seiner eigenen Rechte verwirkt.[1639] Ein solcher Rechtssatz existiert aber nicht.[1640] Er wäre auch ersichtlich unangemessen, insbesondere wenn die Rechtsverletzung unverschuldet ist.[1641]

Wirtschaftlicher Erfolg (und damit auch Gewinn) beruht immer auf einer Vielzahl von Faktoren.[1642] Er kann nicht allein auf die eingesetzten Produkte und die benutzten Immaterialgüterrechte zurückgeführt werden. In einem Fall hatte der Original-Hersteller eines ansprechend gestalteten Küchenseihers in drei Jahren 20.000 Exemplare verkauft, *Tchibo* hingegen in zwei Wochen 200.000.[1643] Wer diesen Verkaufserfolg allein auf das gelungene Design zurückführt, ignoriert den ganz wesentlichen Anteil, den die Vertriebs- und Kostenstruktur des Kaffeerösters an dem Erfolg gehabt hatte. Auch Fälle aus anderen Rechtsordnungen zeigen, dass die Gleichsetzung von Immaterialgüterrechtsnutzung mit Gewinnerzielung mit der Realität unvereinbar ist: In den USA wollte ein Urheber am Gewinn eines Sinfonie-Orchesters beteiligt werden, weil dieses in einer Image-Broschüre ein urheberrechtlich geschütztes Bild ohne seine Erlaubnis verwendet hatte.[1644] Auch der Autor eines juristischen Fachartikels hatte keinen messbaren Anteil an

1638 Noch interessanter ist der Sonderfall, in dem der Inhaber eines Patents ein davon abhängiges Patent verletzt, vgl. RGZ 126, 127, 132 – Transformatorenentwicklung.

1639 So tatsächlich *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 134 f.; *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 201.

1640 Im Gegenteil: Nach § 993 I BGB darf der unrechtmäßige Besitzer sogar Früchte einer *fremden* Sache behalten, solange er gutgläubig war. Auch wer fahrlässig verkennt, dass der Besitzer einer Sache nicht ihr Eigentümer war, darf sie nach § 932 BGB behalten. Dazu und weitere Beispiele bei *Ellger*, Eingriff, S. 120 f. Vgl. auch *Mestmäcker*, JZ 1958, 521, 522.

1641 *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 356.

1642 Dies ist allgemein anerkannt, vgl. nur RGZ 156, 321, 326 – Braupfanne; BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger; 34, 320, 322 f. – Vitasulfal; OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 196 – Schwerlastregal; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 356; *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], § 72 I 1 b, III 3 c (S. 265, 279); *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541 f.; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 37; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 203 ff.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 140; *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 125; *Büsching*, Eingriffskondiktion, S. 145 f.; *B. Ebert*, Bereicherungsausgleich, S. 184.

1643 OLG Köln GRUR-RR 2004, 21 – Küchenseiher (zum lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz).

1644 Mackie v Rieser, 296 F.3d 909, 916 (9th Cir. 2002).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

den Gewinnen einer Rechtsanwaltskanzlei, deren Inhaber den Artikel in einem von ihm veröffentlichten Fachbuch abgeschrieben hatte.[1645]

Wenn man also anerkennen muss, dass es viele unterschiedliche und unterschiedlich starke Gewinnerzielungsfaktoren gibt, stellt sich die Frage, weshalb der Anteil von Immaterialgüterrechten rechtlich Vorrang gegenüber anderen Gewinnfaktoren haben soll. Dass dies weder von den Marktteilnehmern noch von der Rechtsordnung so gesehen wird, zeigt das folgende Beispiel eines Romans:

Ein Roman ist der Prototyp eines Gegenstands, der im Wesentlichen durch ein Immaterialgüterrecht, hier ein Urheberrecht, geprägt wird. Nach der oben aufgestellten These müsste sich das Buch weitgehend von allein verkaufen und der Gewinn nahezu vollständig dem Urheber zustehen. Der Urheber dürfte also nur gegen Materialkosten und ganz geringe Abschläge bereit sein, Lizenzen an seinem Werk einzuräumen. Tatsächlich erhält der Urheber aber nur einen kleinen, meist um die 10 % liegenden Teil vom Verkaufspreis des Buchs. Und auch der Verlag, der durch Lektorierung, Satz, Druck und viele andere Leistungen aus dem immateriellen Werk erst ein verkaufsfähiges Gut macht, verkauft die Bücher mit einem Rabatt von um die 35 % auf den Netto-Ladenverkaufspreis an die Buchhändler. Am Markt herrscht dementsprechend die Überzeugung, dass 35 % der Gewinnschöpfung auf den Vertrieb des Buchs entfallen und dass die dort erzielten Gewinne weder dem Autor noch dem Verlag, sondern dem Buchhandel zugewiesen sind. Die Vertragsparteien gehen also davon aus, dass der Gewinn demjenigen zusteht, der ihn auf der jeweiligen Fertigungsstufe erwirtschaftet hat.[1646]

c) Anteilige Gewinnbeteiligung

Dementsprechend ist anerkannt, dass der Rechtsinhaber allenfalls Anspruch auf den Anteil am Gewinn hat, der auf der Immaterialgüterrechtsnutzung beruht.[1647] Problematisch ist allein, nach welchen Kriterien der Gewinn auf die einzelnen Faktoren verteilt wird. Dazu der BGH im *Flaschenträger*-Urteil:[1648]

> „In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig – zumindest mit praktisch vertretbarem Aufwand – nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen. Der erforderliche ursächliche Zusammenhang zwi-

1645 Orgel v Clark, 128 USPQ 531 (SDNY 1960).

1646 Ebenso deutlich BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger zu einem patentgeprägten Gegenstand. Auch sonst ist in der patentrechtlichen Rechtsprechung anerkannt, dass der „wirtschaftliche Erfolg in aller Regel mehrere Ursachen [hat], wobei neben den erfindungsgemäßen technischen Vorteilen auch andere Umstände bedeutsam sind", OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 196 – Schwerlastregal; InstGE 5, 251, 255 – Lifter; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep.

1647 Unten Fn. 1893. So auch für die allgemeine Gewinnhaftung auch Erman[14]/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29; *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 128. AA *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 123 f., 159.

1648 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger (einzelne Hinweise auf BGH-Urteile entfernt; Hervorhebungen nicht im Original).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

> schen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn ist daher nicht im Sinne adäquater Kausalität zu verstehen. Vielmehr ist *wertend zu bestimmen*, ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhängenden Eigenschaften des veräußerten Gegenstandes oder anderen Faktoren beruht. *Die Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns lässt sich insoweit daher nicht berechnen*. Der Tatrichter hat vielmehr gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung darüber zu entscheiden, ob zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn der ursächliche Zusammenhang im Rechtssinne besteht und wie hoch der danach herauszugebende Gewinnanteil zu beziffern ist."

Das Berufungsgericht hatte unter anderem wegen der Bedeutung des verletzten Patents für den Kaufentschluss einen Gewinnanteil von 50 % geschätzt. Nachdem der BGH einige Einwände der Parteien gegen die Schätzungsgrundlagen verworfen hatte, überprüfte er – wie das Berufungsgericht – die Vertretbarkeit der Gewinnaufteilung, indem er die Summe mit der voraussichtlichen Lizenzgebühr verglich.[1649]

Das wirft allerdings die Frage auf, warum der BGH und das Berufungsgericht nicht gleich auf die marktübliche Lizenzgebühr abgestellt haben. Denn nach dem X. Zivilsenat soll Ziel der Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn sein, den wirtschaftlichen Wert des Immaterialgüterrechts zu ermitteln, also den Wert der in ihm verkörperten Marktchance.[1650] Deren Wert ist aber die marktübliche Lizenzgebühr. Insbesondere ist in sie die Gewinnerwartung eingepreist. Bei der Berechnung einer Lizenzgebühr wird berücksichtigt, welcher Gewinn typischerweise bei der konkreten Art der Verwendung mit dem Immaterialgut erzielt werden kann.[1651] So hat schon *Wilburg* in seiner Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung darauf hingewiesen:[1652]

> „Verhältnismäßiger Gewinnanteil und angemessenes Entgelt sind nicht Gegensätze. Die angemessene Vergütung bedeutet eine Beteiligung am Verwendungserfolg; […] nichts anderes als eine verallgemeinerte Konsequenz der einzelnen Preisbildungen."

Der Markt berücksichtigt in der Höhe der Lizenzgebühr den Wert der Gewinn*chance*, also des Gewinnpotenzials, das sich aus der konkreten Nutzung des Immaterialguts ergibt.[1653] Die übliche Lizenzgebühr entspricht also nach Ansicht

---

1649 BGHZ 194, 194 Tz. 38 f. – Flaschenträger; OLG Frankfurt GRUR-RR 2011, 201, 203 – Getränketräger. Ebenso OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 274 – Lifter.

1650 BGHZ 194, 194 Tz. 16 – Flaschenträger.

1651 Vgl. etwa BGH GRUR 2000, 685, 688 – Formunwirksamer Lizenzvertrag; GRUR 1962, 401, 404 – Kreuzbodenventilsäcke III. Vgl. auch *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 204.

1652 *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 136. Ähnlich: *Krumm*, Inanspruchnahme, S. 119 f.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 142: „Der Anspruch auf angemessenes Entgelt (ortsübliche Vergütung, Lizenzgebühr, Mietzins etc.) ist vielmehr mit der Gewinnherausgabe wesensgleich."; Erman[14]/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29: „übliche Lizenzgebühr in etwa den Gewinnbeitrag der jeweiligen Nutzungsmöglichkeit wiedergibt, obgleich auch das nur einen Richtwert darstellt."; aA *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 186.

1653 Vgl. auch *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], S. 279 (die Nutzung eines besonders gewinnträchtigen Rechts ist nun einmal mehr ‚wert' als die eines weniger gewinnträchtigen"); MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 818 Rn. 79.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

des Marktes dem Anteil, den das Immaterialgüterrecht am Gesamtgewinn hat.[1654] Soll daher der zurechenbare Gewinnanteil bestimmt werden, sind nach dem OLG Düsseldorf auch bei der Gewinnherausgabe „ähnliche Grundsätze anzuwenden wie bei der Berechnung von Lizenzgebühren".[1655]

Muss der Nutzer eine verkehrsübliche Lizenzgebühr zahlen, dann kehrt er damit den Anteil am Gewinn aus, den der Verkehr dem Immaterialgut zuschreibt. Der nach Abzug der „Schadenslizenzgebühr" und sonstiger Produktionsfaktoren verbleibende Gewinn beruht auf Leistungen des Verletzers, insbesondere auf dessen Einsatz von Arbeitskraft, Kapital, Know-how, Vertriebsstruktur und sonstigen Faktoren.[1656] Wegen der vielen unterschiedlichen Faktoren lässt sich einem einzelnen Faktor unmöglich ein eigener Anteil am Gewinn zuweisen.[1657]

An dieser Stelle soll auf das oben verwendete Beispiel des urheberrechtlich geschützten Romans wieder aufgegriffen werden: Nach der Marktübung akzeptiert ein üblicher Autor, nur mit 10 % des Netto-Ladenverkaufspreises am Umsatz des Buchs beteiligt zu werden. Es stellt sich die Frage, weshalb dem Urheber nur deswegen mehr zustehen soll als der Marktwert seines Urheberrechts,[1658] weil entweder Verlag oder Buchhändler – sei es unverschuldet oder fahrlässig – übersehen haben, dass der Urheber der Verwertung nicht wirksam zugestimmt hat. Die Nutzungsintensität und damit der Eingriff in den Zuweisungsgehalt des Rechts bleiben gleich. Solange man dem Verletzer nicht aus präventiven Gründen seinen Anteil am Gewinn absprechen möchte (etwa bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen, dazu unten 3.), kann man dem Rechtsinhaber keinen höheren Gewinnanteil zusprechen.

Eine ähnliche Aufteilung ist im Übrigen beim Sacheigentum anerkannt: Wer zwei Sachen zu einer neuen verarbeitet, wird deren Eigentümer, § 950 BGB.[1659] Nach § 951 BGB werden die Eigentümer der verwendeten Erzeugnisse für den Rechtsverlust entschädigt, nach ganz herrschender Ansicht mit dem Verkehrswert.[1660] Der Verarbeitungswert und der Verkaufserlös gebühren indes dem neuen Eigentümer. Wegen der Vielzahl der Gewinnfaktoren ist diese Parallele über-

1654 Vgl. *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541; *Ellger*, Eingriff, S. 909 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 69 f.; *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 133 f., 136; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 142. Vgl. auch *Wagner*, FS Koziol, 925, 938; *ders.*, DJT-Gutachten, A 87.

1655 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal.

1656 Vgl. *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 255; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 540 ff.; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 140.

1657 *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 540; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 125; *Büsching*, Eingriffskondiktion, S. 147; *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 350.

1658 Vgl. etwa OLG Düsseldorf GRUR 2004, 53 f. – Gewinnherausgabeanspruch: Verletzergewinn 4,5-mal höher als die vorher vereinbarte Lizenzgebühr für den Vertrieb von Postkartenmotiven.

1659 Man könnte zwar auch eine Parallele zu § 947 BGB, der Verbindung zweier Sachen, ziehen. Daraus folgt die Aufteilung nach dem Wert der vorbestehenden Sachen. Allerdings setzt sich der Gewinn aus einer so großen Anzahl von Einzelfaktoren zusammen, dass diese Analogie nicht überzeugt.

1660 BGHZ 10, 171, 180; 17, 236, 239; Erman[14]/*Ebbing*, § 951 Rn. 13; MünchKommBGB[6]/*Füller*, § 951 Rn. 24.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

zeugender als die zu § 947 BGB (Verbindung zweier Sachen), die von der überwiegenden Ansicht implizit vorgenommen wird.[1661] Dort wird die Eigentumsquote der verbundenen Sache nach dem Wert der Einzelteile bestimmt; ist eine Sache als Hauptsache anzusehen, wird deren Eigentümer auch Eigentümer der zusammengesetzten Sache.[1662] Aber auch hier zeigt das gerade aufgeführte Roman-Beispiel, dass eine gegenständliche Betrachtung der Komplexität einer unternehmerischen Gewinnerzielung nicht gerecht wird. Beim Roman scheint das Urheberrecht den Wert zu dominieren. Dennoch gesteht der Markt dem Urheber nur einen geringen Wertanteil zu, nicht aber den wesentlichen Gewinn. Das mag man als ungerecht empfinden, ist aber notwendige Konsequenz einer marktkonformen Ausgestaltung der Immaterialgüterrechte als Ausschließlichkeitsrechte.

Eine solche Gewinnverteilung ist auch bei einer rechtswidrigen Immaterialgüterrechtsnutzung gerechtfertigt, weil der Verletzer weiterhin das Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns trägt. Er bleibt zu Schadensersatz selbst in solchen Fällen verpflichtet, in denen die Unternehmung nur Verluste eingefahren hat. Der Rechtsinhaber erhält dagegen in jedem Fall eine angemessene Lizenzgebühr.[1663] Er wird daher nicht an den Verlusten der Unternehmung beteiligt.[1664] Eine über die Lizenzgebühr hinausgehende Gewinnbeteiligung wäre für ihn daher ein *windfall profit*, wenn er frei wählen könnte, ob er eine Lizenzgebühr einstreicht (wenn sich das Marktrisiko realisiert hat) oder andernfalls den Gewinn für Risiken abschöpfen darf, die er entweder nicht eingehen wollte oder konnte.

Nur wenn der Rechtsinhaber die Gewinnchance des Immaterialgüterrechts am Markt selbst realisiert, also eigene finanzielle Risiken eingeht, steht ihm der entsprechend höhere Gewinn zu.[1665] Setzt er sich diesen Risiken nicht aus, ist es angemessen, ihn nur für den Eingriff in sein Ausschließlichkeitsrecht zu kompensieren. Der wird mit dem objektiven Wert der Nutzungsbefugnis angemessen ausgeglichen.

Wer dem Rechtsinhaber einen höheren Gewinnanteil zusprechen möchte, muss darlegen, nach welchen Kriterien er einen „gerechteren" Gewinnanteil berechnen möchte und weshalb diese geeigneter sind als die umfangreichen ökonomischen Überlegungen, die sich in einer Branche etabliert haben, um den dort üblichen Lizenzsatz zu berechnen.[1666] So konstatieren Vertreter einer bereicherungsrechtlichen Gewinnhaftung, dass die „übliche Lizenzgebühr in etwa den Gewinnbeitrag der jeweiligen Nutzungsmöglichkeit wiedergibt".[1667]

1661 Vgl. *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 350; *Büsching*, Eingriffskondiktion, S. 147 f.
1662 Vgl. etwa *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 126 mwN.
1663 Dazu oben B.II.3.
1664 Illustrativ RGZ 130, 108 – Glühlampen.
1665 Dazu oben C.III.
1666 Dazu ausführlich oben B.III.
1667 Erman[14]/*Buck-Heeb*, § 818 Rn. 29. Ferner *Wilburg*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 136; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 142. Vgl. auch OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal,

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Welches hoffnungslose Unterfangen es in den meisten Fällen ist, eine „gerechtere" Gewinnaufteilung vornehmen zu wollen, illustriert wieder der englische Fall *Celanese v. BP Chemicals*.[1668] *BP* hatte am Ende eines hochkomplexen und hochaufwändigen Synthetisierungsprozesses von Vinylacetat ein Veredelungs-Patent verletzt, das zwar nützlich war, aber im Gesamtprozess nur eine untergeordnete Rolle spielte. *Justice Laddie* fiel die undankbare Aufgabe zu, den Anteil zu bestimmen, den das Patent am Gewinn von *BP* hatte. Nachdem er auf 16 Seiten Argumente gegeneinander abgewogen hatte, griff er mangels besserer Erkenntnismöglichkeiten auf den Kostenschlüssel der Gesamtproduktion zurück und setzte den Gewinnanteil des Veredelungsschritts mit dessen Anteil an den Gesamtkosten fest. Im Ergebnis sprach er *Celanese* 0,3 bzw. 0,6 % des Gewinns zu.[1669] Interessant wäre die Kontrollüberlegung gewesen, was denn eine angemessene Lizenzgebühr für das Patent gewesen wäre – und weshalb der Anteil des Veredelungsschritts an den Gesamtkosten der angemessenere Maßstab für den Ausgleich einer Patentverletzung gewesen sein sollte.

Ähnlich liegt die Entscheidung *Noblesse* des BGH: Der bekannte Messerhersteller *Zwilling* vertrieb seine Produkte unter seiner eigenen kennzeichnungskräftigen Marke. Dabei versah er sie noch mit dem Zusatz „noblesse" und verletzte dadurch die Marke eines Dritten. Diese Zweitkennzeichnung hatte aber keinen spürbaren Einfluss auf die Kaufentscheidung der Kunden.[1670] Weil daher „ohnehin nur eine grobe Schätzung [des herauszugebenden Gewinnanteils] in Betracht komme", schränkte der BGH den Auskunftsanspruch des Rechtsinhabers stark ein. Ihm wurde insbesondere ein Einblick in die Kostenstruktur des Verletzers verwehrt.[1671] Die Schätzung könne auch auf Grundlage der Umsätze und „gegebenenfalls grob ermittelter Gewinne" erfolgen. Welche Kriterien zur Schätzung allerdings herangezogen werden konnten, hatte der BGH weder mitgeteilt noch gab es sonst eine etablierte Gerichtspraxis dazu.[1672] Es wäre daher nachvollziehbarer gewesen, den Schaden nach den Grundsätzen über die Lizenzanalogie zu ermitteln.

Diese und viele in dieser Arbeit genannten Beispiele aus den USA verdeutlichen, dass die Vorstellung illusorisch ist, einem einzelnen Faktor eines komplexen Produkts einen Gewinnanteil zuzuweisen.

---

nach dem bei der Bestimmung des zurechenbaren Gewinnanteils auch „ähnliche Grundsätze anzuwenden [sind] wie bei der Berechnung von Lizenzgebühren".

1668 Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203 (Pat).

1669 Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat).

1670 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse.

1671 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 17 – Noblesse.

1672 Zu den Kriterien der Rechtsprechung V.3.c)aa)(1).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

d) Zusammenfassung

Der Gewinn einer wirtschaftlichen Unternehmung beruht auf einer Vielzahl von Faktoren. Das verletzte Immaterialgüterrecht ist bloß ein Faktor unter vielen und oft nicht einmal der entscheidende. Der Gewinn steht in unserer Rechts- und Wirtschaftsordnung demjenigen zu, der das wirtschaftliche Risiko der Unternehmung trägt. Immaterialgüterrechte weisen ihrem Inhaber nur eine *abstrakte* Gewinnchance zu. Daher hat der Rechtsinhaber nur einen Anspruch auf den Gewinn des Verletzers, wenn er selbst das wirtschaftliche Risiko auf sich genommen hat und durch die Rechtsverletzung an der Realisierung einer konkreten Gewinnchance, also einer wahrscheinlichen Gewinnerzielung, gehindert wurde. Allerdings muss der Verletzer immer den Eingriff in die abstrakte Gewinnchance ausgleichen, die das Immaterialgüterrecht dem Rechtsinhaber gewährt. Er schuldet dafür eine angemessene Lizenzgebühr. Weil der Markt durch die Höhe der Lizenzgebühr das Gewinnpotential des Immaterialgüterrechts ausdrückt, erhält der Rechtsinhaber dadurch gleichzeitig den Anteil am Gewinn des Verletzers, der auf die Verwertung seines Immaterialgüterrechts entfällt. Verbleibt danach noch ein Gewinn, so entspricht er dem Gewinnanteil der Faktoren, die der Verletzer eingesetzt hat. Die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ist in diesen Fällen die deutlich einfachere, transparentere und daher auch gerechtere Berechnungsmethode, weil für deren Berechnung im Regelfall auf eine viel größere Branchen- und Gerichtspraxis zurückgegriffen werden kann als bei einer sonstigen Aufteilung des Gewinns nach Ertragsfaktoren.

Eine höhere Beteiligung des Rechtsinhabers am Gewinn des Verletzers ist daher nur gerechtfertigt, wenn man dem Verletzer aus Sanktionsgründen seinen Gewinnanteil entziehen möchte. Aber auch in dem Fall ist der Gewinn nicht vom Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts erfasst. Die Pflicht zur Gewinnherausgabe kann nur mit der Rechtsfigur des *relativ* besser Berechtigten erklärt werden.[1673]

3. Präventive Gewinnabschöpfung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen zur Verhinderung von fautes lucratives

Bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen hat der effektive Rechtsgüterschutz einen besonders hohen Stellenwert. Die Rechtsordnung darf nicht zulassen, dass kalkulierte Rechtsbrüche lukrativ sind. Vorsätzliche Rechtsverletzungen sind leicht zu vermeiden, so dass es keinen unternehmerischen Freiraum gibt, der es wert ist, geschützt zu werden.[1674] Deswegen sollte die Rechtsordnung auf vorsätzliche Ver-

1673 Dazu oben I.1.a)bb) und unten 3.b).
1674 *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 683.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

letzungen von Immaterialgüterrechten mit einer Gewinnabschöpfung reagieren, die in erster Linie präventive Ziele verfolgt. Ein solcher Rechtsgüterschutz gehört zu den Kernaufgaben des Zivilrechts (dazu oben unter A.II.3.).

a) Abschöpfung des Verletzergewinns

Schadensersatzzahlungen tragen wenig zu einem effektiven Rechtsgüterschutz bei, wenn ein potentieller Schädiger damit rechnen kann, durch die Rechtsverletzung reicher zu werden, selbst wenn er Schadensersatz zahlen muss.[1675] Um die Schadensprävention zu verbessern, muss die Rechtsordnung diese Kalkulation zunichte machen und die Vorteile der Rechtsverletzung abschöpfen. Zudem darf keine Rechtsordnung zulassen, dass ihre Normen bewusst gebrochen werden.

Allerdings folgt aus dieser Begründung auch eine Beschränkung der Gewinnabschöpfung. Eine vollständige Abschöpfung ist nur gerechtfertigt, wenn der Eindruck entsteht, dass der Rechtsbruch den Verletzer bereichert. Trägt die Rechtsverletzung nicht nennenswert zum erzielten Gewinn bei, dann entsteht auch nicht der Eindruck, dass sich Unrecht lohnt. Dem Verletzer einen solchen Gewinn zu entziehen, widerspräche vielmehr dem Gerechtigkeitsempfinden. Der Gewinn ist dann Ertrag seiner Arbeit, seines Kapitaleinsatzes und seines Risikos, nicht aber der Ertrag des Immaterialgüterrechts.[1676]

Dieses Problem lässt sich auch nicht durch eine nur anteilige Gewinnabschöpfung lösen.[1677] Prägt die Rechtsverletzung den Gewinn, schwächt eine anteilige Gewinnabschöpfung das generalpräventive Signal, weil der Verletzer zumindest eingeschränkt vom Rechtsbruch profitiert. Bei einer untergeordneten Rechtsverletzung kann dagegen kein rechtes Maß für den Abschöpfungsanteil gefunden werden. Der Aufwand, der betrieben werden muss, um den Unrechtsanteil am Gewinn abzuschöpfen, steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Deswegen sollte man es *de lege lata* bei nebensächlichen Rechtsverletzungen dabei belassen, auch bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen, den ungerechtfertigt erlangten Vorteil der Rechtsverletzung über den Schadensausgleich oder das Bereicherungsrecht zu neutralisieren. Wirksame Prävention kann (*de lege ferenda*) viel wirksamer über eine pauschale Verdopplung der üblichen Lizenzgebühr erreicht werden.[1678]

1675 Vgl. nur *Stoll*, Haftungsfolgen, S. 225; *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 728 ff.; *Lehmann*, BB 1988, 1680 f., 1686; *Loewenheim*, ZHR 135 (1971), 97, 117; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 359 f.; *Rolf Weber,* ZSR 1992, 333 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 70.

1676 Die Arbeitstheorie, die auf *Locke* zurückgeht, ist eine der am stärksten rezipierten philosophischen Begründungen der Immaterialgüterrechte, vgl. dazu *Stallberg*, Rechtfertigung, S. 59, und zur aufschlussreichen Rezeptionsgeschichte des Arguments *Oberndörfer*, Grundlagen, S. 63 ff.

1677 Dazu ausführlich unten V.2.b)bb).

1678 Dazu unten G.II.2.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

b) Zuweisung an den Rechtsinhaber

Nach dem Ausgeführten stehen dem Verletzer die Vorteile einer vorsätzlichen Rechtsverletzung nicht zu. Darüber besteht Einigkeit. Die Gewinne dem Rechtsinhaber zuzusprechen und ihm so mehr zu geben, als ihm zusteht, wird indes als Hindernis für einen überkompensatorischen Schadensersatzes gesehen. Das verstoße gegen das Bereicherungsverbot.[1679] Überkompensatorischem Schadensersatz das Bereicherungsverbot entgegenzuhalten, ist aber tautologisch. Denn das Bereicherungsverbot ist nichts anderes als eine Formulierung des Prinzips, dass Schadensersatz allein der Kompensation dienen soll. Wenn man überkompensatorischen Schadensersatz ablehnt, weil Schadensersatz kompensatorisch sein soll, stellt man einen Glaubenssatz auf.

Bydlinski hat seine Ablehnung auf das Prinzip der „beidseitigen Begründung" gestützt.[1680] Bei der Verteilung von Nachteilen und Vorteilen sei nicht nur begründungsbedürftig, weshalb einem Privatrechtssubjekt ein Nachteil auferlegt wird. Man müsse genauso begründen, weshalb einem anderen ein Vorteil zugesprochen wird. *Wagner* ist dem entgegengetreten und hat mit Recht bezweifelt, dass es einen entsprechenden fundamentalen Rechtssatz in unserer Rechtsordnung gibt.[1681] Dennoch wird es vielfach als unbillig empfunden, einem Einzelnen einen unverdienten Vorteil zuzusprechen.[1682] Zwar lassen sich *windfall profits* nie ganz verhindern. Sie zu einem rechtlichen Prinzip zu erheben, erscheint jedoch rechtfertigungsbedürftig.[1683] Derartige Gewinne scheinen unverdiente Vorteile des Immaterialgüterrechtsinhabers zu sein. Wie oben unter 2. gezeigt, weist ihm die Rechtsordnung nur die Gewinnchance zu. Darüber hinausgehende Gewinne muss er sich verdienen, indem er wirtschaftliche Risiken eingeht.

Die Rechtsordnung steht also vor einem Dilemma: Dem einem möchte sie nehmen, dem anderen aber nicht geben. Der Gesetzgeber hat bei den Gewinnabschöpfungsansprüchen im UWG und GWB einen scheinbar eleganten Ausweg gefunden. Er hat zur Abschöpfung der unrechtmäßigen Gewinne den Weg der privaten Rechtsverfolgung eröffnet. Der Kläger darf die Gewinne bei einem erfolgreichen Prozessausgang aber nicht behalten, sondern muss sie an die Bundeskasse abführen. Der Gesetzgeber hätte jedoch kaum einen effektiveren Weg fin-

1679 Das gilt aber vor allem außerhalb des Immaterialgüterrechts: *Canaris*, FS Deutsch, 85, 107 („schadensersatzrechtlich völlig widersinnig"); *Bydlinski*, AcP 204 (2004), 309, 344 („unverdienter, wundersamer Lotterietreffer"); *Koziol*, FS Medicus, 237, 246 f.; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 360; *Gounalakis*, AfP 1998, 10, 17 („rechtlich wohl kaum zu rechtfertigende Bereicherung"). Vgl. auch *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 485.

1680 *Bydlinski*, AcP 204 (2004), 309, 341 ff., 344 f. Zustimmend *Koziol*, Basic Questions, S. 53 mwN.

1681 *Wagner*, FS Koziol, 925, 933.

1682 *Bydlinski*, AcP 204 (2004), 309, 344 f.: „Wundersamer Lotterietreffer auf Kosten des Rechtsverletzers".

1683 Zur Einordnung des Bereicherungsverbots als Argumentationslastgrundsatz oben A.II.2 und *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 10.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

den können, um die private Rechtsdurchsetzung ins Leere laufen zu lassen.[1684] Wer bei der Prävention auf die Effektivität der privaten Rechtsverfolgung setzt, erhofft sich davon, dass das Eigeninteresse der Betroffenen zu einer flächendeckenden Rechtsverfolgung führt. Doch Rechtsverfolgung ist immer mit Kosten und Risiken verbunden. Diese nimmt nur auf sich, wer damit rechnen darf, dass der Einsatz lohnt.[1685] Wenn der Gesetzgeber dem Kläger ein Kostenrisiko aufbürdet, ohne diesen bei Erfolg dafür zu belohnen, entzieht dem Motor der privaten Rechtsdurchsetzung den Kraftstoff. Das gilt umso mehr, als auf der Gegenseite beim Verletzer ein erhebliches Eigeninteresse besteht, den drohenden Verlust abzuwenden. Dieses Eigeninteresse ist subjektiv oft sehr stark, weil Menschen Verluste höher bewerten als entsprechende Gewinne.[1686] Die Rechtspraxis zu §§ 10 UWG, 33 GWB spricht Bände: Es gibt keine nennenswerte.[1687] Die scheinbar salomonische Lösung funktioniert nicht.

Die Rechtsordnung muss also wählen: Will sie die Gewinne dem Verletzer belassen oder gewährt sie diese dem Verletzten? Im ersten Fall verbleibt ein ungerechtfertigter Vorteil beim Verletzer *und* die Rechtsordnung sendet ein unerwünschtes Signal an andere potentielle Verletzer: Unrecht lohnt. Im zweiten Fall erhält der Verletzte einen ungerechtfertigten Vorteil, gleichzeitig wird aber das generalpräventive Zeichen gesetzt, dass Innovation lohnenswerter ist als Rechtsbruch. Für die Zuweisung des Gewinns an den Verletzten streitet also der Rechtsgüterschutz, für eine Zuweisung an den vorsätzlichen Verletzer wenig. Dementsprechend hat sich der Gesetzgeber bei § 687 II BGB und bei Verstößen gegen gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote aus Präventionszwecken dafür entschieden, den Gewinn dem Rechtsbrüchigen zu entziehen und dem Rechtsinhaber bzw. Prinzipal zuzuordnen. Wenn es *windfall profits* gibt, sollen diese den Rechtsinhaber und nicht den Verletzer begünstigen.[1688]

Mindestens genauso wichtig ist, dass die Gewinnzuweisung für den Verletzten einen Anreiz zur Rechtsverfolgung gibt und damit deren Wahrscheinlichkeit erhöht.[1689] Dass eine angedrohte Sanktion tatsächlich durchgesetzt wird, ist für den Präventionseffekt fast wichtiger als deren Höhe. Die Gewinnzuweisung ist demnach eine Prämie der Rechtsordnung dafür, dass der Verletzte nicht nur in eige-

1684 Oben Fn. 1414.
1685 *Wagner*, FS Koziol, 925, 940 f.; *Stadler*, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 21.
1686 Vgl. dazu *Kahneman/Tversky*, Econometrica 47 (1979), 263, 277 ff.
1687 GroßKomm-UWG[2]/*Poelzig*, § 10 Rn. 33. In den sieben Jahren vom Inkrafttreten der Vorschrift im Juli 2004 bis April 2011 sind lediglich vier erfolgreiche Verfahren geführt und insgesamt 47.305,78 € an den Bundeshaushalt abgeführt worden, *van Raay*, Gewinnabschöpfung, S. 181.
1688 So auch in den USA: Mishawaka Rubber & Woolen v S. S. Kresge, 316 US 203, 206 (1942).
1689 *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 734; GroßKomm-UWG[2]/*Poelzig*, § 10 Rn. 42; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 438; *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 584.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

ner Sache, sondern auch im übergeordneten Interesse eines generalpräventiven Rechtsgüterschutzes ein finanzielles Risiko eingeht.[1690]

Allerdings ließe sich mit dieser Argumentation auch eine Popularklage begründen. Es würde die Effektivität der Sanktion sogar erhöhen, wenn jedermann den Verletzer bei einer vorsätzlichen Rechtsverletzung auf Gewinnabschöpfung in Anspruch nehmen könnte. Die Klagebefugnis und die Gewinnzuweisung auf den Verletzten zu beschränken, lässt sich mit dem Prinzip der relativ besseren Berechtigung begründen.[1691] Dem Rechtsinhaber ist zwar nicht jeder Gewinn zugewiesen, der mit seinem Immaterialgüterrecht erwirtschaftet wird.[1692] Aber verglichen mit dem Beitrag des Verletzers oder jedes beliebigen Dritten hat die Immaterialgüterrechtsnutzung den legitimsten Beitrag zur Gewinnerzielung geleistet, so dass der Rechtsinhaber die relativ beste Berechtigung auf den Gewinn hat. Das Problem der positiven Gewinnzuweisung ist also lösbar.

c) Beweisanforderungen

Für die Wirksamkeit der präventiven Sanktion spielen die Beweisanforderungen eine entscheidende Rolle. Die Darlegungs- und Beweislast trägt nach den allgemeinen Regeln der Rechtsinhaber. Schwierig nachzuweisen sind das subjektive Element und der Gewinnumfang. Um Letzteren darlegen und beweisen zu können, steht dem Rechtsinhaber ein Auskunftsanspruch zu, den er im Wege einer Stufenklage durchsetzen kann. Die Darlegung des Gewinnumfangs ist in den meisten Fällen zwar sehr aufwändig, aber zu bewältigen. Vorsatz zu beweisen, ist in der Praxis dagegen eine so hohe Hürde, dass sie in vielen Fällen den Rechtsinhaber davon abhalten wird, seinen Anspruch geltend zu machen. Bei der Gewinnabschöpfung nach § 10 UWG wird das Vorsatzerfordernis (neben der Abführung des erstrittenen Gewinns an die Bundeskasse) als einer der wesentlichen Gründe angesehen, weshalb die Vorschrift kaum praktische Bedeutung hat.[1693]

Dem Rechtsinhaber würde der Beweis leichter gelingen, wenn die Gewinnabschöpfung auf *grob fahrlässige* Verletzungen ausgedehnt würde.[1694] Damit würde man die Wettbewerbs- und Handlungsfreiheit zwar stärker einschränken als bei vorsätzlichen Verstößen. Das ist aber hinnehmbar, weil ein grob fahrlässiger Rechtsverstoß definitionsgemäß auf der Hand liegen muss und bereits durch ein-

1690 Vgl. BVerfGE 91, 335, 344: „Der Geschädigte soll ferner für die auf seinem Einsatz beruhende Durchsetzung des Rechts – zur Stärkung der Rechtsordnung im allgemeinen – belohnt werden." (zum Strafschadensersatz); *Carval*, Peine privée, S. 362; *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 734; GroßKomm-UWG[2]/*Poelzig*, § 10 Rn. 42. Vgl. auch *Wagner*, FS Koziol, 925, 941; *Schlobach*, Präventionsprinzip, S. 437 f.; *Stadler*, NJW 2005 Sonderheft ZPO-Symposium, 19, 21. Kritisch *Boosfeld*, Gewinnausgleich, S. 57, 199.

1691 Vgl. dazu *Koziol*, FS Medicus, 237, 247, und bereits oben I.1.a)bb).

1692 Dazu oben 2.

1693 Oben Fn. 1420.

1694 Ebenso *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

fachste Sorgfaltsvorkehrungen vermieden werden kann. Es wäre daher sinnvoll, die Gewinnabschöpfung auf solche Fälle auszudehnen.[1695] Das verstößt aber gegen den erklärten gesetzgeberischen Willen und ist *de lege lata* nicht möglich.[1696] Um den erwünschten Präventionsaspekt trotzdem nicht leerlaufen zu lassen, muss dieses Problem mit Beweiserleichterungen gelöst werden (dazu unten V. 2.a).

4. Entbehrlichkeit der präventiven Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Rechtsverletzungen

Bei vorsätzlichen und grob fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen ist es gerechtfertigt, den Verletzergewinn abzuschöpfen und dabei einen strengen Maßstab anzulegen. Die Argumente, die dort überzeugen, werden oft pauschal auf alle Formen von Immaterialgüterrechtsverletzungen erstreckt, auch auf leicht fahrlässige. Das überzeugt aus folgenden Gründen nicht:

Erstens entspricht dies nicht dem Willen des Gesetzgebers, weder des deutschen noch des europäischen (dazu oben III.).

Zweitens widerspricht dies der Systematik der übrigen Gewinnabschöpfungsansprüche. Diese setzen entweder eine vorsätzliche Rechtsübertretung voraus (§ 687 II BGB, § 10 UWG, § 32a GWB) oder sie werden für vertypt vorsätzliche Vertragsbrüche gewährt.[1697]

Drittens hat der Immaterialgüterrechtsinhaber keinen Anspruch auf den Gewinn (dazu oben 2.). Ihm ist nur die abstrakte Gewinnchance zugewiesen. Gegenüber einem vorsätzlichen Verletzer hat er demnach eine bloß relativ bessere Berechtigung, weil der Gewinn einem vorsätzlichen Verletzer aus präventiven Gründen entzogen werden soll. Es gibt aber keinen Rechtssatz und auch keine allgemeine Rechtsüberzeugung, dass jemand seine Gewinnberechtigung deswegen verwirkt, weil er fahrlässig gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen oder in fremde Rechte eingegriffen hat. Deswegen hat der Rechtsinhaber gegenüber fahrlässigen Verletzern weder ein absolutes noch ein relativ besseres Recht auf den Gewinn. Der Zuweisungsgehalt seines Rechts erstreckt sich lediglich auf die Nutzung des Immaterialguts.

Viertens beeinträchtigt eine Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen die Balance zwischen effektivem Immaterialgüterrechtsschutz und der notwendigen unternehmerischen Freiheit (dazu oben 1.). Der Schutzbereich des Rechts wird einseitig zulasten der Freiheit ausgedehnt. Die Ab-

1695 Ebenso *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535, der dies aber schon *de lege lata* als möglich ansieht. Dazu auch unten G.II.1.

1696 Dazu oben III.2.

1697 Zu den handels- und gesellschaftsrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüchen oben I.1.b), zu § 285 BGB oben I.1.c).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schöpfung führt zu einer asymmetrischen Risikoverteilung zwischen Rechtsinhaber und Verletzer und letztlich dazu, dass gesetzlich gewollte Freiräume für unternehmerische Aktivitäten nicht ausgeschöpft werden. Prävention ist kein Selbstzweck. Es ist im Interesse der Allgemeinheit, dass Dritte die Grenzen von Immaterialgüterrechten austesten und notfalls eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen.[1698] Andernfalls werden Immaterialgüterrechte über die vom Gesetzgeber gewünschten Grenzen hinaus ausgedehnt. Solche Phantomrechte schmälern den Nutzen des Immaterialgüterrechtssystems. Das gilt umso mehr, als im Immaterialgüterrecht ein derart strenger Verschuldensmaßstab gilt, dass selbst nach dem I. Zivilsenat „die mahnende Kritik, die Verschuldenshaftung auf diesem Rechtsgebiet nähere sich der Erfolgshaftung, ernst zu nehmen ist."[1699]

Fünftens kann das klassische Schadensrecht auch im Immaterialgüterrecht eine angemessene Kompensation des eingetretenen Schadens gewährleisten.[1700] Beweisprobleme könnten mit tatsächlichen Vermutungen für den Schadensausgleich angemessener und weniger einschneidend gelöst werden. Das zeigen die Erfahrungen insbesondere aus Frankreich.[1701] Die grobe Axt der Gewinnabschöpfung ist dafür nicht das richtige Werkzeug. Außerdem verursacht die Gewinnermittlung einen erheblichen Aufwand und kann daher auch nicht mit prozessökonomischen Erwägungen gerechtfertigt werden.

Auch der rechtsvergleichende Befund zeigt, dass sich eine präventive Gewinnabschöpfung, die an eine fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzung anknüpft, nicht flächendeckend durchsetzen konnte. Es gilt eher das Gegenteil: Auch andere Rechtsordnungen setzen für präventive zivilrechtliche Sanktionen im Regelfall eine gesteigerte individuelle Vorwerfbarkeit voraus (dazu c).

a) Erforderlichkeit wegen der „Natur der Immaterialgüterrechte"

Trotzdem wird behauptet, die Natur der Immaterialgüterrechte erfordere eine Gewinnabschöpfung bereits bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen.[1702] In Literatur und Rechtsprechung gibt es im Kern drei Argumente, mit denen ein Abweichen von den allgemeinen Regeln der Gewinnabschöpfung begründet wird: Aufgrund der Natur der Immaterialgüterrechte sei der entgangene Gewinn des Rechtsinhabers kaum feststellbar und beweisbar (dazu aa). Insbesondere könne er kaum dazu vortragen, wie sich die Rechtsverletzung auf die Möglichkeit ausgewirkt hat, sein Recht selbst auszuwerten. Immaterialgüter seien beson-

1698 Oben Fn. 1603 f.
1699 BGHZ 68, 90, 98 f. – Kunststoffhohlprofil. In Frankreich führt bereits ein objektiver Immaterialgüterrechtsverstoß ohne Verschulden zur vollen Haftung, vgl. oben Kapitel 3 D.I.1.
1700 Vgl. etwa *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.
1701 Oben Kapitel 3 D.I.3. Vgl. auch *Köllner*, Mitt 2006, 289, 291.
1702 Vgl. die folgenden Nachweise.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ders verletzlich und besonders schutzbedürftig. Das rechtfertige es schon bei fahrlässigem Handeln des Verletzers, die strenge Haftung wegen angemaßter Eigengeschäftsführung eintreten zu lassen (dazu bb). Außerdem sei es unbillig, dem Verletzer einen Gewinn zu belassen, der auf der unbefugten Nutzung eines Ausschließlichkeitsrechts beruhe (dazu cc).

aa) Schwierigkeit der Schadensfeststellung

Es liege „in der Natur der Immaterialgüterrechte", dass der Rechtsinhaber kaum darlegen könne, welcher Gewinn ihm dadurch entgangen ist, dass der Verletzer in sein Ausschließlichkeitsrecht eingegriffen und so die Möglichkeit zur Auswertung des Rechts geschmälert habe.[1703] Daher sei die Gewinnabschöpfung als billiger Ausgleich notwendig.[1704] Allerdings konnte in den vorherigen Abschnitten gezeigt werden, dass der eingetretene Schaden auf eine Weise kompensiert werden kann, die weniger stark in die Rechte des Verletzers eingreift:

Zunächst gleicht bereits die übliche Lizenzgebühr den Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solchen ausreichend aus.[1705] In vielen Fällen bedarf es keiner weiteren Kompensation. Denn ein darüber hinausgehender Schadensersatz scheitert oft nicht an Beweisproblemen, sondern daran, dass kein weiterer Schaden entstanden ist. Das gilt insbesondere, wenn der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht gar nicht oder nur auf anderen Märkten verwertet.

Stand der Rechtsinhaber in Konkurrenz zum Verletzer oder ist es sonst wahrscheinlich, dass ihm Gewinn entgangen ist, gibt es zwei schonendere Möglichkeiten des Schadensausgleichs: Zum einen kann über eine ökonomische Einzelfallanalyse der entgangene Umsatz des Rechtsinhabers nach § 287 ZPO geschätzt werden. Dafür müssen die Gerichte notfalls die Hilfe eines Sachverständigen in Anspruch nehmen. Dass die Schadensschätzung keine unmögliche Aufgabe ist, zeigt der Blick in andere Rechtsordnungen, insbesondere nach Frankreich.[1706] Die deutschen Gerichte müssen die ihnen obliegende Aufgabe der Schadensschätzung ernster nehmen.

Wenn sich deutsche Gerichte dazu nicht in der Lage sehen bzw. wenn sie verhindern wollen, dass Rechtsinhaber ihre Gewinnmarge und andere Betriebsinterna offenlegen müssen, dann wäre eine widerlegliche Vermutung das mildere Mittel gegenüber einer pauschalen Gewinnabschöpfung. Es wäre dann nur die Annahme gerechtfertigt, dass der Rechtsinhaber *im Zweifel* den Gewinn des Verlet-

1703 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 119, 20, 30 – Tchibo/Rolex II (UWG); 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; 60, 168, 173 – Modeneuheit (UWG); *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 360; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 518; *Preu*, GRUR 1979, 753, 757. Ähnlich OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184 – Rauchfänge.

1704 BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil.

1705 Oben B.I.

1706 Oben Kapitel 3 D.I.3.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

zers erzielt hätte. Der Beweis des Gegenteils muss dem Verletzer aber möglich bleiben.[1707] Den Gewinn unwiderleglich beim Verletzer abzuschöpfen mit der Begründung, es treffe schon keinen Falschen, ist unangebracht, weil damit erwünschte unternehmerische Freiräume eingeschränkt werden.

Die Schadens*kompensation* würde zudem dadurch gestärkt, wenn in Deutschland das Kumulationsverbot eingeschränkt würde. Der Schadensersatz für den unmittelbaren Rechtsguteingriff (Lizenzanalogie) muss mit den mittelbaren Schadensfolgen insofern kumuliert werden können, als unterschiedliche Interessen betroffen sind. Der Rechtsinhaber hat Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns, soweit er ihm entgangen ist; für den darüber hinausgehenden Eingriff muss er eine übliche Lizenzgebühr erhalten.[1708]

Verursacht die rechtswidrige Immaterialgüterrechtsnutzung über den bloßen Eingriff hinaus Schäden am Immaterialgut, dann können die vorhandenen schadensrechtlichen Instrumentarien den entstandenen Schaden ebenfalls viel zielgenauer beheben als eine Gewinnabschöpfung. Zum einen muss dem Rechtsinhaber einfacher als bisher ermöglicht werden, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.[1709] Zum anderen kann ein verbleibender Schaden entweder, wie in Frankreich üblich, durch eine geschätzte Pauschalsumme oder durch einen entsprechenden Aufschlag auf die Lizenzgebühr ausgeglichen werden.[1710]

Deswegen stellt die Rechtsordnung für die Schadenskompensation bereits ausreichende Mittel zur Verfügung, so dass die ungenaue Pauschalierung über den Verletzergewinn nicht gerechtfertigt ist. Die Pauschalierung führt auch nicht zu einer einfacheren und ökonomischeren Schadensermittlung, weil sie sehr aufwändig ist. Aus dem Grund hat sie in Deutschland und England bisher nur eine sehr eingeschränkte Rolle gespielt. Insofern kann die Gewinnabschöpfung allein durch Sanktions- und Präventionsgesichtspunkte gerechtfertigt werden, die bei einer fahrlässigen Verletzung nicht überzeugen.

bb) Erhöhtes Schutzbedürfnis von Immaterialgüterrechten

Die Anforderungen an die Gewinnabschöpfung im Immaterialgüterrecht auf Fahrlässigkeit abzusenken, wird oft damit begründet, dass diese Rechte besonders verletzlich und schutzbedürftig seien.[1711]

1707 Oben C.III.4.b).
1708 Unten E.I.
1709 Oben C.II.2.a).
1710 Oben C.II.2.c).
1711 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; 57, 116, 118 – Wandsteckdose II; 60, 206, 209 – Miss Petite (UWG); BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431, 455; *Loewenheim*, ZHR 135 (1971), 97, 115 ff.; *Wittmann*, GoA, S. 159. Vgl. auch OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184 – Rauchfänge.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(1) Schwierige Entdeckung der Rechtsverletzung

Die rechtswidrige Nutzung eines Dritten schränkt die Nutzung durch den Rechtsinhaber nicht unmittelbar ein. Daher werden viele Rechtsverletzungen nicht entdeckt und können nicht geahndet werden. In vielen Bereichen des Immaterialgüterrechts ist die Dunkelziffer der Rechtsverletzungen sehr hoch.[1712] Deswegen können rationale Verletzer oft darauf spekulieren, nicht entdeckt zu werden, und so das Recht *de facto* kostenlos nutzen.

Wenn sie aber entdeckt werden, würden sie, so wird behauptet, kaum Nachteile erleiden. Die Lizenzanalogie würde den Verletzer einem rechtmäßigen Lizenznehmer gleichstellen: Im schlimmsten Fall müsse er das zahlen, was er beim Abschluss eines Lizenzvertrages in jedem Fall gezahlt hätte.[1713] Weil ein Verletzer aber damit rechnen könne, dass seine Rechtsverletzung bei weitem nicht in jedem Fall entdeckt bzw. rechtlich verfolgt werde, sei es für ihn wirtschaftlich betrachtet sogar günstiger, keinen Lizenzvertrag abzuschließen.[1714] Wenn der Schadensersatz also auf eine angemessene Lizenzgebühr begrenzt werde, setze das geradezu einen Anreiz, Immaterialgüterrechte zu verletzen.[1715] Selbst wenn die Entdeckungswahrscheinlichkeit hoch sei, führe die Beschränkung auf die Lizenzanalogie zu einer ungerechtfertigten Zwangslizenz.[1716]

Diese Argumente setzen aber implizit eine vorsätzliche oder zumindest bewusst fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzung voraus. Nur solche Verletzer treffen so eine rationale Entscheidung. Bei ihnen sind präventive Sanktionen wie die Gewinnabschöpfung gerechtfertigt.

Bei fahrlässigen Verletzern überzeugen die genannten Argumente dagegen nicht.[1717] Eine fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzung ist im Wesentlichen in zwei Konstellationen denkbar: In der ersten erkennt der Verletzer, dass ein fremdes Immaterialgüterrecht betroffen ist. Er geht aber davon aus, dessen Grenzen einzuhalten. In diesem Fall liegt es, wie oben ausführlich dargelegt, im Interesse der Allgemeinheit, dass er die Grenzen des Immaterialgüterrechtsschutzes notfalls auch gerichtlich ausloten darf. Daher muss das Rechtssystem beide Akteure mit

1712 *Dreier*, Prävention, S. 71.

1713 *v. Ungern-Sternberg*, GRUR 2009, 460, 463 mwN; *Körner*, FS Steindorff, 877, 883; *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220, 225; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Pietzcker*, GRUR Int 1979, 343, 345; *Preu*, GRUR 1979, 753, 758 f.; *Assmann,* BB 1985, 15, 18.

1714 *Assmann,* BB 1985, 15, 18 ff.; *Preu*, GRUR 1979, 753, 758.

1715 So insbesondere die Kritik in Frankreich: *Vivant/Bruguière*, Droit d'auteur[2], Rn. 1036, 1038; *Vivant*, D. 2009, 1839 f.; *Casalonga*, Cah. dr. ent. 2010, 41; *Caron*, Droit d'auteur[3], Rn. 555; *Gautier*, Propriété littéraire et artistique[8], Rn. 792; *Maréchal*, RTDcom 2012, 245, 253. Ferner *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220, 225; *Fezer*, WRP 1993, 565, 566; *Preu*, GRUR 1975, 753, 758 f.; *Assmann,* BB 1985, 15, 18; *Alexander*, Abschöpfung, S. 264.

1716 *Körner*, FS Steindorff, 877, 887; *Assmann,* BB 1985, 15, 18; *Köllner*, Mitt 2006, 289, 290; *Bodewig/Wandtke*, GRUR 2008, 220, 226; *Fezer*, WRP 1993, 565, 566; *Preu*, GRUR 1979, 753, 758.

1717 *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 683 ff., 693.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

einem ausgewogenen Prozessrisiko belasten.[1718] Ein Gewinnabschöpfungsanspruch schon bei fahrlässigen Rechtsverletzungen zu gewähren, verschiebt die Balance zulasten der Allgemeinheit. Hier ist der verstärkte Normappell der Gewinnabschöpfung nicht sinnvoll, weil er vorsichtige Akteure dazu verleiten könnte, einen größeren Abstand zu Immaterialgüterrechten einzuhalten als notwendig und vom Gesetzgeber beabsichtigt.[1719]

In der zweiten Konstellation bemerkt der Verletzer gar nicht, dass er ein Patent, eine fremde Marke oder ein Urheberrecht verletzt. In diesem Fall kann der erhöhte Normappell der Gewinnabschöpfung keinen stärkeren Schutz des konkret gefährdeten Immaterialgüterrechts bewirken. Er kann allenfalls dazu führen, dass generell höhere Sorgfaltsanforderungen getroffen werden. Allerdings bietet das bisherige Schadensersatzregime dafür schon ausreichend Anreize, weil im Folgenden gezeigt werden kann, dass viele Verletzer durch das Schadensrecht einem Lizenznehmer nicht gleich-, sondern meist deutlich schlechter gestellt werden.[1720] Anders ist dies aber im Regelfall bei der unkörperlichen Verwertung von Immaterialgüterrechten, insbesondere bei unberechtigten Musikaufführungen.[1721]

Zunächst muss ein Verletzer jederzeit damit rechnen, dass seine Rechtsverletzung aufgedeckt wird.[1722] Gerade in Fällen, in denen Konkurrenten Immaterialgüterrechte verletzen und damit den wirtschaftlich größten Schaden beim Verletzer anrichten, ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit relativ hoch. Produkte, die der Verletzer noch nicht vertreiben konnte, werden wertlos, weil der Rechtsinhaber seinen Unterlassungsanspruch in Deutschland mit einer einstweiligen Verfügung schnell und effektiv durchsetzen kann. Ressourcen, die der Verletzer auf die festgesetzten Produkte verwendet hat, müssen im Regelfall vollständig abgeschrieben werden. Das kann erhebliche Kosten verursachen.[1723] Außerdem können diese Produkte keinen Deckungsbeitrag erwirtschaften.[1724] Verschont werden daher nur Verletzer, die ihre Produkte schnell umsetzen und eine große Marge erzielen.[1725]

Fahrlässige Verletzer können die Schadenslizenzgebühr typischerweise nicht in den Verkaufspreis einkalkulieren. Spätere Schadensersatzzahlungen führen also zu einer kalkulatorischen Unterdeckung.[1726] Wenn ein Verletzer erhebliche Aufwendungen für die Herstellung seiner Produkte getätigt hat oder die Verletzung

1718 *Sack*, Schutzrechtsverwarnung, S. 85; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 379; *Peukert*, Mitt 2005, 73,75 ff.
1719 Dazu *Kur*, IIC 2004, 821, 829 f. und oben 1.b).
1720 So auch BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid („schwerwiegende[r] Nachteil der Position des Patentverletzers"); *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 42. Vgl. auch *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.
1721 BGHZ 59, 286, 291 – Doppelte Tarifgebühr; *Loewenheim,* FS Erdmann, 131, 132 mwN.
1722 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 360.
1723 Vgl. etwa BGH GRUR 2007, 431 Tz. 35 – Steckverbindergehäuse: mehr als 120.000 DM Material- und Fertigungskosten.
1724 *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 42.
1725 Vgl. Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 68.
1726 Vgl. etwa RG GRUR 1942, 316 – Trockenvorrichtung.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

erst spät entdeckt wurde, führen der Unterlassungsanspruch und die Lizenzanalogie zu einer erheblichen und spürbaren Sanktion für den Verletzer.[1727]

Wenn der Verletzer seine Produkte an einige wenige (Groß-) Abnehmer geliefert hat und diese vom Rechtsinhaber ebenfalls in Anspruch genommen werden, ist er deren Regress ausgesetzt. Denn auch wenn er Schadensersatz in Form der Lizenzgebühr zahlt, erhält er keine Lizenz für seine Produkte.[1728] Der Lizenznehmer dagegen erhält durch den Abschluss des Lizenzvertrags eine gesicherte Rechtsposition, mit der er kalkulieren kann.[1729] Aus diesen Gründen steht der fahrlässige Verletzer deutlich schlechter als ein Lizenznehmer. Etwas anderes gilt aber für Verletzer, die ihre Produkte in großem Ausmaß an Endkunden vertreiben, weil die meisten Rechtsinhaber hier den großen Aufwand der Rechtsverfolgung scheuen.

Darüber hinaus verursacht auch das Verletzungsverfahren erhebliche Transaktionskosten.[1730] Das gilt nicht nur für die Rechtsinhaber, die dies mit Recht beklagen;[1731] auch der Verletzer muss in jedem Fall eigene Ressourcen aufwenden, seine eigenen Rechtsanwaltskosten sowie die des Rechtsinhabers tragen. Kann er sich mit ihm nicht außergerichtlich einigen, kommen noch erhebliche Verfahrenskosten sowie möglicherweise Reputationsschäden hinzu.

Außerdem muss der Verletzer einen über die angemessene Lizenzgebühr hinausgehenden Gewinnentgang ebenso ersetzen wie Verwässerung- und Reputationsschäden des Rechtsinhabers.[1732] Wenn diese Schäden in Deutschland gerichtlich ähnlich effektiv durchgesetzt werden könnten wie in Frankreich, hätte in einem Großteil der Fälle allein der (potentielle) Ersatz des konkreten Schadens einen hinreichend abschreckenden Effekt.[1733]

Zu Recht wird eingewendet, dass bei der Vereinbarung eines Lizenzvertrages die Unsicherheit bestehen kann, ob das lizenzierte Recht überhaupt beständig ist.[1734] Wenn sich diese Unsicherheit in einer niedrigeren üblichen Lizenzvergütung niederschlägt, muss dieser Unsicherheitsfaktor herausgerechnet werden, wenn die für den Schadensfall angemessene Lizenzgebühr berechnet wird.[1735] Denn durch den Verletzungsprozess steht fest, dass das Recht beständig ist, so dass der Verletzer von diesem Unsicherheitsabschlag nicht profitieren darf.

Weitgehend ignoriert hat die deutsche Rechtsprechung bisher das Interesse des Schutzrechtsinhabers, überhaupt keine Lizenzen gewähren zu wollen. Das wird

1727 BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535.
1728 BGHZ 148, 221, 232 – Spiegel-CD-Rom; *Melullis*, GRUR Int 2008, 679, 683.
1729 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid.
1730 *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001), 1, 42.
1731 Dazu bereits oben C.V.
1732 BGHZ 77, 16, 26 – Tolbutamid.
1733 Dies ist jedoch anders bei Produktpiraterie im engeren Sinne, dazu unten G.II.2.
1734 Vgl. dazu BGHZ 77, 16, 24 – Tolbutamid und oben B.III.5.e)aa).
1735 Vgl. nur BGHZ 82, 310, 317 – Fersenabstützvorrichtung und oben B.III.5.e)aa).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

mit Recht kritisiert.[1736] Viele Rechtsinhaber würden niemals einem direkten Konkurrenten oder einem Billignachahmer Lizenzen einräumen. Sie wollen die Rendite des Wettbewerbsvorsprungs selbst erwirtschaften oder eine Beschädigung ihres Immaterialguts vermeiden. Wie jedoch der Blick nach Frankreich zeigt, können (und müssen[1737]) solche ökonomischen Gesichtspunkte bei der Höhe der Lizenzgebühr durch Aufschläge angemessen berücksichtigt werden. Im ersten Fall muss die Gewinnmarge des Rechtsinhabers berücksichtigt werden, die er mit seinen Produkten erwirtschaften kann. Zu einem geringeren Preis würde er sich nicht der Gefahr direkter Konkurrenz aussetzen. Handelt es sich nur um eine Produktweiterentwicklung, muss der Wert des Wettbewerbsvorsprungs berücksichtigt werden. Im zweiten Fall ist die Erhöhung dadurch begründet, dass damit pauschal die schädigende Nutzung durch die Verwässerung abgegolten wird.[1738]

Lizenznehmer werden im Regelfall zu laufenden Lizenzzahlungen verpflichtet. Im Gegenzug erhalten sie aber eine gesicherte Rechtsposition. Zudem verpflichtet die Durchsetzungs-RL die Mitgliedstaaten, die Schadensersatzzahlungen vom schadensstiftenden Ereignis an zu verzinsen, so dass der Verletzer wenigstens für die Geldentwertung aufkommen muss.[1739]

Wenn sich ein Verletzer erfolgsversprechenden Schadensersatzforderungen ausgesetzt sieht, kann er ertrags- und damit steuermindernde Rückstellungen bilden.[1740] Diese steuerrechtliche Notwendigkeit kann aber keine Bedeutung für die Höhe der Sanktion haben.[1741] Denn je höher die zu befürchtende Sanktion ausfällt, desto höhere Rückstellungen müssen gebildet werden. Dieser Aspekt könnte allenfalls im Steuerrecht korrigiert werden, wozu aber kein Anlass besteht. Im Übrigen wird der Verletzer damit auch nicht besser als ein normaler Lizenznehmer gestellt, weil dieser die Lizenzkosten ebenfalls von den Erlösen abziehen kann, so dass auch diese sich „steuermindernd" auswirken.

(2) Leichtere Verletzbarkeit

Immaterialgüter sind ubiquitäre Rechtsgüter; sie können von mehreren Nutzern gleichzeitig benutzt werden, ohne dass der andere dies bemerken muss. Der Rechtsinhaber kann keine Zäune errichten oder Schlösser anbringen, um sie wie körperlichen Sachen gegen unbefugte Nutzung zu schützen. Das soll es rechtfertigen, von den allgemeinen Grundsätzen des Schadensrechts abzuweichen.[1742]

1736 *Körner*, FS Steindorff, 877, 883; *Assmann,* BB 1985, 15, 18.
1737 Die Durchsetzung-RL fordert, den entstandenen Schaden vollständig zu ersetzen, dazu Kapitel 3 C.II.2., 3.
1738 Dazu oben B.III.5.e)bb).
1739 Dazu oben B.III.7.
1740 *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Assmann,* BB 1985, 15, 18.
1741 Ebenso *Pross*, FS Tilmann, 881, 891.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Allerdings ist die ubiquitäre Rechtsnatur ein ambivalentes Argument. Sie erschwert nicht nur dem Rechtsinhaber, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Anders als körperliche Rechtsgüter senden immaterielle keine deutlichen Signale aus, dass sie existieren und wann die Grenze zum Eingriff überschritten ist.[1743] Diese fehlende Sichtbarkeit und die vielen unbestimmten Rechtsbegriffe erschweren es Dritten, Immaterialgüterrechte zu erkennen und deren Grenzen zu respektieren.[1744]

Außerdem hilft eine Gewinnabschöpfung nur bedingt, Immaterialgüterrechte vor fahrlässigen Rechtsverletzungen zu schützen. Der Abschreckungseffekt einer erhöhten Sanktion ist aus zwei Gründen überschaubar. Zum einen ist der Steuerungseffekt relativ gering, weil die Abschreckungswirkung in erheblichem Ausmaß von der Entdeckungswahrscheinlichkeit abhängt.[1745] Je schwieriger eine Rechtsverletzung aufzudecken ist, desto schutzbedürftiger ist das Immaterialgüterrecht. Allerdings sinkt im gleichen Maße die Entdeckungswahrscheinlichkeit, so dass die Wirkung der höheren Sanktion neutralisiert wird. Je schutzbedürftiger das Recht ist, desto geringer ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit und desto geringeren Einfluss hat die Höhe der Sanktion. Die Effektivität der Gewinnabschöpfung ist also umgekehrt proportional zu ihrer Bedeutung. Mit rechtsstaatlichen, verhältnismäßigen Mitteln ist ein echter Steuerungseffekt in diesen Fällen kaum zu erreichen. Zum anderen wird die Abschreckungswirkung der Gewinnabschöpfung noch weiter geschwächt, weil ein fahrlässiger Verletzer das Sanktionssignal nur abstrakt empfängt. Weil er nicht weiß, dass er die Grenze zum Rechtsbruch übertritt, kann ihn eine höhere Sanktion vor einer *konkreten* Rechtsverletzung kaum abhalten. Er kann nur seinen generellen Sorgfaltsmaßstab erhöhen. Um bei den beschriebenen Umständen das Schutzniveau spürbar zu erhöhen, müssten die Sorgfaltsmaßstäbe aber derart streng sein, dass dies jede unternehmerische und künstlerische Freiheit zum Erliegen bringen würde. Eine solche Überabschreckung würde zu einer Unternutzung immaterieller Gegenstände und zu Phantomrechten führen. Beides ist nicht im gesellschaftlichen Interesse.[1746]

1742 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; 57, 116, 118 – Wandsteckdose II; 119, 20, 30 – Tchibo/Rolex II; 60, 206, 209 – Miss Petite; BGH GRUR 1977, 539, 541 – Prozessrechner; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; *Loewenheim*, JZ 1972, 12, 14 f.; *ders.*, ZHR 135 (1971), 97, 115 ff. Auch OGH, 26.5.1998, GRUR Int 1999, 182, 184 – Rauchfänge.

1743 Daran ändern Registerrechte nur bedingt etwas. Diese sind zwar besser recherchierbar als formlose Immaterialgüterrechte; dem Immaterialgut sieht man aber nicht notwendig an, dass und in welchem Umfang es geschützt ist.

1744 Vgl. *Kur*, IIC 2004, 821, 829 f.; *dies.*, FS Kolle/Stauder, 365, 378 f.; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535. BGHZ (GSZ) 164, 1, 10 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung: „Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typischerweise nicht evident."

1745 Vgl. nur *Cornish/Drexl/Kur*, EIPR 2003, 447, 448; *Poelzig*, Normdurchsetzung, S. 21.

1746 Oben 1.b).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Einen spürbaren Beitrag zum Rechtsgüterschutz kann also nur eine erhöhte Entdeckungswahrscheinlichkeit leisten. Dafür ist entscheidend, wieviel Zeit und Geld die Rechtsinhaber in die Marktüberwachung und Rechtsverfolgung investieren.[1747] Dazu ermutigen kann das Schadensrecht, indem es Kosten (anteilig) erstattet, die im Vorfeld einer konkreten Rechtsverletzung anfallen.[1748] Die Gewinnabschöpfung steht damit in keinem Zusammenhang und ist daher keine geeignete Reaktion für die Ahndung fahrlässiger Rechtsverletzungen.

cc) Gewinnabschöpfung aus Billigkeit

Ergänzend wird häufig darauf hingewiesen, dass es „unbillig [wäre], dem Verletzer einen Gewinn, der auf der unbefugten Nutzung des Ausschließlichkeitsrechts beruht, zu belassen."[1749] Der Hinweis auf die Billigkeit kann eine Begründung aber nicht ersetzen und ist oft der Versuch, sich einer rationalen Diskussion zu entziehen.[1750] Wenn dem Rechtsinhaber kein Schaden entstanden ist, muss begründet werden, weshalb dem Verletzer der Gewinn entzogen werden soll. Dem Rechtsinhaber steht er nicht zu. Deswegen lässt sich die Gewinnabschöpfung nur mit präventiven Aspekten begründen. Durch eine fahrlässige Verletzung verwirkt der Verletzer aber nicht seinen Anspruch auf den Gewinn, den er sich durch das korrespondierende wirtschaftlichen Verlustrisikos verdient hat.[1751] Mit Billigkeit lässt sich die Gewinnabschöpfung bei fahrlässigen Rechtsverletzungen also nicht begründen.

b) Rechtsvergleichender Befund

Die rechtsvergleichenden Studien (oben Kapitel 3) haben ein disparates Bild bei der Gewinnabschöpfung nach Immaterialgüterrechtsverletzungen zu Tage gefördert. Einigkeit besteht international jedoch dahingehend, dass die Gewinnabschöpfung keine schadensrechtliche Sanktion ist, die den tatsächlich angerichteten Schaden ausgleichen soll.[1752] Die Gewinnabschöpfung wird als *alternativer* Rechtsbehelf zum Schadensersatz angesehen.

In *Frankreich* war bis zur Umsetzung der Durchsetzungs-RL die Gewinnherausgabe nach einer Immaterialgüterrechtsverletzung kategorisch ausgeschlossen.[1753] Dort wurde über einen allgemeinen deliktischen Gewinnabschöpfungsme-

1747 *Cornish/Drexl/Kur*, EIPR 2003, 447, 448.
1748 Dazu oben C.V.2.
1749 BGHZ 145, 366, 371 f. – Gemeinkostenanteil. Weitere Nachweise oben Fn. 1525.
1750 Dies ist gerade im Schadensrecht ein häufig gebrauchtes Argumentationsmittel, dazu kritisch mit zahlreichen Beispielen *Müller*, Punitive Damages, S. 300 ff.
1751 Oben 2.
1752 Dazu Kapitel 3 C.II.2.a).
1753 Dazu oben Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(1), 3.a)bb)(1).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

chanismus diskutiert, mit dem *fautes lucratives* verhindert werden sollten. Im Gesetzentwurf wurde die Abschöpfung aber auf vorsätzliche Rechtsverstöße beschränkt.[1754]

Die *Schweizer* Rechtsprechung lehnt es kategorisch ab, im Rahmen des Schadensersatzes den Verletzergewinn zu berücksichtigen.[1755] Nur nach den allgemeinen Regeln über die angemaßte Eigengeschäftsführung ist eine Gewinnabschöpfung möglich.[1756] Diese setzt Vorsatz voraus.[1757]

In *England* und *Österreich* kann der Immaterialgüterrechtsinhaber Gewinnherausgabe anstelle von Schadensersatz verlangen. Das gilt auch bei fahrlässigen Verletzungen. In England spielt die Gewinnherausgabe nur eine geringe praktische Rolle, weil die Gewinnermittlung aufwändig und teuer ist. Der Gewinnherausgabeanspruch hat keine strafende, sondern eine ordnende Funktion.[1758] Deswegen werden die Rechtsfolgen in England nicht so scharf und sanktionierend ausgelegt, wie dies in Deutschland seit dem Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH praktiziert wird. Exemplarisch zeigt dies die sehr ausgewogene Berücksichtigung von Gemeinkosten in der Entscheidung *Celanese v BP Chemicals*.[1759] Handelt der Verletzer in gutem Glauben, darf er vom Gewinn sogar einen angemessenen Teil als Vergütung für seine Arbeit abziehen.[1760] Der eigentliche Strafschadensersatz, die *exemplary damages*, werden nur gewährt, wenn der Verletzer die Kosten des Normbruchs (vorsätzlich) einkalkuliert und sich so über die Steuerungswirkung des kompensatorischen Schadensersatzes hinweggesetzt hat.[1761] Er spielt im Immaterialgüterrecht aber keine Rolle.

In *Österreich* kann der Rechtsinhaber bei vorsätzlichen und grob fahrlässigen Verletzungen das Doppelte der angemessenen Lizenzgebühr verlangen.[1762] Im österreichischen Urheberrecht, ebenso wie in einigen anderen europäischen Staaten, kann das Duplum allerdings schon bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen verlangt werden.[1763]

1754 Vgl. Art. 1371 CC-Entwurf, *Catala*, Avant-projet, S. 161. Vgl. zu weiteren gescheiterten Gesetzesinitiativen oben Fn. 1579.

1755 BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck.

1756 Dazu oben Kapitel 3 E.I.2.a).

1757 Dazu oben Kapitel 3 E.I.2.a).

1758 Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 231 (Pat). Ebenso My Kinda Town v Soll [1982] RPC 15, 55 (Ch); Imperial Oil v Lubrizol [1996] 71 CPR (3d) 26, 33 (Canadian Federal Court of Appeal); Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources [1995] 1 FC 483 (Canadian Federal Court of Appeal); Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia).

1759 Vgl. Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 236 (Pat).

1760 Potton v Yorkclose [1990] FSR 11, 18 (Ch); Redwood Music v Chappell & Co [1982] RPC 109, 132 (QB); *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.38.

1761 Rookes v Barnard [1964] 1 All ER 367, 410 f. (HL, Lord *Devlin*).

1762 § 150 III östPatG; § 53 III MarkenSchG.

1763 § 87 III östUrhG. In Polen gibt es für jede, auch für eine unverschuldete Rechtsverletzung eine doppelte, bei Verschulden sogar eine dreifache Lizenzgebühr (Art. 79 poln. UrhG, übersetzt in GRUR Int 1994, 479). Letzteres hat das polnische Verfassungsgericht aber als verfassungswidrig eingestuft, dazu *Nestoruk*, GRUR Int 2016, 332, 337 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

In den *USA* gibt es kein einheitliches Gewinnhaftungsregime: Im Patentrecht ist die Gewinnabschöpfung ausgeschlossen, im Markenrecht nur für bösgläubige Rechtsverletzungen anerkannt, im Urheberrecht kann der Gewinn sogar bei unverschuldeten Rechtsverletzungen abgeschöpft werden.[1764] Eine ähnlich disparate Abschöpfungspraxis ist auch in den *Niederlanden* zu beobachten: Im Markenrecht kann der Verletzergewinn nur bei bösgläubigen Rechtsverletzungen herausverlangt werden;[1765] auch im Patentrecht setzt die Gewinnherausgabe ein erhöhtes Verschulden voraus.[1766] Das niederländische Urheberrecht dagegen kennt eine solche Differenzierung nicht.[1767]

5. Zusammenfassung

Eine Gewinnabschöpfung aus kompensatorischen Gründen ist nicht erforderlich, aus präventiven Gründen nur bei gesteigerter Vorwerfbarkeit.[1768] Die Verpflichtung zur Gewinnherausgabe bei fahrlässigen Rechtsverletzungen schränkt die allgemeine Handlungsfreiheit unverhältnismäßig ein.[1769] Eine so einschneidende Sanktion ist nur bei gesteigerten Haftungsvoraussetzungen gerechtfertigt.[1770]

V. Gewinnabschöpfung mit primär präventiver Zielrichtung

Für den Umfang und die inhaltliche Ausgestaltung der schadensrechtlichen Gewinnherausgabe muss danach differenziert werden, ob damit kompensatorische oder präventive Zwecke verfolgt werden.[1771] Diese fundamentale Unterscheidung hat einen erheblichen Einfluss auf die Höhe des herauszugebenden Betrags. Die *präventive* Gewinnherausgabe soll dem Verletzer soweit wie möglich alle Vorteile entziehen, die er aufgrund der Rechtsverletzung erhalten hat.

1764 Dazu Kapitel 3 E.II.2.

1765 Art. 2.21 IV Benelux VIE.

1766 Busche/Trimborn/Fabry/*Brinkhof/van Gardingen/Hermans*, Patent Infr., NL 69. Bis zur Änderung 2008 sah das Niederländische Patentgesetz sogar noch Vorsatz als Voraussetzung für Schadensersatz voraus, was aber gegen Art. 45 TRIPS verstieß, Hoge Raad, 19.12.2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9714 – Roche/Primus.

1767 *Spoor/Verkade/Visser*, Auteursrecht[3], S. 503 f.

1768 Ebenso *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535; *Wagner*, Gutachten, A 84, 104; *Dreier*, Prävention, S. 541; *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 693; *Sack*, FS Hubmann, 373, 382; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 143. Für die vertragliche Gewinnhaftung: *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 617 f.; *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 198 f.

1769 *Wagner*, Gutachten, A 84; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358.

1770 *Metzger*, in: Schadensersatz, 209, 219; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 143 *(„As such, even though it might be appropriate to provide for stricter sanctions for cases of counterfeiting and piracy, ‚ordinary' infringements should remain subject to the compensatory principle"*); *Dreier*, Prävention, S. 541.

1771 Vgl. *Wagner*, Gutachten, A 89 ff.; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 358 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Die *präventive* Gewinnherausgabe kann nach dem erklärten Willen des Gesetzgebers,[1772] der auch Ausdruck im Gesetzeswortlaut gefunden hat, nicht auf die immaterialgüterrechtlichen Schadensersatznormen gestützt, sondern nur unter den engeren Voraussetzungen des § 687 II BGB geltend gemacht werden.[1773]

1. Leitlinien

Aus der präventiven Zielsetzung und der dogmatischen Ausgestaltung als Vorteilsabschöpfungsanspruch ergeben sich folgenden fünf Leitlinien:

Erstens: Die Geschäftsanmaßung ist ein Sonderfall der deliktischen Haftung und kein Unterfall der Fremdgeschäftsführung.[1774] Die Norm ist ein Abschöpfungsanspruch für den vorsätzlichen Einbruch in eine fremde Rechtssphäre, so dass die Geschäftsführungsperspektive für die Auslegung der Norm irreführend ist.[1775]

Zweitens: Es kommt allein auf die Verhältnisse des Verletzers an.[1776] § 687 II BGB bezweckt die Vorteilsabschöpfung, nicht aber die Schadenskompensation.[1777] Dem Verletzer soll etwas genommen werden. Nachteile des Rechtsinhabers werden nur mittelbar, als Reflex, ausgeglichen, so dass sich die Auslegung nicht am Nachteilsausgleich orientieren darf. Daher ist es unerheblich, ob der Rechtsinhaber die Erlöse des Verletzers ebenfalls hätte erzielen können.[1778] Spiegelbildlich kann es dann aber auch für die Kosten nur auf die Verhältnisse des Verletzers ankommen. Daher ist unerheblich, ob entsprechende Kosten auch beim Rechtsinhaber angefallen wären.

Drittens: Die Vorteile sollen möglichst umfassend abgeschöpft werden, weil dann die Präventionswirkung am stärksten ist.[1779] Der Verletzergewinn muss daher vollständig an den Rechtsinhaber abgeführt werden – und nicht nur der Anteil, der auf der Immaterialgüterrechtsverletzung beruht (dazu unten 3.c)aa).

1772 BT-Drs. 16/5048, S. 61, und oben III.2.a).

1773 Ebenso schon *Beuthien/Wasmann*, GRUR 1997, 255, 258 (für das Markenrecht); *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530; *Dreier*, Prävention, S. 541, 612.

1774 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 134; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 108, 457; *Dreier*, Prävention, S. 278; *v. Bar*, Gemeineurop. DeliktsR I, Rn. 516; *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 354; *Wittmann*, GoA, S. 3 f.; 151; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 379. Vgl. auch *Wagner*, Gutachten, A 97.

1775 Dazu oben I.1.a)aa).

1776 *Brüggemeier*, Haftungsrecht, S. 562; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382 Fn. 65; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 650.

1777 RGZ 138, 45, 49; BGH NJW 2001, 2476, 2477; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 261 f.; Soergel[13]/*Beuthien*, § 687 Rn. 4; Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 46; Erman[14]/*Berger*, § 667 Rn. 1.

1778 Oben Fn. 1504.

1779 Allgemeine Ansicht, vgl. nur BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 26 – Steckverbindergehäuse; OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 139 – Gipürespitze II; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356; *Rehbinder/Peukert*, UrhR[17], Rn. 1287; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 288; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 688.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Dürfte der Verletzer nämlich Gewinnanteile behalten, die auf dem Einsatz eigener Ressourcen beruhen, dann verblieben ihm Vorteile aus der Rechtsverletzung und damit Anreize, vorsätzlich in fremde Immaterialgüterrechte einzugreifen.

Viertens: Die Gewinnabschöpfung muss eine verhältnismäßige Reaktion der Rechtsordnung sein.[1780] Das folgt unmittelbar aus dem Rechtsstaatsprinzip.[1781] Wenn bei einer bloß nebensächlichen Immaterialgüterrechtsverletzung der gesamte Gewinn abgeschöpft würde, verstieße das gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Wenn in einem zweistündigen Hollywood-Blockbuster rechtswidrig ein zehnsekündiger Ausschnitt einer nicht lizenzierten Filmmusik gespielt wird, wäre es eine unangemessene Reaktion der Rechtsordnung, den gesamten Gewinn des Films abzuschöpfen. Daher wird im Folgenden argumentiert, dass die Gewinnabschöpfung nur dann gerechtfertigt ist, wenn die Gewinnerzielung durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt worden ist (dazu 2.b).

Fünftens: Der Umfang der Gewinnabschöpfung wird durch die erlangten Vorteile begrenzt.[1782] Der Gesetzgeber wollte den Rechtsgüterschutz mit einem Vorteils*abschöpfung*sanspruch stärken. Er hat aber bewusst keinen beliebig skalierbaren zivilrechtlichen Bußgeld-[1783] oder Strafschadensersatzanspruch geschaffen. Der Verletzer soll insoweit nicht auf sein Stammvermögen zurückgreifen müssen. Dies hat insbesondere Auswirkungen beim Umfang der anrechenbaren Kosten (dazu 4.). Aus dem Grundsatz der umfassenden Abschöpfung folgt, dass dem Verletzer keine Beiträge für die allgemeine Unternehmensentwicklung verbleiben dürfen. Darüber hinaus darf die Anspruchshöhe mit dem Präventionszweck aber nicht erweitert werden. Die dogmatische Begrenzung des Anspruchs auf die Abschöpfung erlangter Vorteile ist wichtig, weil der Präventionszweck sonst nahezu jedes beliebige Ergebnis zu begründen vermag. Ohne eine solche Begrenzung ließe sich etwa rechtfertigen, die Bruttoerlöse ohne jede Anrechnung von Kosten abzuschöpfen. Die Präventionswirkung wäre in diesem Fall unbestreitbar am höchsten. Damit würde allerdings aus einer präventiven Vorteilsabschöpfung ein echter Strafschadensersatzanspruch. Das mag von einigen als rechtspolitisch opportun erachtet werden, es widerspricht aber den gesetzgeberischen Vorgaben.

1780 Bei in erster Linie präventiven Normen muss diese Grenze besonders beachtet werden, *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 370.

1781 Auch die Durchsetzungs-RL (Art. 3 II) und TRIPs (Art. 46 und 47) betonen das Verhältnismäßigkeitsprinzip.

1782 RGZ 35, 63, 71 – Ariston („haftet also die Beklagte […] nur bis zur Höhe ihrer Bereicherung"); BGHZ 181, 98 Tz. 78 – Tripp-Trapp-Stuhl („Die Haftung des Herstellers wird daher – wenn der Schaden nach dem Verletzergewinn berechnet wird – durch den von ihm erwirtschafteten Gewinn nicht nur begründet, sondern auch begrenzt."; vgl. aber Tz. 75).

1783 So etwa in früheren deutschen Immaterialgüterrechtsgesetzen, etwa § 18 IV, V UrhG 1870, § 18 WZG 1894; § 14 I MSchG 1876; § 37 PatG 1891.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

2. Voraussetzungen

Jede Immaterialgüterrechtsverletzung fällt grundsätzlich in den Anwendungsbereich der Norm.[1784] Die Gewinnabschöpfung ist aber nur bei bewussten Rechtsverletzungen gerechtfertigt (dazu a), bei denen das genutzte Immaterialgut die Gewinnerzielung zumindest mitgeprägt hat (dazu b).

a) Wissen

§ 687 II BGB setzt eine bewusste Rechtsverletzung voraus. Grob fahrlässige Unkenntnis löst die Folgen des § 687 II BGB nicht aus.[1785] Daher genügt es nicht, wenn der Verletzer die Umstände kennt, aus denen später die Immaterialgüterrechtsverletzung gefolgert wird. Er muss aus ihnen im Grundsatz auch die richtigen rechtlichen Schlüsse gezogen haben.[1786] Daher wird Vorsatz meist nur bei eindeutigen Immaterialgüterrechtsverletzungen vorliegen, vor allem in Piraterie-fällen.

Allerdings dürfen an diese Voraussetzungen nicht so strenge Maßstäbe angelegt werden, dass der Gewinnabschöpfung jede praktische Wirksamkeit genommen wird. Wie in anderen Bereichen des Zivilrechts[1787] muss es auch hier ausreichen, wenn ein Rechtsirrtum auf Leichtfertigkeit oder Gewissenlosigkeit beruht und sich der Verletzer grundlegenden Anforderungen seines Verkehrskreises verschließt.[1788] Der Abschöpfungsanspruch soll dem rechtserschütternden Eindruck vorbeugen, der durch *fautes lucratives* entsteht. Der generalpräventive Zweck wird verfehlt, wenn ausgerechnet einem „Rechtsblinden"[1789] die Vorteile einer Immaterialgüterrechtsverletzung belassen werden. Ein Unternehmer verschließt seine Augen vor der Wahrheit,[1790] wenn er die relevanten Umstände kennt, die eine Rechtsverletzung nahelegen, und er keinen rechtlichen Rat einholt.[1791] Das gilt insbesondere, wenn er vom Rechtsinhaber auf die Verletzung hingewiesen wurde.[1792]

1784 Dazu bereits oben I.1.a).
1785 Erman[14]/*Dornis*, § 687 Rn. 6; Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 37. Dazu auch oben III.2.b).
1786 Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 37. Vgl. allgemein zur Vorsatztheorie BGHZ 151, 337, 343 mwN; BeckOK-BGB[34]/*Lorenz*, § 276 Rn. 13; Erman[14]/*Westermann*, § 276 Rn. 8.
1787 Erman[14]/*Westermann*, § 276 Rn. 8; MünchKommBGB[7]/*Grundmann*, § 276 Rn 159; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 276 Rn. 11; *Mayer-Maly*, AcP 170 (1970), 133, 161 ff.
1788 OLG Schleswig MMR 2013, 579, 584 – Mobilfunk-AGB; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 482, 483 – Kostenfalle (beide zu § 10 UWG). So auch in den USA: Yurman Design v PAJ, 262 F.3d 101, 112 (2d Cir. 2001); Hamil v GFI, 193 F.3d 92, 97 (2d Cir. 1999).
1789 MünchKommBGB[7]/*Grundmann*, § 276 Rn 159; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 276 Rn. 11.
1790 Vgl. dazu BGH NJW 1983, 1420, 1423; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 10 Rn. 5.
1791 Vgl. zu § 10 UWG*: van Raay*, Gewinnabschöpfung, S. 211 mwN. So auch die US-amerikanische Rechtspraxis im Urheberrecht, dazu *Goldstein* on Copyright[3], S. 14:47 ff., mit vielen Beispielen.
1792 OLG Schleswig MMR 2013, 579, 584 – Mobilfunk-AGB; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 482, 483 – Kostenfalle (beide zu § 10 UWG); Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 55; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 45; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 10 Rn. 5.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Darüber hinaus muss die Rechtsordnung den Rechtsinhabern beim subjektiven Tatbestand mit Beweiserleichterungen entgegenkommen, wenn der Gewinnabschöpfungsanspruch nicht faktisch leerlaufen soll. Deswegen reicht es aus, wenn der Rechtsinhaber vorträgt, dass der Verletzer Tatsachen kennt, aus denen er ohne Weiteres auf seine fehlende Berechtigung schließen kann.[1793] Hier kann man sich an der US-amerikanischen Gerichtspraxis orientieren. Dort muss der Rechtsinhaber für den Nachweis von Vorsatz nur darlegen, dass es von einem objektiven Standpunkt aus gesehen sehr wahrscheinlich war, dass die Verletzungshandlung ein Immaterialgüterrecht verletzt.[1794] Wenn die Verletzung so offensichtlich war, dass sie dem Verletzer bekannt gewesen sein musste, ist das prima facie eine wissentliche Rechtsverletzung.[1795]

Eine offensichtliche Rechtsverletzung liegt nahe, wenn der Verletzer ein geschütztes Design, einen Text oder eine bekannte Marke (nahezu) identisch übernimmt. In Fällen klassischer Marken- oder sonstiger Produktpiraterie lässt sich der Vorsatznachweis damit also führen. Auch in vielen anderen Streitfällen lag eine Immaterialgüterrechtsverletzung offensichtlich vor. So hatte der Verletzer in der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH den geschmacksmusterrechtlich geschützten Ring weitgehend identisch kopiert.[1796] In der Tripp-Trapp-Stuhl-Entscheidung hatte das Berufungsgericht festgestellt, dass der markante Kinderstuhl zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung ein „weithin bekanntes Möbelstück und […] ‚Trendsetter' bei der Gestaltung von Kinderhochstühlen war".[1797] Weil das Original und die Nachahmung selbst bis in viele kleinste Details übereinstimmten, hätte die Möglichkeit einer Urheberrechtsverletzung bei objektiver Betrachtung „auf der Hand gelegen". Das hat das OLG nicht nur für den Hersteller der Nachahmung, sondern auch für den Weiterverkäufer angenommen, weil er auf den Vertrieb von Gebrauchsgegenständen für Kinder spezialisiert war.[1798]

Auch wer eine patentierte Funktion oder ein Verfahren, das am Markt bekannt und erfolgreich ist, wortsinngemäß übernimmt, begeht *prima facie* eine wissentliche Patentverletzung. So lag im Tolbutamid-Fall eine vorsätzliche Übernahme des patentgeschützten Antidiabetikums nahe, auch wenn die näheren Umstände der Verletzung nicht mitgeteilt wurden.[1799]

1793 Vgl. Erman[14]/*Dornis*, § 687 Rn. 6; Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 37 (bei einfachen Sachverhalten); *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 10 Rn. 5; Fezer/*v. Braunmühl*, UWG[2], § 10 Rn. 176; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 45. Ohnehin trägt der Verletzer die Beweislast für einen Rechtsirrtum, BGHZ 69, 128, 143; BGH NJW 2009, 2298 Tz. 20; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 276 Rn. 11.

1794 *In re* Seagate Technologies, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007, *en banc*).

1795 AA *van Raay*, Gewinnabschöpfung, S. 228.

1796 Vgl. BGHZ 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil.

1797 OLG Hamburg ZUM-RD 2007, 13, 19 – Verletzerkette. Feststellungen gebilligt von BGHZ 181, 98 Tz. 55 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1798 Ebenfalls gebilligt von BGHZ 181, 98 Tz. 55 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1799 BGHZ 77, 16, 17 – Tolbutamid.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Allerdings kann der Verletzer in allen Fällen diesen Anschein durch Gegenbeweis erschüttern, indem er einen atypischen Fall nachweist.[1800] Das wird ihm aber nur selten gelingen, etwa wenn in vertretbarer Weise davon ausgehen durfte, dass seine Handlung unter eine Schranke des Immaterialgüterrechts fällt.

b) Prägung des Gewinns durch Rechtsverletzung

aa) Notwendigkeit eines einschränkenden Kriteriums

Bei der Geschäftsanmaßung (§ 687 II BGB) kommt nach überzeugender Ansicht eine präventive Gewinnabschöpfung nur in Betracht, wenn die Immaterialgüterrechtsverletzung die Gewinnerzielung mitgeprägt hat.[1801] Diese Einschränkung ergibt sich unmittelbar aus dem Präventionszweck: Beruht der Verletzergewinn maßgeblich auf dem Einsatz und den Rechtsgütern des Verletzers, wird der Gewinn nicht als „Frucht" der Immaterialgüterrechtsverletzung angesehen. Auch bei § 285 BGB ist die Gewinnherausgabe auf kongruente Gegenstände beschränkt.[1802] Wird der Gewinn hingegen durch Anstrengungen des Schuldners geprägt, dann wird dieser dem Gläubiger versagt, etwa wenn der Schuldner den geschuldeten Gegenstand weiterverarbeitet oder ein Grundstück höherwertig vermietet hat.

Auch wenn der Gewinn in solchen Fällen beim Verletzer verbleibt, entsteht nicht der Eindruck, dass sich Unrecht lohne. Wird in einem zweistündigen Spielfilm eine zehnsekündige Filmmusik-Sequenz benutzt, schreibt ihr niemand maßgeblichen Einfluss auf den Gewinn des Films zu. Deswegen ist es auch nicht gerechtfertigt, den Filmproduzenten den Gewinn zu entziehen und ihn dem Komponisten zuzuweisen, sei es auch nur anteilig.[1803] Der Verletzer hat sich etwas angemaßt, was ihm nicht zusteht. Für den ungerechtfertigten Eingriff in die Vermögenssphäre des Filmkomponisten muss der Filmhersteller den objektiven Wert zahlen; außerdem ist er Unterlassungsansprüchen ausgesetzt. Dadurch wird der Geltungsanspruch des Urheberrechts ausreichend demonstriert. Ihm aber „seine" Gewinne wegzunehmen, stützt nicht das Ansehen der Immaterialgüterrechte, sondern schädigt es. Die Gewinnabschöpfung ist eine der einschneidendsten Sanktionen des Zivilrechts. Daher gebietet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz,

1800 Zur Erschütterung des Anscheinsbeweises allgemein, MünchKommZPO[4]/*Prütting*, § 286 Rn. 65 mwN.

1801 Dazu oben Fn. 1238.

1802 Dazu oben I.1.c)cc)(2).

1803 Beispiel nach *Smielick*, Verletzergewinn, S. 135. AA OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore: Jedem Inhaber eines absoluten Rechts steht ein (kleiner) Anteil am Verletzergewinn zu, auch wenn er keinen spürbaren Einfluss auf den Verletzergewinn hatte. Das stellt allerdings schon die Lizenzanalogie sicher, dazu oben IV.2.c).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

bei marginalen Rechtsverletzungen von ihr abzusehen.[1804] Das möglicherweise verbleibende Präventionsdefizit ist mit verhältnismäßigen Mitteln nicht zu schließen.[1805]

Die herrschende Ansicht im Immaterialgüterrecht will die notwendige Verhältnismäßigkeit dadurch herstellen, dass der Verletzer nicht den gesamten Gewinn herausgeben muss, sondern nur einen Teil.[1806] Soweit der Gewinn auf Anstrengungen bzw. Rechtsgütern des Verletzers beruhe, dürfe er ihn behalten.

Allerdings sendet die Rechtsordnung dadurch ein widersprüchliches Signal aus: Einerseits gebietet sie dem Verletzer, die rechtsverletzende Handlung überhaupt nicht vorzunehmen. Andererseits belässt sie ihm den Gewinnanteil für seine Bemühungen.[1807] Zudem wird dem Verletzer mit allgemeiner Billigung verwehrt, einen Großteil seiner Gemeinkosten geltend zu machen, gerade um ihm alle Vorteile der Rechtsverletzung zu entziehen.[1808] Das erscheint wenig konsequent. Bei einer präventiven Gewinnherausgabe ist daher grundsätzlich der gesamte Gewinn abzuschöpfen. Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, muss als einschränkendes Kriterium der Verletzergewinn durch die Rechtsverletzung geprägt sein.[1809] In allen anderen Fällen wird der Rechtsinhaber über die übliche Lizenzgebühr ausreichend an den Gewinnen des Verletzers beteiligt.[1810]

bb) Prägung

Ob der Gewinn durch eine Immaterialgüterrechtsverletzung geprägt wird,[1811] ist eine normative Frage, bei deren Beantwortung die Anschauung der jeweiligen Verkehrskreise berücksichtigt werden muss.[1812] Der Gewinn wird durch das Immaterialgüterrecht wesentlich (mit-)geprägt, wenn es den Verkauf des Verletzerprodukts erst ermöglicht hat oder aus Sicht des Verkehrs ein maßgebliches Kaufargument war. Die Immaterialgüterrechtsverletzung hat dagegen die Gewinnerzielung dann nicht maßgeblich geprägt, wenn das verletzte Schutzrecht ein aus-

1804 *Bydlinski*, JBl 1969, 252, 256 f. Vgl. *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 227 f., der aber die Gewinnabschöpfung über § 242 BGB nur in Fällen ausschließen möchte, in denen der Wert der verletzten Rechtsposition im Vergleich zu den eingesetzten Rechtsgütern des Verletzers kein nennenswertes Gewicht hat. Auch nach *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 204, 209, ist eine vollständige Gewinnabschöpfung in Fällen untergeordneter Rechtsverletzungen kaum zu rechtfertigen.

1805 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 144.

1806 Unten V.3.c)aa)(1).

1807 Vgl. auch *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 204, 209.

1808 Vgl. etwa *Dreier*, Prävention, S. 285. Dazu ausführlich unten V.4.d)bb), cc).

1809 So auch *Boosfeld,* Gewinnausgleich, S. 280. In dieselbe Richtung gehen Vorschläge, bei unbenutzten oder unbekannten Marken (Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 522) oder im konkreten Fall unwirksamen technischen Lösungen (*Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2704) eine Gewinnbeteiligung zu versagen oder auf ein absolutes Minimum zu begrenzen.

1810 Zum Aspekt der Gewinnbeteiligung über die Lizenzgebühr, oben IV.2.c).

1811 Siehe zu dem Kriterium auch BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger.

1812 So verfährt die Rechtsprechung etwa bei der Bestimmung des Gewinnanteils, der auf die Immaterialgüterrechtsverletzung entfällt, dazu unten V.3.c)aa)(1).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

tauschbarer Faktor war, den der Verletzer ohne Weiteres hätte ersetzen können.[1813]

Dafür kann sehr weitgehend auf die bisherige Gerichtspraxis zurückgegriffen werden, die den Anteil der Immaterialgüterrechtsverletzung am Verletzergewinn bestimmt hat.[1814] Hier wird ebenfalls regelmäßig gefragt, ob und in welchem Ausmaß der Gewinn durch das eingesetzte Immaterialgut geprägt wird[1815] oder ein maßgebliches Kaufargument war.[1816] Nach ständiger Rechtsprechung ist dies ebenfalls keine rein tatsächliche (Kausalitäts-)Frage, sondern durch eine wertende Abwägung zu ermitteln.[1817] Diese Kriterien erlauben hier wie dort keine trennscharfe Abgrenzung.[1818] Trotzdem ist es notwendig, ein einschränkendes Kriterium einzuführen, um in klaren Fällen eine unverhältnismäßige Sanktion vermeiden zu können. Zur Stärkung der Präventionswirkung sollte man in Zweifelsfällen eine Mitprägung der Erlöse durch die Immaterialgüterrechtsverletzung annehmen. Diese Argumentationslastverteilung kann man einem vorsätzlichen Verletzer zumuten.

Nach diesen Kriterien hat das nachgeahmte Design eines Schmuckrings in der *Gemeinkostenanteil*-Entscheidung[1819] den Gewinn ebenso maßgeblich geprägt wie das Design der *Tripp-Trapp-Stühle*.[1820] Bei letzteren waren zwar auch die Funktionalität und der im Vergleich zum Original günstigere Preis wesentliche Kaufargumente; diese haben aber das Design nicht so in den Hintergrund treten lassen, dass es auf die Kaufentscheidung im Ergebnis keinen Einfluss gehabt hat. Insbesondere bei klassischer Pirateriewaren, etwa gefälschten Markenparfüms[1821]

1813 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 209. Vgl. auch BGHZ 194, 194 Tz. 27 – Flaschenträger; *Canaris*, FS Deutsch, 85, 96.

1814 Vgl. etwa BGHZ 194, 194 Tz. 22 ff. – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2013, 1212 Tz. 4 ff. – Kabelschloss; GRUR 2010, 1090 Tz. 24 – Werbung eines Nachrichtensenders; GRUR 2007, 431 Tz. 39 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 1959, 379, 382 – Gasparone; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 269 ff. – Lifter; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG); *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 684 mwN; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264.

1815 BGHZ 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 273 – Lifter.

1816 BGHZ 181, 98 Tz. 45 – Tripp-Trapp-Stuhl; 119, 20, 29 – Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 2007, 431, 434 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse; GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 268 – Tintentankpatrone; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 959.

1817 Unten Fn. 1895.

1818 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger: „In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig – zumindest mit praktisch vertretbarem Aufwand – nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen."

1819 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.

1820 BGHZ 181, 98 – Tripp-Trapp-Stuhl.

1821 BGHZ 99, 244 – Chanel Nr. 5 (allerdings unverschuldete Rechtsverletzung); TGI Paris, 30.10.2007, RG 07/00281, Lancôme/Miloud O.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

oder Luxushandtaschen,[1822] ist eine Gewinnabschöpfung gerechtfertigt, weil die Plagiate ausschließlich wegen der Marke gekauft werden.[1823]

Abgesehen von Fällen bekannter Marken prägen Kennzeichen den Gewinn eines Produktes nicht in besonderem Maße. Im *Noblesse*-Fall des BGH etwa hatte der Messerhersteller *Zwilling* seine Produkte neben der eigenen überdurchschnittlich kennzeichnungskräftigen Marke zusätzlich mit der Kennzeichnung „noblesse" versehen und dadurch das Markenrecht eines Dritten verletzt. In diesem Fall hatte die zusätzliche Kennzeichnung keinen signifikanten Einfluss auf die Kaufentscheidung der Kunden und hatte daher den Gewinn nicht geprägt.[1824] Auch der BGH hat dem Rechtsinhaber einen nur äußerst eingeschränkten Auskunftsanspruch gegen den Verletzer zugebilligt. Detailliertere Auskünfte, insbesondere über die in den Fixkosten enthaltenen Gemeinkosten, musste der Verletzer nicht machen, weil „ohnehin nur eine grobe Schätzung [des geringen herauszugebenden Gewinnanteils] in Betracht" komme.[1825] In solchen Fällen ist die Gewinnherausgabe weder zur Kompensation noch zur Sanktionierung einer Rechtsverletzung geeignet.

Bei Patenten stellt sich oft die Frage, welchen Einfluss eigene oder rechtmäßig lizenzierte Patente des Verletzers auf die Gewinnabschöpfung haben. Nach hier vertretener Ansicht sind diese für die Gewinnabschöpfung irrelevant, solange das verletzte Patent ein wesentliches Kaufargument war. Schützt das Patent aber nur eine Detailverbesserung eines bereits bekannten Produkts und stehen dem Verletzer gleichwertige technische Alternativen zur Verfügung, dann beruht der Kaufentschluss im Regelfall nicht auf diesem Patent.[1826] Noch klarer lag der Düsseldorfer Fall *Anzeigevorrichtung*.[1827] Das Produkt des Verletzers enthielt zwar die patentverletzende Technik. Diese konnte aber ohne ein zusätzliches Steuerelement nicht genutzt werden. Der Verletzer lieferte das Steuergerät nicht mit und wies seine Kunden auch nicht auf die eingebaute Technik hin. Diese hatten also keine Veranlassung, sich das Steuergerät anderweitig zu besorgen und den patentierten Vorteil zu nutzen. In einem solchen Fall hat das Patent keinen Anteil am Verletzergewinn.[1828] Umgekehrt kann auch ein aus technischer Sicht relativ unbedeutendes Patent eine Gewinnabschöpfung rechtfertigen, wenn der Verletzer des-

1822 Cass. com., 10.2.2009, Nr. 07-21912, Bull. civ. 2009 IV Nr. 18 – Louis Vuitton/Parisac; TGI Paris, 22.10.2004 – Cassegrain, Longchamp/ACI.

1823 Vgl. *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 351; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 134.

1824 Vgl. BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse: „der erzielte Umsatz nur zu einem Bruchteil auf der Verwendung des fremden Zeichens ‚noblesse' beruhen kann".

1825 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 17 – Noblesse.

1826 Vgl. BGHZ 194, 194 Tz. 27 – Flaschenträger.

1827 OLG Düsseldorf, 25.3.2010, I-2 U 61/08 juris-Tz. 177 – Anzeigevorrichtung. Vgl. auch BGHZ 82, 299, 310 – Kunststoffhohlprofil II: Dort wurde nur ein kleinerer Teil der vom Verletzer hergestellten Hohlprofilstäbe gemäß der technischen Lehre genutzt, auch wenn sie formal bereits unter den Patentanspruch fielen.

1828 Anders aber OLG Düsseldorf, 25.3.2010, I-2 U 61/08 juris-Tz. 177 – Anzeigevorrichtung: 5 % Gewinnanteil. Vgl. aber *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2704.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

sen technische Neuerung in der Werbung als Kaufargument besonders herausgestellt hat.[1829] Das gilt jedoch nicht, wenn solche Werbeargumente deswegen kaum Bedeutung für den Absatz des Produkts haben, weil in der Branche eine sehr starke Hersteller-Kunden-Bindung besteht, die von einzelnen technischen Eigenschaften des angebotenen Produkts nicht maßgeblich beeinflusst wird.[1830] In diesem Fall war die Innovation aus der maßgeblichen Sicht der Kunden austauschbar, weil sie ihre Kaufentscheidung an anderen Gesichtspunkten ausgerichtet haben.

Nach diesem Maßstab gerechtfertigt war die Gewinnabschöpfung im US-amerikanischen Fall *Blackman v Hustler Magazine*.[1831] Das Magazin hatte rechtswidrig Nacktaufnahmen in mehreren Ausgaben abgedruckt, ohne die Zustimmung des Fotografen einzuholen.[1832] Die Fotos befanden sich nur auf sechs der insgesamt 136 Seiten des Magazins. Trotzdem hatten sie einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Ausgabe: Die Abgebildete hatte einen öffentlichkeitswirksamen Skandal ausgelöst, als sie öffentlich damit kokettiert hatte, von einem Kongressabgeordneten nicht in erster Linie wegen ihrer Fähigkeiten als Sekretärin eingestellt worden zu sein. Die Leser des *Hustler* hatten das Heft zumindest auch wegen dieser Fotos gekauft.

Anders lag der Fall *Walker v Forbes*: Das beklagte Business-Magazin hatte in seiner jährlichen Sonderausgabe die 400 reichsten Amerikaner porträtiert, darunter einen Textilfabrikanten.[1833] Diesen hatte es auf fünf Magazinseiten vorgestellt und unter anderem ein kleines Porträtfoto abgedruckt, für welches das Magazin keine Abdruckerlaubnis eingeholt hatte. Der *Court of Appeal* verwehrte dem Fotografen mit Recht den Zugriff auf die Erlöse aus den Anzeigen- und den anteiligen Abonnentenverkäufen, die mehr als 97 % der Gesamterlöse ausmachten. Anzeigenkunden hatten die entsprechenden Werbeplätze mehrere Monate vor dem Erscheinen des Heftes unabhängig vom konkreten Inhalt gebucht. Für sie kam es in erster Linie auf die Eigenschaften des Magazins an, insbesondere seine Zielgruppe und seine Reputation.[1834] Auch an den Einzelverkäufen des Heftes hatte das einzelne, unbedeutende Foto keinen maßgeblichen Anteil. Die Käufer hätten die Ausgabe auch dann gekauft, wenn sie gar kein Foto des Textilfabrikanten enthalten hätte.

Schwieriger zu bewerten ist eine Entscheidung des BGH zur unerlaubten Wiedergabe eines Videos.[1835] Ein deutscher Nachrichtensender hatte unrechtmäßig

1829 TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1003 – Waters/Agilent.
1830 RGZ 95, 220, 221 – Tüllwebstühle. So auch im gerade genannten Fall, TGI Paris, 14.1.2009, RG 1997/20725, PIBD 2009, III-998, 1004 – Waters/Agilent.
1831 Blackman v Hustler Magazine, 800 F.2d 1160 (DC Cir. 1986).
1832 Die Abgebildete hatte allerdings gegenüber dem Fotografen allgemein in die Veröffentlichung eingewilligt.
1833 Walker v Forbes, 28 F.3d 409 (4th Cir. 1994).
1834 Walker v Forbes, 28 F.3d 409, 413 (4th Cir. 1994).
1835 BGH GRUR 2010, 1090 – Werbung eines Nachrichtensenders.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

das Video vom Fallschirmabsturz eines bekannten FDP-Politikers gesendet. Der Sender hatte gegen die Gewinnherausgabe vergeblich eingewendet, dass die Werbeblöcke bereits Monate im Voraus gebucht worden waren, so dass der konkrete Inhalt der Sendung keinen Einfluss auf den Gewinn der Sendung hatte. Allerdings haben die Zuschauer-Quoten einen maßgeblichen Einfluss auf die Anzahl der Werbespots und auf deren Preis, so dass ein solches Video bei wertender Betrachtung trotzdem maßgeblichen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der Nachrichtensendung hat.[1836] Hierfür ist erforderlich, dass für die Ausstrahlung des Videos im vorherigen Programm des Senders geworben wurde („Sehen Sie gleich das spektakuläre Video…") oder dass das Renommee der Sendung davon lebt, dass dort regelmäßig ähnlich spektakuläre Videos gezeigt werden.[1837] Wenn das Video aber nur kurz die Todesmeldung bebildert hätte und im Mittelteil der Nachrichtensendung neben dem Videoclip über den Staatsbesuch des chinesischen Ministerpräsidenten verwendet worden wäre, hätte es in etwa denselben Effekt wie das oben erwähnte Porträtfoto des 90. reichsten Amerikaners gehabt. Dann prägt das Renommee des Senders bzw. der Sendung, und nicht der Videoclip, den wirtschaftlichen Erfolg, so dass eine Gewinnherausgabe nicht gerechtfertigt ist.

Auch wenn die Immaterialgüterrechtsverletzung lediglich mittelbar zu Gewinnen geführt hat, hat sie die erzielten Gewinne im Regelfall nicht mitgeprägt. Das gilt etwa, wenn in Gaststätten, Hotels oder Restaurants Musik im Hintergrund gespielt wird.[1838] Werbekampagnen können Aufmerksamkeit erzeugen und Emotionen wecken. Dennoch hatte eine Gedichtzeile in einem Werbespot für den Audi TT ebenso wenig prägenden Einfluss auf den kommerziellen Erfolg des Autos wie ein Songausschnitt einer Bierwerbung auf den Bierabsatz.[1839] Beides waren austauschbare Elemente. Auch patentverletzende Dia-Rähmchen, deren massenhafter Verkauf den Namen eines Kameraproduzenten bekannt gemacht hat, waren austauschbare Werbeträger und haben deswegen nicht maßgeblich zu den Gewinnen aus dem Kameraverkauf beigetragen.[1840] Deswegen haben US-amerikanische Gerichte auch in folgenden Fällen zu Recht die Gewinnherausgabe verweigert: Das *Seattle Symphony Orchestra* musste den Bildhauer *Jack Mackie* nicht an seinen Einnahmen beteiligen, obwohl es dessen Straßenkunstwerk *The*

1836 Siehe zum vergleichbaren Fall der Gewinnerzielung durch eine Titelstory einer Sonntagszeitung BG, 7.12.2006, BGE 133 III, 153, 163 ff. – Taliban. Vgl. auch BGH WRP 2015, 353 Tz. 29 – K-Theory.

1837 Vgl. zu Letzterem BG, 7.12.2006, BGE 133 III, 153, 164 – Taliban.

1838 Vgl. BGHZ 59, 286, 290 f. – Doppelte Lizenzgebühr.

1839 Dennoch sprachen die US-amerikanischen Gerichte eine anteilige Gewinnherausgabe zu: Andreas v Volkswagen, 336 F.3d 789 (8th Cir. 2003, 10 % der Gewinne); Cream Records v Joseph Schlitz Brewing, 754 F.2d 826 (9th Cir. 1985, 0,1 % der Gewinne). So auch allgemein für rechtsverletzende Werbung, *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 358; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 103.

1840 Vgl. BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II. Etwas anderes gilt aber, wenn die besondere Werbewirkung gerade auf der geschützten technischen Eigenschaft beruht, Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73a.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Dance Steps in einer 24-seitigen Imagebroschüre abgebildet hatte.[1841] Auch der Urheber eines wissenschaftlichen Textes, der rechtswidrig in eine Patentschrift aufgenommen wurde, hat weder das Patent noch die damit erzielten Gewinne maßgeblich beeinflusst.[1842]

c) Gewinnerzielungsverbote des Rechtsinhabers

§ 687 II BGB soll nicht den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers ersetzen, sondern den Gewinn des Verletzers abschöpfen. Deswegen ist es unerheblich, ob der Rechtsinhaber den Gewinn selbst erzielt hätte oder nicht.[1843]

Allerdings stellt sich die Frage, ob der Verletzer dem Rechtsinhaber nicht wenigstens eine *abstrakte* Gewinnchance entzogen haben muss. Das ist in solchen Fällen ausgeschlossen, in denen der Rechtsinhaber sein Rechtsgut nicht hätte verwerten *dürfen*, weil er sonst gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hätte. Es ist aber weiter danach zu differenzieren, ob sich das Nutzungsverbot nur gegen den Rechtsinhaber richtet oder ob diese Art der Gewinnerzielung jedermann verboten ist.

aa) Relative Gewinnerzielungsverbote

Dem Rechtsinhaber sollte der Anspruch auf Gewinnherausgabe grundsätzlich verbleiben, wenn nur er sein Recht nicht auf diese Weise verwerten darf. Solange es andere gibt, die sein Recht auf legale Weise auswerten dürfen, bleibt ihm eine rechtlich geschützte Gewinnerzielungschance. Auch wenn die Rechtsordnung dem Rechtsinhaber verbietet, diese selbst zu realisieren, bleibt sie ihm doch über das Ausschließlichkeitsrecht weiter zugeordnet. § 687 II BGB soll nicht den Schaden des Rechtsinhabers kompensieren, sondern dem Verletzer einen als ungerechtfertigt angesehenen Vorteil entziehen. Wenn sich der Verletzer diese fremde Gewinnchance vorsätzlich aneignet, bietet sich der Rechtsinhaber weiter als relativ besserer Berechtigter an. Er selbst hat nicht gegen das Gewinnerzielungsverbot verstoßen, das Immaterialgüterrecht weist ihm weiter die Gewinnchance zu und sein Immaterialgüterrecht hat nach der Verkehrsanschauung den Gewinn zumindest mitgeprägt.

Dieses Prinzip hat der BGH zum Bereicherungsrecht im Fall „Rücktritt des Finanzministers“ angewendet.[1844] Der ehemalige Bundesfinanzminister *Oskar La-*

1841 Mackie v Rieser, 296 F.3d 909, 916 (9th Cir. 2002).

1842 University of Colorado v American Cyanamid, 974 F.Supp. 1339, 1356 f. (D.Colo. 1997), aff'd 196 F.3d 1366, 1375 (Fed. Cir. 1999).

1843 Palandt[75]/*Sprau*, § 687 Rn. 2; Bamberger/Roth[3]/*Gehrlein*, § 687 Rn. 4. Ebenso nach der immaterialgüterrechtlichen Literatur und Rechtsprechung, dazu die Nachweise oben Fn. 1504.

1844 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers (aPR). Anders noch BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

fontaine durfte vom Autovermieter Sixt die ungerechtfertigte Bereicherung für eine ungenehmigte Werbeabbildung herausverlangen, obwohl er selbst nach Art. 66 GG an einer entsprechenden vertraglichen Verwertung des Rechts am eigenen Bild gehindert gewesen wäre.[1845]

bb) Absolute Gewinnerzielungsverbote

Eine andere Frage wird kaum diskutiert: Darf der Rechtsinhaber auch dann den Verletzergewinn abschöpfen, wenn der Verletzer zwar widerrechtlich in dessen Immaterialgüterrechte eingegriffen, dabei aber auch gegen allgemeine Verbotsgesetze verstoßen hat?[1846] Als Beispiel können die Herstellung und der Export patentverletzender Waffen entgegen § 2 Kriegswaffenkontrollgesetz dienen, der nicht genehmigungsfähig ist. Anhänger einer schadensrechtlichen Lösung müssten hier eine Gewinnherausgabe konsequenterweise ablehnen, weil für sie die Gewinnabschöpfung den Eingriff in eine *abstrakte* Gewinnchance des Rechtsinhabers ausgleichen soll. Denn hier steht ihm nicht einmal abstrakt der Gewinn aus solchen Geschäften zu.[1847]

Wenn es allerdings allein darum geht, dem Verletzer die Vorteile der Rechtsverletzung zu entziehen, ist die Lösung weniger offensichtlich. Dennoch ist es in diesen Fällen gerechtfertigt, einen individuellen Gewinnabschöpfungsanspruch zu versagen. In dem Beispiel darf nach geltendem Recht *niemand* Gewinne dadurch erzielen, dass er unerlaubt Waffen exportiert. Das allgemeine Verbot, diese Gewinne zu erzielen, überlagert die relativ bessere Berechtigung des Rechtsinhabers. Die Gewinne werden in diesen Fällen durch den Verstoß gegen das Gewinnerzielungsverbot geprägt. Denn dem Rechtsinhaber ist diese konkrete Verwertungsmöglichkeit von der Rechtsordnung nicht einmal abstrakt für den Fall zugeordnet, dass er sein Immaterialgüterrecht selbst verwerten möchte.[1848]

Gegen dieses Ergebnis kann man einwenden, dass in solchen Fällen der Gewinn auch nicht beim Verletzer verbleiben soll. Allerdings macht es den Normbruch gesellschaftlich nicht besser erträglich, den Rechtsinhaber von dem Bruch einer Norm profitieren zu lassen, die nicht zu seinem Schutz, sondern zum Schutz der Allgemeinheit aufgestellt wurde. Auf solche Unrechtsgewinne muss die Rechtsordnung mit *überindividuellen* Abschöpfungsansprüchen reagieren,[1849] wie sie etwa im Strafrecht oder ansatzweise im Lauterkeits- und Kartellrecht etabliert wurden.[1850]

1845 Nach Art. 66 GG dürfen Bundesminister keine entgeltliche Nebentätigkeit ausüben.
1846 Vgl. aber *Boosfeldt*, Gewinnausgleich, S. 259 f.
1847 Etwas anderes mag gelten, wenn der Rechtsinhaber in der Lage gewesen wäre, eine Ausnahmegenehmigung zu erlangen.
1848 Oder dies Dritten über eine Lizenz gestattet.
1849 Vgl. für Kriegswaffen § 24 KrWaffKontrG iVm. § 73 ff. StGB.
1850 Ebenso *Boosfeldt*, Gewinnausgleich, S. 259 f. und allgemein *Koziol*, Basic Questions, S. 54.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

d) Keine Untätigkeit des Rechtsinhabers

Der Vorteilsabschöpfungsanspruch kann für den Rechtsinhaber sehr lukrativ sein. Gerade wenn er sein Immaterialgüterrecht nicht vermarktet oder sich an eine ganz andere Zielgruppe wendet, kann er vom Verletzer mehr abschöpfen, als er über die Lizenzierung seines Immaterialgüterrechts selbst hätte erlösen können. Er erhält nicht nur eine angemessene Lizenzgebühr, sondern die Erlöse des Verletzers, von denen dieser, abgesehen von den variablen Kosten, kaum etwas abziehen kann.[1851] Das könnte den Rechtsinhaber dazu verleiten, abzuwarten und seine Ansprüche erst geltend zu machen, wenn sie zu verjähren drohen.

Ein solches Abwarten verträgt sich jedoch nicht mit der Begründung des Abschöpfungsanspruchs.[1852] Dieser Anspruch dient dem Rechtsgüterschutz und dem Interesse der Allgemeinheit an der Unverbrüchlichkeit ihrer Normen. Er ist kein alternativer Verwertungskanal des Rechtsinhabers. Die scharfe Ausgestaltung des Anspruchs ist nur gerechtfertigt, weil der Rechtsinhaber mangels Kenntnis von der Rechtsverletzung seinen Unterlassungsanspruch oft nicht zeitnah geltend machen kann. Um den Verletzer nicht vom Zeitraum zwischen Verletzung, Entdeckung und gerichtlicher Verfügung profitieren zu lassen, sollen seine Vorteile abgeschöpft werden. Wenn der Rechtsinhaber aber einschreiten könnte, es aber nicht tut, verteidigt er weder den Bestand seines Immaterialgüterrechts noch die Rechtsordnung. Er verliert dadurch seine Stellung als relativ besser Berechtigter und muss sich dann mit dem Schadens- und Bereicherungsausgleich begnügen. Methodisch kann man dies mit dem Einwand widersprüchlichen Verhaltens begründen (§ 242 BGB).[1853] Allerdings darf man hier keine zu strengen Maßstäbe anlegen. Dem Rechtsinhaber muss ausreichend Zeit bleiben, seine Ansprüche gewissenhaft zu prüfen und Beweise zu sichern.

3. Herauszugebender Erlös (§§ 687 II, 681 S. 1, 667 BGB)

Der Rechtsinhaber darf bei der *Schaden*sberechnung nach dem Verletzergewinn nicht den Umsatz, sondern nur den Gewinn des Verletzers herausverlangen, also den Umsatz abzüglich der Kosten.[1854] Das ist konsequent: Die überwiegende Ansicht ordnet den Anspruch als Schadensersatz ein, der nur nach den Grundsätzen

1851 Dazu unten V.4.d).

1852 *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 227. Ebenso in England Electrolux v Electrix [1953] 70 RPC 158, 159; Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 69; *Kerly's* Law of Trade Marks[12], Rn. 15-81 mwN; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.37 mwN. In der Schweiz *Fischer*, Schadensberechnung, S. 130 ff.; *Jenny*, Eingriffskondiktion, S. 167 mwN (zu Art. 423 OR).

1853 BGHZ 68, 90, 99 – Kunststoffhohlprofil; Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 249 Rn. 201; Lange/*Schiemann*, Schadensersatz[3], S. 362 (entsprechende Anwendung von § 254 BGB); Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 264 (nur bei fahrlässiger Begehung).

1854 Dazu unten VI.3.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

der Geschäftsführung ohne Auftrag berechnet wird. Stützt man die Gewinn*abschöpfung* dagegen, wie hier, auf die Regeln der angemaßten Eigengeschäftsführung, dann muss der Geschäftsführer zunächst alles herausgeben, was er durch die Geschäftsführung erlangt hat, also den Erlös (§ 667 iVm. §§ 687 II, 681 S. 1 BGB).[1855] Präzise formuliert ist die Gewinnherausgabe also ein Erlösherausgabeanspruch. Der Verletzer hat aber seinerseits einen Gegenanspruch aus §§ 687 II, 684 S. 1 BGB, mit dem er aufrechnen kann (dazu 4).[1856]

Der Eigengeschäftsführer muss nach § 667 iVm. §§ 687 II, 681 S. 1 BGB „alles" herausgeben, was er aus der Geschäftsanmaßung erlangt hat. Dem Verletzten sollen alle Vermögensvorteile zufließen, die mit dem Geschäft verbunden sind. Voraussetzung ist damit zunächst ein kausaler Zusammenhang zwischen der Rechtsverletzung und den erlangten Vorteilen.

Um die Haftung des Verletzers nicht ausufern zu lassen, wird bei § 667 BGB einschränkend ein innerer Zusammenhang zwischen Vorteil und ausgeführtem Geschäft verlangt.[1857] Vorteile, die der Beauftragte nur bei Gelegenheit der Auftragsausführung erlangt hat, muss er nicht herausgeben.[1858] Nach der hier verwendeten Terminologie muss die Rechtsverletzung den Gewinn (mit-)*geprägt* haben. Der Gewinn muss also bei wertender Betrachtung gerade durch die Rechtsverletzung ermöglicht worden sein.[1859] Dadurch unterscheidet sich § 687 II BGB vom Bereicherungsanspruch. § 687 II BGB schöpft *alle* Vorteile ab, die dem Verletzer aus der Verletzung zugeflossen sind; § 812 I 1 Var. 2 BGB nur solche Vorteile, die dem Rechtsinhaber zugewiesen sind.

Herausgeben muss der Verletzer in jedem Fall den Umsatz, den er unmittelbar mit dem rechtsverletzenden Produkt erzielt hat.[1860] Erlangt hat er die Bruttoeinnahmen. Umsatzsteuer, die er ans Finanzamt abgeführt hat oder noch abführen muss, kann er den Umsätzen als Aufwendungsersatz entgegenhalten.[1861] Ansonsten können nur Vorteile berücksichtigt werden, die dem Verletzer tatsächlich zugeflossen sind.[1862] Zahlungen müssen nur herausgegeben werden, soweit sie tatsächlich erfolgt sind. Rabatte oder Skonti mindern daher den herauszugebenden

1855 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 193; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 196 f.; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 94; *Goldmann*, WRP 2011, 950, 961; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531 f.

1856 Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 51; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 196 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 194; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 532.

1857 Vgl. Erman[14]/*Berger*, § 667 Rn. 7 mwN; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 667 Rn. 9 mwN; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 102 f.

1858 MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 667 Rn. 9; Erman[14]/*Berger*, § 667 Rn. 9.

1859 Vgl. BGHZ 34, 320, 323 – Vitasulfal; BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 209; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 541.

1860 BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II. Den Anspruch darauf beschränken wollen *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 200; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627.

1861 Vgl. *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1684; *Zahn*, Verletzergewinn, S. 111; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 102. Diese sehen den Umsatzsteueranteil bereits nicht als Vorteil des Verletzers an.

1862 Erman[14]/*Berger*, § 667 Rn. 10; Palandt[75]/*Sprau*, § 667 Rn. 4; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 102.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Erlös.[1863] Forderungen, die der Verletzer noch nicht eingetrieben hat, müssen nur als solche abgetreten werden.[1864]

Ganz entfernte Vorteile dagegen, die im Wesentlichen auf eigenen, rechtmäßigen Leistungen des Verletzers beruhen, werden nicht mehr von der Rechtsverletzung geprägt. Sie stehen also dem Verletzer zu. Besonders deutlich wird dies bei gestohlenem Geld: Der Dieb kauft sich davon Lotterielose und kann seinen Einsatz verzehnfachen. Die Verfasser des BGB haben es als selbstverständlich angesehen, dass in diesem Fall der Bestohlene keinen Anspruch auf den Gewinn, sondern nur auf die gestohlene Geld*summe* hat.[1865] Geld ist der Prototyp eines austauschbaren Gewinnerzielungsfaktors, so dass man ihm keinen prägenden Einfluss auf eine Gewinnerzielung zusprechen kann. Deswegen hat schon das Reichsgericht zu Recht abgelehnt, Erträge abzuschöpfen, die der Verletzer durch die Re-Investition des Gewinns erzielt hat.[1866]

Bei allen anderen mittelbaren Vorteilen muss durch eine wertende Betrachtung entschieden werden, inwiefern die Rechtsverletzung sie geprägt und damit erst ermöglicht hat. Dazu kann auch die positive Ausstrahlung der Immaterialgüternutzung gehören, etwa eine Imageverbesserung durch den Verkauf von Luxusprodukten.[1867] Für die Höhe des herauszugebenden Vorteils kann man sich an Einstandspreisen oder anderen Einmalzahlungen orientieren, die ein rechtmäßiger Nutzer für die Erlaubnis zahlen müsste, das entsprechende Produkt verkaufen zu dürfen.[1868]

a) Sprungbrett-Effekt

Schwieriger einzuordnen sind zusätzliche Umsätze, die in anderen Rechtsordnungen unter dem Stichwort des Sprungbrett-Effekts diskutiert werden.[1869] Dabei handelt es sich um Umsätze des Verletzers mit Gütern, Serviceleistungen und sonstigen Folgeaufträgen, die zwar ihrerseits nicht in das Immaterialgüterrecht eingreifen, aber im Zusammenhang mit der Rechtsverletzung erzielt werden.[1870]

1863 BGH GRUR 2001, 329, 332 – Gemeinkostenanteil (insoweit nicht in BGHZ 145, 366); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 25; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2682.

1864 *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 201; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 106. Dazu allgemein MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 667 Rn. 10 f.; Palandt[75]/*Sprau*, § 667 Rn. 3, 7.

1865 Prot. II, S. 743. Ebenso RGZ 35, 63, 73 f. – Ariston (obiter); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 169; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 146 f.

1866 RGZ 130, 108, 114 – Glühlampen. Zustimmend: BGH GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 221; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 169 ff.; Dreyer/Kotthoff/*Meckel*, UrhG[3], § 97 Rn. 69. Ebenso beim strafrechtlichen Verfall, BGH NStZ 1996, 332 und oben Fn. 1467.

1867 *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1684; *Huster*, Gewinnhaftung, S. 358. Allgemein zur Herausgabe unkörperlicher Vorteile *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 202 ff.

1868 Dazu oben B.III.5.c)aa).

1869 Dazu oben Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(2), II.2.a)bb).

1870 Dazu auch *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73a.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Hier muss man danach differenzieren, ob die Immaterialgüterrechtsverletzung die zusätzlichen Umsätze ermöglicht hat oder ob sie ein austauschbarer Faktor war.[1871] Wenn ein Gesamtauftrag nur wegen der vorsätzlichen Immaterialgüterrechtsverletzung gewonnen werden konnte,[1872] sind alle folgenden Gewinne durch diese geprägt und müssen aus präventiven Gründen abgeschöpft werden.

In einem Fall vor dem LG Düsseldorf stellte der Beklagte eine patentverletzende Maschine her, die er an seine Kunden vermietete.[1873] Diese verpflichteten sich im Mietvertrag, alle Verbrauchsmaterialien vom Beklagten zu beziehen. Die Verbrauchsmaterialien verletzten keine Rechte des Klägers. Trotzdem bildeten in diesem Fall die rechtsverletzende Maschine und die Verbrauchsmaterialien eine wirtschaftliche Einheit. Der Verletzer muss daher den gesamten Umsatz herausgeben, wenn seine Kunden die Maschine zumindest auch wegen der patentverletzenden Funktion gemietet haben. Weil der Bezug der Verbrauchsmaterialien untrennbarer Teil der Mietabrede war, wird auch der nachfolgende Umsatz mit den Verbrauchsmaterialien durch die Rechtsverletzung geprägt.[1874] Dagegen müssen die Gewinne nicht herausgegeben werden, wenn die Kunden das schutzrechtsverletzende Produkt vor allem wegen der gewachsenen Kundenbeziehungen, der allgemeinen Wertschätzung des verletzenden Unternehmens oder wegen des günstigen Preises gekauft haben.[1875]

Nach dieser Differenzierung ist auch das OLG Düsseldorf in seinem *Schwerlastregal*-Urteil verfahren:[1876] Dort hatte ein Hersteller von modular aufgebauten Regalsystemen mehrere umfangreiche Aufträge erhalten, Bau- und Supermärkte einzurichten. Nur ein Teil der dabei verwendeten Regalmodule verstieß gegen das Klägerpatent. Das OLG hat nicht den gesamten Umsatz der Aufträge zur Grundlage der Gewinnherausgabe gemacht. Grundsätzlich musste nur der Umsatz herausgegeben werden, der auf die patentverletzenden Module entfiel. Darüber hinaus wurden die Umsätze mit patentfreien Teilen berücksichtigt, die notwendig waren, um die patentverletzenden Module aufzustellen und zu benutzen. Denn diese wären andernfalls nicht verkauft worden.[1877] Den restlichen Umsatz durfte der Verletzer behalten. Das OLG sah es als nicht erwiesen (und auch als wenig wahrscheinlich) an, dass der restliche Auftrag dem Verletzer nur deswegen erteilt worden war, weil er die patentverletzenden Module anbieten konnte.[1878] Ver-

1871 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 197, 201 f. – Schwerlastregal; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262.
1872 Vgl. Perini v LPC [2012] EWHC (Ch) 911.
1873 LG Düsseldorf InstGE 2, 108 – Verpackungsmaterial.
1874 Im Ergebnis ebenso LG Düsseldorf InstGE 2, 108, 110 – Verpackungsmaterial.
1875 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 201 f. – Schwerlastregal; LG Düsseldorf InstGE 6, 136, 140 – Magnetspule; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262.
1876 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 197 – Schwerlastregal.
1877 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 197 – Schwerlastregal.
1878 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 201 f. – Schwerlastregal, mit Substantiierungsanforderungen.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

gleichbare gemeinfreie Lösungen hatten nach dem Aufkommen der patentierten Module nicht nennenswert an Marktanteil verloren.

Daher ginge es zu weit, sämtliche Umsätze von Zubehör oder anderen nichtrechtsverletzenden Produkten herausgeben zu müssen, die *typischerweise* mit dem rechtsverletzenden Produkt zusammen gekauft werden.[1879] Etwas anderes gilt, wenn Kunden nur deswegen eine Geschäftsbeziehung mit dem Verletzer eingegangen sind, weil er das rechtsverletzende Produkt anbieten konnte und es andernfalls nicht zum Verkauf der übrigen Gegenstände gekommen wäre. Nach diesen Kriterien war die Gewinnabschöpfung in einem australischen Fall gerechtfertigt, in dem ein Importeur für Motorradzubehör den australischen Markt nur deswegen ein halbes Jahr früher bedienen konnte, weil er den urheberrechtlich geschützten Katalog eines Wettbewerbers kopiert hatte.[1880] Hätte er dagegen kurzfristig auch selbst einen Katalog erstellen können, dann hätte es an der inneren Rechtfertigung gefehlt, die Gewinne mit dem rechtmäßigen Verkauf des Zubehörs abzuschöpfen.[1881]

b) Ersparte Aufwendungen

Immaterialgüterrechtsverletzungen können nicht nur dazu führen, dass der Umsatz des Verletzers steigt, sondern auch dazu, dass seine Kosten sinken. Das gilt insbesondere in Fällen, in denen der Verletzer das Immaterialgut nur innerbetrieblich nutzt. Dann generiert er keine zusätzlichen Erlöse, sondern senkt in erster Linie seine Kosten. Das gilt etwa für Verfahrenspatente, wie der Fall *Maischevergärung* des Reichsgerichts zeigt. Dort ermöglichte ein patentiertes Vergärungsverfahren, vorhandene Bottiche effizienter zu nutzen und dadurch Kosten zu senken.[1882] Der Gewinn eines Produkts wird durch eine effizientere Produktion typischerweise nicht geprägt, weshalb der Verletzer nicht den Gewinn aus dem Verkauf der vergorenen Maische herausgeben muss.[1883] Allerdings muss er die Kostenersparnis herausgeben, weil dies ein Vorteil ist, den der Verletzer unmittelbar aus der Verletzungshandlung erlangt hat und der von ihr auch geprägt wird.[1884]

1879 AA *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2658.

1880 A-One Accessory Imports v Off Road Imports [1996] FCA 1450 (Federal Court of Australia).

1881 Vgl. Work Model Enterprises v Ecosystem & Clix Interiors [1996] FSR 356, 360 (Ch); MJA Scientifics v SC Johnson [1998] FCA 1467 (Kopie einer urheberrechtlich geschützten Bedienungsanleitung nicht entscheidend für Eintritt in Pestizidmarkt).

1882 RGZ 43, 56 f. – Maischevergärung.

1883 Vgl. *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531 f.

1884 BG, 7.12.2006, BGE 133 III, 153, 165 – Taliban (aPR); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 193 Fn. 754; *Spitz*, sic! 2007, 795, 808. Ebenso aus schadensersatzrechtlicher Perspektive: Tilghman v Proctor, 125 US 136, 146 (1888); *Preu*, GRUR 1979, 753, 757; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627. Aus bereicherungsrechtlicher Perspektive: *Brandner*, GRUR 1980, 359, 361; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 71. Ablehnend: *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 105; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 216; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 538.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Mit einem schadensersatzrechtlichen Verständnis ist ein solches Ergebnis nicht in Einklang zu bringen. Eine Verlustersparnis des Verletzers hat auch bei großzügiger Auslegung keinen Zusammenhang mit einem Schaden des Rechtsinhabers.[1885] Hier kommt selbst die Fiktion der Rechtsprechung an ihre Grenzen, dass der Gewinn des Verletzers dem Gewinn des Rechtsinhabers entsprechen soll. Auch wenn man eine Gewinnabschöpfung im Wortsinn vornehmen möchte oder einer Geschäftsführungsanalogie verhaftet ist, fällt es schwer zu begründen, wie bei einer insgesamt verlustträchtigen Unternehmung ein „Gewinn" abgeschöpft werden kann. Ungezwungen möglich ist dies dagegen, wenn man § 687 II BGB neutral als deliktsrechtliches[1886] Instrument ansieht, mit dem einem vorsätzlichen Verletzer aus präventiven Gründen alle Vorteile entzogen werden sollen, die er aus der Verletzung gezogen hat. Dann ist es vielmehr selbstverständlich, die Verlustersparnis als unmittelbaren Vorteil der Rechtsverletzung abzuschöpfen.[1887]

Aus präventiven Gründen ist die Abschöpfung sogar geboten, weil die Kostenersparnis durch die Nutzung eines Verfahrenspatents typischerweise höher ist als der marktübliche Lizenzsatz. Ein rechtmäßiger Lizenznehmer hat keinen Anreiz zur Lizenzierung, wenn er die volle Kostenersparnis an den Patentinhaber herausgeben muss. Er ist nur bereit, für die Lizenz zu zahlen, wenn er an den Effizienzgewinnen partizipiert. Aus Präventionsgründen ist es daher gerechtfertigt, dem vorsätzlichen Verletzer diese Effizienzgewinne vollständig zu entziehen, so dass er auch ersparte Aufwendungen herausgeben muss.[1888]

Dazu gehören auch Steuerersparnisse, wenn das patentierte Produktionsverfahren als solches zu einer geringeren Steuerquote führt als das bisher vom Verletzer verwendete.[1889] Knüpft die Steuerersparnis aber an die persönliche Leistungsfähigkeit des Verletzers an und führt die Schadensersatzzahlung dementsprechend zu niedrigeren Steuerzahlungen, so steht diese in keinem Zusammenhang mit dem Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts und wird von der Rechtsverletzung nicht geprägt. Sie ist daher nicht an den Rechtsinhaber herauszugeben.[1890]

1885 Vgl. RGZ 130, 108, 110 – Glühlampen; BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II; *Kaßner*, Verletzergewinn, S. 24; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 190; aA *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627 (Fiktion).

1886 Zur deliktsrechtlichen Natur des § 687 II BGB oben I.1.a)aa).

1887 BG, 7.12.2006, BGE 133 III, 153, 165 – Taliban (aPR); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 193 Fn. 754.

1888 Im Ergebnis ebenso: RGZ 43, 56, 61 – Maischevergärung; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73; *Heermann*, GRUR 1999, 625, 627; *Zahn*, Verletzergewinn, S. 139 mit Nachweisen zur älteren Literatur; aA RGZ 130, 108, 110 – Glühlampen; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 216; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 190.

1889 RGZ 43, 56, 61 – Maischevergärung: Besteuert wurde die Größe der Maischebottiche unabhängig von der Kapazitätsauslastung. Das Patent erlaubte eine höhere Auslastung und damit eine relativ niedrigere Steuerbelastung.

1890 AA *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1684.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

c) Anteilige Erlösherausgabe bei Kombinationseingriffen

Oben unter IV.2. wurde gezeigt, dass der Gewinn eines Produkts durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Er kann daher nicht allein auf die Verletzung eines Immaterialgüterrechts zurückgeführt werden. Nach fast einhelliger Ansicht soll der Rechtsinhaber daher auch nicht den gesamten Erlös des Verletzers herausverlangen können, sondern nur den Teil, der auf der Nutzung seines Immaterialgüterrechts beruht.[1891] Es wird aber im Folgenden gezeigt, dass damit das Präventionssignal unnötig geschwächt wird, ohne dass die Rechtsnatur des Anspruchs dies erforderlich machen würde. Außerdem widerspräche eine solche Einschränkung des Abschöpfungsanspruchs der harten Linie, die beim Kostenerstattungsanspruch des Verletzers vertreten wird (dazu aa). Die Frage nach der Gewinnaufteilung stellt sich darüber hinaus, wenn der Verletzer nicht nur in (Immaterialgüter-)Rechte eines Rechtsinhabers, sondern in Rechte mehrerer Rechteinhaber eingegriffen hat (dazu bb).

Das Problem wird nach der hier vertretenen Ansicht bereits auf Tatbestandsebene entschärft, weil der Verletzer den Gewinn von vorneherein nur herausgeben muss, wenn dieser durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt wurde.[1892] Hat die Verletzung dagegen nur einen unbedeutenden Beitrag zum Gesamtprodukt geleistet oder nur mittelbar zu Gewinnen geführt, dann hat der jeweilige Rechtsinhaber nur Anspruch auf Schadensersatz in Höhe der üblichen Lizenzgebühr.

aa) Mitnutzung von Rechtsgütern des Verletzers

(1) Anteilige Abschöpfung

Nach überwiegender Ansicht im Immaterialgüterrecht hat der Inhaber des verletzten Rechts nur Anspruch auf den Anteil am Gewinn, der wertungsgemäß auf das von ihm „eingebrachte" Recht entfalle.[1893] Der Verletzer muss daher im Regelfall nicht den vollen Gewinn, sondern nur den Anteil herausgeben, der gerade

1891 Dazu unten Fn. 1893.

1892 Dazu oben 2.b).

1893 BGHZ 194, 194 Tz. 17 ff. – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 33, 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; 150, 32, 42 – Unikatrahmen; BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse; GRUR 2007, 431 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 254 ff., 266 – Lifter; InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal; InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG); OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 136, 137 f. – Gipürespitze II (UWG); *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2699; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 136; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 651. So auch in England (Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 ff., 230, 251 (Pat). Außerdem *Helms*, Gewinnabschöpfung, S. 209 ff., der aber nur solche Ertragsfaktoren berücksichtigen möchte, die den Gewinn ihrerseits mitgeprägt haben.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

auf der Rechtsverletzung beruht. Das gilt insbesondere, wenn der Verletzer eigene Schutzrechte eingesetzt hat.[1894] Die Rechtsprechung betont hierbei, dass es nicht auf Kausalität ankomme, sondern eine Aufteilung nach wertenden Gesichtspunkten vorzunehmen sei.[1895] Es müsse ein ursächlicher Zusammenhang „im Rechtssinne" bestehen.[1896]

Daher müssen die Gerichte nicht im klassischen Sinn prüfen, in welchem Ausmaß die Immaterialgüterrechtsverletzung kausal für den Verkauf einzelner rechtsverletzender Produkte war. Den Tatsacheninstanzen wird vielmehr ein weiter Beurteilungsspielraum nach § 287 ZPO eingeräumt.[1897] Klare Vorgaben existieren nicht.[1898] Insbesondere ist unklar, ob sich die Gerichte in erster Linie vom Ausgleichsgedanken leiten lassen sollen, also das Ausmaß des vermutlich entstandenen Schadens berücksichtigen müssen; oder ob sie eine Abschöpfungsperspektive einnehmen und die erzielten Verletzervorteile möglichst umfassend abschöpfen sollen.

Die Patentverletzungsgerichte stellen maßgeblich auf die Motive der Kaufentscheidung ab. Sie fragen also, warum sich die Käufer für das patentverletzende Produkt und nicht für das Original entschieden haben.[1899] Dabei berücksichtigen die Gerichte u.a. den Innovationsgrad und damit die Attraktivität des verletzten Immaterialgüterrechts, die legalen Ausweichmöglichkeiten des Verletzers[1900] und den Ruf des Verletzerunternehmens.[1901] Auch bei den ästhetischen Schutzrechten und im Markenrecht stellen die Gerichte auf den Einfluss des verletzten Immaterialgüterrechts auf die Kaufentscheidung ab,[1902] daneben spielen auch der Grad

1894 *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 651. Darauf wollen einige die Gewinnaufteilung beschränken, *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531; *Haft/Reimann*, Mitt 2003, 437, 443 f. Dagegen *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 203 f.

1895 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 41 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 266 – Lifter; InstGE 7, 194, 195 f., 205 – Schwerlastregal; InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2699.

1896 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger.

1897 BGHZ 194, 194 Tz. 20 – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 42 – Tripp-Trapp-Stuhl; GRUR 2013, 1212 Tz. 4 ff. – Kabelschloss; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 38 – Steckverbindergehäuse (UWG).

1898 Zu der Fülle an unterschiedlichen Kriterien, vgl. etwa BGHZ 194, 194 Tz. 22 ff. – Flaschenträger; 181, 98 Tz. 41 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2013, 1212 Tz. 4 ff. – Kabelschloss; GRUR 2007, 431 Tz. 39 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 1959, 379, 382 – Gasparone; OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 269 ff. – Lifter; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG); *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 684 mwN; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264.

1899 BGHZ 194, 194 Tz. 22 ff. – Flaschenträger; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 211 – Schräg-Raffstore; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 268 ff., 272 – Tintentankpatrone.

1900 Diese müssen zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung marktfähig gewesen sein, OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 214 f. – Schräg-Raffstore; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep.

1901 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 216 f. – Schräg-Raffstore; Mitt 1998, 358, 363 – Durastep.

1902 BGHZ 181, 98 Tz. 45 – Tripp-Trapp-Stuhl; 119, 20, 29 – Tchibo/Rolex II (UWG); BGH GRUR 2007, 431, 434 Tz. 37 – Steckverbindergehäuse; BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – Noblesse.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

der Nachahmung, der Umfang der übernommenen Passagen bzw. die Zeichenähnlichkeit eine erhebliche Rolle.[1903]

Umstritten ist, in welchem Ausmaß bei der Abwägung berücksichtigt werden darf, dass der Verletzer den Rechtsinhaber im Preis unterboten hat. Einerseits ist es eine marktwirtschaftliche Selbstverständlichkeit, dass der Preis eines Produkts erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat. Andererseits kann der niedrigere Preis Folge der Rechtsverletzung sein, insbesondere weil der Verletzer keinen eigenen Forschungs- und Entwicklungsaufwand betreiben musste und keine Lizenzgebühr einkalkuliert hat.[1904] Dann muss der Preis bei wertender Betrachtung unberücksichtigt bleiben, weil der Verletzer sonst von dem Rechtsbruch profitiert. Wenn aber Größenvorteile, eine andere Preispolitik oder sonstige Anstrengungen des Verletzers den niedrigeren Preis ermöglicht haben, gibt es keinen Grund, diesen Gewinnfaktor schwächer zu gewichten.[1905]

Ebenfalls unterschiedlich beantwortet wird die Frage, ob besondere Vertriebsleistungen des Verletzers bei der Gewinnaufteilung berücksichtigt werden dürfen.[1906] Wenn man den Gewinn auf die einzelnen Faktoren verteilt, gibt es jedoch keinen Grund, besondere Vertriebsleistungen des Verletzers unberücksichtigt zu lassen.[1907] Daher hat der BGH in der *Tchibo/Rolex*-Entscheidung die Vertriebskraft von *Tchibo* berücksichtigt. Das Unternehmen hatte auch mit anderen preiswerten Uhren einen großen Umsatz erzielt, die nicht an *Rolex*-Uhren erinnerten.[1908] Etwas anderes ist nur gerechtfertigt, wenn das verkaufte Produkt ohne die rechtsverletzende Eigenschaft unverkäuflich gewesen wäre.[1909]

Die Aufteilung des Verletzergewinns wird teilweise damit begründet, dass ein Gewinnanteil ausreichend sei, um den Rechtsinhaber für die Verletzung seines Immaterialgüterrechts zu kompensieren.[1910] Es führe zu einer unangemessenen Schlechterstellung des Verletzers, wenn er auch solche Gewinnanteile herausgeben müsste, die auf Teilen des rechtsverletzenden Produktes beruhten, die nicht in den Schutzbereich des verletzten Immaterialgüterrechts fallen.[1911]

1903 BGHZ 181, 98 Tz. 44, 47 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 656; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 79; BeckOK-UrhR[8]/*Reber*, § 97 Rn. 116.

1904 LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 271 – Tintentankpatrone; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2714; *Kleinheyer/Hartwig*, GRUR 2013, 683, 686 f.

1905 LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 271 – Tintentankpatrone; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2714.

1906 Dagegen BGHZ 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 167; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 532. Dafür OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 363 – Durastep; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 619; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 265; *Pross*, FS Tilmann, 881, 893. Differenzierend Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 131.

1907 *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2711 f.; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 524; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 265; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 261. Dazu bereits oben IV.2.b).

1908 Vgl. BGHZ 119, 20, 29 f. – Tchibo/Rolex II (UWG).

1909 *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2711.

1910 BGHZ 194, 194 Tz. 17 – Flaschenträger.

1911 *Smielick*, Verletzergewinn, S. 137.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(2) Vollständige Abschöpfung

Nach hier vertretener Ansicht ist die präventive Gewinnabschöpfung nur gerechtfertigt, wenn der Handelnde weiß, dass er Rechte Dritter verletzt. Um dem Präventionsanliegen gerecht zu werden, muss einem potentiellen Verletzer der Gewinnanreiz so weit wie möglich genommen werden. Daher darf ihm nicht einmal der Gewinnanteil zustehen, der auf dem Einsatz seiner eigenen Rechtsgüter, seines Kapitals und seiner Arbeit beruht.[1912] Der Präventionszweck rechtfertigt daher, mit § 687 II BGB den gesamten Gewinn abzuschöpfen.[1913]

Setzt der Eigengeschäftsführer eigene Rechtsgüter ein, die für den Gewinn ausschlaggebend sind, dann darf er diese ggf. im Rahmen des Aufwendungsersatzes in Höhe ihres objektiven Wertes abziehen.[1914] Ihren darüber hinausgehenden Anteil am Gewinn muss er aber herausgeben. So argumentiert etwa eine starke Literaturmeinung im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis.[1915] Verändert der Besitzer den Gegenstand maßgeblich, zum Beispiel weil er einen Rohbau bezugsfertig macht, so muss er aus präventiven Gründen Nutzungsersatz für den verbesserten Gegenstand zahlen, wird aber für seine Verwendungen entschädigt.[1916] Der Eigentümer erhält also den Gewinnanteil für die Anstrengungen des bösgläubigen Besitzers und muss ihn nur für seine Aufwendungen entgelten. Das kann gerade über einen längeren Zeitraum zu erheblich höheren Zahlungen des bösgläubigen Besitzers führen.[1917]

Dem Verletzer sämtliche Vorteile zu entziehen, ist im Übrigen das wesentliche Argument, weshalb ihm nach ganz überwiegender Ansicht tatsächlich entstandene Kosten nur sehr eingeschränkt ersetzt werden.[1918] Eine scharfe Haltung bei der Anrechenbarkeit der Kosten einzunehmen, anschließend aber den Gewinn auf die einzelnen Faktoren aufzuteilen, erscheint wenig konsequent.[1919] Diese großzügige Haltung bei der Gewinnaufteilung dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass nach fast allgemeiner Ansicht jede auch noch so unbedeutende Immaterialgüterrechtsverletzung zu einem Gewinnabschöpfungsanspruch führen soll. Würde man in diesen Fällen den gesamten Gewinn abschöpfen, wäre dies in der Tat eine

1912 *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 77.
1913 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 532; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 269; *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 287 f.; *Koziol*, FS Medicus, 237, 242, 248; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 195 ff., 228 f., 286; *Wilhelm*, SachenR[4], Rn. 73; *Wilburg*, AcP 163 (1964), 346, 351; aA *Kellmann*, Gewinnhaftung, 137 ff. iVm 96 Fn. 155.
1914 *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 197, 257; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 95, 97.
1915 Dazu oben B.I.1.b)aa).
1916 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 24; NK[3]/*Schanbacher*, § 987 Rn. 22; Soergel[13]/*Stadler*, § 987 Rn. 20. Anders aber heute die ständige Rechtsprechung, BGHZ 109, 179, 191; NJW 1992, 892; NJW 1995, 2627, 2628.
1917 Staudinger[2013]/*Gursky*, § 987 Rn. 25.
1918 Dazu unten 4.d)bb), cc).
1919 Ähnlich *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 650.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

unverhältnismäßige Reaktion der Rechtsordnung.[1920] Unter dieser Prämisse ist die anteilige Gewinnabschöpfung bei nebensächlichen Immaterialgüterrechtsverletzungen zwar folgerichtig, schwächt aber in den übrigen Fällen den Zweck der Vorschrift, präventiv zu wirken.[1921] Insbesondere bei bekannten Unternehmen oder solchen mit starken Marken schwächt die bloß anteilige Abschöpfung die Präventionswirkung.[1922] Denn bei ihren Produkten beruht die Kaufentscheidung zu einem wesentlichen Teil auf der Wertschätzung und dem Vertrauen, das die Abnehmer dem Verletzer entgegenbringen.[1923] Entsprechend kleiner ist der Gewinnanteil, der auf das Immaterialgüterrecht entfällt, und umso größer wäre der Anreiz, Immaterialgüterrechte zu verletzen.

Lässt man mit der hier vertretenen Ansicht eine präventive Gewinnabschöpfung nur dann zu, wenn der Gewinn maßgeblich durch das vorsätzlich verletzte Rechtsgut mitgeprägt wird, ist eine scharfe Reaktion der Rechtsordnung dagegen angemessen. Bei einer vorsätzlichen Verletzung darf die Rechtsordnung durch eine vollständige Gewinnabschöpfung nach außen demonstrieren, dass sich ein Bruch ihrer Normen nicht lohnt. Anders als im Bereicherungsrecht geht es bei der Gewinnabschöpfung nicht nur darum, den ungerechtfertigten Vorteil der Rechtsverletzung abzuschöpfen und so die von der Rechtsordnung vorgesehene Güterverteilung wiederherzustellen. Es sollen darüber hinaus aus präventiven Gründen *alle* Vorteile abgeschöpft werden, die durch die rechtswidrige Immaterialgüterrechtsnutzung ermöglicht wurden.[1924]

Die anteilige Gewinnabschöpfung wird im Wesentlichen damit begründet, dass dem Rechtsinhaber der Gewinn nur insoweit zustehe, als er auf der Immaterialgüterrechtsverletzung beruhe, also in den gegenständlichen Schutzbereich des Rechts falle.[1925] Das überzeugt im Rahmen der präventiven Gewinn*abschöpfung* nicht. Oben wurde ausführlich dargelegt,[1926] dass dem Rechtsinhaber der Verletzergewinn als solcher nicht zugewiesen ist. Der Eingriff in die abstrakte Gewinnchance wird bereits mit der üblichen Lizenzgebühr ausreichend abgegolten. Hinsichtlich des tatsächlich erwirtschafteten Verletzergewinns ist der Rechtsinhaber also nur der *relativ* bessere Berechtigte. Dann kann die Berechtigung des Rechtsinhabers also keinen Einfluss auf den Abschöpfungsumfang haben. Entscheidend ist vielmehr das Ziel der Gewinnabschöpfung.

1920 Vgl. *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 204, 209.
1921 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 204; *Krumm*, Inanspruchnahme, S. 113 ff., 133.
1922 LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 272 f. – Tintentankpatrone; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 210.
1923 BGH GRUR 2006, 419 Tz. 15 – noblesse; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 272 f. – Tintentankpatrone; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 25.
1924 *Krumm*, Inanspruchnahme, S. 213 f., 245 f.; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 91 f.
1925 United Horse Shoe and Nail v Stewart, (1888) 5 RPC 260, 266 f.; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 (Pat); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 211 f., 215 – Schräg-Raffstore; InstGE 5, 251, 266 – Lifter; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 137.
1926 Dazu oben IV.2.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Weiter wird eingewendet, eine vollständige Gewinnabschöpfung käme einer Bestrafung gleich, die dem deutschen Zivilrecht fremd sei.[1927] Auch diese Argumentation ist inkonsequent: Wer präventive Elemente als Folge einer Immaterialgüterrechtsverletzung ablehnt, muss die Gewinnabschöpfung im Ganzen ablehnen.

Aber auch für kompensatorische Zwecke ist die im Immaterialgüterrecht vorherrschende Ansicht inkonsequent. Durch die Gewinnaufteilung erkennt sie an, dass es über die Immaterialgüterrechte hinaus weitere wesentliche Faktoren gibt, die den Gewinn beeinflussen. Dann steht dem Rechtsinhaber aber über die übliche Lizenzgebühr hinaus kein höherer Gewinnanteil zu. Es gibt keine einzelnen Faktoren, etwa absolute Rechte, die gegenüber anderen Gewinnfaktoren Vorrang haben.[1928] Es gibt keinen Grund, etwa Kapital, Know-how oder die Arbeitsleistung des Verletzers geringer zu schätzen als absolute Rechte. Der Gewinn einer Unternehmung beruht auf der geschickten Kombination *sämtlicher* eingesetzter Mittel. Er steht also demjenigen zu, der diese Faktoren erfolgreich zusammengefügt hat – und nicht den Inhabern der jeweils eingesetzten Rechtsgüter.[1929]

bb) Mitnutzung von Rechtsgütern anderer Rechtsinhaber

Es kommt regelmäßig vor, dass der Verletzer Rechtsgüter verschiedener Rechtsinhaber verletzt, etwa bei komplexen Produkten mit vielen Patenten.[1930] Auch wenn Musikaufnahmen oder Filme rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht werden, sind regelmäßig mehrere Urheber und Leistungsschutzberechtigte betroffen.[1931] In diesen Fällen muss man über eine Gewinnaufteilung nachdenken.

Hier sind mehrere Modelle denkbar: Zunächst kann man den erzielten Gewinn des Verletzers unter den verschiedenen Inhabern der verletzten Rechte aufteilen.[1932] Diese Lösung ist naheliegend, wenn jeder Rechtsinhaber ohnehin nur Anspruch auf den Anteil am Verletzergewinn hat, welcher der Nutzung seines Immaterialgüterrechts entspricht.[1933] Hat der Verletzer auch andere Schutzrechte verletzt, dann mindert unter dieser Prämisse der Gewinnanteil des einen Schutz-

1927 Etwa *Smielick*, Verletzergewinn, S. 137 f.
1928 Dazu oben IV.2.b).
1929 *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 197.
1930 Daneben kann es an demselben Recht mehrere Berechtigte geben, neben dem Rechtsinhaber noch Lizenznehmer. Dazu unten F.I.1. und *Kühnen*, FS Schilling, 311, 328 f.
1931 Oder der Urheber eines Sammelwerks und die Einzelurheber, vgl. jüngst BGH WRP 2015, 353 – K-Theory.
1932 So etwa BGH WRP 2015, 353 Tz. 21 – K-Theory; OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 205 – Schwerlastregal; InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 166; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 651; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 229.
1933 OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 255, 267 – Lifter; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 274 – Tintentankpatrone.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

rechts notwendig den Gewinnanteil der anderen, weil der erzielte Gewinn insgesamt nur einmal herausgegeben werden muss.

Wenn man dem vorsätzlichen Verletzer aber – wie hier vertreten – den gesamten zu Unrecht erzielten Gewinn entziehen möchte, gibt es drei Möglichkeiten: Man kann die verschiedenen Rechtsinhaber als Gesamtgläubiger ansehen. Dann kann jeder den gesamten Gewinn herausverlangen, muss ihn aber nach § 430 BGB mit den anderen Rechtsinhabern teilen.[1934] Alternativ kann jeder Rechtsinhaber als Teilgläubiger eingestuft werden. Dann darf er vom Verletzer nur den Anteil am Gewinn herausverlangen, welcher der Bedeutung seines Rechts entspricht.[1935] Als dritte Möglichkeit kann man einen Rechtsinhaber dazu berechtigen, den gesamten Gewinn abzuschöpfen, und die anderen auf Schadensersatzzahlungen verweisen. Damit der Verletzer nicht unverhältnismäßig hohen Ansprüchen ausgesetzt ist, muss er diese Schadensersatzansprüche dann als Aufwendungsersatz[1936] vom Rechtsinhaber zurückverlangen können, der den Gewinnherausgabeanspruch geltend gemacht hat.

Intuitiv scheint das *Teilgläubigermodell* am gerechtesten, weil so jeder Inhaber eines verletzten Rechts „seinen" Anteil am Gewinn erhält. Allerdings wurde oben dargelegt, dass der Verletzergewinn nicht vom Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts erfasst ist.[1937] Deswegen hat der Rechtsinhaber lediglich ein relativ besseres Recht als der vorsätzliche Verletzer auf den Gewinn, aber keinen absoluten Rechtsanspruch. Die Rechtsordnung möchte dem Verletzer den Gewinn entziehen und spricht ihn demjenigen zu, der dieses Ziel effizienter als der Staat durchsetzen kann. Dass der Anspruchsberechtigte Inhaber eines verletzten Rechtsguts sein muss, dient dem Rechtsfrieden und soll Popularklagen verhindern. Dennoch bleibt der abgeschöpfte Gewinn, der über den Gewinnanteil des Immaterialgüterrechts (=Lizenzgebühr) hinausgeht, eine Prämie dafür, dass der Rechtsinhaber nicht nur sein Recht, sondern darüber hinaus auch die Rechtsordnung verteidigt.

Um diese im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe möglichst attraktiv zu machen, muss die Gewinnabschöpfung einerseits praktikabel sein, andererseits dem Verletzer die rechtswidrigen Vorteile möglichst vollständig entziehen. Wegen der letztgenannten Vorgabe scheidet das Teilgläubigermodell aus, wonach jeder

1934 So etwa *Omsels*, Geographische Herkunftsangaben, Rn 701; ähnlich Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 128 Rn. 18. Für die Aufteilung gibt es wiederum zwei Möglichkeiten: Man teilt den Gewinn immer nach der relativen Bedeutung der verletzten Immaterialgüterrechte auf, so etwa *Smielick*, Verletzergewinn, S. 97 ff.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 229. Alternativ kann man einem Rechtsinhaber den gesamten Gewinn analog § 947 II BGB zusprechen, wenn man dessen Rechtsgut als „Hauptsache" für den Gewinn ansieht. Er muss dann an die übrigen Rechtsinhaber analog § 951 I 1 BGB als Ausgleich eine übliche Lizenzgebühr zahlen, vgl. *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 126 mwN.

1935 Dafür etwa OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 651; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 99 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 233 f.

1936 § 687 II 1 iVm. § 684 S. 1 BGB.

1937 Oben IV.2.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Rechtsinhaber von vorneherein nur „seinen“ Anteil am Verletzergewinn verlangen kann.[1938] Denn in diesem Fall verbleibt dem Verletzer ein Gewinn aus einer rechtswidrigen Tätigkeit, solange nicht alle Rechteinhaber ihren Gewinnanteil herausverlangen.

Dieses unerwünschte Ergebnis verhindert das *Gesamtgläubigermodell*, wonach jeder Rechtsinhaber zunächst den gesamten Verletzergewinn herausverlangen kann und gegebenenfalls später einen Teil an die anderen Rechtsinhaber herausgeben muss. Allerdings besteht in diesen Fällen die Gefahr, dass der Anspruchsteller am Ende weniger erhält, als er im Wege des Schadensersatzes nach der Lizenzanalogie erhalten hätte. Er müsste sich dann ggf. erneut an den Verletzer wenden, wobei sein Schadensersatzanspruch dann verjährt oder der Verletzer insolvent sein könnte.[1939] Außerdem ist er bei diesem Modell der Gefahr von Rechtsstreitigkeiten mit den anderen Rechtsinhabern ausgesetzt. Er müsste mit ihnen klären, ob deren Rechte tatsächlich verletzt sind und welcher Anteil ihrem Recht am Gesamtgewinn zukommt. Dieses Prozessrisiko wird viele Rechtsinhaber davon abhalten, den gesamten Verletzergewinn heraus zu verlangen. Sie würden sich dann auf einen Teilbetrag oder gewöhnlichen Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie beschränken.

Um sicherzustellen, dass in allen Fällen einer vorsätzlichen Rechtsverletzung der gesamte Verletzergewinn abgeschöpft wird, sollte daher als Anreiz der Verletzergewinn nach einer „*first to claim*“-Regel vollständig dem ersten Rechtsinhaber zustehen.[1940] Der dadurch ausgelöste Wettlauf der Schutzrechtsinhaber ist ein durchaus erwünschtes Ergebnis.[1941] Als weiterer Vorteil muss sich der erfolgreiche Abschöpfer nicht mit den anderen verletzten Rechteinhabern auseinandersetzen, die ihm möglicherweise noch unbekannt sind, wenn er seinen Anspruch geltend macht. Die übrigen Verletzten müssen sich an den Verletzer halten, der dann deren Schadensersatzansprüche vom Abschöpfer als Aufwendungsersatz nach § 687 II 2 iVm. § 684 S. 1 BGB bzw. nach § 812 I 2 Var. 2 BGB zurückverlangen kann.[1942] Dessen Höhe muss aber gedeckelt werden, damit auch dem Abschöp-

1938 Vgl. auch die Einschränkung von OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore, wonach Gewinnanteile anderer Schutzrechtsinhaber nur so lange erheblich sein soll, wie eine Haftung des Verletzers noch möglich ist. Wie eine vollständige Abschöpfung aber dogmatisch möglich sein soll, nachdem die Ansprüche anderer Rechtsinhaber verjährt oder sonst nicht mehr durchsetzbar sind, erklärt es nicht.

1939 Die Rechtskraft des Urteils stünde dem nach hier vertretener Ansicht (unten E.IV.) nicht entgegen, anders jedoch BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung.

1940 Ähnlich *Köllner*, Mitt 2006, 535, 537 f. Wenn der erste Anspruchssteller ausnahmsweise die geltend gemachte Gewinnherausgabe nicht ernsthaft verfolgt, können ihm die übrigen Verletzer den Einwand des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) entgegenhalten und sich an den Verletzer wenden. So lassen sich auch Missbräuche durch „Weiße Ritter“ des Verletzers verhindern.

1941 Kritisch dagegen *Smielick*, Verletzergewinn, S. 99.

1942 Um sich mit dem Abschöpfenden nicht erneut über die Höhe der gezahlten Lizenzgebühr auseinandersetzen zu müssen, könnte er diesem nach § 72 ZPO den Streit verkünden und wäre über die Interventionswirkung der §§ 68, 74 I ZPO geschützt.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

fenden wenigstens sein Mindestschaden in Höhe der üblichen Lizenzgebühr verbleibt. So verbleibt das Risiko, dass die Verletzungshandlung für den Verletzer nach Zahlung aller Schadensersatzansprüche doch ein Verlustgeschäft war, bei diesem und nicht beim Abschöpfer. Rechtstechnisch lässt sich dies durch eine teleologische Reduktion des Aufwendungsersatzanspruchs umsetzen. Nach allgemeiner Ansicht ist der Aufwendungsersatzanspruch ohnehin gedeckelt, weil der Geschäftsführer bei der Geschäftsanmaßung seine Verluste nicht auf den Geschäftsherrn abwälzen darf.[1943]

4. Erstattungsfähige Kosten (§§ 687 II, 684 S. 1 BGB)

Der Verletzer hat nach §§ 687 II 2, 684 S. 1 BGB einen Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen. Die Reichweite des Kostenerstattungsanspruchs hat maßgebliche Bedeutung für die Wirksamkeit des Abschöpfungsanspruchs und damit für dessen Präventionsfunktion. Vor der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH[1944] konnte der Verletzer im Regelfall so viele Kosten von den erzielten Erlösen abziehen, dass im Regelfall keine nennenswerten abschöpfbaren Gewinne übrig blieben.[1945] Deswegen scheuten die Rechtsinhaber, ihren Abschöpfungsanspruch durchzusetzen; sie machten fast ausschließlich Schadensersatz nach der Lizenzanalogie geltend.[1946] Die Steuerungswirkung des Abschöpfungsanspruchs tendierte gegen Null. In der Gemeinkostenanteil-Entscheidung wollte der BGH die Präventionswirkung des Gewinnabschöpfungsanspruchs stärken und hat als Konsequenz dem Verletzer verwehrt, eine ganze Reihe von Kosten geltend zu machen.[1947] Seitdem ist es für viele Rechtsinhaber lukrativ, den Gewinn herauszuverlangen. Dies hat zu einer starken Zunahme der Gewinnherausgabeansprüche geführt.[1948]

Trotz der maßgeblichen Auswirkung der Kostenfrage haben weder das BGB noch die Immaterialgüterrechtsgesetze definiert, welche Kosten der Verletzer geltend machen darf. Bei der Umsetzung der Durchsetzungs-RL hat der deutsche Gesetzgeber ausdrücklich offengelassen, wie der Gewinn zu berücksichtigen ist und hat auf das Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH verwiesen.[1949] Aufschlussreicher ist die Begründung zum lauterkeitsrechtlichen Gewinnabschöpfungsanspruch in § 10 UWG.[1950] Dort wird der Gewinn als Umsatzerlös abzüglich der

1943 Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 15; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 274 mwN; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 196 f.
1944 BGHZ 145, 366 – Gemeinkostenanteil.
1945 Vgl. etwa *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 286; *Haedicke*, GRUR 2005, 529. Zum Vollkostenansatz der früheren deutschen Rechtsprechung unten Fn. 2001.
1946 *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 265; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 371.
1947 BGHZ 145, 366, 374 – Gemeinkostenanteil.
1948 *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 506; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 530.
1949 BT-Drs. 16/5048, S. 37.
1950 BT-Drs. 15/1487, S. 24.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Herstellungskosten und eventuell angefallener Betriebskosten definiert. Gemeinkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen, die auch ohne das rechtsverletzende Verhalten angefallen wären, dürfen nicht angesetzt werden. Diese Definition ist auf den ersten Blick klar und einfach handhabbar: Herstellungskosten darf der Verletzer geltend machen, Gemeinkosten nicht. Bei einem zweiten Blick offenbaren sich aber Widersprüche. Zu den abzugsfähigen Herstellungskosten (einschließlich „angefallener Betriebskosten") fallen nach allgemeinem Verständnis auch die Lohnkosten der Mitarbeiter, die das rechtsverletzende Produkt hergestellt haben. Wegen des sozialen Kündigungsschutzes gehören diese in Deutschland aber im Regelfall zu den Kosten, die auch ohne die rechtsverletzende Produktion angefallen wären. Entsprechendes gilt für die eingesetzten Maschinen und Betriebsstätten. Ohne wertende Zurechnungskriterien können die abzugsfähigen Kosten also nicht ermittelt werden.[1951] Daher soll zunächst auf den Zweck der Kostenerstattung und deren dogmatische Ausgestaltung eingegangen werden.

a) Dogmatische Grundkonstruktion und Zweck des Kostenerstattungsanspruchs

Durch die Verweisung auf § 684 S. 1 BGB muss der Rechtsinhaber nach Bereicherungsrecht alles herausgeben, was er durch die Geschäftsführung erlangt hat. Diese Verweisung ist dem Gesetzgeber aber misslungen, weil er mit der dogmatischen Grundkonstruktion eines Abschöpfungsanspruchs unvereinbar ist und dessen erklärtem Ziel zuwiderläuft. Bei strikter Anwendung des Wortlauts müsste der Rechtsinhaber etwa den Erlös herausgeben, den ihm § 687 II 1 BGB gerade verschaffen möchte. Das ist ersichtlich unsinnig und wird daher nach allgemeiner Ansicht im Wege der teleologischen Reduktion ausgeschlossen.[1952]

Die Funktion des § 684 S. 1 BGB kann daher nicht darin liegen, eine Bereicherung des Geschäftsherrn abzuschöpfen. § 684 BGB ist ein missraten formulierter Aufwendungsersatzanspruch.[1953] Die Verweisung in das Bereicherungsrecht ist nach überwiegender Ansicht eine Rechtsfolgenverweisung, insbesondere auf § 818 III BGB.[1954] Sie begrenzt den Ersatzanspruch im Ganzen auf das, was der Rechtsinhaber durch die Geschäftsführung erlangt hat.[1955] Die Verweisung auf das Bereicherungsrecht soll den Rechtsinhaber davor schützen, mehr Aufwen-

1951 Vgl. dazu *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 38; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

1952 MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 15; Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 51; Bamberger/Roth[3]/*Gehrlein*, § 684 Rn. 4; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 250 mwN; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 194; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 532.

1953 Vgl. nur Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 684 Rn. 3, 5; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 15; Bamberger/Roth[3]/*Gehrlein*, § 687 Rn. 4; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 532. Ebenso wird dies bei der Gewinnabschöpfung nach Verletzung von Wettbewerbsverboten gehandhabt, oben Fn. 1276.

1954 BGH WM 1976, 1056, 1060; OLG Karlsruhe MDR 1992, 588, 589; Erman[14]/*Dornis*, § 684 Rn. 2; Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 684 Rn. 5; Bamberger/Roth[3]/*Gehrlein*, § 684 Rn. 1; Palandt[75]/*Sprau*, § 684 Rn. 1; aA (Rechtsgrundverweisung) *Gursky*, AcP 185 (1985) 13, 40 mwN.

1955 OLG Karlsruhe MDR 1992, 588, 589; Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 684 Rn. 3, 5.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

dungen ersetzen zu müssen, als er Erlöse durch die ungewollte Geschäftsführung erhalten hat.[1956] Der Aufwendungsersatzanspruch des Verletzers ist in jedem Fall durch die erzielten Erlöse gedeckelt.[1957]

Aus diesen Erkenntnissen müssen zwei Konsequenzen gezogen werden: Erstens kann es für den Aufwendungsersatzanspruch allein auf die Verhältnisse des Verletzers ankommen. Denn nur sie bestimmen, welche Aufwendungen ihm entstanden sind, um die Erlöse zu erzielen. Ein Vergleich mit den Verhältnissen des Rechtsinhabers führt nicht weiter, weil diese weder Bezug zu den Aufwendungen noch zu den erzielten Vorteilen des Verletzers haben.

Zweitens muss sich der Umfang des Kostenerstattungsanspruchs maßgeblich am Zweck des Gewinnabschöpfungsanspruchs orientieren. In der Praxis ist die Gewinnermittlung keine simple Rechenoperation, bei der lediglich feststehende Kostenpositionen von den Einnahmen abgezogen werden müssen. In einem arbeitsteiligen Betrieb hängt es stark vom Betrachtungszeitraum und von Wertungen ab, welche Kosten (anteilig) der Herstellung und dem Vertrieb einzelner Produkte zugeschrieben werden.[1958] Hier kann die betriebswirtschaftliche Kostenrechnung wertvolle Hilfestellung leisten, weil sie die verschiedenen Perspektiven und die zugrunde liegenden Wertungsaspekte detailliert herausarbeitet und beschreibt. Welche der in einem Unternehmen anfallenden Kosten dann tatsächlich von den erzielten Vorteilen abgezogen werden sollen, ist eine Wertungsfrage.[1959] Die Antwort hängt maßgeblich vom Zweck des Gewinnabschöpfungsanspruchs ab: Dem vorsätzlichen Verletzer soll möglichst kein Vorteil aus seiner Verletzungshandlung verbleiben.

b) Exkurs: Betriebswirtschaftliche Kostenrechnung und Definition der im Folgenden verwendeten Begriffe

Der Gesetzgeber hat darauf verzichtet, für das Bürgerliche Recht eine Definition des Gewinns festzulegen. Deswegen wird vielfach die betriebswirtschaftliche Kostenrechnung bemüht, um Richtlinien für die Berechnung des Gewinns zu erhalten. Im Folgenden sollen daher die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kostenbegriffe und Kostenrechnungsmodelle kurz erläutert und für diese Arbeit definiert werden.

1956 OLG Karlsruhe MDR 1992, 588, 589; Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 684 Rn. Rn. 5.
1957 Vgl. nur Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 15; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 274 mwN.
1958 *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 201; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 78, 217.
1959 *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 620; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 372 f.; *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 303, 304; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 113 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

aa) Ziel der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung

Es gibt keine allgemeingültige, für alle Fallkonstellationen passende Art der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung. Sie stellt daher viele unterschiedliche Kostenrechnungsmodelle zur Verfügung. Deren gemeinsames Ziel ist, Kosten einzelnen Unternehmenseinheiten bzw. einzelnen unternehmerischen Entscheidungen zuzurechnen und so eine Hilfestellung für die Planung, Steuerung und Kontrolle eines Unternehmens zu geben.[1960] Je nach Zweck und Fragestellung werden dafür unterschiedliche Zurechnungskriterien verwendet.[1961] Es gibt also kein richtiges oder falsches Modell, sondern für eine konkrete Fragestellung nur mehr oder weniger geeignete Modelle.

Daher kann es für die Gewinnermittlung im Rahmen der Vorteilsabschöpfung nicht darauf ankommen, in welche der betriebswirtschaftlichen Kostenkategorien der geltend gemachte Aufwand einzuordnen ist. Es kommt vielmehr darauf an, welche Perspektive man für die Gewinnermittlung wählt.[1962] Und das wiederum hängt maßgeblich davon ab, welche Zwecke man mit der Gewinnermittlung verfolgt.[1963] Kein Kostenrechnungsmodell kann unbesehen für die Zwecke einer zivilrechtlichen Gewinnabschöpfung eingesetzt werden, sondern muss an deren Zielsetzung angepasst werden.[1964]

bb) Kostenbegriffe

Eine grundlegende Kategorisierung ist die Unterscheidung von Einzel- und Gemeinkosten. *Einzelkosten* eines Produkts sind alle Kosten, die diesem direkt bzw. verursachungsgerecht zugerechnet werden können.[1965] Dazu gehören im Regelfall das verbrauchte Material, hinzugekaufte Produktkomponenten sowie Akkordlöhne.[1966] *Gemeinkosten* dagegen lassen sich nur indirekt mithilfe von Kostenschlüsseln oder anderen gedanklichen Hilfskonstruktionen einem Produkt zurechnen.[1967] Diese Definition wird in der Kostenrechnung aber nicht einheitlich verwendet. Zum Beispiel werden die Gehälter von Angestellten generell als Gemeinkosten angesehen.[1968] Können sie aber einer Kostenstelle eindeutig zugeordnet werden, werden diese Gemeinkosten trotzdem als (Kostenstellen-)Einzelkos-

1960 *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 33; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 620 f.
1961 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 78, 108.
1962 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 78, 108.
1963 Vgl. BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil.
1964 *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 620; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 372 f.; *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 303, 304; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 113 f.
1965 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 73; *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 26.
1966 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 73.
1967 *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 27; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 73.
1968 *Horsch*, Kostenrechnung[2], S. 90; *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 27.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ten bezeichnet.[1969] Stellt also eine Produktionseinheit ein Produkt her, dann sind die Löhne der dort Beschäftigten Einzelkosten des Produkts.[1970] Wird sie mit einer anderen gleich großen Einheit zusammengefasst und fertigt nun zwei Produkte, dann werden dieselben Lohnkosten bezogen auf das einzelne Produkt Gemeinkosten. Daher lassen sich aus der Einteilung eines betrieblichen Aufwands zu einer Kostenart nur sehr bedingt Rückschlüsse auf dessen juristische Abzugsfähigkeit ziehen, weil die konkrete Ausgestaltung einer Unternehmensorganisation keinen Zusammenhang mit dem Ziel der Vorteilsabschöpfung hat. Weil die Gehälter ohnehin angefallen wären, macht es für die Zuordnung der Kosten zu einem Produkt keinen Unterschied, ob zwei Mitarbeiter gemeinsam zwei (unterschiedliche) Produkte herstellen oder jeder ein einzelnes.[1971]

Unechte Gemeinkosten sind Kosten, die aus wirtschaftlichen Gründen im Unternehmen als Gemeinkosten erfasst werden, obwohl sie einem Produkt direkt zugerechnet werden *könnten*.[1972] Dazu gehören insbesondere Hilfsstoffe wie Schrauben oder Schmieröl. Das gilt im Prinzip aber ebenso für alle anderen Gemeinkosten, die als innerbetriebliche Leistung unmittelbar bei der Herstellung eines Produkts verwendet werden.[1973]

Davon unabhängig ist die Einteilung in fixe und variable Kosten. *Fixkosten* fallen im betrachteten Zeitraum in konstanter Höhe an, unabhängig von der Anzahl der hergestellten Produkte.[1974] Sie drücken also aus, welche Kosten anfallen, um eine bestimmte Menge an Produkten herstellen bzw. vertreiben zu können (Kosten der Betriebsbereitschaft). Sie verändern sich nur, wenn sich die Gesamtkapazität verändert, nicht aber, wenn die vorhandenen Kapazitäten anders ausgelastet werden.[1975] Dazu gehören etwa Maschinen, Fertigungshallen sowie Gehälter von Angestellten und der Geschäftsführung, soweit letztere nicht erfolgsabhängig gezahlt werden. Allerdings können sich auch fixe Kosten ändern, weil alle Kosten über lange Zeiträume hinweg variabel sind.[1976] Die Einteilung in fixe und variable Kosten hängt also maßgeblich vom betrachteten Zeitraum ab.

Variable Kosten ändern sich durch den Auslastungsgrad vorhandener Kapazitäten.[1977] Dazu gehören insbesondere Verbrauchsmaterialien oder Akkordlöhne. Die Herstellung des rechtsverletzenden Produkts verursacht also ausschließlich

1969 *Horsch*, Kostenrechnung[2], S. 90; *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 28. Deswegen werden sie in der Kostenrechnungsliteratur wiederum als Einzelkosten angesehen, *Horsch*, Kostenrechnung[2], S. 60 mwN.
1970 *Horsch*, Kostenrechnung[2], S. 90.
1971 Das kann zwar zu Effizienzgewinnen und variabler einsetzbaren Mitarbeitern führen. Das ändert aber an der Zurechenbarkeit nichts.
1972 *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 27; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 74.
1973 *Horsch*, Kostenrechnung[2], S. 98 („unechte Stellengemeinkosten").
1974 *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 20.
1975 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 75; *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 32; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 620.
1976 *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 201; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 78, 217.
1977 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 76; *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 32.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

variable Kosten, wenn sie mit den vorhandenen Fertigungs- und Vertriebskapazitäten bewältigt werden kann. Allerdings weicht die betriebswirtschaftliche Definition vom allgemeinen Sprachverständnis des Wortes variabel ab. Wenn der Verletzer seine Kapazitäten für die rechtsverletzende Produktion ausweitet, etwa weil er neue Mitarbeiter, neue Maschinen oder zusätzliche Produktionsräume benötigt, so sind diese Kosten im allgemeinen Sprachgebrauch variabel.[1978] Trotzdem sind es Fixkosten, weil sie die Betriebskapazität erhöhen. In der Kostenrechnung werden sie als sprung- oder intervallfixe Kosten bezeichnet.[1979]

Grenzkosten sind alle Kosten, die entstehen, um eine weitere Produkteinheit zu produzieren.[1980] Als Produktionsgrenzkosten werden in dieser Arbeit alle Kosten definiert, die aufgrund der Entscheidung anfallen, das rechtsverletzende Produkt zu produzieren und zu vertreiben.

Deckungsbeitrag bezeichnet den Teil des Erlöses, der die variablen Kosten des Produkts übersteigt.[1981] Es handelt sich um den Betrag, mit dem das Produkt je nach Kostenrechnungsmodell dazu beiträgt, seine Fixkosten oder sonstige Gemeinkosten des Unternehmens zu erwirtschaften.[1982]

cc) Kostenrechnungsmodelle

Es gibt zwei unterschiedliche Kostenrechnungsmodelle, die Vollkostenrechnung und die Teilkostenrechnung. Bei einer *Vollkostenrechnung* werden *alle* Kosten, die in einem Unternehmen anfallen, einem bestimmten Kostenträger, etwa einem Produkt, zugewiesen.[1983] Diese Kostenrechnungsmethode wird insbesondere dazu genutzt, die vollständigen Selbstkosten eines Produkts zu ermitteln.[1984]

Bei einer *Teilkostenrechnung* wird nur ein Teil der im Unternehmen anfallenden Kosten berücksichtigt, wobei sich je nach Zweck des jeweiligen Kostenmodells die Auswahl- und Zurechnungskriterien ändern.[1985] Die meisten Teilkostenmodelle haben nicht den langfristigen Unternehmenserfolg im Blick, sondern bieten für kurzfristige Unternehmensentscheidungen Hilfestellung.[1986] Deswegen berücksichtigen sie nur, welche Kosten durch die konkrete Entscheidung anfallen, ein bestimmtes Produkt zu produzieren oder zu vertreiben.

Langfristig ist ein Unternehmen aber nur erfolgreich, wenn es alle seine Kosten erlöst und Gewinne erwirtschaften kann. Daher gibt es kein besseres oder

1978 Auch in der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung wird diese Definition nicht immer stringent verwendet, vgl. *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 134.
1979 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 76; *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 10.
1980 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 198.
1981 *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 131; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 74.
1982 *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 220.
1983 *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 240.
1984 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 136; *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 96.
1985 Vgl. die Übersicht bei *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 39.
1986 *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 213; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 215.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schlechteres Kostenrechnungsmodell. Sie stellen differenzierte Informationen für unterschiedliche Entscheidungssituationen zur Verfügung.[1987]

c) Ersatz variabler Kosten

Der Verletzer hat nach allgemeiner Ansicht Anspruch auf den Ersatz aller variablen Kosten.[1988] Das sind solche Kosten, die entfallen wären, wenn das rechtsverletzende Produkt nicht produziert und vertrieben worden wäre.[1989] Der Verletzer darf daher etwa die Erstattung seiner Aufwendungen für Materialkosten, Porto oder erfolgsabhängige Provisionen verlangen; Weiterverkäufer dürfen ihre Einkaufskosten abziehen.[1990]

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht keine variablen Kosten sind solche Grenzkosten, welche die Betriebskapazitäten erhöhen.[1991] Kosten für neue Maschinen oder neue Mitarbeiter sind daher keine variablen Kosten.[1992] Diese Unterscheidung der Betriebswirtschaftslehre ist auch für die Kostenerstattung nach §§ 687 II, 684 S. 2 BGB wichtig, weil die Produktionskapazitäten im Regelfall umgewidmet werden können, nachdem die rechtsverletzende Produktion eingestellt worden ist.[1993] Nach überzeugender Ansicht darf der Verletzer keine Kosten geltend machen, mit denen er eine Vergrößerung oder Aufrechterhaltung seines Betriebs finanziert.[1994] Dem Verletzer werden Abnutzung und Verschleiß der Maschinen ersetzt, nicht aber deren Anschaffungskosten.[1995]

Zu den variablen Kosten gehören auch die meisten unechten Gemeinkosten.[1996] Das sind solche Produkteinheiten, die aus wirtschaftlichen Gründen in der Kostenrechnung des Verletzers nur global erfasst und nicht einzelnen Produkteinheiten zugerechnet werden, etwa Kleinteile, Strom oder Wasser. Auch wenn diese in der Kostenrechnung nicht für die Herstellung des konkreten Produkts ausgewiesen werden, dürfen sie dennoch in Ansatz gebracht werden.[1997]

1987 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 215; *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 40.
1988 Vgl. nur BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 24 – Steckverbindergehäuse (UWG); BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 654; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 80.
1989 BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 9; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 654; *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 348. Dazu auch oben Fn. 1977.
1990 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 127; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 655.
1991 Oben Fn. 1979.
1992 Oben Fn. 1979; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 620. Vgl. auch *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533.
1993 Anschaulich OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore.
1994 So insbesondere *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1686; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533. Dazu unten d)cc).
1995 Nach dem OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore ist eine zeitanteilige Berücksichtigung geboten, für das es auf die AFA-Tabelle abstellt.
1996 Vgl. *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 235; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533.
1997 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Hier muss es ausreichen, wenn der Verletzer Erfahrungswerte angibt, die dem Gericht nach § 287 II ZPO ermöglichen, die Höhe zu schätzen.[1998]

Die Vorteile des Verletzers werden auch durch Regress*ansprüche* seiner Abnehmer geschmälert. Der Verletzer soll aber nicht für den Fall entlastet werden, dass diese Ansprüche nicht oder erst nach Verjährung geltend gemacht werden. Daher kann er diese vom Rechtsinhaber erst dann verlangen, wenn er sie gezahlt hat.[1999]

d) Ersatz von Fixkosten

Die entscheidende Frage ist, ob und ggf. welche Kosten der Verletzer über die variablen Kosten hinaus geltend machen darf. Mangels gesetzlicher Definition muss als Maßstab der Telos der Norm herangezogen werden. Um potentielle Verletzer davon abzuhalten, bewusst in Immaterialgüterrechte einzugreifen, müssen ihnen die Vorteile der Rechtsverletzung möglichst umfassend entzogen werden. Allerdings stellen die erlangten Vorteile auch die Grenze des Abschöpfungsanspruchs dar. Der Gesetzgeber hat mit § 687 II BGB einen präventiven Rechtsbehelf geschaffen, diesen aber als Abschöpfungsanspruch ausgestaltet. Er hat sich ausdrücklich gegen einen Strafschadensersatzanspruch ausgesprochen.[2000] Daher beschränkt die Höhe des Vorteils, den der Verletzer durch die Rechtsverletzung erlangt hat, die Präventionswirkung des Anspruchs. Die Abzugsfähigkeit einer Kostenposition darf also nicht allein deswegen verweigert werden, weil dadurch die Präventionswirkung steigen würde. Die Verweigerung ist nur gerechtfertigt, wenn dem Verletzer sonst ein ungerechtfertigter Vorteil aus der Verletzung verbleiben würde.

Im Folgenden wird kurz unter aa) gezeigt, dass der früher von der Rechtsprechung verwendete Vollkostenansatz für eine präventive Vorteilsabschöpfung ungeeignet ist. Anschließend wird auf die zwei Teilkostenmodelle eingegangen, welche die Gerichte momentan zugrunde legen. Das Prinzip der unmittelbaren Zuordenbarkeit wird im Wesentlichen im Urheber-, Design- und Markenrecht angewendet (dazu bb). Das strengere Verursachungsprinzip legen insbesondere die (Düsseldorfer) Patentgerichte zugrunde (dazu cc).

1998 Vgl. *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533.
1999 *Smielick*, Verletzergewinn, S. 106 f.
2000 Oben III.2.a).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

aa) Vollkostenansatz

Die frühere deutsche Rechtsprechung hat für die Ersatzfähigkeit von Kosten die Vollkostenmethode angewendet.[2001] Bei ihr werden *alle* in einem Betrieb angefallenen Kosten den einzelnen Leistungseinheiten zugeordnet, also nicht nur Einzel-, sondern auch Gemeinkosten.[2002] Dahinter steht der Gedanke, dass ein Produkt erst dann Gewinn erwirtschaftet, wenn es nicht nur seine variablen, sondern auch seinen Anteil an den Gemeinkosten des Unternehmens erlöst.[2003] Die Arbeitsteilung senkt Kosten, erspart sie aber nicht. Erst die allgemeine Unternehmensorganisation ermöglicht, durch die Herstellung und den Vertrieb einzelner Produkte Gewinne zu erzielen.[2004] Ohne einen Geschäftsführer, ohne Produktionshallen oder Verkaufslokale usw. kann kaum ein Unternehmen existieren und Gewinne erwirtschaften. Das gilt auch für rechtsverletzende Produkte. Bei wertender Betrachtung tragen die Gemeinkosten zur Wertschöpfung des Produkts bei und bereichern daher den Rechtsinhaber.[2005] Deswegen sind sie bei einer *kompensierenden* Gewinnberücksichtigung dem Verletzer zu erstatten.[2006]

Gegen die Vollkostenrechnung wird eingewendet, dass es zu einem großen Teil willkürlich sei, in welchem Umfang Gemeinkosten auf die einzelnen Kostenstellen angerechnet werden.[2007] Bei der internen Kostenrechnung eines Unternehmens basieren Zurechnungsprinzipien und Kostenschlüssel weitgehend auf unternehmenspolitischen Entscheidungen.[2008] Wenn diese unbesehen beim Ersatz der Fixkosten berücksichtigt würden, könnte sich ein Verletzer tatsächlich „arm rechnen". Allerdings lässt sich dieses Problem entschärfen, indem man auf die branchenüblichen Rechnungslegungsstandards zurückgreift. So verfahren viele ausländische Gerichte.[2009] Dem Verletzer kann man die Darlegungslast auferlegen, dass diese auch für seinen Betrieb plausibel sind. So kann der Verletzer nicht je-

2001 BGH GRUR 1962, 509, 511 – Dia-Rähmchen II; OLG Köln GRUR 1983, 752, 753 – Gewinnherausgabe; *Preu*, GRUR 1979, 753, 757; *von der Osten*, GRUR 1998, 284, 285 f. Ebenso in England [Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 236 ff. (Pat)] und in den Niederlanden [Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.; Patentrecht); anders jedoch im Markenrecht: BenGH, 24.10.2005, IER 2006, 22 = NJ 2006, 588 – Parfums Christian Dior/Delhaize (unter 12. f.)].

2002 Oben Fn. 1983.

2003 Tremolo Patent v Hitchcock, 90 US 518, 528 f. (1874); Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980); Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 10 [*McHugh J*, *dissenting*]; *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 220; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 256; *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 303, 305 f. Vgl. auch *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 222.

2004 Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980); LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 262 – Tintentankpatrone; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 650; *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 303, 605 f.

2005 *Smielick*, Verletzergewinn, S. 116, 126.

2006 Dazu unten VI.3.b).

2007 *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 121; *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1684; *Dreier*, Prävention, S. 285 f.; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

2008 *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 38.

2009 So die Rechtsprechung in England: Potton v Yorkclose [1990] FSR 11, 19 (Ch); Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat). Niederlande: Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

des Projekt nach eigenen, willkürlichen Zurechnungsformeln in die Verlustzone bringen. Darüber hinausgehende Zufälligkeiten sind in der Notwendigkeit begründet, entstandene Kosten einzelnen Unternehmensprojekten zurechnen zu wollen. Dafür brauchen Unternehmen und Gerichte handhabbare Kriterien. Kostenzurechnungsprinzipien lassen sich nicht naturwissenschaftlich ableiten. Sie beruhen daher notwendigerweise auf Konventionen.[2010] Wenn man den Vollkostenansatz grundsätzlich als sinnvoll erachtet, ist diese Vorgehensweise unvermeidlich.[2011] Gerichte müssen sich dann sachverständig beraten lassen.

Um die präventiven Ziele des Vorteilsabschöpfungsanspruchs nicht zu gefährden, sprechen allerdings zwei andere Einwände ganz entscheidend gegen den Vollkostenansatz: Zum einen werden dem Verletzer anteilig Kosten ersetzt, die bereits durch die Produktion *anderer*, nicht rechtsverletzender Produkte angefallen sind. Das macht deren Produktion profitabler (oder weniger verlustreich), so dass dem Verletzer ein versteckter Vorteil verbleibt. Zum anderen ermöglicht ihm der Vollkostenansatz, mithilfe der Rechtsverletzung Kosten zu decken, mit denen er sein Unternehmen fortentwickelt und ausgebaut hat.[2012] Er könnte etwa Kosten für Forschung und Entwicklung oder Personalentwicklung absetzen, die keinen Zusammenhang zur Produktion und zum Vertrieb des Verletzerprodukts haben. So verblieben dem Verletzer Deckungsbeiträge, die er ohne die Rechtsverletzung nicht erwirtschaftet hätte. Auf die Spitze getrieben wäre es sogar möglich, mithilfe der Rechtsverletzung eine technische Lösung zu entwickeln, mit der das verletzte Patent in Zukunft umgangen werden kann. Beides widerspricht dem Grundsatz, dass dem vorsätzlichen Verletzer kein Vorteil aus der Rechtsverletzung erwachsen soll.

bb) Prinzip der unmittelbaren Zuordenbarkeit (finales Verursachungsprinzip)

Diese Schwächen des uneingeschränkten Vollkostenprinzips versucht das Prinzip der unmittelbaren Zuordenbarkeit zu beseitigen. Es ist ein Teilkostenprinzip, das die Berücksichtigung von Gemeinkostenanteilen durch ein normatives Kriterium einschränkt.[2013] An diesem Grundsatz orientiert sich im Wesentlichen die deutsche Rechtsprechung im Urheber-, Designschutz- und Markenrecht. Nach ihr darf der Verletzer nur solche Fixkosten geltend machen, die der Produktion und

Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.). USA: Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980); Nike v Wal Mart, 138 F.3d 1437, 1447 (Fed. Cir. 1998).

2010 Vgl. *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 38.

2011 Vgl. auch *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

2012 Nachweis *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1686; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533; *Dreier*, Prävention, S. 286.

2013 Es entspricht weitgehend den Erkenntnisse des sog. *activity based costing*, bei dem die Gemeinkosten einem Produkt nach Beanspruchung ihrer Ressourcen zugerechnet werden, *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 220 f, und der stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung, vgl. *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 216 f.; *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 38, 226 ff.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

dem Vertrieb des rechtsverletzenden Gegenstandes *unmittelbar* zugerechnet werden können.[2014] Die (Düsseldorfer) Patentgerichte differenzieren dem Wortlaut nach ebenfalls zwischen unmittelbaren und mittelbaren Kosten. Im Ergebnis orientieren sie sich aber am strengeren Verursachungsprinzip (dazu unten cc).[2015]

Nach dem Zuordenbarkeitsprinzip darf der Verletzer solche Fixkosten geltend machen, die bei wertender Betrachtung tatsächlich dazu beigetragen haben, das Verletzerprodukt zu produzieren und zu vertreiben.[2016] Dahinter steht eine ähnliche Wertung wie beim Vollkostenprinzip: Das rechtsverletzende Produkt konnte nur produziert und vertrieben werden, weil auf bestehende unternehmenseigene Ressourcen zurückgegriffen wurde.[2017] Allerdings hat das Zuordenbarkeitsprinzip den Vorteil, dass die Kosten des Unternehmens verursachungsgerechter abgebildet werden, weil nur produkt*nahe* Fix- und Gemeinkosten Berücksichtigung finden.[2018] Durch das wertende Element wird ein entscheidender Nachteil des Vollkostenansatzes behoben. Denn dem Verletzer werden keine Gemeinkosten erstattet, die nur auf Ebene des Gesamtbetriebs oder in ganz anderen Produktionssparten angefallen sind.[2019]

Erstattet werden in erster Linie solche Aufwendungen, die der Verletzer gerade mit Blick auf die rechtswidrige Verwertung des Schutzrechtes vorgenommen hat.[2020] Allerdings ist diese Definition zu eng, weil die Kostenerstattung nicht auf den Einsatz externer Ressourcen beschränkt werden soll. Daher muss man die Definition präzisieren. Dem Verletzer werden neben den Kosten für externe Vorprodukte und Dienstleistungen auch die Unternehmensressourcen ersetzt, die er für die rechtsverletzende Produktion eingesetzt hat.[2021] Unberücksichtigt bleiben

2014 BGHZ 145, 366, 374 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 33, 36 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG); LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 142 – Borstenverrundung; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 654; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 42 Rn. 25; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 168; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533.

2015 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 262 – Tintentankpatrone; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2663 f. Ähnlich Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

2016 Vgl. *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 34; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533. Vgl. Sheldon v Metro-Goldwyn, 106 F.2d 45, 54 (2d Cir. 1939): "'*Overhead' which does not assist in the production of the infringement should not be credited to the infringer; that which does, should be*"; Kamar v Russ Berrie & Co, 752 F. 2d 1326, 1332 (9th Cir. 1984); Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 21 [*McHugh J*, *dissenting*] (High Court of Australia): „*Overheads which can reasonably be shown to have assisted in the derivation of revenue*."

2017 *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 34 mwN.

2018 *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 137 mwN.

2019 Vgl. *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533. Das wird in der Kostenrechnung durch mehrstufige Deckungskostenmodelle ermöglicht, bei der die Gemeinkosten des Unternehmens nach dem Grad der Zurechenbarkeit differenziert dargestellt werden, vgl. *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 216; *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 226 ff.

2020 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533. Das entspricht dem Ansatz des finalen Verursachungsprinzips, *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 34 mwN.

2021 Es werden also auch die sekundären Kosten, der Verzehr innerbetrieblicher Leistungen, erfasst, vgl. *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 30.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

alle Unternehmensressourcen, die für andere Produkte eingesetzt wurden, die dem Unternehmen im Ganzen zugutekommen oder die im Produktionszeitraum gar nicht genutzt wurden.[2022]

Daher trifft die teilweise geäußerte Kritik[2023] nicht zu, durch das Unmittelbarkeitskriterium im Ergebnis doch wieder bei der Vollkostenrechnung zu landen, wenn nur genug Aufwand betrieben würde. Denn es gibt viele Kostenpositionen in einem Unternehmen, die keinen unmittelbaren Bezug zum Verletzerprodukt haben. Das sind etwa der allgemeine Anteil an Forschungs- und Entwicklungskosten, die nicht konkret für das rechtsverletzende Produkt aufgewendet wurden;[2024] allgemeine Fortbildungskosten oder Nebenkosten wie eine Schwerbehindertenabgabe und Beiträge zur Berufsgenossenschaft.[2025] Ebenfalls nicht ersatzfähig sind nach diesem Ansatz Kosten ohne direkten Bezug zum rechtsverletzenden Produkt, etwa Gehälter für Geschäftsführer bzw. Vorstände, allgemeine Personalkosten für die Organisation des Unternehmens, allgemeine Rechts- und Steuerberatung sowie Leerstände.[2026] Das sind klassische Gemeinkosten ohne Bezug zum Verletzerprodukt.[2027] Solche Kosten muss der Verletzer selbst tragen.[2028]

Der rechtsverletzenden Produktion unmittelbar zugerechnet werden können dagegen die Kosten für eingesetzte Mitarbeiter, Maschinen, Räumlichkeiten (Lager, Produktions- und Vertriebsstätten), Schwund, Versicherungen usw.

(1) Ausschließliche Nutzung für die rechtsverletzende Produktion

Die gerade genannten Unternehmensressourcen werden typischerweise für die Produktion oder den Vertrieb mehrerer Produkte eingesetzt. Werkhallen können mehrere Fertigungsstraßen haben und ein Unternehmen kann seine Maschinen dadurch auslasten, dass es Teile produziert, die in verschiedenen Produkten eingesetzt werden. Auch Angestellte können ihre Arbeitszeit auf mehrere Produkte verwenden. Das wirft keine grundsätzlichen und unüberwindbaren Probleme auf: Die Kosten für einen Mitarbeiter, eine Werkhalle oder eine Maschine werden dann nur anteilig insoweit berücksichtigt, als sie für die rechtsverletzende Produktion eingesetzt wurden.

Dennoch legen deutsche Gerichte das Unmittelbarkeitskriterium immer wieder in der Weise aus, dass nur solche Unternehmensressourcen vom Verletzer als

2022 *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 227.
2023 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533.
2024 *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 227.
2025 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 207 – Schräg-Raffstore; InstGE 5, 251, 260 f. – Lifter; LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 144 – Borstenverrundung.
2026 BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 655; *Rojahn*, GRUR 2005, 623, 627.
2027 *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 350.
2028 Vgl. OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Kosten angesetzt werden können, die *ausschließlich* für das rechtsverletzende Produkt genutzt wurden. So hat es der BGH abgelehnt, die Arbeitszeit des Geschäftsführers anzurechnen, die er ausschließlich dafür aufgewendet hat, um die rechtsverletzende Produktion zu ermöglichen.[2029] Auch das Schreiben von Rechnungen oder das Bestellen von Materialien sollen als „Verwaltungskosten" nicht, auch nicht anteilig, der rechtsverletzenden Produktion zugerechnet werden können, wenn die betreffenden Mitarbeiter auch andere Tätigkeiten verrichten.[2030] Das gleiche soll für Maschinen oder Transporte gelten, die auch zur Herstellung bzw. Auslieferung anderer, nicht rechtsverletzender Produkte verwendet wurden.[2031] Umgekehrt sollen bei einem echten Ein-Produkt-Unternehmen *alle* Kosten abgesetzt werden können.[2032]

Diese Rechtsprechung ist jedoch in mehrfacher Hinsicht inkonsequent: Entweder möchte man verhindern, dass der Verletzer überhaupt einen Deckungsbeitrag für seine vorhandenen Produktionskapazitäten erhält. Dann muss man konsequent nach dem strengen Verursachungsprinzip verfahren (dazu unten cc)(1). Danach werden Kosten von vornherein nur ersetzt, wenn sie kausal auf die unternehmerische Entscheidung zurückgeführt werden können, das rechtsverletzende Produkt herzustellen (einstufige Deckungsbeitragsrechnung).[2033] Dann wäre es aber inkonsequent, die Kosten bereits angestellter Mitarbeiter, angeschaffter Maschinen oder gemieteter Werkhallen für den Fall zu erstatten, dass sie *ausschließlich* an der rechtsverletzenden Produktion beteiligt sind. Besonders deutlich wird dies beim Ein-Produkt-Unternehmen: Dieses wird dann nahezu ausfinanziert, obwohl das dem zugrundeliegenden Ansatz des Verursachungsprinzips diametral widerspricht.[2034]

Oder aber man erkennt an, dass es über die variablen Kosten hinaus auch Kostenpositionen gibt, die nach wertenden Kriterien der rechtsverletzenden Produktion zugerechnet werden können. Dann wird notwendig auch der Einsatz bereits vorhandener Unternehmensressourcen ersetzt. Es entbehrt in dem Fall ebenfalls einer inneren Logik, wenn eine Unternehmensressource nur deswegen nicht

2029 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32, 34 – Steckverbindergehäuse (UWG). Dagegen zu Recht *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 303, 306, allerdings mit dem Argument, dass Anlaufkosten bei einem fiktiven Betrieb des Rechtsinhabers nicht angefallen werden, dazu unten e)cc).

2030 OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II.

2031 OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II; aA OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal.

2032 So tatsächlich OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; LG München InstGE 3, 48, 52 – Rasenwabe; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 168; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 248; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 263. Ablehnend *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1686; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 528.

2033 So im Grundsatz OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 f. – Schräg-Raffstore: „Es genügt mithin nicht, dass die auf Herstellung und Vertrieb der Verletzungsgegenstände entfallenden Kosten rechnerisch exakt ermittelt werden können, vielmehr muss auch die Annahme gerechtfertigt sein, dass diese Kosten ohne die Schutzrechtsverletzung nicht entstanden wären."

2034 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533. Vgl. auch die Kritik bei *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 381.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ersetzt wird, weil sie auch für andere, nicht rechtsverletzende Produkte eingesetzt wird.[2035] Die eingesetzte Arbeitsstunde kostet gleich viel, unabhängig davon, ob die Arbeitskraft des Arbeitnehmers oder eine Maschine auch noch anderweitig ausgelastet wird.[2036] Als Abgrenzungskriterium zu verwenden, ob ein Mitarbeiter oder eine Maschine *auch* andere Tätigkeiten verrichtet hat, ist nicht am Telos der Gewinnabschöpfung ausgerichtet und daher willkürlich.[2037]

(2) Darlegungs- und Beweislast

Das Ausschließlichkeitskriterium scheint im Wesentlichen dadurch motiviert zu sein, eine missbräuchliche Zurechnung von allgemeinen, nicht produktionsbezogenen Gemeinkosten verhindern zu wollen. Dieser Gefahr begegnen allerdings schon die Darlegungs- und Beweislastregeln.[2038] Der Verletzer trägt die Beweislast dafür, in welchem Umfang er eigene Unternehmensressourcen für die Produktion und den Vertrieb der rechtsverletzenden Produkte eingesetzt hat.[2039]

Hier können Substantiierungsanforderungen an den Vortrag des Verletzers sicherstellen, dass dessen Angaben für Gericht und Rechtsinhaber nachvollziehbar und überprüfbar sind.[2040] So hat der Verletzer im Schräg-Raffstore Prozess etwa vorgetragen, dass ihm pro Verletzungsgegenstand ein Arbeitsaufwand von 161,39 Minuten angefallen ist, so dass der Gesamtarbeitsaufwand 11.948,98 Stunden betragen hat.[2041] Nach Tariflohn hätten dafür 2,8 Mitarbeiter ein Jahr lang beschäftigt werden müssen. Die Arbeitskosten konnten in dem Prozess also sehr genau ermittelt werden. Für die rechtliche Zuordnung der Kosten zum Verletzerprodukt ist es unerheblich, dass der Verletzer für die Produktion 13 verschiedene Mitarbeiter eingesetzt hat. Ihm die Kosten nur dann zu ersetzen, wenn er anstelle der 13 Mitarbeiter drei Mitarbeiter in Vollzeit eingesetzt hätte, wäre offensichtlich nicht angemessen.

Allerdings dürfen die Substantiierungsanforderungen von den Gerichten nicht überspannt werden.[2042] Denn in vielen Fällen ist es für ein Unternehmen unwirtschaftlich, einzelne Kosten unterschiedlichen Kostenstellen zuzuordnen.[2043] Das

2035 Vgl. Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 236 (Pat).
2036 Vgl. auch *Horsch*, Kostenrechnung[2], S. 60 mwN.
2037 Differenzierend daher *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 263. Vgl. auch die Kritik bei *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 381.
2038 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534. Ebenso in den USA 17 USC § 504 b S. 2; 15 USC 1117 (a), dazu oben Kapitel 3 E.II.2.b).
2039 BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkosten; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 24 – Steckverbindergehäuse (UWG).
2040 Anschaulich: OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 259 ff. – Lifter. Ferner *Pross*, FS Tilmann, 881, 892.
2041 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 205.
2042 Ebenso Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 75; *Pross*, FS Tilmann, 881, 892; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382.
2043 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 219: Erfassungsgenauigkeit muss in einem sinnvollen Verhältnis zu dem damit verbundenen Informationsgewinn stehen.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

gilt insbesondere für die Arbeitszeit von Führungskräften und allgemeinem Verwaltungspersonal, aber auch für allgemeine Wartungskosten oder den Kundendienst. Deshalb werden solche Kosten meist pauschal als Gemeinkosten verbucht, obwohl es sich um theoretisch zuordenbare Einzelkosten handelt (unechte Stellengemeinkosten).[2044]

So konnte der Verletzer im Borstenverrundungs-Verfahren nur allgemeine „Maschineninstandhaltungskosten" vortragen.[2045] Das LG Frankfurt hat es abgelehnt, diese Kosten zu berücksichtigen.[2046] In dem pauschal vorgetragenen Kostenblock waren neben den abzugsfähigen Instandhaltungskosten der eingesetzten Maschinen auch allgemeine Entwicklungskosten enthalten, etwa für die Verbesserung des Wirkungsgrades von Maschinen. Auch das OLG Düsseldorf hatte die Anrechnung von Kundendienstkosten verwehrt, weil der Verletzer nicht genau darlegt hat, wie viele Stunden der Kundendienst gerade für die rechtsverletzenden Produkte aufgewendet hat.[2047]

In beiden Fällen sind die Gerichte von dem zutreffenden Ansatz ausgegangen, dass die allgemeinen Entwicklungs- und die allgemeinen Kundendienstkosten nicht ersatzfähig sind, weil sie in keinem direkten Zusammenhang mit den rechtsverletzenden Produkten stehen. Wenn allerdings feststeht, dass diese Produkte Wartungs- und Kundendienstkosten verursacht haben, dürfen zu strenge Substantiierungsanforderungen die Kostenerstattung nicht unmöglich machen. Die Gerichte müssen einen angemessenen Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen von Rechtsinhaber und Verletzer finden.[2048] Der Rechtsinhaber hat ein anerkennenswertes Interesse, nicht zu den unternehmensbezogenen Gemeinkosten des Verletzers beitragen zu müssen. Der Verletzer darf dagegen nicht stärker in Anspruch genommen werden, als es für eine vollständige Abschöpfung notwendig ist. Wenn der Verletzer die exakten Einzelkosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermitteln kann, muss das Gericht gegebenenfalls mithilfe eines Sachverständigen den Anteil der unechten Gemeinkosten schätzen, der auf das rechtsverletzende Produkt entfällt.[2049] Es ist dabei aus Präventionsgründen gerechtfertigt, wenn sich Gerichte an der unteren Grenze der wahrscheinlich angefallenen Kosten orientieren oder Mindestkosten schätzen. So kann verhindert werden, dass dem Verletzer bei einer Fehleinschätzung Vorteile ver-

2044 *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 303, 306; *Horsch*, Kostenrechnung[2], S. 96 f.
2045 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung.
2046 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung.
2047 OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 261 – Lifter.
2048 BGH GRUR 1997, 741, 743 – Chinaherde (UWG); OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 360 – Durastep: „[Bei der Schätzung nach § 287 ZPO] muss der Tatrichter sein Ermessen gleichermaßen in Richtung beider Parteien ausüben […]."; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382.
2049 *Pross*, FS Tilmann, 881, 892; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73g, 75. § 287 ZPO soll nach dem Willen des Gesetzgebers auch auf Gewinnabschöpfungsansprüche anwendbar sein, BT-Drs. 15/1487, S. 24 (zu § 10 UWG). Daneben sollte auch auf Erfahrungssätze zurückgegriffen werden, *Pross*, FS Tilmann, 881, 892; *Grabinski/Zülch* aaO.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

bleiben. Die Gerichte dürfen aber nicht durch unerfüllbare Substantiierungsanforderungen den Ersatz tatsächlich angefallener Kosten vollständig verweigern, wenn ihnen der Verletzer ausreichend Angaben für die Schätzung eines Mindestbetrages liefert.[2050]

Hier kann ein Blick auf die US-Gerichtspraxis helfen. Dort wird die Gewinnherausgabe bewusst als Abschreckungsinstrument eingesetzt und eine Überkompensation des Rechtsinhabers in Kauf genommen.[2051] Dort sind die Beweislastregeln zulasten des Verletzers ausgestaltet. Trotzdem werden diese nicht dazu eingesetzt, den Verletzer zu bestrafen. Sie sollen nur eine ungerechtfertigte Bereicherung verhindern. Deswegen hat es der *Court of Appeal* in der Sache *Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer* abgelehnt, durch zu hohe Substantiierungsanforderungen dem Verletzer den gesamten Gewinn zu entziehen:

> „But we are resolved to avoid the one certainly unjust course of giving the plaintiffs everything, because the defendants cannot with certainty compute their own share. […] under the guise of resolving all doubts against the defendants we will not deny the one fact that stands undoubted. Procedural duties are devised in aid of truth; and their unsparing use may defeat their whole purpose, as here it would."[2052]

Der *US Supreme Court* hat diese Sichtweise bestätigt:

> „That would be not to do equity, but to inflict an unauthorized penalty."[2053]

Die prozessuale Waffengleichheit von Rechtsinhaber und Verletzer gebietet, sicher entstandene Mindestkosten des Verletzers zu schätzen. Das ist ein Gebot der Gleichbehandlung, insbesondere wenn man die Gerichte dazu verpflichtet, entgangene Umsätze, Lizenzvergütungen und andere Schadenspositionen des Rechtsinhabers großzügig zu schätzen, sobald ihnen nur ein Mindestmaß an Informationen zur Verfügung gestellt wird.[2054] Außerdem würden andernfalls Verletzer begünstigt, die ihre Rechtsverletzung besonders gut planen und Kosten mit Blick auf einen späteren Verletzungsprozess genau erfassen.[2055]

Daher dürfen die Anforderungen an die Darlegung- und Beweislast nicht dazu genutzt werden, die Präventionswirkung des Abschöpfungsanspruchs über das vom Gesetzgeber vorgegebene Maß zu erhöhen.[2056] Dieser wollte die tatsächlich entstandenen Vorteile abschöpfen, nicht aber dem Verletzer einen darüber hin-

2050 *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 75. Zu streng daher OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 259 ff. – Lifter.
2051 Taylor v Meirick, 712 F.2d 1112, 1120 (7th Cir. 1983); *Halpern/Seymore/Port*, IP Law[4], S. 133.
2052 Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer, 106 F.2d 45, 51 (2d Cir. 1939).
2053 Sheldon v Metro-Goldwyn-Mayer, 309 US 390, 405 (1940). Ebenso Kamar v Russ Berrie & Co, 752 F. 2d 1326, 1333 (9th Cir. 1984).
2054 Zu letzterem oben C.III.3.a).
2055 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533.
2056 Vgl. *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 534: „Es kann die Prognose gewagt werden, dass dem Verletzer eine nachvollziehbare Aufschlüsselung von Gewinnanteilen und Kosten kaum möglich sein wird. Betriebliche Kosten- und Gewinnfaktoren sind dafür zu vielschichtig. Der Verletzer hätte regelmäßig den gesamten Gewinn herauszugeben."

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ausgehenden Strafbetrag auferlegen. Es ist den Gerichten verwehrt, einen faktischen Strafschadensersatz durch die Hintertür überzogener Substantiierungsanforderungen einzuführen. Dadurch würden die Instanzgerichte den gesetzgeberischen Vorgaben ebenso wenig entsprechen wie sie heute durch überzogene Substantiierungsanforderungen faktisch verhindern, dass der Rechtsinhaber seinen entgangenen Gewinn geltend machen kann.

cc) Verursachungsprinzip (kausales Verursachungsprinzip)

(1) Strenges Verursachungsprinzip

Aus präventiven Gründen soll der Verletzer nur solche Kosten geltend machen dürfen, die auf seine Entscheidung zurückzuführen sind, schutzrechtsverletzende Gegenstände zu produzieren (Verursachungsprinzip).[2057] Danach werden solche Kosten nicht berücksichtigt, die unabhängig von der Produktion und dem Vertrieb des rechtsverletzenden Gegenstandes bereits entstanden sind.[2058]

Das Verursachungsprinzip verfolgt damit einen grundlegend anderen Ansatz als das Vollkosten- und das Zuordnungsprinzip. Es werden nur die Grenzkosten der rechtsverletzenden Produktion berücksichtigt, also jene variablen Kosten, welche die Herstellung unmittelbar verursacht hat.[2059] Es handelt sich um eine Deckungskostenbetrachtung, die auf das Phänomen der *sunk costs* reagiert, also kurzfristig nicht abbaubarer Fixkosten.[2060] Der Verletzer muss demnach alle Kosten der eingesetzten Unternehmensressourcen tragen, die durch die rechtsverletzende Produktion nicht verändert wurden.[2061] Damit kann man verhindern, dass der Verletzer durch die rechtsverletzende Produktion seine bereits vorhandenen Unternehmenskapazitäten auslastet und so Deckungsbeiträge erwirtschaften

2057 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 262 – Tintentankpatrone; Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia); *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1685 f. mwN; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2663 f.; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 125; *Haft/Reimann*, Mitt 2003, 437, 438; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262 f.; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 118 f.; *Runkel*, WRP 2005, 968, 970, 975; *Pross*, FS Tilmann, 881, 884; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 286; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 623.

2058 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73d; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2663 f., 2308; *Haft/Reimann*, Mitt 2003, 437, 438. Teilweise auch in den USA Taylor v Meirick 712 F.2d 1112, 1121 (7th Cir. 1983) und Australien Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

2059 Vgl. *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 33 f.; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 215, 229 ff. Besonders deutlich wird dies beim relativen Einzelkostenbegriff, wonach nur solche Kosten berücksichtigt werden dürfen, die auf die *Entscheidung* der rechtsverletzenden Produktion zurückzuführen sind, vgl. *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 139 f. Diese relative Kostenrechnung ist besonders geeignet, unternehmerische Entscheidungen zu unterstützen, vgl. *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 228 f.

2060 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 227 f.

2061 Vgl. *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 33 f.; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 203; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 125.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

kann. Nach dieser Ansicht gibt es kaum Kosten, die *per se* abzugsfähig sind, weil immer eine individuelle Kausalitätsbetrachtung notwendig ist.[2062]

Kausal sind die Kosten aller verbrauchten Materialien,[2063] die für die Herstellung verbrauchte Energie (nicht aber Grundgebühren) und direkte Vertriebskosten wie Verpackungs-, Fracht- und stückbezogene Versicherungskosten.[2064] Auch Werbe- und sonstige Marketingkosten sind nach dem strengen Verursachungsprinzip ersatzfähig, wenn sie sich ausschließlich auf das schutzrechtsverletzende Produkt beziehen.[2065] Abgesehen von Verschleißteilen können die Kosten für eingesetzte Maschinen aber nur ersetzt werden, wenn sie speziell für die rechtsverletzende Produktion angeschafft wurden.[2066] Um eine verbleibende Bereicherung des Verletzers zu verhindern, dürfen die Kosten nur anteilig für den Zeitraum der rechtsverletzenden Produktion berücksichtigt werden.[2067]

Nicht abzugsfähig sind Kosten, die unabhängig von der Entscheidung zur Schutzrechtsverletzung bereits angefallen sind (fixe Bereitschaftskosten).[2068] Dazu gehören die Miete für das Betriebsgebäude, wenn es nicht extra für die rechtsverletzende Produktion angemietet wurde,[2069] Geschäftsführergehälter,[2070] aber auch Löhne für Angestellte, die nicht zusätzlich für die rechtsverletzende Produktion eingestellt wurden,[2071] bestehende Versicherungen, soweit die rechtsverletzende Produktion deren Kosten nicht erhöht hat, allgemeine Marketingausgaben etc. Auch eine bereits existierende Vertriebsorganisation gehört zu den Bereitschaftskosten. Selbst wenn der Rechtsinhaber von einer besonders schlagkräftigen Vertriebsstruktur, etwa von *Tchibo* oder *Aldi*, oder einem verkaufsfördernden Image des Verletzers profitiert, dürfen solche Kosten nach dem strengen Verursachungsprinzip nicht berücksichtigt werden.[2072] Etwas anderes gilt aber für erfolgsabhän-

2062 *Runkel*, WRP 2005, 968, 975.

2063 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73c; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2676.

2064 BGHZ 181, 98 Tz. 37 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG); *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2683 f.; *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 348.

2065 *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262 mwN; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73c.

2066 Vgl. OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 f. – Schräg-Raffstore; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 127.

2067 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore.

2068 OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 248 – Loseblatt-Sammlung; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 285 f.; *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 337, 349 f.; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 120.

2069 OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 248 – Loseblatt-Sammlung; *Pross*, FS Tilmann, 881, 884; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 120.

2070 Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73c; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2687. Etwas anderes gilt aber für eine umsatzbezogene Gehaltskomponente, soweit sie von der rechtsverletzenden Produktion beeinflusst wird, *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 263.

2071 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 ff. – Schräg-Raffstore; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2679; *Pross*, FS Tilmann, 881, 889; *Runkel*, WRP 2005, 968, 973; BeckOK-UrhR[8]/*Reber*, § 97 Rn. 115; aA BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II (UWG). Das gilt aber nicht für Akkordlöhne oder ähnliche leistungsbezogenen Zahlungen, OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 206 – Schräg-Raffstore.

2072 *Smielick*, Verletzergewinn, S. 124 ff.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

gige Verkaufsprovisionen, weil diese ohne die Rechtsverletzung entfallen wären.[2073]

Als weitere Konsequenz erhält der Verletzer nach dieser Ansicht auch keine Vergütung für den Einsatz eigener Immaterialgüterrechte, etwa eigener Patente oder Marken.[2074] Anders als eingesetzte Materialien verbrauchen sich diese nicht. Kosten, die der Verletzer für deren Erschaffung aufgewendet hat, muss er mit rechtmäßigen Aktivitäten erwirtschaften. Etwas anderes kann auch nicht für Immaterialgüter gelten, die gerade für das rechtsverletzende Produkt entwickelt worden sind.[2075] Die Kosten sind zwar durch die Entscheidung entstanden, das rechtsverletzende Produkt zu produzieren; als Gegenwert hat der Verletzer aber das Immaterialgüterrecht erhalten und zudem Know-how erworben. Beides verbleibt und ermöglicht ihm, es zukünftig anderweitig gewinnbringend einzusetzen.[2076]

Vorteil des strengen Verursachungsprinzips ist, dass es durch die Kausalitätsbetrachtung ein gut handhabbares Kriterium verwendet, das eine klare Abgrenzung von ersatzfähigen, variablen Kosten und nicht ersatzfähigen Fixkosten ermöglicht.

(2) Eingeschränktes Verursachungsprinzip

Das strenge Verursachungsprinzip hat aber Nachteile. Es kann sehr stark von Zufällen abhängen, ob Kosten dem Rechtsinhaber in Rechnung gestellt werden können oder nicht.[2077] Führt der Verletzer zwei neue Produktlinien ein, wovon nur eine Rechte Dritter verletzt, ist es oft zufällig, für welche dieser beiden Produktlinien er auf bestehende Ressourcen zurückgreift und für welche zusätzliche Kosten anfallen.

Zudem eignet sich die Grenzkostenbetrachtung nur für kurzfristige Zeiträume.[2078] Bei längeren Verletzungszeiträumen stellt sich das Problem der *sunk costs* nicht mehr so stark. Denn der Verletzer kann seine Kapazitäten abbauen oder

2073 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal II; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 127.

2074 *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 286; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 128 ff.; aA *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 651. Etwas anderes gilt aber nach dem oben unter 2.b) Ausgeführten, wenn sie die gewinnerzielende Aktivität so dominieren, dass sie und nicht das verletzte Immaterialgut die Gewinnerzielung prägen.

2075 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung; aA *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 287; *Smielick*, Verletzergewinn, S. 129.

2076 LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 145 – Borstenverrundung. Etwas anderes mag nur für den seltenen Fall gelten, dass die entwickelte Technologie nicht anderweitig einsetzbar oder lizenzierbar ist. Dann sind dies berücksichtigungsfähige Sondereinzelkosten.

2077 So mit Recht OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 401 – Bigfoot II; *Rojahn*, GRUR 2005, 623, 631. AA *Runkel*, WRP 2005, 968, 671.

2078 *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 245; *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 213, 220; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 198, 215; *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 144

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

anderweitig nutzen.[2079] Aus grundsätzlich nicht berücksichtigungsfähigen Fixkosten werden dann variable und damit berücksichtigungsfähige Kosten.[2080]

Außerdem ist diese Abgrenzung missbrauchsanfällig, weil ein gut beratener und rational agierender Verletzer für die rechtsverletzende Produktion so wenig wie möglich auf bestehende Ressourcen zurückgreifen und so weit wie möglich mit variablen Ressourcen arbeiten wird.[2081] Er würde dann für die rechtsverletzende Produktion fremde Produktionshallen und Produktionsmittel anmieten sowie weitgehend flexible Leiharbeiter beschäftigen. Wenn aber das Ausmaß der Kostenanrechnung weitgehend von Zufälligkeiten abhängt oder von einem besonders rationalen Verletzer gesteuert werden kann, ist dies ein starkes Indiz dafür, dass die reine Kausalitätsbetrachtung alleine kein geeignetes Kriterium für die Berücksichtigung der Verletzerkosten ist.

Entscheidend spricht gegen das strenge Verursachungsprinzip, dass der Verletzer dadurch gezwungen sein kann, in erheblichem Umfang auf sein Stammvermögen zurückzugreifen. Augenfällig wird das in einem Ein-Produkt-Unternehmen, das zu Beginn der Verletzungshandlung bereits am Markt etabliert war. Ein solches Unternehmen wird ungewöhnlich hart getroffen, wenn es seinem Produkt eine neue, nicht ganz unmaßgebliche Funktion hinzufügt, die ein fremdes Patent verletzt. Nach dem strengen Verursachungsprinzip kann es nur Materialkosten, Energie und Verschleißteile geltend machen, weil Mitarbeiter, Produktionshallen und Maschinen alle bereits vorhanden waren. Wenn dann für einen maßgeblichen Zeitraum alle Erlöse abgeschöpft werden, denen kaum Kosten entgegengesetzt werden können, geht der Abschöpfungsbetrag weit über das hinaus, was dem Unternehmen an Vorteilen zugeflossen ist.

Deswegen muss man das strenge Verursachungsprinzip normativ korrigieren und dem Verletzer in gewissem Umfang den Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens gestatten. Ob hypothetische Kausalverläufe berücksichtigt werden, ist immer am Schutzzweck der verletzten Norm auszurichten.[2082] Das Verursachungsprinzip will dem Verletzer im Grundsatz verwehren, einen Deckungsbeitrag für unausgelastete Produktionskapazitäten zu erwirtschaften, indem er sie kurzfristig für rechtsverletzende Produkte einsetzt.[2083] Eine solche Deckungsbeitragsbetrachtung ist aber nur bei der kurzfristigen Unternehmensplanung ange-

2079 *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.
2080 Oben Fn. 1976.
2081 Das empfehlen etwa *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 338, 350. Ferner *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 373; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 533. Das würde er aber nur machen, wenn er keine freien eigenen Ressourcen zur Produkterstellung hat.
2082 BGHZ 194, 194 Tz. 35 – Flaschenträger; 168, 352 Tz. 22; BGH NJW 2012, 2022 Tz. 17; GRUR 2010, 237 Tz. 12 – Zoladex.
2083 Vgl. Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia); *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

messen.[2084] Bei einem längeren Betrachtungszeitraum bauen Unternehmen Fixkosten ab, wenn sie diese nicht erwirtschaften können.[2085] Die einfache Deckungskostenbetrachtung ignoriert, dass Fixkosten zeitlich gestaffelt beeinflusst werden können und danach variable Kosten sind.[2086]

Soweit der Verletzer also nachweisen kann, dass er seine Fixkosten ab einem bestimmten Zeitpunkt gesenkt hätte, ist er um diese nicht bereichert. Dann besteht keine Notwendigkeit, ihm die Vergütung tatsächlich genutzter Ressourcen zu verwehren. Insoweit müssen also hypothetische Alternativhandlungen des Verletzers berücksichtigt werden. Hier sind im Wesentlichen zwei Szenarien denkbar: Der Verletzer kann entweder seine Kapazitäten und damit seine Kosten reduzieren oder aber seine Kapazitäten durch eine rechtmäßige Produktion auslasten und auf diese Weise die Deckungsbeiträge erwirtschaften.

Daher lassen die Düsseldorfer Patentgerichte den substantiierten Einwand des Verletzers zu, dass er Personal abgebaut oder seinen Geschäftsbetrieb umorganisiert hätte, obwohl sie sich im Übrigen am strengen Verursachungsprinzip orientieren.[2087] Insbesondere wenn die Verletzungshandlung über einen längeren Zeitraum angedauert hat, ist es plausibel, dass ein wirtschaftlich denkender Unternehmer ungenutzte Kapazitäten abgebaut hätte.[2088]

Allerdings legen die Düsseldorfer Gerichte einen strengen Darlegungsmaßstab an. Eine Kapazitätsreduktion ist üblicherweise mit erheblichem Aufwand verbunden und bringt Unruhe in einen Betrieb. Daher ist der Einwand nur plausibel, wenn das Verletzerprodukt einen hinreichenden Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens ausmacht oder erhebliche Kapazitäten bindet.[2089] Zudem ist es maßgeblich, wie der Verletzer sonst mit Nachfrageschwankungen umgeht. Sein Vortrag ist glaubhaft, wenn er auch sonst schnell und flexibel auf Nachfrageschwankungen reagiert und Kapazitäten abbaut, die einen vergleichbaren Umfang haben wie die wegzudenkende rechtsverletzende Produktion.[2090] Bei einem behaupteten Personalabbau sind die Düsseldorfer Gerichte besonders streng, weil die deutschen Kündigungsregeln hohe Anforderungen an betriebsbedingte Kündigungen stellen. Der Verletzer muss also zwei Dinge darlegen: welche Mitarbei-

2084 Vgl. *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 245; *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 213, 220; *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 198, 215; *Jossé*, Kostenrechnung[5], S. 144.

2085 Vgl. Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 9 [*McHugh J*, *dissenting*]; *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 220; *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 222; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621.

2086 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 227.

2087 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 f. – Schräg-Raffstore. Ferner Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73d f.; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2664; *Haft/Reimann,* Mitt 2003, 437, 442 f.; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 263.

2088 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 f. – Schräg-Raffstore; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2664; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622. Vgl. auch *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 227mwN.

2089 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 – Schräg-Raffstore; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2664; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 127.

2090 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 – Schräg-Raffstore.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ter er zu welchem Zeitpunkt rechtmäßig entlassen hätte und dass er trotzdem in der Lage gewesen wäre, den übrigen Geschäftsanfall zu bewältigen.[2091] Daneben gibt es Kostenpositionen, die relativ einfach und schnell abgebaut werden können, etwa Lohnkosten für Aushilfen oder kurzfristig kündbare Verträge über Fremdleistungen.[2092] Im Gegenzug muss sich der Verletzer die hypothetischen Abbaukosten entgegenhalten lassen, etwa Kündigungs- oder Stilllegungskosten.[2093]

Wenig geklärt ist, ob der Verletzer mit dem Einwand zu hören ist, dass er seine Produktions- oder Vertriebskapazitäten sonst auf rechtmäßige Weise ausgelastet hätte. In der ausländischen Rechtsprechung zur Gewinnabschöpfung wird der Verletzer damit meist gehört,[2094] in Deutschland zurückgewiesen.[2095] Es spricht einiges dagegen, diesen Einwand bei der Vorteilsabschöpfung zu berücksichtigen. § 687 II BGB appelliert an die Normadressaten, ihre Produktionskapazitäten rechtmäßig auszulasten. Wenn der Verletzer nicht nur weiß, dass er rechtswidrig die Immaterialgüterrechte anderer einsetzt, sondern auch, wie er seine Produktionskapazitäten mit einer rechtmäßigen Nutzung auslasten kann, ist die Rechtsverletzung für ihn besonders einfach vermeidbar. Müsste er fürchten, die erheblichen Kosten für seine Produktionskapazitäten nicht erwirtschaften zu können, würde ihm ein besonders starker Anreiz geboten, seine produktiven Kräfte in eine andere, rechtmäßige Richtung zu lenken.[2096] Der wissende Verletzer würde vor die Wahl gestellt, seine Produktionskapazitäten rechtmäßig einzusetzen oder sie abzubauen.[2097]

Jedoch wurde oben herausgearbeitet, dass die Stärke der Präventionswirkung nicht das allein entscheidende Auslegungskriterium sein kann. Der Gesetzgeber hat das Ausmaß der Präventionswirkung auf die Abschöpfung der Verletzervorteile begrenzt. Wenn der Verletzer eigene Unternehmensressourcen für die Produktion und den Vertrieb der rechtsverletzenden Produkte aufgewendet hat, sind ihm dadurch Kosten entstanden. Nach dem Zuordnungsprinzip (oben bb) sind die Kosten deswegen erstattungsfähig. Das Verursachungsprinzip begrenzt die erstattungsfähigen Kosten normativ allein deswegen, damit der Verletzer keinen Deckungsbeitrag zu seinen Sowieso-Kosten erhält und dadurch bereichert wird. Gehören betriebliche Aufwendungen bei wertender Betrachtung aber nicht zu

2091 OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 204 – Schräg-Raffstore.
2092 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 227 mwN.
2093 Vgl. *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 227.
2094 Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 27 (High Court of Australia); Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 85 f.; Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980).
2095 *Lehmann*, BB 1988, 1680, 1686; *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 79, 81. Ferner, allerdings bei der Aufteilung des herauszugebenden Gewinns, dem eine andere Zielsetzung zugrunde liegt: BGHZ 194, 194 Tz. 35 – Flaschenträger; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 215 – Schräg-Raffstore; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 67; *Kraßer*, GRUR Int 1980, 259, 264. Unentschieden *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 193 f., 200 f.
2096 *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 79.
2097 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 193 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

den Sowieso-Kosten, weil der Verletzer sie auf andere Weise auch hätte erwirtschaften können, dann steht er durch die Rechtsverletzung nicht besser, sondern nur anders.[2098] Wenn man ihm dann die Anrechnung dieser Kosten versagt, geht es nicht mehr um Vorteilsabschöpfung, sondern um Bestrafung, gegen die sich der Gesetzgeber ausdrücklich ausgesprochen hat.[2099] Zudem ist ein solcher Präventionsanreiz nicht zwingend notwendig, weil der vorsätzliche Verletzer nach der hier vertretenen Konzeption ohnehin den *gesamten* Gewinn herausgeben muss. Weil er diesen bei der alternativen, rechtmäßigen Produktion behalten dürfte, hat er einen Anreiz, sich rechtmäßig zu verhalten.

Allerdings muss vermieden werden, dass der Verletzer die Wirkung des präventiven Abschöpfungsanspruchs allein dadurch abschwächen kann, dass er möglichst kreativ zu alternativen Handlungsmöglichkeiten vorträgt. Daher müssen an die Darlegungslast hohe Anforderungen gestellt werden. Es reicht nicht nur aus, dass er die Produktionskapazitäten durch alternative, nicht rechtsverletzende Produkte hätte auslasten können. Er muss vielmehr vortragen, dass er mit ihnen dieselben Deckungsbeiträge erwirtschaftet hätte. Das wird ihm gelingen, wenn er parallel zur rechtsverletzenden Produktion weitere Produkte erfolgreich eingeführt hat und bestehende Produktionskapazitäten dafür hätte nutzen können. Wenn die rechtsverletzende Produktion Anpassungsmaßnahmen erforderlich gemacht hat, sind deren Kosten als variable Kosten der rechtsverletzenden Produktion anzusehen.[2100] Ebenfalls plausibel ist ein Vortrag, wenn sich die Rechtsverletzung darin erschöpft, ein erfolgreich am Markt bestehendes Produkt zu modifizieren oder zu erweitern. Verkauft sich dieses Produkt weiter gut, nachdem der Verletzer die rechtsverletzende Modifikation abgestellt hat, so hätte es wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit seine Deckungsbeiträge erwirtschaftet.

e) Weitere normative Einschränkungen

Über das Zuordnungs- bzw. Kausalitätskriterium schränkt die Rechtsprechung die ersatzfähigen Kosten weiter ein.

aa) Beschränkung auf erfolgreich eingesetzte Kosten

Die allgemeine Literatur zu § 684 S. 1 BGB liest sich teilweise so, dass bei jedem einzelnen Kostenpunkt geprüft werden müsse, ob der Rechtsinhaber durch die-

2098 Vgl. *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 253.
2099 Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Bundestags, BT-Drs. 17/5242, S. 4 (dazu oben Kapitel 3 C.I.4.).
2100 Vgl. *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 251 ff.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

sen bereichert ist.[2101] Kosten, die bei einer *ex-post* Betrachtung entbehrlich für die Erlöserzielung waren, werden danach nicht ersetzt.[2102] Damit wären etwa die Kosten für Ausschuss, Schwund und sonstigen Fehlausgaben nicht ersatzfähig. Im Immaterialgüterrecht werden diese Kosten dagegen ohne nähere Diskussion als grundsätzlich ersatzfähig angesehen.[2103]

Diese Diskrepanz lässt sich damit erklären, dass die typischen Anwendungsfälle im bürgerlich-rechtlichen Kontext weniger komplexe Fallgestaltungen betreffen, etwa die Begleichung fremder Schulden bzw. sonstige Einzelmaßnahmen im Interessenkreis des Geschäftsherrn. In diesem Fall sollen nur erfolgreich getilgte Schulden und Kosten erfolgreicher Geschäfte vergütet werden. Das ergibt sich aus dem Grundsatz, dass der Geschäftsherr bei der Geschäftsanmaßung und der ungerechtfertigten Fremdgeschäftsführung davor geschützt werden soll, solche Aufwendungen tragen zu müssen, die zu keinerlei Erträge geführt haben. Dabei hilft eine Einzelbetrachtung.

Komplexen unternehmerischen Vorgängen wird dagegen nur eine Gesamtbetrachtung der ersatzfähigen Kosten gerecht. Die Verweisung ins Bereicherungsrecht in § 684 S. 1 BGB soll funktional nur dazu dienen, den Rechtsinhaber *insgesamt* vor einer Verlustabwälzung des Rechtsanmaßers zu schützen.[2104] Deswegen kann es nicht bei jeder einzelnen Maßnahme darauf ankommen, ob diese den Rechtsinhaber bereichert hat. Maßstab muss vielmehr sein, ob die Rechtsverletzung insgesamt zu einer Bereicherung geführt hat und ob die entstandenen Kosten dafür eingesetzt wurden, den abzuführenden Erlös zu generieren.[2105]

Dass eine abweichende, buchstabengetreue Auslegung von § 684 S. 1 BGB wenig zielführend ist, wurde bereits gezeigt.[2106] Denn die Verweisung ins Bereicherungsrecht kann nicht bedeuten, dass der Rechtsinhaber die Erlöse aus der Verletzungshandlung gleich wieder an den Verletzer zurückgeben müsste. Nach allgemeiner Ansicht darf der Rechtsinhaber die Erlöse behalten.[2107] Deshalb muss der Aufwendungsersatzanspruch an den Telos der Norm als Vorteilsabschöpfungsanspruch angepasst werden.[2108] Dem Verletzer sollen alle Vorteile entzogen werden, die er aus der vorsätzlichen Rechtsverletzung erlangt hat. Dieses Ziel der Norm begrenzt zugleich ihren Umfang. Der Normzweck verlangt nicht, dem Ver-

2101 Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 684 Rn. 9, § 687 Rn. 15; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 275; *Bollenberger*, commodum, S. 306; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 197 f.

2102 Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 51; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 15; *Bollenberger*, commodum, S. 306; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 275.

2103 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 35 – Steckverbindergehäuse (UWG); LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 144 – Borstenverrundung; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 246; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2677; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 127; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262.

2104 Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 684 Rn. 5. Dazu bereits oben a).

2105 AA *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 275; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 197 f.

2106 Oben a).

2107 Oben Fn. 1952.

2108 Vgl. dazu oben 1. Grundsatz 1.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

letzer mehr zu entziehen, als er durch die Rechtsverletzung erlangt hat. Verschwendet er Ressourcen bei der Produktion, wird er dadurch nicht bereichert. Dann muss aus präventiven Gründen auch nichts abgeschöpft werden.

Abgesehen davon muss der Verletzer auch nur den Erlös herausgeben, den er tatsächlich erzielt hat, nicht aber einen (fiktiven) höheren Erlös, den er hätte erzielen können.[2109] Der Rechtsinhaber muss den Verletzer so akzeptieren, wie er ist. Der Normbefehl lautet, die Rechtsverletzung zu unterlassen – nicht aber, sie so gut wie möglich durchzuführen.[2110] Anders als bei § 987 II BGB muss man dem Verletzer eines Immaterialgüterrechts auch nicht auferlegen, schuldhaft unterlassene Nutzungen zu ersetzen. Immaterialgüter sind ubiquitär. Der Verletzer hindert den Rechtsinhaber nicht, sein Immaterialgüterrecht zeitgleich zu verwerten.

Es kommt also entscheidend darauf an, ob der Verletzer ein „vermögensmäßig spürbares Opfer" erbracht hat.[2111] Deswegen darf der Verletzer auch die Kosten für Ausschuss, Schwund und sonstige Fehlausgaben gegen die herauszugebenden Erlöse aufrechnen.[2112] Konsequenterweise muss man dazu auch die Materialkosten unverkaufter Ware zählen, einschließlich solcher, die der Verletzer aufgrund der Unterlassungsverpflichtung nicht mehr veräußern und nicht anderweitig verwerten darf.[2113]

Die Kosten des Verletzungsprozesses darf der Verletzer dagegen aus normativen Gründen nicht als Aufwendungsersatzanspruch geltend machen.[2114] Hier sind die Normen der ZPO über die Kostentragung eines Zivilprozesses abschließend.[2115]

bb) Beschränkung auf Kosten, die auch beim Rechtsinhaber angefallen wären

Die Verweisung auf das Bereicherungsrecht wird im Immaterialgüterrecht so verstanden, dass der Verletzer seine tatsächlich entstandenen Kosten nur in der Höhe geltend machen darf, wie sie auch beim Rechtsinhaber angefallen wären.[2116]

2109 Tilghman v Proctor, 125 US 136, 146 (1888); Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 221 (Pat); Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 19 (High Court of Australia); *Zahn*, Verletzergewinn, S. 112.

2110 Dazu oben 1. (Grundsatz 1).

2111 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 198.

2112 Oben Fn. 2103.

2113 Anders aber die ganz herrschende Ansicht: LG Frankfurt/M InstGE 6, 141, 144 – Borstenverrundung; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 655; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73f; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2677; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 128; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 246.

2114 Im Ergebnis ebenso: OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 262 – Lifter; InstGE 7, 194, 202 – Schwerlastregal; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 249.

2115 OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 203 f.– Schwerlastregal; LG München I Mitt 2009, 40, 44 – Carrybag.

2116 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 73f; *Dreier*, Prävention, S. 280 f.; *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 532; *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 262; aA *Kühnen*, Patent-

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Hätte dieser sein Recht zu geringeren Kosten verwerten können, so sei er nur um diesen Betrag durch die Handlungen des Verletzers bereichert. Begründet wird diese Einschränkung mit einer Parallele zum entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers.[2117] Bei diesem kommt es allein darauf an, welche variablen Kosten für den Rechtsinhaber angefallen wären; nur diese Grenzkosten sind von seinem hypothetisch erzielten Erlös abzuziehen.

Dagegen wird mit Recht vorgebracht, dass hier die Rechtsfolgen zweier grundlegend unterschiedlicher Ansprüche vermischt werden.[2118] Bei der Geschäftsanmaßung geht es nicht um entgangene Gewinne des Rechtsinhabers. Vielmehr soll der Gewinn des Verletzers abgeschöpft werden. Wegen dieser grundlegend anderen Perspektive spielt es bei § 687 II BGB keine Rolle, ob der Rechtsinhaber den Gewinn selbst hätte machen können.[2119] Es wäre inkonsequent, wenn man diese Perspektive nur hinsichtlich der Erlöse, nicht aber bei den korrespondierenden Kosten anwenden würde.[2120] Denn die erzielten Erlöse wurden nicht durch (fiktive) Aufwendungen des Rechtsinhabers ermöglicht, sondern durch tatsächliche des Verletzers.

cc) Beschränkung durch Vergleich mit einem fiktiven laufenden Betrieb des Rechtsinhabers

Die absetzbaren Kosten des Verletzers werden von der Rechtsprechung nicht nur mit den tatsächlichen Kosten des Rechtsinhabers verglichen. Sie werden weiter durch die Fiktion eingeschränkt, dass der Rechtsinhaber einen laufenden Betrieb innehat.[2121] Der Verletzer darf deswegen seine Produktionsfixkosten und Produktgruppen-Fixkosten nicht absetzen. Das sind alle Kosten, die ausschließlich für dieses und ähnliche Produkte anfallen, die aber unabhängig von der Ausbringungsmenge sind.[2122] Dazu gehören etwa Kosten für Spezialmaschinen oder Spezialwerkzeuge, die nur für die Produktion des verletzenden Produkts verwendet werden können. Die Rechtsprechung hat dem Verletzer daher unter anderem verwehrt, die Kosten für die Produktentwicklung, Anlaufkosten wie Mitarbeiter-

verletzung[7], Rn. 2667. Ebenso *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539; *Wenckstern*, AcP 200 (2000), 240, 257.

2117 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 35 – Steckverbindergehäuse (UWG); *Grabinski*, GRUR 2009, 260, 264.

2118 *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2667; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 650 f.; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382 Fn. 65; *Bollenberger*, commodum, S. 306 f. (keine „Rosinentheorie"); *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 195 f.; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 274.

2119 Oben Fn. 1504.

2120 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 196; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 382 Fn. 65. Vgl. auch die Kritik von *Rojahn*, GRUR 2005, 623, 627, 630; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 650 f.

2121 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 31 f. – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203, 207 – Schräg-Raffstore; *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 357. Dagegen *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 505.

2122 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 219; *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 26 (Sondereinzelkosten).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schulungen oder EDV-Anpassungen geltend zu machen.[2123] Dies ist eine gewollte Verschärfung gegenüber dem Recht der angemaßten Eigengeschäftsführung.[2124]

Diese normative Einschränkung ist unter anderem damit gerechtfertigt worden, dass sonst Schutzlücken entstünden und der Schutz der Immaterialgüterrechte unvollkommen bliebe.[2125] Der Verletzer solle keinen Vorteil daraus ziehen, dass der Berechtigte (noch) keinen Betrieb zur Auswertung seines Immaterialgüterrechts eingerichtet habe.[2126] Nur so könne gewährleistet werden, dass alle Rechtsinhaber im gleichen Maße gegen Eingriffe ihrer Immaterialgüterrechte geschützt würden.[2127]

Allerdings wird hier wieder isoliert mit der Präventionsfunktion des Anspruchs argumentiert, ohne dessen Beschränkung als Abschöpfungsanspruch zu beachten. Die Präventionswirkung ist auf die beim Verletzer vorhandenen Vorteile zu beschränken. Die Verhältnisse des Rechtsinhabers – und das gilt erst recht für fiktive Verhältnisse – sind unerheblich.[2128] Die normative Einschränkung ist daher abzulehnen.[2129]

5. Zinsen

Bei der Verzinsung des Abschöpfungsanspruchs ergeben sich keine Besonderheiten gegenüber den Schadensersatzansprüchen.[2130] Das gilt auch für die Verwendungszinsen nach § 668 BGB analog.[2131]

6. Geltendmachung

a) Konsekutive Kombination von Herausgabeanspruch und Schadensersatz

Der Gewinnherausgabeanspruch kann für einzelne verkaufte Gegenstände unterschiedlich hoch ausfallen, etwa wenn der Verletzer seinen Käufern Rabatte gewährt hat.[2132] Dann stellt sich die Frage, ob der Rechtsinhaber den Gewinn nur einheitlich verlangen kann, also für den vollständigen Abverkauf der rechtsverletzenden Produkte, oder ob er einzelne Geschäfte davon ausnehmen und dafür etwa eine Lizenzgebühr verlangen darf. Nach dem OLG Köln darf der Rechtsin-

2123 BGH GRUR 2007, 431 Tz. 32 ff. – Steckverbindergehäuse (UWG); OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 207, 209 – Schräg-Raffstore. AA *Pross*, FS Tilmann, 881, 887.
2124 So ausdrücklich *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 357.
2125 *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 356 f.
2126 *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 357.
2127 *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 357.
2128 Ebenso *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622.
2129 *Meier-Beck*, WRP 2012, 503, 505.
2130 Dazu oben B.III.7.
2131 Dazu oben B.III.7.b)bb).
2132 Dieser ist bei der Höhe des herauszugebenden Erlöses zu berücksichtigen, oben Fn. 1863.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

haber zumindest nach Zeiträumen differenziert Lizenzgebühr oder Gewinnherausgabe geltend machen.[2133] Bei Verstößen gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote ist anerkannt, dass der Prinzipal grundsätzlich für jedes Geschäft separat entscheiden kann, ob er das Eintrittsrecht geltend machen möchte oder nicht. Etwas anderes gilt nur für Geschäfte, die eine wirtschaftliche Einheit bilden.[2134] Das sollte für die Gewinnherausgabe im Immaterialgüterrecht übernommen werden. Jeder einzelne Verkauf eines rechtsverletzenden Gegenstandes ist ein separater Eingriff in das Immaterialgüterrecht. Der Rechtsinhaber sollte daher für jeden einzelnen Rechtsverstoß die rechtliche Sanktion wählen dürfen. Nur wenn mehrere rechtsverletzende Gegenstände in einer einheitlichen Transaktion veräußert werden, sind sie zu einer rechtlichen Einheit zusammenzufassen, so dass einheitlich entweder Schadensersatz oder Gewinnherausgabe verlangt werden kann.[2135]

b) Keine Aufstockung durch Schadensersatz

Die Gewinnherausgabe ist ein alternativer Rechtsbehelf, der als billiger Ausgleich anstelle von Schadensersatz geltend gemacht werden kann. Weil hier mit der Geschäftsführung eine andere Perspektive gewählt wird, kann er nicht mit kompensatorischen Ansprüchen kombiniert werden. Deswegen gilt hier das Verquickungsverbot.[2136]

VI. Kompensierende „Berücksichtigung" des Verletzergewinns

Nach der Durchsetzungs-RL und den deutschen Schadensersatznormen muss der Gewinn des Verletzers „berücksichtigt" werden.[2137] Es wurde gezeigt, dass man den Verletzergewinn insbesondere dadurch „berücksichtigen" kann, dass man ihn als Ausgangspunkt für die Berechnung des dem Rechtsinhaber entgangenen Gewinns heranzieht.[2138] So fügt er sich harmonisch in ein Schadensersatzregime ein, das auf Kompensation ausgerichtet ist. Darüber hinaus spielt der typische Verletzergewinn eine wichtige Rolle, wenn die Höhe der üblichen Lizenzgebühr ermittelt wird.[2139] So wird dem Gesetzeswortlaut hinreichend Rechnung getragen und gleichzeitig der erklärte Wille des Gesetzgebers befolgt, lediglich den einge-

2133 OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 402 – Bigfoot II (UWG). Ähnlich *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2601 f.
2134 Oben Fn. 1278.
2135 Zum generellen Verhältnis von Schadensersatz und Gewinnherausgabe unten E.II., III.
2136 Dazu unten E. Ebenso in England, dazu Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 f. Niederlanden: Hoge Raad, 14.4.2000, NJ 2000, 489 – HBS/Danestyle (unter 3.3.5). Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck. Anders dagegen in den USA, oben Kapitel 3 E.II.2.
2137 So auch *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360.
2138 Dazu oben C.III.3.c)aa)(2)(c).
2139 Dazu oben B.III.4.a).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

tretenen Schaden kompensieren zu wollen.[2140] Die Gewinn*herausgabe* aus kompensatorischen Gründen ist allerdings weder sinnvoll, weil die Lizenzanalogie diese Aufgabe bereits erfüllt, noch prozessökonomisch, weil sie erheblich größeren Aufwand als die Lizenzanalogie erfordert, ohne zu zusätzlichen Erkenntnissen zu führen.[2141] Trotzdem soll im Folgenden eine Gewinnherausgabe mit kompensatorischer Zielrichtung skizziert werden.

1. Dogmatische Ausrichtung

Eine *kompensatorische* Gewinnherausgabe soll einen billigen Ausgleich der Rechtsverletzung ermöglichen. Es geht um eine faire Aufteilung der erzielten Gewinne auf die verschiedenen Gewinnerzielungsfaktoren von Rechtsinhaber und Verletzer – nicht um die möglichst vollständige Abschöpfung der Vorteile beim Verletzer. Daher darf man diese Art der Schadenskompensation nicht an den strengen Maßstäben der präventiven Gewinnherausgabe ausrichten. Sie dient dem Interessen*ausgleich*, nicht der Abschreckung.[2142] Auch die englische Rechtsprechung weist der Gewinnherausgabe keine strafende, sondern nur eine ordnende Funktion zu: „*The account is not a camouflaged method of making the defendant pay punitive compensation.*“[2143]

Der Anspruch wird unter den Voraussetzungen des Schadensersatzes gewährt. Dann dürfen die Rechtsfolgen nicht an § 687 II BGB ausgerichtet werden.[2144] Bei letzterem steht nicht der Ausgleich der Rechtsverletzung im Vordergrund, sondern deren Prävention.[2145] Aus Gründen der Abschreckung soll dem Verletzer mehr entzogen werden, als er an Schaden angerichtet hat.[2146] Diese Präventionswirkung darf nicht auf normal fahrlässige Immaterialgüterrechtsverletzungen erstreckt werden, weil dies den Freiheitsbereich der Allgemeinheit unverhältnismäßig einschränken würde (dazu oben IV.1.b), 4.).[2147]

Der Gewinnherausgabeanspruch ist nach dem BGH kein Schadensersatzanspruch, sondern ein billiger Ausgleich in Geld.[2148] Er soll auch in Fällen gewährt

2140 Vgl. auch *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360.
2141 Vgl. auch *Wagner*, Gutachten, A 87.
2142 Oben IV.1.b).
2143 Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 231 (Pat). Ebenso My Kinda Town v Soll [1982] RPC 15, 55 (Ch); Imperial Oil v Lubrizol [1996] 71 CPR (3d) 26, 33 (Canadian Federal Court of Appeal); Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources [1995] 1 FC 483 (Canadian Federal Court of Appeal); Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia).
2144 Vgl. auch oben III.3.
2145 Dazu oben I.1.a)bb).
2146 Oben II.1.b), 2.b).
2147 *Wagner*, Gutachten, A 84.
2148 BR-Drs. 279/1/08, S. 2; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil; 181, 98 Tz. 76 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 1962, 509, 513 – Dia-Rähmchen II; GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse (UWG); GRUR 2010, 1090 Tz. 26 – Werbung eines Nachrichtensenders; OLG Köln GRUR-RR 2013, 398, 399 – Bigfoot II; OLG Düsseldorf InstGE 13, 199, 203 – Schräg-Raffstore; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 653; *Tilmann*, GRUR 2003, 647; *v. Ungern-Sternberg*, FS

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

werden, in denen dem Rechtsinhaber mit Sicherheit kein eigener Gewinn entgangen ist.[2149] Konsequenterweise darf man sich hier nicht an den Grundsätzen des § 252 BGB orientieren, weil der entgangene Gewinn des Rechtsinhabers irrelevant für die Höhe des Abschöpfungsanspruchs ist. Dass der Verletzer den Rechtsinhaber daran gehindert hat, eine konkrete Gewinnchance zu realisieren, ist also keine zulässige Perspektive für den Abschöpfungsanspruch.

Die Herausgabe des Verletzergewinns muss allein darauf ausgerichtet sein, einen fairen, billigen Ausgleich der entgegenstehenden Interessen zu erreichen.[2150] Sie sollte sich daher am Recht der Geschäftsführung orientieren.[2151] So wird der Gewinnabschöpfungsanspruch als Alternative zum Schadensersatzanspruch etwa in England verstanden.[2152] Dort wurde ursprünglich angenommen, der Rechtsinhaber genehmige die Immaterialgüterrechtsverletzung konkludent dadurch, dass er den Gewinn vom Verletzer herausverlange.[2153] Daher sei der Verletzer eines Immaterialgüterrechts wie ein Treuhänder zu behandeln, der ein Geschäft des Rechtsinhabers besorgt. Auch wenn das Herausgabeverlangen im technischen Sinne die Immaterialgüterrechtsverletzung nicht nachträglich legalisiert,[2154] leitet der treuhänderische Grundgedanke weiterhin die Auslegung des *account of profits* im englischen Recht.[2155] Danach muss der Geschäftsführer den erlangten Erlös herausgeben; seine Aufwendungen und Eigenleistung werden aber angemessen berücksichtigt.[2156] Es wird nur eine unrechtmäßige Bereicherung abgeschöpft, ohne dass damit eine Bestrafung des Verletzers verbunden ist.[2157]

Loewenheim, 351, 355. Ebenso in England und Australien Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55, 71; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 218 f. (Pat); Dart v Decor [1993] HCA 54 Tz. 15 (High Court of Australia).

2149 Oben Fn. 1504.

2150 Vgl. Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 225 f. (Pat); *v. Ungern-Sternberg*, FS Loewenheim, 351, 360.

2151 Vgl. auch OLG Düsseldorf InstGE 5, 251, 254 – Lifter („Dabei muss der Gewinn des Patentverletzers […] billigerweise – sei es unter dem Gedanken der ‚Entschädigung' für den Eingriff in das Recht des Patentinhabers, sei es unter dem Gedanken der Patentbenutzung als Besorgung eines dem Patentinhaber vorbehaltenen Geschäfts – dem Patentinhaber [gebühren]"); *v. Caemmerer*, FS Rabel, 333, 360 („Rolle des constructive trustee, eines Treuhänders wider Willen").

2152 Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; Electrolux v Electrix [1953] 70 RPC 158, 159; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 (Pat), anders aber S. 224 in Tz. 52; *Kerly's* Law of Trade Marks[12], Rn. 15-80; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.37; *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-209. Historisch wurde so auch die Gewinnherausgabe in den USA begründet, *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 6 mwN.

2153 *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP[8], Rn. 2-42; *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-192; Betts v Neilson LR 5 HL 1, 22.

2154 Dazu Kapitel 3 D.II.4.b).

2155 Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55; Electrolux v Electrix [1953] 70 RPC 158, 159; Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 219 (Pat), anders aber S. 224 in Tz. 52; *Kerly's* Law of Trade Marks[12], Rn. 15-80; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.37; *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-209. Historisch wurde so auch die Gewinnherausgabe in den USA begründet, *Blair/Cotter*, TexIPLJ 10 (2001-2002), 1, 6 mwN.

2156 Vgl. Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 218 ff. (Pat).

2157 Vgl. Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 231 (Pat); My Kinda Town v Soll [1982] RPC 15, 55 (Ch); Imperial Oil v Lubrizol [1996] 71 CPR (3d) 26, 33 (Canadian Federal Court of Appeal);

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Eine so verstandene Gewinnabschöpfung kehrt wieder zu ihren historischen Wurzeln zurück. Das Reichsgericht hatte in seiner Ariston-Entscheidung noch keinen strafenden Standpunkt eingenommen, sondern dem Rechtsinhaber erlaubt, den Verletzer wie einen „Geschäftsführer für fremde Rechnung" zu behandeln.[2158] Deswegen hatte es den Anspruch sogar auf unverschuldete Rechtsverletzungen erstreckt.[2159] Das ginge aber zu weit (dazu oben I.1.e).

2. Voraussetzungen

a) Jede Fahrlässigkeit

Weil der kompensierende Gewinnherausgabeanspruch in erster Linie dem Interessenausgleich dient, muss man an die individuelle Vorwerfbarkeit keine erhöhten Voraussetzungen stellen. Es reicht daher jede Form von Fahrlässigkeit aus.

b) Mitprägung des Geschäfts durch die Rechtsverletzung

Allerdings sind auch bei der kompensierenden Gewinnherausgabe zusätzliche Einschränkungen erforderlich. Sie ist nur gerechtfertigt, wenn das Geschäft durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt wird. Sonst versagt die Analogie zur Geschäftsführung ohne Auftrag: Wenn die Immaterialgüterrechtsverletzung das Geschäft nicht wenigstens mitprägt, kann man kaum davon sprechen, dass der Verletzer ein Geschäft des Rechtsinhabers geführt hat. Zudem verursachen diese Fälle nebensächlicher Rechtsverletzungen ein praktisches Problem: Der Anteil des Immaterialguts am Gewinn lässt sich nicht sinnvoll bestimmen. Dazu kann auf die Ausführungen oben verwiesen werden.[2160]

3. Umfang der Gewinnherausgabe

Auch wenn sich die Rechtsfolgen am Recht der Geschäftsführung orientieren, darf der Rechtsinhaber bei der *Schaden*sberechnung nach dem Verletzergewinn nur den Gewinn des Verletzers herausverlangen, also den Umsatz abzüglich der Kosten, nicht aber dessen Umsatz, wie oben V. bei der Gewinnabschöpfung.

Reading & Bates Construction v Baker Energy Resources [1995] 1 FC 483 (Canadian Federal Court of Appeal); Dart Industries v Decor [1993] HCA 54 Tz. 14 (High Court of Australia); *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, Teil III 1.19 f.; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP[8], Rn. 2-43; *Terrell* on Patents[16], Rn. 13-55; *Laddie/Prescott/Vitoria*, Copyright Law[4], Rn. 63.22; *Bainbridge*, IP[8], S. 190.

2158 RGZ 35, 63, 71 – Ariston.

2159 RGZ 35, 63, 70 – Ariston.

2160 Oben V.3.c)aa).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

a) Berücksichtigungsfähiger Umsatz

Wenn der Umsatz des Verletzers durch die Immaterialgüterrechtsverletzung zumindest mitgeprägt wurde, ist er an den Rechtsinhaber herauszugeben. Das gilt aber nur für solche Umsätze, die unmittelbar auf die Rechtsverletzung zurückzuführen sind. Der Rechtsinhaber hat nur Anspruch auf den Anteil am Verletzergewinn, der bei wertender Betrachtung auf die Nutzung seines Immaterialgüterrechts entfällt. Ihm wird gerade nicht jeder kausal durch die Immaterialgüterrechtsverletzung ermöglichte Gewinn zugesprochen. Sprungbrett-Geschäfte greifen nicht in das Immaterialgüterrecht ein. Hier überwiegt das Interesse am freien Wettbewerb.[2161] Auch in England darf der Verletzer den Gewinn behalten, den er anlässlich der Rechtsverletzung mit anderen rechtmäßigen Produkten und Serviceleistungen gemacht hat.[2162] Ebenfalls nicht zu berücksichtigen ist eine eventuelle Steuerersparnis durch die Rechtsverletzung, soweit die Steuerquote an die individuelle Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen anknüpft und damit an Kriterien, die außerhalb des Zuweisungsgehalts des Immaterialgüterrechts liegen.

b) Abzugsfähige Kosten

Bei der präventiven Gewinnabschöpfung darf der Verletzer im Wesentlichen nur seine Grenzkosten der Rechtsverletzung geltend machen, also solche, die ohne die Rechtsverletzung entfallen wären.[2163] Den Abzug von Gemeinkosten zu versagen, wird im Wesentlichen damit gerechtfertigt, dass dem Verletzer jeder ökonomische Anreiz *entzogen* werden soll, in Immaterialgüterrechte einzugreifen. Es geht nicht um den Ausgleich des entstandenen Schadens, sondern allein um Abschreckung.[2164]

Lässt man diesen Präventionsaspekt außen vor, so ist unbestritten, dass die Erlöse des rechtsverletzenden Produkts ohne die Geschäftsführung, Marketingabteilung und sonstige allgemeine Einrichtungen des Unternehmens nicht erwirtschaftet worden wären.[2165] Zudem kann kein Produkt Gewinne abwerfen, wenn es seinen Beitrag zu den Gemeinkosten nicht erwirtschaftet.[2166]

Wenn also zur Schadenskompensation ein fairer Interessenausgleich gefunden werden soll, darf der Verletzer nicht auf eine Deckungskostenbetrachtung be-

2161 *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 531; *Cornish/Llewelyn/Aplin*, IP[8], Rn. 2-45 (zum entgangenen Gewinn).
2162 *Terrell* on Patents[16], Rn. 13-55.
2163 Dazu oben V.4.d).
2164 Oben Fn. 1488.
2165 So auch BGHZ 145, 366, 373 – Gemeinkostenanteil; 194, 194 Tz. 18 – Flaschenträger.
2166 Tremolo Patent v Hitchcock, 90 US 518, 528 f. (1874); Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1172 (6th Cir. 1980); Dart v Decor [1994] FSR 567 = [1993] HCA 54 Tz. 10 [*McHugh J*, *dissenting*]; *Meyer*, Rechnungswesen[3], S. 220; *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 621; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 256; *Dreiss*, FS 50 Jahre VPP, 303, 305 f. Vgl. auch *Fandel*, Kostenrechnung[3], S. 222.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

schränkt werden. Er muss über die variablen Kosten hinaus auch einen Anteil an seinen fixen Gemeinkosten geltend machen dürfen. Es stellt sich allein die Frage, ob er nach der Vollkostenrechnung anteilig alle Gemeinkosten seines Unternehmens geltend machen darf oder nur diejenigen, die der Produkterstellung unmittelbar zurechenbar sind.

Für die anteilige Berücksichtigung *aller* Kosten spricht, dass in der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung auch auf die Vollkostenrechnung zurückgegriffen wird, wenn die effektiven Selbstkosten ermittelt werden sollen.[2167] Auch bei der Geschäftsführung ohne Auftrag erhält der Geschäftsführer eine übliche Vergütung für seine Dienste, wenn die Geschäftsführung in seine berufliche Sphäre fällt (§ 1835 III BGB).[2168] Diese Parallele ist beim kompensierenden Gewinnherausgabeanspruch deswegen überzeugend, weil der Verletzer hier nicht positiv weiß, dass er fremde Rechte verletzt. Der Umfang der Kostenerstattung ist zwar beim Auftrag nach § 670 BGB anders. Grund dafür ist aber, dass sich die Parteien gerade darauf geeinigt haben, dass der Auftragnehmer unentgeltlich tätig wird.[2169] Auch wer eine Gewinnabschöpfung über das Bereicherungsrecht befürwortet, gestattet dem Eingreifenden, von seinen Erlösen alle eigenen Aufwendungen abzuziehen, insbesondere seinen Arbeits- und Kapitaleinsatz (§ 818 III BGB).[2170] Dass der Schadensersatzanspruch Verschulden voraussetzt, ändert an den zugrundeliegenden Wertungen nichts.

Dagegen kann nicht geltend gemacht werden, der Verletzer habe dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen und deswegen daran gehindert, mit dem Verkauf seiner Produkte einen eigenen Deckungsbeitrag zu seinen Gemeinkosten zu erwirtschaften. Für die Gewinnherausgabe ist das die falsche Perspektive: In vielen Fällen ist dem Rechtsinhaber kein eigener oder jedenfalls nur ein deutlich geringerer Umsatz entgangen. Das gilt insbesondere in Fällen, in denen der Rechtsinhaber auf einem anderen Markt tätig ist oder sein Immaterialgut gar nicht verwertet. Deswegen und wegen weiterer Schwierigkeiten der Schadensfeststellung ist mit der Geschäftsführung bewusst ein anderer Maßstab für die Kompensation gewählt worden, damit auch in diesen Fällen eine angemessene Kompensation gewährt werden kann. Dann dürfen aber nicht die zugrunde liegenden Wertungen und Perspektiven miteinander vermischt werden. Das traditionelle Verquickungsverbot der verschiedenen „Schadensberechnungsarten“[2171] hat hier seine Berechtigung. Wenn der Rechtsinhaber für seine entgangenen Gewinne kompensiert wer-

2167 *Coenenberg/Fischer/Günther*, Kostenrechnung[8], S. 136.
2168 Vgl. nur BGHZ 65, 384, 390; 143, 9, 17; Palandt[75]/*Sprau*, § 683 Rn. 8.
2169 *Smielick*, Verletzergewinn, S. 121.
2170 *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 539; *Kellmann*, Gewinnhaftung, S. 140; *Fournier*, Bereicherungsausgleich, S. 200 f.; aA *Haines*, Bereicherungsansprüche, S. 134 (allerdings alternative Gewinnerzielungsmöglichkeiten, aaO S. 128 ff.).
2171 Vgl. dazu unten E.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

den möchte, die auch seine Deckungskosten enthalten,[2172] dann muss er dafür Schadensersatz gemäß § 252 BGB geltend machen.[2173] Diesen muss er plausibel machen und er ist auf seine wahrscheinlich entgangenen Umsätze begrenzt.

Deswegen ist eine Vollkostenbetrachtung vorzunehmen, nach welcher der Verletzer *alle* Kosten vom Umsatz abziehen kann, die in seinem Betrieb angefallen sind. Der Schlüssel, nach dem die Gemeinkosten den verschiedenen Produkten eines Unternehmens zugeordnet werden können, richtet sich nach den Rechnungslegungsstandards, die sich in der Branche des Verletzers etabliert haben. Das entspricht der Praxis in vielen anderen Rechtsordnungen.[2174]

c) Aufteilung (Kombinationseingriffe)

Wenn eine volle Anrechnung aller Leistungen des Verletzers zu Marktpreisen erfolgt ist, überzeugt auch bei einer kompensierenden Berücksichtigung des Verletzergewinns eine Aufteilung des Gewinnes zwischen Rechtsinhaber und Verletzer nicht. Denn es wird ja gerade fingiert, dass der Verletzer auf Rechnung des Rechtsinhabers tätig wird und dementsprechend der Gewinn dieser Unternehmung dem Rechtsinhaber zusteht. Das entspricht dem Leitbild des Auftrags und auch der Geschäftsführung ohne Auftrag, wonach der Geschäftsführer am wirtschaftlichen Erfolg seiner Handlung nicht beteiligt wird.[2175] Er hat Anspruch auf Erstattung seiner Kosten, nicht aber auf Gewinnbeteiligung. Weil angenommen wird, dass es sich um ein Geschäft des Rechtsinhabers handelt, muss er konsequenterweise auch den Gewinn aus dieser Unternehmung ziehen. Der Verletzer wird durch eine vollständige Berücksichtigung seiner eingebrachten Leistungen ausreichend kompensiert.

Etwas anderes gilt bei völlig nebensächlichen Rechtsverletzungen, die keinen maßgeblichen Einfluss auf die Gewinnerzielung gehabt haben. In diesen Fällen steht der Aufwand der Gewinnermittlung in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn, so dass der Rechtsinhaber auf die Lizenzanalogie verwiesen werden muss (zum Merkmal der Mitprägung oben 2.b). Dadurch erhält er ohnehin den Anteil am Gewinn, den der Markt seinem Immaterialgüterrecht zurechnet.[2176]

2172 Dazu oben C.III.2.b)bb).
2173 Vgl. auch *Meier-Beck*, GRUR 2005, 617, 622.
2174 So die Rechtsprechung in England: Potton v Yorkclose [1990] FSR 11, 19 (Ch); Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat). Niederlande: Gerechtshof 's Gravenhage, 11.5.2006 – Cordis/Schneider, NJF 2006, 355 (unter 12. und 13.). USA: Schnadig v Gaines, 620 F.2d 1166, 1175 (6th Cir. 1980); Nike v Wal Mart, 138 F.3d 1437, 1447 (Fed. Cir. 1998).
2175 Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 684 Rn. 3.
2176 Dazu oben IV.2.c).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

E. Verhältnis der einzelnen Schadensberechnungsmethoden zueinander

Bei der dreifachen Schadensberechnung gilt traditionellerweise das Verquickungsverbot.[2177] Der Rechtsinhaber darf seinen Schaden nur nach einer der drei Methoden berechnen, diese aber nicht miteinander kombinieren. Im Kern soll das Verquickungsverbot eine Doppelkompensation des Rechtsinhabers vermeiden. Deswegen darf es nicht schematisch angewendet werden, sondern es kommt entscheidend darauf an, welche Schadensposition durch die jeweilige „Berechnung" ausgeglichen werden soll.[2178] Als Konsequenz darf der Rechtsinhaber nach einhelliger Ansicht neben der Lizenzanalogie noch weiteren Schadensersatz für die Marktverwirrung oder den Rufschaden geltend machen.[2179] Das Verquickungsverbot gilt also nicht absolut, weil die Lizenzanalogie und die Herausgabe des Verletzergewinns nicht in allen Fallgestaltungen den gesamten Schaden des Rechtsinhabers kompensieren.

I. Konkrete Schadensberechnung und Lizenzanalogie

Die dogmatische Einordnung der Lizenzanalogie durch Rechtsprechung und Lehre ist uneinheitlich.[2180] Teilweise wird sie als Berechnungsmethode des entgangenen Gewinns angesehen. Dann ist es konsequent, dass der Rechtsinhaber neben der Lizenzgebühr nicht auch noch den ihm entgangenen Gewinn geltend machen darf. Auch wenn man die Lizenzanalogie mit einer Vertragsfiktion begründet, erscheint es widersprüchlich, wenn der Rechtsinhaber einerseits so gestellt werden soll, als ob er einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hätte, andererseits aber so, als hätte die Rechtsverletzung niemals stattgefunden.[2181] Zwingend ist die Argumentation aber auch hier nicht: Der Verletzer begeht durch die Herstellung und den Vertrieb eines jeden einzelnen Verletzungsgegenstands eine Rechtsverletzung.[2182] Eine gleichzeitige Berechnung nach entgangenem Gewinn und Lizenzanalogie würde aber nur für *denselben* Verletzungsgegenstand zu einer Dop-

2177 Vgl. nur RegE BT-Drs. 16/5048, S. 33; RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel; BGHZ 119, 20, 25 – Tchibo/Rolex II (UWG); 122, 262, 264 f. – Kollektion-Holiday (UWG); GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; GRUR 2010, 237 Tz. 12 – Zoladex; GRUR 2010, 239, 243 Tz. 50 – BTK; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 230; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 68; GroßKomm-UWG[2]/*Paal*, § 9 Rn. 64. Jetzt aber anders BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; ebenfalls offener Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 463.

2178 *Teplitzky*, FS Traub, 401, 406 f.

2179 BGHZ 44, 372, 379, 382 – Meßmer Tee II; BGH GRUR 2010, 239, 241 Tz. 29 – BTK; GRUR 1982, 489, 490 – Korrekturflüssigkeit; GRUR 1973, 375, 378 – Miss Petite (insoweit nicht in BGHZ); *Lange*, MarkenR[2], Rn. 5671; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 274 mwN; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 96; Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 83; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 68.

2180 Dazu oben B.II.

2181 Diese Argumentation geht zurück auf RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel.

2182 Vgl. *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2601 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

pelkompensation führen. Aus dieser Perspektive ist eine komplementäre Geltendmachung von entgangenem Gewinn und Lizenzanalogie auch schon auf Grundlage der aktuellen Rechtsprechung möglich. Wie gerade ausgeführt, können konkrete Schadenspositionen wie ein Marktverwirrungsschaden neben der Lizenzanalogie geltend gemacht werden, weil sie durch die Lizenzanalogie nicht ausgeglichen werden.[2183]

Soll allerdings, wie in dieser Arbeit vertreten, die Lizenzanalogie allein den Rechtsgutschaden ausgleichen, also den Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht als solchen, dann spricht zunächst nichts dagegen, daneben auch den mittelbaren Schaden des entgangenen Gewinns geltend zu machen. Bei einem beschädigten Taxi etwa kann neben den Reparaturkosten zusätzlich auch ein entgangener Gewinn geltend gemacht werden, seien es entgangene Beförderungen oder der Weiterverkaufserlös des Pkw.[2184] Trotzdem kann der Rechtsinhaber für ein und denselben immateriellen Verletzungsgegenstand nicht zugleich eine Lizenzgebühr und entgangenen Gewinn geltend machen, weil beide sein Interesse an der Nutzung des Immaterialguts ausgleichen. Durch die Lizenzgebühr wird die abstrakte Verkaufschance ausgeglichen; der entgangene Gewinn kompensiert dieselbe Verkaufschance, nur dass sie sich im Geschäftsbetrieb des Rechtsinhabers bereits zu einer konkreten Gewinnerwartung verdichtet hat. Beide Schadenspositionen gleichen also dasselbe Interesse aus und dürfen daher nicht gleichzeitig geltend gemacht werden. Der Rechtsinhaber hat insofern ein Wahlrecht.

Allerdings hätte der Rechtsinhaber im Regelfall nicht alle Geschäfte des Verletzers selbst machen können, etwa weil er sich an einen anderen Kundenkreis richtet oder weil ihm die Herstellungskapazitäten oder Vertriebsmöglichkeiten fehlen. In diesem Fall kann er für den Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht zunächst für alle Produkte des Verletzers eine übliche Lizenzgebühr fordern. Darüber hinaus kann er für diejenigen Verletzerprodukte entgangenen Gewinn geltend machen, die ihn daran gehindert haben, seine eigenen Produkte zu vertreiben. Für diese Produkte entfällt dann die übliche Lizenzgebühr, weil sie nach den gerade heraus gearbeiteten Grundsätzen vom höheren entgangenen Gewinn konsumiert wird. Anderenfalls würde dasselbe Interesse unzulässigerweise doppelt kompensiert. Bildlich gesprochen kann er sich für jeden *einzelnen* rechtswidrigen Verkauf entscheiden, ob er entgangenen Gewinn oder eine angemessene Lizenz-

2183 Oben Fn. 2179. Das gilt beim Ruf- und Marktverwirrungsschaden allerdings nur eingeschränkt, weil die Lizenzgebühr eine übliche, mit jeder Lizenzierung einhergehenden Verwirrung bereits kompensiert, *Teplitzky*, FS Traub, 401, 409.

2184 Vgl. BGH NJW 1979, 2244 f.; NK-BGB[2]/*Spallino*, § 252 Rn. 38.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

gebühr verlangt.[2185] So verfahren auch die Gerichte in Frankreich, England und den USA.[2186] Sie verhindern damit eine Unterkompensation des Rechtsinhabers.

Müsste sich der Rechtsinhaber dagegen hinsichtlich aller Verletzerprodukte für eine einheitliche Berechnungsart entscheiden,[2187] dann bliebe immer ein Teil des angerichteten Schadens unberücksichtigt: Bei der Berechnung nach dem entgangenen Gewinn wird der Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht für den Anteil der Rechtsverletzungen ignoriert, die beim Rechtsinhaber keinen Umsatzrückgang verursacht haben. Bei der Berechnung nach der Lizenzanalogie bleiben die höheren mittelbaren Schadensfolgen unkompensiert, die über den bloßen Eingriff in das Immaterialgüterrecht hinausgehen. Beides verstößt gegen den Grundsatz der vollständigen Kompensation des angerichteten Schadens, zu dem die Durchsetzungs-RL verpflichtet.[2188]

Ebenfalls neben der Lizenzanalogie dürfen solche Schadenspositionen geltend gemacht werden, die über den bloßen Rechtsguteingriff hinausgehen, etwa Marktverwirrungs-, Rufbeeinträchtigungs- oder sonstige Rechtsverfolgungsschäden.

II. Konkrete Schadensberechnung und Verletzergewinn

Die Rechtsprechung fingiert bei der Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn, dass der Rechtsinhaber diesen Gewinn selbst gemacht hätte.[2189] Der Verletzergewinn gleicht dann den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers aus. Allerdings zieht die Rechtsprechung den für die Berechnung des entgangenen Gewinns offensichtlich unzulänglichen[2190] Maßstab des Verletzergewinns deswegen heran, weil dem Rechtsinhaber eine konkrete Berechnung des Schadens schwerfalle. Darüber hinaus verwehrt sie dem Verletzer den Nachweis, dass dem Rechtsinhaber tatsächlich ein geringerer Schaden entstanden ist.[2191] Dann darf diesem aber genauso wenig gestattet werden, die Schadenspauschalierung durch eine konkrete Einzelfallbetrachtung zu erhöhen, etwa weil ein zusätzlicher Rufschaden etc. entstanden ist.

Nach der hier vertretenen Auffassung kann der Verletzergewinn beim *Schadensersatz* nur als erste Schätzungsgrundlage für den tatsächlich entgangenen Ge-

2185 *Jarosz/Chapman*, StanTechLRev 16 (2013), 769, 778.
2186 Zu Frankreich vgl. etwa CA Paris, 26.10.2007, RG 2006/05972, PIBD 2008, III-2, 3 – Schaeffer/CITEC. Zu England, vgl. etwa Xena v Cantideck [2013] EWPCC 1 Tz. 33. Zu den USA, State Indus v Mor-Flo, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989).
2187 So RGZ 156, 65, 69 – Scheidenspiegel.
2188 Vgl. auch BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 660 f.; aA Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 61; *Marc Weber,* Enforcement-RL, S. 170; *Wirtz*, Verletzungsansprüche, S. 201. Offengelassen von BGH GRUR 2010, 237 Tz. 12 – Zoladex.
2189 Oben Fn. 1123.
2190 Dazu oben C.III.4.b).
2191 Oben Fn. 1124.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

winn des Rechtsinhabers angesehen und nicht als solcher herausverlangt werden; deswegen gibt es keine Konkurrenzprobleme. Die weitergehende *präventive* Gewinnherausgabe dagegen ist kein Schadensersatz-, sondern ein *Abschöpfungsanspruch*, der nur alternativ zum Schadensersatz geltend gemacht werden kann.[2192] Weil er keinen Schaden des Rechtsinhabers kompensieren, sondern dem Verletzer Vorteile entziehen soll, kann der Abschöpfungsanspruch nicht durch schadensrechtliche Erwägungen ergänzt werden. Kompensatorische Aspekte werden aber insoweit berücksichtigt, als der Rechtsinhaber den Abschöpfungsanspruch nicht geltend machen wird, wenn er einen höheren Schadensersatzanspruch durchsetzen kann.[2193] Allerdings darf der Rechtsinhaber sein Wahlrecht für unterschiedliche Geschäfte des Verletzers separat ausüben, solange sie keine wirtschaftliche Einheit bilden.[2194]

III. Lizenzanalogie und Verletzergewinn

Nach Ansicht der Rechtsprechung schließen Lizenzanalogie und Verletzergewinn einander aus. Wenn sie mit beiden Berechnungsmethoden in abstrakter Form die Höhe des entgangenen Gewinns feststellen möchte, betreffen sie dieselbe Schadensposition.[2195] Wenn sie die Lizenzanalogie dagegen auf eine Vertragsfiktion und die Herausgabe des Verletzergewinns auf eine rechtsähnliche Heranziehung der GoA stützt,[2196] kann der Rechtsinhaber dem Verletzer nicht die eigennützige Nutzung „gestatten" (Vertragsanalogie) und ihn gleichzeitig als Fremdgeschäftsführer behandeln.

Nach der hier vertretenen Ansicht stehen Schadensersatz und Geschäftsanmaßung in echter Anspruchskonkurrenz.[2197] Sie können im Grundsatz nur alternativ geltend gemacht und nicht miteinander kombiniert werden. Allerdings besteht keine Wahlschuld (§ 262 BGB), so dass die Geltendmachung des einen Anspruchs den anderen nicht zum Erlöschen bringt.[2198] Weil sie aber dasselbe Interesse betreffen, erlischt mit der Erfüllung des einen Anspruchs *insoweit* auch der andere. Hat der Verletzer eine Lizenzgebühr als Schadensersatz gezahlt, hindert

2192 *Wagner*, Gutachten, A 97. Ebenso in England: Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 f.
2193 Dazu oben D.II.1.a).
2194 Dazu oben D.V.6.a).
2195 Dazu oben B.II.1. und D.II.2.a)aa).
2196 BGHZ 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil; 150, 32, 44 – Unikatrahmen; 34, 320, 321 – Vitasulfal; 82, 299, 308 – Kunststoffhohlprofil II; BGH GRUR 1995, 349 – Objektive Schadensberechnung; GRUR 1961, 401 – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone.
2197 Ebenso in England, dazu Hollister v Medic [2012] EWCA Civ 1419 Tz. 55 f. Niederlanden: Hoge Raad, 14.4.2000, NJ 2000, 489 – HBS/Danestyle (unter 3.3.5). Schweiz: BG, 16.3.1971, BGE 97 II 169, 177 f. – Merck. Ebenso früher § 97 I 2 UrhG 1965 und § 14a I 2 GeschmMG 1975: „An Stelle des Schadensersatzes".
2198 Anders in England, oben Kapitel 3 D.II.4.b).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

dies den Rechtsinhaber also nicht, später noch den darüber hinausgehenden Verletzergewinn herauszuverlangen.

IV. Prozessuale Geltendmachung

Nach dem BGH kann der Rechtsinhaber bis zu einem für ihn unangreifbaren Urteil wählen, ob er den Schaden konkret berechnet, auf die Lizenzanalogie stützt oder Gewinnherausgabe geltend macht.[2199] Es handele sich um einen einheitlichen Schaden, der nur unterschiedlich berechnet werde. Dementsprechend liege auch nur ein Streitgegenstand vor.[2200] Solange der Rechtsinhaber seine Klageforderung nicht ausdrücklich als Teilforderung begründet hat, ist der Schadensersatzbetrag rechtskräftig entschieden und er kann später keine Nachforderung mehr erheben.[2201]

Nach der hier vertretenen Ansicht handelt es sich nicht um unterschiedliche „Berechnungsmethoden" desselben Schadens, sondern um verschiedene, eigenständige Schadenspositionen bzw. Abschöpfungsansprüche. Diese bilden separate Streitgegenstände[2202] und beeinflussen einander nur materiell-rechtlich, weil sie sich gegenseitig zum Erlöschen bringen, soweit sie dasselbe Interesse abdecken. In den Grenzen der Verjährung kann der Rechtsinhaber also zunächst den Rechtsgutschaden in Form einer üblichen Lizenzgebühr einklagen und später einen darüber hinausgehenden entgangenen eigenen oder den Gewinn des Verletzers, wenn die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen und bewiesen werden können.[2203]

2199 BGHZ 173, 374 Tz. 8, 14 – Zerkleinerungsvorrichtung; 82, 299, 305 – Kunststoffhohlprofil II; 119, 20, 23 f. – Tchibo/Rolex II (UWG); BGH GRUR 2000, 226, 227 – Planungsmappe. Die Präklusion kann auch schon vor Eintritt der formellen Rechtskraft eintreten, wenn die Rechtsmittelfrist des Rechtsinhabers abgelaufen ist und er nur Anschlussberufung eingelegt hat, BGHZ 173, 374 Tz. 14 – Zerkleinerungsvorrichtung.

2200 BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung. Das dürfte sich auch durch die TÜV-Rechtsprechung (BGHZ 189, 56 – TÜV I; BGH GRUR 2011, 1043 – TÜV II; GRUR 2013, 401 – Biomineralwasser) nicht geändert haben, die zwar zu einem kleinteiligeren Verständnis des Streitgegenstands geführt hat, aber im Wesentlichen das Vorgehen aus mehreren Schutzrechten bzw. Lauterkeitstatbeständen betrifft.

2201 BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung.

2202 Vgl. BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; BGH NJW 1984, 2346, 2347.

2203 Vgl. BGHZ 173, 374 Tz. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; BGH NJW 1997, 3019 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

F. Mehrpolige Rechtsverhältnisse

I. Verhältnis mehrerer Geschädigter

1. Rechtsinhaber / Lizenznehmer

Nach Art. 4 lit. b Durchsetzungs-RL steht Lizenznehmern ein Schadensersatzanspruch zu, soweit dies nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts zulässig ist. Ob und in welchem Umfang einem Lizenznehmer ein Anspruch auf Schadensersatz zusteht, bestimmt sich also nach dem jeweiligen Immaterialgüterrecht. Das gilt auch für die korrespondierende Frage, in welchem Umfang die Ansprüche des Lizenznehmers diejenigen des Rechtsinhabers verdrängen. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob der Lizenznehmer seinen Schadensersatzanspruch unabhängig vom Rechtsinhaber geltend machen darf.[2204]

a) Einfache Lizenz

Der Inhaber einer einfachen Lizenz hat keinen Anspruch auf Schadensersatz.[2205] Ganz unabhängig von der Rechtsnatur der einfachen Lizenz hat ihm der Rechtsinhaber nur ein einfaches Benutzungsrecht ohne Ausschließungsrecht gewährt. Der Lizenznehmer muss jederzeit damit rechnen, dass beliebige Dritte das Immaterialgut ebenfalls wirtschaftlich verwerten.[2206] Selbst wenn man der einfachen Lizenz dingliche Wirkung zuschreiben möchte, weist sie ihrem Inhaber jedenfalls kein ausschließliches Nutzungsrecht zu.[2207] Die Nutzung eines Dritten greift daher nicht in sein Nutzungsrecht ein, unabhängig davon ob sie erlaubt oder rechtswidrig ist.

b) Ausschließliche Lizenz

Ob ein ausschließlicher Lizenznehmer Anspruch auf Schadensersatz hat, hängt dagegen maßgeblich von der Rechtsnatur einer solchen Lizenz ab. Sieht man in ihr lediglich eine schuldrechtliche Position des Lizenznehmers gegen den Rechtsinhaber,[2208] dann greift der Verletzer nicht in Rechte des Lizenznehmers ein, die gerade ihm gegenüber bestehen. Konsequenterweise kann der Lizenznehmer kei-

2204 *Pahlow*, GRUR 2007, 1001, 1004.
2205 RGZ 83, 93, 95 f. – Gummiabsätze; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 17; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 11; *Asendorf*, Aufteilung, S. 113 ff., 127 ff. mwN; aA *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 31 Rn. 28 f. Dasselbe gilt auch in England, oben Kapitel 3 D.II.5.
2206 RGZ 83, 93, 95 f. – Gummiabsätze; OLG Köln GRUR 2000, 66, 67 – Michael Jackson Kalenderfoto; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 11.
2207 Vgl. nur *Schack*, UrhR[7], Rn. 603; *Rehbinder/Peukert*, UrhR[17], Rn. 908.
2208 So etwa *McGuire*, Lizenz, S. 537 ff. und passim.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

nen eigenen Schadensersatzanspruch geltend machen; anspruchsberechtigt ist allein der Rechtsinhaber.[2209]

Nach ganz überwiegender Ansicht hat der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz aber einen eigenen Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer.[2210] So räumt § 31 III 1 UrhG dem ausschließlichen Lizenznehmer das Recht ein, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen zu nutzen. Die Lizenz weist dem Lizenznehmer demnach ein positives Nutzungsrecht und ein absolutes Ausschließungsrecht zu, das auch gegenüber dem Verletzer gilt.[2211] Diese Wirkung hat eine ausschließliche Lizenz auch im Patent- und Gebrauchsmusterrecht.[2212]

Im Markenrecht steht einem Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers nach Meinung des BGH der Wortlaut von § 14 VI 1 MarkenG entgegen.[2213] Anders als bei § 97 UrhG und § 139 PatG steht nicht dem „Verletzten", sondern dem „Inhaber der Marke" ein Schadensersatzanspruch zu. Allerdings gibt es keinen Anlass, den Lizenznehmer eines Markenrechts schlechter zu stellen als den eines anderen Immaterialgüterrechts.[2214] Auch der Gesetzgeber war der Ansicht, dass jedenfalls einem ausschließlichen Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch zusteht.[2215] Das ist etwa in § 30 IV MarkenG zum Ausdruck gekommen, der voraussetzt, dass dem Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch zustehen kann.[2216] Der BGH sollte seine Ansicht überdenken und auch dem ausschließlichen Lizenznehmer einer Marke einen eigenen Schadensersatzanspruch aus § 14 VI MarkenG (analog) zusprechen.[2217] Allerdings bleibt es dabei, dass der Lizenznehmer nach § 30 III MarkenG eine Klage stets nur mit Zustimmung des Markeninhabers erheben kann. Dasselbe gilt für den Lizenznehmer eines Designrechts; bleibt allerdings der Rechtsinhaber untätig, dann kann der ausschließliche Lizenznehmer nach einer angemessenen Frist selbst tätig werden (§ 31 III DesignG).

2209 *McGuire*, Lizenz, S. 591.

2210 BGHZ 176, 311 Tz. 35 – Tintenpatrone; 159, 76, 94 – Flügelradzähler; *Kühnen*, FS Schilling, 311, 313 f.; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 17; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 10; *Dreier*/Schulze, UrhG[5], § 97 Rn. 19; *Eichmann*/v. Falckenstein/Kühne, DesignG[5], § 31 Rn. 28.

2211 BGH GRUR 1992, 310, 311 – Taschenbuch-Lizenz; Dreier/*Schulze*, UrhG[5], § 31 Rn. 56; *Kühnen*, FS Schilling, 311, 312.

2212 BGHZ 176, 311 Tz. 35 – Tintenpatrone; Schulte/*Moufang*, PatG[9], § 15 Rn. 37.

2213 BGH GRUR 2007, 877 Tz. 32 – Windsor Estate; GRUR 2008, 614 Tz. 14 – ACERBON; GRUR 2012, 630 Tz. 49, 51 – CONVERSE II; GRUR 2013, 925 Tz. 57 – VOODOO; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 638. Der Markeninhaber kann nach Ansicht des BGH aber im Wege der Drittschadensliquidation den Schaden des Lizenznehmers geltend machen.

2214 *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], § 30 Rn. 96; *Steinbeck* GRUR 2008, 110, 113 f.; *Asendorf*, Aufteilung, S. 145.

2215 RegE, BT-Drs. 12/6581, S. 86.

2216 Allerdings regelt die Norm nicht, ob ihm im konkreten Fall ein eigener Anspruch zusteht, RegE, BT-Drs. 12/6581, S. 86.

2217 Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 30 Rn. 93; *Fezer*, MarkenG[4], § 30 Rn. 34; *Steinbeck*, GRUR 2008, 110, 113 f.; *Asendorf*, Aufteilung, S. 148.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Ebenfalls umstritten ist, ob der Schadenersatzanspruch des ausschließlichen Lizenznehmers den des Rechtsinhabers verdrängt. Nach Ansicht des BGH darf der Rechtsinhaber seinen Schaden weiterhin nach der Lizenzanalogie berechnen, wobei der Schaden zwischen Rechtsinhaber und Lizenznehmer als Teilgläubiger aufzuteilen sei.[2218] Der BGH verweist hierfür auf das Dogma, dass Lizenzanalogie und Gewinnherausgabe lediglich Berechnungsmethoden desselben Schadens seien, der dem Rechtsinhaber jedenfalls abstrakt entstanden sei.[2219] Allerdings wird in der Literatur zu Recht darauf hingewiesen, dass der Rechtsinhaber dem ausschließlichen Lizenznehmer das Recht zur wirtschaftlichen Verwertung vollständig übertragen hat.[2220] Der Lizenzgeber ist insoweit selbst nicht mehr zur Verwertung seines Immaterialgüterrechts befugt.[2221] Ihm steht also nicht einmal mehr die abstrakte Gewinnchance des Immaterialgüterrechts zu. Die Lizenzanalogie ist kein Ausgleich für den entgangenen Gewinn oder eine andere apokryphe Schadensposition, sondern für den Eingriff in den ausschließlichen Zuweisungsgehalt des Immaterialgüterrechts und dessen abstrakte Gewinnchance.[2222] Die steht dem Rechtsinhaber aber, wie gerade erläutert, nicht mehr zu,[2223] sondern nur noch die leere Hülle des Immaterialgüterrechts.[2224]

Der Rechtsinhaber kann demnach nur einen konkreten Schaden geltend machen, etwa entgangene Lizenzgebühren, wenn er an den Umsätzen seines Lizenznehmers weiter beteiligt ist.[2225] Auch wenn das Immaterialgüterrecht durch die Nutzung beschädigt wird, kann er den Rufschaden anteilig geltend machen, wenn er sein Recht nicht für die gesamte verbleibende Schutzdauer lizenziert hat.

2. *Mehrere Rechtsinhaber an demselben Verletzungsgegenstand*

Wenn mehrere unterschiedliche Rechte an dem Verletzungsgegenstand bestehen, haben die einzelnen Rechtsinhaber unabhängig voneinander Anspruch auf Schadensersatz in Höhe der Lizenzgebühr, die für die Nutzung ihres Rechts zu zahlen

2218 BGHZ 176, 311 Tz. 38 – Tintenpatrone; *Asendorf*, Aufteilung, S. 189 f.
2219 BGHZ 176, 311 Tz. 34, 38 – Tintenpatrone.
2220 Wobei eine ausschließliche Lizenz auch räumlich, zeitlich oder auf einzelne Nutzungshandlungen beschränkt sein kann, vgl. *Kühnen*, FS Schilling, 311, 312. Dann kann der Schadensersatzanspruch nur insoweit verdrängt werden.
2221 *Kühnen*, FS Schilling, 311, 324 f. Vgl. auch Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 17.
2222 Dazu oben B.II.3. Ähnlich *Kühnen*, FS Schilling, 311, 325.
2223 Das ist vergleichbar mit dem Fall, dass das Immaterialgut für eine generell verbotene Tätigkeit verwendet wird, weil auch in dem Fall dem Rechtsinhaber nicht einmal eine abstrakte Gewinnchance zugewiesen ist, dazu oben B.III.1.e).
2224 Benkard/*Ullmann/Deichfuß*, PatG[11], § 15 Rn. 89; Schulte/*Moufang*, PatG[9], § 15 Rn. 38; *Kühnen*, FS Schilling, 311, 312, 325. Dem Urheber verbleiben aber die Kernurheberpersönlichkeitsrechte, vgl. *Schack*, UrhR[7], Rn. 637.
2225 *Kühnen*, FS Schilling, 311, 322 f. mwN; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 135. Soweit der Lizenznehmer diesen Betrag nicht mehr an den Rechtsinhaber abführen muss, ist er im Rahmen der Vorteilsausgleichung bei seinem Schadensersatzanspruch anzurechnen, aaO S. 328.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

gewesen wäre. Bei der Höhe der Lizenzgebühren ist allerdings die Schutzrechtsdichte zu berücksichtigen.[2226]

II. Mehrere Verletzer

1. Lizenzanalogie

In einer Verletzerkette haftet jeder auf Schadensersatz, der schuldhaft den rechtsverletzenden (körperlichen) Gegenstand in den Verkehr bringt.[2227] Jeder von ihnen greift erneut in das Ausschließlichkeitsrecht des Rechtsinhabers ein und verursacht dadurch einen Schaden. Das ist Konsequenz dessen, dass bereits der Eingriff als solcher einen Schaden anrichtet.[2228] Allerdings vertiefen die einzelnen Eingriffe nur den bereits angerichteten Schaden, weil sie alle auf dasselbe Interesse ausgerichtet sind: Dem Rechtsinhaber soll die wirtschaftliche Verwertung seines Immaterialguts ausschließlich vorbehalten bleiben.[2229] Der maximale Rechtsgutschaden (bei einer üblichen Nutzung) ist aber die übliche Lizenzgebühr auf der letzten Handelsstufe.[2230] Der Wert der Nutzungsbefugnis bleibt auf allen Ebenen im Grundsatz gleich, so dass der Rechtsinhaber von allen Verletzern insgesamt nur eine Lizenzgebühr als Schadensausgleich erhalten darf.[2231] Eine höhere Lizenzgebühr entspricht nicht dem Wert der Nutzungshandlungen.

Bei einer rechtmäßigen Handlung darf der Rechtsinhaber für jeden Verletzungsgegenstand am Markt nur einmal Lizenzgebühren verlangen. Anschließend ist sein Recht erschöpft.[2232] Zwar tritt durch Zahlung einer Schadenslizenz keine Erschöpfung ein.[2233] Trotzdem sind für die Höhe des eingetretenen Schadens die Marktgegebenheiten und der Umfang des gewährten Schutzrechts relevant.[2234] Das Immaterialgüterrecht gewährt nicht auf verschiedenen Handelsstufen *jeweils* ein Ausschließlichkeitsrecht, sondern nur auf einer. Das beeinflusst den Wert des

2226 Oben Fn. 622.
2227 BGHZ 181, 98 Tz. 68 f. – Tripp-Trapp-Stuhl; Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 20.
2228 So auch BGHZ 181, 98 Tz. 69 – Tripp-Trapp-Stuhl.
2229 Etwas anderes kann auch nicht gelten, wenn man die Lizenzanalogie als Berechnung des entgangenen Gewinns ansieht, weil dem Rechtsinhaber je Verletzerprodukt nur der Absatz *eines* eigenen Produkts entgehen kann.
2230 LG München I Mitt 2009, 40, 43 – Carrybag.
2231 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; LG München I Mitt 2009, 40, 43 – Carrybag; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 102a; *Götz*, GRUR 2001, 295, 298; *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 246; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 118; aA *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2594 (nicht abschreckend genug); Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 569 (Summe der jeweils geschuldeten Schadenslizenzen).
2232 § 17 II UrhG; § 24 I MarkenG; § 48 DesignG. Im Patentrecht gilt der Erschöpfungsgrundsatz aus allgemeiner Rechtsüberzeugung, vgl. nur *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 33 Rn. 275 mwN.
2233 Oben Fn. 429.
2234 Dazu oben B.III.4. Deswegen kann der Rechtsinhaber nach der hier vertretenen Ansicht auch keine Lizenzgebühr verlangen, wenn er die wirtschaftliche Verwertung seines Rechts durch eine Unterlassungsverfügung verhindert hat, oben B.III.1.d).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Ausschließlichkeitsrechts und ist daher auch bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen. Etwas anderes gilt für (meist unkörperliche) Nutzungshandlungen, bei denen keine Erschöpfung eintritt.[2235] Weil der Rechtsinhaber für jede Veröffentlichung seines Fotos in einer Zeitung oder im Internet erneut eine Nutzungsgebühr verlangen kann, hat jede Nutzungshandlung einen eigenständigen wirtschaftlichen Wert.

Nach Ansicht des BGH (zum Verletzergewinn) sollen die einzelnen Glieder der Verletzerkette nicht als Gesamtschuldner haften, weil sie nicht für denselben „entstandenen Schaden" iSv. § 840 I BGB verantwortlich seien.[2236] Es fehle daher an der für eine Gesamtschuld erforderlichen inneren Verbundenheit, die es rechtfertige, sie zu einer Tilgungsgemeinschaft zusammenzufassen. Allerdings reicht nach allgemeinen Maßstäben für eine Gesamtschuld aus, dass die geschuldeten Leistungen auf dasselbe Leistungsinteresse gerichtet sind.[2237] So haben etwa verschiedene Werkunternehmer für die Beseitigung unterschiedlicher Mängel als Gesamtschuldner gehaftet, weil diese nur einheitlich entfernt werden konnten.[2238] Eine identische Schuld ist nicht erforderlich. Diese Voraussetzungen liegen in einer Verletzerkette vor, weil die verschiedenen Rechtsgutsangriffe denselben wirtschaftlichen Schaden angerichtet bzw. vertieft haben.[2239] Das bestätigt die Gegenprobe: Es hätte mit Schadenskompensation nichts mehr zu tun, wenn der Rechtsinhaber für ein und dasselbe Verletzungsstück, etwa einen imitierten Tripp-Trapp-Stuhl, vom Hersteller, Zwischenhändler und Einzelhändler jeweils eine volle Lizenzgebühr erhalten dürfte. Eine solche dreifache Lizenzgebühr ist *de lege lata* unzulässig.[2240] Nebentäter haften also für den Rechtsgutschaden als Gesamtschuldner (§ 840 I BGB).[2241] Die Zahlung eines Verletzers bringt die Schadensersatzansprüche auch gegenüber den anderen in dieser Höhe zum Erlöschen (§ 422 I 1 BGB).[2242] Es kann im Einzelfall sein, dass die einzelnen Verletzer unterschiedlich hohe Lizenzgebühren schulden, wenn diese umsatzabhängig berechnet werden.[2243] Allerdings wird der höhere Abgabepreis auf den Absatzstufen bei der

2235 Vgl. *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 247.
2236 BGHZ 181, 98 Tz. 68 f. – Tripp-Trapp-Stuhl. Ebenso für die Lizenzanalogie Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 570.
2237 BGHZ (GSZ) 43, 227, 233; 51, 275, 278 f. (Mangelbeseitigung und Schadensersatz in Geld wegen mangelnder Bauaufsicht); 155, 265, 268 f.; MünchKommBGB[7]/*Bydlinski*, § 421 Rn. 5; *Larenz*, SchuldR I[14], § 37 I (S. 633); Bamberger/Roth[3]/*Gehrlein*, § 621 Rn. 5.
2238 BGHZ 155, 265, 268 f.
2239 Vgl. auch die Wertung des § 32 II UrhG.
2240 Dazu oben B.III.5.a).
2241 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; *Holzapfel*, GRUR 2012, 242, 247 f.; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 102a; *Gärtner/Bosse*, Mitt 2008, 492, 494; *Lohbeck*, Verletzerkette, S. 207; aA Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 570.
2242 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 362 – Durastep; *Gärtner/Bosse*, Mitt 2008, 492, 494; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 102a.
2243 Dann haften sie nur bis zur Höhe des geringsten Betrags als Gesamtschuldner, vgl. MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 840 Rn. 13 mwN. Weitere Beispiele bei *Lohbeck*, Verletzerkette, S. 188.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

relativen Höhe des Lizenzsatzes berücksichtigt,[2244] so dass die Ergebnisse nur leicht variieren. Der Binnenregress des Leistenden gegenüber den übrigen Verletzern in der Kette richtet sich nach dem Binnenverhältnis (§ 426 I 1 BGB), so dass im Regelfall der Hersteller der rechtsverletzenden Produkte den gesamten Schaden zu tragen hat (§§ 437 Nr. 3, 435, 280 I BGB).

2. Konkrete Schadensberechnung

Solange einzelne Verletzer nicht als Mittäter, Anstifter oder Gehilfen (§ 830 BGB) gehandelt haben, dann haften sie nur für den Schaden, den sie angerichtet haben. Soweit der Schadensausgleich auf dasselbe Interesse gerichtet ist, haften sie nach § 840 I BGB als Gesamtschuldner.[2245] Führt der Vertrieb von rechtsverletzenden Produkten zu einem Absatzrückgang beim Rechtsinhaber, haftet jedes einzelne Glied einer Verletzerkette für den entgangenen Gewinn, der auf die von ihm verkauften Produkte zurückzuführen ist. Das ist insbesondere relevant, wenn ein Hersteller das rechtsverletzende Produkt mehreren Weiterverkäufern auf derselben Marktstufe liefert.[2246] Daher schuldet ein Weiterverkäufer, der sich an eine ganz andere Zielgruppe wendet als der Rechtsinhaber, nur Schadensersatz für den Rechtsgutschaden in Höhe einer üblichen Lizenz, nicht aber für entgangenen Gewinn.[2247] Die Schadensersatzzahlung eines Verletzers lässt die Schuld insoweit auch bei den übrigen Verletzern erlöschen (§ 422 I BGB).[2248]

3. Verletzergewinn

Zur Prävention von Rechtsgüterverletzungen soll dem vorsätzlichen Verletzer kein Vorteil verbleiben. Deswegen muss jeder, der vorsätzlich ein Immaterialgüterrecht verletzt, den Gewinn herausgeben, den er erzielt.[2249] Der Rechtsinhaber kann also auf allen Handelsstufen den Gewinn herausverlangen. Nicht gerechtfertigt ist die präventive Gewinnherausgabe dagegen bei Verletzern, welche die Immaterialgüterrechtsverletzung lediglich fahrlässig oder sogar unverschuldet begangen haben.[2250] Deswegen kommt es bei jedem Glied einer Verletzerkette auf den individuellen Verschuldensgrad an.

2244 OLG Düsseldorf Mitt 1998, 358, 361 – Durastep; *Zahn*, Verletzergewinn, S. 162.
2245 Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 565 f.; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 139 f.; *Gärtner/Bosse*, Mitt 2008, 492, 494; *Lohbeck*, Verletzerkette, S. 272.
2246 *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2583.
2247 Hinsichtlich der üblichen Lizenz ist er dann Gesamtschuldner mit dem Hersteller, dazu gerade 1.
2248 Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 566.
2249 BGHZ 181, 98 Tz. 77 – Tripp-Trapp-Stuhl; *Rinnert/Küppers/Tilmann*, FS Helm, 338, 354; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 377.
2250 Oben D.IV.4. Vgl. auch *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 377.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Die Abschöpfung ist auf die tatsächlich erzielten Vorteile zu begrenzen. Daher können die späteren Glieder der Verletzerkette den Einkaufspreis, den sie an den Produzenten gezahlt haben, als variable Kosten von ihren Erlösen abziehen.[2251] Der Hersteller kann von seinen Erlösen wiederum die geleisteten Schadensersatzleistungen an seine Abnehmer abziehen, sobald diese vom Rechtsinhaber in Anspruch genommen worden sind.[2252] Wird der Hersteller vom Rechtsinhaber auf Gewinnherausgabe in Anspruch genommen, bevor seine Abnehmer an ihn herantreten, dann muss er zunächst die Erlöse herausgeben und kann seinen Aufwendungsersatzanspruch später gegenüber dem Rechtsinhaber geltend machen.[2253]

Nach der Rechtsprechung sollen alle Verletzer über den selbst erzielten Gewinn hinaus auch für die Gewinne der übrigen Verletzer gesamtschuldnerisch haften, wenn sie die Verletzung gemeinsam oder als Nebentäter begangen haben (§ 840 BGB).[2254] Das beruht auf der Fiktion, dass die Gewinnabschöpfung ein Schadensersatzanspruch sei, weil der Rechtsinhaber den entsprechenden Gewinn der Verletzer selbst gemacht hätte.[2255] Bei diesem Ausgangspunkt ist es durchaus konsequent, dass alle Schädiger nach § 840 BGB als Gesamtschuldner für den Schadensbetrag haften zu lassen. Doch hat, wie immer wieder betont, der Verletzergewinn im Regelfall nichts mit dem tatsächlich entstandenen Schaden des Rechtsinhabers zu tun.[2256] Es geht allein darum, die Vorteile bei den einzelnen Verletzern abzuschöpfen.[2257] Deswegen kann es bei mehreren Verletzern auch nur darauf ankommen, den *jeweils* von ihnen erzielten Vorteil abzuschöpfen.[2258]

Dass jeder Verletzer auch für Vorteile der anderen Verletzer haften soll, folgt nicht aus einem Kompensationsbedürfnis und wäre auch unverhältnismäßig. Als Reaktion auf eine Immaterialgüterrechtsverletzung soll dem Verletzer keine

2251 Dazu oben D.V.4.c).

2252 BGHZ 181, 98 Tz. 73, 75, 79 – Tripp-Trapp-Stuhl; BDS[3]/*Büscher*, § 14 MarkenG Rn. 665 f.; *Kühnen*, Patentverletzung[7], Rn. 2593; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG[3], vor § 14 Rn. 277. Wenn diese allerdings positives Wissen um die Immaterialgüterrechtsverletzung hatten, wird dies im Regelfall ausscheiden, vgl. § 442 BGB.

2253 Vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 79 – Tripp-Trapp-Stuhl (nach § 812 I 2 Var. 1 BGB). Dazu oben D.V.4.c).

2254 BGH GRUR 1959, 379, 382 f. – Gasparone; OLG Düsseldorf InstGE 5, 17, 19 – Ananasschneider; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung; LG Düsseldorf InstGE 8, 257, 275 f. – Tintentankpatrone. Zustimmend: Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 70; Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 140; *Götz*, GRUR 2001, 295, 297 f. AA *Ulmer*, UrhR[3], S. 559; *ders.*, GRUR 1959, 384; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 649; Busse/*Keukenschrijver*, PatG[7], § 139 Rn. 162. Allerdings hat der BGH in der Tripp-Trapp-Stuhl-Entscheidung (BGHZ 181, 98 Tz. 68) die Reichweite des Gewinnabschöpfungsanspruchs dadurch begrenzt, dass die einzelnen Verletzer nicht denselben Schaden verursachen und daher nicht als Gesamtschuldner haften (ebenso Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 20), dagegen oben 2.

2255 OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung.

2256 Dazu oben C.III.4.

2257 So ausdrücklich BGHZ 145, 366, 371, 373 – Gemeinkostenanteil. Ferner die Nachweise oben Fn. 1525. Das übersehen Schulte/*Voß/Kühnen*, PatG[9], § 139 Rn. 141.

2258 So auch das KG als Vorinstanz zu BGH GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone; *Kraßer/Ann*, PatR[7], § 35 Rn. 140; *Ulmer*, UrhR[3], S. 559; *Tilmann*, GRUR 2003, 647, 649, 653. Im Ergebnis ebenso Benkard/*Grabinski/Zülch*, PatG[11], § 139 Rn. 20.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Sanktion auferlegt werden, die unabhängig vom angerichteten Schaden oder den erwirtschafteten Vorteilen ist. Ein vorsätzlicher Verletzer soll den angerichteten Schaden ausgleichen und er soll auch nicht von der Rechtsverletzung profitieren. Wenn er aber mehr als seinen individuellen *Vorteil* herausgeben muss, werden die Grenzen des Gewinnabschöpfungsanspruchs überschritten, die durch die erzielten Erlöse gezogen werden.[2259] Die gesamtschuldnerische Haftung auf den gesamten erwirtschafteten Gewinn entpuppt sich bei genauer Betrachtung als klassischer Strafschadensersatz.[2260] Aus Sicht dieser Arbeit ist dies zwar *grundsätzlich* eine legitime zivilrechtliche Sanktion.[2261] Anders als die klassische Gewinnabschöpfung gibt es aber eine solche Sanktion im deutschen Zivilrecht bislang nicht, weil sie der Gesetzgeber und die ganz überwiegende Ansicht vehement ablehnen.[2262] Eine so grundlegende Erweiterung des zivilrechtlichen Sanktionsarsenals ist dem Gesetzgeber vorbehalten und darf nicht im Wege der Rechtsfortbildung geschaffen werden. Eine gesamtschuldnerische Haftung auf den gesamten Gewinn aller Schädiger wäre daher grundsätzlich möglich, lässt sich *de lege lata* aber nicht begründen.

Der BGH begründet die gesamtschuldnerische Haftung darüber hinaus mit einem praktischen Argument: Der Rechtsinhaber soll sich nicht mit internen Absprachen auseinandersetzen müssen, wem von mehreren miteinander wirtschaftlich verflochtenen Verletzern im Endeffekt der Gewinn zusteht.[2263] Dieses Problem lässt sich jedoch mit den Instrumenten eines Zivilprozesses ohne Weiteres lösen. Sobald sich ein Verletzer darauf beruft, dass er von den erzielten Erlösen an einen Dritten etwas weiterreichen musste, kann sich der Rechtsinhaber dadurch absichern, dass er diesem den Streit verkündet und sich später auf die Interventionswirkung der §§ 74 I, 68 ZPO beruft.

G. Zusätzliche Prävention bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Rechtsverletzungen

Die allgemeine schadensrechtliche Dogmatik, insbesondere die Beschränkung auf die Schadenskompensation, wird im Immaterialgüterrecht grundsätzlich beachtet. Allerdings fällt den Gerichten die Beschränkung auf kompensierende Rechtsbehelfe dann zunehmend schwer, wenn besonders dreiste Verletzer darauf spekuliert haben, nicht entdeckt zu werden und daher davon ausgehen, den Rechtsin-

2259 Vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 78 – Tripp-Trapp-Stuhl
2260 Vgl. *Köllner*, Mitt 2006, 535, 538.
2261 Dazu oben A.II.3.c), d).
2262 RegE BT-Drs. 16/5048, S. 37; BGHZ 118, 312, 338 ff., ferner die Nachweise oben A.II.3.c), d).
2263 BGH GRUR 1959, 379, 383 – Gasparone; OLG Köln GRUR-RR 2005, 247, 249 – Loseblatt-Sammlung.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

haber nicht angemessen an ihren wirtschaftlichen Vorteilen beteiligen zu müssen. Wenn solche vorsätzlichen Verletzer durch kompensierenden Schadensersatz besser stehen als redliche Lizenznehmer oder sonst Vorteile aus der Rechtsverletzung ziehen, wird die Beschränkung auf die übliche Lizenzgebühr als unzureichend angesehen. Das gilt besonders im Bereich der organisierten Produktpiraterie.[2264]

Das Reichsgericht hat die dreifache Schadensberechnung in der Ariston-Entscheidung[2265] eingeführt, weil sich der Verletzer das geistige Eigentum des Komponisten offensichtlich rechtswidrig angeeignet hatte. Die Gewinnabschöpfung hat der BGH im Gemeinkostenanteil-Urteil erheblich verschärft.[2266] Dem lag als Sachverhalt eine dreiste Kopie eines fremden Erfolgsprodukts zugrunde. Die Verschärfung der Lizenzanalogie hat der Fall eines Raubkopierers veranlasst, der vom Rechtsinhaber nur durch Zufall so früh entdeckt worden war.[2267] Nun gilt sie in Konstellationen, in denen Beseitigungsansprüche die Rechtsverletzung bereits neutralisiert hatten.

Problematisch war in all diesen Fällen, dass es für die gewünschte überkompensatorische Sanktionierung kaum ein Ventil gibt und deswegen die allgemeine Schadensdogmatik modifiziert wird. Dieses Problem lässt sich in fast allen untersuchten Rechtsordnungen beobachten, insbesondere in Frankreich.[2268] Es herrscht in diesen und in anderen Fällen ein eklatanter Widerspruch zwischen der vehementen generellen Ablehnung präventiver zivilrechtlicher Rechtsbehelfe[2269] und der gelebten Realität der immaterialgüterrechtlichen Schadensberechnung. Wohl wegen der weit verbreiteten Ablehnung zivilrechtlicher Prävention werden die präventiven Erwägungen oft verschwiegen. Bei der Verallgemeinerung dieser Rechtssätze bleibt dann meist der Kontext der Entscheidung unberücksichtigt und Sanktionen, die für *vorsätzliche* Rechtsverletzungen durchaus angebracht sind, werden auf leicht fahrlässige erstreckt. Nur gelegentlich, wenn ein angesehener Hersteller eher zufällig fremde Rechte verletzt hat[2270] oder wenn die Rechtsfolgen ersichtlich unangemessen sind,[2271] werden diese Rechtssätze für den Einzelfall verschämt zurechtgebogen, aber leider nicht grundsätzlich modifiziert.

Oben unter A.II. wurde dargelegt, dass präventive Rechtsbehelfe auch im Zivilrecht grundsätzlich zulässig sind. Allerdings ist es Aufgabe des Gesetzgebers,

2264 Dazu oben Kapitel 3 C.I.1.
2265 RGZ 35, 63 – Ariston.
2266 BGHZ 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil.
2267 BGH GRUR 1990, 353 – Raubkopien. Aufrechterhalten wurde sie in weiteren besonders dreisten Fällen, etwa in denen ein Theaterregisseur Dia-Negative einer Fotografin gestohlen hatte (BGH GRUR 1993, 899 – Dia-Duplikate) oder Rechtsanwälte fremde Fachaufsätze auf ihrer Homepage als eigene ausgaben (OLG Frankfurt ZUM 2004, 924 – rechtsanwalt.de).
2268 Vgl. oben Kapitel 3 D.I.2.a)bb)(3) und 3.b)cc).
2269 Dazu oben A.II.3.c), d).
2270 Vgl. etwa BGH GRUR 2006, 419 – Noblesse und für Frankreich CA Paris, 19.11.1997, PIBD 1998, III-189 – Prodel/Renault.
2271 BGH GRUR 1995, 349 – Objektive Schadensberechnung, wo mit Hilfe des kopierten Katalogs die Originalbrillen des Rechtsinhabers verkauft wurden.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

solche überkompensatorischen Rechtsbehelfe vorzusehen, wie das etwa mit § 288 BGB, § 687 II BGB, § 817 BGB oder dem Schwarzarbeitsgesetz geschehen ist. Allerdings soll im Folgenden unter I. gezeigt werden, dass in begrenztem Umfang auch im geltenden Recht vorsätzliche Rechtsverletzungen strenger geahndet werden können als fahrlässige. Unter II. werden Vorschläge zu einer stärkeren Schadensprävention gemacht, die nur der Gesetzgeber umsetzen kann. Sie ist sinnvoll, weil sie den Rechtsgüterschutz bei Verletzungen mit gesteigerter individueller Vorwerfbarkeit stärkt und in vielen anderen Bereichen die gewünschten Freiheitsbereiche erhält. Sie erlauben, das in der Praxis enorme Bedürfnis nach verstärkten Sanktionen abzumildern und auf die Fälle zu kanalisieren, bei denen diese gerechtfertigt sind.

I. De lege lata

1. Gewinnherausgabe nach § 687 II BGB

Nach der hier vertretenen Ansicht ist ein in erster Linie präventiv ausgerichteter Gewinnabschöpfungsanspruch nur bei besonderem Verschulden gerechtfertigt und kann nach geltendem Recht nur auf § 687 II BGB gestützt werden. Den hat der Gesetzgeber bewusst als Präventionsinstrument ausgestaltet, der nur bei Vorsatz. Dazu bereits ausführlich oben D.I.1.a)bb).

2. Einwand des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB)

Weil mit der Lizenzanalogie nur der Eingriff in das Immaterialgüterrecht als solcher ausgeglichen werden soll[2272], muss sich der Betrag der Schadenslizenz grundsätzlich am tatsächlichen Nutzungsumfang und der tatsächlichen Nutzungsintensität orientieren.[2273] Dasselbe gilt für die Bereicherungslizenz, weil dort nur die Vorteile der tatsächlichen Nutzung abgeschöpft werden sollen. Das kann in solchen Fällen unangemessen sein, in denen der Verletzer den immaterialgüterrechtlichen Vertragsmechanismus bewusst außer Kraft gesetzt hat, weil ihm die am Markt erhältlichen Mindestlizenzen für seine geringfügige Nutzung zu teuer waren.[2274] In diesen und anderen Fällen[2275], in denen der *vorsätzliche* Verletzer besser stehen würde als ein redlicher Lizenznehmer, muss es jenem verwehrt werden, sich auf eine bloß geringfügige Nutzung oder sonstige Vorteile der Rechtsverlet-

2272 Dazu oben B.II.3.
2273 Dazu oben B.III.1.d).
2274 Dazu oben B.I.2.c)aa).
2275 Etwa bei der Verzinsungspflicht (oben B.III.7.b)bb) oder wenn sich *ex post* herausstellt, dass der Wert der Nutzungshandung niedriger war, als er sich vor der Verletzungshandlung dargestellt hat, oben B.III.1.b)bb).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

zung zu berufen. Dafür kann auf die Rechtsfigur des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) zurückgegriffen werden, weil sich der Verletzer in Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten setzt. Das ist aber nur in Fällen gesteigerter individueller Vorwerfbarkeit gerechtfertigt, nicht schon bei fahrlässigen Immaterialgüterrechtsverletzungen.

3. *Ausgleich immaterieller Nachteile*

Das Bedürfnis nach überkompensatorischen Sanktionen ist in einer Entscheidung des OLG Frankfurt besonders offensichtlich geworden.[2276] Die beklagten Anwälte hatten sich mit fremden Federn schmücken wollen und zu Werbezwecken unerlaubt fremde rechtswissenschaftliche Aufsätze auf ihrer Homepage eingestellt. Bei einem der Artikel gaben sie sich gar als Autoren aus. Obwohl der wahre Autor diese plumpe Anmaßung einen Monat später bemerkte und abstellte, sprachen ihm die Frankfurter Richter die üblichen Vergütungssätze für eine Mindestnutzung im Internet von drei Monaten zu.

Im Kern ging es den Richtern nicht um den Ausgleich materieller Schäden. Die Dreistigkeit der beklagten Anwälte hatte das Bedürfnis nach schärferen Sanktionen ausgelöst. Dies ging einher mit dem Wissen, dass sie mangels eigener Transaktionskosten mit der einfachen Lizenzgebühr in diesem Fall nicht schlechter stehen würden als übliche Lizenznehmer, die vorher um Erlaubnis gefragt hätten. Allerdings kann bei besonders dreisten Immaterialgüterrechtsverletzungen der Ausgleich *immaterieller* Nachteile ein gangbarer Weg sein, um den Ärger und sonstige immaterielle Einbußen des Rechtsinhabers auszugleichen.[2277] Vorbild dafür können die englischen *aggravated damages* sein.[2278] Diese sollen den emotionalen, immateriellen Schaden ausgleichen, der durch das erhöhte Unrecht der Tatbegehung oder des Nachtatverhaltens entstanden ist, etwa durch ein besonders böswilliges oder dreistes Verhalten des Täters.[2279]

Im Urheberrecht ist das unproblematisch zulässig, weil § 97 II 3 UrhG auch immateriellen Schadensersatz vorsieht. Dieser setzt nicht notwendig die Verletzung persönlichkeitsrechtlicher Befugnisse voraus.[2280] Auch schwere Verletzungen urheberrechtlicher Verwertungsrechte können und sollten mit spürbaren Schmer-

2276 OLG Frankfurt ZUM 2004, 924 – rechtsanwalt.de, siehe oben B.III.1.d)bb)(3).

2277 Vgl. OLG Frankfurt ZUM 2004, 924, 926 f. – rechtsanwalt.de.

2278 Vgl. insbesondere Naomi Campbell v Mirror Group Newspapers [2002] EWHC (QB) 499; Nottinghamshire Healthcare v News Group [2002] RPC 962 Tz. 59 f. (Ch; Abdruck eines aus einer Krankenakte gestohlenen Bildes). Dazu Kapitel 3 D.II.2.d).

2279 Rookes v Barnard [1964] 1 All ER 367, 412 (HL, Lord *Devlin*); *Law Commission*, Report Nr. 247/1997, Teil II 1.1; *Copinger* and *Skone James* on Copyright[16], Rn. 21-201. Eine Auflistung der relevanten Aspekte findet sich bei *Bently/Sherman*, IP Law[4], S. 1259 f. mwN.

2280 *Schack*, UrhR[7], Rn. 785; *Dreier*, Prävention, S. 337 f.; Dreyer/Kotthoff/*Meckel*, UrhG[3], § 97 Rn. 79; *Schork*, immaterielle Schäden, S. 36 ff.; *Ulmer*, UrhR[3], S. 557; *Traub*, FS Roeber, 401, 409 f.; aA Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 119; *Rehbinder/Peukert*, UrhR[17], Rn. 1286.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

zensgeldzahlungen geahndet werden.[2281] Dazu verpflichtet auch die Durchsetzungs-RL. Nach ihr sind sämtliche Schäden auszugleichen, auch immaterielle.[2282] Wie in Kapitel 3 A.I.3. gezeigt wurde, sehen die Unionsgerichte ähnliche immaterielle Schäden etwa bei Staatshaftungsklagen gegen die EU als ausgleichsfähigen und ausgleichspflichtigen Schaden an.[2283]

Der immaterielle Schaden ist unabhängig von materiellen Einbußen des Rechtsinhabers. Es können sowohl der Grad des Verschuldens, die konkreten Umstände als auch die Auswirkungen der Rechtsverletzung berücksichtigt werden.[2284] Um das erhöhte Unrecht solcher Rechtsverletzungen auszugleichen, müssen also nicht die Maßstäbe des kompensatorischen, materiellen Schadensersatzes verbogen werden. Denn diese gelten dann auch für solche Konstellation, in denen über den geringen materiellen Schaden hinaus keine weiteren Beeinträchtigungen vorliegen. Das ist daher unangemessen.[2285]

In den übrigen Immaterialgüterrechtsgesetzen fehlt eine solche Norm, so dass § 253 I BGB einen Schmerzensgeldanspruch grundsätzlich ausschließt.[2286] Allerdings verpflichtet die Durchsetzungs-RL die Mitgliedstaaten bei allen Immaterialgüterrechtsverletzungen – nicht nur im Urheberrecht – auch immaterielle Nachteile auszugleichen.[2287] Der EuGH wird Art. 13 der Durchsetzungs-RL aller Voraussicht nach so auslegen, dass der immaterielle Schaden, den besonders dreiste Immaterialgüterrechtsverletzungen auslösen, auch auf zivilrechtlichem Wege ausreichend kompensiert werden muss. Weil der deutsche Gesetzgeber sich nicht ausdrücklich gegen einen solchen immateriellen Schadensersatz ausgesprochen hat,[2288] ist hier eine richtlinienkonforme Rechtsfortbildung in Analogie zu § 97 II 3 UrhG möglich.[2289]

2281 *Schack*, UrhR[7], Rn. 785; *Vinck*, FS Hertin, 279, 284 f.; *Assmann,* BB 1985, 15, 19; *Traub*, FS Roeber, 401, 409 f. Vgl. auch Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 83; Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 97 Rn. 162, die Vorsatz generell als Erhöhungsfaktor ansehen.

2282 Art. 13 I 2 lit. a DuRL lautet: „Sie berücksichtigen alle in Frage kommenden Aspekte, […] sowie in geeigneten Fällen auch andere als die rein wirtschaftlichen Faktoren, wie den immateriellen Schaden für den Rechtsinhaber". Dazu EuGH EU:C:2016:173 Tz. 17 – Liffers/Mediaset.

2283 Etwa 25.000 € Schadensersatz für die „Ungewissheit und Unsicherheit in Bezug auf die Anerkennung seiner Rechte und seiner beruflichen Zukunft", weil die Europäische Investitionsbank sich geweigert hatte, ein vollstreckbares erstinstanzliches Urteil des EuG umzusetzen, EuG Slg. 2000, II-4019 Tz. 51 ff. – Michel Hautem. Vgl. auch die Rechtsprechung des EuGH zur Gleichstellungs-RL, Kapitel 3 A.II.4.

2284 Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 122 mwN; *Schack*, UrhR[7], Rn. 785. Das gilt generell für Schmerzensgeldansprüche, vgl. nur MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 253 Rn. 36 ff.; Palandt[75]/*Sprau*, § 253 Rn. 15 ff.

2285 Vgl. oben D.IV.1., 4.

2286 BT-Drs. 16/5048, S. 33; Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 560; *Dreier*, Prävention, S. 340 f. (ausnahmsweise aber über Art. 1 I, 2 I GG). Für den materiellen Schaden die Berücksichtigung des Verschuldensgrades zu Recht ablehnend OLG Köln WRP 2014, 206, 208 – Fair Play.

2287 Fn. 2282. So auch *Lange*, MarkenR[2], Rn. 5591; aA Ströbele/*Hacker*, MarkenG[11], § 14 Rn. 560.

2288 BT-Drs. 16/5048, S. 33: „Dies *dürfte ausreichend* sein, da auch Artikel 13 den Ersatz für immaterielle Schäden nur für geeignete Fälle vorsieht." (Hervorhebung nicht im Original).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

II. De lege ferenda

Nach geltendem Recht wird die Prävention in erster Linie durch die Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB sichergestellt. Diese hat zwei erhebliche Schwächen: Zum einen ist der Nachweis des Vorsatzes schwierig, zum anderen ist die Berechnung des Verletzergewinns außerordentlich komplex. Um den Rechtsgüterschutz gegenüber Rechtsverletzungen bei gesteigerter individueller Vorwerfbarkeit zu verbessern, wird daher vorgeschlagen, die präventive Gewinnabschöpfung auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen auszudehnen und als Alternative zur Gewinnherausgabe die doppelte Lizenzgebühr einzuführen.

1. Ausweitung der präventiven Gewinnabschöpfung auf grob fahrlässige Rechtsverletzungen

Einem Verletzer Vorsatz nachzuweisen, ist zwar nicht unmöglich, aber schwierig.[2290] Dieses Prozessrisiko wird einige Rechtsinhaber davon abhalten, den präventiven Gewinnherausgabeanspruch geltend zu machen. So wird die praktische Bedeutungslosigkeit der lauter- und kartellrechtlichen Gewinnabschöpfungsansprüche in erheblichem Umfang auch dem Vorsatzerfordernis zugeschrieben.[2291]

Die Präventionswirkung einer Sanktion hängt nicht allein von ihrer Höhe, sondern ganz entscheidend von ihrer Entdeckungs- und Durchsetzungswahrscheinlichkeit ab.[2292] Daher beeinträchtigt das Vorsatzerfordernis die Effektivität des Gewinnabschöpfungsanspruchs, so dass er auf grob fahrlässige Rechtsverletzung erstreckt werden sollte.[2293] Der Nachweis grober Fahrlässigkeit ist einfacher zu führen, weil keine individuellen subjektiven Voraussetzungen, sondern nur Verkehrsstandards nachgewiesen werden müssen. Auch in den USA werden die präventiven überkompensatorischen Schadensersatzansprüche faktisch auf grob fahrlässige Rechtsverletzung erstreckt, weil die Nachweisanforderungen nach deutschem Verständnis auch grobe Fahrlässigkeit erfassen.[2294] Grob fahrlässige Rechtsverletzungen sind *per definitionem* besonders einfach zu vermeiden, so dass die allgemeine Handlungs-, Kunst- und unternehmerische Freiheit nicht wesentlich eingeschränkt wird.[2295]

2289 Zur Zulässigkeit der richtlinienkonformen Rechtsfortbildung BGHZ 179, 27 Tz. 21 – Quelle; *Suhr*, Richtlinienkonforme Auslegung, S. 281 ff mwN. Vgl. auch *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 17, der für vorsätzliche Verletzungen auch nach geltendem Recht einen Verletzerzuschlag vorsieht.

2290 Zu den Voraussetzungen oben D.V.2.a).

2291 Oben D.I.2.a)dd) und b).

2292 Vgl. nur *Wagner*, Gutachten, A 98.

2293 Ähnlich *Haedicke*, GRUR 2005, 529, 535. Ebenso für § 10 UWG: GroßKomm-UWG[2]/*Poelzig*, § 10 Rn. 41 mwN; Fezer/*v. Braunmühl*, UWG[2], § 10 Rn. 172; *Alexander*, WRP 2012, 1190, 1195.

2294 Dazu oben Kapitel 3 E.II.1.b), c)bb)(3).

2295 Vgl. *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 732 f. Ferner *Cooter*, Alabama LRev 40 (1989), 1143, 1157 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

2. *Multiple Lizenzgebühren bei grob fahrlässigen und vorsätzlichen Rechtsverletzungen*

Dem vorsätzlichen Verletzer soll kein Vorteil aus seinem Rechtsbruch verbleiben. Allerdings verursacht die Abschöpfung des Verletzergewinns ganz erheblichen Aufwand. Ihn präzise zu ermitteln, ist tatsächlich und rechtlich schwierig. Die einfachere Alternative, die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie, belässt dem Verletzer aber einen Gewinnanteil. Denn typischerweise sind Lizenzgebühren so bemessen, dass dem Lizenznehmer ebenfalls ein Gewinn verbleibt, der dessen Aufwand und dessen Risiko vergütet.[2296] Um Rechtsinhaber und Gerichte zu entlasten, ist es daher sinnvoll, die Gewinnabschöpfung über eine pauschal erhöhte Lizenzgebühr zu vereinfachen.

Auch bei Rechtsverletzungen, die nur eine untergeordnete Bedeutung für das Gesamtprodukt des Verletzers haben, kann kein rechtes Maß für den Abschöpfungsanteil gefunden werden.[2297] Nach hier vertretener Ansicht ist in diesen Fällen eine Gewinnabschöpfung nicht gerechtfertigt.[2298] Dasselbe gilt bei bloß mittelbarer Gewinnerzielung.[2299] Wirksame Prävention kann in diesen Fällen nur über eine pauschale Erhöhung der üblichen Lizenzgebühr erreicht werden.

Als Alternative zur konkret berechneten Gewinnherausgabe sollte dem Rechtsinhaber daher ein Wahlrecht eingeräumt werden, mithilfe einer pauschal verdoppelten Lizenzgebühr den Gewinn abzuschöpfen.[2300]

Ähnliches hat die Europäische Kommission in ihrem ersten Entwurf der Durchsetzungs-RL vorgeschlagen.[2301] Sie wollte die doppelte Lizenzgebühr bereits bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen vorsehen. Das ist mit denselben Erwägungen abzulehnen wie die Erstreckung der präventiven Gewinnabschöpfung auf fahrlässige Rechtsverletzungen.[2302] Dadurch bestünde die Gefahr, gesellschaftlich erwünschte Aktivitäten im Grenzbereich der Immaterialgüterrechte abzuschrecken und insoweit die Waffengleichheit zwischen Immaterialgüterrechtsinhaber und seinen Konkurrenten einzuschränken. Ein pauschaler Verletzerzu-

2296 *Meier-Beck*, FS Loschelders, 221, 230.
2297 Vgl. nur Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203, 232 ff. (Pat) und weitere Beispiele oben D.V. 3.c)aa)(1).
2298 Dazu oben D.V.2.b)bb).
2299 Dazu oben D.V.2.b)bb).
2300 Ebenso *Dreier*, Prävention, S. 614 f.; *Wagner*, AcP 206 (2006), 352, 464 f.; *ders*., Gutachten, A 103 f.; Fromm/Nordemann/*J.B. Nordemann*, UrhG[11], § 97 Rn. 99; *Haft/Donle/Ehlers/Nack*, GRUR Int 2005, 403, 407; *Drexl/Hilty/Kur*, GRUR Int 2003, 605, 607; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 387; *Metzger/Wurmnest*, ZUM 2003, 922, 931; Schricker/Loewenheim/*Wild*, UrhG[4], § 97 Rn. 163; *Assmann*, BB 1985, 15, 20 ff.; *Donle*, MarkenR 2007, 237, 238 f.; *Kämper*, GRUR Int 2008, 539, 544. Bei vorsätzlichen Verstößen schon *de lege lata* für einen Verletzerzuschlag: Wandtke/Bullinger/*v. Wolff*, UrhG[4], § 97 Rn. 83; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 17; *Dörre/Maaßen*, GRUR-RR 2008, 217, 218. Für eine generelle Verdopplung *Wandtke/Bodewig*, GRUR 2008, 220, 225 ff.
2301 Art. 17 I lit. a DuRL-E. Dazu oben Kapitel 3 C.I.2.
2302 Oben D.IV.4.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schlag sollte nur bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Rechtsverletzungen eingeführt werden.[2303] Vorbild kann Österreich sein, das im Marken- und Patentrecht bei grob fahrlässigen und vorsätzlichen Rechtsverletzungen eine doppelte Lizenzgebühr vorsieht.[2304]

Mit der Durchsetzungs-RL ist eine solche pauschale Erhöhung vereinbar, weil sie nur eine Mindestharmonisierung vorsieht.[2305] Das gilt auch für die speziellen grundrechtlichen Garantien bei Strafnormen: Das Duplum dient in erster Linie präventiven Zwecken; zudem soll es in pauschalierter Form eine Gewinnabschöpfung ermöglichen. Deswegen ist es weder nach den Vorgaben des BVerfG noch des EuGH oder des EGMR an den besonderen grundrechtlichen Voraussetzungen für Strafnormen zu messen.[2306]

2303 *Dreier*, Prävention, S. 541; *Loewenheim*, FS Erdmann, S. 131, 143; *Benhamou*, IIC 2009, 125, 143; *Kur*, FS Kolle/Stauder, 365, 387.

2304 § 150 III östPatG; § 53 III MarkenSchG. Ähnlich in Slowenien, das bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Urheberrechtsverletzungen eine pauschal erhöhte Lizenzgebühr bis zur dreifachen Höhe der vereinbarten bzw. üblichen Vergütung vorsieht (Art. 168 I slowen. UrhG, Übersetzung in GRUR Int 1995, 783, 800).

2305 Dazu Kapitel 3 C.II.5.

2306 Dazu oben A.I.4.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Kapitel 5: Lizenzanalogie und Gewinnabschöpfung im allgemeinen Bürgerlichen Recht, Persönlichkeitsrecht und Lauterkeitsrecht

Nach verbreiteter Einschätzung befindet sich das Schadensrecht „in einer Krise", es sei in einem „desolaten, verworrenen Zustand".[1] Doch damit wird beklagt, was wenig verwunderlich ist. Das Schadensrecht soll einheitliche Lösungen für unterschiedlichste Phänomene verschiedener Rechtsgebiete bereithalten, denen jeweils eigene normative Wertungen zugrunde liegen. Die Hoffnung, hierfür abstrakte Vorgaben schaffen zu können, die bis in die feinsten Verästelungen eindeutige und konsistente Ergebnisse produzieren, ist illusorisch. Das Ende des 19. Jahrhunderts formulierte Ziel, einen einheitlichen Schadensbegriff zu definieren, ist mittlerweile zu Recht aufgegeben worden.[2] Aufgabe des Schadensrechts kann nur sein, durch Systembildung Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu schaffen.[3] Deswegen wurde die besondere immaterialgüterrechtliche Schadensberechnung in Kapitel 4 wieder stärker in das allgemeine Schadensrecht integriert.

In diesem Kapitel 5 sollen die Ergebnisse des vorangegangenen Kapitels mit dem allgemeinen Schadens- und Haftungsrecht rückgekoppelt und so überprüft werden, ob die verbleibenden Besonderheiten des Immaterialgüterrechts auch in anderen Bereichen ihre Berechtigung haben. Vor solchen Rückschlüssen wird teilweise gewarnt: Nach *Koziol* neigen Sonderrechte häufig zu Entwicklungen, „die ohne ausreichende sachliche Rechtfertigung von Grundprinzipien des allgemeinen Privatrechts abweichen".[4] Die Schadensberechnung des Immaterialgüterrechts solle daher als isolierter Sonderweg angesehen werden, um die allgemeine Schadensdogmatik unbeeinflusst, gemeint ist wohl: unbeschädigt, zu lassen.[5] Allerdings muss bei all diesen Befürchtungen um die deutsche Schadensdogmatik bedacht werden, dass die fortschreitende europäische Harmonisierung vor dem Schadensrecht nicht Halt macht. Wegen der umfangreichen rechtsvergleichenden Vorarbeiten[6] ist damit zu rechnen, dass nach dem immaterialgüterrechtlichen früher oder später auch das allgemeine Schadensrecht vereinheitlicht wird. Dann ist nicht auszuschließen, dass die bereits existierenden Normen der besonderen Rechtsbereiche eine Vorbildfunktion einnehmen.[7]

Auch für das deutsche Recht hat der I. Zivilsenat des BGH in der *Paul Dahlke*-Entscheidung ganz allgemein als gewohnheitsrechtlichen Grundsatz an-

1 *Stoll*, Vermögensschaden, S. 1 mwN. Zustimmend HKK/*Jansen*, §§ 249-253, 255 Rn. 125.
2 Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 252 Rn. 41; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 22; Palandt[75]/*Grüneberg*, vor § 249 Rn. 10; NK-BGB[2]/*Magnus*, vor § 249 Rn. 18; Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 41; *Medicus,* FS Nobbe, 995, 1008.
3 Dazu bereits oben Kapitel 4 A.II.1.
4 *Koziol*, FS Medicus 2009, 237, 244.
5 *Peifer*, WRP 2008, 48, 49.
6 Vgl. dazu insbesondere die Rechtsvereinheitlichungsprojekte, oben Kapitel 3 D.VI.
7 Vgl. Grabitz/Hilf/Nettesheim[54]/*Stieper*, Art. 118 AEUV Rn. 42.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

gesehen, dass bei „Eingriffen in Ausschließlichkeitsrechte, die üblicherweise nur gegen Entgelt gestattet werden", der Schaden nach einer üblichen Lizenzanalogie sowie durch die Herausgabe des Verletzergewinns berechnet werden könne.[8] Von einer gewohnheitsrechtlichen Anerkennung kann angesichts der breiten Kritik, der die dreifache Schadensberechnung gerade im allgemeinen Bürgerlichen Recht ausgesetzt war, kaum gesprochen werden.[9] Allerdings hat der I. Zivilsenat damit den Kern der immaterialgüterrechtlichen Schadensberechnung herausgearbeitet: Der Eingriff in die Ausschließungsfunktion vermögenswerter Rechte als solcher sollte in den Fokus des deliktsrechtlichen Schutzes rücken und so den Rechtsgüterschutz stärken.

Gegen eine Übernahme von immaterialgüterrechtlichen Grundsätzen spricht *de lege lata* nicht, dass der Gesetzgeber die besondere Form der Schadenberechnung nur im Immaterialgüterrecht geregelt hat. Er wollte dadurch allein seiner Verpflichtung aus der Durchsetzungs-RL nachkommen, aber keine abschließende Regelung mit Aussagehalt für andere Rechtsbereiche treffen. Die Durchsetzungs-RL ermutigt die Mitgliedstaaten dazu, ihre Instrumente der Rechtsdurchsetzung auf andere Bereiche auszudehnen (Erwgr 13 S. 2).

A. Die Lizenzanalogie als Mindestschaden

Die Lizenzanalogie ist eine Umschreibung dafür, dass der Inhaber eines Rechts wenigstens den objektiven Wert des rechtswidrigen Eingriffs als Schaden geltend machen darf. Die Beeinträchtigung des Integritätsinteresses, der Rechtsgutseingriff als solcher, wird als Mindestschaden einer Rechtsverletzung angesehen. Damit wird das Interesse des Rechtsinhabers an der Unverbrüchlichkeit der ihm zugeordneten Rechte ausgedrückt. Gleichzeitig verstärkt dies die Präventivfunktion des Schadensersatzes, weil folgenlose Rechtsverletzungen weitgehend verhindert werden. Es gibt keinen Eingriff ohne Schaden. Die übliche Lizenzgebühr ist nur der Maßstab, um den objektiven Wert des Rechtsgutseingriffs auszudrücken.[10] Eine solche Sichtweise ist mit dem Schadensbegriff des BGB vereinbar, wie oben ausführlich begründet wurde. Für das Immaterialgüterrecht hat der Gesetzgeber den objektiven Schadensbegriff anerkannt, weil ohne einen solchen Mindestschadensersatz typische Rechtsverletzungen regelmäßig nicht angemessen geahndet werden könnten. Im Folgenden soll untersucht werden, ob dieser Mindestschaden auch bei anderen Rechtsverletzungen ein sinnvolles Präventivsignal ist.

8 BGHZ 20, 345, 353 – Paul Dahlke.
9 Vgl. dazu die Nachweise oben Kapitel 1 A. und Kapitel 4 D.III.4.
10 Oben Kapitel 4 B.II.3., III.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Eine solche Schadensbestimmung kann nicht pauschal für das Sacheigentum oder Lauterkeitsrecht bejaht oder verneint werden. Es ist vielmehr anhand typischer Fallgruppen zu prüfen, ob die Eingriffsintensität eines üblichen Eingriffs in den Schutzbereich des Rechts bereits hinreichend durch herkömmliche Schadenspositionen ausgeglichen wird und ob die Lizenzanalogie differenziertere Lösungen und damit einen angemesseneren Interessenausgleich ermöglichen kann.

I. Eigentumsverletzungen

1. Substanzbeeinträchtigungen und dauerhafte Besitzentziehung

Bei Substanzbeeinträchtigungen und (dauerhaften) Besitzentziehungen darf der Eigentümer die objektive Wertminderung bzw. den Marktpreis der entzogenen Sache als Mindestschaden verlangen.[11] Das gilt unabhängig davon, ob sich die Wertminderung in seinem Vermögen spürbar ausgewirkt hat. Daher wird auch der Wert einer zerstörten Maschine ersetzt, die der Eigentümer unwirtschaftlich eingesetzt hatte, auch wenn er keine Absicht hatte, diese zu veräußern.[12] Ein weiteres Beispiel für den objektiven Mindestschaden ist der merkantile Minderwert eines Autos.[13] Er entsteht dadurch, dass Autos mit Unfallschäden am Markt einen geringeren Wert haben, selbst wenn die Unfallfolgen vollständig beseitigt wurden.[14] Der Schädiger muss diesen Minderwert auch dann ersetzen, wenn der Eigentümer den Wertverlust nicht zu spüren bekommt, etwa weil er sein Auto bis zum Ende von dessen Lebensdauer selbst nutzen möchte.[15]

2. Nutzungsausfallschaden

Kann der Eigentümer sein Eigentum wegen der Rechtsverletzung für eine begrenzte Zeit nicht nutzen, hat er im Grundsatz einen Anspruch auf Ersatz des Nutzungsausfallschadens.[16] Auch wenn diese Fallgruppe mittlerweile anerkannt

11 *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 41; *Larenz*, SchuldR I[14], § 29 I b (S. 483); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 25; Staudinger[2005]/*Schiemann*, vor § 249 Rn. 37; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 249 Rn. 14; HKK/*Jansen*, §§ 249-253, 255 Rn. 106 mwN; *Bitter*, AcP 205 (2005), 743, 774.

12 *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 41. Vgl. auch *Larenz*, SchuldR I[14], § 29 I b (S. 483) mit weiteren Beispielen.

13 Das betrifft auch andere Gegenstände, etwa Pferde (OLG Stuttgart NJW-RR 2012, 472) oder Musikinstrumente (BAG NJW 1988, 932). Weitere Beispiele bei MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 54.

14 BGHZ 35, 396, 397 ff.; 161, 151, 159 f.; BAG NJW 1988, 932; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 53 f.; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 151; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 251 Rn. 14. Vgl. auch Art. 10:203 PETL.

15 BGHZ 35, 396, 397 ff.; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 53; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 251 Rn. 14; *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 32 II 2a, (S. 207 f.). Anders noch BGHZ 27, 181, 187 ff.

16 Zu den Einzelheiten BGHZ 98, 212, 217 ff. (GSZ); 63, 393, 396 f.; 86, 128, 131; Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 249 Rn. 27 ff. Zur historischen Entwicklung HKK/*Jansen* §§ 249–253, 255 Rn. 126 ff. Ferner ausführlich *Würthwein,* Schadensersatz für Verlust der Nutzungsmöglichkeit einer Sache oder für entgangene Gebrauchsvorteile?

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ist, bleibt ihre dogmatische Begründung weiter umstritten.[17] Nach einem überzeugenden Ansatz hat bereits die Nutzungsmöglichkeit als solche einen ökonomischen Wert. Der Große Senat für Zivilsachen hat ausgeführt, dass sich

> „Wesen und Bedeutung des Vermögens […] nicht in dessen Bestand – dem »Haben« – erschöpfen, sondern daß sie auch die im Vermögen verkörperten Möglichkeiten für den Vermögensträger umfassen, es zur Verwirklichung seiner Lebensziele zu nutzen. Diese funktionale Zuweisung ist im vermögenswerten Recht mitgeschützt."[18]

Es ist dann eine konsequente Fortführung der Lehre vom Mindestschaden, im Entzug dieser Nutzungsmöglichkeit einen Schaden zu sehen. Von diesem Ausgangspunkt betrachtet ist das Kriterium der Rechtsprechung, dass der Eigentümer auf den entzogenen Gegenstand für die „engere persönliche Lebensführung" angewiesen sein muss,[19] eine normative Begrenzung des Mindestschadens. Dahinter steht die Befürchtung, der jeweiligen Versicherungsgemeinschaft oder einem unversicherten Schädiger Kosten aufzuerlegen, denen im Regelfall keine spürbaren Einbußen oder Einschränkungen des Rechtsinhabers gegenüber stehen.[20] In den Fällen, in denen Schadensersatz gewährt wird, ist es für den Eigentümer *per definitionem* mit spürbaren Einbußen bei der persönlichen Lebensführung verbunden, wenn er für den Zeitraum der Nutzungsentziehung darauf verzichtet, einen Ersatzgegenstand anzumieten. Der Schadensersatz ist dann eine Art „Sparsamkeitsprämie" für den fühlbaren Verzicht auf alltäglichen Komfort.[21]

Die Einschränkung der Ersatzfähigkeit auf Gegenstände der engeren persönlichen Lebensführung hat im Regelfall kaum Auswirkungen auf die Präventionsfunktion des Schadensersatzes bei Eigentumsverletzungen. Denn die Rechtsverletzung, die dem Eigentümer die Nutzung seiner Sache verwehrt, verursacht im Regelfall weitere Schäden, etwa an der Substanz, die der Verletzer ausgleichen muss. Auch bei einer Sachentziehung muss der potentielle Verletzer damit rechnen, dass der Eigentümer für die Zeit der Nutzungsentziehung einen Ersatzgegenstand anmietet und die Kosten auf ihn abwälzt. Anders als bei Immaterialgüterrechten führt die normative Begrenzung des Mindestschadens also nicht zu einem nahezu vollständigen Sanktionsdefizit.

---

17 Dazu *Würthwein*, Nutzungsmöglichkeit, S. 30 ff.; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 64 ff. mwN. Weiterhin ablehnend *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 II 2 d β, (S. 192 f.).

18 BGHZ 98, 212, 218, unter Hinweis auf *v. Savigny*, System des heutigen Römischen Rechts, 1840, Bd. 1, S. 339 (richtig: S. 377). Dazu auch *Bitter* AcP 205 (2005), 743, 777 ff.; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 99 f.

19 Vgl. etwa BGHZ 98, 212, 222 (Wohnhaus); 196, 101 Tz. 9 (Internet-Anschluss); 200, 203 Tz. 11 (Eigentumswohnung); Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 249 Rn. 31 mwN. Zu weiteren einschränkenden Kriterien MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 70 ff.

20 Vgl. Lange/*Schiemann*, Schadensersatz[3], S. 288; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 112.

21 *Medicus/Lorenz*, SchR AT[21], Rn. 715; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 74; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, vor § 249 Rn. 112; aA *Esser/Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 II 2 d β, (S. 193).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

3. Rechtswidrige Nutzungen

Bisher kaum diskutiert wird die spiegelbildliche Fallgruppe des Nutzungsausfallschadens, also ob die rechtswidrige, nicht substanzbeeinträchtigende Nutzung fremden Eigentums bereits einen Schaden anrichtet, der ausgeglichen werden muss.

Das liegt am Folgenden: Das Sacheigentum lässt im Wesentlichen nur eine rivalisierende Nutzung zu. Nutzt der Verletzer den Gegenstand, kann ihn der Eigentümer nicht nutzen. Ihm entsteht ein grundsätzlich erstattungsfähiger Nutzungsausfallschaden, so dass der Schaden der Nutzungsentziehung, jedenfalls für Gegenstände der engeren persönlichen Lebensführung, ausgeglichen wird.

Begründet der Verletzer durch die rechtsverletzende Nutzung Besitz am Gegenstand, verdrängen die Regelungen des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses das sonstige Deliktsrecht weitgehend.[22] Der fahrlässige, aber gutgläubige Besitzer darf die eigenen Nutzungen behalten und ist von Schadensersatzzahlungen freigestellt (§ 993 I BGB), solange er sich den Besitz nicht durch verbotene Eigenmacht oder durch eine Straftat verschafft hat.[23] Der bösgläubige oder verklagte Besitzer muss dagegen für die Nutzungen nach §§ 989, 990 BGB mit dem objektiven Wert aufkommen. Nach überwiegender Ansicht verdrängen diese Sonderregelungen auch für den bösgläubigen und verklagten Besitzer alle weitergehenden Haftungsnormen.[24]

Als Anwendungsbereich für eine „Lizenzanalogie" bleiben demnach nur die Fälle, in denen der Verletzer fremdes Eigentum nutzt, dabei keinen (unberechtigten) Besitz erlangt und die Eigennutzung des Eigentümers nicht verdrängt. Das soll exemplarisch an der unberechtigten Untervermietung (dazu a), am unerlaubten Fotografieren fremder Sachen (dazu b) und an der Inanspruchnahme öffentlich angebotener Leistungen vertieft werden, die der Verletzer unter Umgehung des Vertragsmechanismus nutzt (dazu c).

a) Unberechtigte Untervermietung

Der Eigentümer darf nach §§ 903, 1004 BGB grundsätzlich jeden von der Nutzung seiner Sache ausschließen.[25] Einem Mieter räumt er im Regelfall nur ein persönliches Nutzungsrecht ein, nicht aber die Berechtigung, dieses an Dritte zu übertragen (§ 540 I 1 BGB). Sobald der Mieter die Grenzen seines Nutzungs-

22 Vgl. dazu nur Staudinger[2013]/*Gursky*, vor § 987 Rn. 64 mwN.
23 Bei der verbotenen Eigenmacht wird allerdings nach überwiegender Ansicht wenigstens Verschulden vorausgesetzt, Palandt[75]/*Bassenge*, § 992 Rn. 2 mwN.
24 Staudinger[2013]/*Gursky*, vor § 987 Rn. 66 f. mwN.
25 BGH NJW 2006, 1054 Tz. 7 – Hausverbot durch Flughafenbetreiber; MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 823 Rn. 173, 180.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

rechts überschreitet, greift er in das Ausschließungsrecht des Eigentümers ein. Daher stellt eine unberechtigte Untervermietung einen Eigentumseingriff dar.[26] Diese unbefugte Nutzung ist vergleichbar mit einer Sachbeschädigung des Mieters, die über den üblichen, vertragsgemäßen Gebrauch (§ 538 BGB) der Mietsache hinausgeht. Darüber hinaus ist die unberechtigte Nutzung des Untermieters eine Eigentumsverletzung, die dem Mieter zuzurechnen ist (§ 830 BGB).

Bei der Frage, welche Ansprüche dem Eigentümer gegenüber dem unberechtigten Untervermieter zustehen, konzentriert sich die Diskussion auf Ansprüche aus Bereicherungsrecht und Geschäftsanmaßung.[27] Schadensersatzansprüche werden nur am Rande diskutiert und meist deswegen verneint, weil dem Eigentümer keine eigene Untervermietung entgangen ist.[28] Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht, in welchem Ausmaß dem Eigentümer noch Nutzungsrechte an der bereits vermieteten Sache zustehen. Der Eigentümer kann die Sache selbst nicht weitervermieten, weil er das Nutzungsrecht seinem Mieter übertragen hat. Insoweit hat er über den Zuweisungsgehalt seines Eigentums disponiert, so dass er – abgesehen von präventiven Überlegungen[29] – keinen Anspruch auf Herausgabe des *gesamten* Untermieterlöses hat.[30]

Wie gerade ausgeführt, hat der Eigentümer das Nutzungsrecht aber nicht vollständig auf den Mieter übertragen, sondern diesem lediglich ein persönliches Nutzungsrecht eingeräumt. Ohne vertragliche Gestattung oder spätere Zustimmung darf der Mieter sein Nutzungsrecht nicht an Dritte übertragen. Soweit der Eigentümer nicht gemäß § 553 BGB zur Zustimmung verpflichtet ist, steht es in seinem Belieben, eine Weiterübertragung des Nutzungsrechts abzulehnen.[31] Weil der Mieter Dritten kein Recht zum Besitz einräumen kann, verleiht das Eigentumsrecht dem Eigentümer weiterhin eine absolute Rechtsposition.[32] Diese

26 BG, 11.2.2000, BGE 126 III 69, 73; Soergel[13]/*Schmidt-Kessel/Hadding*, § 812 Rn. 45; aA ohne Begründung *Kern*, NZM 2009, 344, 345.

27 Vgl. die Nachweise bei BGHZ 131, 297, 304 f.; *Kern*, NZM 2009, 344, 345.

28 BGHZ 131, 297, 307; Schmidt-Futterer[11]/*Streyl*, § 546a Rn. 105; *Kern*, NZM 2009, 344, 345; *Riehm*, JuS 2014, 940, 941.

29 Entgegen BGH NJW 1964, 1853 sollte § 687 II BGB auf vorsätzlich unberechtigte Untervermietung jedenfalls analog angewandt werden, ebenso BGE 126 III 69, 73 (zu Art. 423 OR); *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], § 69 I 2 a, (S. 173, ohne Angabe einer Rechtsgrundlage). Wie oben begründet wurde (Kapitel 4 D.I.1.a)aa), ist der Gewinnabschöpfungsanspruch eine deliktische Sanktion, mit der ein vorsätzlicher Eingriff in eine fremde Rechtssphäre sanktioniert werden soll (BGE 126 III 69, 73). Dem Eigentümer ist zwar die Nutzung nicht mehr zugewiesen; weil aber die vorsätzlich rechtswidrige Nutzung seines Eigentums den Mehrerlös des Mieters ermöglicht hat, ist der Eigentümer der relativ besser Berechtigte.

30 Vgl. nur BGHZ 131, 297, 306; BGH NJW 2012, 3572 Tz. 9; NZM 2009, 701, Tz. 30; NJW 1964, 1853; MünchKommBGB[6]/*Schwab*, § 812 Rn. 254; *Koppensteiner/Kramer*, BerR[2], S. 84; *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 310 f.; aA Soergel[13]/*Schmidt-Kessel/Hadding*, § 812 Rn. 45.

31 Staudinger[2011]/*Emmerich*, § 540 Rn. 9.

32 BGE 126 III 69, 73; Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 812 Rn. 127; *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], § 69 I 2 a (S. 173); PWW[10]/*Prütting*, § 812 Rn. 62; aA *Reuter/Martinek*, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 311. Damit vergleichbar ist die Rechtsposition des Inhabers eines einfachen Wohnungsrechts nach § 1093 I 1 BGB, das nur zur persönlichen Nutzung, nicht aber zur Übertragung des Nutzungsrechts

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Rechtsposition hat Vermögenswert, denn der Eigentümer kann seine Zustimmung zur Untervermietung davon abhängig machen, an den wirtschaftlichen Vorteilen der Untervermietung beteiligt zu werden. Exemplarisch ist BGHZ 131, 297: Der Mieter eines Einkaufszentrums hatte sich mit dem Eigentümer darauf verständigt, dass Letzterer seine Zustimmung zur Weitervermietung von einer Mieterhöhung abhängig machen durfte, die vertraglich auf 35 % des Erlöses begrenzt wurde, den der Mieter durch die Weitervermietung erzielen würde.

Vermietet der Mieter die Mietsache ohne Zustimmung an einen Dritten, greift er also in dieses verbleibende vermögenswerte Recht des Eigentümers ein. Dennoch verweigert die Rechtsprechung dem Eigentümer einen ausreichenden Rechtsschutz für diese Rechtsposition, weil sie *jeden* Zahlungsanspruch ablehnt.[33] Der Eigentümer kann zwar die weitere Rechtsverletzung mithilfe des Unterlassungsanspruchs unterbinden und dem Mieter wegen des Fehlverhaltens außerordentlich kündigen.[34] Der Eingriff in sein Ausschließungsrecht für die Zeit, bis er seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen kann, bleibt aber ungeahndet, wenn der Vermieter auf sein Recht zur außerordentlichen Kündigung verzichtet, etwa weil er nicht die Mühe auf sich nehmen möchte, einen neuen Mieter zu suchen.

Der Schadensersatzanspruch in Form der Lizenzanalogie ermöglicht dagegen eine vermittelnde, ausdifferenzierte Lösung, die das Alles-oder-nichts-Prinzip der außerordentlichen Kündigung vermeidet. Der Eingriff in das verbleibende *Zustimmungsrecht* stellt einen Schaden dar, der über die Hilfskonstruktion einer üblichen bzw. angemessenen Vergütung beziffert werden kann, die der Mieter für die Zustimmung zur Untervermietung hätte zahlen müssen.[35] Der Eigentümer darf danach nicht den *gesamten* Untermieterlös herausverlangen, weil der Mieter nur in den Zustimmungsvorbehalt, nicht aber in das unbeschränkte Nutzungsrecht des Eigentümers eingegriffen hat.

Diese Lösung ermöglicht einen angemessenen Interessenausgleich, weil der rechtswidrige Eingriff in das noch verbleibende Eigentumsrecht ausgeglichen, dem Eigentümer aber nichts gegeben wird, was ihm nicht mehr zusteht. Durch den vollständigen Ausgleich des entstandenen Schadens wird die Präventionsfunktion des Schadensersatzes gestärkt und dem Eigentümer eine effektivere Durchsetzung seines Zustimmungsvorbehalts ermöglicht. Wie bei Immaterialgüterrechtsverletzungen wird damit nur der Eingriff in das noch verbliebene Eigentumsrecht des Vermieters ausgeglichen, nicht aber dessen entgangener Gewinn

berechtigt (BGH NJW 2012, 3572 Tz. 13). Das Wohnrecht steht einer Vermietung des Wohnraums durch den Eigentümer entgegen, auf die der Wohnrechtsinhaber gegen Entgelt verzichten kann.

33 Vgl. nur BGHZ 131, 297, 304 ff.

34 BGHZ 131, 297, 307.

35 Auf bereicherungsrechtlicher Grundlage im Ergebnis ebenso Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 812 Rn. 127; Staudinger[2007]/*Lorenz*, § 816 Rn. 7; *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], § 69 I 2 a, (S. 173); PWW[10]/*Prütting*, § 812 Rn. 62.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

oder ähnliche mittelbare Schäden. Deswegen ist es unerheblich, ob der Vermieter der Untervermietung zugestimmt hätte. Das übliche Entgelt für die Zustimmung zur Untervermietung ist nur ein Maßstab, um das Ausmaß des rechtswidrigen Eingriffs in Geld auszudrücken.[36]

Der BGH hat seine Verweigerung jeglicher Entschädigung damit begründet, dass dem Eigentümer nur ein Ausschließungsrecht zustehe. Ihm soll deswegen nicht nach dem Motto „dulde und liquidiere" ermöglicht werden, eine ihm bekannte unerlaubte Untervermietung zu dulden, um später den Untermietzins herausverlangen zu können.[37] Auch wenn der Schadensersatz nach der Lizenzanalogie nicht den gesamten Untermietzins erfasst, ist dieser Einwand zu berücksichtigen. Die Lizenzanalogie, die insbesondere auch mit der Rechtsfortsetzungsfunktion begründet wird,[38] verliert an Überzeugungskraft, wenn der Eigentümer Kenntnis von der Rechtsverletzung hat, seinen Unterlassungsanspruch aber nicht zeitnah durchsetzt. Denn nachdem er einen Mietvertrag abgeschlossen hat, steht ihm nur noch ein Ausschließungs-, aber kein Nutzungsrecht zu. Das unterscheidet ihn insbesondere von einem Immaterialgüterrechtsinhaber, dem im Regelfall beides zusteht. Macht der Eigentümer seinen Unterlassungsanspruch nicht unverzüglich geltend, ist es nicht mehr gerechtfertigt, ihn an der weiteren Untervermietung partizipieren zu lassen. Sobald er also seinen Unterlassungsanspruch geltend machen kann, davon aber absieht, verliert er nach dem Rechtsgedanken des § 254 II 1 BGB seinen Anspruch auf die weitere Beteiligung an dem Untermietzins.

b) Unerlaubtes Fotografieren fremden Eigentums

aa) Wer fremde Sachen fotografiert, greift grundsätzlich nicht in den Zuweisungsgehalt des Sacheigentums ein.[39] Der Grundeigentümer hat aber das Recht, Dritten den Zugang zu seinem Eigentum zu verwehren, § 903 S. 2 BGB. Wenn Sehenswürdigkeiten nur von seinem Grundstück aus fotografiert werden können, kann er Dritten damit verbieten, Fotografien anzufertigen, oder dies nur gegen Entgelt gestatten. Für seine eigenen Aufnahmen erhält der Eigentümer ein Leistungsschutzrecht nach § 72 UrhG. Durch die Kombination beider Ausschließlichkeitsrechte erhält der Eigentümer für die Dauer des Leistungsschutzrechts ein faktisches Monopol für den Vertrieb von Postkarten und ähnlichen Artikeln, obwohl das Urheberrecht an dem abgebildeten Gegenstand abgelaufen ist.[40] Der

36 Vgl. dazu oben Kapitel 4 B.II.3.
37 BGHZ 131, 297, 307.
38 Dazu oben Kapitel 4 B.II.3.
39 Staudinger[1999]/*Hager*, § 823 Rn. B 103; MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 823 Rn. 177; *Schack*, JZ 2011, 375 f.; *Stieper*, ZUM 2011, 331, 332; *Raue*, KUR 2012, 166, 167.
40 Nach Ablauf der Schutzfrist für die Lichtbilder darf jeder das Foto verbreiten und sonst nutzen, weil die Abbildung vom Zuweisungsgehalt des Sacheigentums nicht gedeckt ist, vgl. nur *Schack*, JZ 2011, 375.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Schutz des Sacheigentums vor ungenehmigten Aufnahmen ist insofern mit dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen (§§ 17 ff. UWG) vergleichbar.[41] Hier wie dort weist die Rechtsordnung kein positives Nutzungsrecht zu, sondern gewährt durch Verbotsrechte lediglich einen Schonraum, der dem Eigentümer bzw. Geheimnisträger ermöglicht, die Geschäftschance ungestört ökonomisch zu verwerten. Wie bei Geschäftsgeheimnissen wird diese faktische Verbotsposition am Markt verwertet, indem der Eigentümer gegenüber Dritten auf sein Verbotsrecht gegen Zahlung eines Entgelts verzichtet. Allerdings ist das vom V. Zivilsenat postulierte Recht am Bild der eigenen Sache *kein* Immaterialgüterrecht,[42] sondern nur eine faktische Geschäftschance, die vor rechtswidriger Aneignung geschützt wird. Auch insoweit besteht eine Parallele zum Know-how-Schutz.[43]

bb) Für heftigen Streit sorgt die Frage, welche Ansprüche dem Sacheigentümer zustehen, wenn sich ein Dritter rechtswidrig über das Fotografierverbot hinwegsetzt.[44] Hier soll nicht auf die Frage eingegangen werden, ob der Eigentümer Dritten grundsätzlich den Zugang zu seinem Grundstück erlauben und sich dabei – stillschweigend – mit dinglicher Wirkung das Fotografierrecht vorbehalten darf.[45] Es soll für die folgenden Ausführungen unterstellt werden, dass die Handlungen des Fotografen das Eigentumsrecht verletzt haben, etwa weil er ein der Öffentlichkeit überhaupt nicht zugängliches Grundstück rechtswidrig betreten hat.[46]

Weil es kein Recht am Bild der eigenen Sache gibt, muss man zwischen Ansprüchen gegen den Fotografen und gegen sonstige Dritte unterscheiden, die das Grundstück selbst nicht rechtswidrig betreten haben.

(1) Der *Fotograf* hat durch das unerlaubte Betreten des Grundstücks und das anschließende Fotografieren eine Eigentumsverletzung begangen. Die dann folgende Verbreitung der Fotografien vertieft diesen Eingriff.[47] Um den Eigentums-

41 Zu Geschäftsgeheimnissen unten III.3.

42 BGH GRUR 2011, 323 Tz. 15 – Preußische Schlösser und Gärten I; GRUR 2013, 623 Tz. 15 – Preußische Schlösser und Gärten II; GRUR 1990, 390 f. – Friesenhaus; *Schack*, JZ 2011, 375, 376; *Raue*, KUR 2012, 166, 167.

43 Dazu unten III.3.

44 Vgl. BGH GRUR 2011, 323 – Preußische Schlösser und Gärten I; GRUR 2013, 623 – Preußische Schlösser und Gärten II und die Kritik bei *H. Lehment*, GRUR 2011, 327 ff.; *Schack*, JZ 2011, 375 f.; JZ 2013, 743 f.; *Dreier*, FS Pfennig, 15, 20 ff.; *Stieper,* ZUM 2011, 373 ff.; *Elmenhorst*, GRUR 2013, 626 ff.

45 Dafür BGH GRUR 2011, 323 Tz. 17 – Preußische Schlösser und Gärten; GRUR 2013, 623 Tz. 14 – Preußische Schlösser und Gärten II; *Schönewald*, WRP 2014, 142, 145; Bamberger/Roth[3]/*Spindler*, § 823 Rn. 57. Vgl. auch BGH NJW 2003, 3702 (Befüllung eines Gasbehälters); OLG Dresden NJW 2005, 1871 (zur Projektion eines politischen Slogans auf eine Werkhalle). Kritisch *Schack*, JZ 2011, 375, 376; *Stieper*, Schranken, S. 441 f.; *ders*., ZUM 2011, 331, 332; *H. Lehment*, Fotografieren von Kunstgegenständen, S. 106.

46 Dazu Staudinger[1999]/*Hager*, § 823 Rn. B 104 mwN.

47 BGH GRUR 2011, 323 Tz. 17 – Preußische Schlösser und Gärten I; GRUR 2013, 623 Tz. 12 – Preußische Schlösser und Gärten II; GRUR 2015, 578 Tz. 8 – Preußische Kunstwerke; *Schönewald*, WRP 2014, 142, 145; aA *Schack*, JZ 2011, 375, 376; *Stieper*, ZUM 2011, 331, 332; *H. Lehment*, GRUR 2011, 327, 328; wohl auch MünchKommBGB[6]/*Wagner*, § 823 Rn. 178.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

eingriff so weit wie möglich rückgängig zu machen, hat der Eigentümer einen Anspruch auf Vernichtung der Fotodateien und bereits hergestellter Vervielfältigungsstücke (§ 249 I BGB).[48] Soweit dadurch die Folgen der Eigentumsbeeinträchtigung ausgeglichen werden können, sind keine weiteren Schadensersatzzahlungen erforderlich.[49] Soweit aber die faktische Monopolposition, die durch das Grundeigentum geschützt wird, durch das Verbreiten von Vervielfältigungsstücken zerstört wurde, sollte der Eingriff in das Ausschließungsrecht des Eigentums mithilfe der Grundsätze der Lizenzanalogie ausgeglichen werden. Andernfalls würde – anders als bei den oben unter 1. und 2. diskutierten Fallkonstellationen – der Eigentumsschutz weitgehend leerlaufen. Dem Eigentümer wird dadurch nicht die wirtschaftliche Verwertung von Bildnissen eigener Sachen absolut zugewiesen. Das Eigentum wird aber gegen bestimmte Zuwiderhandlungen geschützt. Dieser Schutz ist mit demjenigen von Geschäftsgeheimnissen vergleichbar[50] und dort ganz herrschend anerkannt. Weil die Rechtsverletzung wirtschaftlich ausgenutzt wird, kann die Lizenzanalogie als Maßstab verwendet werden, um das Ausmaß der Beeinträchtigung in Geld auszudrücken. Auch hier besteht eine Parallele zur unerlaubten wirtschaftlichen Verwertung von Geschäftsgeheimnissen.[51] Für die Höhe einer solchen Lizenzanalogie kann man sich an den üblichen, andernfalls an angemessenen Bedingungen für eine Fotografiererlaubnis orientieren, wobei insbesondere der wirtschaftliche Wert der Nutzung aus einer *ex post* Perspektive zu berücksichtigen ist.[52]

(2) Gegenüber *Dritten*, die das Grundstück selbst nicht betreten haben und denen die Eigentumsbeeinträchtigung des Fotografen nach allgemeinen Vorschriften nicht zugerechnet werden kann, hat der Eigentümer grundsätzlich keine Ansprüche.[53] Denn wie beim Geheimnisschutz nach § 17 UWG wirkt das Verbotsrecht ihnen gegenüber nicht. Weil das „Recht am Bild der eigenen Sache" nur eine faktisch geschützte Rechtsposition, aber kein Immaterialgüterrecht ist, kann der Eigentümer das Verbreiten der Fotos isoliert nicht unterbinden.[54] Die Vervielfältigungen sind vom Zuweisungsgehalt des Eigentums nicht gedeckt.

48 *Raue*, KUR 2012, 166, 167.
49 Vgl. dazu oben Kapitel 4 B.III.1.d)aa).
50 Dazu unten III.3.
51 Dazu unten III.3.
52 Vgl. dazu oben Kapitel 4 B.III.1.b). Auch hier muss berücksichtigt werden, in welchem Umfang der Fotograf davon faktisch Gebrauch machen konnte, bevor ihn der Eigentümer daran gehindert hat, dazu Kapitel 4 B.III.1.d)bb)(3).
53 So mit Recht *Dreier*, FS Pfennig, 15, 23; *Stieper*, ZUM 2011, 331, 333. In Ausnahmefällen, in denen in Kenntnis der rechtswidrigen Herstellung gehandelt wird, kann man an Ansprüche nach §§ 1004, 826 BGB denken. Dieser Anspruch setzt aber eine umfassende Interessenabwägung voraus, bei der insbesondere die Presse- und Kunstfreiheit zu berücksichtigen sind, dazu *Raue*, KUR 2012, 166, 168 f. Zu weit aber BGH GRUR 2015, 578 Tz. 12 ff. – Preußische Kunstwerke, der Dritte im Regelfall als Störer ansieht, wenn diese in Kenntnis der Eigentumsverletzung gehandelt haben.
54 *Schack*, JZ 2011, 375; *Raue*, KUR 2012, 166, 167; *Elmenhorst*, GRUR 2013, 626, 628.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Soweit die Verwertungshandlungen der Dritten eine adäquat kausale Folge der ursprünglichen Eigentumsbeeinträchtigung sind, kann der Eigentümer allerdings vom rechtswidrig handelnden Fotografen Schadensersatz verlangen, wenn er deswegen eigene Postkarten schlechter verkaufen oder für künftige Fotografiererlaubnisse weniger erlösen kann.[55]

c) Inanspruchnahme öffentlich angebotener Leistungen unter Umgehung des Vertragsmechanismus

Ein weiterer sinnvoller Anwendungsfall der Lizenzanalogie ist die rechtswidrige Inanspruchnahme öffentlich angebotener Leistungen ohne direkten Kontakt mit dem Anbieter. Das sind in erster Linie Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, wie öffentliche Verkehrsmittel, Strom, Wasser und Gas, deren Inanspruchnahme nicht öffentlich-rechtlich, sondern privatrechtlich geregelt wird. Bei redlicher Inanspruchnahme kommt ein Vertrag zustande. Das Anbieten der Leistung ist eine Realofferte, die konkludent durch die Inanspruchnahme der Leistung angenommen wird. Der Zugang der Annahmeerklärung ist nach § 151 S. 1 BGB entbehrlich.[56]

Konstruktive Probleme werfen Fälle mit Minderjährigen und solche Fälle auf, in denen jemand die Leistung in Anspruch nimmt, aber gleichzeitig ausdrücklich erklärt, keinen Vertrag schließen zu wollen.

aa) Hamburger Parkplatzfall

Paradebeispiel ist der Hamburger Parkplatz-Fall.[57] Auf dem Rathausmarkt, damals noch ein Parkplatz, durfte lange Zeit kostenlos geparkt werden. Als der Hamburger Senat 1953 beschloss, die Parkfläche von einem privaten Pächter bewirtschaften zu lassen und ein Parkentgelt zu erheben, regte sich ziviler Ungehorsam. Eine Kfz-Halterin ignorierte das deutlich sichtbare Schild, das auf das nun kostenpflichtige Parken hinwies, und erklärte gegenüber dem Parkplatzpersonal energisch, dass sie die Bewachung ihres Fahrzeuges und die Zahlung eines Entgeltes ablehne. Mit der Lehre vom faktischen Vertrag hat der BGH dennoch einen Vertragsschluss begründet.[58] Diese dogmatische Konstruktion ist anschlie-

55 Vgl. *Dreier*, FS Pfennig, 15, 25, und oben Kapitel 4 C.III.2.b).

56 Vgl. nur BGHZ 202, 17 Tz. 10 mwN; NJW 2014, 3150 Tz. 12; NZM 2005, 356, 357; *Wolf/Neuner*, BGB AT[10], § 37 Rn. 47.

57 BGHZ 21, 319 – Hamburger Parkplatzfall.

58 BGHZ 21, 319, 333 ff. mwN – Hamburger Parkplatzfall. Diese Lehre geht weitgehend zurück auf *Haupt*, FS Siber II, 5-37. Ähnlich BGHZ 23, 175, 177 f. (Stromlieferung); BGH NJW 1965, 387 (Nutzungsgebühr für Bushaltestelle); LG Bremen NJW 1966, 2360 (Straßenbahnfahrt).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ßend erheblich kritisiert worden, weil sie mit der Rechtsgeschäftslehre unvereinbar ist.[59] Sie wird heute nicht mehr vertreten.[60]

Trotz der Kritik wird auch heute noch die unbefugte Inanspruchnahme fremder Leistungen mithilfe des Vertragsschlusses gelöst. Die Willenserklärung des Leistungsnehmers wird dadurch fingiert, dass dessen Verhalten ein stärkerer Erklärungswert zugesprochen wird als der ausdrücklichen Erklärung (*protestatio facto contraria*).[61]

Gegen eine solche Konstruktion des Vertragsschlusses sprechen zwei Argumente: Die Rechtsgeschäftslehre dient dazu, die Privatautonomie zu verwirklichen. Die ausdrückliche und erkennbare Verweigerung eines rechtsgeschäftlichen Leistungsaustauschs mit den Regeln der Rechtsgeschäftslehre lösen zu wollen, erscheint widersprüchlich (vgl. *argumentum a fortiori* §§ 116 S. 2, 118 BGB).[62] Verhalten kann man als Indiz für den inneren Willen heranziehen, wenn dieser nicht geäußert wurde. Wenn aber der Wille klar erkennbar nach außen tritt, gibt es nichts zu interpretieren.[63] Bei einem Ladendiebstahl käme auch niemand auf die Idee, einen Kaufvertrag zwischen Dieb und Supermarkt zu fingieren, weil es widersprüchlich sei, einen Kaufgegenstand aus einem Supermarkt mitzunehmen, ohne einen Kaufvertrag schließen zu wollen.[64] Für diese Fälle hält das Zivilrecht außervertragliche Rechtsverhältnisse bereit, mit denen die nicht-konsensuale, rechtswidrige Inanspruchnahme fremder Leistungen sanktioniert wird. Wenn man deren Rechtsfolgen im Vergleich zu den vertraglichen Regeln als unzureichend empfindet,[65] sollte man dies zum Anlass nehmen, die gesetzlichen Schuldverhältnisse weiterzuentwickeln – und nicht die Grundprinzipien des Vertragsschlusses in ihr Gegenteil verkehren.

Zudem muss man die Konsequenzen bedenken: Wenn man einen Vertragsschluss fingiert, um dem Leistungserbringer das übliche Leistungsentgelt zusprechen zu können, muss er auch alle vertraglichen Nebenpflichten erbringen, im Hamburger Parkplatz-Fall also insbesondere die Überwachungspflichten. Kommt er diesen wegen der Proteste und der Weigerung zur Zahlung des Leistungsentgelts nicht nach und lässt er etwa eine Beschädigung des Fahrzeugs zu, dann haftet er nach §§ 280 ff. BGB. Man könnte dem rechtswidrig Parkenden diesen vertraglichen Schutz wegen seines widersprüchlichen Verhaltens verweigern. Dann wäre es aber sinnvoller, von vornherein auf die Konstruktion eines Vertrags-

59 Vgl. etwa *Bork*, BGB AT[3], Rn. 744; *Wolf/Neuner*, BGB AT[10], § 37 Rn. 47; *Flume*, AT II[4], § 8 (2); *Schack*, BGB AT[14], Rn. 183.
60 Vgl. nur *Schack*, BGB AT[14], Rn. 183; *Bork*, BGB AT[3], Rn. 744; *Brox/Walker*, SAT[38], § 4 Rn. 70.
61 BGHZ 202, 17 Tz. 10; BGH NZM 2005, 356, 357; NJW 2000, 3429, 3431; *Flume*, AT II[4], §§ 5 (5), 8 (2); *Bork*, BGB AT[3], Rn. 745; *Schack*, BGB AT[14], Rn. 183.
62 *Köhler*, JZ 1981, 464 ff.; *Wolf/Neuner*, BGB AT[10], § 37 Rn. 47; *Hübner*, BGB AT[2], Rn. 1015; *Leenen*, AT[2], § 8 Rn. 61.
63 *Köhler*, JZ 1981, 464, 465.
64 *Medicus*, BGB AT[10], Rn. 249.
65 So etwa *Bork*, BGB AT[3], Rn. 744.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schlusses zu verzichten. Denn eine vertragliche Haftung mit allen Konsequenzen ist von niemandem ernsthaft gewollt.

Die Ablehnung eines Vertragsschlusses bedeutet aber nicht, dass Parkraum oder andere öffentlich angebotene Leistungen kostenlos in Anspruch genommen werden können. Die Entgeltpflicht folgt aus der Eingriffskondiktion. Die Nutzung eines Parkplatzes, einer U-Bahn oder von Gas ist eine vermögenswerte Position, die der Leistungsnehmer ohne Rechtsgrund in Anspruch nimmt. Wenn er weiß, dazu nicht berechtigt zu sein, kann er sich nicht auf Entreicherung berufen.

Dasselbe Ergebnis lässt sich auch schadensrechtlich begründen. Durch die unberechtigte Nutzung greift der Leistungsnehmer schuldhaft in das Ausschließlichkeitsrecht des Eigentümers ein. Dessen Einwilligung in die Nutzung ist dadurch aufschiebend bedingt, dass der Nutzer mit ihm den angebotenen Nutzungsvertrag schließt. Der Mindestschaden entsteht durch den rechtswidrigen Eingriff als solchen und kann mit Hilfe der Lizenzanalogie, also der üblichen und im Verkehr durchgesetzten Benutzungsgebühr des Leistungserbringers, bemessen werden. Deswegen muss der Eigentümer auch nicht nachweisen, dass ihm ein entsprechender Nutzungsvertrag mit dem Vertragsverweigerer oder einem sonstigen Dritten entgangen ist.

Beide Lösungen belassen das Vertragsrecht den Fallgestaltungen, in denen ein konsensualer Leistungsaustausch gewollt oder jedenfalls aus der Perspektive eines objektiven Erklärungsempfängers angestrebt worden ist. Der Vorteil des Schadensersatzes gegenüber einer bereicherungsrechtlichen Lösung liegt darin, dass kein Vorsatz nachgewiesen werden muss, um den Entreicherungseinwand auszuschließen. Das wäre im Hamburger Parkplatz-Fall schwierig gewesen, weil die Beklagte immerhin so beachtliche Argumente auf ihrer Seite hatte, dass das Hanseatische Oberlandesgericht die Zahlungsklage noch abgewiesen hatte.[66]

Im Übrigen ist eine gewisse Parallelität der Ergebnisse von Schadens- und Bereicherungsrecht Ausdruck eines stimmigen Haftungssystems. Der vermögenswerte Eingriff in eine fremde, rechtlich geschützte Vermögensposition stellt beim Rechtsinhaber einen Schaden und beim Eingreifenden einen Vorteil dar. Dies ermöglicht ein nach persönlicher Vorwerfbarkeit abgestuftes Haftungssystem, bei dem der gutgläubige, schuldlose Eingreifer nur das noch Vorhandene herausgeben muss, sich im Übrigen aber auf Entreicherung (§ 818 III BGB) berufen kann. Auch eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. Hat er den Eingriff indes verschuldet, so kann er sich nicht auf Entreicherung berufen und muss für Folgeschäden deliktisch einstehen. Der vorsätzlich Handelnde muss nach § 687 II BGB auch einen etwaigen Gewinn herausgeben.

66 Die Beklagte hatte argumentiert, dass der Gemeingebrauch der öffentlichen Fläche weiter bestehe und das Entgelt nur für die zusätzliche Bewachungsleistung erhoben werde, die sie gerade abgelehnt hatte, BGHZ 21, 319, 323.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

bb) Flugreisefall / Bremer Straßenbahnfall

Die schadensrechtliche Lizenzanalogie bietet auch beim Flugreise-[67] und beim Bremer Straßenbahnfall[68] eine neue Argumentationsebene, mit der weitgehend anerkannte Ergebnisse in ein stimmiges System eingeordnet werden können.

Im Flugreisefall hatte sich ein Minderjähriger an Bord eines Transatlantikfluges der Lufthansa geschlichen und damit unter anderem in ihr Ausschließlichkeitsrecht als Eigentümerin des Flugzeugs eingegriffen.[69] Der Schaden der Lufthansa für die unbefugte Inanspruchnahme eines Sitzplatzes muss nicht auf den mittelbaren Schaden des entgangenen Gewinns beschränkt werden, der bei einem nur halb gefüllten Flugzeug fehlt. Der Schaden kann auch hier im Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht als solchen gesehen werden. Als Ausgleich für den Eigentumseingriff durch die unbefugte Nutzung ist das übliche Beförderungsentgelt geschuldet. Dasselbe gilt im Bremer Straßenbahnfall, in dem ein Minderjähriger die Beförderungsleistung in Anspruch genommen hatte, ohne eine Fahrkarte zu lösen.[70]

Der notwendige Minderjährigenschutz kann in beiden Konstellationen, über § 828 BGB sichergestellt werden. Hier muss diskutiert werden, ob einem Minderjährigen die Einsichtsfähigkeit zugetraut werden soll, dass er fremde Leistungen nur gegen Entgelt in Anspruch nehmen darf. Man kann dann entweder eine Parallele zu den §§ 104 ff. BGB ziehen, weil diese Fallkonstellationen einem Vertragsschluss ähneln, bei dem der Minderjährige unabhängig von seiner Einsichtsfähigkeit geschützt werden soll. Oder man stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Fälle eher damit vergleichbar sind, dass ein Jugendlicher eine Tafel Schokolade stiehlt: In einer solchen deliktischen Konstellation traut man Jugendlichen ab einem bestimmten Alter zu, die Konsequenzen zu erkennen und zu tragen.

Das erhöhte Beförderungsentgelt für Schwarzfahrer, welches das Landgericht Bremen im Straßenbahnfall noch zugesprochen hatte,[71] kann allerdings nicht schadensrechtlich begründet werden. Es soll in pauschalierter Form die hohen Kosten der Fahrgastkontrollen auf die Schwarzfahrer abwälzen.[72] Die Kontrollkosten fallen aber unabhängig vom konkreten Schadensfall an.[73] Solche allgemeinen Kosten der Schadensprävention werden nicht ersetzt, auch wenn dadurch ein

67 BGHZ 55, 128.
68 LG Bremen NJW 1966, 2360.
69 Sollte die Lufthansa das Flugzeug nur geleast haben, kann für das Verhältnis von Eigentümer und Besitzer auf die Ausführungen zum Verhältnis von Rechtsinhaber und Lizenznehmer oben Kapitel 4 F.I.1. verwiesen werden.
70 LG Bremen NJW 1966, 2360.
71 LG Bremen NJW 1966, 2360, 2361.
72 *Köhler*, JZ 1981, 464, 468.
73 Etwas anderes gilt aber für die Fangprämie der Kontrolleure, die seit BGHZ 75, 230, 235 f. (zum Ladendiebstahl) grundsätzlich als ersatzfähiger Schaden angesehen wird, dazu allgemein MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 202 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

dringend notwendiger Präventionsanreiz gesetzt würde.[74] Hier geht es um die Frage, ob die GEMA-Rechtsprechung auf andere Bereiche ausgedehnt werden soll, worauf im nun folgenden Abschnitt eingegangen wird.

4. *Ausdehnung der GEMA-Rechtsprechung auf Ladendiebstähle?*

Immer wieder wird diskutiert, ob die GEMA-Rechtsprechung[75] zur Verdopplung der Lizenzgebühr auf die Verletzung anderer absoluter Rechte ausgedehnt werden soll, insbesondere auf Ladendiebstähle.[76] Entsprechenden Forderungen hat der BGH früh eine klare Absage erteilt.[77] Grundsätzlich hat der Geschädigte Anspruch darauf, nach einem rechtswidrigen und schuldhaften Eingriff in seine rechtlich geschützten Interessen so gestellt zu werden, als ob der Eingriff nicht stattgefunden hätte. Allerdings werden davon die Kosten der üblichen Mühewaltung ausgenommen und zum allgemeinen Lebensrisiko gezählt.[78] Jeder muss sich um die Wahrung seiner Rechte selbst kümmern, soweit ihm dies möglich und zumutbar ist. Daran ändert nichts, dass ein Unternehmen mit einem sehr großen Geschäftsanfall sehr viele Schadensfälle zu bearbeiten hat.[79] Der Aufwand jedes einzelnen Schadensfalls ist nicht außergewöhnlich hoch; das wird er erst durch die Kumulation. Der hohe Arbeitsanfall ist dann aber nicht Folge des einzelnen Schadensfalls, sondern des geschäftlichen Erfolgs des Geschädigten, und fällt damit in dessen Risikosphäre. Dasselbe gilt für die Kosten der Schadensprävention: Die allgemeinen Kosten von Maßnahmen, mit denen die eigenen Rechtsgüter gesichert werden, etwa Alarmanlagen und Ladendetektive, gehören zum allgemeinen Lebensrisiko.[80] Sie dürfen daher nicht auf die einzelnen Schädiger abgewälzt werden.

Der BGH hat in seiner Leitentscheidung auch solche erhöhten Bearbeitungs- und Vorsorgekosten der Sphäre des Geschädigten zugeordnet, die Folgen eines besonders schadensanfälligen Geschäftskonzepts sind.[81] Anders als Immaterialgü-

74 Daher möchte *Köhler*, JZ 1981, 464, 468, die GEMA-Rechtsprechung auf Fälle der Beförderungserschleichung übertragen.

75 Dazu BGHZ 59, 286, 288 f. – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 49 ff. – Filmmusik, und oben Kapitel 4 B.III.5.b).

76 Dafür *Canaris*, NJW 1974, 521, 523 ff.; *Creutzig*, NJW 1973, 1593, 1594 f.; *Klimke*, NJW 1974, 81, 82 f. Für Schwarzfahrer bei unberechtigter Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsmittel, *Köhler*, JZ 1981, 464, 468. Allgemein sehr kritisch zur GEMA-Rechtsprechung MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 206 mwN; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 117 mwN.

77 BGHZ 75, 230, 233 f. Zustimmend: MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 206 mwN; Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 117 mwN; *Schack*, UrhR[7], Rn. 783.

78 Vgl. nur Bamberger/Roth[3]/*Schubert*, § 249 Rn. 105 mwN; Jauernig[16]/*Teichmann*, § 249 Rn. 5. Das gilt auch bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, dazu oben Kapitel 4 C.V.1.

79 BGHZ 75, 230, 232 f.

80 Soergel[13]/*Ekkenga/Kuntz*, § 249 Rn. 115 f. mwN; MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 200 mwN.

81 BGHZ 75, 230, 232 f. Aus dem Grund wird auch das erhöhte Beförderungsentgelt bei deliktischer Inanspruchnahme fremder Beförderungsleistungen abgelehnt, das durch „das Wegrationalisieren des Aufsichtspersonals in öffentlichen Verkehrsmitteln" begünstigt wird, *Medicus*, BGB AT[10], Rn. 251.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

terrechte kann ein Eigentümer körperliche Gegenstände vor rechtswidriger Aneignung schützen, indem er sie in Vitrinen präsentiert oder durch Schlösser sichert. Wenn er darauf verzichtet, um den Umsatz zu erhöhen, ist dies sein eigenes Risiko, das er nicht auf den einzelnen Ladendieb abwälzen darf. Wer also auf einen einfach möglichen Rechtsgüterschutz verzichtet, darf die erhöhten Überwachungs- und Aufklärungskosten nicht als Schadensersatz geltend machen.[82] Sie gehören zu den *costs of doing business*, zum allgemeinen Lebensrisiko eines Unternehmers. Der Staat verletzt dadurch nicht seine Schutzpflicht gegenüber den Inhabern absoluter Rechte, weil diese sich ausreichend selbst schützen können, wenn sie denn wollen. Diese Grundsätze erstreckt die Rechtsprechung auch auf Supermarktparkplätze und andere frei zugängliche Leistungsangebote.[83]

Obwohl dogmatisch stimmig, ist es rechtspolitisch dennoch kurzsichtig, dem Rechtsinhaber seine Rationalisierungsmaßnahmen vorzuwerfen.[84] Die Kosten, die zur Sicherung der Waren anfallen, werden jedenfalls in funktionierenden Märkten auf die Kunden umgelegt, die sich rechtstreu verhalten. Ändert man dies, indem man die Kosten der Sicherungsmaßnahmen denjenigen auferlegt, die den Marktmechanismus im Regelfall vorsätzlich umgehen, setzt man grundsätzlich einen sinnvollen Anreiz.[85] Rechtstreues Verhalten wird durch niedrigere Preise belohnt, die Kosten eines vorsätzlichen Rechtsbruchs werden erhöht. Allerdings kann eine derart weitgehende Änderung des bestehenden und breit akzeptierten Haftungsregimes nur der Gesetzgeber vorgeben. Anders als die GEMA-Gebühr bei der unkörperlichen Verwertung von Immaterialgüterrechten ist eine solche Umlage der Überwachungskosten nicht aus Gründen eines dringend notwendigen Rechtsgüterschutzes erforderlich,[86] so dass hier für eine richterliche Rechtsfortbildung kein Raum ist.[87]

II. Persönlichkeitsrechtsverletzungen

Das Persönlichkeitsrecht schützt den Achtungsanspruch, der jedem Menschen zukommt.[88] Dem Staat kommt hier eine besondere Schutzpflicht zu, der er vor allem durch Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche nachkommt.[89] Die

82 Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 249 Rn. 119.
83 Für Abschleppfälle jüngst BGHZ 181, 233 Tz. 21; BGH NJW 2014, 3727 Tz. 17; NJW 2012, 528 Tz. 12.
84 So im Ergebnis *Canaris*, NJW 1974, 521, 523 ff.; *Köhler*, JZ 1981, 464, 468; *Creutzig*, NJW 1973, 1593, 1594 f.
85 *Canaris*, NJW 1974, 521, 524. Das ist ein tragender Grund der GEMA-Rechtsprechung, vgl. nur BGHZ 59, 286, 292 – Doppelte Tarifgebühr; 97, 37, 49 – Filmmusik.
86 Dazu oben Kapitel 4 C.V.2.
87 Vgl. MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 200; Staudinger[2005]/*Schiemann*, § 249 Rn. 119.
88 BGHZ 143, 214, 218 – Marlene Dietrich.
89 Vgl. BVerfGE 34, 269, 291 ff. – Soraya; 99, 185, 194 f. – Scientology; BGHZ 143, 214, 218 – Marlene Dietrich; 26, 349, 354 f. – Herrenreiter; Maunz/Dürig/*Di Fabio*, GG[73], Art. 2 Rn. 135 mwN.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Rechtsprechung betont seit den *Caroline von Monaco*-Urteilen die Präventionsfunktion des Haftungsrechts, weil ohne einen wie auch immer gearteten Zahlungsanspruch der Persönlichkeitsrechtsinhaber weitgehend schutzlos wäre und der „Rechtsschutz der Persönlichkeit verkümmern" würde.[90] Rechtsschutz stellen die Gerichte auf zwei Wegen sicher: durch die Lizenzanalogie bei Eingriffen in den vermögenswerten Bestandteil des Persönlichkeitsrechts (dazu 1.), im Übrigen durch Schmerzensgeldansprüche (dazu 2.). Wenn durch denselben Eingriff sowohl materielle als auch immaterielle Belange des Rechtsinhabers berührt werden, können Schadensersatz und Schmerzensgeld miteinander kombiniert werden.[91]

1. *Grundsätzliche Anerkennung der Lizenzanalogie im Persönlichkeitsrecht*

Nach der Rechtsprechung kann auch für Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Grundsatz auf die dreifache Schadensberechnung des Immaterialgüterrechts zurückgegriffen werden, insbesondere auf die Lizenzanalogie.[92] Für diesen Schadensersatzanspruch reicht jede rechtswidrige und schuldhafte Verletzung des Persönlichkeitsrechts aus; um eine schwerwiegende Beeinträchtigung wie beim Schmerzensgeldanspruch muss es sich nicht handeln.[93]

Dies ist kritisiert worden. Insbesondere bei anstößigen oder herabwürdigenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen wird dem materiellen Schadensersatz entgegengehalten, dass einem Rechtsinhaber dadurch unterstellt werden müsste, er würde solche Rechtsverletzungen gegen Entgelt gestatten, was dieser „als kränkend und als erneute Persönlichkeitsminderung empfinden müßte".[94] Das ist allerdings nur richtig, wenn man die Lizenzanalogie als pauschalierte Berechnung des entgangenen Gewinns einstuft. Dann müsste man einem Kläger tatsächlich unterstellen, er würde solche Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigungen grundsätzlich gegen Entgelt gestatten.[95] Allerdings wurde oben ausführlich dargelegt, dass mithilfe der Lizenzanalogie nur der Rechtsgutseingriff ausgeglichen werden soll. Die am Markt übliche Vergütung dient lediglich als Maßstab, um den Umfang der Beeinträchtigung in Geld auszudrücken.[96] Auch nach der Rechtsprechung ist

90 BGHZ 128, 1, 15 – Caroline von Monaco I; 143, 214, 218 f., 225 – Marlene Dietrich; GRUR 1996, 373, 374 – Caroline von Monaco II.
91 BGHZ 30, 7, 18 – Caterina Valente.
92 BGHZ 20, 345, 353 f. – Paul Dahlke; 143, 214, 231 f. – Marlene Dietrich; 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers; BGH GRUR 2000, 715, 717 – Der blaue Engel; GRUR 2009, 1085 Tz. 34 – Wer wird Millionär?; Erman[14]/*Klass*, Anh. § 12 Rn. 309; aA *Canaris*, FS Deutsch, 85, 92. Dieser Anspruch besteht auch aus Eingriffskondiktion, BGH GRUR 2009, 1085 Tz. 34 – Wer wird Millionär?; Staudinger[2007]/*Lorenz*, vor § 812 Rn. 61 f. mwN.
93 BGHZ 143, 214, 228 – Marlene Dietrich.
94 BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter.
95 BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter; *Canaris*, FS Deutsch, 85, 89; *Gounalakis*, AfP 1998, 10, 19.
96 Kapitel 4 B.II.3, III. Ebenso *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 750.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

mittlerweile unerheblich, ob der Verletzte bereit oder auch nur in der Lage gewesen ist, einer solchen Nutzung seiner Persönlichkeit zuzustimmen.[97] Ihm kann also nur vorgeworfen werden, dass er das ihm zustehende Persönlichkeitsrecht mit Nachdruck durchsetzt und bereit ist, zum Ausgleich für die erlittene Rechtsverletzung eine Geldzahlung entgegenzunehmen. Das wird in unserer Gesellschaft aber nicht als anstößig empfunden.

Ebenso wenig kann für das Schadensersatzrecht der Hinweis überzeugen, dass das Persönlichkeitsrecht lediglich eine Abwehrfunktion, aber keinen positiven Zuweisungsgehalt habe.[98] Denn auch die Vertreter dieser Ansicht ziehen daraus nicht den Schluss, dass die Persönlichkeit gemeinfrei und daher jeder berechtigt ist, sich deren Wert anzueignen.[99] Zudem geht es beim retrospektiven Schadensersatzanspruch nicht darum, ob der Inhaber über sein Persönlichkeitsrecht mit Wirkung gegen sich selbst verfügen[100] oder nur in begrenztem Umfang auf die Geltendmachung seiner Verbietungsrechte verzichten kann. Mit der Lizenzanalogie soll nur eine bereits erlittene Persönlichkeitsrechtsverletzung ausgeglichen werden, soweit diese nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.[101] Die Schadensersatzzahlung fingiert keine Zustimmung und legitimiert daher die Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigung auch nicht im Nachhinein.[102] Über die Lizenzanalogie wird kein Lizenzvertrag geschlossen, sondern nur die Beeinträchtigung in Geld ausgedrückt.[103] Ein so festgestellter Schadensersatzanspruch kann sich nicht gegen den Träger des Persönlichkeitsrechts richten. Im Gegenteil: Indem man ihm ein spürbares Sanktionsinstrument an die Hand gibt, stärkt man sein Selbstbe-

97 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers; BGH NJW 2012, 1728 Tz. 24 – Verkehrsunfall; *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 750 mwN; *Beuthien/Schmölz*, Persönlichkeitsschutz, S. 41 ff. Anders noch: BGHZ 26, 349, 353 – Herrenreiter; 30, 7, 16 f. – Caterina Valente; GRUR 1979, 732, 734 – Fußballtor.

98 So aber *Peifer*, Individualität, S. 306, 309 ff.; *ders.*, GRUR 2002, 495, 499 f.; *Schack*, JZ 2000, 1060; *Gounalakis*, AfP 1998, 10, 18 f.; *Peukert*, ZUM 2000, 710, 717 f. Differenzierend *Hubmann*, Persönlichkeitsrecht, S. 134, der dem Persönlichkeitsrecht Zuweisungsgehalt abspricht, ohne daraus Einschränkungen für den Schadensersatz herzuleiten.

99 Besonders deutlich *Schack*, JZ 2000, 1060, 1061; *Peukert*, ZUM 2000, 710, 717. Auch nach *Hubmann*, Persönlichkeitsrecht[2], S. 134, soll der Persönlichkeitsrechtsinhaber Schadensersatzansprüche geltend machen können, um „andere von der wirtschaftlichen Nutzung des geschützten Persönlichkeitsgutes abzuhalten".

100 Das befürchten etwa *Schack*, JZ 2000, 1060, 1062; *Peukert*, ZUM 2000, 710, 715, 718; *Peifer*, Individualität, S. 306. Die Ablehnung der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie beruht daher weitgehend auf einem Dammbruchargument, weil befürchtet wird, dass die ökonomischen Überlegungen beim Schadensrecht zum „Brückenkopf" eines *right of publicity* US-amerikanischer Prägung wird, *Peifer*, GRUR 2002, 495, 500. Ähnlich warnt *Schack* aaO vor dem „Betreten dieses abschüssigen Weges".

101 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers; BGH NJW 2012, 1728 Tz. 24 – Verkehrsunfall; *Beuthien/Schmölz*, Persönlichkeitsschutz, S. 42.

102 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers; *Beuthien/Schmölz*, Persönlichkeitsschutz, S. 42.

103 Dazu bereits oben Kapitel 4 B.II.3, III.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

stimmungsrecht.[104] Der Schadensersatzanspruch ermöglicht ihm, den Eingriff in das ideelle Interesse – wenn auch nur in begrenztem Umfang – auszugleichen. Geld ist in unserer Marktordnung ein allseits akzeptierter Maßstab für die Wertschätzung und damit für die Anerkennung eines Interesses.[105] Dass das in schwerwiegenden Fällen nur ein unvollkommener Versuch der Wiedergutmachung ist, darf die Rechtsordnung nicht davon abhalten, den Geldbetrag wenigstens als Mindestschaden zuzusprechen.[106] Andernfalls bliebe der Eingriff gänzlich unkompensiert.

Einem Geschädigten, der sich seine „Ehre nicht abkaufen lassen möchte", steht es frei, den Zahlungsanspruch nicht geltend zu machen[107] oder allein Schmerzensgeld für die immateriellen Nachteile zu verlangen.[108] Ein vollständiger Verzicht kann sinnvoll sein, wenn der Betroffene vermeiden möchte, dass die Persönlichkeitsrechtsverletzung durch den Schadensersatzprozess vertieft oder einer noch größeren Öffentlichkeit bekannt wird. Um diese Entscheidungsfreiheit zu wahren, wäre zu erwägen, einen solchen Schadensersatzanspruch so lange der Zwangsvollstreckung zu entziehen, bis ihn der Betroffene selbst rechtshängig gemacht hat.

2. *Beschränkung auf Eingriffe durch kommerzielle Nutzung*

Die Rechtsprechung beschränkt den materiellen Schadensersatz auf Fälle, in denen vermögenswerte Bestandteile des Persönlichkeitsrechts beeinträchtigt werden.[109] Nur wenn Persönlichkeitsmerkmale zu kommerziellen Zwecken unerlaubt verwertet würden, seien finanzielle Interessen beeinträchtigt.[110] In dem Fall sei eine Lizenzgebühr gerechtfertigt, weil die kommerzielle Verwertung eines fremden Bildnisses oder anderer Persönlichkeitsmerkmale zeige, dass der Verletzer dem Persönlichkeitsrecht wirtschaftlichen Wert beimesse.[111] Der Schadensersatzanspruch sei Ausgleich für den rechtswidrigen Eingriff in die ausschließliche Dispositionsbefugnis des Rechtsinhabers.[112] Ob der Verletzte dem Eingriff gegen

104 *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 746; *Schlechtriem*, FS Hefermehl, 445, 457 (zum Bereicherungsanspruch). Vgl. auch *Hubmann*, Persönlichkeitsrecht[2], S. 134; *Schack*, JZ 2000, 1060, 1062; *Peukert*, ZUM 2000, 710, 717 f. AA *Peifer*, Individualität, S. 309 ff.

105 So schon *Hubmann*, Persönlichkeitsrecht[2], S. 351.

106 *Hubmann*, Persönlichkeitsrecht[2], S. 351 mwN.

107 *Hubmann*, Persönlichkeitsrecht[2], S. 351 f. (zum Schmerzensgeldanspruch). Dies sei „eine in höchstem Maße sittliche Einstellung, zu der sich in der Regel nur die edelsten Menschen aufschwingen können." Das Recht könne sich aber auf das „ethische Minimum" beschränken.

108 Zum Verhältnis von Schadensersatz und billiger Entschädigung in Geld unten 4.

109 BGHZ 143, 214, 228 – Marlene Dietrich; BGH NJW 2012, 1728 Tz. 23, 26 – Verkehrsunfall.

110 BGH NJW 2012, 1728 Tz. 26 – Verkehrsunfall.

111 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers; BGH NJW 2012, 1728 Tz. 24 – Verkehrsunfall.

112 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers; BGH NJW 2012, 1728 Tz. 24 – Verkehrsunfall.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Entgelt überhaupt hätte zustimmen können oder dazu bereit gewesen wäre, sei unerheblich.[113] Wenn dagegen das kommerzielle Interesse einer Person nicht betroffen sei, könne kein Anspruch auf Schadensersatz gewährt werden. „Schutzgut und Interessenlage" seien zu unterschiedlich.[114] Das gelte insbesondere, wenn das Berichterstattungsinteresse der Presse im Vordergrund stehe; das Interesse, durch eine rechtswidrige Verwendung fremder Fotos die Auflage zu steigern, sei nur ein „mitwirkendes Element".[115]

Der grundlegenden Unterscheidung der Rechtsprechung zwischen vermögenswerten und rein immateriellen Eingriffen ist für Schadensersatzansprüche grundsätzlich zuzustimmen. Allerdings sollte bei der Abgrenzung weniger auf die Person des Betroffenen, sondern in erster Linie auf die Art des Eingriffs abgestellt werden. Dient der rechtswidrige Eingriff zumindest auch kommerziellen Zwecken, dann schuldet der Verletzer Schadensersatz. Beschränkt sich der Angriff auf die Persönlichkeit des Betroffenen, dann kommt allein eine billige Entschädigung in Geld in Betracht. Denn ein Vermögensschaden liegt nach allgemeiner Definition vor, wenn der Eingriff in ein geschütztes Interesse in Geld messbar ist.[116] Ob etwas Vermögenswert hat, entscheidet weitgehend der Markt, wenn er ein Gut nachfragt, dessen Nutzung ihm andere untersagen können.[117] Verwendet der Verletzer fremde Persönlichkeitsrechte für kommerzielle Zwecke, so macht er es dadurch zu einem Vermögensgut.[118]

Durch das Abwehrrecht gesteht die Rechtsordnung jeder Person das Recht zu, andere an der Kommerzialisierung ihrer Persönlichkeit zu hindern. Ob der Abgebildete prominent oder sein Foto austauschbar ist, spielt nur für die Höhe der üblichen bzw. angemessenen Vergütung eine Rolle, nicht aber dafür, ob überhaupt eine Vergütung geschuldet ist.[119] Auf die Höhe der fiktiven Lizenzgebühr hat es Einfluss, wenn Betroffene mit einer öffentlichen Namensnennung oder Abbildung üblicherweise einverstanden sind und kein Entgelt fordern. Die fiktive Lizenz kann im Einzelfall gegen Null tendieren, etwa wenn jemand auf einer harmlosen, netten Bebilderung eines Sommertages in einer Tageszeitung erscheint. Die Lizenzgebühr kann aber auch ganz erheblich sein, wie im Fall eines Unfallopfers, das pietätlos, aber auflagesteigernd auf der Titelseite der Bild-Zei-

113 Oben Fn. 97.
114 BGH NJW 2012, 1728 Tz. 26 – Verkehrsunfall.
115 BGH NJW 2012, 1728 Tz. 28 – Verkehrsunfall.
116 *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 33, 538 f. mwN; *Lange*/Schiemann, Schadensersatz[3], S. 50 f.; *Larenz*, SchuldR I[14], § 29 I c (S. 485); *Esser*/*Schmidt*, SchuldR I/2[8], § 31 II a (S. 183); MünchKommBGB[7]/*Oetker*, § 249 Rn. 28.
117 *Schlechtriem*, FS Hefermehl, 445, 453, 457; *Wagner*, Gutachten, A 40; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 219; *Götting*, Persönlichkeitsrechte, S. 54.
118 Vgl. BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers; BGH NJW 2012, 1728 Tz. 24 – Verkehrsunfall; *Schlechtriem*, FS Hefermehl, 445, 453, 455; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 220. AA *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 759 ff.; *Wagner*, Gutachten, A 43.
119 AA *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 758 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

tung abgedruckt wird.[120] Den Schadensersatzanspruch davon abhängig zu machen, ob der Betroffene seine Persönlichkeit bereits vorher vermarkten konnte, führt zu einem Prominentenbonus, der beim Schutz des Persönlichkeitsrechts unangebracht ist. Auch unbekannte Bürger verdienen einen effektiven Schutz ihrer Persönlichkeit durch eine fiktive Lizenzgebühr, auch wenn diese typischerweise niedriger ausfällt als bei Prominenten.[121] Wenn dem Persönlichkeitsrecht eines Unbekannten vom Verwender Vermögenswert beigemessen wird, weil er dadurch seine Quoten oder Verkaufszahlen steigern möchte, kann es kein relevantes Kriterium sein, ob der Betroffene seine Persönlichkeit auch sonst verwerten kann oder möchte.[122]

Es reicht also aus, dass das Gut wirtschaftlich verwertbar ist und daher einen Vermögenswert hat. Wenn man zur Kenntnis nimmt und rechtlich berücksichtigt, dass auch ideelle Interessen einen Geldwert haben können, wird die ideelle Schutzrichtung des Persönlichkeitsrechts nicht in Frage gestellt, sondern gestärkt.[123] Eine ungewollte Kommerzialisierung der Persönlichkeit kann das Recht nicht dadurch ungeschehen machen, dass es sie negiert und lediglich missbilligt.[124] Einen effektiven Schutz der Persönlichkeit vor Zwangskommerzialisierung erreicht man nur durch eine Neutralisierung des rechtswidrigen Eingriffs und die damit verbundene präventive Wirkung.

Auch die Einschränkung, dass Eingriffe in vergleichbare Persönlichkeitsrechte „üblicherweise nur gegen Entgelt gestattet“[125] werden, ist nicht notwendig. Eine solche Einschränkung verursacht nur Abgrenzungsschwierigkeiten und wäre konstanten Änderungen unterworfen.[126] In Zeiten, in denen in das Filmen von Darmspiegelungen,[127] das Essen von Kakerlaken in Dschungelcamps oder ähnliche öffentliche Entblößungen und Erniedrigungen („Nutzung des Ansehens durch Abwertung“[128]) gegen Entgelt gestattet werden, sollte allein darauf abgestellt werden, ob der *Verletzer* mit der rechtswidrigen Persönlichkeitsnutzung Geld verdienen wollte oder nicht.[129] Verletzt er die fremde Persönlichkeit dagegen nicht zu kommerziellen Zwecken, dann ist der Geschädigte auf eine billige Ent-

120 So der Sachverhalt von BGH NJW 2012, 1728 Tz. 27, 31 – Verkehrsunfall.
121 *Schack*, AcP 195 (1995), 594, 595 f.; *Götting*, Persönlichkeitsrechte, S. 54 f.
122 *Götting*, Persönlichkeitsrechte, S. 55; aA BGHZ 165, 203, 209 f. – Mordkommission Köln; *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 758 f.
123 *Wagner*, Gutachten, A 41; *Schlechtriem*, FS Hefermehl, 445, 454 ff., 457 (zum Bereicherungsanspruch).
124 *Schlechtriem*, FS Hefermehl, 445, 457.
125 BGHZ 20, 345, 353 – Paul Dahlke. Ferner BGHZ 26, 349, 352 – Herrenreiter; BGH NJW 1979, 2205, 2206 – Fußballtorwart; GRUR 2013, 196 Tz. 43 – Playboy am Sonntag.
126 Auf letzteres wies *Schlechtriem* schon 1976 hin, FS Hefermehl, 445, 464.
127 Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin *Susan Stahnke* in der Sendung *stern tv* am 27.3.2002.
128 *Schlechtriem*, FS Hefermehl, 445, 464 Fn. 97.
129 BGHZ 169, 340 Tz. 12 – Rücktritt des Finanzministers; *Götting*, Persönlichkeitsrechte, S. 55; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 220; *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 110. Im Ergebnis auch *Larenz/Canaris*, SchR II/2[13], § 69 I 2c (S. 174); Staudinger[1999]/*Hager*, § 823 Rn. C 249 f., 290.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schädigung in Geld zu verweisen. Das unterscheidet das allgemeine Persönlichkeitsrecht vom Urheberrecht. Anders als dieses (§ 11 S. 2 UrhG) ist das Persönlichkeitsrecht nicht *per se* ein vermögenswertes Recht.

Dass es an einer konkreten Lizenzierungspraxis für den Eingriff fehlt, ist dagegen unschädlich, wie das Immaterialgüterrecht zeigt.[130] Dort wird auf Praktiken vergleichbarer Märkte geschaut oder eine angemessene Lizenzgebühr anhand von Kriterien wie dem wirtschaftlichen Wert der Nutzung bestimmt.[131] Es kann allerdings Fälle geben, in denen die Persönlichkeitsverletzung nur sehr mittelbar den Absatz des Verletzers steigern soll und deswegen jeder Maßstab für die Lizenzanalogie fehlt. Zum Beispiel kann ein Konkurrent herabgesetzt werden, ohne dass der Verletzer die Aufmerksamkeit der Herabsetzung kommerzialisiert. Er profitiert dann allein von der Schlechterstellung des Konkurrenten, ohne selbst (absolut) besser zu stehen. In diesem Fall muss die Rufbeeinträchtigung, wie in Frankreich, nach § 287 ZPO als Pauschalsumme geschätzt werden.[132]

Entgegen der Rechtsprechung[133] kann es nicht darauf ankommen, ob der Verletzer neben kommerziellen auch andere Interessen verfolgt, etwa ein Berichterstattungs- oder ein künstlerisches Interesse. Diese grundrechtlich geschützten Interessen sind auf der vorgelagerten Stufe gegen das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen abzuwägen, also bei der Frage, ob es sich um einen rechtswidrigen Eingriff handelt. Ferner können diese Aspekte beim Verschulden berücksichtigt werden. Weshalb aber das auf der Titelseite einer Boulevard-Zeitung verwendete Foto eines Unfallopfers[134] einen geringeren Vermögenswert haben soll als ein Foto des alternden *Gunter Sachs*, der auf einer Yacht in Saint-Tropez die Bild-Zeitung liest,[135] erschließt sich nicht. Wenn das betroffene Unfallopfer die Abbildung rechtzeitig verhindern könnte, würde ihm die Zeitung den Betrag für den Verzicht auf sein Verbietungsrecht bieten, der ihr die Auflagensteigerung oder der Prestigegewinn durch ein Exklusivfoto wert ist.

3. *Billige Entschädigung in Geld bei sonstigen Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht*

Sonstige Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht, die lediglich einen immateriellen Schaden verursachen, gleicht die Rechtsprechung durch eine billige Entschädi-

130 Ebenso *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 227 f.
131 Dazu oben Kapitel 4 B.III.4.
132 Dazu oben Kapitel 4 C.II.2.c).
133 Oben Fn. 115.
134 BGH NJW 2012, 1728 Tz. 27, 31 – Verkehrsunfall.
135 BGH GRUR 2013, 196 Tz. 43 – Playboy am Sonntag.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

gung in Geld aus.[136] Dies setzt aber einen schwerwiegenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht voraus.[137]

4. *Verhältnis des Schadensersatzes zur Entschädigung für immaterielle Beeinträchtigungen*

Eine Persönlichkeitsrechtsverletzung muss sich nicht in der ungewollten kommerziellen Benutzung erschöpfen, sondern kann dem Rechtsinhaber darüber hinaus immaterielles Leid zufügen: Ein kommerzieller Persönlichkeitseingriff kann den Betroffenen in seiner Ehre herabsetzen, er kann sich gedemütigt fühlen und sonst an Lebensqualität einbüßen, etwa weil er im Bekanntenkreis oder in der Öffentlichkeit verspottet wird.[138] Diese Beeinträchtigung ist bei der Höhe der üblichen bzw. angemessenen Lizenzgebühr zu berücksichtigen, soweit solche Folgen bei der Höhe der Lizenzgebühr typischerweise eingepreist werden.[139] Bei der Lizenzgebühr kommt es aber nicht in erster Linie auf die Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechtsinhabers an, sondern auf den kommerziellen Wert der Persönlichkeitsnutzung. Deswegen gleicht in diesen Fällen die Lizenzgebühr die Beeinträchtigung nicht immer in voller Höhe aus. Dann steht es dem Betroffenen frei, immaterielle Beeinträchtigungen, soweit sie bei der Bemessung der Lizenzgebühr nicht berücksichtigt wurden, zusätzlich als billigen Ausgleich in Geld geltend zu machen.[140]

III. Verstöße gegen individualschützende Lauterkeitsrechtsnormen

Mitbewerber können bei einem schuldhaften Verstoß gegen Lauterkeitsrecht Schadensersatz nach § 9 UWG geltend machen. Für dessen Umfang wird auf das allgemeine Schadensrecht zurückgegriffen.[141] Bei der Verletzung einer Reihe von individualschützenden Lauterkeitsnormen wendet die Rechtsprechung auch die Grundsätze der dreifachen Schadensberechnung an, insbesondere auf den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Lauterkeitsrechtschutz des § 4 Nr. 3 UWG 2015

136 Diesen stützt sie direkt auf Art. 1, 2 I GG, BGHZ 128, 1, 15 – Caroline von Monaco I; 143, 214, 218 – Marlene Dietrich.

137 BGHZ 143, 214, 218, 228 – Marlene Dietrich; *Soehring*, PresseR[4], § 32 Rn. 21; *Prinz/Peters*, MedienR, Rn. 744 ff. mwN.

138 Vgl. etwa den Fall der *Lisa Loch*, die zunächst in der Fernsehsendung *TV Total* der Lächerlichkeit preisgegeben und dann deutschlandweit zum Gesprächsstoff wurde, OLG Hamm ZUM 2004, 388. Ferner *Canaris*, FS Deutsch, 85, 104.

139 *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 228; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 49.

140 OLG München NJW-RR 1996, 539, 541 – Telefon-Sex-Foto; *Jansen*, Haftungsrecht, S. 520; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 230. Vgl. auch *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 757; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 45 (neben Bereicherungsanspruch).

141 *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 3; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.23.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

(dazu 2.) und auf die Verletzung von Betriebsgeheimnissen (dazu 3.). Die Durchsetzungs-RL ist auf diese Fallgruppen nicht direkt anwendbar (dazu 1.).

1. Keine unmittelbare Anwendbarkeit der Durchsetzungs-RL

Kurz nach Inkrafttreten der Durchsetzungs-RL wurde vertreten, dass diese unmittelbar auch auf lauterkeitsrechtliche Sachverhalte anzuwenden sei.[142] Allerdings gilt die Richtlinie nach Art. 2 I nur für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums, die entweder unionsrechtlich oder nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats geschützt sind. Lauterkeitsrechtlich geschützte Positionen werden aber allgemein nicht als gewerbliche Schutzrechte angesehen.[143] Das Lauterkeitsrecht stellt Marktverhaltensregeln auf, so dass Verstöße dagegen als Verhaltensunrecht angesehen werden.[144] Dass Lauterkeitsrechtsverstöße von der Richtlinie nicht erfasst werden, ergibt sich auch aus Erwägungsgrund 13.[145] Dort wird in Satz 1 darauf hingewiesen, dass der Anwendungsbereich der Richtlinie möglichst weit sein und deswegen alle Rechte des geistigen Eigentums erfassen soll. In Satz 2 ermutigt der Richtliniengeber die Mitgliedstaaten, die Bestimmungen der Richtlinie auf Handlungen auszuweiten, „die den unlauteren Wettbewerb […] betreffen". Eine solche Empfehlung hat keine Bindungswirkung, so dass die Vorgaben der Durchsetzungs-RL auf Lauterkeitsrechtsverstöße erstreckt werden können, aber nicht müssen.[146] Soweit es als sinnvoll erachtet wird, das besondere Haftungsregime des Immaterialgüterrechts auch auf Verstöße gegen Lauterkeitsrecht zu erstrecken, sollten die Vorgaben der Richtlinie aus Gründen der Rechtseinheitlichkeit und Rechtssicherheit übernommen werden, wenn die Besonderheiten des Lauterkeitsrechts keine Abweichung rechtfertigen.[147]

2. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz (§ 4 Nr. 3 UWG 2015)

Nach dem BGH darf bei der Nachahmung von Leistungen, die nach § 4 Nr. 3 UWG 2015 geschützt sind, der Schaden nach der Lizenzanalogie berechnet wer-

142 *Beyerlein*, WRP 2005, 1354, 1357 f.; *Schneider*, Enforcementrichtlinie, S. 45 f.
143 Dazu sogleich unter 2.a).
144 Allerdings kommt es auf die konkrete Einordnung nach dem jeweiligen nationalen Recht an, wobei es keine Rolle spielt, ob es im Recht des unlauteren Wettbewerbs oder in einem speziellen Schutzgesetz geregelt ist, vgl. EuGH EU:C:2000:688 Tz. 60, 62 – Christian Dior (zu Art. 50 TRIPs).
145 *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 14; *Stieper*, WRP 2010, 624, 629.
146 Harte/Henning/*Goldmann*, UWG[3], § 9 Rn. 4, 146; MünchKommUWG[2]/*Fritzsche*, § 9 Rn. 103; GroßKomm-UWG[2]/*Paal*, § 9 Rn. 62; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 14; *Stieper*, WRP 2010, 624, 629.
147 *Alexander*, Abschöpfung, S. 273 f.; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.36; Harte/Henning/*Goldmann*, UWG[3], § 9 Rn. 146 (sogar analoge Anwendung). Enger *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 14 („Orientierung").

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

den.[148] Ganz verbreitet wird als tragender Gesichtspunkt für die Lizenzanalogie angesehen, dass die Rechtsposition, die § 4 Nr. 3 UWG 2015 gewährt, mit der eines Immaterialgüterrechts vergleichbar sei.[149] Weil diese Schutzposition besonders verletzlich sei, müsse deren Inhaber genauso geschützt werden wie der Inhaber eines Immaterialgüterrechts.[150] Auch die Schwierigkeit der konkreten Schadensberechnung wird als Begründung herangezogen.[151]

a) Eingriff in eine Schutzposition als Rechtfertigung der Lizenzanalogie

Gegen die Lizenzanalogie wird kritisch eingewendet, dass der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz kein absolutes Recht gewähre[152] und diese Schutzposition dem Inhaber daher die Nutzung nicht mit absoluter Wirkung zuweise.[153] Nur Eingriffe in absolute Rechte, nicht aber Verstöße gegen bloße Verhaltensnormen rechtfertigten die Lizenzanalogie.[154]

Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz unterscheidet sich allerdings dadurch von den meisten anderen Normen des Lauterkeitsrechts, dass er in erster Linie die individuellen Interessen des Nachgeahmten schützt.[155] Geltend machen kann diesen Anspruch allein der Anbieter der nachgeahmten Leistung, nicht aber ein Konkurrent oder ein sonst klagebefugter Verband.[156] Die Klagebefugnis der übrigen Mitbewerber wird gegen den Wortlaut des § 8 III UWG eingeschränkt, weil der Schutz seiner Wettbewerbsposition allein zur Disposition des Originalherstellers stehen soll.[157] Dadurch ist die Schutzposition einem subjekti-

148 BGHZ 57, 116, 118 ff. – Wandsteckdose II; 122, 262, 266 – Kollektion Holiday; GRUR 1981, 517, 520 – Rollhocker; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; GRUR 1993, 55, 57 – Tchibo/Rolex II (insoweit nicht in BGHZ).

149 BGHZ 57, 116, 120 f. – Wandsteckdose II (für einen Fall des unmittelbaren Leistungsschutzes); BGH GRUR 1977, 539, 541 f. – Prozeßrechner; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.41; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 15; GroßKomm-UWG[2]/*Paal*, § 9 Rn. 60, 62. Dagegen *Stieper*, WRP 2010, 624, 629 f.

150 BGHZ 57, 116, 121 – Wandsteckdose II; 119, 20, 30 – Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; GRUR 1977, 539, 541 – Prozeßrechner; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.41; Harte/Henning/*Goldmann*, UWG[3], § 9 Rn. 141; *Loewenheim,* ZHR 135 (1971), 97, 133 ff.; GroßKomm-UWG[2]/*Paal*, § 9 Rn. 60, 62.

151 BGHZ 57, 116, 121 – Wandsteckdose II; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.41.

152 *Köhler*/Bornkamm, UWG[33], § 4 Rn. 3.4; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 4 Rn. 9/3; GroßKomm-UWG[2]/*Leistner*, § 4 Nr. 9 Rn. 78.

153 *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 4 Rn. 9/88, § 9 Rn. 15; *Steindorff*, AcP 158 (1959/60), 431, 458; *Stieper*, WRP 2010, 624, 629.

154 *Stieper*, WRP 2010, 624, 629.

155 BGH GRUR 2007, 984 Tz. 23 mwN – Gartenliege; GRUR 2010, 80 Tz. 17 – LIKEaBIKE; GRUR 1991, 223, 225 – Finnischer Schmuck; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 4 Rn. 9/4.

156 BGHZ 122, 262, 267 – Kollektion Holiday; BGH GRUR 1991, 223, 224 – Finnischer Schmuck; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 4 Rn. 9/4, 83 f.; Harte/Henning/*Sambuc*, UWG[3], § 4 Nr. 9 Rn. 200 f.; Groß-Komm-UWG[2]/*Leistner*, § 4 Nr. 9 Rn. 242 ff.; aA *Stieper*, WRP 2010, 624, 630. Sie sind damit nicht vom Schutzzweck der Norm erfasst, *Alexander*, Abschöpfung, S. 226 f.

157 BGH GRUR 2009, 416 Tz. 23 – Küchentiefstpreis-Garantie; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 4 Rn. 9/84. Kritisch *Peukert*, Güterzuordnung, S. 383 („keine individuell-exklusiven Vorzugsbereiche für bestimmte Marktteilnehmer").

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ven Recht jedenfalls sehr stark angenähert.[158] Der Inhaber des Verbotsrechts kann über seine Schutzposition frei disponieren und gegenüber Dritten mit Wirkung gegenüber jedermann auf dessen Geltendmachung verzichten. Dadurch wird diese Schutzposition zu einem handelbaren Wirtschaftsgut mit Vermögenswert. Diese Einschätzung wird dadurch bestätigt, dass auf dem Markt Lizenzen auf der Grundlage von wettbewerbsrechtlich geschützten Rechtspositionen gehandelt werden.[159]

Die Rechtsposition unterscheidet sich von den meisten Immaterialgüterrechten dadurch, dass sie einen nur eingeschränkten Schutzbereich hat und nicht als solche übertragen werden kann.[160] Das Leistungsergebnis als solches wird nicht umfassend geschützt, sondern nur gegen bestimmte Angriffe von Wettbewerbern.[161] Der Inhaber einer eigenartigen Leistung kann diese nur, aber immerhin, gegen täuschende Nachahmungen, gegen Verwässerung und Rufausbeutung schützen. Diesen Schutz als verhaltensbezogen einzustufen und immaterialgüterrechtlichem Schutz gegenüberzustellen, ist ein Spiel mit Worten. Denn auch Immaterialgüterrechte werden nur gegen bestimmte, vom Schutzgesetz vorgegebene Handlungen geschützt. Insoweit kann man den Schutz eigenartiger Leistungen als immaterialgüterrechtsähnlich einstufen[162] oder dies ablehnen[163]; unmittelbarer Erkenntnisgewinn folgt aus dieser Kategorisierung aber nicht.[164] Denn es ist weitgehend eine Frage der Gesetzgebungstechnik, ob zunächst ein umfassendes subjektives Recht geschaffen und dann durch ein Wechselspiel von Verbotsrechten und Schranken näher konturiert wird – oder ob von vornherein nur Einzelbefugnisse gewährt werden.[165]

Soweit die Rechtsordnung einem Einzelnen eine solche verzichtbare subjektive Rechtsposition zubilligt, hat sie auch Zuweisungsgehalt. Denn der Inhaber der geschützten Rechtsposition kann Dritte von den ihm vorbehaltenen Nutzungen ausschließen oder sie ihnen gegen Entgelt gestatten.[166] Das unterscheidet den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz von anderen lauterkeitsrechtlichen Normen, die allgemein zum Schutz der freien Konkurrenz oder zu Zwecken des Verbraucherschutzes aufgestellt wurden und die einem einzelnen Unter-

158 Ähnlich *Fezer*, WRP 1993, 565, 568 ff.; aA *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 4 Rn. 3.4; *Loewenheim,* ZHR 135 (1971), 97, 107.
159 BGHZ 57, 116, 120 f. – Wandsteckdose II; BGH GRUR 1977, 539, 541 f. – Prozeßrechner.
160 Wobei Letzteres insofern auf das Urheberrecht ebenfalls zutrifft, als es zu Lebzeiten des Schöpfers als Ganzes nicht übertragen werden kann, § 29 I UrhG. Allerdings können einzelne Nutzungsrechte Dritten ausschließlich eingeräumt und auch weiterübertragen werden, § 29 II UrhG.
161 BGHZ 187, 255 Tz. 17 mwN – Hartplatzhelden.de; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 4 Rn. 3.4.
162 BGHZ 57, 116, 120 f. – Wandsteckdose II (für einen Fall des unmittelbaren Leistungsschutzes); BGH GRUR 1977, 539, 541 f. – Prozeßrechner; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 4 Rn. 9/3 mwN.
163 *Stieper*, WRP 2010, 624, 629.
164 Ähnlich *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 4 Rn. 3.4.
165 Vgl. *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 4 Rn. 3.4; *Cornels*, Schranken, S. 63. AA *Alexander*, Abschöpfung, S. 231: klare dogmatische Unterschiede.
166 BGHZ 122, 262, 267 – Kollektion Holiday; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 4 Rn. 3.85.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

nehmer lediglich als Rechtsreflex zugutekommen. Daher kann er auf deren Geltendmachung auch nicht mit Wirkung *erga omnes* verzichten. Solche Normen gewähren ihm also kein subjektives Recht und ihnen fehlt jeder individuelle Zuweisungsgehalt.

Mit dem ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz will der Gesetzgeber dagegen individuelle, hinreichend gefestigte Marktpositionen vor bestimmten Angriffen der Konkurrenz schützen. Es handelt sich um einen gegenstandsbezogenen lauterkeitsrechtlichen Schutz, mit dem diese Art der Anstrengung und Leistungserbringung durch einen eingeschränkten Schutz belohnt wird.[167] Die Wettbewerbsposition ist dem Inhaber zwar nicht absolut zugewiesen, weil es den Konkurrenten freisteht, mit lauteren Mitteln dieselbe Wettbewerbsposition zu erobern und den Inhaber zu verdrängen.[168] Aber das unterscheidet es nicht wesentlich etwa vom Urheberrecht, das keinen absoluten Schutz eines Werks vermittelt, sondern eigenständigen Doppelschöpfungen denselben Schutz gewährt.[169]

Um diesen Gesetzeszweck zu verwirklichen, ist ein ausreichender Schutz der Rechtsposition notwendig. Andernfalls geht die Steuerungswirkung des Gesetzes verloren.[170] Ein Unterlassungsanspruch hilft hier ebenso eingeschränkt wie im Immaterialgüterrecht, weil er keinen Rechtsschutz für die Zeit zwischen dem Angebot der rechtswidrig nachgeahmten Leistung und ihrer gerichtlichen Untersagung gewähren kann. Der Inhaber der Rechtsposition hat kaum eine Möglichkeit, Konkurrenten bereits im Vorfeld an der Rechtsverletzung zu hindern;[171] anders als bei den meisten Eigentumsverletzungen (dazu oben I.) wird die Schadensprävention nicht bereits durch andere Schadensersatzpositionen sichergestellt. Wegen dieser besonderen Schutzbedürftigkeit ist es sinnvoll, bereits den Eingriff in die geschützte wettbewerbsrechtliche Rechtsposition als solchen als Schaden anzusehen und mit dem Verkehrswert in die Schadensbilanz einzustellen. Deswegen ist die Lizenzanalogie auch beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz berechtigt.[172] Sie sollte entgegen der Rechtsprechung nicht auf solche Branchen und Fälle beschränkt werden, in denen eine Lizenzierung möglich und üblich ist.[173] Denn durch die Lizenzanalogie wird kein Lizenzvertrag fingiert, sondern nur die Höhe des Schadens bestimmt.[174] Solange es also Kriteri-

167 Vgl. *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 4 Rn. 3.25; *Sambuc*, Nachahmungsschutz, Rn. 582.
168 Vgl. *Loewenheim,* ZHR 135 (1971), 97, 139 (zum Geheimnisschutz).
169 Auch wenn in der Praxis an die Darlegung einer Doppelschöpfung sehr strenge Maßstäbe angelegt werden, vgl. nur *Schack*, UrhR[7], Rn. 189, 285 f.
170 *Jakobs*, Eingriffserwerb, S. 107 ff. und passim; GroßKomm-UWG[2]/*Leistner*, § 4 Nr. 9 Rn. 77.
171 Vgl. Harte/Henning/*Sambuc*, UWG[3], § 4 Nr. 9 Rn. 210; *Loewenheim,* ZHR 135 (1971), 97, 115 f.
172 *Peukert*, Güterzuordnung, S. 385 f. Vgl. auch die Nachweise oben Fn. 148.
173 So aber BGHZ 60, 206, 211 – Miss Petite; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.42. Wie hier dagegen BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität, dazu unten IV.
174 So auch MünchKommUWG[2]/*Fritzsche*, § 9 Rn. 93. Dazu ausführlich Kapitel 4 B.II.3, III.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

en gibt, anhand derer die Schadenshöhe bestimmt werden kann, ist auch eine „Lizenzanalogie“ zu gewähren.[175]

b) Höhe

Für die einzelnen Kriterien der Schadensbemessung kann auf die Ausführungen oben verwiesen werden.[176] Allerdings müssen der begrenzte Schutzumfang des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes und die Wertungen der Gemeinfreiheit berücksichtigt werden.[177] Über das Lauterkeitsrecht ist dem Rechtsinhaber nicht der ästhetische Attraktionswert der Gestaltung[178] oder die zugrunde liegende technische Lösung[179] zugewiesen, sondern allein die mithilfe der Gestaltung erworbene Marktposition und der Bekanntheitsgrad. Dementsprechend darf er vom Verletzer lediglich eine deutliche Kennzeichnung verlangen, welche die Irreführung über die Herkunft des Produktes auf ein hinnehmbares Ausmaß verringert.[180] Eine grundsätzlich andere Produktgestaltung kann er vom Verletzer aber nicht verlangen.[181] Ein Verletzer kann sich zwar grundsätzlich nicht auf ein rechtmäßiges Alternativverhalten berufen; doch ist es bei der immaterialgüterrechtlichen Lizenzgebühr anerkannt, dass für ihre Höhe rechtmäßige Gestaltungsalternativen zu berücksichtigen sind.[182]

Überwiegend wird die Rechtsprechung des I. Zivilsenats auch insoweit auf das Lauterkeitsrecht erstreckt, als eine Lizenzgebühr bereits für das Herstellen und Anbieten rechtsverletzender Produkte geschuldet sein soll, auch wenn diese nicht vertrieben werden.[183] Das überzeugte schon für Immaterialgüterrechtsverletzung nicht.[184] Im Lauterkeitsrecht muss zudem beachtet werden, dass nach allgemeiner Ansicht nicht schon das Herstellen nachgeahmter Produkte gegen Lauterkeits-

175 BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität. Vgl. aber unten 4. zu Fällen, in denen mangels ökonomischer Nutzung jeder Maßstab für eine Lizenzanalogie fehlt. Ferner *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.42, der das Erfordernis der Verkehrsüblichkeit weit verstehen möchte, um auch neuartige Verletzungsformen erfassen zu können.

176 Kapitel 4 B.III.

177 Dazu ausführlich *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 154 ff.

178 *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 59 ff.

179 BGH GRUR 2010, 1125 Tz. 22 – Femur-Teil; GRUR 2009, 1073 Tz. 10 – Ausbeinmesser; GRUR 2007, 339, 342 Tz. 27 – Stufenleitern; GRUR 2002, 820, 822 – Bremszangen; GRUR 2000, 521, 523 – Modulgerüst.

180 *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 37 ff. mwN. Anders aber teilweise die Rechtsprechung bei ästhetischen Gestaltungselementen, vgl. die Nachweise aaO S. 158 ff.

181 BGHZ 161, 204, 215 – Klemmbausteine III; OLG Frankfurt GRUR 1982, 175, 178 – Rubik's Cube; *Raue*, Nachahmungsfreiheit, S. 37 ff.; *Stieper*, WRP 2010, 624, 629.

182 Dazu Kapitel 4 B.III.4.a).

183 *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.43; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 18; MünchKommUWG[2]/*Fritzsche*, § 9 Rn. 100; Harte/Henning/*Goldmann*, UWG[3], § 9 Rn. 153.

184 Dazu Kapitel 4 B.III.1.d)aa).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

recht verstößt, sondern erst deren Vertrieb.[185] Eine Rechtsverletzung ist aber notwendige Voraussetzung eines jeden Schadensersatzes, so dass eine Lizenzgebühr für hergestellte, aber noch nicht vertriebene Produkte ausscheiden muss.

3. *Betriebsgeheimnisse*

Betriebliches Know-how hat einen hohen wirtschaftlichen Wert. Ein Unternehmen hat deswegen ein großes Interesse, es nicht nach außen dringen zu lassen. Dieses Interesse schützen §§ 17 ff., ggf. iVm. §§ 3, 3a, 4 Nr. 2 f. UWG. Geheimnisträgern eines Unternehmens ist es verboten, für die Dauer ihres Beschäftigungsverhältnisses ihr Wissen nach außen zu tragen (§ 17 I UWG). Konkurrenten ist es untersagt, Betriebsgeheimnisse auszuspionieren, unbefugt zu verwerten und Dritten mitzuteilen (§ 17 II UWG). § 18 UWG verbietet, anvertraute Vorlagen oder Vorschriften technischer Art unbefugt zu verwerten oder jemandem mitzuteilen.

Allerdings ist es Konkurrenten in allen Fällen nicht verwehrt, sich selbst dieses Wissen anzueignen und es dann zu nutzen oder ohne ihr Zutun nach außen gedrungenes Know-how zu verwerten.[186] Der lauterkeitsrechtliche Geheimnisschutz bewahrt das betriebliche Wissen nur vor unbefugter Weitergabe und Nutzung, entfaltet aber keinen absoluten Schutz wie etwa ein Patent. Dementsprechend gehört das Know-how nicht zu den Immaterialgüterrechten.[187] Weil die faktische Ausschließungsmöglichkeit aber einen wirtschaftlichen Wert hat, ist es üblich, Lizenzverträge darüber zu schließen.[188]

Verstoßen Konkurrenten gegen den lauterkeitsrechtlichen Schutz des Know-how, schulden sie nach § 9 UWG Schadensersatz. Nach dem BGH darf das ausgespähte Unternehmen als Schadensersatz eine übliche Lizenzgebühr verlangen.[189] Das ist gerechtfertigt, weil die §§ 17 ff. UWG dem Unternehmer eine individualschützende Rechtsposition zuweisen, in die der Konkurrent rechtswidrig eingreift. Dieser Rechtsposition kommt insoweit ein Zuweisungsgehalt zu, als sie dem Unternehmer ermöglicht, sein unternehmerisches Wissen und seine Erfahrung wirtschaftlich am Markt zu verwerten. Der Eingriff in diese Rechtsposition als solcher führt daher, wie bei den Immaterialgüterrechten, zu einem Schaden,

185 BGHZ 161, 204, 211 f. – Klemmbausteine III; BGH GRUR 1996, 210, 212 – Vakuumpumpen; OLG Köln GRUR-RR 2008, 166, 169 – Bigfoot; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 4 Rn. 9/86; GroßKomm-UWG[2]/*Leistner*, § 4 Nr. 9 Rn. 248; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 4 Rn. 3.80.

186 *Ann*, GRUR 2007, 39, 40 f.

187 *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], vor § 17 Rn. 2; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], vor § 17 Rn. 3 (vgl. aber Rn. 4: „unvollkommenes Immaterialgüterrecht"); *Ann*, GRUR 2007, 39, 43.

188 *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], vor § 17 Rn. 4 f.

189 Zu § 17 UWG: BGH GRUR 1977, 539, 541 – Prozeßrechner; WRP 2008, 938, 939 – Konstruktionszeichnungen. Zu § 18 UWG: KG GRUR 1988, 702, 703 – Corporate Identity; aA noch BGH GRUR 1960, 554, 556 – Handstrickverfahren. Ferner *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 17 Rn. 58; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 17 Rn. 51; Harte/Henning/*Harte-Bavendamm*, UWG[3], § 17 Rn. 63.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

der in Höhe seines wirtschaftlichen Werts ausgeglichen werden muss. Die normative Erweiterung des Schadensbegriffs ist in diesen Fällen gerechtfertigt, weil der zivilrechtliche Schutz von Geschäftsgeheimnissen sonst weitgehend leerlaufen würde.[190]

4. Sonstige Lauterkeitsrechtsverstöße

Nach dem gerade Ausgeführten scheidet die Lizenzanalogie bei allen Verstößen gegen Normen des Lauterkeitsrechts aus, die nicht in erster Linie dem Schutz eines individuellen Unternehmers dienen, sondern überindividuellen Zwecken.[191] In all diesen Fällen kann ein einzelner Betroffener nicht in die Rechtsverletzung einwilligen. Die Rechtsordnung schützt ihn zwar vor unlauteren Angriffen, weist ihm aber keine disponible Rechtsposition zu, die er durch eine Gestattung wirtschaftlich verwerten könnte.

Dementsprechend kommen für die Lizenzanalogie nur die weiteren individualschützenden Normen § 4 Nr. 1, 2 und § 6 II UWG 2015 in Betracht. Für die Herabsetzung und Anschwärzung (§ 4 Nr. 1 UWG 2015) wird vereinzelt vorgeschlagen, den Schaden nach der Lizenzanalogie zu berechnen, weil der Schutz des guten Rufs mit Markenrechtsverletzungen vergleichbar sei.[192] Dem ist im Grundsatz zuzustimmen, weil dem Rechtsinhaber nach dem Eingriff nur noch ein um diesen geschmälertes vermögenswertes Recht zusteht. Allerdings fehlt in Fällen, in denen es dem Verletzer allein um die *Schlechterstellung* des Konkurrenten geht, jeder Maßstab, wie die Lizenzgebühr zu berechnen ist.[193] Zunächst gibt es keine vergleichbare Lizenzpraxis, deren Maßstäbe herangezogen werden könnten. Anders als bei einer rechtswidrigen herabsetzenden Berichterstattung durch die Presse, bei welcher der Aufmerksamkeitswert der Herabsetzung genutzt wird,[194] gibt es keine Umsätze, anhand derer man den ökonomischen Wert der schlichten Herabsetzung messen kann. Die Lizenzanalogie ist für die Fälle einer rein schädigenden Nutzung daher nicht aus Prinzip abzulehnen; sie scheitert im Regelfall aber an unüberwindbaren Erkenntnisschwierigkeiten. Der rechtswidrige Eingriff in den Ruf eines Unternehmens muss dann auf andere Weise ausgeglichen werden. Weil es sich um ein vermögenswertes Recht handelt, richtet sich der Ausgleich nach den allgemeinen Regeln des materiellen Schadensersatzes.[195] Hier

190 Vgl. BGH GRUR 1977, 539, 541 f. – Prozeßrechner.
191 Ähnlich *Loewenheim,* ZHR 135 (1971), 97, 132; Harte/Henning/*Goldmann*, UWG[3], § 9 Rn. 149.
192 *Ohly*, GRUR 2007, 926, 928; MünchKommUWG[2]/*Fritzsche*, § 9 Rn. 97 (vgl. aber Rn. 92); aA *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.36b; *Alexander*, Abschöpfung, S. 274.
193 Ebenso MünchKommUWG[2]/*Fritzsche*, § 9 Rn. 92. Anders *Loewenheim,* ZHR 135 (1971), 97, 136 f., der hier die Lizenzanalogie ausschließen möchte, weil der Verletzer sich keine fremde Rechtsposition anmaße.
194 Dazu oben II.2.
195 Dazu bereits oben Kapitel 4 C.II.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

müssen die Gerichte, wie bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, den erforderlichen Betrag nach § 287 ZPO schätzen und können sich dabei etwa an der Gerichtspraxis in Frankreich orientieren.[196]

Nach Ansicht des BGH berechtigt auch der unlautere Bruch von Marktverhaltensregeln (§ 3a UWG 2015) jeden Konkurrenten zu Schadensersatz, unabhängig davon, ob die verletzte Norm ausschließlich den Verbraucherschutz oder zumindest auch den Schutz dieses Mitbewerbers bezweckt.[197] Soweit dem Verletzer der Bruch allgemeiner Marktverhaltensregeln zur Last gelegt wird, kann der Schaden aber nur konkret berechnet werden. Die Lizenzanalogie ist hier dogmatisch nicht zu begründen, weil der Verletzer nicht in die individuelle Rechtssphäre des Konkurrenten eindringt und keine diesem von der Rechtsordnung zugeordneten subjektiven Rechte verletzt. Der Kläger könnte nicht wirksam in den Bruch dieser Marktverhaltensregeln einwilligen. Außerdem muss man in diesen Fällen den Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens zulassen, weil die Rechtsordnung dem Konkurrenten keine absolut geschützte Wettbewerbsposition zuweist, sondern nur einen fairen Wettbewerb garantieren will.[198]

IV. Vertragsverletzungen

Die dreifache Schadensberechnung auf die Verletzung vertraglicher Rechte anzuwenden, wird überwiegend abgelehnt.[199] Allerdings kann im Folgenden gezeigt werden, dass die Lizenzanalogie bei Vertragsverletzungen eine sinnvolle Ergänzung des klassischen Leistungsstörungsrechts sein kann.

1. Verstöße gegen Unterlassungspflichten

Beim Verstoß gegen Unterlassungspflichten ist allgemein anerkannt, dass der Schutz durch den Unterlassungsanspruch unzureichend ist, weil im Regelfall einige Zeit vergeht, bis der Verstoß bemerkt wird und der Anspruch durchgesetzt werden kann.[200] Eine Bereicherungshaftung[201] und Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB[202] lehnt die ganz herrschende Ansicht ab; eine Gewinnabschöpfung

196 Dazu oben Kapitel 4 C.II.2.c).
197 BGH GRUR 2010, 754 Tz. 25 – Golly Telly; GRUR 2012, 407 Tz. 37 – Delan; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.15. Kritisch *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 5.
198 *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 5.
199 RG GRUR 1942, 352, 357 – Quarzlampe; BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität; NJW 2013, 781 Tz. 27 – Altenwohnheim; *Köhler*/Bornkamm, UWG[34], § 9 Rn. 1.36a; Dreier/Schulze/*Dreier/Specht*, UrhG[5], § 97 Rn. 58.
200 Vgl. etwa *Bock*, Gewinnherausgabe, S. 115 ff. mwN; *Schwab*, NJW 2013, 1135, 1137 f.; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 470 f., 491 f. mwN.
201 BGH NJW 2013, 781 Tz. 24; *Ellger*, Bereicherung, S. 851 ff., 864; aA Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 812 Rn. 128.
202 Dazu unten B.III.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

nach § 285 BGB scheitert an der mangelnden Identität zwischen Unterlassungspflicht und den erlangten Erlösen.[203] Ein Schaden des Unterlassungsgläubigers in Form des entgangenen Gewinns ist meist schwer nachzuweisen[204] oder nicht gegeben. Die Rechtsordnung scheint also Verstöße gegen vertragliche Unterlassungspflichten weitgehend sanktionslos zu lassen.

Das verwundert, weil sich vertragliche Rechte von absoluten nicht durch ihre „Wertigkeit" oder Schutzbedürftigkeit, sondern allein durch ihren persönlichen Geltungsbereich unterscheiden.[205] Sie gelten nicht gegenüber jedermann, sondern nur zwischen den Vertragsparteien. Wenn diese aber von ihrer Vertragsfreiheit Gebrauch gemacht und sich gebunden haben, werden die eingeräumten Rechte von der Rechtsordnung anerkannt und verdienen deswegen denselben Schutz wie absolute Rechtspositionen.

Dagegen kann man einwenden, dass es den Parteien freisteht, eine Schadensersatzpflicht nach der Lizenzanalogie oder eine Vertragsstrafe vertraglich zu vereinbaren.[206] Allerdings ist es nicht Aufgabe des Rechts, vertrauensvolle Vertragsparteien zu enttäuschen, sondern sie mit interessengerechtem dispositivem Recht bei den Vertragsverhandlungen zu entlasten.[207] So käme niemand auf die Idee, generell eine Schadensersatzhaftung für Vertragsverletzungen abzulehnen, weil die Parteien eine solche Haftung zwanglos vereinbaren könnten, wenn sie es für sinnvoll erachteten. Die Rechtsordnung sollte Vertragsparteien das Normengefüge zur Verfügung zu stellen, das ihren mutmaßlichen Interessen und Willen entspricht. Deswegen sieht das dispositive Recht als Regelsanktion Schadensersatz für die schuldhafte Verletzung von vertraglichen Pflichten vor, der in den Grenzen der §§ 138, 276 III, 307 ff. BGB abbedungen werden kann. Redliche Parteien wollen im Regelfall nicht, dass ihre Vereinbarungen vorsätzlich ohne Sanktion gebrochen werden können, weil ein Schaden entweder nicht vorliegt oder nicht bewiesen werden kann. Aus einer vertraglichen Verpflichtung würde sonst eine unverbindliche Interessenbekundung. Das Interesse der Vertragsparteien an Rechtssicherheit und Verbindlichkeit als Grundlage für weitere Dispositionen unterscheidet sich insofern nicht von der Interessenlage bei absolut geschützten Rechtspositionen.[208] Die Präventions- und Rechtsfortsetzungswirkung der Lizenzanalogie sollte daher auch innerhalb von Vertragsbeziehungen zu einem besseren Schutz der vereinbarten Rechtspositionen beitragen.[209]

203 Unten Fn. 229.
204 *Köndgen*, RabelsZ 56 (1992), 696, 722; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 470.
205 *Picker,* AcP 183 (1983), 369, 511 ff.; *ders.*, JZ 1987, 1041, 1056; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 186.
206 Das wird insbesondere gegen die Gewinnherausgabe nach Vertragsverletzungen eingewandt, dazu unten Fn. 278.
207 Vgl. allgemein *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse[5], S. 455 f.; *Kronman/Posner*, The Economics of Contract Law, S. 4.
208 *Picker*, AcP 183 (1983), 369, 511 ff.; *ders.*, JZ 1987, 1041, 1044; *Nipperdey*, FS Böhm, 163, 167; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 186 mwN; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 489 f., 491 f.
209 Vgl. auch *Köndgen*, RabelsZ 64 (2000), 661, 689, 694; *Boosfeldt*, Gewinnausgleich, S. 250 f.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

a) Ein Beispiel hierfür ist der BGH-Fall Titelexklusivität:[210] Die Musikgruppe *Böse Onkelz* hatte mit dem Label *Bellaphon Records* einen Künstlervertrag abgeschlossen. Das Label erwarb das ausschließliche Recht, alle Aufnahmen zu verwerten, die während der Vertragslaufzeit aufgezeichnet wurden. Die Band verpflichtete sich ferner, während der Vertragslaufzeit Darbietungen ausschließlich mit dem Label aufzunehmen (persönliche Exklusivität) und nach Beendigung der Laufzeit die Titel, die sie bereits mit dem Label aufgenommen hatte, zehn Jahre lang nicht durch Dritte aufnehmen und vertreiben zu lassen (Titelexklusivität). Einige Jahre später, nachdem die *Onkelz* den Künstlervertrag gekündigt hatten, gründeten sie ein eigenes Label und vertrieben über dieses ein Live-Album, das Titel enthielt, die unter die Titelexklusivität des früheren Künstlervertrags fielen. Gegen die Verbreitung dieses Live-Albums konnte *Bellaphon* nicht aufgrund von Immaterialgüterrechten vorgehen, weil es lediglich Inhaber der Tonträgerherstellerrechte war, in welche die neuen Aufnahmen der Songs nicht eingriffen. Allerdings verletzte die Band den Künstlervertrag. Dieser sicherte dem Label auch nach Ablauf des Vertrags noch zehn Jahre lang zu, die Titel, deren Produktion, Vertrieb und Vermarktung *Bellaphon* während der Vertragslaufzeit ermöglicht und finanziert hatte, exklusiv vertreiben zu können.[211] Auch wenn dem Label keine ausschließlichen Nutzungsrechte an den Liedern eingeräumt wurden, sollte es den wirtschaftlichen Wert der Titel exklusiv ausnutzen können.

aa) Probleme bereitete es aber, den Schaden der Vertragsverletzung zu berechnen. *Bellaphon* hätte in jedem Fall den Schaden nach dem entgangenen Gewinn (§ 252 BGB) berechnen können; allerdings wäre es schwergefallen, diesen zu beziffern, weil nicht jeder Käufer des Live-Albums stattdessen eines der alten Alben gekauft hätte, die noch vom Label vertrieben wurden. Es war eher davon auszugehen, dass viele Fans der Band das Live-Album zusätzlich zu den alten Alben gekauft hatten.

Allerdings hätte das Label gegen Entgelt auf die Titelexklusivität verzichten können, etwa wenn es von der Band an den Einnahmen aus dem Live-Album beteiligt worden wäre. Schadensersatz unter dem Gesichtspunkt des entgangenen Gewinns kam dennoch nicht in Betracht, weil *Bellaphon* in einem Schreiben vor Veröffentlichung des Live-Albums nachdrücklich und endgültig seine Zustimmung verweigert hatte.[212]

Der BGH lehnte es zunächst ab, die dreifache Schadensberechnung auf diesen Fall anzuwenden, weil sie auf die Verletzung absoluter Rechte oder vergleichbarer Rechtspositionen beschränkt sei.[213] Allerdings griff er anschließend seine Be-

210 BGH GRUR 2002, 795 – Titelexklusivität.
211 BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität.
212 BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität.
213 BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

gründung der Lizenzanalogie auf[214] und gewährte dem klagenden Label zumindest faktisch die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie. Die Band habe die vertragliche Rechtsposition des Labels missachtet und stehe durch den Rechtsbruch besser, als wenn sie die Zustimmung rechtzeitig (und gegen Entgelt) eingeholt hätte. Weil diese Verletzung der Unterlassungspflicht nicht rückgängig gemacht werden könne, stehe dem Label wenigstens der Betrag zu, den es bei einer Zustimmung als angemessene Vergütung erhalten hätte.[215]

bb) Dieses Ergebnis ist stimmig: *Inter partes* war der wirtschaftliche Wert der rechtswidrig veröffentlichten Titel dem Label zugewiesen, das gegen unmittelbare Konkurrenz durch anderweitige Aufnahmen der Band geschützt war. Zwar konnte es sich nicht gegen jede Neuaufnahme der Lieder wehren, aber eben gegen Neuaufnahmen und Neuinterpretationen der *Bösen Onkelz*. Ihm waren dadurch nicht die gesamten Einnahmen aus dem Live-Album zugewiesen.[216] Nach Kündigung des Künstlervertrags konnte es die neuen Aufnahmen lediglich verhindern, nicht aber verlangen, sie selbst verlegen zu dürfen. Vergleichbar mit der unberechtigten Untervermietung stand ihm nur ein Verbots-, aber kein Nutzungsrecht an den neuen Aufnahmen zu. Der wirtschaftliche Wert der Verbotsposition war ihm gegenüber der Band aber weiterhin zugewiesen. Folgerichtig durfte das Label den Wert des Eingriffs in das Verbotsrecht als solchen als Schadensersatz geltend machen. Die Höhe des Schadensersatzes bemisst sich entweder danach, was in der Branche üblicherweise für den Verzicht auf die nachvertragliche Titelexklusivität gewährt wird, oder, in Ermangelung einer solchen Branchenpraxis, was vernünftige Vertragsparteien einander gewährt hätten.[217] Der BGH hat in dem Urteil zu Recht darauf hingewiesen, dass ein Schadensersatz nicht allein deswegen ausscheidet, weil es für den Verzicht keinen etablierten Marktwert gibt.[218] Solange das Gericht durch den Rückgriff auf andere Berechnungsfaktoren jedenfalls einen Mindestschaden schätzen kann (§ 287 ZPO), muss es diesen zusprechen.[219]

cc) Gegenüber dem neuen Plattenlabel, welches das Live-Album vertrieben hatte, standen der Klägerin keine vertraglichen Ansprüche zu, so dass insoweit die Lizenzanalogie ausschied. Wegen der Branchenüblichkeit solcher Exklusivbindungen ging der BGH allerdings davon aus, dass das neue Label den Vertragsbruch in unlauterer Weise ausgenutzt hatte (§ 4 Nr. 4 UWG 2015).[220] Er stellte maßgeblich darauf ab, dass die nachvertragliche Exklusivbindung wesentliche wirtschaftliche Bedeutung für die Branche habe, weil es die teilweise erheblichen

214 Dazu Kapitel 4 B.II.2.
215 BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität. Ähnlich *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 485.
216 BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität.
217 BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität.
218 BGH GRUR 2002, 795, 797 – Titelexklusivität.
219 Vgl. dazu schon oben Kapitel 4 B.III.4.
220 BGH GRUR 2002, 795, 798 – Titelexklusivität.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Investitionen der Plattenlabel so lange absichere, dass eine Amortisation möglich sei.[221] In diesem Fall gewährt das UWG dem Label eine individualschützende Rechtsposition, auf die es ebenfalls gegen Entgelt verzichten kann. Bei einer wirtschaftlichen Verwertung auch dieses individualschützenden Lauterkeitsverstoßes kann der Schaden deshalb nach der Lizenzanalogie berechnet werden (dazu oben III.).

dd) Nicht vom Schutzbereich des Künstlervertrages abgedeckt wäre aber der Fall, dass ein Dritter rechtswidrige Aufnahmen des Livekonzerts ohne die Zustimmung der Band veröffentlicht. In diesem Fall greift der Verletzer weder in absolute noch in relative Rechte des Labels ein. Unbeteiligte Dritte sind vom Schutzbereich des Vertrags nicht erfasst. Gegen sie kann nur die Band aus ihren absolut wirkenden Immaterialgüterrechten vorgehen. Ob sie den erstrittenen Schadensersatz später mit dem Label teilen muss, ist entweder dem Vertrag zu entnehmen oder durch ergänzende Vertragsauslegung zu ermitteln.

b) Nach diesen Grundsätzen hätte auch im aktuellen Fall *Altenwohnanlage* des VII. Zivilsenats die Klage eines Bauunternehmers gegen einen Architekten nicht abgewiesen werden dürfen.[222] Hier hatte der Bauunternehmer den Architekten damit beauftragt, eine Altenwohnanlage für ein Grundstück zu entwerfen, das er erst noch erwerben wollte. Nach dem Vertrag sollte dem Bauunternehmer das ausschließliche Nutzungsrecht an den Plänen zu stehen. Dem Kläger gelang es in der Folgezeit jedoch nicht, das Grundstück zu erwerben. Der beklagte Architekt veräußerte die Pläne daraufhin an den erfolgreichen Käufer ein zweites Mal und erlöste knapp 24.000 €. Der Bauunternehmer wollte an den Erlösen des Architekten beteiligt werden. Der VII. Zivilsenat lehnte dies ab.[223] Weil die Pläne nicht urheberschutzfähig waren, habe der Bauunternehmer kein ausschließliches urheberrechtliches Nutzungsrecht erhalten, das der Architekt verletzen konnte.[224] Dem Unternehmer stehe lediglich ein vertraglicher Unterlassungsanspruch gegen die Zweitverwertung der Pläne zu.[225] Dem BGH ist zuzustimmen, dass der Vertrag dem Bauunternehmer keinerlei Rechte gegenüber Dritten einräumt.[226] Er konnte also nicht dagegen vorgehen, dass der Erwerber die Pläne des Architekten realisierte.

Allerdings ist dem BGH insoweit zu widersprechen, als der Unterlassungsanspruch auch im Verhältnis der Vertragsparteien keinen Zuweisungsgehalt haben

221 Wobei die lauterkeitsrechtliche Verstärkung von Vertragspositionen umstritten ist: Einerseits wird sie als sinnvoll angesehen (*Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 4 Rn. 10/56 mwN), andererseits als unerwünschte „Verdinglichung" vertraglicher Ansprüche abgelehnt (BGH GRUR 1999, 1113, 1115 – Außenseiteranspruch).

222 BGH NJW 2013, 781 – Altenwohnanlage. Ähnlich OLG Karlsruhe OLGR 2001, 344.

223 BGH NJW 2013, 781 Tz. 22 ff. – Altenwohnanlage.

224 BGH NJW 2013, 781 Tz. 19 f. – Altenwohnanlage.

225 BGH NJW 2013, 781 Tz. 18, 21 – Altenwohnanlage.

226 BGH NJW 2013, 781 Tz. 24 – Altenwohnanlage.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

soll.[227] Die Parteien hatten vereinbart, dass der Architekt die erbrachte Planungsleistung ohne Zustimmung des Bauunternehmers nicht erneut verwerten durfte. Diese unabhängig von einem Urheberrecht geschützte wirtschaftlich wertvolle Position hätte der Bauunternehmer durchsetzen können, wenn er vom Vertragsbruch des Architekten rechtzeitig erfahren hätte. Wie so oft bei vertraglichen Unterlassungsansprüchen[228] hatte er davon aber zu spät erfahren, so dass die vertraglichen Schutzmechanismen fehlschlugen. Mittelbare Schäden nach § 252 BGB waren ihm nicht entstanden. Auch ein Anspruch aus § 285 BGB kam nicht in Betracht: Die vertragliche Verpflichtung, eine Zweitverwertung zu unterlassen, war zwar unmöglich geworden. Der vom Architekten erzielte Erlös war aber kein kongruentes Äquivalent der geschuldeten Leistung.[229] Nach dem BGH durfte der Architekt den Vertrag sanktionslos brechen.

Dieses Sanktionsdefizit ist unbefriedigend. Die Rechtsordnung ignoriert damit die Vereinbarung der Parteien, dass die Zweitverwertung wirtschaftlich nicht mehr dem Architekten, sondern dem Bauunternehmer zusteht, der dafür bezahlt hat.[230] Deswegen war auch hier der Eingriff in den Unterlassungsanspruch als solcher auszugleichen. Für diesen Eingriff ist der Betrag anzusetzen, den der Bauunternehmer für den Verzicht auf sein Recht hätte fordern können. Darüber hinaus sollte man bei solchen vorsätzlichen Vertragsbrüchen auch den vollen Gewinn nach § 687 II BGB abschöpfen.[231]

c) Das gilt verallgemeinernd für alle vertraglichen Unterlassungsansprüche, bei denen der Vertragspartner aus dem Verstoß einen finanziellen Vorteil erzielt.[232] Dieser Vorteil ermöglicht den Gerichten, jedenfalls einen Mindestschaden nach § 287 ZPO zu schätzen. Für den Wert der Zustimmung kann auf die Grundsätze der Lizenzanalogie zurückgegriffen werden: Er bestimmt sich nach dem wirtschaftlichen Wert der Zustimmung, also insbesondere danach, welchen Aufwand der Vertragspartner gehabt hätte, um das vertragliche Verbot auf rechtmäßige Weise zu umgehen, und welchen eigenen Beitrag er zur Gewinnerzielung geleistet hat.[233]

d) Auch bei Vertragsverstößen, die aus immateriellen Motiven heraus begangen werden, greift der Vertragspartner in das vertraglich zugestandene Recht ein, so dass ein normativer Schaden konstruiert werden kann. Solange sich für eine

227 BGH NJW 2013, 781 Tz. 24 – Altenwohnanlage. Wie hier Bamberger/Roth[3]/*Wendehorst*, § 812 Rn. 128 mwN; *Schwab*, NJW 2013, 1135, 1136 f.

228 *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 470 f.

229 *Schwab*, NJW 2013, 1135, 1137. Zu diesem Erfordernis bereits oben Kapitel 4 D.I.1.c)cc)(2).

230 Im Ergebnis ebenso *Schwab*, NJW 2013, 1135, 1137 f., der aber einen Herausgabeanspruch aus ergänzender Vertragsauslegung konstruieren möchte.

231 Dazu unten B.III.

232 So auch in England: Experience Hendrix v PPX [2003] EWCA Civ 323 Tz. 34; *Boosfeldt*, Gewinnausgleich, S. 250 f. Im Ergebnis ebenso: *Hartmann*, commodum, S. 256; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 494 f. (zu § 285 BGB).

233 Zu weiteren Kriterien oben Kapitel 4 B.III.4.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Zustimmung allerdings kein Marktpreis herausgebildet hat, fehlt ohne einen finanziellen Vorteil der Verletzung jeder Maßstab, mit dem ein Schaden beziffert werden könnte.[234] In diesen Fällen kann sich der Begünstigte des Unterlassungsanspruchs nur dadurch schützen, dass er sich für den Fall des Verstoßes eine angemessene Vertragsstrafe zusichern lässt.

2. *Leistungspflichten*

Kommt ein Vertragspartner seinen Leistungspflichten nicht nach, darf der andere Teil seine Leistung zurückhalten (§§ 320, 273 BGB) oder nach einem Rücktritt zurückfordern (§§ 346 I, 323 BGB). Wenn der Schuldner die Nichtleistung zu vertreten hat, darf der Gläubiger nach einer Fristsetzung (§ 281 I BGB) Schadensersatz statt der Leistung fordern. Er ist dann berechtigt, die Kosten eines Deckungsgeschäfts sowie entgangene Gewinne als Schadensersatz geltend zu machen.[235] Verzichtet er auf ein Deckungsgeschäft, soll er nicht in jedem Fall den objektiven Marktwert als Mindestschaden geltend machen dürfen.[236] Nur bei einem kaufmännischen Fixgeschäft (§ 376 HGB) darf er pauschal die Differenz zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem Börsen- oder Marktpreis als Schaden geltend machen.[237] In anderen Konstellationen darf er diese Differenz nur unter den einschränkenden Voraussetzungen des entgangenen Gewinns (§ 252 BGB) fordern, wobei die Rechtsprechung Kaufleuten mit (widerleglichen) Vermutungen entgegenkommt.[238]

Man könnte auch in diesen Konstellationen die Lizenzanalogie fruchtbar machen und dem Gläubiger wenigstens den objektiven Marktwert der vertraglich vereinbarten Leistung als Mindestschaden zusprechen. Allerdings kann er sich durch einen Deckungskauf und dem daraus resultierenden Schadensersatzanspruch ausreichend selbst vor den Nachteilen des Vertragsbruchs schützen. Zudem muss der Schuldner mit weitergehenden Schadensersatzverpflichtungen wegen entgangener Gewinne des Gläubigers rechnen, so dass das vertragliche Leistungsstörungsrecht ausreichenden Schutz gegen eine Nichtleistung bietet.[239] Die Lizenzanalogie ist hier nicht erforderlich, um ein erhebliches Sanktionsdefizit auszugleichen, wie es etwa bei der unberechtigten Untervermietung oder anderen Verstößen gegen Unterlassungspflichten der Fall ist.[240]

234 Vgl. dazu schon oben II.3.
235 Bamberger/Roth[3]/*Unberath*, § 281 Rn. 39 f. mwN; Palandt[75]/*Grüneberg*, § 281 Rn. 26 f.
236 Dazu bereits oben Kapitel 4 C.III.4.a)aa).
237 Dazu bereits oben Kapitel 4 C.III.4.a)bb).
238 Dazu oben Kapitel 4 C.III.4.a)aa).
239 Die Situation ist insofern vergleichbar mit dem Eigentumsschutz, vgl. oben I.
240 Weitergehend *Stoll*, Vermögensschaden, S. 14, der auch bei Vertragsverletzungen den Gläubiger wertmäßig wenigstens so stellen möchte, als wenn ordnungsgemäß erfüllt worden wäre.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

B. Die Gewinnabschöpfung als deliktisches Präventionsinstrument

Die Gewinnabschöpfung ist kein Schadensersatz im engeren Sinne.[241] Sie kann nur auf die allgemeine Norm des § 687 II BGB gestützt werden und stellt damit eine besondere deliktische Reaktion der Rechtsordnung auf vorsätzliche Rechtsverletzungen dar. Das wurde oben in Kapitel 4 D. ausführlich dargelegt. Es wurde ebenfalls gezeigt, dass stringentere Ergebnisse erzielt werden, wenn man sich konsequenter als bisher von der überkommenen Geschäftsführungsperspektive löst und die Auslegung an der präventiven Funktion des § 687 II BGB orientiert. Für Eigentumsverletzungen kann insoweit nach oben verwiesen werden.[242]

Führt man diesen Ansatz weiter, kann auch der Gewinn aus vorsätzlichen Persönlichkeitsrechtsverletzungen abgeschöpft werden, weil kein Geschäft des Verletzers mit der Persönlichkeit des Verletzten simuliert werden muss. Dem Verletzer soll lediglich der Gewinn entzogen und dem Inhaber des Persönlichkeitsrechts als relativ besser Berechtigtem zugewiesen werden (dazu I.). Anschließend wird dafür eingetreten, diesen Gewinnabschöpfungsmechanismus auf die vorsätzlichen Verletzung individualschützender relativer Verbote auszudehnen: Auch bei Verstößen gegen individualschützende Lauterkeitsnormen (dazu II.) und bei Vertragsverletzungen (dazu III.) sollte der Gewinn abgeschöpft werden können, wenn dieser durch den Rechtsverstoß mitgeprägt worden ist.

I. Persönlichkeitsrechtsverletzungen

Die Rechtsprechung billigt dem Persönlichkeitsrechtsinhaber schon bei einfach fahrlässigen Rechtsverletzungen einen Gewinnherausgabeanspruch zu.[243] Das ist ebenso wenig gerechtfertigt wie bei Immaterialgüterrechtsverletzungen.[244] Die Gewinnabschöpfung sollte allein bei vorsätzlichen Verstößen nach § 687 II BGB gewährt werden.[245] Das ist bei Persönlichkeitsrechtsverstößen besonders wichtig, weil diese häufig von der Presse begangen werden. Würde hier schon jeder fahrlässige Verstoß mit einem scharfen Gewinnabschöpfungsanspruch sanktioniert, so würde die Pressefreiheit unverhältnismäßig eingeschränkt. Hier ginge der Rechtsgüterschutz zulasten der Freiheit, die ein Grundpfeiler unseres demokratischen Gemeinwesens ist. Bei vorsätzlichen Persönlichkeitsverletzungen dient die

241 Dazu oben Kapitel 4 D.II.
242 Kapitel 4 D.I.1.a).
243 BGHZ 143, 214, 231 f. – Marlene Dietrich; BGH GRUR 2000, 715, 717 – Der blaue Engel.
244 Oben Kapitel 4 D.III.4. Ebenso *Schubert*, Immaterielle Schäden, S. 770 f., 776 ff.; *Canaris*, FS Deutsch, 85, 92; *Schlechtriem*, FS Hefermehl, 445, 458 f.; Staudinger[1999]/*Hager*, § 823 Rn. C 290; *Beuthien/Schmölz*, Persönlichkeitsschutz, S. 51; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 229; Staudinger[1999]/*Hager*, § 823 Rn. C 290.
245 Ebenso *Schlechtriem*, FS Hefermehl, 445, 458 f.; Staudinger[1999]/*Hager*, § 823 Rn. C 290; *Beuthien/Schmölz*, Persönlichkeitsschutz, S. 51; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 229.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Presse allerdings nicht mehr dem Gemeinwohl, so dass hier der präventive Rechtsgüterschutz gerechtfertigt ist.[246]

Darüber hinaus beschränkt die Rechtsprechung die Gewinnherausgabe – weitgehend unausgesprochen – auf vermögenswerte Persönlichkeitsrechte und erhöht in Fällen „rücksichtsloser Kommerzialisierung" lediglich die billige Entschädigung in Geld.[247] Der Rechtsprechung ist insoweit zuzustimmen, als die zusätzliche immaterielle Beeinträchtigung, die von vorsätzlichen Rechtsgutseingriffen ausgeht, durch Schmerzensgeldansprüche ausgeglichen werden muss.[248] Allerdings sollte deshalb nicht auf das alternative Präventionsmittel der Gewinnabschöpfung verzichtet werden. Im Interesse eines effektiven Rechtsgüterschutzes sollte einem vorsätzlichen Verletzer jeder Gewinn entzogen werden, der durch den rechtswidrigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht geprägt wird. Bei einer Persönlichkeitsrechtsverletzung ist dieses deutliche Signal der Rechtsordnung, dass sich Rechtsbruch nicht lohnt, mindestens so wichtig wie bei Verstößen gegen Vermögensrechte. Wenn man die Geschäftsführungsperspektive überwindet und in § 687 II BGB ein deliktisches Präventionsinstrument sieht,[249] fällt es nicht schwer, jegliche Persönlichkeitsrechtsverletzung in den Anwendungsbereich einzubeziehen.[250] Der Persönlichkeitsrechtsinhaber ist der relativ besser Berechtigte, weil der Gewinn auf der Zwangskommerzialisierung seiner Persönlichkeit beruht. Weil es in erster Linie um die Abschöpfung des Unrechtsgewinns geht, ist es unerheblich, ob der Geschädigte einer Verwertung wenigstens grundsätzlich zugestimmt hätte.[251] Mit der Gewinnabschöpfung werden zugleich, als Nebenzweck, seine immateriellen Einbußen ausgeglichen, so dass er Schmerzensgeld nur beanspruchen kann, wenn der abgeschöpfte Gewinn des Verletzers nicht ausreicht, um die immateriellen Nachteile auszugleichen.

II. Verstöße gegen individualschützende Lauterkeitsrechtsnormen

Die Rechtsprechung gewährt bei schuldhaften Verstößen gegen den wettbewerbsrechtlichen Leistungs- und Geheimnisschutz Gewinnherausgabe.[252] Dadurch soll der Gewinn abgeschöpft werden, der von der Rechtsordnung dem Inhaber eines absoluten Rechts zugewiesen ist.[253] Von diesem Ausgangspunkt betrachtet muss

246 Ebenso *Schlechtriem*, FS Hefermehl, 445, 463.
247 Vgl. BGHZ 128, 1, 15 f. – Caroline von Monaco I.
248 Dazu bereits oben Kapitel 4 G.I.3.
249 Dazu Kapitel 4 D.I.1.a)aa).
250 Im Ergebnis ebenso Staudinger[1999]/*Hager*, § 823 Rn. C 249 f., 290; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 229; *Beuthien/Schmölz*, Persönlichkeitsschutz, S. 52.
251 Staudinger[1999]/*Hager*, § 823 Rn. C 290; *Siemes*, AcP 201 (2001), 202, 229.
252 BGHZ 57, 116, 118 ff. – Wandsteckdose II; 122, 262, 266 – Kollektion Holiday; GRUR 1981, 517, 520 – Rollhocker; BGH GRUR 2007, 431 Tz. 21 – Steckverbindergehäuse; GRUR 1993, 55, 57 – Tchibo/Rolex II (insoweit nicht in BGHZ).
253 Vgl. *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 15.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

es außerordentlich schwer fallen, beim Verstoß gegen Lauterkeitsrecht eine Gewinnabschöpfung anzuordnen. Denn dieses sanktioniert lediglich Verhaltensunrecht, weist aber nach traditioneller Ansicht keine absoluten Wettbewerbspositionen zu.[254]

Nach hier vertretener Ansicht dient die Gewinnabschöpfung des § 687 II BGB nicht dem Ausgleich von Schäden und soll auch nicht eine positive Güterzuordnung der Rechtsordnung wiederherstellen.[255] Ihr einziges Ziel ist, dem vorsätzlichen Verletzer zur Prävention den Gewinn zu entziehen. Daher stellt sich hier nicht die Frage nach dem Zuweisungsgehalt des Lauterkeitsrechts, sondern allein, ob die geschützte Wettbewerbsposition ausreicht, um den Konkurrenten als den relativ besser Berechtigten anzusehen. Das kann beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz deswegen bejaht werden (oben A.III.), weil das Lauterkeitsrecht eine am Markt durchgesetzte Wettbewerbsposition zu einer immaterialgüterrechtsähnlichen Wettbewerbsposition verdichtet, die zwar nicht gegenüber allen Angriffen, aber doch gegenüber dem konkreten Angriff des Verletzers geschützt ist.[256] Diese verfestigte, gegenstandsbezogene Wettbewerbsposition hebt den Verletzten aus der Masse der übrigen Konkurrenten heraus. Das rechtfertigt, ihm den Gewinn für den vorsätzlichen und rechtswidrigen Einbruch in seine Wettbewerbsposition zuzusprechen.[257] Gleiches gilt beim Schutz von Unternehmensgeheimnissen und Vorlagen.[258]

Allerdings ist der Gewinnabschöpfungsanspruch auf vorsätzliche Rechtsverletzungen zu beschränken. Beim Gewinnabschöpfungsanspruch in § 10 UWG hat der Gesetzgeber deutlich gemacht, dass er die unternehmerische Freiheit durch einen Gewinnabschöpfungsanspruch nur bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen einschränken wollte.[259] Die Gewinnabschöpfung soll nicht zu einer unangemessenen Belastung für die Wirtschaft werden, so dass bei nur fahrlässigen Zuwiderhandlungen der Abschreckungsgedanke zurücktreten muss. Diese Wertungen gelten nicht nur bei Verstößen gegen verbraucherschützende Normen, sondern auch bei Verletzungen von lauterkeitsrechtlichen Normen, die vor unlauterer Konkurrenz schützen.

254 *Peukert*, Güterzuordnung, S. 377 ff.; *Stieper*, WRP 2010, 624, 629. Vgl. zum relativen Zuweisungsgehalt aber oben A.IV.2.a).
255 Dazu Kapitel 4 D.II., IV.
256 Dazu oben A.III.2.a).
257 AA *Peukert*, Güterzuordnung, S. 386.
258 BGH GRUR 1977, 539, 541 f. – Prozeßrechner; WRP 2008, 938, 939 – Konstruktionszeichnungen; *Ohly*/Sosnitza, UWG[6], § 9 Rn. 15.
259 RegE BT-Drs. 15/1487, S. 24. Dazu oben Kapitel 4 D.I.2.a)dd)(1).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

III. Vertragsverletzungen

Intensiv diskutiert wird, ob der Schutz vertraglicher Vereinbarungen durch eine Gewinnabschöpfung verbessert werden soll.[260] Eine Gewinnabschöpfung erhöht die Prävention nur bei lukrativen Vertragsverletzungen, die im Wesentlichen in zwei Varianten vorkommen: bei der doppelten Verwertung einer Leistung, die nur einmal erbracht werden kann, etwa der Doppelverkauf oder die Doppelvermietung; und beim Bruch vertraglicher Unterlassungsverpflichtungen, etwa einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Ob solche lukrativen Vertragsverletzungen zur Gewinnabschöpfung berechtigen, wird uneinheitlich beantwortet.

1. Stellvertretendes commodum (§ 285 BGB)

Im Rahmen des § 285 BGB soll nach überwiegender Ansicht auch das *commodum ex negotiatione cum re* geschuldet sein, selbst wenn sein Wert höher ist als der objektive Wert des geschuldeten Gegenstands.[261] Damit sollen Vertragsbrüche verhindert werden.[262] Einen solchen Präventionszweck mit § 285 BGB zu verfolgen, überzeugt allerdings nur bedingt, weil die Norm nicht einmal Verschulden voraussetzt.[263] Deswegen sollte diese Rechtsfolge auf Fälle begrenzt werden, in denen der Vertragspartner vorsätzlich die Unmöglichkeit seiner Leistung herbeigeführt hat. Bei Doppelverkäufen oder Doppelvermietung ist diese Voraussetzung allerdings typischerweise erfüllt.[264]

2. Handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote

Bei Verstößen gegen handels- und gesellschaftsrechtliche Wettbewerbsverbote gesteht der Gesetzgeber dem Prinzipal ein Eintrittsrecht zu, das ihn berechtigt, die Gewinne aus solchen Vertragsverletzungen abzuschöpfen. Auch diese werden typischerweise vorsätzlich begangen.[265]

Das Wettbewerbsverbot kann aber auch auf einer *privatautonomen* Vereinbarung beruhen, was bei nachvertraglichen Wettbewerbsverboten oft der Fall ist. Nach überwiegender Ansicht soll ein Verstoß dagegen allerdings nicht zur Ge-

260 Vgl. *Dornscheidt*, Grenzen der vertraglichen Gewinnhaftung, 2013; *Bock*, Gewinnherausgabe als Folge einer Vertragsverletzung, 2010; *Böger*, System der vorteilsorientierten Haftung im Vertrag, 2009; *Helms*, Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem, 2007; *Rusch*, Gewinnhaftung bei Verletzung von Treuepflichten, 2003; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469-504.

261 Oben Kapitel 4 D.I.1.c)cc)(1).

262 Soergel[13]/*Benicke/Grebe*, § 285 Rn. 1, 63; *Wackerbarth*, ZGS 2006, 369, 370 f.; *Matthias Lehmann*, JZ 2007, 525, 526 f.

263 Dazu bereits Kapitel 4 D.I.1.c)aa), bb). Ebenso *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 75 f.

264 Dazu bereits Kapitel 4 D.I.1.c)cc).

265 Dazu bereits Kapitel 4 D.I.1.b).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

winnabschöpfung berechtigen.[266] Diese Differenzierung ist wenig überzeugend. Denn die Gewinnabschöpfung nach Verstößen gegen gesetzliche Wettbewerbsverbote ist dispositiv. Es steht den Parteien frei, diese abzubedingen. In dem Sinne ist sie auch ein Ergebnis einer privatautonomen Entscheidung, sie *nicht* abzubedingen. Weil sich die Parteien meist weder in Fällen gesetzlicher noch vertraglicher Wettbewerbsverbote Gedanken über die Rechtsfolgen machen, besteht also kein qualitativer Unterschied zwischen vertraglichen und gesetzlichen Wettbewerbsverboten.

3. Gewinnabschöpfung nach § 687 II BGB

Die vom Gesetzgeber vorgesehene präventive Gewinnabschöpfung in § 687 II BGB generell auf lukrative Vertragsbrüche anzuwenden, wird überwiegend abgelehnt.[267] Es herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass die Norm deliktisch und nicht geschäftsführungsähnlich auszulegen ist.[268] Trotzdem wird ihre Anwendung auf vorsätzliche Vertragsverletzungen oft mit dem Argument abgelehnt, dass der Verletzer kein Geschäft des Vertragspartners führe.[269] Zweck der Norm ist allerdings, vorsätzliche Rechtsbrüche zu verhindern.[270] Wie bereits oben unter A.IV. ausgeführt, unterscheiden sich vertragliche von absoluten Rechten nicht in ihrer Schutzwürdigkeit, sondern allein im Adressatenkreis.[271] Von Sonderkonstellationen abgesehen,[272] sind unbeteiligte Dritte keine Normadressaten vertraglicher Vereinbarungen. Es kann also nur der Vertragspartner gegen Vertragspflichten verstoßen. Tut er dies vorsätzlich und zieht er daraus Vorteile, dann sollte die Rechtsordnung darauf reagieren und ihm diese Vorteile wieder entziehen, wie es der Gesetzgeber für die handels- und gesellschaftsrechtlichen Wettbewerbsverbote angeordnet hat und für Doppelverkäufe von der überwiegenden Ansicht befürwortet wird.[273]

---

266 Vgl. etwa GroßKommHGB[3]/*Schäfer*, § 113 Rn. 4 mwN; MünchKommHGB[3]/*Langhein*, § 113 Rn. 3; *Thüsing*, NZG 2004, 9, 14.

267 BGH NJW 1988, 3018; NJW-RR 1989, 1255, 1256 f.; Palandt[75]/*Sprau*, § 687 Rn. 5; Soergel[13]/*Beuthien*, § 687 Rn. 6; *Böger*, Vorteilsorientierte Haftung, S. 431 f.; Bamberger/Roth[3]/*Gehrlein*, § 687 Rn. 5; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 24; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 454 ff.; *Peukert*, Güterzuordnung, S. 521 f.; aA *Larenz*, SchuldR II/1[13], § 57 II b (S. 452 f.); *Schlechtriem*, SchuldR BT[6], Rn. 715. Indifferent: Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 30.

268 Dazu Kapitel 4 D.I.1.a)aa).

269 BGH NJW 1988, 3018; NJW-RR 1989, 1255, 1256 f. Ausführlich *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 84 ff.

270 Dazu bereits Kapitel 4 D.I.1.a)aa). Eine ausführliche Analyse des historischen Willens des Gesetzgebers bei *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 183 ff. mwN.

271 Oben Fn. 205.

272 Zu nennen ist hier das unlautere (§ 4 Nr. 4 UWG 2015) oder sittenwidrige (§ 826 BGB) Verleiten zum Vertragsbruch oder dessen Ausnutzung.

273 So im Ergebnis auch *Larenz*, SchuldR II/1[13], § 57 II b (S. 452 f.); *Schlechtriem*, SchuldR BT[6], Rn. 715; *Hartmann*, commodum, S. 293; *Picker*, AcP 183 (1983), 369, 512 f.; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 380 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 183 ff., 193; *Bock*, Gewinnherausgabe, S. 253; Staudinger[2015]/*Bergmann*, § 687 Rn. 30.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Es erscheint zwar auf den ersten Blick systematisch bedenklich, eine Norm eines besonderen gesetzlichen Schuldverhältnisses auf Vertragsverletzungen anzuwenden. Allerdings ist man sich heute einig, dass die systematische Einordnung der Norm ein wenig durchdachter Fehlgriff des Gesetzgebers war.[274] Insofern kann man aus ihr kaum Rückschlüsse ziehen. Auch die Gesetzgebungsmaterialien geben keinen klaren Willen des historischen Gesetzgebers wieder, nur absolute Rechte vor vorsätzlicher Aneignung zu schützen.[275] Es bestehen unbestritten erhebliche Sanktionslücken, vor allem bei der Durchsetzung von vertraglichen Unterlassungspflichten.[276] Dann ist es wenig überzeugend, eine Gewinnabschöpfung mit dem Argument abzulehnen, es gebe ein abschließendes Haftungssystem für die Verletzung vertraglicher Pflichten.[277]

Weiter wird gegen eine vertragliche Gewinnabschöpfung vorgebracht, dass die Parteien sich gegen solche Vertragsbrüche schützen könnten, indem sie eine Vertragsstrafe vereinbaren.[278] Allerdings ist dies eher ein Argument für die (analoge) Anwendung von § 687 II BGB. Die Vereinbarung von Vertragsstrafen zeigt ein Bedürfnis der Praxis, dass vertragliche Vereinbarungen nicht sanktionslos gebrochen werden dürfen.[279] Die Rechtsordnung soll die Vertragsparteien mit interessengerechtem dispositivem Recht entlasten und ihnen ein Haftungsregime zur Verfügung stellen, das ihren mutmaßlichen Interessen und Willen entspricht.[280] Damit Parteien vertragliche Regelungen weiter zur Grundlage ihrer Dispositionen machen können, sollten wichtige Vertragspflichten nicht vorsätzlich sanktionslos gebrochen werden können, weil die Vorteile der Rechtsverletzung typischerweise größer als der zu leistende Schadensersatz sind. Deswegen sollten vertragliche Verpflichtungen im Grundsatz genauso durch eine Gewinnabschöpfung geschützt werden wie absolut geschützte Rechtspositionen.[281] Es steht den Parteien weiter frei, über diese Haftung zu disponieren, und diese Sanktion vertraglich auszuschließen.

Dem wird teilweise die Theorie vom effizienten Vertragsbruch entgegengehalten.[282] So gebe es Fälle, in denen es wirtschaftlich sinnvoll sei, die vertraglich ge-

274 Dazu Kapitel 4 D.I.1.a)aa).
275 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 183 ff.; *Nipperdey*, FS Böhm, 163, 169; aA *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 91 f.
276 Dazu bereits oben A.IV.1.
277 So aber *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 454 ff.; Bamberger/Roth[3]/*Gehrlein*, § 687 Rn. 5; MünchKommBGB[6]/*Seiler*, § 687 Rn. 24.
278 OLG Karlsruhe OLGR 2001, 344, 346; *Peukert*, Güterzuordnung, S. 521. Dagegen *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 488 f.
279 *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 190 f; *B. Ebert*, Geschäftsanmaßung, S. 441 f.; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 504.
280 Dazu bereits oben A.IV.1.
281 *Picker*, AcP 183 (1983), 369, 511 ff.; *ders.*, JZ 1987, 1041, 1044; *Nipperdey*, FS Böhm, 163, 167; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 186 mwN; *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 489 f., 491 f.
282 Diese ist vor allem im anglo-amerikanischen Raum populär (*efficient breach of contract*), vgl. etwa *Campbell/Harris*, Legal Studies 22 (2002), 208, 219 ff.; *Posner*, Economic Analysis, S. 117 ff., 120.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

schuldeten Leistungen nicht *in natura* auszutauschen, sondern das Vertragsinteresse in Geld abzuwickeln. Wenn man in einzelnen Fällen einen solchen effizienten Vertragsbruch ermöglichen möchte, ist es nicht erforderlich, in *allen* Fällen eines vorsätzlichen Vertragsbruchs die Gewinnabschöpfung auszuschließen. Vielmehr muss dann durch Gesetz (zB § 275 II BGB), durch ergänzende Vertragsauslegung oder nach § 242 BGB bereits die vertragliche Verpflichtung zur Leistung oder Unterlassung eingeschränkt werden. Dann schuldet der Vertragspartner nicht mehr die Leistung, sondern nur noch das Interesse. In solchen Fällen scheidet der Gewinnabschöpfungsanspruch aus, weil die Verweigerung der Leistung keine Vertragsverletzung darstellt.

In allen anderen Fällen sollte das Tatbestandsmerkmal des „fremden Geschäfts" in § 687 II BGB so ausgelegt werden, dass es bereits dann erfüllt ist, wenn jemand wissentlich und rechtswidrig in den fremden Rechtskreis einbricht.[283] Der Vertragspartner, dessen Recht die Gewinnerzielung vereiteln kann, bietet sich als relativ besser Berechtigter für die Gewinnzuweisung an.[284] Eingeschränkt wird die Reichweite des Gewinnabschöpfungsanspruchs dadurch, dass die Rechtsverletzung nach wertenden Kriterien den erzielten Gewinn des Verletzers zumindest mitgeprägt haben muss.[285] Das ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn der Schutzzweck der gebrochenen Norm nicht darauf gerichtet war, den lukrativen Vertragsbruch zu verhindern. Zum Umfang der Gewinnherausgabe kann auf die Ausführungen oben Kapitel 4 D.V.3., 4. verwiesen werden.

Zum deutschen Recht: *Schäfer/Ott*, Ökonomische Analyse[5], S. 503 ff.; *U. Huber*, Leistungsstörungen, Bd. I, § 2 V 4. Dagegen *Dornscheidt*, Gewinnhaftung, S. 222 ff.

283 *Nipperdey*, FS Böhm, 163, 167, 174; *Picker*, AcP 183 (1983), 369, 512 f.; *Helms*, Gewinnherausgabe, S. 183 ff., 193; *Bock*, Gewinnherausgabe, S. 253; *Hartmann*, commodum, S. 293 mwN; *H. Roth*, FS Niederländer, 363, 380 f.

284 Zur Argumentationsfigur der relativ besseren Berechtigung Kapitel 4 D.I.1.a)bb).

285 Dazu Kapitel 4 D.V.2.b). Vgl. auch *Hofmann*, AcP 213 (2013), 469, 486.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Kapitel 6: Zusammenfassung

A. Vorgaben internationaler Übereinkommen

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

B. Vorgaben der Europäischen Union

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

1. Keine Verpflichtung zu überkompensatorischem Schadensersatz

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

1 Kapitel 2 A.II.
2 Das hat die Durchsetzungs-RL in Art. 3 II aufgegriffen.
3 Kapitel 3 C.II.5.
4 Kapitel 3 C.II.3.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

2. *Die zweifache Schadensberechnung der Durchsetzungs-RL*

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

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

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

aa) Kombination von entgangenem Gewinn und Lizenzanalogie

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

5 Nachweise in Kapitel 3 C.II.3.a).
6 Kapitel 3 A.II.4.
7 Kapitel 3 C.II.2.
8 Wobei der Rechtsinhaber in England als alternativen Rechtsbehelf zum Schadensersatz Gewinnherausgabe als *account of profits* geltend machen kann, Kapitel 3 D.II.4.
9 Kapitel 3 C.II.3.b).
10 Kapitel 3 A.I.
11 Kapitel 3 C.III.2.b)cc).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

bb) Stärkerer Ausgleich schädigender Immaterialgüterrechtsverletzungen

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

cc) Immaterielle Schäden

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

dd) Ausgleich des Geldentwertungsschadens ab Rechtsverletzung

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

12 Zu Frankreich Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(5), zu England Kapitel 3 D.II.2.b)bb).
13 Kapitel 3 C.III.1.c)aa).
14 Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).
15 Kapitel 3 A.I.3.
16 Kapitel 3 C.III.1.e).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

b) Pauschale Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie

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

c) Keine Verpflichtung zu präventiver Gewinnabschöpfung

Die Durchsetzungs-RL verpflichtet nicht zu einer präventiven Gewinnabschöpfung, wie sie die deutschen Gerichte seit dem Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH praktizieren.[19] Nach Art. 13 I 2 lit. a DuRL müssen die mitgliedstaatlichen Gerichte den Verletzergewinn lediglich als *einen* von mehreren Faktoren berücksichtigen, wenn sie den Schaden des Rechtsinhabers schätzen.[20] Die Gesetzgebungshistorie zeigt, dass dies keine verunglückte Formulierung einer Gewinnabschöpfung ist.[21] Die Europäische Kommission konnte sich mit ihrem Vorschlag zu einer weitreichenden Gewinnabschöpfung US-amerikanischer Prägung[22] im Gesetzgebungsprozess nicht durchsetzen.[23] Deswegen ist die Berücksichtigung des Verletzergewinns systematisch stimmig bei der konkreten Schadensberechnung in Art. 13 I 2 lit. a DuRL und nicht bei der pauschalen Schadensberechnung in lit. b aufgeführt. Wie der Gewinn des Verletzers bei der konkreten Schadensberechnung „berücksichtigt" werden kann, zeigt die Gerichtspraxis in Frankreich, England und den Niederlanden.[24] Dort benutzen ihn die Gerichte als Schätzungsgrundlage für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers, wenn Letzterer sein Immaterialgüterrecht selbst verwertet und mit dem Verletzer in einem Wettbewerbsverhältnis steht. Konkurrieren Rechtsinhaber und Verletzer nicht um dieselben Kunden, so kann der Rechtsinhaber nur Schadensersatz nach der Lizenzanalogie geltend machen und diesen gegebenenfalls mit dem Ersatz für Verwässerungs- oder Rufschäden kombinieren.[25]

17 Kapitel 3 C.III.2.a).
18 Kapitel 3 C.III.2.e)gg).
19 Kapitel 3 C.II.2., III.1.b). Zur Zielsetzung und dogmatischen Einordnung der Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn seit der Gemeinkostenanteil-Entscheidung des BGH, Kapitel 4 D.II.
20 Kapitel 3 C.III.1.b).
21 Kapitel 3 C.II.2.b).
22 Kapitel 3 E.II.2.
23 Kapitel 3 C.I.
24 Zu Frankreich, Kapitel 3 D.I.3.a)aa)(1), zu England Kapitel 3 D.II.2.a)dd), zu den Niederlanden Kapitel 3 D.IV.1.
25 Zum Verhältnis der Schadensersatzarten Kapitel 4 E.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Die Richtlinie führt die Gewinnherausgabe in Art. 13 II als fakultativen Rechtsbehelf auf, den die Mitgliedstaaten bei unverschuldeten Rechtsverletzungen gewähren können. Dabei handelt es sich aber nicht um einen präventiven Gewinnherausgabeanspruch, zu dem sich die Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn durch das Gemeinkostenanteil-Urteil des BGH entwickelt hat. Der deutschen Rechtsprechung geht es in erster Linie um die möglichst vollständige Abschöpfung der Verletzervorteile und nicht um die Kompensation des tatsächlich eingetretenen Schadens.[26] Bei unverschuldeten Rechtsverletzungen ist aber allenfalls ein billiger, bereicherungsrechtlicher Ausgleich des entstandenen Immaterialgüterrechtseingriffs gerechtfertigt, bei dem die Kosten des Verletzers in einem weitaus größeren Umfang berücksichtigt werden müssen als bei einem präventiv ausgestalteten Rechtsbehelf.[27] So wurde die Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn in Deutschland vor dem Gemeinkostenanteil-Urteil praktiziert[28] und so ist die Gewinnherausgabe des englischen Rechts nach dem *account of profits* auch weiterhin ausgestaltet.[29]

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

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

I. Die Lizenzanalogie als Ausgleich für den unmittelbaren Rechtsgutschaden

Die Lizenzanalogie gleicht den unmittelbaren Eingriff in das Immaterialgüterrecht aus.[30] Der deutsche Gesetzgeber hat damit für das Immaterialgüterrecht die objektive Schadensberechnung anerkannt. Danach muss der Rechtsgutseingriff wenigstens mit seinem objektiven Wert ausgeglichen werden. Deswegen ist die Lizenzanalogie keine pauschalierte Berechnungsmethode für den entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers[31] oder ein Billigkeitsrechtsbehelf,[32] sondern gleicht den Eingriff in die Ausschließungsbefugnis des Immaterialgüterrechtsinhabers

26 Kapitel 4 D.II.1.
27 Kapitel 4 D.IV.4. Zur Ausgestaltung eines solchen billigen Ausgleichs Kapitel 4 D.VI. Zur (Ablehnung der) bereicherungsrechtlichen Gewinnabschöpfung Kapitel 4 D.I.1.e)cc).
28 Kapitel 4 D.V.4d)aa).
29 Kapitel 3 D.II.4.c).
30 Kapitel 4 B.II.3.
31 Dagegen Kapitel 4 B.II.1.
32 Dagegen Kapitel 4 B.II.2.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

II. Ausgleich weitergehender Schäden nach der konkreten Schadensberechnung

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

33 Kapitel 4 B.III.1.a).
34 Kapitel 4 B.III.2., 3.
35 Kapitel 4 B.III.4.
36 Kapitel 4 B.III.5.a), c). Ausnahmen davon sind im Urheberrecht marktübliche Lizenzgebühren, die unangemessen niedrig sind (§ 32 UrhG), sowie Lizenzgebühren, die das Ergebnis einer kartellrechtswidrigen Praxis sind, dazu Kapitel 4 B.III.6. Zur GEMA-Rechtsprechung Kapitel 4 B.III.5.b) und C.V.
37 Kapitel 4 B.III.1.d).
38 Kapitel 3 C.III.1.e).
39 Kapitel 4 B.III.7.b).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

Verwertet der Rechtsinhaber sein Immaterialgüterrecht selbst und tritt der Verletzer mit ihm in Wettbewerb, dann ist es wahrscheinlich, dass dem Rechtsinhaber eigene Gewinne entgangen sind.[41] Hier müssen ihm die deutschen Gerichte ermöglichen, diesen Schaden auch praktisch durchsetzen zu können. Die bisherige äußerst zurückhaltende deutsche Gerichtspraxis verstößt gegen die Richtlinie. Die Tatsacheninstanzen müssen viel öfter von ihrer Schätzungsbefugnis aus § 287 ZPO Gebrauch machen um festzustellen, in welchem Umfang der Verletzer dem Rechtsinhaber Umsatz entzogen hat.[42] Dass damit von den Gerichten nichts Unmögliches verlangt wird, zeigen die deutsche Schadensersatzpraxis in anderen Rechtsgebieten und die französische, englische und niederländische Gerichtspraxis im Immaterialgüterrecht.[43] Die französischen, englischen und niederländischen Gerichte gehen im Sinne einer Argumentationslastverteilung zunächst davon aus, dass der Rechtsinhaber den Umsatz des Verletzers selbst gemacht hätte. Anschließend wird eine ökonomische Einzelfallbetrachtung[44] durchgeführt, bei der die Gerichte im Regelfall zu dem Ergebnis kommen, dass dem Rechtsinhaber nur ein Teil des Umsatzes entgangen ist. Deutsche Gerichte können sich also nicht weiter darauf zurückziehen, dass eine solche Prognose schwierig sei. Die französische Rechtspraxis demonstriert zudem, dass Rechtsinhaber nicht davor zurückschrecken, in einem Schadensersatzprozess die eigene Gewinnmarge offenzulegen, wenn sie mit nennenswert höheren Schadensersatzbeträgen rechnen können.

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

2. Stärkere Berücksichtigung weiterer Schadenspositionen

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

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

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

3. Schmerzensgeld bei besonders schwerwiegenden Rechtsverletzungen

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

46 Kapitel 4 C.II.
47 Kapitel 4 C.II.
48 Kapitel 4 C.II.2.a).
49 Kapitel 4 C.II.2.c).
50 Kapitel 4 B.III.5.d).
51 Kapitel 4 C.II.2.c).
52 Kapitel 3 D.I.3.a)cc)(2).
53 Kapitel 3 A.I.3.
54 Kapitel 4 G.I.3.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

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

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

2. *Entgegenstehender Wille des Gesetzgebers*

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

55 Kapitel 3 D.II.2.d).
56 Kapitel 4 D.II.1.
57 Kapitel 4 D.II.1.b).
58 Kapitel 4 D.II.1.a).
59 Kapitel 4 D.II.2.
60 Kapitel 4 D.III.2.a).
61 BT-Drs. 16/5048, S. 61.
62 Kapitel 4 D.I.2.a)dd)(1).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

3. *Keine Notwendigkeit eines präventiven Gewinnabschöpfungsanspruchs bei normal fahrlässigen Rechtsverletzungen*

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

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

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

63 Kapitel 4 D.IV.
64 Kapitel 4 D.IV.2.
65 Kapitel 4 D.IV.2.b).
66 Kapitel 4 D.IV.2.c).
67 Kapitel 4 C.III.4.
68 Kapitel 4 D.IV.1.
69 Kapitel 4 D.IV.1.b).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

4. *Präventive Vorteilsabschöpfung bei vorsätzlichen Rechtsverletzungen*

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

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

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

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

70 Kapitel 4 D.IV.3.a).
71 Zu der Argumentationsfigur Kapitel 4 D.I.1.a)bb) und IV.3.b).
72 Kapitel 4 D.IV.3.b).
73 Kapitel 4 D.III.5.
74 Kapitel 4 D.V.3.c)aa).
75 Kapitel 4 D.V.2.b).
76 Kapitel 4 D.V.4.d).

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

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

IV. Verhältnis der einzelnen Schadensberechnungsmethoden

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

77 Kapitel 4 D.V.4.d)cc).
78 Das ergibt sich aus der gesetzgeberischen Vorgabe, einen Abschöpfungs- und keinen Strafschadensersatzanspruch vorzusehen, Kapitel 4 D.V.1.
79 Kapitel 4 D.V.4.d)cc)(2).
80 Kapitel 4 D.V.3.c), V.2.a).
81 Kapitel 4 G.II.1.
82 Kapitel 4 G.II.1.
83 Kapitel 4 E.I.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

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

D. Übertragung der Grundsätze auf andere Rechtsbereiche

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

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

84 Kapitel 4 D.II.3., E.
85 Kapitel 4 E.III.
86 Kapitel 5.
87 Kapitel 5 A.I.1., 2.
88 Kapitel 5 A.I.3.a).
89 Kapitel 5 A.I.3.b).
90 Kapitel 5 A.I.3.c).
91 Kapitel 5 A.II.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

nen.[92] Des Weiteren wird begründet, weshalb die Lizenzgebühr auch bei Verstößen gegen individualschützende Lauterkeitsrechtsverstöße, insbesondere beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz,[93] und bei Verstößen gegen vertragliche Unterlassungsverpflichtungen[94] gerechtfertigt ist.

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

92 Kapitel 5 A.II.2.
93 Kapitel 5 A.III.
94 Kapitel 5 A.IV.1.
95 Kapitel 5 B.

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Literaturverzeichnis

Adomeit, Klaus: Arbeitsrecht auf Abwegen, NJW 1997, 2295-2296

Alexander, Christian: Schadensersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht, Tübingen 2010

ders.: Nutzen und Zukunft der Gewinnabschöpfung in der Diskussion, WRP 2012, 1190-1197

ders.: Marktsteuerung durch Abschöpfungsansprüche, JZ 2006, 890-895

ders.: Die strafbare Werbung in der UWG-Reform, WRP 2004, 407-421

Allekotte, Bernd: Erschöpfung durch Zahlung, Mitt 2004, 1-11

Amschewitz, Dennis: Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht, Tübingen 2008

Ann, Christoph: Know-how – Stiefkind des Geistigen Eigentums?, GRUR 2007, 39-43

Annuß, Georg: Grundfragen der Entschädigung bei unzulässiger Geschlechtsdiskriminierung, NZA 1999, 738-744

Asendorf, Frauke: Die Aufteilung des Schadensersatzes auf mehrere Verletzte im gewerblichen Rechtschutz und Urheberrecht, Köln 2011

Asse, Michel / Poirier, Robert: L'évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon, RFC 2009, 26-30

Assmann, Hein-Dieter: Schadensersatz in mehrfacher Höhe des Schadens – Zur Erweiterung des Sanktionensystems für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte und Urheberrechte, BB 1985, 15-25

Azéma, Jacques: Anm. zu CA Paris, 2.3.1972, D. 1972 jur., 48-51

ders. / Galloux, Jean-Christophe: Droit de la propriété industrielle, 7. Aufl., Paris 2012

dies.: La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, RTDcom 2008, 278-300

Azzi, Tristan: Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs, RTDciv 2007, 227-251

ders.: La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, D. 2008, 700-710

Bainbridge, David I.: Intellectual Property, 8. Aufl., London 2010

Baldus, Manfred / Grzeszick, Bernd / Wienhues, Sigrid: Staatshaftungsrecht. Das Recht der öffentlichen Ersatzleistung, 4. Aufl., Heidelberg 2013

Ballerstedt, Kurt: Das Unternehmen als Gegenstand eines Bereicherungsanspruchs, in: Festschrift für Schilling, Berlin 1973, 289-307

Bamberger, Heinz Georg / Roth, Herbert (Hrsg.): Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3 Bände, 3. Aufl., München 2012

v. Bar, Carl Ludwig: Recht und Beweis im Civilprocesse, Leipzig 1867

v. Bar, Christian: Schadensberechnung im Immaterialgüterrecht und allgemeine Schadenstheorie, UFITA 81 (1978), 57-73

ders.: Gemeineuropäisches Deliktsrecht, Band 1, München 1996

ders. (Hrsg.): Non-contractual liability arising out of damage caused to another (PEL Liab. Dam.), München u.a. 2009

Barrelet, Denis / Egloff, Willi: Das neue Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2008

Baumbach, Adolf / Hueck, Alfred (Begr.): GmbHG, 20. Aufl., München 2013

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Baur, Jürgen F. / Stürner, Rolf: Sachenrecht, 18. Aufl., München 2009

Bechtold, Rainer / Bosch, Wolfgang: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 8. Aufl., München 2015; 5. Aufl., 2008

BeckOK-BGB: Beck'scher Online-Kommentar BGB, 34. Edition, Stand: 1.2.2015

BeckOK-GG: Beck'scher Online-Kommentar GG, 24. Edition, Stand: 1.3.2015

BeckOK-UrhG: Beck'scher Online-Kommentar Urheberrecht, 8. Edition, Stand: 1.4.2015

Benhamou, Yaniv: Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle, Genf u.a. 2013

ders.: Compensation of Damages for Infringements of Intellectual Property Rights in France, under Directive 2004/48/EC and its Transposition Law – New Notions?, IIC 2009, 125-152

Benkard, Georg (Begr.): Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., München 2006; 11. Aufl. 2015

Bently, Lionel: Accounting for Profits Gained by Infringement of Copyright, EIPR 1991, 5-15

ders. / Sherman, Brad: Intellectual Property Law, 3. Aufl., Oxford 2009

Berghuis van Woortman u.a.: AIPPI Report Q 203 Netherlands, Damages for infringement, counterfeiting and piracy of Trademarks, Boston 2008

Bergmann, Andreas: Schadensersatz und das Prinzip der Erschöpfung. Herausgabe des Verletzergewinns wegen Urheberrechtsverletzung in der Absatzkette, GRUR 2010, 874-880

Bertrand, André R.: Le droit d'auteur, 3. Aufl., Paris 2010

Béteille, Laurent: Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, Rapports de Sénat Nr. 420 (2006-2007)

ders. / Yung, Richard: Lutte contre la contrefaçon, premier bilan de la loi du 29 octobre 2007, Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale par le groupe de travail sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, Rapports de Sénat Nr. 296 (2010-2011)

Beuthien, Volker / Schmölz, Anton: Persönlichkeitsschutz durch Persönlichkeitsgüterrechte, München 1999

Beuthien, Volker / Wasmann, Dirk: Zur Herausgabe des Verletzergewinns bei Verstößen gegen das Markengesetz – Zugleich Kritik an der sogenannten dreifachen Schadensberechnung, GRUR 1997, 255-261

Beyerlein, Thorsten: Ergänzender Leistungsschutz gemäß § 4 Nr. 9 UWG als „geistiges Eigentum" nach der Enforcement-Richtlinie (2004/48/EG), WRP 2005, 1354-1358

Binctin, Nicolas: Droit de la propriété intellectuelle, 2. Aufl., Paris 2012

Bitter, Georg: Wertverlust durch Nutzungsausfall, AcP 205 (2005), 743-794

Blair, Roger D. / Cotter, Thomas F.: Rethinking Patent Damages, TexIPLJ 10 (2001), 1-93

Bock, Anne-Florence: Gewinnherausgabe als Folge einer Vertragsverletzung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der vertraglichen Vorteilsherausgabe unter Berücksichtigung des schweizerischen, deutschen und englischen Rechts, Basel 2010

Bodewig, Theo: Schadenersatzansprüche im US-Urheberrecht, in: Festschrift für Schricker, München 2005, 235-248

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ders. / Wandtke, Artur: Die doppelte Lizenzgebühr als Berechnungsmethode im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie, GRUR 2008, 220-229

Böger, Ole: System der vorteilsorientierten Haftung im Vertrag, Tübingen 2009

Böhm, Franz: Wettbewerb und Monopolkampf, Berlin 1933

Bollenberger, Raimund: Das stellvertretende Commodum. Die Ersatzherausgabe im österreichischen und deutschen Schuldrecht unter Berücksichtigung weiterer Rechtsordnungen, Wien u.a. 1999

Boosfeld, Kristin: Gewinnausgleich, Tübingen 2015

Bork, Reinhard: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 3. Aufl., Tübingen 2011

Bötticher, Eduard: Die Einschränkung des Ersatzes immaterieller Schäden und der Genugtuungsanspruch wegen Persönlichkeitsminderung, MDR 1963, 353-360

Brandt, Karsten: Die Schutzfrist des Patents. Eine rechtsvergleichende Untersuchung, München 1996

Brandner, Hans Erich: Die Herausgabe von Verletzervorteilen im Patentrecht und im Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, GRUR 1980, 359-364

Brown, Ralph S.: Civil Remedies for Intellectual Property Invasions: Themes and Variations, L&ContProbl 55 (1992), 45-78

Brüggemeier, Gert: Haftungsrecht, Berlin u.a. 2006

Bruguière, Jean-Michel: Dommages et intérêts – Bénéfices du contrefacteur, Anm. zu Trib. correct. Paris, 3.9.2009, Propr. Int. 2009, 377-378

Bueren, Eckart: Die Berücksichtigung der Anspruchsentwertung im Zeitablauf bei Schadensersatz wegen Verstößen gegen EU-Kartellrecht, RabelsZ 77 (2013), 504-554

Busche, Jan / Stoll, Peter-Tobias / Wiebe, Andreas (Hrsg.): TRIPs. Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums, 2. Aufl., Köln 2013

ders. / Trimborn, Michael / Fabry, Bernd (Hrsg.): Patent infringement worldwide. Claim interpretation, infringement, damages, Köln 2009

Büscher, Wolfgang / Dittmer, Stefan / Schiwy, Peter: Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht. Kommentar, 3. Aufl., Köln 2015 (zitiert BDS)

Büsching, Heino: Der Anwendungsbereich der Eingriffskondiktion im Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 1992

Busse, Rudolf / Keukenschrijver, Alfred (Hrsg.): Patentgesetz, 7. Aufl., Berlin 2013

Bydlinski, Franz: Zum Bereicherungsanspruch gegen den Unredlichen, JBl 1969, 252-257

ders.: Ein europäisches Schadensersatzrecht – Wirklichkeit und Traum, JBl 2001, 29-38

ders.: Die Suche nach der Mitte als Daueraufgabe der Privatrechtswissenschaft, AcP 204 (2004), 309-395

ders.: Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, Wien u.a. 1982

v. Caemmerer, Ernst: Bereicherung und unerlaubte Handlung, in: Festschrift für Rabel, Tübingen 1954, 333-401

ders.: Anm. zu BGH, v. 8.1.1959 – VII ZR 26/58, JR 1959, 462-464

Calliess, Christian / Ruffert, Matthias: Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta, 4. Aufl., München 2011

Campbell, David / Harris, Donald: In defence of breach: a critique of restitution and the performance interest, Legal Studies 22 (2002), 208-237

Canaris, Claus-Wilhelm: Verstöße gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot im Recht der Geschäftsfähigkeit und im Schadensersatzrecht, JZ 1987, 993-1004

ders.: Zivilrechtliche Probleme des Warenhausdiebstahls, NJW 1974, 521-528

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - BY-NC-ND

ders.: Handelsrecht, 24. Aufl., München 2006

ders.: Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 (1984), 201-246

ders.: Der Vorrang außerbereicherungsrechtlicher, insbesondere dinglicher Wertungen gegenüber der Saldotheorie und dem Subsidiaritätsdogma, JZ 1992, 1114-1120

ders.: Gewinnabschöpfung bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, in: Festschrift für Deutsch, Köln u.a. 1999, 85-109

ders.: Gesamtunwirksamkeit und Teilgültigkeit rechtsgeschäftlicher Regelungen, in: Festschrift für Steindorff, Berlin u.a. 1990, 519-571

ders.: Anm. zu BGH, v. 21.5.1971 – V ZR 17/69, JZ 1971, 560-563

Candé, Patrice de: Projet de loi transposant la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, Propr. intell. 4/2007, 155-166

ders. / Marchais, Guillaume: La loi n° 2007-1549 du 29 octobre de lutte contre la contrefaçon: une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon, Propr. intell. 1/2008, 52-69

Caron, Christophe: Droit d'auteur et droits voisins, 3. Aufl., Paris 2013

ders.: La loi du 29 octobre 2007 dite » de lutte contre la contrefaçon «, JCP G 2007, 24-29

Carval, Suzanne: La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, Paris 1995

Casalonga, Caroline: La réparation de la contrefaçon des brevets d'invention dans le procès civil depuis la loi du 29 octobre 2007, Cah. dr. entr. 2010, 41-46

Catala, Pierre (Hrsg.): Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Paris 2006

Di Cataldo, Vincenzo: Das neue italienische Gesetzbuch für das gewerbliche Eigentum, GRUR Int 2007, 185-196

Cepl, Philipp / Rüting, Kai: Kartellrechtliche Zulässigkeit von Nichtangriffsabreden und ihre Prüfung im Patentnichtigkeitsverfahren, WRP 2013, 305-311

Chavanne, Albert / Burst, Jean-Jacques: Droit de la propriété industrielle, 4. Aufl., Paris 1993

Cian, Giorgi / Trabucchi, Alberto (Begr.): Commentario breve al Codice civile, 7. Aufl., Mailand 2005

Coenenberg, Adolf G. / Fischer, Thomas M. / Günther, Thomas: Kostenrechnung und Kostenanalyse, 8. Aufl., Stuttgart 2012

Cohen, Joe / Haugaard, Annick Mottet: Monetary compensation for trade mark infringement in the European Union, JIPLP 2010, 372-388

Cooter, Robert D.: Punitive Damages for Deterrence: When and How Much?, Alabama Law Review 40 (1989), 1143-1196

Copinger and Skone James on Copyright: Band I, 16. Aufl., London 2011

Correa, Carlos M.: Trade related aspects of intellectual property rights. A commentary on the TRIPS agreement, Oxford 2007

Cornels, Jann Hendrik: Die Schranken des Designrechts, Göttingen 2015

Cornish, William / Llewelyn, David / Aplin, Tanya: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 8. Aufl., London 2013

Cornish, William R. / Drexl, Josef / Hilty, Reto / Kur, Annette: Procedures and Remedies for Enforcing IPRs: the European Commission's Proposed Directive, EIPR 2003, 447-449

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Cousté, Marina / Guilbot, Florent: Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France: du jardin à la française à l'Eldorado américain?, Propr. ind. 12/2007, 15-20

Creutzig, Jürgen: Schadensersatzpflicht der Ladendiebe, NJW 1973, 1593-1595

v. Criegern, Andreas / Engelhoven, Philipp: Absicherung vor Kartellschäden in AGB-Einkaufsverträgen, WRP 2013, 1441-1446

Dahan, Véronique: La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, Gazette du Palais 2011 Nr. 161-162, 18-23

*Dambach, Otto (*Hrsg.): Fünfzig Gutachten über Nachdruck und Nachbildung. Erstattet vom Königlich Preußischen Litterarischen Sachverständigen-Verein in den Jahren 1874-1889, Leipzig 1891 (zitiert: Gutachten)

David, Lucas / v. Büren, Roland (Hrsg.): Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band 1/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Basel 2011

Delahaye, Hans: Kernprobleme der Schadensberechnungsarten bei Schutzrechtsverletzungen, GRUR 1986, 217-221

Deutsch, Erwin: Allgemeines Haftungsrecht, 2. Aufl., Köln u.a. 1996

ders.: Die Zwecke des Haftungsrechts, JZ 1971, 244-248

ders. / Ahrens, Hans-Jürgen: Deliktsrecht, 6. Aufl., München 2014

Doehner, Rupert: Anm. zu EuGH, v. 12.3.2002 – Rs. C-168/00 – Simone Leitner/TUI Deutschland, EuZW 2002, 340-342

Donle, Christian: Schadensberechnung und Gewinnabschöpfung, MarkenR 2007, 237-239

Dornscheidt, Henrik: Grenzen der vertraglichen Gewinnhaftung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen und englischen Recht, Berlin 2013

Dörre, Tanja / Maaßen, Stefan: Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums. Teil I: Änderungen im Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterrecht, GRUR-RR 2008, 217-222

Dreier, Horst (Hrsg.): Grundgesetz, Band 3: Artikel 83-146, 2. Aufl., Tübingen 2008

Dreier, Thomas: TRIPs und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, GRUR Int 1996, 205-216

ders. / Schulze, Gernot (Hrsg.): Urheberrechtsgesetz, 5. Aufl., München 2015

ders.: Kompensation und Prävention. Rechtsfolgen der unerlaubten Handlung im Bürgerlichen, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Tübingen 2002

ders.: Ausgleich, Abschreckung und andere Rechtsfolgen von Urheberrechtsverletzungen. Erste Gedanken zur EU-Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, GRUR Int 2004, 706-712

ders.: Lässt sich das Spiel noch drehen? Zum Zusammenwirken von „Hartplatzhelden.de" und „Preußische Gärten und Parkanlagen", in: Festschrift für Pfennig, München 2012, 15-28

Dreiss, Uwe: Was sind eigentlich Gemeinkosten?, in: Festschrift 50 Jahre VPP, Duisburg 2005, 303-308

Drexl, Josef: Nach „GATT und WIPO": Das TRIPs-Abkommen und seine Anwendung in der Europäischen Gemeinschaft, GRUR Int 1994, 777-788

ders. / Hilty, Reto / Kur, Annette: Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum – eine erste Würdigung, GRUR Int 2003, 605-608

Dreyer, Gunda / Kotthoff, Jost / Meckel, Astrid: Urheberrecht, 3. Aufl., Heidelberg 2013

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Durrande, Sylviane: Panorama de droit des marques, D. 2009, 691-700

Ebenroth, Carsten Thomas / Boujong, Karlheinz / Joost, Detlev / Strohn, Lutz (Hrsg.): Handelsgesetzbuch, 3. Aufl., München 2014 (zitiert: EBJS)

Eberbach, Wolfram H.: Zwischen Sanktion und Prävention – Möglichkeiten der Gewinnabschöpfung nach dem StGB, NStZ 1987, 486-492

Ebert, Bertram: Bereicherungsausgleich im Wettbewerb- und Immaterialgüterrecht, Berlin 2001

ders.: Die Geschäftsanmaßung. Zur Funktion des § 687 Abs. 2 BGB im privatrechtlichen Anspruchssystem, Berlin 1999

ders.: Der deliktische „Rest-Schadensersatzanspruch" nach der Schuldrechtsreform, NJW 2003, 3035-3037

Ebert, Ina: Pönale Elemente im deutschen Privatrecht, Tübingen 2004

Edelman, James: Gain-based damage. Contract, tort, equity and intellectual property, London 2002

Ehrenzweig, Armin: System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, Bd. 2/1: Das Recht der Schuldverhältnisse, Wien 1920

Eide, Asbjørn: The Universal Declaration of Human Rights. A commentary, Oslo 1992

Eichmann, Helmut / v. Falckenstein, Roland Vogel / Kühne, Marcus: Designgesetz, 5. Aufl., München 2015; Geschmacksmustergesetz, 4. Aufl., München 2010

Eisenführ, Günther / Schennen, Detlev (Hrsg.): Gemeinschaftsmarkenverordnung, 4. Aufl., Köln 2014

Ellger, Reinhard: Bereicherung durch Eingriff. Das Konzept des Zuweisungsgehalts im Spannungsverhältnis von Ausschließlichkeitsrecht und Wettbewerbsfreiheit, Tübingen 2002

ders.: Kartellschaden und Verletzergewinn, in: Festschrift für Möschel, Baden-Baden 2011, 191- 225

Elmenhorst, Lucas: Besprechung von BGH, v. 1.3.2013 – V ZR 14/12 – Preußische Gärten und Parkanlagen II, GRUR 2013, 626-628

Engel, Christoph: Zivilrecht als Fortsetzung des Wirtschaftsrechts mit anderen Mitteln, JZ 1995, 213-218

Engels, Stefan / Salomon, Thomas H.: Vom Lauterkeitsrecht zum Verbraucherschutz: UWG-Reform 2003, WRP 2004, 32-44

Enneccerus, Ludwig / Lehmann, Heinrich: Recht der Schuldverhältnisse, 15. Aufl., Tübingen 1958

Enzinger, Michael: Die Eingriffskondiktion als Rechtsbehelf im gewerblichen Rechtsschutz, GRUR Int 1997, 96-101

Erman: Bürgerliches Gesetzbuch, 14. Aufl., Köln 2014

Esser, Josef / Schmidt, Eike: Schuldrecht. Band I, Teilband 2, 8. Aufl., Heidelberg 2000

Esser, Josef / Weyers, Hans-Leo: Schuldrecht. Band II, Teilband 2, 8. Aufl., Heidelberg 2000

European Group on Tort Law (Hrsg.): Principles of European Tort Law. Text and Commentary, Wien u.a. 2005

Falk, Martin: Zu Art und Umfang des Bereicherungsanspruchs bei Verletzung eines fremden Patents, GRUR 1983, 488-492

Fandel, Günter / Fey, Andrea / Heuft, Birgit / Pitz, Thomas: Kostenrechnung, 3. Aufl., Berlin 2009

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Fezer, Karl-Heinz: Schadensersatz und subjektives Recht im Wettbewerbsrecht, WRP 1993, 565-571

ders. (Hrsg.): Lauterkeitsrecht, Band 2, 2. Aufl., München 2010

ders.: Markenrecht, 4. Aufl., München 2009

Fischer, Hans Albrecht: Der Schaden, Jena 1903

Fischer, Thomas: Schadensberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Basel 1961

Fischer, Thomas: Strafgesetzbuch, 62. Aufl., München 2015

Fleischer, Holger: Wettbewerbs- und Betätigungsverbote für Vorstandsmitglieder im Aktienrecht, AG 2005, 336-348

ders.: Die Geschäftschancenlehre im Recht der BGB-Gesellschaft. Von der corporate opportunities zur partnership opportunities doctrine, NZG 2013, 361-367

ders.: Schadensersatz für verlorene Chancen im Vertrags- und Deliktsrecht, JZ 1999, 767-775

Flinn, Patrick J.: Handbook of Intellectual Property Claims and Remedies, Gaithersburg 2000, Stand: Erg. Lfg. 2004

Flume, Werner: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Band 2: Das Rechtsgeschäft, 4. Aufl., Berlin u.a. 1992

Foscht, Thomas / Swoboda, Bernhard: Käuferverhalten, 4. Aufl., Wiesbaden 2011

Fournier, Erik: Bereicherungsausgleich bei Verstößen gegen das UWG, Frankfurt/M 1999

Franken, Alex: Lehrbuch des Deutschen Privatrechts, Leipzig 1894

Frey, Dieter / Rudolph, Matthias: EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Anmerkungen zur Harmonisierung des immaterialgüterrechtlichen Sanktionsrechts aus urheberrechtlicher Perspektive, ZUM 2004, 522-529

Friedländer, Max: Der einheimische und ausländische Rechtsschutz gegen Nachdruck und Nachbildung, Leipzig 1857

Fromm, Friedrich Karl / Nordemann, Wilhelm (Begr.): Urheberrecht, 11. Aufl., Stuttgart 2014

Fuchs, Andreas: Die 7. GWB-Novelle – Grundkonzeption und praktische Konsequenzen, WRP 2005, 1384-1396

Gärtner, Anette / Bosse, Martin: Die Herausgabe des Verletzergewinns in der Vertriebskette, Mitt 2008, 492-497

Gasnier, Jean-Pierre: Quelques observations à propos de la loi de lutte contre la contrefaçon, Propr. indust. 11/2007, 11-14

Gautier, Pierre-Yves: Propriété littéraire et artistique, 8. Aufl., Paris 2012

Gedert, Ulrike: Der angemessene Schadensersatz bei der Verletzung geistigen Eigentums, Oldenburg 2008

Geiger, Christophe / Raynard, Jacques / Rodà, Caroline: L'application de la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dans les États Membres, Straßburg 2011

Gervais, Daniel: The TRIPS agreement. Drafting history and analysis, 4. Aufl., London 2012

Gieseke, Ludwig: Zur Bereicherungshaftung bei Urheberrechtsverletzungen, GRUR 1958, 17-21

Gitti, Gregorio: Il "possesso di beni immateriali" e la riversione dei frutti, AIDA 2000, 152-173

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Goddar, Heinz: Schadensersatzberechnung nach der Lizenzanalogie, in: Festschrift 50 Jahre VPP, Duisburg 2005, 309-312

Godendorff, Nils: Schadensersatz wegen unberechtigter Verwarnung im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Göttingen 2007

Goldmann, Michael: Die Berechnung des Schadensersatzanspruchs vor und nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie, WRP 2011, 950-970

Goldstein on Copyright: 3. Aufl., 4 Bände, New York 2005

Göpfert, Wolfgang W.: Die Strafbarkeit von Markenverletzungen, Karlsruhe 2006

Gosselin, Philippe: Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi (n° 175), adopté par le Sénat, de lutte contre la contrefaçon, Rapport de l'Assemblée Nationale 2007, Nr. 178

Götting, Horst-Peter: Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, Tübingen 1995

Gottwald, Peter: Schadenszurechnung und Schadensschätzung, München 1979

Götz, Wolfgang: Schaden und Bereicherung in der Verletzerkette, GRUR 2001, 295-303

Gounalakis, Georgios: Persönlichkeitsschutz und Geldersatz, AfP 1998, 10-25

Gowen, Nicholas A. / Baugher, Peter V.: Recovering Damages for Trademark Infringement, Ill Bar J 101 (2013), 148-153

Gozzi, Caterina: Deliktsrechtliche und bereicherungsrechtliche Ansprüche aus der Verletzung von Rechten des gewerblichen Eigentums nach dem italienischen Codice della proprietà industriale – Die Umsetzung des Art. 13 der RL 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, GRUR Int 2008, 31-38

Grabinski, Klaus: Gewinnherausgabe nach Patentverletzung. Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem „Gemeinkostenanteil"-Urteil des BGH, GRUR 2009, 260-265

Grabitz, Eberhard / Hilf, Meinard / Nettesheim, Martin (Hrsg.): Das Recht der Europäischen Union, 54. Erg-Lfg., München 2014

von der Groeben, Hans / Schwarze, Jürgen / Hatje, Armin (Hrsg.): Europäisches Unionsrecht, Vertrag über die Europäische Union, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 7. Aufl., Baden-Baden 2015

Groß, Michael / Rohrer, Oswald: Lizenzgebühren, 3. Aufl., Frankfurt/M 2012

Großkommentar AktG: Band 4/1, §§ 76-9, 5. Aufl., Berlin 2015

Großkommentar UWG: Band 2, §§ 4-7, 2. Aufl., Berlin 2013; Band 3: §§ 8-22, 2. Aufl. 2015

Grunsky, Wolfgang: Der Ersatz fiktiver Kosten bei der Unfallschadensregulierung, NJW 1983, 2465-2470

GRUR: Stellungnahme zum Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum, GRUR 2003, 682-685

Guardavaccaro, G.: Anm. zu Trib. Milano, v. 14.11.1996, AIDA 1997, 479-480

Gursky, Karl-Heinz: Zur Mitherausgabe von Gebrauchsvorteilen bei der Sachkondiktion, JR 1998, 7-14

Gyngell, Julian: Winning the infringement war but losing the battle for damages – a case study for trade mark litigants, JIPLP 2007, 198-200

Haedicke, Maximilian: Die Gewinnhaftung des Patentverletzers, GRUR 2005, 529-535

ders.: Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem, GRUR Int 2013, 609-617

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Haft, Klaus / Donle, Christian / Ehlers, Jochen / Nack, Ralph: Strafschadensersatz als strittige Frage des geistigen Eigentums (Q 186), GRUR Int 2005, 403-407

Haft, Klaus / Reimann, Thomas: Zur Berechnung des Verletzergewinns nach der „Gemeinkostenanteil"-Entscheidung des BGH v. 2. 11. 2000, Mitt 2003, 437-445

Hager, Johannes: Grundrechte im Privatrecht, JZ 1994, 373-383

Hagmann, Birke: Gewinnherausgabe im Rahmen des Nutzungsherausgabeanspruchs gemäß § 818 I 1 Alt. BGB, Frankfurt/M u.a. 2007

Haines, Hartmut: Bereicherungsansprüche bei Warenzeichenverletzungen und unlauterem Wettbewerb, Köln u.a. 1970

Halfpap, Frank: Der entgangene Gewinn, Frankfurt/M 1999

Halpern, Sheldon / Seymore, Sean B. / Port, Kenneth: Fundamentals of United States Intellectual Property Law, 4. Aufl., Alphen 2012

Handbuch Patentrecht: Haedicke, Maximilian; Timmann, Henrik (Hrsg.), München 2012 (zitiert: Hdb PatR)

Harbottle, Gwilym: The Implementation in England and Wales of the European Enforcement Directive, JIPLP 2006, 719-727

Harte-Bavendamm, Henning: Der Richtlinienvorschlag zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, in: Festschrift für Tilmann, Köln u.a. 2003, 793-805

ders. / Henning-Bodewig, Frauke (Hrsg.): Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 3. Aufl., München 2013 (zitiert: Harte/Henning)

Hartmann, Felix: Der Anspruch auf das stellvertretende commodum, Tübingen 2007

Hartog, Johanna / Noack, Britta: Die 7. GWB-Novelle, WRP 2005, 1396-1407

Hassan, Sandro: Damage Compensation for Infringements of Industrial Property Rights in Italy, IIC 2010, 753-779

Hassemer, Winfried: Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts, ZRP 1992, 378-383

Hauck, Ronny: Schadensersatz und „Verletzerzuschlag" bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten, MarkenR 2015, 277-281

Haupt, Günter: Über faktische Vertragsverhältnisse, in: Festschrift für Siber, Band II, Leipzig 1943, 5-37

Heck, Philipp: Grundriss des Schuldrechts, Tübingen 1929

Heermann, Peter W.: Schadensersatz und Bereicherungsausgleich bei Patentrechtsverletzungen, GRUR 1999, 625-637

Heide, Nils: Produktpiraterie – Strukturwandel und rechtliche Entwicklungen, BB 2012, 2831-2837

Heinze, Christian: Die Durchsetzung geistigen Eigentums in Europa. Zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG in Deutschland, England und Frankreich, ZEuP 2009, 282-310

Helms, Tobias: Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem, Tübingen 2007

ders.: Anspruch auf Gewinnabschöpfung bei unberechtigter Doppelvermietung, ZEuP 2008, 153-164

Hempel, Rolf: Privater Rechtsschutz im deutschen Kartellrecht nach der 7. GWB-Novelle, WuW 2004, 362-374

Henneberger-Sudjana, Sarah / Henneberger, Fred: Wirksamer Patentschutz in der Schweiz und in Deutschland? Ein Rechtsvergleich und empirische Analyse, AJP 2015, 750-761

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Herresthal, Carsten: Kompensation von Verletzungen des geistigen Eigentums – Die Förderung von Markttransaktionen als Leitprinzip, in: Hilty u.a. (Hrsg.), Geistiges Eigentum. Herausforderung, Durchsetzung, Berlin u.a. 2004, 123-154

Herrmann, Elke: Die Abschlussfreiheit – ein gefährdetes Prinzip. Zugleich ein Versuch einer dogmatischen Erfassung der vorvertraglichen Regelungen des § 611a BGB, ZfA 1996, 19-68

Heukels, Ton / McDonnel, Alison (Hrsg.): The action for damages in community law, Den Haag u.a. 1997

Hilty, Reto / Kur, Annette / Peukert, Alexander: Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, KOM(2006) 168 endgültig, GRUR Int 2006, 722-725

Hinkelmann, Klaus: Die Bemessung des Schadensersatzes in Japan, Mitt 2006, 292-294

Hirsch, Hans-Joachim: Zur Abgrenzung von Strafrecht und Zivilrecht, in: Festschrift für Engisch, Frankfurt am Main 1969, 304-327

Historisch kritischer Kommentar zum BGB: Bd. 2: Schuldrecht Allgemeiner Teil, §§ 241-432, Tübingen 2007; Bd. 3 Teilband 2: §§ 657-853, Tübingen 2013 (zitiert: HKK)

Hoeren, Thomas: High-noon im europäischen Immaterialgüterrecht. Überlegungen zum Vorschlag für eine EU-Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, MMR 2003, 299-303

Hofmann, Franz: Gewinnherausgabe bei Vertragsverletzungen. „Bereicherungsrechtliche" Überlegungen unter Berücksichtigung des englischen Rechts, AcP 213 (2013), 469-504

Hoffmann Jan Felix: Der immaterialgüterrechtliche Vernichtungsanspruch – Versuch einer Zivilisierung, ZGE 6 (2014), 335–384

Höhn, Holger: Die Beeinträchtigung von Rechten durch Verfügungen, München 1986

Holzapfel, Henrik: Zur Haftung einer Mehrheit von Verletzern, GRUR 2012, 242-248

Honsell, Heinrich: Römisches Recht, 7. Aufl., Heidelberg u.a. 2010

Horsch, Jürgen: Kostenrechnung. Klassische und neue Methoden in der Unternehmenspraxis, 2. Aufl., Wiesbaden 2015

Howarth, James: What's the damage? Availability and assessment of damages for loss of opportunity to license, JIPLP 2011, 547-552

Hoyer, Andreas: Die Rechtsnatur des Verfalls angesichts des neuen Verfallsrechts, GA 1993, 406-422

Huber, Christian: Fragen der Schadensberechnung, Wien 1993

Huber, Ulrich: Leistungsstörungen, 2 Bände, Tübingen 1999

Hubmann, Heinrich: Das Persönlichkeitsrecht, 2. Aufl., Köln 1967

Hübner, Heinz: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches, 2. Aufl., Berlin 1996

Hüffer, Uwe (Begr.): Aktiengesetz, 11. Aufl., München 2014

Huniar, Kirstin: The Enforcement Directive: Its Effects on UK Law, EIPR 2006, 92-99

Hülsewig, Matthias: Der Restschadensersatzanspruch im Patentrecht – beschränkt auf die angemessene Lizenzgebühr? GRUR 2011, 673-678

Huster, Sybilla: Die Gewinnhaftung bei Patent- und Urheberrechtsverletzungen nach deutschem und U.S.-amerikanischem Recht, Berlin 2009

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Immenga, Ulrich / Mestmäcker, Ernst-Joachim (Hrsg.)*:* Wettbewerbsrecht, Band 2/Teil 1 GWB: §§ 1-96, 130, 131, 5. Aufl., München 2014; 4. Aufl., 2007

Ingerl, Reinhard / Rohnke, Christian: Markengesetz, 3. Aufl., München 2010

Jaeger, Thomas: Hieronymus Bosch am Werk beim EU-Patent? Alternativen zur Einheitspatentlösung, EuZW 2013, 15-20

Jahr, Günther: Schadensersatz wegen deliktischer Nutzungsentziehung, AcP 183 (1983), 725-751

Jakobs, Horst Heinrich: Eingriffserwerb und Vermögensverschiebung in der Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung, Bonn 1964

ders.: Lucrum ex negotiatione. Kondiktionsrechtliche Gewinnhaftung in geschichtlicher Sicht, Tübingen 1993

ders. / Schubert, Werner (Hrsg.): Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in systematischer Zusammenstellung der unveröffentlichten Quellen, §§ 652 bis 853, Berlin u.a. 1983

Jänich, Volker: Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum?, Tübingen 2002

Jansen, Nils*:* Die Struktur des Haftungsrechts, Tübingen 2003

Jarass, Hans D.: Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2. Aufl., München 2013

ders.: Strafrechtliche Grundrechte im Unionsrecht, NStZ 2012, 611-616

Jarosz, John C. / Chapman, Michael J.: The Hypothetical Negotiation and Reasonable Royalty Damages: The Tail Wagging the Dog, StanTechLRev 16 (2013), 769-832

Jauernig, Othmar (Begr.): Bürgerliches Gesetzbuch, 16. Aufl., München 2015

Jenny, Reto M.: Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Zürich 2005

Jestaedt, Dirk: Die Ansprüche auf Rückruf und Entfernen schutzrechtsverletzender Gegenstände aus den Vertriebswegen, GRUR 2009, 102-107

v. Jhering, Rudolf: Der Kampf um's Recht, Wien 1872

ders.: Das Schuldmoment im römischen Privatrecht, Gießen 1867

Joseph, Paul / Mark, Ben: Damages inquiry: the tail-end of a long-running dispute, JIPLP 2012, 636-637

Jossé, Germann: Basiswissen Kostenrechnung, 5. Aufl., München 2008

Juris-Praxiskommentar BGB*:* 7. Aufl., Saarbrücken 2014

Kahneman, Daniel / Tversky, Amos: Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica 47 (1979), 263-292

Kaiser, Helmut: Die Nutzungsherausgabe im Bereicherungsrecht, Tübingen 1987

ders.: Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechts-, insbesondere Warenzeichenverletzungen, GRUR 1988, 501-509

Kämper, Steffen: Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten. Neue Entwicklungen seit der Enforcement-Richtlinie, GRUR Int 2008, 539-546

Kaßner, Hans-Eberhard: Die Herausgabe des Verletzergewinns bei mißbräuchlicher Benutzung fremder Warenzeichen, Münster 1959

Kelker, Alexandra: Gewinnherausgabe zwischen Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch im Immaterialgüterrecht. Zugleich eine historische und dogmatische Untersuchung des heutigen Immaterialgüterrechts sowie der einzelnen Immaterialgüterrechtsgesetze, Münster 2003

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Kellmann, Christoph: Grundsätze der Gewinnhaftung, Berlin 1969

Kerly's law of trade marks and trade names: 12. Aufl., 1. Ergänzung, London 1994

Kern, Christoph: Vermieterstellung bei unerlaubter nicht gewerblicher Untervermietung, NZM 2009, 344-348

Kettner, Lars-Uwe: Die Bekämpfung der Produktpiraterie jenseits des Zivilrechts, Baden-Baden 2011

Kindhäuser, Urs: Strafrecht Allgemeiner Teil, 7. Aufl., Baden-Baden 2015

Kleinheyer, Adrian / Hartwig, Henning: Kausalitätsabschlag und Kontrollüberlegung beim Verletzergewinn, GRUR 2013, 683-689

Klimke, Manfred: Erstattungsfähigkeit der Kosten von Vorsorge- und Folgemaßnahmen bei Rechtsgutverletzungen, NJW 1974, 81-87

Klostermann, Rudolf: Das Urheberrecht an Schrift- und Kunstwerken, Abbildungen, Compositionen, Photographien, Mustern und Modellen, nach deutschem und internationalem Rechte dargestellt, Berlin 1876

Köbl, Ursula: Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis im Anspruchssystem des BGB, Berlin 1971

Kochendörfer, Mathias: Verletzerzuschlag auf Grundlage der Enforcement-Richtlinie?, ZUM 2009, 389-394

Kohler, Josef: Das Autorrecht, Jena 1880.

ders.: Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim 1900

Kohler, Patrick: Vermögensausgleich bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Zürich 1999

Köhler, Helmut / Bornkamm, Joachim: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 34. Aufl., München 2016

ders. / Bornkamm, Joachim / Henning-Bodewig, Frauke: Vorschlag für eine Richtlinie zum Lauterkeitsrecht und eine UWG-Reform, WRP 2002, 1317-1328

ders.: Kritik der Regel „protestatio facto contraria non valet", JZ 1981, 464-469

Kolb, Stefan: Der Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Markenrecht, GRUR 2014, 513-517

Köllner, Malte: Bemessung des Schadensersatzes, Mitt 2006, 289-291

ders.: Diverse Anmerkungen zur Bemessung des Schadensersatzes bei Patentverletzungen, Mitt 2006, 535-540

Kölner Kommentar zum Aktiengesetz: Band 2,1: §§ 76-94 AktG, 3. Aufl., Köln 2010 (zitiert: KK-AktG)

Köndgen, Johannes: Immaterialschadenersatz, Gewinnabschöpfung oder Privatstrafen als Sanktion für Vertragsbruch. Eine rechtsvergleichend-ökonomische Analyse, RabelsZ 56 (1992), 696-755

ders.: Gewinnabschöpfung als Sanktion unerlaubten Tuns. Eine juristisch-ökonomische Skizze, RabelsZ 64 (2000), 661-695

König, Detlev: Gewinnhaftung, in: Festschrift für von Caemmerer, Tübingen 1978, 179-207

Koppensteiner, Hans-Georg / Kramer, Ernst A.: Ungerechtfertigte Bereicherung, 2. Aufl., Berlin u.a. 1988

Koppensteiner, Hans-Georg: Probleme des bereicherungsrechtlichen Wertersatzes (II), NJW 1971, 1769-1775

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Körner, Eberhard: Die Aufwertung der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie bei Verletzung gewerblicher Schutzrechte durch die Rechtsprechung zum „Verletzervorteil" und zu den „aufgelaufenen Zinsen", GRUR 1983, 611-614

ders.: Schadensausgleich bei Verletzung gewerblicher Schutzrechte und bei ergänzendem Leistungsschutz, in: Festschrift für Steindorff, Berlin u.a. 1990, 877-896

Koziol, Helmut: Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective, Wien 2012

ders.: Gewinnherausgabe bei sorgfaltswidriger Verletzung geschützter Güter, in: Festschrift für Medicus, Köln 2009, 237-251

ders.: Schadensersatz für den Verlust einer Chance?, in: Festschrift für Stoll, Tübingen 2001, 233-250

ders. / Schulze, Reiner (Hrsg.): Tort Law of the European Community, Wien u.a. 2008

Kraßer, Rudolf: Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht, GRUR Int 1980, 259-272

ders. / Ann, Christoph: Patentrecht, 7. Aufl., München 2016

Kronman, Anthony T. / Posner, Richard A.: The Economics of Contract Law, Boston u.a. 1979

Krumm, Günter: Die bewußt widerrechtliche Inanspruchnahme fremder Rechtspositionen, Tübingen 1993

Kucsko, Guido: Urheber.Recht. Systematischer Kommentar zum Urheberrecht, Wien 2008

Kühnen, Thomas: Die Ansprüche des Patentinhabers wegen Schutzrechtsverletzung nach Vergabe einer ausschließlichen Lizenz, in: Festschrift für Schilling, Köln 2007, 311-331

ders.: Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Köln 2014

Kur, Annette: The Enforcement Directive – Rough Start, Happy Landing?, IIC 2004, 821-830

dies.: Prävention – Cui Bono? Überlegungen zur Schadensersatzberechnung im Immaterialgüterrecht, in: Festschrift für Kolle und Stauder, Köln u.a. 2005, 365-387

Laddie, Hugh / Prescott, Peter / Vitoria, Mary: The Modern Law of Copyright and Designs, Band 2, 4. Aufl., London 2011

Landes, William M. / Posner, Richard A.: The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge u.a. 2003

Lange, Hermann / Schiemann, Gottfried: Schadensersatz, 3. Aufl., Tübingen 2003

Lange, Paul (Hrsg.): Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, München 2009

ders.: Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl., München 2012

Langen, Eugen / Bunte, Hermann-Josef: Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, Band 1: Deutsches Kartellrecht, 12. Aufl., Neuwied 2014

Larenz, Karl: Lehrbuch des Schuldrechts, Band I Allgemeiner Teil, 14. Aufl., München 1987

ders.: Zur Bedeutung des „Wertersatzes" im Bereicherungsrecht, in: Festschrift für v. Caemmerer, Tübingen 1978, 209-229

ders. / Canaris, Claus-Wilhelm: Lehrbuch des Schuldrechts, II. Band: Besonderer Teil, 2. Halbband, 13. Aufl., München 1994

Law Commission (Hrsg.): Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages, Report Nr. 247, London 1997

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Lebois, Audrey: La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon, RLDI 10/2012, 63-66

Leenen, Detlev: BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre, 2. Aufl., Berlin u.a. 2015

Lehmann, Matthias: Anm. zu BGH, v. 10.5.2006 – XII ZR 124/02, JZ 2007, 525-527

Lehmann, Michael: Präventive Schadensersatzansprüche bei Verletzungen des geistigen und gewerblichen Eigentums, GRUR Int 2004, 762-765

ders.: Juristisch-ökonomische Kriterien zur Berechnung des Verletzergewinns bzw. des entgangenen Gewinns, BB 1988, 1680-1687

Lehment, Henrik: Das Fotografieren von Kunstgegenständen, Göttingen 2008

ders.: Anm. zu BGH, v. 17.12.2010 – V ZR 45/10 – Preußische Gärten und Parkanlagen I, GRUR 2011, 327-328

Leipziger Kommentar StGB: Dritter Band, 12. Aufl., Berlin 2008 (zitiert: LK-StGB)

Leisse, Gerd: Die Fiktion im Schadensrecht. Zugleich eine Anmerkung zu den Urteilen Vier-Streifen-Schuh und Korrekturflüssigkeit, GRUR 1988, 88-95

ders. / Traub, Fritz: Schadensschätzung im unlauteren Wettbewerb – Ein Beitrag zur Bezifferung des entgangenen Gewinns, GRUR 1980, 1-14

Lieb, Manfred: Nutzungsmöglichkeit als Gegenstand von Bereicherungsansprüchen, NJW 1971, 1289-1294

Lindenmaier, Fritz: Zur Höhe der Lizenzgebühr als Entschädigung für Patentverletzungen, GRUR 1955, 359-360

Lemley, Mark A.: Distinguishing lost profits from reasonable royalties, Wm&MaryLR 51 (2009), 655-674

Linden, Philipp: Die Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen in Italien, München 2007

van Lingen, N.: Auteursrecht in hoofdlijnen, 6. Aufl., Noordhoff 2007

Locher, Felix: Zu den vermögensrechtlichen Folgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen nach schweizerischem Recht vor dem Hintergrund neuerer Gerichtsentscheide, GRUR Int 2007, 275-284

Loewenheim, Ulrich: Möglichkeiten der dreifachen Berechnung des Schadens im Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, ZHR 135 (1971), 97-143

ders. (Hrsg.): Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl., München 2010

ders. / Meessen, Karl / Riesenkampff, Alexander: Kartellrecht, 2. Aufl., München 2009 (zitiert: LMR)

ders.: Bemerkungen zur Schadensberechnung nach der doppelten Lizenzgebühr bei Urheberrechtsverletzungen, in: Festschrift für Erdmann, Köln u.a. 2002, 131-143

ders.: Schadensersatz in Höhe der doppelten Lizenzgebühr bei Urheberrechtsverletzungen?, JZ 1972, 12-15

Lohbeck, Andreas: Die Haftung in Verletzermehrheit und Verletzerkette, Tübingen 2014

Looschelders, Dirk: Ausstrahlung der Grundrechte auf das Schadensrecht, in: Wolter, Jürgen u.a. (Hrsg.), Einwirkungen der Grundrechte auf das Zivilrecht, Öffentliche Recht und Strafrecht, Heidelberg 1999, 93-111

ders.: Verfassungsrechtliche Grenzen der deliktischen Haftung Minderjähriger – Grundsatz der Totalreparation und Übermaßverbot, VersR 1999, 141-151

Lorenz, Egon: Immaterieller Schaden und „billige Entschädigung in Geld", Berlin 1981

Löwisch, Manfred: Herausgabe von Ersatzverdienst. Zur Anwendbarkeit von § 285 BGB auf Dienst- und Arbeitsverträge, NJW 2003, 2049-2053

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Luginbühl, Stefan: Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent), GRUR Int 2013, 305-309

Lucas, André / Lucas, Henri-Jacques / Lucas-Schloetter, Agnès: Traité de la propriété littéraire et artistique, 4. Aufl., Paris 2012

Maaßen, Stefan: Urteilsveröffentlichung in Kennzeichensachen, MarkenR 2008, 417-422

Magnus, Ulrich: Vergleich der Vorschläge zum Europäischen Deliktsrecht, ZEuP 2004, 562-580

Mahlmann, Ulrike: Schaden und Bereicherung durch die Verletzung „geistigen Eigentums", Berlin 2005

Malaurie, Philippe / Aynès, Laurent / Stoffel-Munck, Philippe: Les obligations, 4. Aufl., Paris 2009

Mandel, Olivier: Le nouvel arsenal de lutte contre la contrefaçon, Propr. Ind. 2/2009, 14-21

Manner, Simon: Finanzieller Ausgleich im Marken- und Urheberrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung des anglo-amerikanischen und deutschen Rechtskreises unter besonderer Berücksichtigung der Schadenspauschalierung und Gewinnherausgabe bei Marken- und Urheberrechtsstreitigkeiten, Basel 2010

Mantz, Reto: Creative Commons-Lizenzen im Spiegel internationaler Gerichtsverfahren, GRUR Int 2008, 20-24

Maréchal, Camille: L'èvaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon, RTDcom 2012, 245- 261

dies.: La loi no. 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, CCE 6/2014, 9-14

Markesinis, Basil S. / Deakin, Simon F.: Tort Law, 4. Aufl., London 1999

Martens, Sebastian A.E.: Methodenlehre des Unionsrechts, Tübingen 2013

Marwitz, Bruno / Möhring, Philipp: Das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst in Deutschland, Berlin 1929

Mäsch, Gerald: Chance und Schaden. Zur Dienstleisterhaftung bei unaufklärbaren Kausalverläufen, Tübingen 2004

Maunz, Theodor / Dürig, Günter (Begr.): Grundgesetz, 73. Erg. Lfg., München 2014

Maute, Lena: Dreifache Schadens(ersatz)berechnung. Zur dogmatischen Einordnung der Berechnungsmethoden und ihrem Verhältnis zueinander, Köln 2016

May, Benjamin: Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon: la loi ne suffira pas, Propr. Ind. 3/2008, 9-13

McGuire, Mary-Rose: Die Lizenz, Tübingen 2012

McDermott, Peter: Jurisdiction of the Court of Chancery, LQR 108 (1992), 652-673

Medicus, Dieter: Neue Perspektiven im Schadensersatzrecht – Kommerzialisierung, Strafschadensersatz, Kollektivschaden, JZ 2006, 805-812

ders.: Besitzschutz durch Ansprüche auf Schadensersatz, AcP 165 (1965), 115-149

ders.: Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Privatrecht, AcP 192 (1992), 35-70

ders.: Was ist von der Differenzhypothese noch übrig?, in: Festschrift für Nobbe, Köln 2009, 995-1008

ders.: Allgemeiner Teil des BGB, 10. Aufl., Heidelberg 2010

ders. / Lorenz, Stephan: Schuldrecht I Allgemeiner Teil, 21. Aufl., München 2015

Meier-Beck, Peter: Herausgabe des Verletzergewinns – Strafschadensersatz nach deutschem Recht, GRUR 2005, 617-623

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ders.: Schadenskompensation bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte nach dem Durchsetzungsgesetz, WRP 2012, 503-508

ders.: Schadenskompensation bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie, in: Festschrift für Loschelder, Köln 2010, 221-231

ders.: Ersatzansprüche gegenüber dem mittelbaren Patentverletzer, GRUR 1993, 1-8

Melullis, Klaus-J.: Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzungen, GRUR Int 2008, 679-685

ders.: Zur Schadensberechnung im Wege der Lizenzanalogie bei zusammengesetzten Vorrichtungen, in: Festschrift für Traub, Frankfurt am Main 1994, 287-303

Menninger, Jutta / Nägele, Thomas: Die Bewertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten für Zwecke der Schadensberechnung im Verletzungsfall, WRP 2007, 912-919

Merten, Detlef / Papier, Hans-Jürgen (Hrsg.): Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band III: Grundrechte in Deutschland – Allgemeine Lehren II, Heidelberg 2009; Band V: Grundrechte in Deutschland – Einzelgrundrechte II, Heidelberg 2013

Mertens, Hans-Joachim: Der Begriff des Vermögensschadens im Bürgerlichen Recht, Stuttgart u.a. 1967

ders.: Persönlichkeitsrecht und Schadensrecht, JuS 1962, 261-269

Mes, Peter: Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 4. Aufl., München 2015

Mestmäcker, Ernst-Joachim: Eingriffserwerb und Rechtsverletzung in der ungerechtfertigten Bereicherung, JZ 1958, 521-528

Metzger, Axel: Schadensersatz wegen Verletzung des Geistigen Eigentums gemäß Art. 13 Durchsetzungs-RL 2004/ 48, in: Remien (Hrsg.), Schadensersatz im europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht, Tübingen 2012, 209-231

ders. / Wurmnest, Wolfgang: Auf dem Weg zu einem Europäischen Sanktionenrecht des geistigen Eigentums?, ZUM 2003, 922-933

Meyer, Conrad: Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen, 3. Aufl., Zürich u.a. 2012

Miosga, Julia: Die Ansprüche auf Rückruf und Entfernen im Recht des geistigen Eigentums, Tübingen 2010

Mizaras, Vytautas: Kompensatorische Rechtsfolgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen: Rechtslage nach dem litauischen Recht und Überlegungen zu den Umsetzungsaspekten der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ins litauische Recht, GRUR Int 2006, 979-985

Möller, Reinhard: Das Präventionsprinzip des Schadensrechts, Berlin 2006

Mönch, Harald J.: Der Gewinnabschöpfungsanspruch nach § 10 UWG, ZIP 2004, 2032-2038

Monopolkommission: Das allgemeine Wettbewerbsrecht in der Siebten GWB-Novelle. Sondergutachten der Monopolkommission gemäß § 44 Abs. 1 Satz 4 GWB, Baden-Baden 2004 (zitiert: Gutachten)

Mousseron, Jean Marc / Schmidt, Joanna: Anm. zu Cass. com., v. 1.3.1994, D. 1996, somm. 20

dies.: Anm. zu CA Paris, v. 12.11.1991, D. 1993, somm. 378

Mugdan, Benno: Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Band 2, Berlin 1899 (zitiert: Mugdan II)

Müller, Barbara K. / Oertli, Reinhard: Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Bern 2012

Müller, Peter: Punitive Damages und deutsches Schadensersatzrecht, Berlin u.a. 2000

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Münchener Kommentar AktG: Band 2: §§ 76-117, 4. Aufl., München 2014

Münchener Kommentar BGB: Band 1: Allgemeiner Teil, §§ 1-240, 7. Aufl., München 2015; Band 2: Schuldrecht Allgemeiner Teil, §§ 241-432, 7. Aufl., 2015, 5. Aufl., 2007; Band 3: Schuldrecht Besonderer Teil I, §§ 433-534, 7. Aufl., 2016; Band 4: Schuldrecht Besonderer Teil II, §§ 611-704, 6. Aufl., 2012; Band 5: Schuldrecht Besonderer Teil III, §§ 705-853, 6. Aufl., 2013; Band 6: Sachenrecht, 6. Aufl., 2013

Münchener Kommentar GmbHG: Band 2: §§ 35-52, 2. Aufl., München 2016

Münchener Kommentar GWB: Band 2: GWB, 2. Aufl., München 2015

Münchener Kommentar HGB: Band 1: §§ 1-104a, 3. Aufl., München 2010; Band 2: §§ 105-160, 3. Aufl., 2011

Münchener Kommentar StGB: Band 2: §§ 38-79b StGB, 2. Aufl., München 2012

Münchener Kommentar UWG: Band 1: §§ 1-4 UWG, 2. Aufl., München 2014; Band 2: §§ 5-20 UWG, 2. Aufl., 2014

Münchener Kommentar ZPO: Band 1: §§ 1-354, 4. Aufl., München 2013

Musielak, Hans-Joachim / Voit, Wolfgang (Hrsg.): Zivilprozessordnung. Kommentar, 12. Aufl., München 2015

Nägele, Thomas / Nitsche, Christina: Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, WRP 2007, 1047-1058

Neuner, Robert: Interesse und Vermögensschaden, AcP 133 (1931), 277-314

Nieder, Michael: Die Patentverletzung: materielles Recht und Verfahren, München 2004

ders.: Restschadensersatz-, Restentschädigungs- und Bereicherungsansprüche im Patentrecht, Mitt 2009, 540-545

Niederländer, Hubert: Schadensersatz bei Aufwendungen des Geschädigten vor dem Schadensereignis, JZ 1960, 617-621

Nimmer on Copyright: New York, 91. Erg.-Lfg. 2013

Nipperdey, Hans Carl: Der Eingriff in schuldrechtlich festgelegte Interessensphären und § 687 Abs. 2 BGB, in: Festschrift für Böhm, Karlsruhe 1965, 163-175

Nomos Kommentar BGB: Band 2/1: §§ 241-610, 2. Aufl., Baden-Baden 2012; Band 3: Sachenrecht, 4. Aufl., 2016

Nomos Kommentar StGB: 4. Aufl., Baden Baden 2013

Nordemann, Jan Bernd: Die MFM-Bildhonorare: Marktübersicht für angemessene Lizenzgebühren im Fotobereich, ZUM 1998, 642-645

Oetker, Hartmut (Hrsg.): Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 4. Aufl., München 2015

Ohly, Ansgar: Schadensersatzansprüche wegen Rufschädigung und Verwässerung im Marken- und Lauterkeitsrecht, GRUR 2007, 926

ders. / Sosnitza, Olaf: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 6. Aufl., München 2014

ders.: Auf dem Weg zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht, ZGE 2012, 419-442

Omsels, Hermann-Josef: Geografische Herkunftsangabe, Köln 2007

Oppermann, Bernd H. / Müller, Sandra: Wie verbraucherfreundlich muss das neue UWG sein? Eine Synopse lauterkeitsrechtlicher Instrumente, GRUR 2005, 280-289

Oskierski, Jan-Thomas: Schadensersatz im Europäischen Recht. Eine vergleichende Untersuchung des Acquis Communautaire und der EMRK, Baden-Baden 2010

Osterrieth, Christian: Patentrecht, 4. Aufl., München 2010

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Ouaniche, Mikael: L'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon, RFC 2010, 18

Pahlow, Louis: Anspruchskonkurrenzen bei Verletzung lizenzierter Schutzrechte unter Berücksichtigung der Richtlinie 2004/48/EG, GRUR 2007, 1001-1007

Palandt, Otto (Begr.)*:* Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen, 75. Aufl., München 2016

Patnaik, Daniel: Enthält das deutsche Recht effektive Mittel zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produktpiraterie? GRUR 2004, 191-198

Peifer, Karl-Nikolaus: Individualität im Zivilrecht, Tübingen 2001

ders.: Die dreifache Schadensberechnung im Lichte zivilrechtlicher Dogmatik. Lektionen aus der Schweiz am Vorabend der Umsetzung der Sanktionenrichtlinie?, WRP 2008, 48-51

ders.: Eigenheit oder Eigentum – Was schützt das Persönlichkeitsrecht?, GRUR 2002, 495-500

Peukert, Alexander / Kur, Annette: Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht, GRUR Int 2006, 292-303

ders.: Güterzuordnung als Rechtsprinzip, Tübingen 2008

ders.: Änderung der Rechtsprechung zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung?, Mitt 2005, 73-77

ders.: Persönlichkeitsbezogene Immaterialgüterrechte?, ZUM 2000, 710-721

Pfaff, Dieter / Osterrieth, Christian: Lizenzverträge, 3. Aufl., München 2010

Phipson on Evidence: 17. Aufl., London 2010

Picker, Eduard: Positive Forderungsverletzung und culpa in contrahendo – Zur Problematik der Haftungen "zwischen" Vertrag und Delikt, AcP 183 (1983), 369-520

ders.: Vertragliche und deliktische Schadenshaftung, JZ 1987, 1041-1058

Pietzcker, Rolf: Schadensersatz durch Lizenzberechnung, GRUR 1975, 55-57

Pitz, Johann: Patentverletzungsverfahren, 2. Aufl., München 2010

Poelzig, Dörte: Normdurchsetzung durch Privatrecht, Tübingen 2012

Polinsky, Mitchell / Shavell, Steven: Punitive Damages. An Economic Analysis, Harv L Rev 111 (1997/1998), 869-962

Pollaud-Dulian, *Frédéric:* Propriétés incorporelles. Législation, RTDcom 2008, 71-75

ders.: Le droit d'auteur, Paris 2005

Port, Kenneth L.: Trademark Extortion: The End of Trademark Law, Wash. & Lee L. Rev. 65 (2008), 585-635

Poschner, Ralf: Grundrechte als Abwehrrechte, Tübingen 2003

Posner, Richard A.: Economic Analysis of Law, 8. Aufl., New York 2011

Possin, Meike C. L.: Die Abhilfemaßnahmen Vernichtung, Rückruf und Entfernung, Köln 2013

Preu, Albert: Richtlinien für die Bemessung von Schadenersatz bei Verletzung von Patenten, GRUR 1979, 753-762

Prinz, Matthias / Peters, Butz: Medienrecht, München 1999

Pross, Ulrich: Verletzergewinn und Gemeinkosten, in: Festschrift für Tilmann, Köln u.a. 2003, 881-893

ders.: Zum Umfang des Restschadensersatzanspruchs im Patentrecht, in: Festschrift für Schilling, Köln 2007, 333-354

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Prütting, Hanns / Wegen, Gerhard / Weinreich, Gerd (Hrsg.): BGB. Kommentar, 10. Aufl., Köln 2015 (zitiert als PWW)

Prütting, Hanns: Sachenrecht, 35. Aufl., München 2014

Raue, Benjamin: Nachahmungsfreiheit nach Ablauf des Immaterialgüterrechtsschutzes?, Göttingen 2010

ders.: Markenabbildungen in Kunstwerken, KUR 2007, 135-141

ders.: Wettbewerbseinschränkungen durch Markenrecht, ZGE 6 (2014), 204-227

ders.: Einschränkung der Filmfreiheit durch Eigentum?, KUR 2012, 166-169

ders.: Die Verdrängung deutscher durch europäische Grundrechte im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR Int 2012, 402-410

ders.: Grundriss EBV: Struktur, Anspruchsgrundlagen und Konkurrenzen, Jura 2008, 501-505

Raynard, Jacques: Panorama, Propriété intellectuelle, Droit des brevets et du savoir-faire industriel, D. 2012, 520-531

Rehbinder, Manfred / Peukert, Alexander: Urheberrecht, 17. Aufl., München 2015

Reifner, Udo: Verzugszinspauschalen bei der Abwicklung gekündigter Konsumentenkredite, BB 1985, 87-93

Reinbacher, Tobias: Zur Strafbarkeit der Betreiber und Nutzer von Kino.to, NStZ 2014, 57-62

Reinbothe, Jörg / v. Lewinski, Silke: The WIPO Treaties 1996, London 2002

Rengier, Bernhard: Wegfall der Bereicherung, AcP 177 (1977), 418-451

Reuter, Dieter / Martinek, Michael: Ungerechtfertigte Bereicherung, Tübingen 1983

Riehm, Thomas: Anm. zu BGH, v. 14.3.2014 – V ZR 218/13, JuS 2014, 940-942

Riesenhuber, Karl (Hrsg.): Europäische Methodenlehre, 2. Aufl., Berlin u.a. 2010

Rinnert, Sandra / Küppers, Christoph / Tilmann, Winfried: Schadensberechnung ohne Einschluss der Gemeinkosten, in: Festschrift für Helm, München 2002, 337-356

Rodà, Caroline: Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de la propriété industrielle, Straßburg 2011

Rodriguez-Cano Bercovitz, Rodrigo (Hrsg.): Comentarios a la ley de propriedad intelectual, 3. Aufl., Madrid 2007

Rogge, Rüdiger: Schadensersatz nach Lizenzanalogie bei Verletzung von Patenten, Urheberrechten und anderen Schutzrechten, in: Festschrift für Nirk, München 1992, 929-947

Rohlfing, Stephanie: Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht, Hamburg 2009

Rojahn, Sabine: Praktische Probleme bei der Abwicklung der Rechtsfolgen einer Patentverletzung, GRUR 2005, 623-632

Rönnau, Thomas: Die Vermögensabschöpfung in der Praxis, München 2003

Ross, Terence P.: Intellectual Property Law: Damages and Remedies, New York 2005

Rossman, Joseph: Recovery in Patent Infringement Suits, JPOS 29 (1947), 148-150

Roth, Herbert: Gedanken zur Gewinnhaftung im Bürgerlichen Recht, in: Festschrift für Niederländer, Heidelberg 1991, 363-382

Roth, Wulf-Henning: Das Kartelldeliktsrecht in der 7. GWB-Novelle, in: Festschrift für Ulrich Huber, Tübingen 2006, 1133-1171

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Roussos, Kleanthis: Schaden und Folgeschaden, Köln u.a.1992

Roux-Vaillard, Stanislas: La sanction pécuniaire de la contrefaçon de brevet: comparaison des termes de la directive 2004/48 transposée en France et de la loi fédérale américaine, Propr. intell. 2008, 308-317

Roxin, Claus: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band 1, 4. Aufl., München 2006

Runkel, Kai: Der Abzug von Kosten nach der „Gemeinkostenanteil"-Entscheidung des BGH, WRP 2005, 968-975

Rusch, Konrad: Gewinnhaftung bei Verletzung von Treuepflichten. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum englischen und deutschen Recht, Tübingen 2003

Rüthers, Bernd / Fischer, Christian / Birk, Axel: Rechtstheorie mit juristischer Methodenlehre, 7. Aufl., München 2013

Sack, Rolf: Die Lizenzanalogie im System des Immaterialgüterrechts, in: Festschrift für Hubmann, Frankfurt/M 1985, 373-396

ders.: Unbegründete Schutzrechtsverwarnungen, Köln u.a. 2006

ders.: Der Gewinnabschöpfungsanspruch von Verbänden in der geplanten UWG-Novelle, WRP 2003, 546-558

Sambuc, Thomas: Der UWG-Nachahmungsschutz, München 1996

Schack, Haimo: Urheber- und Urhebervertragsrecht, 7. Aufl., Tübingen 2015; 4. Aufl., 2007

ders.: Internationales Zivilverfahrensrecht, mit internationalem Insolvenz- und Schiedsverfahrensrecht, 6. Aufl., München 2014

ders.: BGB – Allgemeiner Teil, 14. Aufl., Heidelberg 2013

ders.: Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 4. Aufl., München 2011

ders.: Schadensersatz nach Veräußerung beschädigter Sachen. Zum Verhältnis von Naturalrestitution und Geldersatz, in: Festschrift für Stoll, Tübingen 2001, 61-70

ders.: Besprechung von BGH, v. 1.12.1999 – I ZR 49/97 – Marlene Dietrich, JZ 2000, 1060-1062

ders.: Besprechung von BGH, v. 17.12.2010 – V ZR 45/10 – Preußische Gärten und Parkanlagen, JZ 2011, 375-376

ders.: Besprechung von BGH, v. 1.3.2013 – V ZR 14/12 – Preußische Gärten und Parkanlagen II, JZ 2013, 743-744

ders.: Besprechung von Götting, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, AcP 195 (1995), 594-600

ders.: Zur Rechtfertigung des Urheberrechts als Ausschließlichkeitsrecht, in: Festschrift für Wadle, Berlin 2008, 1005-1024

ders.: Die grenzüberschreitende Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte, in: Festschrift für Stürner, Band 2, Tübingen 2013, 1337-1355

ders.: Urheberrechtliche Schranken, übergesetzlicher Notstand und verfassungskonforme Auslegung, in: Festschrift für Schricker, München 2005, 511-521

Schäfer, Carsten: Strafe und Prävention im Bürgerlichen Recht, AcP 202 (2002), 397-434

Schäfer, Hans-Bernd / Ott, Claus: Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 5. Aufl., 2012

Scheele, G.: Das deutsche Urheberrecht an literarischen, künstlerischen und photographischen Werken, Leipzig 1892

Schimmel, Wolfgang: Der „doppelte Schadensersatz" bei Urheberrechtsverletzungen, ZUM 2008, 384-390

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Schlechtriem, Peter: Schuldrecht, Besonderer Teil, 6. Aufl., Tübingen 2003

ders.: Bereicherung aus fremden Persönlichkeitsrecht, in: Festschrift für Hefermehl, München 1976, 445-465

Schlegelberger, Franz (Begr.): Handelsgesetzbuch, 5. Aufl., München 1973

Schlobach, Klaus: Das Präventionsprinzip im Recht des Schadensersatzes, Baden-Baden 2004

Schmolke, Klaus Ulrich: Die Gewinnabschöpfung im U.S.-amerikanischen Immaterialgüterrecht, GRUR Int 2007, 3-11

Schmidt, Karsten: Wirtschaftsrecht – Nagelprobe des Zivilrechts – Das Kartellrecht als Beispiel, AcP 206 (2006), 169-204

ders. / Lutter, Marcus (Hrsg.): Aktiengesetz, 3. Aufl., Berlin 2015

Schmidt-Futterer: Großkommentar des Wohn- und Gewerberaummietrechts, 11. Aufl., München 2013

Schmidt-Salzer, Joachim: Zur Technik der topischen Rechtsbildung: Angemessene Lizenzgebühr und Verletzergewinn als Grundlagen der Schadensberechnung, JR 1969, 81-90

Schneider, Julia: Die EU-Enforcementrichtlinie 2004/48/EG und deren Umsetzung in das deutsche Markenrecht, Hamburg 2009

Schönewald, Hanno: Die rechtlichen Voraussetzungen für Foto- und Filmaufnahmen von Bauwerken und Gebäuden, WRP 2014, 142-147

Schönke, Adolf / Schröder, Horst (Begr.): Strafgesetzbuch. Kommentar, 29. Aufl., München 2014

Schork, Christoph: Die Entschädigung immaterieller Schäden im Urheberrecht unter besonderer Berücksichtigung aktueller Entwicklungen des Rechtsschutzes der Persönlichkeit, Würzburg 2004

Schrader, Paul T. / Weber, Klaus: Das Vervielfältigungsrecht. Dogmatischer Ausgangspunkt oder praktischer Auffangtatbestand des Urheberschutzes?, UFITA 2011/II, 494-518

Schrage, Philipp: Der Schadensersatz im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Hamburg 2011

Schricker, Gerhard: Möglichkeiten zur Verbesserung des Schutzes der Verbraucher und des funktionsfähigen Wettbewerbs im Recht des unlauteren Wettbewerbs, ZHR 139 (1975), 208-248

ders.: Zum Begriff der angemessenen Vergütung im Urheberrecht – 10 % vom Umsatz als Maßstab?, GRUR 2002, 737-743

ders. / Loewenheim, Ulrich (Hrsg.): Urheberrecht, 4. Aufl., München 2010

Schubert, Claudia: Die Wiedergutmachung immaterieller Schäden im Privatrecht, Tübingen 2013

Schulte, Josef L. / Just, Christoph (Hrsg.): Kartellrecht. Kommentar, 2. Aufl., Köln 2016

Schulte, Rainer (Hrsg.): Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 9. Aufl., Köln 2014

Schulz, Fritz: System der Rechte auf den Eingriffserwerb, AcP 105 (1909), 1-485

Schwarze, Jürgen (Hrsg.): EU-Kommentar, 3. Aufl., Baden-Baden 2012

Shapiro, Carl: Patent Reform: Aligning Reward and Contribution, Innovation Policy and the Economy 8 (2008), 111-156

Siemes, Christiane: Gewinnabschöpfung bei Zwangskommerzialisierung der Persönlichkeit durch die Presse, AcP 201 (2001), 202-231

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Singer, Reinhard: Vertragsfreiheit, Grundrechte und der Schutz des Menschen vor sich selbst, JZ 1995, 1133

Sirotti Gaudenzi, Andrea: Il nuovo diritto d'autore, 7. Aufl., Rimini 2012

Skenyon, John M. / Porcelli, Frank P.: Patent Damages, JPTOS 70 (1988), 762-785

Smielick, Dirk: Die Herausgabe des Verletzergewinns im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht unter Berücksichtigung der „Gemeinkostenanteil"-Entscheidung des BGH. Gleichzeitig ein Beitrag zur Haftung innerhalb einer Verletzerkette, Hamburg 2012

Soehring, Jörg: Presserecht, 4. Aufl., Köln 2010

Soergel: Bürgerliches Gesetzbuch, Band 3/2, §§ 243-304, 13. Aufl., Stuttgart 2014, 12. Aufl., 1999; Band 8, §§ 652-704, 13. Aufl., 2011; Band 10, §§ 823-853, 13. Aufl., 2005; Band 11/3, §§ 780-822, 13. Aufl., 2011; Band 14, §§ 854-984, 13. Aufl., 2002; Band 15/1, §§ 985-1017, 13. Aufl., 2006

Spindler, Gerald / Stilz, Eberhard (Hrsg.): Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Aufl., München 2015

Spitz, Philippe: Überlegungen zum entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich des gewerblichen Rechtschutzes, sic! 2007, 795-811

Spoor, Jacob Hendrik / Verkade, Dirk W. F. / Visser, Dirk J. G.: Auteursrecht, 3. Aufl., Deventer 2005

Stadler, Astrid: Gewinnabschöpfung im UWG, NJW 2005 Sonderheft 3, 19-24

Staub: Handelsgesetzbuch, 5. Aufl., Berlin, Band 2: §§ 48-104, 2008; Band 3: §§ 105-160, 2009; Band 9: §§ 373-376; 383-406, 2013

Staudinger: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlin, §§ 249-254, Neubearbeitung 2005, 12. Aufl., 1983; §§ 255-304, Neubearbeitung 2014; §§ 346-361, Neubearbeitung 2012; §§ 535-562d, Neubearbeitung 2011; §§ 677-704, Neubearbeitung 2015; §§ 812-822, Neubearbeitung 2007; §§ 823-825, Neubearbeitung 1999; §§ 985-1011, Neubearbeitung 2013

Stein, Friedrich / Jonas, Martin (Begr.): Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 4: §§ 271-327, 22. Aufl., Tübingen 2008

Steinbeck, Anja: „Windsor Estate" – Eine Anmerkung, GRUR 2008, 110-114

Steindorff, Ernst: Abstrakte und konkrete Schadensberechnung, AcP 158 (1959/60), 431-469

Steigüber, Christian: Der „neue" Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Immaterialgüterrecht?, GRUR 2011, 295-300

Stenger, Jean-Pierre: Sanctions de la contrefaçon, Juris-Classeur, Brevets, fasc. 4680, Paris 2008

Stieper, Malte: Dreifache Schadensberechnung nach der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG im Immaterialgüter- und im Wettbewerbsrecht, WRP 2010, 624-630

ders.: Anmerkung zu BGH, v. 17.12.2010 – V ZR 45/10, ZUM 2011, 331-333

ders.: Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts, Tübingen 2009

Stoll, Carsten: Die dreifache Schadensberechnung im Wettbewerbs- und Markenrecht als Anwendungsfall des allgemeinen Schadensrechts, Tübingen 2000

Stoll, Hans: Vorteilsausgleichung bei Leistungsvereitelung, in: Festschrift für Schlechtriem, Tübingen 2003, 677-696

ders.: Haftungsfolgen im Bürgerlichen Recht. Eine Darstellung auf rechtsvergleichender Grundlage, Heidelberg 1993

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

ders.: Begriff und Grenze des Vermögensschadens, Karlsruhe 1973

Streinz, Rudolf: Die Auslegung des Gemeinschaftsrechts bzw. Unionsrechts durch den EuGH, in: Griller/Rill (Hrsg.), Rechtstheorie – Rechtsbegriff – Dynamik – Auslegung, Wien u.a. 2011, 223-264

Ströbele, Paul / Hacker, Franz: Markengesetz, 11. Aufl., Köln 2015

Stürner, Rolf: Persönlichkeitsschutz und Geldersatz, AfP 1998, 1-10

Suhr, Jan: Richtlinienkonforme Auslegung im Privatrecht und nationale Auslegungsmethodik, Baden-Baden 2011

Teplitzky, Otto: Grenzen des Verbots der Verquickung unterschiedlicher Schadensberechnungsmethoden, in: Festschrift für Traub, Frankfurt/M 1994, 401-410

Terré, François / Semmler, Phiippe / Lequette, Yves: Les obligations, 10. Aufl., Paris 2009

Terrell on the Law of Patents: 16. Aufl., London 2006

Testa, Paolina: Anm. zu App. Milano, v. 14.4.1998, AIDA 1998, 800-804

Tetzner, Volkmar: Der Verletzerzuschlag bei der Lizenzanalogie, GRUR 2009, 6-13

Thüsing, Gregor: Wertende Schadensberechnung, München 2001

ders.: Nachorganschaftliche Wettbewerbsverbote bei Vorständen und Geschäftsführern. Ein Rundgang durch die neuere Rechtsprechung und Literatur, NZG 2004, 9-15

Tilmann, Winfried: Gewinnherausgabe im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR 2003, 647-653

ders.: Konstruktionsfragen zum Schadensersatz nach der Durchsetzungs-Richtlinie, in: Festschrift für Schilling, Köln 2007, 367-383

ders.: Schadensersatz bei der Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums, ZEuP 2007, 288-293

Törl, Günter: Die bereicherungsrechtliche Behandlung nicht-gegenständlicher Vermögensvorteile, Köln 1977

Torremans, Paul L. C.: Is Copyright a Human Right?, Mich. St. L. Rev. 2007, 271-291

ders.: Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, 6. Aufl., Oxford 2010

Traub, Fritz: Abstaffelung der Schadensersatzlizenz bei wiederholter Urheberrechtsverletzung?, in: Festschrift für Roeber, Freiburg 1982, 401-411

Ullmann, Eike: Die Verschuldenshaftung und die Bereicherungshaftung des Verletzers im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR 1978, 615-623

Ulmer, Eugen: Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., Berlin u.a. 1980

v. Ungern-Sternberg, Joachim: Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht, GRUR 2009, 460-466

ders.: Schadensersatz in Höhe des Verletzergewinns nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie, in: Festschrift für Loewenheim, München 2009, 351-365

van den Osten, Horst: Zum Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinnes im Patentrecht, GRUR 1998, 284-288

van Raay, Anne: Gewinnabschöpfung als Präventionsinstrument im Lauterkeitsrecht Möglichkeiten und Grenzen effektiver Verhaltenssteuerung durch den Verbandsanspruch nach § 10 UWG, Karlsruhe 2012

Véron, Pierre / Roux-Vaillard, Stanislas: Patent infringement damages in France, Mitt 2006, 294-301

Vinck, Kai: Das „seelische Schmerzensgeld" des Werkschöpfers – ein Stiefkind im urheberrechtlichen Schadensrecht?, in: Festschrift für Hertin, München 2000, 279-285

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Vivant, Michel: Prendre la contrefaçon en sérieux, D. 2009, 1839-1844

ders. / Bruguière, Jean-Michel: Droit d'auteur et droits voisins, 2. Aufl., Paris 2012

Volmer, Michael: 'Punitive Damages' im deutschen Arbeitsrecht?, BB 1997, 1582-1585

Wackerbarth, Ulrich: § 285 BGB und die Lehre vom effizienten Vertragsbruch, ZGS 2006, 369-371

Wagner, Gerhard: Neue Perspektiven im Schadensersatzrecht – Kommerzialisierung, Strafschadensersatz, Kollektivschaden, Gutachten A für den 66. Deutschen Juristentag, München 2006

ders.: Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht – Anmaßung oder legitime Aufgabe? AcP 206 (2006), 352-476

ders.: Die neue Rom II-Verordnung, IPRax 2008, 1-17

ders.: Präventivschadensersatz im kontinental-europäischen Privatrecht, in: Festschrift für Koziol, Wien 2010, 925-942

ders.: Der Abschied von der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung?, ZIP 2005, 49-57

Walz, Axel: Patentverletzungsklagen im Lichte des Kartellrechts, GRUR Int 2013, 718-731

Wandtke, Artur-Axel: Doppelte Lizenzgebühr im Urheberrecht als Modell für den Vermögensschaden von Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet?, GRUR 2000, 942-950

ders. / Bullinger, Winfried (Hrsg.): Praxiskommentar zum Urheberrecht, 4. Aufl., München 2014

Weber, Marc Philipp: Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche Recht, Hamburg 2010

Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922

Weber, Rolf: Gewinnherausgabe – Rechtsfigur zwischen Schadenersatz-, Geschäftsführungs- und Bereicherungsrecht, ZSR 1992, 333-366

Wenckstern, Manfred: Die Geschäftsanmaßung als Delikt, AcP 200 (2000), 240-270

Wendehorst, Christiane: Anspruch und Ausgleich. Theorie einer Vorteils- und Nachteilsausgleichung im Schuldrecht, Tübingen 1999

Westermann, Harm Peter: Sonderprivatrechtliche Sozialmodelle und das allgemeine Privatrecht, AcP 178 (1978), 150-195

Widmaier, Uli / McGivern, Joan M.: AIPPI Report Q 203 USA, Damages for infringement, counterfeiting and piracy of Trademarks, Boston 2008

Wilburg, Walter: Die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung nach österreichischem und deutschem Recht, Graz 1934

ders.: Zusammenspiel der Kräfte im Aufbau des Schuldrechts, AcP 163 (1964), 346-379

Wilhelm, Jan: Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin u.a. 2010

Wimmer-Leonhardt, Susanne: UWG-Reform und Gewinnabschöpfungsanspruch oder „Die Wiederkehr der Drachen", GRUR 2004, 12-20

Windscheid, Bernhard / Kipp, Theodor: Lehrbuch des Pandektenrechts, Band 2, 8. Aufl., Frankfurt/M 1900

Wirtz, Peter: Verletzungsansprüche im Recht des geistigen Eigentums. Das Sanktionensystem nach Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG, Köln 2011

Wolf, Manfred / Neuner, Jörg: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 10. Aufl., München 2012

World Intellectual Property Organization (WIPO) (Hrsg.): WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, 2. Aufl., 2008

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND

Wittmann, Roland: Begriff und Funktionen der Geschäftsführung ohne Auftrag, München 1981

Wurmnest, Wolfgang: Grundzüge eines europäischen Haftungsrechts, Tübingen 2003

Würthwein, Susanne: Schadensersatz für Verlust der Nutzungsmöglichkeit einer Sache oder für entgangene Gebrauchsvorteile?, Tübingen 2001

Zacyk, Rainer: Die Notwendigkeit systematischen Strafrechts – Zugleich zum Begriff „fragmentarisches Strafrecht", ZStW 123 (2011), 691-708

Zahn, Alexander: Die Herausgabe des Verletzergewinns, Köln u.a. 2005

Zimmermann, Marc: Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, Baden-Baden 2008

Zöller, Richard (Begr.): Zivilprozessordnung, 31. Aufl., Köln 2016

Zuleeg, Manfred: Gleicher Zugang von Männern und Frauen zu beruflicher Tätigkeit, RdA 1984, 325-332

https://doi.org/10.5771/9783845275994 https://www.inlibra.com/de/page/agb - Open Access - (cc) BY-NC-ND